



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2015 COMC 209
Date de la décision : 2015-11-26
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

**Levi Strauss & Co. et Levi Strauss & Co.
(Canada) Inc.**

Opposantes

et

WAREHOUSE ONE CLOTHING LTD.

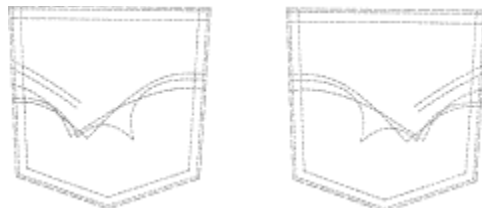
Requérante

1, 517,504 pour la marque de commerce
Dessin de piqûre de poches (pour dames)

Demande

I. Contexte

[1] Le 3 mars 2011, la Requérante a produit la demande d'enregistrement n° 1,517,504 pour la marque de commerce Dessin de piqûre de poches (pour dames) (la Marque), reproduite ci-dessous.



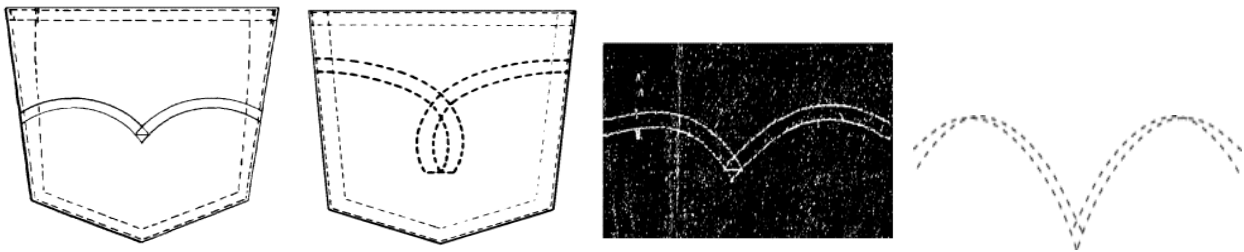
[2] La demande relative à la Marque renferme la description suivante :

[TRADUCTION]

La marque de commerce est composée d'une piqûre bidimensionnelle appliquée à des poches. Le dessin des poches représentées en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce; il indique uniquement l'emplacement de la marque.

[3] La demande relative à la Marque est fondée sur l'emploi au Canada depuis au moins novembre 2009 en liaison avec des [TRADUCTION] « jeans » et sur l'emploi projeté en liaison avec des [TRADUCTION] « pantalons capri », « shorts », « jupes » et « pantalons ».

[4] L'Opposante, Levi Strauss & Co., est propriétaire des marques de commerce figuratives qui font l'objet des enregistrements n^{os} LCD39879 (visant des [TRADUCTION] « vêtements, nommément salopettes »), LMC142,607 (visant des [TRADUCTION] « vêtements, nommément jeans »), LMC517,605 (visant des [TRADUCTION] « pantalons, salopettes, combinaisons, shorts, jupes, vestes et chemises ») et LMC814,704 (visant des [TRADUCTION] « pantalons »), reproduites ci-dessous, respectivement.



[5] L'Opposante, Levi Strauss & Co. (Canada) Inc., est une filiale en propriété exclusive et une licenciée de Levi Strauss & Co. Les deux entités susmentionnées sont ci-après appelées collectivement l'« Opposante », sauf indication contraire.

[6] La demande relative à la Marque a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 4 juillet 2012 et, le 4 septembre 2012, l'Opposante s'y est opposée en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi). Les motifs d'opposition sont fondés sur les articles 12(1)d), 16(1) et 2 (caractère distinctif) de la Loi. Les trois motifs d'opposition reposent sur la question de savoir s'il existe une probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties.

[7] Le 13 novembre 2012, la Requérente a produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie chacune des allégations formulées dans la déclaration d'opposition.

[8] Comme preuve au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Donna Keon, souscrit le 13 mars 2013. Mme Keon n'a pas été contre-interrogée.

[9] Comme preuve au soutien de sa demande, la Requérente a produit l'affidavit de Neil Armstrong, souscrit le 10 juillet 2013 (l'affidavit de M. Armstrong), l'affidavit de Barbara Gallagher, souscrit le 15 juillet 2013 (l'affidavit de Mme Gallagher), l'affidavit de Jane Buckingham, souscrit le 9 juillet 2013 (l'affidavit de Mme Buckingham) et l'affidavit de Generosa Castiglione, souscrit le 5 juillet 2013 (l'affidavit de Mme Castiglione). Seul M. Armstrong a été contre-interrogé, et la transcription de son contre-interrogatoire, y compris les réponses données aux questions en suspens, a été versée au dossier.

[10] Comme preuve en réponse, l'Opposante a produit l'affidavit d'Alessandra Ocampo, souscrit le 10 avril 2014 (l'affidavit de Mme Ocampo) et l'affidavit de Thomas M. Onda, souscrit le 5 mai 2014 (l'affidavit de M. Onda). Aucun d'entre eux n'a été contre-interrogé.

[11] Les deux parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue le 2 juillet 2015.

II. Fardeau de preuve et dates pertinentes

[12] C'est à la Requérente qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.), p. 298].

[13] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- articles 38(2)b)/12(1)d) de la Loi – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];

- articles 38(2)c)/16(1) de la Loi – la date de premier emploi revendiquée dans la demande visant des « jeans »; et

- articles 38(2)d)/2 de la Loi – la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

III. Analyse

[14] Comme l'ont toutes deux souligné les parties, les trois questions à trancher en l'espèce sont liées à la question de savoir s'il existe une probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposante. De plus, comme l'ont toutes deux reconnu les parties dans leur plaidoyer écrit, la date pertinente à laquelle la question de la confusion est appréciée n'est pas déterminante en l'espèce.

[15] J'évaluerai en premier lieu le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de l'Opposante.

Enregistrabilité – article 12(1)d)

[16] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable selon l'article 12(1)d) de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce figuratives qui font l'objet des enregistrements n^{os} LCD39879; LMC142,607; LMC517,605; et LMC814,704.

[17] La Requérante soutient que les marques de commerce déposées LCD39879, LMC517,605 et LMC814,704 représentent la meilleure chance pour l'Opposante d'obtenir gain de cause puisque la plus grande partie de la preuve de l'Opposante est axée sur ces marques. L'Opposante en a convenu à l'audience. Je le pense également et, en conséquence, j'axerai mon analyse sur la probabilité de confusion entre la Marque et ces marques.

[18] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je souligne que chacun de ces enregistrements existe. L'Opposante s'est donc acquittée du fardeau initial qui lui incombe à l'égard de ce motif d'opposition [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

Le test en matière de confusion

[19] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi porte que l'emploi d'une marque de commerce crée de la

confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[20] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : *a*) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; *b*) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; *c*) le genre de produits, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce; *e*) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 2006 CSC 22 (CanLII), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 2006 CSC 23 (CanLII), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 2011 CSC 27 (CanLII), 92 CPR (4th) 361 pour une analyse exhaustive des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

[21] Dans *Masterpiece*, précitée, au para 49, la Cour suprême du Canada a indiqué que le degré de ressemblance entre les marques, bien qu'il soit mentionné en dernier lieu à l'article 6(5) de la Loi, est le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion. Les autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires. Si les marques ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs énoncés à l'article 6(5) de la Loi tendent fortement à indiquer le contraire. Pour cette raison, je commencerai mon analyse par un examen du degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties.

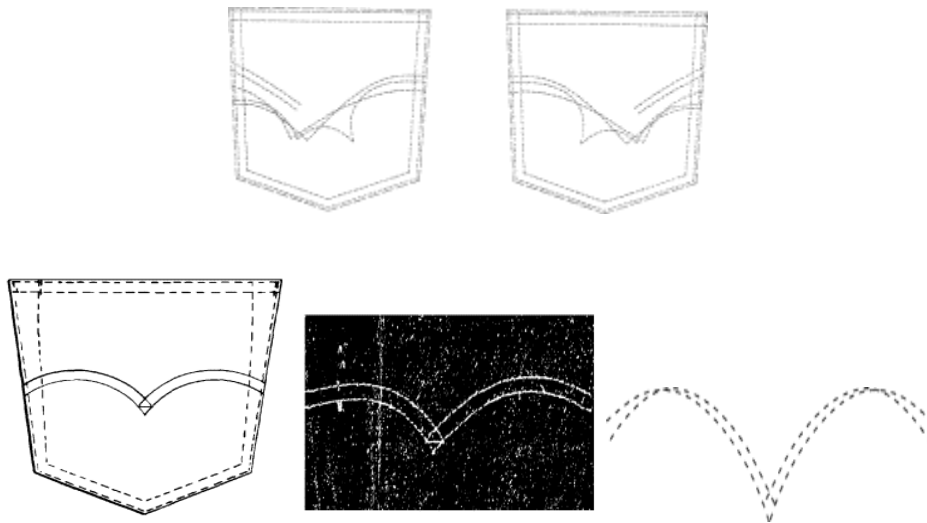
Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[22] Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance entre des marques, il faut considérer les marques dans leur ensemble et éviter de placer les marques

côte à côte dans le but de les comparer et de relever des similitudes ou des différences entre leurs éléments constitutifs.

[23] Dans *Masterpiece*, au para 64, la Cour a indiqué que, pour mesurer le degré de ressemblance entre des marques de commerce, il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de celles-ci est particulièrement frappant ou unique.

[24] En l'espèce, les marques en cause sont uniquement formées d'un dessin, et j'estime qu'aucun des dessins ne présente un aspect qui est plus dominant que les autres. Je suis d'avis qu'il convient de considérer les marques dans leur ensemble. J'ai reproduit les marques des parties ci-dessous par souci de commodité. Cependant, je répète qu'une comparaison côte à côte n'est pas l'approche qu'il convient d'adopter pour évaluer le degré de ressemblance entre les marques.



[25] Les marques des parties sont uniquement formées de dessins dépourvus d'une forme sonore, et j'estime qu'aucune d'elles n'évoque une idée en particulier. Les parties n'ont pas non plus fourni d'observations détaillées quant aux idées que suggèrent leurs marques respectives. Dans ce contexte, j'estime que l'appréciation du facteur énoncé à l'article 6(5)e repose sur le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation.

[26] Dans l'ensemble, j'estime qu'il n'existe pas un degré de ressemblance particulièrement élevé entre les marques de commerce des parties. Je suis d'avis que la Marque, considérée dans

son ensemble, est assez complexe sur le plan visuel, avec sa série décalée de plusieurs lignes de piqûres partielles ou complètes se chevauchant par endroit et son apparence désordonnée et rompue. À l'audience, la Requérante a décrit la Marque comme ayant une apparence plutôt [TRADUCTION] « désordonnée » ou « chaotique », et je suis portée à souscrire à cette caractérisation visuelle.

[27] En revanche, les marques de commerce de l'Opposante sont relativement simples. Elles sont principalement constituées de deux simples lignes continues de piqûres pleines ou pointillées qui se rejoignent pour former une pointe en forme de losange et elles ont une apparence symétrique. L'Opposante décrit ses marques comme un « arc double » et les désigne ainsi, et j'estime qu'il s'agit là d'une description juste de la manière dont on les percevrait visuellement. Je ne caractériserais pas la Marque de la même manière.

[28] Je suis d'avis que l'impression visuelle générale que produisent les marques de commerce respectives des parties est très différente et j'estime que les marques sont plus dissemblables que semblables. J'estime par conséquent qu'il existe un degré de ressemblance assez faible entre les marques de commerce des parties.

Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce des parties et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[29] La Marque et les marques de commerce déposées de l'Opposante possèdent un certain caractère distinctif inhérent du fait qu'elles sont essentiellement formées de représentations artistiques et qu'il n'existe pas de lien apparent entre les dessins et les produits respectifs des parties. Cependant, les marques de commerce des parties sont également toute deux décoratives par nature et formées de dessins de lignes. Par conséquent, ces marques ne possèdent pas un caractère distinctif inhérent fort [voir *Levi Strauss & Co c Vivant Holdings Ltd* (2003), 34 CPR (4th) 53 (COMC); et *Levi Strauss & Co c Abercrombie & Fitch Trading Co* 2013 COMC 163].

[30] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être accru par l'emploi ou la promotion de la marque.

[31] Les renseignements se rapportant à l'emploi par les parties de leurs marques de commerce respectives se trouvent dans l'affidavit de M. Armstrong (pour la Requérente) et dans l'affidavit de Mme Keon (pour l'Opposante). J'examinerai les parties les plus pertinentes de ces deux affidavits ci-dessous.

Affidavit de M. Armstrong

[32] M. Armstrong est le président et directeur financier de la Requérente. Selon M. Armstrong, la Marque est employée au Canada en liaison avec des « jeans » depuis au moins novembre 2009 [para 9]. Des photographies de jeans pour dames arborant la Marque qui, affirme M. Armstrong, sont représentatives de la manière dont la Marque a été employée sur les jeans vendus au Canada par la Requérente depuis au moins 2009 jusqu'au moment où il a souscrit son affidavit sont jointes comme Pièce C à l'affidavit de M. Armstrong [para 10 et 11]. Aux paragraphes 12 et 13, M. Armstrong donne des détails sur d'autres modèles de jeans que la Requérente a vendus au Canada ou qu'elle a commencé à offrir récemment et qui arborent la Marque avec des variations mineures. Des photographies représentatives montrant des jeans vendus au Canada qui arborent ces variations de la Marque sont jointes comme Pièce D.

[33] Selon M. Armstrong, les jeans de la Requérente arborant la Marque sont vendus exclusivement par l'intermédiaire de ses propres points de vente au détail et sur son site Web [para 15-18]. Au moment où M. Armstrong a souscrit son affidavit, la Requérente comptait 119 magasins de détail au Canada et plus de 5 000 000 clients s'étaient rendus dans ses magasins chaque année depuis qu'elle avait commencé à vendre ses jeans en liaison avec la Marque [para 16].

[34] Au paragraphe 19, M. Armstrong affirme que les ventes des jeans de la Requérente arborant la Marque (ou la Marque avec des variations mineures) au Canada ont dépassé 7 400 000 \$ d'octobre 2009 à mai 2013. De ces ventes, 2 796 115 \$ (70 254 unités) sont attribuables aux modèles de jeans arborant la Marque en tant que telle (c.-à-d. sans variation).

[35] Au paragraphe 21, M. Armstrong affirme que les dépenses publicitaires totales de la Requérente ont représenté en moyenne de 1,6 % à 1,9 % de ses ventes au cours des dernières années. Les jeans de la Requérente sont annoncés et publicisés en liaison avec la Marque à

l'échelle nationale au moyen de dépliants, d'étalages et d'affiches en magasin, et de bulletins, et sont présentés bien en vue sur le site Web de la Requérante et les sites de médias sociaux, lesquels sont tous accessibles au Canada [para 22].

[36] Un spécimen représentatif de dépliant promotionnel daté de décembre 2012 et arborant la Marque employée sur des jeans est joint comme Pièce E. Selon M. Armstrong, 1,5 million de copies de ce dépliant ont été distribuées au Canada en décembre 2012. Une copie d'un dépliant du printemps 2013 arborant la Marque employée sur des jeans est jointe comme Pièce F [para 23]. Selon M. Armstrong, 1,2 million de copies de ce dépliant ont été distribuées au Canada en mars 2013 [para 24].

[37] Au paragraphe 25, M. Armstrong affirme que la Marque a également été montrée dans le cadre des activités et des événements promotionnels de la Requérante, notamment des activités de bienfaisance. À titre d'exemple, il indique qu'en 2013, la Requérante a fait un don de 40 200 \$ à la Fondation canadienne rêves d'enfants.

[38] La Marque et ses variations sont aussi montrées sur le site Web de la Requérante. Selon M. Armstrong, pendant la période allant du 1^{er} juin 2012 au 31 mai 2013, 349 304 visiteurs uniques provenant du Canada ont visité son site Web. M. Armstrong affirme que, au cours de l'année précédant la souscription de son affidavit, 50 532 consultations uniques de pages présentant des modèles de jeans arborant la Marque ou la Marque avec des variations mineures ont été enregistrées. Une liste de ces modèles et des pages consultées est fournie à la fin du paragraphe 28 de l'affidavit de M. Armstrong. Des imprimés représentatifs de modèles de jeans arborant la Marque ou la Marque avec des variations mineures sont joints comme Pièce I. La Pièce J se compose d'imprimés de pages de divers sites de médias sociaux qui sont accessibles au Canada.

[39] Selon M. Armstrong, le matériel et les activités publicitaires et promotionnels susmentionnés sont représentatifs de ceux qui étaient associés à la Marque au cours de chacune des années 2009 à 2013 [para 31].

[40] Dans l'ensemble, je peux conclure de l'affidavit de M. Armstrong que la Marque a été annoncée et employée au Canada pendant quelques années et qu'elle est devenue connue au moins dans une certaine mesure au Canada.

Affidavit de Mme Keon

[41] Mme Keon est la directrice des finances de Levi Strauss & Co. (Canada) Inc. (« LSC »), qui est une filiale en propriété exclusive de Levi Strauss & Co. (« LS ») [para 1 à 3]. LS est propriétaire des enregistrements canadiens de marque de commerce n^{os} LCD39879 et LMC517,605 qui protègent son [TRADUCTION] « Dessin d'arc double », ainsi que de l'enregistrement n^o LMC814,704, qui protège une marque qui est une légère variation de ces marques [para 4]. Selon Mme Keon, ces marques sont employées sous licence par LSC en liaison avec les produits de marque LEVI'S^{MD}.

[42] LS est également propriétaire de la marque de commerce faisant l'objet de l'enregistrement canadien n^o LMC142,607, qui est employée en liaison avec les vêtements de marque GWG [para 5]. Mme Keon affirme que, puisque la marque LEVI'S^{MD} est la marque la plus importante et la plus célèbre, elle a axé le contenu de son affidavit sur cette marque et ses marques de commerce connexes (n^{os} LCD39879, LMC517,605 et LMC814,704), qu'elle appelle les [TRADUCTION] « marques de commerce Dessin d'arc ». C'est pour cette raison que j'ai choisi d'axer mon analyse relative à la confusion sur ces marques de commerce en particulier.

[43] Au paragraphe 7, Mme Keon souligne que la marque visée par l'enregistrement n^o LCD39879 est enregistrée pour emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « vêtements, nommément salopettes » et elle explique que, au moment de son enregistrement ou à cette époque, ce terme désignait divers types de vêtements, notamment des jeans, des pantalons, des combinaisons et ce qu'on appellerait à l'heure actuelle des [TRADUCTION] « salopettes ». Cette déclaration est étayée par les Pièces B1 à B3 de son affidavit et elle n'est pas contestée par la Requérante. Je souligne que la Cour fédérale s'est également déjà penchée sur cette question dans d'autres procédures mettant en cause l'Opposante [*Levi Strauss & Co c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2006 CF 654, para 16].

[44] Au paragraphe 8, Mme Keon affirme que la plupart des pantalons de marque LEVI'S^{MD} (y compris les salopettes, les combinaisons et les jeans) vendus au Canada par LSC ont été vendus en liaison avec les marques de commerce Dessin d'arc. Des photographies de vêtements représentatifs du type vendu au fil des années en liaison avec les marques de commerce Dessin d'arc sont jointes comme Pièces C1 à C3. Mme Keon affirme que certaines des étiquettes volantes et des étiquettes de poche qui sont fixées aux vêtements de marque LEVI'S^{MD} vendus au Canada arborent également les marques de commerce Dessin d'arc. Des copies d'étiquettes volantes et d'étiquettes de poche représentatives du type employé sur les vêtements vendus par LSC au Canada depuis au moins 1984 sont jointes comme Pièces D1 à D11 [para 9].

[45] Selon Mme Keon, les vêtements arborant les marques de commerce Dessin d'arc sont vendus à grande échelle dans tout le Canada. Selon son estimation, entre 1996 et 2012, plus de 58 000 000 de vêtements de marque LEVI'S^{MD} ont été vendus au Canada par LSC, la majorité d'entre eux arborant les marques de commerce Dessin d'arc. Toujours selon son estimation, la valeur en gros de ces vêtements s'élevait à plus de 1 500 000 000 \$. Des versions caviardées de factures représentatives datant de 2008 à 2013 et faisant état de ventes faites au Canada de vêtements de marque LEVI'S^{MD} arborant les marques de commerce Dessin d'arc sont jointes comme Pièce E [para 10].

[46] Au paragraphe 11, Mme Keon affirme que les vêtements de marque LEVI'S^{MD} arborant les marques de commerce Dessin d'arc sont vendus dans tout le Canada dans les lieux suivants : les magasins de détail appartenant directement à LSC; les magasins de détail exploités en liaison avec la marque de commerce LEVI'S STORE^{MD}, qui vendent principalement des vêtements de marque LEVI'S^{MD}; des magasins à rayons comme LA BAIE et SEARS; des magasins spécialisés multi-marques, dont des chaînes de vente au détail de vêtements comme MARK'S; et environ 400 à 500 magasins de détail indépendants.

[47] En ce qui concerne la publicité, Mme Keon affirme que, de 1973 à 2012, LSC a engagé des dépenses de plus de 225 000 000 \$ pour annoncer et promouvoir au Canada les produits de marque LEVI'S^{MD} à la télévision, au cinéma, à la radio, sur des panneaux d'affichage et au moyen d'autres médias. Selon Mme Keon, la majorité des dépenses de LSC se rapportent à

l'annonce et à la promotion des jeans de marque LEVI'S^{MD} arborant les marques de commerce Dessin d'arc [para 12].

[48] Mme Keon souligne que LSC organise et tient également des événements promotionnels visant à annoncer et à promouvoir les produits de marque LEVI'S^{MD} arborant les marques de commerce Dessin d'arc [para 12]. Des parties de plans médias et de plans de commercialisation représentatifs datant de de 1986 à 2006 et présentant le calendrier et le lieu de divers placements médias visant à promouvoir les marques de commerce Dessin d'arc sont jointes comme Pièce FI. Des plans médias et des plans de commercialisation représentatifs plus récents datant de 2010 et de 2011 sont joints comme Pièces F2 et F3.

[49] D'autres détails concernant la promotion et l'annonce des produits de marque LEVI'S^{MD} en liaison avec les marques de commerce Dessin d'arc sont fournis aux paragraphes 13 à 21 et aux Pièces G1 à O de l'affidavit de Mme Keon. Ces pièces sont constituées, entre autres, de ce qui suit : le scénarimage d'une diffusion commerciale représentative (G1); des annonces représentatives diffusées à la télévision et au cinéma et des vidéos présentées en ligne pendant la période allant de 1986 à 2012 (G2); des photographies d'un panneau d'affichage, d'une affiche, de publicités affichées sur les véhicules de transport en commun et à l'occasion de festivals de 1993 à 2010 (H1-H9); des copies de publicités imprimées parues dans des magazines pendant la période allant de 1977 à 2011 (I1-I7); des copies de publicités imprimées parues dans des catalogues de 1983 à 2013 (J1-J6); des copies de publicités des détaillants canadiens des vêtements de marque LEVI'S^{MD} de l'Opposante diffusées dans des journaux, des catalogues, des dépliants distribués de porte à porte, des magazines et des médias numériques de 1976 à 2006 et de 2012 à 2013 (K1-K4); et des spécimens de diverses publicités sur le lieu de vente remontant à aussi loin que 1979 (L1-L17). Les marques de commerce Dessin d'arc figurent dans bon nombre de ces documents.

[50] Je suis convaincue à la lumière de la preuve de l'Opposante que les marques de commerce Dessin d'arc sont depuis longtemps abondamment annoncées et employées au Canada. En conséquence, j'estime raisonnable de conclure que les marques de commerce Dessin d'arc sont devenues très bien connues au Canada.

[51] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que le facteur énoncé à l'article 6(5)a), qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent des marques de commerce des parties et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, favorise l'Opposante

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque a été en usage

[52] Ce facteur favorise également l'Opposante.

Articles 6(5)c) et 6(5)d) – le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce

[53] S'agissant des facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d) de la Loi, l'appréciation de la probabilité de confusion aux termes de l'article 12(1)d) de la Loi repose sur la comparaison de l'état déclaratif des produits qui figure dans la demande relative à la Marque avec l'état déclaratif des produits qui figure dans les enregistrements de l'Opposante [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF) et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)].

[54] Cet examen des états déclaratifs doit cependant être effectué dans l'optique de déterminer le genre probable d'entreprise ou de commerce envisagé par les parties, et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober. Une preuve de la nature véritable des commerces des parties est utile à cet égard [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et *American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[55] En l'espèce, il y a un recoupement direct entre les produits des parties.

[56] S'agissant du genre d'entreprises et de la nature du commerce des parties, je souligne que l'affidavit de Mme Keon établit que les produits de l'Opposante sont vendus par divers détaillants, notamment des magasins à rayons, des chaînes de vente au détail de vêtements multi-marques et d'autres magasins de détail indépendants [para 11]. Comme l'a souligné la Requérante, il n'existe aucune preuve que les produits de l'Opposante sont offerts en vente dans

les magasins de détail de la Requérante. Il demeure cependant que la Requérante offre des produits de tiers de temps à autre [transcription de M. Armstrong, Q. 35-39].

[57] Selon l'affidavit de M. Armstrong, la Requérante vend ses produits en liaison avec la Marque exclusivement par l'intermédiaire de son propre réseau de magasins de détail et en ligne au moyen de son site Web. Les produits arborant la Marque ne sont offerts par l'intermédiaire d'aucun détaillant tiers [para 4-5 et 15-18]. Compte tenu de ce qui précède, la Requérante soutient qu'il n'y a pas de recoupement entre les voies de commercialisation des parties.

[58] Si les produits des parties peuvent ne pas être vendus dans les mêmes magasins de détail à l'heure actuelle, il n'en demeure pas moins que les parties vendent toutes deux leurs produits dans les mêmes types de magasins (c.-à-d. des magasins de vente au détail de vêtements). Ainsi, elles vendent essentiellement des produits identiques par les mêmes voies de commercialisation. La demande d'enregistrement relative à la Marque ne comporte aucune restriction en ce qui concerne l'endroit où la Requérante peut vendre ses produits. Dans ce contexte, bien que les parties puissent ne pas vendre leurs jeans et autres vêtements dans les mêmes magasins à l'heure actuelle, rien ne les empêche de le faire dans l'avenir [*Hawke & Company Outfitters LLC c Retail Royalty Company*, 2012 CF 1539, para 61; *Thymes, LLC c Reitmans Canada Limited*, 2013 CF 127, para 40-41].

[59] J'estime par conséquent que ce facteur favorise l'Opposante.

Circonstances de l'espèce

Confusion réelle

[60] Au paragraphe 33 de son affidavit, M. Armstrong affirme que, malgré l'emploi simultané des marques de commerce des parties depuis novembre 2009, il n'a connaissance d'aucun cas de confusion réelle, pas plus qu'on a porté à sa connaissance de cas de confusion observés entre les jeans ou les marques de commerce des parties. Comme l'a souligné l'Opposante, il peut tout de même y avoir probabilité de confusion entre des marques de commerce même s'il n'y a pas eu de confusion réelle [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* 2006 CSC 22, para 55]. Je souligne également que, dans la présente espèce, l'absence de confusion réelle peut s'expliquer par le fait

que les parties ne vendent pas à l'heure actuelle leurs produits dans les mêmes magasins. Je ne suis par conséquent pas disposée à tirer une inférence défavorable de l'absence de preuve de cas de confusion réelle en l'espèce.

Preuve de l'état du registre et de l'état du marché

[61] Comme preuve de l'état du registre et de l'état du marché, la Requérante a produit les affidavits de Mme Buckingham et de Mme Gallagher, et l'Opposante a produit en réponse les affidavits de M. Onda et de Mme Ocampo.

[62] Mme Buckingham est recherchiste en marques de commerce pour l'agent de la Requérante. Elle a effectué une recherche et a repéré 23 enregistrements canadiens de marques de commerce formées de dessins de piqûre de poches, exception faite des marques en cause [para 2]. Je ne reproduirai pas ici les résultats de la recherche de Mme Buckingham. Cependant, je soulignerai que les marques de commerce repérées dans le cadre de sa recherche semblent être inscrites au nom de nombreux propriétaires différents. Je soulignerai aussi qu'on pourrait soutenir que certaines de ces marques ressemblent plus aux marques de commerce de l'Opposante que la Marque, et que d'autres ne leur ressemblent pas.

[63] Mme Gallagher est une technicienne juridique à l'emploi de l'agent de la Requérante. Elle a consulté Internet et a imprimé des pages Web montrant différentes marques figuratives de piqûre de poches de jeans. Les pages Web sont énumérées au paragraphe 2 de son affidavit. Des imprimés de ces pages Web sont joints comme Pièces A1 à A17. Bien que Mme Gallagher n'ait pas expliqué comment elle a choisi ces pages Web en particulier, dans certains cas, elle a indiqué les marques de commerce, les numéros d'enregistrement et le propriétaire des marques de commerce liées à ces pages Web. Il appert de ces renseignements qu'au moins certaines des marques de commerce présentées dans les pages Web correspondent aux marques de commerce déposées qui ont été repérées dans le cadre de la recherche que Mme Buckingham a effectuée dans le registre, alors que d'autres ne leur correspondent pas. Si certaines des pages Web semblent provenir du Canada ou être liées à des détaillants canadiens (par exemple, sears.ca, labaie.com, loisjeans.ca, dickies.ca), il n'apparaît pas clairement que c'est le cas pour les autres.

[64] Dans son affidavit, M. Onda affirme que, en réponse à l'affidavit de Mme Gallagher, l'Opposante a donné à son avocat l'instruction de faire des démarches en ce qui concerne les vêtements énumérés aux n^{os} 14 et 17 du paragraphe 2 de l'affidavit de Mme Gallagher, mais que l'avocat de l'Opposante n'a repéré aucun exemple de ces vêtements offerts en vente. L'affidavit de Mme Ocampo a été produit pour étayer davantage l'allégation selon laquelle ces deux marques ne sont plus employées [para 2 à 15]. Fait notable, l'Opposante n'a pas fourni de preuve donnant à penser que l'une quelconque des autres marques repérées par Mme Gallagher n'est plus employée.

[65] En ce qui concerne l'affidavit de Mme Buckingham, l'Opposante soutient que cette preuve est peu, si ce n'est pas du tout, utile à la Requérante parce que seulement 23 marques ont été repérées, qu'aucune de ces marques n'évoque clairement l'idée des marques de commerce Dessin d'arc double de l'Opposante, que bon nombre d'entre elles ne contiennent aucun arc et certaines d'entre elles comportent d'autres caractéristiques tout aussi dominantes, sinon plus. De plus, l'Opposante souligne que Mme Buckingham n'a fourni aucune preuve en ce qui concerne la mesure dans laquelle ces marques sont employées au Canada ou la durée de cet emploi.

[66] L'Opposante soulève des objections semblables à l'égard de l'affidavit de Mme Gallagher et souligne en outre que le simple fait de joindre des pages Web de tiers ne permet pas d'établir la véracité de leur contenu, car celles-ci relèvent du oui-dire, et que la simple existence des pages Web n'établit pas la mesure dans laquelle les marques ou les dessins qui peuvent figurer dans ces pages sont employés ou la durée de leur emploi ou même que les consommateurs visés ont accédé à ces pages [*ITV Technologies Inc c WIC Television Ltd*, 2003 CF 1056, para 21-22; conf. par 2005 CAF 96].

[67] À cet égard, je conviens avec l'Opposante que les résultats des recherches de Mme Buckingham et de Mme Gallagher auraient pu être plus utiles à la Requérante si les marques repérées avaient été plus nombreuses et si elles avaient ressemblé davantage aux marques de commerce de l'Opposante.

[68] Tout au plus, j'estime raisonnable d'inférer de ces résultats de recherche que les marques figuratives de piqure de poches ont généralement une certaine présence sur le marché et que les consommateurs y ont été au moins un peu exposés. M. Onda le confirme aux paragraphes 4 et 5

de son affidavit, dans lesquels il affirme que de nombreuses sociétés emploient des dessins de piqûre différents sur différents modèles de jeans.

Position adoptée par l'Opposante dans d'autres procédures d'opposition

[69] Parmi ses éléments de preuve, la Requérante a produit (par la voie de l'affidavit de Mme Castiglione) une copie certifiée du plaidoyer écrit de l'Opposante produit dans une autre procédure d'opposition mettant en cause l'Opposante et un tiers [para 2 et 3]. La Requérante souligne que, dans le cadre de cette procédure, l'Opposante a fait valoir que les marques qui comprennent un dessin d'arc triple ressemblant à un « W », comme la Marque (selon la Requérante), ne doivent pas être prises en compte dans une analyse relative à l'état du registre, parce qu'elles [TRADUCTION] « ne comportent aucune caractéristique semblable ou comparable au "dessin d'arc double" de l'Opposante ». J'estime que la position adoptée antérieurement par l'Opposante n'est pas pertinente en l'espèce. Chaque affaire doit être tranchée en fonction des circonstances qui lui sont propres.

Conclusion

[70] Comme je l'ai déjà indiqué, l'article 6(2) de la Loi ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais sur la confusion portant à croire que des produits provenant d'une source proviennent d'une autre source.

[71] Le test à appliquer est celui de la première impression que la vue de la Marque sur les jeans ou les autres vêtements de la Requérante produit dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé qui n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce de l'Opposante employées en liaison avec des produits identiques ou semblables et qui ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, para 20]. La question qui se pose est celle de savoir si cette personne serait susceptible de conclure que les produits de la Requérante sont fabriqués ou vendus par l'Opposante.

[72] En l'espèce, je répondrais par la négative à cette question.

[73] Il est vrai que les marques de commerce de l'Opposante sont employées au Canada depuis fort longtemps et qu'elles sont devenues très bien connues. Il est vrai aussi que les parties emploient leurs marques de commerce respectives sur des produits qui sont identiques et qui sont généralement vendus par les mêmes voies de commercialisation. Cependant, compte tenu du faible degré de ressemblance entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposante, j'estime qu'il est peu probable qu'un consommateur, à la première impression, confondrait la source des produits. J'estime plutôt que, selon la prépondérance des probabilités, il n'est pas probable qu'un consommateur croie que les produits liés à la Marque sont vendus par l'Opposante ou un licencié de l'Opposante, ou qu'ils sont autrement liés de quelque manière à l'Opposante. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) est rejeté.

Droit à l'enregistrement - article 16/caractère distinctif - article 2

[74] Comme je l'ai déjà mentionné, dans les circonstances de l'espèce, la date en fonction de laquelle je tranche la question de la confusion n'a pas d'incidence sur le résultat de mon analyse. Dans la mesure où l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ces motifs d'opposition, ces deux motifs sont rejetés pour des raisons semblables à celles énoncées à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*).

IV. Décision

[75] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Lisa Reynolds
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

Date de l'audience : 2015-07-02

Comparutions

Brian P. Isaac

Pour les Opposantes

Michael O'Neil

Pour la Requérente

Agents au dossier

Smart & Biggar

Pour les Opposantes

Gowling Lafleur Henderson LLP

Pour la Requérente