

## TRADUCTION/TRANSLATION

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION  
de 3681441 Canada Inc. à la demande  
n° 1144878 produite par Caviro, S.L. en  
vue de l’enregistrement de la marque de  
commerce BUFF & Dessin**

Le 21 juin 2002, Caviro, S.L. (la « Requérante ») a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce BUFF & Dessin (la « Marque ») reproduite ci-dessous.



La demande est fondée sur l’emploi et l’enregistrement en Espagne et sur l’emploi projeté au Canada. L’état déclaratif des marchandises est rédigé comme suit :

*Vêtements pour femmes, hommes et enfants, notamment vêtements d’athlétisme, vêtements de plage, vêtements de sport, vêtements de loisir, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, vêtements d’extérieur pour l’hiver, vêtements imperméables, vêtements d’exercice, vêtements de maternité, vêtements pour la pêche, vêtements de golf, vêtements de ski, tenues de soirée, vêtements de protection, vêtements ignifuges, vêtements de mariée, sous-vêtements, vêtements enveloppants polyvalents en tissu pour utilisation comme couvre-chefs, bandeaux, brassards, serre-poignets et serre-jambes décoratifs.*

La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 3 mars 2004.

Le 30 avril 2004, Sarafina Invest Limited (l’« Opposante ») a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de la demande. La Requérante a produit et fait signifier une contre-déclaration dans laquelle elle niait les allégations de l’Opposante.

Le 11 novembre 2004, les marques de commerce de l'Opposante ont été cédées à 3681441 Canada Inc. Le 11 janvier 2007, l'Opposante a obtenu la permission de produire une déclaration d'opposition modifiée désignant le propriétaire actuel des marques de commerce. Le mot « Opposante » désigne donc ci-après 3681441 Canada Inc.

À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit la déclaration solennelle de Gilbert Bitton souscrite le 19 juillet 2005, ainsi que les pièces GB1 à GB17.

À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Kelly Brady souscrit le 20 avril 2006, ainsi que les pièces A à N.

Le 26 octobre 2006, la Requérante a obtenu la permission de produire un affidavit supplémentaire de Kelly Brady souscrit le 17 août 2006.

Ni l'un ni l'autre des déposants n'a été contre-interrogé. Les parties ont chacune produit des plaidoyers écrits. Il n'y a pas eu d'audience.

#### Motifs de l'opposition

La déclaration d'opposition est fondée sur cinq motifs. Le premier motif d'opposition s'appuie sur les alinéas 38(2)*a*) et 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »). Le second motif d'opposition est fondé sur les alinéas 38(2)*b*) et 12(1)*d*) de la Loi. Dans ses troisième et quatrième motifs d'opposition, l'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, aux termes des alinéas 16(3)*a*) et 16(3)*b*) de la Loi. Comme cinquième motif d'opposition, il est allégué que la Marque n'est pas distinctive.

#### Fardeau de la preuve et dates pertinentes

La Requérante a le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi, mais il incombe d'abord à l'Opposante de présenter une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels s'appuie chacun de ses motifs d'opposition [*John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293

(C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 298; *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

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

- Article 30 – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), à la page 475].
- Alinéa 12(1)d) – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].
- Paragraphe 16(3) – la date de production de la demande [paragraphe 16(3) de la Loi].
- Absence de caractère distinctif – la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

#### Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d)

L'Opposante a avancé que la Marque de la Requérante n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées BUFFALO (mot et dessin) de l'Opposante portant les numéros d'enregistrement LMC 313138, LMC 364692, LMC 369788, LMC 369789, LMC 443164, LMC 455778, LMC 459795, LMC 463289, LMC 477383 et LMC 488554, en liaison avec des articles et des accessoires vestimentaires.

Comme je suis d'avis que l'argument le plus solide de l'Opposante concernant ce motif d'opposition intéresse sa marque BUFFALO portant le numéro d'enregistrement LMC 443164, je vais orienter mon analyse sur cette seule marque, sauf indication contraire.

L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial quant à ce motif d'opposition puisque son enregistrement est en règle à la date de ma décision.

Comme l'Opposante s'est déchargée de son fardeau, il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que les marques en cause ne créent pas de confusion. Cela signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion dans un sens ou dans l'autre une fois toute la preuve examinée, il faut rendre une décision défavorable à la Requérante.

### *Le test en matière de confusion*

Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit 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 marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées par la même personne, que ces marchandises soient ou non de la même catégorie générale. Dans l'application du test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles précisément énumérées au paragraphe 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 marchandises, 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 forcément le même.

La Cour suprême du Canada a indiqué la procédure à appliquer pour apprécier les circonstances afin d'établir s'il y a confusion entre deux marques de commerce dans les arrêts *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321, et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401. C'est sur le fondement de ces principes généraux que j'évaluerai maintenant toutes les circonstances de l'espèce.

### *Alinéa 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle chaque marque de commerce est devenue connue*

Les deux marques font l'objet de définitions dans les dictionnaires de langue anglaise. Rien ne porte à croire toutefois que ces mots prennent un sens descriptif exact ou trompeur relativement à la nature ou à la qualité des marchandises de la Requérante ou de l'Opposante. À cet égard, les deux marques sont intrinsèquement distinctives.

Il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en la faisant connaître par la promotion et l'usage. La Requérante n'a pas fourni de preuve d'emploi de la Marque depuis la

production de la demande. L'Opposante, par contre, a prouvé qu'elle a fait connaître sa marque en faisant sa promotion et en l'employant largement et de façon continue au Canada et à l'échelle mondiale depuis plus de 20 ans.

*Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque de commerce a été en usage*

L'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises est défini aux paragraphes 4(1) et 4(3) de la Loi. Ces dispositions sont rédigées comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

Dans les circonstances présentes, seul le paragraphe 4(1) de la Loi est applicable. À cet égard, la Requérante prétend que la preuve produite établit l'emploi de la marque de commerce BUFFALO par une autre entité que l'Opposante, à savoir Buffalo Inc. Elle soutient que, en l'absence d'un accord de licence établissant le contrôle exercé sur la nature et la qualité des marchandises, l'emploi ne saurait être favorable à l'Opposante.

Je suis en désaccord. L'Opposante a établi l'emploi de sa marque au moyen de la déclaration solennelle de Gilbert Bitton. Il importe de souligner que M. Bitton n'a pas été contre-interrogé et que, par conséquent, les déclarations qui n'ont pas été contestées sont considérées comme véridiques. Il déclare qu'il est l'administrateur et le président de 3681441 Canada Inc. (la « Société ») et de Buffalo Inc. (le « titulaire de licence »). Il précise au paragraphe 4 de sa déclaration solennelle que Buffalo Inc. a conclu un accord de licence qui est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre 2003 pour le renouvellement de ses droits d'utilisation de la marque de commerce BUFFALO en liaison avec des vêtements. Même si M. Bitton n'a pas été aussi clair qu'il aurait pu l'être concernant les parties à l'accord de licence, je peux déduire de la lecture de tout son témoignage que l'accord de licence dont il est question au paragraphe 4 a été conclu entre

Buffalo Inc. et le propriétaire antérieur Sarafina Invest Limited. M. Bitton affirme également qu'il participe activement aux activités commerciales de la Société et de Buffalo Inc. (le titulaire de licence) et que, par conséquent, il est parfaitement au courant de l'emploi de la marque de commerce BUFFALO par Buffalo Inc.

M. Bitton confirme que l'Opposante a employé la marque BUFFALO au Canada largement et de façon continue depuis plus de 20 ans, par l'intermédiaire des titulaires de licence, des prédécesseurs en titre et des anciens titulaires de licence. Il affirme également que, depuis 1985, le chiffre d'affaires en Amérique du Nord, en Asie et en Australie dépasse 250 millions de dollars. Buffalo Inc., en tant que titulaire de licence de l'Opposante, dépense plus d'un million de dollars annuellement en publicité pour la marque de commerce BUFFALO. M. Bitton présente la ventilation du budget annuel de publicité pour la marque de commerce BUFFALO au Canada à l'égard des années 1999 à 2004, lequel dépasse un million de dollars par année en moyenne.

M. Bitton explique que Buffalo Inc. fabrique et importe une vaste gamme de vêtements et il confirme l'emploi de la marque de commerce BUFFALO au Canada sur une période de 20 ans. Il explique également que la marque de commerce BUFFALO a été apposée sur chaque vêtement vendu par la Société, par l'intermédiaire de Buffalo Inc. (son titulaire de licence), des prédécesseurs en titre et des anciens titulaires de licence. La pièce GB-2 présente les étiquettes à fil pour illustrer de quelle manière la marque de commerce est mise sur les vêtements vendus. L'étiquette à fil comporte le texte suivant : « BUFFALO David Bitton ». Je fais également remarquer que la majeure partie de la preuve présentée établit l'emploi de la marque de commerce BUFFALO conjointement avec les libellés additionnels suivants : « BUFFALO David Bitton », « BUFFALO de France by David Bitton » ou « BUFFALO Jeans ». Néanmoins, l'emploi d'une marque conjointement avec d'autres éléments constitue son emploi en tant que marque de commerce si le public, comme première impression, perçoit que la marque en tant que telle est employée comme une marque de commerce [*Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.*, (1984) 2 C.P.R. (3d) 535 (COMC)]. Comme le mot BUFFALO apparaît en plus gros caractères et est habituellement placé au-dessus du texte additionnel, je considère que cette façon de faire constitue l'emploi de la marque de commerce BUFFALO.

L'accord de licence dont il est question dans la déclaration solennelle de M. Bitton n'a pas été produit en preuve. Toutefois, j'estime que le défaut de produire l'accord de licence porte un coup fatal à la prétention de l'Opposante. À cet égard, comme M. Bitton dirige et contrôle à la fois la société propriétaire de la marque de commerce et la société titulaire d'une licence d'emploi de la marque, il est évident qu'il satisfait aux exigences de contrôle prévues à l'article 50 de la Loi [*Petro-Canada c 2946661 Canada Inc.* 83 C.P.R. (3d) 129]. Je suis donc d'avis que l'emploi de la marque BUFFALO par Buffalo Inc. (le titulaire de licence) a été établi et que, pour les motifs exposés ci-dessus, cet emploi peut être attribué à l'Opposante.

Il importe de souligner que la Requérante n'a pas produit de preuve d'emploi de la Marque et que, compte tenu de la preuve de l'Opposante, la mesure dans laquelle les marques de commerce ont été employées favorise nettement l'Opposante.

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

Dans l'examen des marchandises, services ou entreprises et de la nature du commerce des parties pour apprécier la question de la confusion au sens de l'alinéa 12(1)d), c'est l'état déclaratif des marchandises ou des services figurant dans la demande d'enregistrement de la marque de commerce ou dans l'enregistrement lui-même qui est déterminant [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe Inc. c. Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

Les marchandises figurant dans l'enregistrement de l'Opposante sont essentiellement les mêmes que celles figurant dans la présente demande et, en l'absence de preuve contraire, je vais présumer qu'elles empruntent les mêmes voies commerciales.

*Alinéa 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*

Le facteur le plus important ou décisif dans la détermination de la question de la confusion est le degré de ressemblance entre les marques de commerce [*Effem Foods Ltd. c. Export/Import Clic*

*Inc.* (1993), 53 C.P.R. (3d) 200 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Beverly Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 (C.A.F.)].

La Marque de la Requérante se compose de deux éléments : un dessin et le mot BUFF. J'estime qu'il s'agit d'une création artistique unique, particulièrement en raison de la police de caractères inhabituelle utilisée pour former les lettres du mot BUFF, qui sont comprises dans un cercle dans lequel deux flèches entourent le mot de manière à suggérer un mouvement circulaire de la marque. Par contre, la marque de l'Opposante se compose simplement du mot BUFFALO sans élément graphique.

Par conséquent, les marques sont considérablement différentes dans leur présentation. Elles ont également un son différent, BUFF par comparaison avec BUFFALO. Finalement, les idées qu'elles suggèrent sont différentes. Le mot BUFF comporte plusieurs définitions. À titre d'exemple, il peut désigner une peau d'une belle teinte ou un expert œuvrant dans un domaine spécialisé ou prendre le sens de « polir ». BUFFALO peut s'entendre d'une ville de l'État de New York ou d'un type de bœuf. Par conséquent, les idées suggérées par les marques en cause n'offrent aucune similitude.

#### *Circonstances de l'espèce*

En ce qui a trait aux circonstances de l'espèce, la Requérante a fait la preuve de l'état du registre au moyen de l'affidavit de Kelly Brady.

M<sup>me</sup> Brady fournit des copies de 202 enregistrements de marque de commerce ou de demandes d'enregistrement en instance portant sur le mot BUFFALO ou sur une représentation d'un buffle.

La preuve relative à l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer des conclusions sur l'état du marché, ce qui ne peut se faire qu'en présence d'un grand nombre d'enregistrements pertinents [*Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 (C.O.M.C.); *Welch Foods Inc. c. Del Monte Corp.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Maximum Nutrition Ltd. c. Kellogg Salada Canada Inc.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)].

Je considère l'affidavit de M<sup>me</sup> Brady et les pièces jointes plus ou moins pertinents. Des 202 enregistrements ou demandes d'enregistrement en instance dont il est question, 181 englobaient un ensemble disparate de marchandises ou de services, comme de la nourriture, du matériel de chasse, des filtres à gaz ou à air, des chaudières à vapeur, des cisailles hydrauliques, de l'eau de vie ou l'exploitation d'un terrain de camping. Je considère que ces marques de commerce ne sont pas pertinentes quant à la question qui se pose en l'espèce.

Les 21 autres marques de commerce sont pertinentes en ce sens que l'état déclaratif des marchandises ou des services se rapporte à des vêtements ou à la vente au détail de vêtements. Parmi ces 21 marques de commerce, 16 appartiennent à l'Opposante et deux à la Requérante. Il reste donc seulement trois enregistrements pertinents appartenant à deux entités différentes. Cette preuve demeure nettement en deçà de ce qui est requis pour tirer une conclusion sur l'état du marché.

Comme autre circonstance de l'espèce, j'ai examiné l'argument selon lequel l'Opposante emploie le mot BUFF comme forme abrégée de sa marque de commerce BUFFALO. À l'appui de sa prétention, l'Opposante a produit une preuve par laquelle elle tente d'établir la tendance du commerce à employer l'abréviation de sa marque, au moyen : 1) d'un bulletin d'information interne intitulé *The News Buff* et 2) d'illustrations montrant l'abréviation BUFF apposées à l'avant ou à l'arrière de maillots.

À cet égard, la Requérante soutient que, puisque l'Opposante n'a invoqué aucun droit relatif à l'emploi allégué de l'abréviation BUFF dans les motifs de sa déclaration d'opposition, il ne convient pas de considérer une confusion éventuelle avec l'emploi de cette abréviation par l'Opposante.

Je suis d'accord avec la Requérante. Aucun des motifs d'opposition ne fait état de l'emploi allégué de la forme abrégée de la marque de commerce de l'Opposante. Par conséquent, j'estime qu'il m'est impossible de tirer une conclusion à cet égard.

Subsidiairement, même si je faisais erreur dans l'analyse qui précède, je ne suis pas convaincue que BUFF serait perçu par le consommateur canadien moyen comme une forme abrégée de la marque de commerce BUFFALO. Même si c'était le cas, l'Opposante n'a pas présenté de preuve d'une tendance du commerce à abrégé la marque de commerce BUFFALO. Le bulletin d'information intitulé *The News Buff* est une publication interne distribuée aux employés de l'Opposante seulement. Quant à l'illustration de BUFF sur des maillots, même si M. Bitton a simplement affirmé que ces vêtements avaient été vendus par Buffalo Inc., il n'a présenté aucune preuve corroborant ces ventes au Canada.

#### *Conclusion concernant la probabilité de confusion*

Bien que la majorité des facteurs énumérés au paragraphe 6(5) favorisent l'Opposante, il importe de souligner que le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas forcément le même. « À toutes fins pratiques, le facteur le plus important dans la plupart des cas, et celui qui est décisif, est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, les autres facteurs jouant un rôle secondaire » [*Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 149, confirmé par (1982), 60 C.P.R. (2d) 70 (C.A.F.)].

Je conclus qu'il est peu vraisemblable que le consommateur canadien moyen de vêtements, qui a un vague souvenir de la marque BUFFALO, ait comme première impression que les vêtements associés à l'illustration ci-dessous ont la même origine. Malgré la réputation acquise par l'Opposante, les différences considérables entre les marques me semblent suffisantes pour rendre la confusion improbable. Par conséquent, il ne peut être fait droit au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d).



#### Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a)

L'Opposante a également fait valoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement, aux termes de l'alinéa 16(3)a) de la Loi, parce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce BUFFALO que l'Opposante employait déjà. L'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial en établissant que la marque BUFFALO était employée avant la production de la demande et n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande.

L'analyse de la probabilité de confusion à l'égard de ce motif d'opposition n'est pas beaucoup différente de celle à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d). Par conséquent, le résultat est le même et le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) doit également être rejeté.

#### Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b)

L'Opposante a également fait valoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement, aux termes de l'alinéa 16(3)b) de la Loi. L'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial en établissant qu'elle a produit au Canada les demandes d'enregistrement 772225, 1129838 et 1131817 avant la date de production de la demande de la Requérante et que ses demandes étaient pendantes à la date de l'annonce de la Marque.

L'analyse de la probabilité de confusion à l'égard de ce motif d'opposition n'est pas beaucoup différente de celle à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d). Par conséquent, le résultat est le même et le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b) doit également être rejeté.

#### Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

L'Opposante a également avancé que la Marque n'est pas distinctive et n'est pas apte à distinguer les marchandises de la Requérante des marchandises liées aux marques de commerce de l'Opposante.

Pour s'acquitter du fardeau qui lui incombe à l'égard de ce motif, l'Opposante doit démontrer que, à la date de production de sa déclaration d'opposition, sa marque était devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la Marque [*Motel 6, Inc. c. No. 6*

*Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 58; *Re Andres Wines Ltd. c. E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.F.), à la page 130; *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412 (C.A.F.), à la page 424]. La preuve soumise par M. Bitton permet à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial.

L'analyse de la probabilité de confusion à l'égard de ce motif d'opposition n'est pas beaucoup différente de celle à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d). Par conséquent, le présent motif d'opposition doit également être rejeté.

#### Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i)

L'Opposante soutient que la demande d'enregistrement ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la Loi, parce que la Requérante ne peut être convaincue d'avoir le droit d'employer la Marque compte tenu des facteurs allégués précédemment par l'Opposante. Le présent motif d'opposition ne peut être retenu pour plusieurs raisons : 1) l'Opposante n'a ni allégué ni démontré que la Requérante était au courant de l'emploi de la marque par l'Opposante; 2) ce motif doit être retenu lorsqu'il est conclu que les marques en cause créent de la confusion, ce qui n'a pas été le cas; 3) si le requérant fournit la déclaration exigée à l'alinéa 30i), le motif d'opposition fondé sur cette disposition ne peut être retenu que dans des cas exceptionnels, par exemple, lorsque la mauvaise foi du requérant a été établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155]. Par conséquent, le présent motif d'opposition est rejeté.

Décision

En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions du paragraphe 38(8).

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 24 MARS 2009.

Lynne Pelletier

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme  
Linda Brisebois, LL.B.