

TRADUCTION/TRANSLATION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
de Lifestyle Brands Limited à la demande
n°1,090,614 produite par 9013-0501 Québec
Inc. en vue de l'enregistrement de la
marque de commerce NO RAGE**

[1] Le 1^{er} février 2001, 9013-0501 Québec Inc. (la « Requérante ») a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce NO RAGE (la « Marque ») en liaison avec les marchandises suivantes, dont l'état a été modifié le 6 janvier 2004 :

Vêtements et accessoires de toutes sortes, nommément pantalons de ski, chandails, combinaisons de ski, sous-vêtements, pantalons, chemises, shorts, jupes, blouses, costumes, manteaux, anoraks, tee-shirts, blousons, maillots de bains, bas, chapeaux, ceintures, tuques, foulards, gants et mitaines, bandeaux, masques de ski, lunettes de soleil, cordons de lunettes, étuis de lunettes et pochettes de lunettes, sacs fourre-tout, sac de voyage; chaussures, nommément souliers, pantoufles, bottes, bottes de skis; skis, bâtons de ski et sacs pour le transport des skis

La demande est fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada. La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 18 février 2004.

[2] Le 18 avril 2005, Lifestyle Brands Limited (l'« Opposante ») a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande. La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie de manière générale les allégations soulevées contre elle.

[3] À titre de preuve, l'Opposante a produit l'affidavit de Kenny Finkelstein, chef des finances et secrétaire de Lifestyle Brands Limited, souscrit le 10 mars 2006 et accompagné des pièces A à H.

[4] À titre de preuve, la Requérante a produit l'affidavit de Véronique Wattiez Larose, avocate-collaboratrice au cabinet juridique de la Requérante et avocate de la Requérante, accompagné des pièces A et B. L'Opposante n'a pas produit de preuve en réponse. Aucun des

auteurs d'affidavit n'a été contre-interrogé. Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit et demandé initialement d'assister à l'audience, mais elle a ensuite retiré sa demande.

Les dates pertinentes

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

- pour l'article 30 – la date de production de la demande (le 1^{er} février 2002) [voir la décision *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd* (1984) 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.) à la page 475];
- pour le paragraphe 16(3) – la date de production de la demande (le 1^{er} février 2001) [voir le paragraphe 16(3)];
- pour l'absence de caractère distinctif – la date de production de la déclaration d'opposition (le 18 avril 2005) [voir la décision *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.)].

Les motifs d'opposition

[6] L'Opposante fonde son opposition sur les motifs exposés aux alinéas 38(2)a), c) et d) de la *Loi sur les marques de commerce*, 1985, L.R.C., ch. T-13 (la « Loi »), dans les termes suivants :

[TRADUCTION]

Alinéa 38(2)a)

La demande visée contrevient aux dispositions de l'alinéa 30*i*) de la Loi. À la date de production de la demande faisant l'objet de l'opposition, le 1^{er} février 2001, la Requérante connaissait parfaitement les droits antérieurs de l'Opposante à l'égard de la marque de commerce RAGE, employée antérieurement à large échelle au Canada en liaison avec du matériel de sport et des vêtements connexes. À la date de production de la demande visée par l'opposition, le 1^{er} février 2001, la Requérante et le prédécesseur en titre de l'Opposante étaient engagés dans un litige de marques de commerce au sujet des marques respectives des parties. Le litige a mené à la production de la demande visée, qui comprend maintenant la marque de commerce RAGE de l'Opposante. La Requérante a cherché à faire enregistrer la combinaison NO RAGE, dont la similitude crée de la confusion, en liaison avec les produits de sport et les vêtements identifiés, ce qui constitue une tentative manifeste visant à tirer profit de la réputation acquise par l'Opposante en raison de sa marque de commerce et vise intentionnellement à déprécier cette marque, tromper, créer de la confusion, suggérer ou faire conclure que les marchandises offertes sous sa marque de commerce ont un certain lien avec l'Opposante ou sont approuvées par elle. La déclaration relative au droit prévue à l'alinéa 30*i*) de la Loi n'a pas été, et n'est pas,

correctement faite par la Requérante, qui ne pouvait être convaincue, à la date de production de la présente demande, qu'elle avait droit d'employer la marque faisant l'objet de sa demande eu égard aux droits existants.

Alinéa 38(2)c)

La demande visée contrevient aux dispositions du paragraphe 16(3) de la Loi. La Requérante n'est pas la partie ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce NO RAGE décrite dans la demande portant le n° de série 1,090,614, du fait qu'à la date de production de la demande visée, le 1^{er} février 2001, la marque faisant l'objet de la demande crée et créait de la confusion avec la demande de l'Opposante au sujet de la marque RAGE suivante, antérieurement produite et employée à large échelle en liaison avec du matériel de sport :

Marque de commerce
RAGE

N° de série
897,394

L'Opposante soutient que la similitude de la marque de commerce NO RAGE, s'agissant des marchandises identifiées, est susceptible de créer de la confusion, au sens de l'article 6 de la Loi, à sa marque de commerce RAGE décrite ci-dessus, que la Requérante n'avait et n'a pas droit à l'enregistrement de la marque de commerce décrite dans la demande visée et que cette demande n'aurait pas dû être approuvée en vue de sa publication dans le Journal des marques de commerce.

Alinéa 38(2)d)

La marque de commerce visée par la demande n'est pas et ne peut pas être distinctive au sens de l'article 2 de la Loi. L'emploi antérieur par l'Opposante de sa marque de commerce RAGE au Canada en liaison avec son matériel de sport associé ne permet pas à la marque de commerce faisant l'objet de la demande de distinguer les marchandises de la Requérante de celles de l'Opposante.

[7] J'analyserai les motifs d'opposition en regard de la preuve, sans nécessairement respecter l'ordre de leur présentation dans la déclaration d'opposition.

Les motifs d'opposition fondés sur le paragraphe 16(3) de la Loi

[8] L'Opposante allègue que la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la marque de commerce NO RAGE décrite dans la demande n° 1,090,614, car à la date de production de la demande, le 1^{er} février 2001, la Marque crée et créait de la confusion avec la marque de commerce de l'Opposante, produite antérieurement en liaison avec du matériel de sport. Je note que l'Opposante n'a pas invoqué un alinéa particulier du paragraphe 16(3), mais la formulation

de la déclaration d'opposition, jointe à la preuve et au plaidoyer écrit, me porte à conclure que l'Opposante fait référence aux alinéas 16(3)a) et 16(3)b) de la Loi.

L'alinéa 16(3)b)

[9] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits sur lesquels elle appuie ses motifs d'opposition [voir la décision *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.) à la page 298 et l'arrêt *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

[10] À cet égard, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau initial en établissant que la demande d'enregistrement de la marque de commerce RAGE a été produite avant la date pertinente (le 1^{er} février 2001) et qu'elle était en instance à la date de l'annonce de la demande (le 18 février 2004).

[11] L'Opposante n'a pas produit de preuve à ce sujet; cependant, j'ai utilisé mon pouvoir discrétionnaire pour vérifier les dossiers sous les soins du registraire. J'ai noté que la demande n° 897,394 à l'égard de la marque de commerce RAGE visant notamment les marchandises « planches à roulettes et accessoires connexes, nommément bottes de planche à neige, chaussures pour patin à roulettes, casques, protège-poignets, coudières et genouillères » avait été produite avant la demande de la Requérante et était en instance à la date de l'annonce [*Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliances Inc.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 525 (C.O.M.C.)].

[12] L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif. Le fardeau de persuasion incombe à la Requérante, qui doit établir l'absence de probabilité raisonnable de confusion, au sens du paragraphe 6(2) de la Loi, entre les marques visées. Le fardeau imposé à la Requérante signifie qu'en l'absence d'une conclusion décisive au terme de la production de l'ensemble des éléments de preuve, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante : [voir la décision *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990) 30 C.P.R. (3d) 293 aux pages 297 et 298 (C.F. 1^{re} inst.)].

Le test en matière de confusion

[13] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique 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, louées ou exécutées par la même personne, que ces marchandises soient ou non de la même catégorie générale. Dans l'application du test de la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de celles qui sont expressément mentionnées au paragraphe 6(5) de la Loi, soit : 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 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. Les facteurs énumérés ne reçoivent pas nécessairement le même poids.

[14] La Cour suprême du Canada s'est penchée sur le processus approprié pour évaluer toutes les circonstances de l'espèce à prendre en considération quand il s'agit de savoir si deux marques de commerce créent de la confusion entre elles 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 donc à la lumière de ces principes généraux que j'évaluerai maintenant toutes les circonstances de l'espèce.

L'alinéa 6(5)a) – Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[15] Considérant d'abord le caractère distinctif inhérent des marques de commerce visées, je suis d'avis que les deux marques possèdent un degré raisonnable de caractère distinctif inhérent car elles ne suggèrent ni ne décrivent les marchandises visées par la demande.

[16] La force d'une marque de commerce peut s'intensifier par la promotion et l'emploi qui la font connaître. La demande d'enregistrement de la Marque est fondée sur l'emploi projeté et la

Requérante n'a produit aucune preuve établissant l'emploi de la Marque depuis la date de production de la demande. Je conclus donc que la Marque n'est pas devenue connue dans quelque mesure que ce soit au Canada.

[17] D'autre part, l'Opposante a produit l'affidavit de M. Kenny Finkelstein. M. Finkelstein est chef des finances et secrétaire de Lifestyle Brands Limited. Il explique que Lifestyle Brands Limited est une société mondiale diversifiée de licence et de commercialisation de marques, qui accorde des licences pour une gamme de noms de marques, dont RAGE. M. Finkelstein atteste que les produits de marque RAGE ont été initialement conçus, fabriqués et distribués par Gen-X Sports Inc. et des sociétés liées jusqu'à son acquisition par Huffly Corporation en septembre 2003. Lifestyle Brands Limited a acquis de Huffly Corporation la marque de commerce RAGE et l'achalandage associée à cette marque en janvier 2005. Il explique que Lifestyle Brands Limited accorde maintenant des licences d'emploi de la marque de commerce RAGE en liaison avec du matériel de sport fabriqué et distribué par ses licenciés. Il déclare que la marque RAGE a été largement vendue au Canada au cours des dernières années. Il fournit à l'appui de son affirmation les chiffres d'affaires approximatifs du prédécesseur en titre Gen-X Sports relatifs aux planches à neige, aux planches à roulettes et au matériel connexe de marque RAGE. Ces chiffres s'élèvent à 630 414 \$US pour les années 1998/1999 et à 365 890 \$US pour les années 1999/2000. Les pièces A et B annexées à l'affidavit de M. Finkelstein établissent clairement l'emploi de la marque de commerce RAGE sur les marchandises de l'Opposante.

[18] En me fondant sur la preuve qui précède, je conclus que la marque de l'Opposante est devenue connue dans une certaine mesure au Canada.

L'alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[19] La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage joue en faveur de l'Opposante.

Les alinéas 6(5)c) et d) – le genre de marchandises ou entreprises et la nature du commerce

[20] Lorsqu'on considère les marchandises et les commerces des parties, c'est l'état déclaratif des marchandises dans les demandes d'enregistrement de marques de commerce qui fait foi

[*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.)].

[21] Je considère qu'il y a un lien étroit entre les marchandises de l'Opposante et les marchandises de la Requérente du fait qu'elles sont des vêtements et du matériel reliés au sport. S'agissant des voies de commercialisation, la preuve de l'Opposante établit que ses produits sont vendus dans les magasins de sports spécialisés et dans les commerces de détail. En l'absence de preuve du contraire, je présume que les marchandises des deux parties pourraient éventuellement emprunter les mêmes voies de commercialisation.

L'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

[22] On a souvent dit que le degré de ressemblance est le facteur le plus important quand on apprécie la probabilité de confusion entre deux marques de commerces. Le juge Cattnach, dans la décision *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.), a défini ainsi la question :

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.

[23] Dans l'appréciation de la ressemblance entre les marques, j'estime particulièrement digne de mention que la Requérente se soit appropriée la totalité de la marque de commerce de l'Opposante. Je considère que le mot RAGE est la caractéristique prédominante et distinctive des marques respectives et, à mon avis, le consommateur ordinaire pourrait ne pas être particulièrement sensible à la différence entre les deux. Dans cette perspective, je conclus que les marques ont entre elles des ressemblances importantes sur le plan de la présentation, du son et des idées qu'elles suggèrent.

Conclusion relative au risque de confusion

[24] Le test applicable est celui de la première impression dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé qui voit NO RAGE sur les marchandises de la Requérante, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce RAGE de l'Opposante pour des marchandises similaires, et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [*Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.)]. Compte tenu de mes conclusions précédentes, et en particulier du fait que la caractéristique prédominante de chaque marque est la même et que les marchandises des parties sont reliées et se chevauchent jusqu'à un certain point, il me semble que le consommateur croirait, à la première impression, que les marchandises sont fabriquées et vendues par la même personne.

[25] Comme l'a dit le juge Cattanach dans la décision *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.), dans une affaire où une partie s'était appropriée la marque d'une autre dans sa totalité et y avait ajouté un suffixe : « Si l'on craint que l'enregistrement d'une marque de commerce puisse créer la confusion entre elle et une marque plus ancienne, cette dernière doit tirer le bénéfice de ce doute. » Il s'agit là d'une simple conséquence naturelle du fardeau de persuasion incombant à la Requérante, qui doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que la confusion est peu susceptible de se produire.

[26] Mes conclusions précédentes sur la confusion s'appliquent en grande partie aux autres motifs d'opposition.

[27] Compte tenu de ce qui précède et comme l'Opposante a eu gain de cause pour le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b), il n'est pas nécessaire d'examiner les autres motifs d'opposition.

Dispositif

[28] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce conformément au paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 31 MAI 2009.

Lynne Pelletier
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Mélanie Lefebvre, LL.B., trad. a.