



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

**Référence : 2015 COMC 109**  
**Date de la décision : 2015-06-17**  
**TRADUCTION**

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION  
produite par List Trade-mark S.r.l. à  
l'encontre de la demande  
d'enregistrement n° 1,531,262 pour la  
marque de commerce A-LISTA Dessin au  
nom de 2282356 Ontario Ltd.**

[1] Le 10 juin 2011, 2282356 Ontario Ltd. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement à l'égard de la marque de commerce A-LISTA Dessin (la Marque) reproduite ci-dessous.

The logo for A-LISTA is rendered in a tall, thin, sans-serif font. The letters are closely spaced, and the 'A' and 'I' have a unique, elongated shape.

[2] La demande a été produite sur la base de l'emploi projeté de la Marque par la Requérante en liaison avec les Produits et Services suivants (dans leur version modifiée) :

(1) Vêtements, nommément robes, robes de soirée, tee-shirts, débardeurs, hauts courts, jeans, sarouels, jupes, shorts, vestes, manteaux, vêtements de bain et vêtements de plage, vêtements d'entraînement, vêtements en denim, nommément vestes en denim, jeans en denim, pantalons en denim, chemises en denim, jupes en denim, shorts en denim, shorts d'entraînement en denim, vêtements tout-aller en denim, shorts de gymnastique en denim, shorts de course en denim, chemisiers en denim, chemises habillées en denim, gilets en denim, robes en denim, sacs de voyage en denim, bourses et accessoires en denim, nommément ceintures, sacs à main, sacoches, pochettes, porte-monnaie,

portefeuilles, portefeuilles de voyage, valises, sacs de voyage, montres, bagues, boucles d'oreilles, bracelets, colliers, gants, jambières, chaussettes, lingerie, bonneterie, chapeaux, foulards, bandeaux, couvre-chefs, nommément bandeaux, casquettes, pinces à cheveux, bandeaux pour cheveux, accessoires pour cheveux, chapeaux tricotés, chapeaux de soleil, tuques d'hiver, petits bonnets, bandanas, feutres souples, produits de soins capillaires, séchoirs à air chaud, fers à défriser, fers à friser, parfums, nommément parfum et eau de toilette, produits de maquillage, nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, fond de teint, produit bronzant, ombre à paupières, traceur pour les yeux, cils; articles chaussants, nommément sandales, chaussures à talon aiguille, escarpins, chaussures à semelles compensées, bottes, chaussures d'entraînement, espadrilles, lingerie.

Services de studio d'enregistrement; services de boîte de nuit.

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le Journal des marques de commerce du 22 mars 2013.

[4] Le 4 juillet 2013, List Trade-mark S.r.l. (the Opponent) a produit une déclaration d'opposition. Les motifs d'opposition soulevés sont résumés ci-dessous :

- (a) en contravention de l'article 30e) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), la Requérante a employé la Marque au Canada en liaison avec les Produits et les Services avant la date de production de la demande;
- (b) en contravention de l'article 30i) de la Loi, la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer, car elle devait forcément avoir connaissance de l'emploi antérieur de la marque de commerce LIST Dessin de l'Opposante et de son enregistrement sous le n° LMC670,980;
- (c) en contravention de l'article 12(1)d) de la Loi, la marque visée par la demande crée de la confusion avec la marque de commerce LIST Dessin de l'Opposante enregistrée sous le n° LMC670,980;
- (d) en contravention de l'article 16(3)a) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce LIST Dessin de l'Opposante;

- (e) en contravention de l'article 16(3)c) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec le nom commercial List Trade-mark S.r.l de l'Opposante;
- (f) en contravention de l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive de la Requérante, pas plus qu'elle n'est adaptée à distinguer les Produits et Services de la Requérante de i) ceux de l'Opposante et de ii) ceux de tiers qui ont employé sa marque de commerce au Canada à titre de licenciés non autorisés.

[5] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante. Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Ruben Dell'Araccia. La Requérante n'a produit aucune preuve. Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit et était présente à l'audience qui s'est tenue le 3 mars 2015.

#### Fardeau de preuve et dates pertinentes

[6] 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. 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 Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst.) p. 298].

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

- articles 38(2)a)/30 de la Loi – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), p. 475];
- 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(3) de la Loi – la date de production de la demande; et

- articles 38(2)d) 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)].

#### Motifs d'opposition fondés sur l'article 30

[8] L'Opposante allègue que la demande contrevient aux dispositions des articles 30e) et 30i) de la Loi.

[9] Aucune preuve n'a été produite à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'article 30e) de la Loi. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté, parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

[10] Le motif fondé sur l'article 30i) porte que la Requérante ne pouvait pas, à juste titre, être convaincue qu'elle avait droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits et les Services, car elle devait forcément avoir connaissance de l'emploi et de l'enregistrement de la marque de commerce de l'Opposante. Lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée à l'article 30i), un motif d'opposition fondé sur cet article ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), p. 155]. Étant donné que la demande contient la déclaration exigée et qu'il n'y a en l'espèce ni allégation ni preuve de mauvaise foi ou d'autres circonstances exceptionnelles, le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) est rejeté.

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

[11] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que l'enregistrement de la marque de commerce LIST Dessin, reproduite ci-dessus, qui est invoqué par l'Opposante est en règle [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l'égard de ce motif.

N° d'enregistrement	Marque de commerce	Marchandises
LMC670,980	<b>LIST</b>	[TRADUCTION] Parfums; bijoux et accessoires de bijoux, nommément lunettes de soleil, bracelets, colliers, montres, sacs à main; vêtements et accessoires vestimentaires, nommément robes, chemisiers, maillots, boléros, chapeaux, ceintures, costumes, foulards, vestes, gilets, blousons, jupes, gants, jeans, sous-vêtements, chandails, pantalons, soutiens-gorge, chaussures, manteaux, jupons, hauts, tee-shirts.

[12] Le test à appliquer pour déterminer la probabilité de confusion est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, qui 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. Aux fins de cette appréciation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énumérées à l'article 6(5), à savoir : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[13] Ces critères ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, [2006] 1 SCR 772 (CSC), para. 54]. Je m'appuie également sur l'arrêt *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), dans lequel la Cour suprême a indiqué, au paragraphe 49, que le facteur énoncé à l'article 6(5)e), c'est-à-dire la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

### *Le degré de ressemblance*

[14] En l'espèce, la Marque incorpore le mot LIST et les marques de commerce des parties se présentent toutes deux dans des caractères d'imprimerie stylisés similaires; il y a donc une ressemblance manifeste entre les marques de commerce dans la présentation et dans le son.

[15] En ce qui concerne les idées suggérées, comme il m'est permis d'admettre d'office des définitions du dictionnaire [*Tradall SA c Devil's Martini Inc* (2011), 92 CPR (4th) 408 (COMC), para. 29], je reproduis ci-dessous les définitions pertinentes de « list » et de « a-list » qu'on retrouve dans le Canadian Oxford Dictionary (2<sup>e</sup> éd.) :

- |        |   |
|--------|---|
| List   | [TRADUCTION] un certain nombre d'éléments, de noms, etc. liés entre eux, généralement inscrits ou imprimés un à la suite de l'autre et formant un registre ou un aide-mémoire : <i>liste d'épicerie</i> . |
| A-list | [TRADUCTION] une liste de personnes ou d'éléments de la plus haute importance   |

[16] D'après ces définitions, j'estime que les marques de commerce en cause suggèrent des idées légèrement différentes. La Marque évoque une personne importante qui achète ou porte les Produits de la Requérante ou accède à ses Services, ou subsidiairement, l'idée que les Produits et les Services sont importants. La marque de commerce de l'Opposante, quant à elle, suggère de façon non spécifique un ensemble de vêtements, de bijoux et de parfums apparentés.

[17] Tout bien pesé, j'estime que le facteur énoncé à l'article 6(5) favorise légèrement l'Opposante et on ne peut faire abstraction du fait que la Marque incorpore la totalité de la marque de commerce LIST de l'Opposante. Ainsi, du fait des similitudes qui existent entre les marques de commerce en cause, les autres facteurs prennent une importance accrue [*Masterpiece précité*].

### *Le caractère distinctif inhérent*

[18] La marque de commerce LIST Dessin de l'Opposante et la Marque possèdent un caractère distinctif inhérent similaire, car toutes deux sont formées essentiellement d'un mot du

dictionnaire ou d'un dérivé qui n'est pas trop suggestif des produits ou services auquel il est associé et qui est représenté dans une police de caractères stylisée.

*La période pendant laquelle les marques ont été en usage et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues*

[19] Ce facteur favorise l'Opposante, car seule cette dernière a présenté une preuve d'emploi. M. Dell'Ariccias, l'administrateur de l'Opposante, témoigne de ce qui suit :

- la marque de commerce LIST Dessin est employée sous licence par List Fashion Group of S.p.A. et [TRADUCTION] « la propriétaire exerce un contrôle sur la qualité et les caractéristiques des marchandises » (para. 3); et
- les produits spécifiés dans l'enregistrement sont vendus en liaison avec la marque de commerce LIST Dessin, qui figure sur les étiquettes et étiquettes volantes fixées aux produits, au Canada depuis 2002, et les ventes aux détaillants de l'Opposante réalisées de 2009 à 2013 ont été supérieures à 500 000 \$ CA (affidavit Dell'Ariccias, para. 5 et 11, pièce B).

[20] Bien que les exemples de la façon dont ce contrôle est exercé ne se rapportent pas, comme tel, au contrôle des caractéristiques et de la qualité des produits spécifiés dans l'enregistrement, en l'absence d'un contre-interrogatoire ou d'observations de la part de la Requérante, je n'ai aucune raison de mettre en doute la véracité de la déclaration de M. Dell'Ariccias qui est citée ci-dessus.

[21] En revanche, la demande pour la Marque est fondée sur un emploi projeté et la Requérante n'a produit aucune preuve d'emploi.

*Le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce*

[22] Ce facteur favorise l'Opposante en ce qui a trait aux Produits, car il existe un recoupement considérable entre les produits des parties et entre les voies de commercialisation des parties. Pour évaluer ce facteur, je dois comparer l'état déclaratif des produits et services qui figure dans la demande de la Requérante avec les produits spécifiés dans l'enregistrement de

l'Opposante [*Esprit International c Alcohol Countermeasure Systems Corp* (1997), 84 CPR (3d) 89 (COMC)]. En l'espèce, l'enregistrement de la marque LIST Dessin de l'Opposante spécifie des articles et accessoires vestimentaires, des parfums et des bijoux; autant d'éléments qui figurent dans l'état déclaratif des Produits.

[23] Pour ce qui est des Services, ce facteur favorise la Requérante, car il n'y a aucun recoupement manifeste entre les services de studio d'enregistrement ou de boîte de nuit et les produits spécifiés dans l'enregistrement de l'Opposante. Certes, les produits spécifiés dans l'enregistrement de l'Opposante pourraient être portés dans des boîtes de nuit, mais cela n'est pas, en soi, suffisant pour occasionner un recoupement entre les produits, les services ou les voies de commercialisation.

### *Conclusion*

[24] Je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, il existe une probabilité raisonnable de confusion entre la marque de commerce LIST Dessin et la Marque dans le contexte d'un emploi en liaison avec les Produits. J'arrive à cette conclusion en raison de la ressemblance entre les marques de commerce et du recoupement considérable entre ces Produits et les produits spécifiés dans l'enregistrement de l'Opposante. En conséquence, ce motif d'opposition est accueilli en ce qui a trait aux Produits. Ce motif d'opposition est cependant rejeté en ce qui concerne les Services, car les Services et les produits spécifiés dans l'enregistrement de l'Opposante sont d'un genre différent, ce qui fait pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante.

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

[25] L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que cette dernière crée de la confusion avec sa marque de commerce LIST Dessin, antérieurement employée. La preuve de l'Opposante qui est décrite ci-dessus est suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de démontrer que sa marque de commerce était déjà en usage au Canada à la date de production de la demande et qu'elle n'avait pas été abandonnée à la date d'annonce de la demande (article 16(5) de la Loi). Pour les raisons exposées dans mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), la



Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau ultime qui lui incombait de démontrer qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce LIST Dessin en ce qui a trait aux Produits. Ce motif d'opposition est donc accueilli à l'égard des Produits, mais rejeté pour ce qui est des Services.

#### Motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)c)

[26] L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en ce que cette dernière crée de la confusion avec son nom List Trade-mark S.r.l. antérieurement employé. L'Opposante n'a produit aucun élément de preuve établissant qu'elle employait déjà son nom commercial au Canada à la date de production de la demande et, par conséquent, elle ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l'égard de ce motif d'opposition. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)c) est rejeté.

#### Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif - Emploi par l'Opposante

[27] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive des Produits et des Services étant donné l'emploi de sa marque de commerce et de son nom commercial. L'Opposante doit démontrer que sa marque de commerce LIST Dessin et son nom commercial List Trade-mark S.r.l. étaient devenus suffisamment connus à la date du 4 juillet 2013 pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [*Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427, au para. 34]. La conclusion à laquelle je suis parvenue quant à la probabilité de confusion à l'issue de mon analyse des motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)d) et 16, s'applique également à ce motif d'opposition. Par conséquent, le résultat est le même et ce motif d'opposition est accueilli en ce qui a trait aux Produits, mais rejeté pour ce qui est des Services.

#### Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif - Licenciés non autorisés

[28] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive [TRADUCTION] « [des produits et services] de tiers qui ont employé sa marque de commerce au Canada à titre de licenciés non autorisés ». Comme il n'y a au dossier aucune preuve de l'emploi de la Marque, et encore moins

d'un emploi par des licenciés non autorisés, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve et ce motif d'opposition est rejeté.

### Décision

[29] Dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande à l'égard des Produits et je rejette l'opposition à l'égard des Services, conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi [*Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c Produits Ménagers Coronet Inc* (1986), 10 CPR (3d) 482 (CF 1<sup>re</sup> inst.) à titre d'autorité jurisprudentielle permettant de rendre une décision partagée].

---

Natalie de Paulsen  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Judith Lemire, trad.