



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

**Référence : 2016 COMC 67**  
**Date de la décision : 2016-04-26**  
**[TRADUCTION CERTIFIÉE,**  
**NON RÉVISÉE]**

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION**

<b>Eurosport Société par Actions Simplifiée</b>	<b>Opposante</b>
<b>et</b>	
<b>Continental Tire De Mexico S.A. De C.V.</b>	<b>Requérante</b>
<b>1,604,031 pour la marque de commerce</b>	<b>Demande</b>
<b>EUROSPORT</b>	

[1] Eurosport Société par Actions Simplifiée s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce EUROSPORT (la Marque), qui fait l'objet de la demande n° 1,604,031 au nom de Continental Tire De Mexico S.A. De C.V.

[2] Produite le 27 novembre 2012, la demande d'enregistrement en cause est basée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec des [TRADUCTION] « pneus ».

[3] L'Opposante allègue ce qui suit : i) la demande n'est pas conforme à plusieurs des exigences prévues à l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi); ii) la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)*b*) de la Loi; iii) la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)*d*) de la Loi; iv) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16 de la Loi; et v) la marque de commerce ne possède pas un caractère distinctif suivant l'article 2 de la Loi.

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, je repousse la demande.

#### Le dossier

[5] L'Opposante a produit une déclaration d'opposition le 7 octobre 2013, laquelle a été modifiée le 4 avril 2014 et modifiée de nouveau le 3 juin 2014, avec l'autorisation du registraire. La Requérante a produit et signifié sa contre-déclaration le 5 décembre 2013 dans laquelle elle conteste l'ensemble des motifs d'opposition.

[6] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit du Dr Thomas Mayrhofer, avocat général de l'Opposante, et une copie certifiée de l'enregistrement n° LMC763,231 pour la marque de commerce EUROSPORT. Le Dr Mayrhofer n'a pas été contre-interrogé. L'Opposante a également produit un plaidoyer écrit et était présente à l'audience qui s'est tenue le 2 février 2016.

[7] La Requérante n'a produit aucune preuve ni aucun plaidoyer écrit, et n'était pas présente à l'audience.

#### Fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[8] La Requérante a 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 de preuve 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 Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst), à 298].

#### La Marque crée-t-elle de la confusion avec la marque de commerce déposée de l'Opposante?

[9] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)d) de la Loi, au motif qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce EUROSPORT de l'Opposante, qui fait l'objet de l'enregistrement n° LMC763,231, dont les détails sont présentés à l'annexe A de la présente décision.

[10] La date pertinente pour l'appréciation de cette question, qui découle du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*), est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[11] Un opposant s'acquitte de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) si le ou les enregistrements qu'il invoque sont en règle. À cet égard, le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre afin de confirmer l'existence du ou des enregistrements invoqués par un opposant [voir *Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que la marque de commerce EUROSPORT, qui fait l'objet de l'enregistrement n° LMC763,231, est en règle.

[12] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, il s'agit maintenant de déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée de l'Opposante.

[13] Pour les raisons exposées ci-dessous, j'accueille ce motif d'opposition.

[14] 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.

[15] 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; et *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), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al, supra*; et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour un examen approfondi des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

[16] J'examinerai maintenant les facteurs énoncés à l'article 6(5).

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

[17] L'appréciation globale du facteur énoncé à l'article 6(5)a) exige de tenir compte du caractère distinctif inhérent et du caractère distinctif acquis des marques de commerce des parties. En l'espèce, les marques de commerce des parties sont identiques; le terme EUROSPORT est composé du préfixe EURO suivi du mot SPORT. Ce n'est pas une marque intrinsèquement forte puisque EUROSPORT indique que les produits et services des parties concernent le sport et qu'il y a un lien avec l'Europe. À cet égard, le *Canadian Oxford Dictionary* définit le préfixe EURO comme une abréviation du terme EUROPE, et il a été établi que les noms géographiques ne possédaient pas de caractère distinctif inhérent [voir *London Drugs Limited c International Clothiers Inc* 2014 CF 223 para 49].

[18] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue si elle devient connue au Canada par la promotion ou l'emploi. Seule l'Opposante a produit une preuve concernant la promotion et/ou l'emploi de sa marque de commerce.

[19] Le Dr Mayrhofer décrit l'Opposante comme [TRADUCTION] « une entreprise chef de file à l'échelle mondiale en matière de divertissement et de sport multimédia », qui compte de nombreuses chaînes de sport diffusant dans 135 millions de foyers, dans 54 pays, une famille de sites Web liés au sport, en plus d'une filiale (Eurosport Events Ltd.) qui produit, gère et fait la promotion de manifestations et séries sportives internationales.

[20] Selon le Dr Mayrhofer, l'Opposante emploie la marque de commerce EUROSPORT en liaison avec toutes les facettes de son entreprise, y compris ses chaînes de télévision sportives, ses sites Web sur le sport et, par l'entremise de sa filiale, Eurosport Events Ltd., pour la production, la gestion et la promotion de manifestations sportives, depuis aussi tôt que 1989. En pièce A de son affidavit se trouvent de nombreux exemples d'emploi de la marque de commerce de l'Opposante sous la forme d'une série de logos EUROSPORT, une capture d'écran montrant une course automobile non datée, une capture d'écran montrant les résultats de nombreux matchs de soccer non datés sur un appareil mobile, une photographie d'un match de soccer non daté dans un stade et une capture d'écran d'une page Web de Yahoo! SPORT non datée. La marque de commerce EUROSPORT figure sur chacun des exemples d'emploi montrés.

[21] En ce qui concerne le genre d'entreprise de l'Opposante, le Dr Mayrhofer affirme qu'il y a cinq différentes chaînes de télévision sportives qui diffusent des manifestations sportives, des nouvelles du sport et du divertissement lié au sport, 24 heures sur 24, dans plus de 20 langues en employant la marque de commerce EUROSPORT. Ces chaînes comprennent la tête de réseau paneuropéenne EUROSPORT créée en 1989 qui diffuse plus de 3 000 heures de manifestations sportives en direct chaque année dans plus de 120 sports différents, sa chaîne EUROSPORT 2 lancée en 2005 qui diffuse d'autres manifestations sportives, sa chaîne de nouvelles sportives EUROSPORTNEWS créée en 2000, ainsi que sa chaîne EUROSPORT ASIA-PACIFIC lancée en 2006 [TRADUCTION] « qui apporte le meilleur du sport européen dans la région Asie-Pacifique » [voir « Quick Facts & Figures » [Quelques faits et chiffres] en pièce C]. Je souligne que l'Opposante diffuse également en haute définition des émissions en simultané sur ses chaînes EUROSPORT HD, EUROSPORT 2 HD et EUROSPORT ASIA-PACIFIC HD. Des fiches de renseignements promotionnelles et des captures d'écran montrant l'emploi de la marque de commerce EUROSPORT pendant les diffusions sont jointes en pièces C et D à l'affidavit du Dr Mayrhofer.

[22] Selon le Dr Mayrhofer, les chaînes de télévision sportives de l'Opposante diffusent des manifestations sportives bien connues dans le monde entier comme les Jeux olympiques, la Coupe du monde de la FIFA, de nombreux tournois de tennis dont les Internationaux de tennis d'Australie, les Internationaux de France, les Internationaux des États-Unis, des épreuves de ski, des courses automobiles et de moto, Le Tour de France, les tournois de golf de la PGA, etc. En

pièce E se trouvent des copies de guides de programmation de télévision EUROSPORT de l'Opposante, lesquels soulignent la diffusion de manifestations importantes entre 2010 et 2014.

[23] Bien que l'Opposante puisse avoir une forte présence sur le marché télévisuel européen, il n'y a aucune indication que l'une quelconque des chaînes de télévision de l'Opposante arborant la marque de commerce EUROSPORT est diffusée au Canada.

[24] Toutefois, le Dr Mayrhofer affirme que l'Opposante diffuse de nombreuses manifestations sportives tenues au Canada au fil des ans, dont des championnats de curling, des biathlons, les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Vancouver, des championnats de patinage de vitesse, des championnats de patinage artistique, des courses de ski alpin, des championnats de hockey, le Grand prix de Formule 1, des tournois de tennis, des combats de boxe, des tournois de golf, etc. En pièce F se trouvent des photographies des représentants et du studio de production aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver de l'Opposante, où la marque de commerce EUROSPORT apparaît sur les vestons et les microphones des représentants. En pièce G se trouve une liste de détenteurs de droits de diffusion des Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver; je souligne que les droits de diffusion de l'Opposante ne s'étendaient pas au Canada. En pièce H se trouvent des exemples de programmation d'émissions de l'Opposante datant d'entre 2009 et 2013, lesquels soulignent diverses manifestations sportives qui ont été tenues au Canada.

[25] Encore une fois, il n'y a aucune indication que l'Opposante diffuse ces manifestations à la télévision au Canada en employant la marque de commerce EUROSPORT.

[26] Le Dr Mayrhofer affirme également que l'Opposante était un commanditaire du championnat d'Europe de soccer féminin de l'UEFA 2013 qui a été tenu en Suède et a été diffusé au Canada par des diffuseurs canadiens. À cet égard, le Dr Mayrhofer affirme que la marque de commerce EUROSPORT occupait une place importante sur l'affichage publicitaire entourant le terrain de soccer et était visible pour les téléspectateurs canadiens pendant la diffusion. Il n'y a aucune indication du nombre de Canadiens qui ont regardé la diffusion.

[27] En ce qui concerne sa présence sur Internet, le Dr Mayrhofer affirme que l'Opposante est propriétaire du nom de domaine *eurosport.com*, qui est relié à 15 sites Web régionaux

EUROSPORT différents diffusés dans 11 langues et reçoit jusqu'à 33 millions de visiteurs uniques par mois dans le monde entier. Je souligne que l'Opposante ne possède pas de site Web canadien ou nord-américain. Toutefois, le Dr Mayrhofer soutient que les sites Web EUROSPORT de l'Opposante sont [TRADUCTION] « très visités » à partir du Canada, avec plus de 10 millions de visites en 2011, plus de 12 millions de visites en 2012 et plus de 10 millions de visites au cours des neuf premiers mois de 2013, le tout en provenance du Canada. En pièce I se trouvent des imprimés des sites Web EUROSPORT de l'Opposante, qui seraient représentatifs de la manière dont la marque de commerce EUROSPORT est présentée sur les sites Web depuis 1999. La marque de commerce EUROSPORT occupe une place importante au haut de chaque page Web.

[28] Le Dr Mayrhofer [sic] ajoute que les sites Web EUROSPORT de l'Opposante diffusent de façon importante de nombreuses manifestations de sports motorisés dans le monde entier, y compris la diffusion de nouvelles, de photographies, de vidéos, de calendriers des courses, de renseignements sur les pilotes et les équipes, de blogues, etc. En pièce J se trouvent des imprimés de pages Web EUROSPORT, qui sont représentatifs de la manière dont la marque de commerce EUROSPORT a été présentée sur les sites Web en liaison avec les sports motorisés depuis 1999. La marque de commerce EUROSPORT occupe une place importante au haut de chaque page Web.

[29] En plus de ses sites Web, l'Opposante propose également un certain nombre d'applications mobiles qui peuvent être téléchargées par des utilisateurs dans le monde entier, y compris au Canada, depuis 2009. Des captures d'écran de la boutique canadienne d'iTunes pour les applications mobiles qui proposent des renseignements sur diverses manifestations sportives sont jointes en pièce K; la marque de commerce EUROSPORT occupe une place importante sur les pages Web et sur les captures d'écran des applications. Selon le Dr Mayrhofer, le nombre total de téléchargements de ces applications mobiles à partir du Canada depuis leur lancement respectif, et ce, jusqu'en février 2014, est de plus de 57 000.

[30] Le Dr Mayrhofer fait également référence à un article du *Globe and Mail* daté du 2 septembre 2013 concernant la course de vélo Tour of Alberta [pièce L]; je souligne que l'article affirme que la course a été diffusée sur les ondes de [TRADUCTION] « Rogers Sportsnet

au Canada, NBC aux États-Unis et Eurosport en Europe ». Il y a également un communiqué de presse de l'Opposante daté du 16 septembre 2013 concernant une entente avec Discovery Communications pour la diffusion de [TRADUCTION] « Eurosport sur Velocity » pour les téléspectateurs nord-américains en septembre 2013, en plus d'un article tiré du site Web *The Hollywood Reporter* daté du 21 novembre 2013 concernant cette entente [pièce L]. Je souligne que le communiqué de presse est intitulé « Eurosport makes its TV Debut in the U.S. » [Eurosport fait ses débuts télévisuels aux États-Unis]; il n'y a aucune indication concernant le nombre de Canadiens qui auraient pu voir le communiqué de presse ou la diffusion.

[31] Finalement, le Dr Mayrhofer explique le lien de l'Opposante avec les sports motorisés comme suit. La filiale Eurosport Events Ltd. de l'Opposante organise, gère et fait la promotion de plusieurs manifestations internationales de sports motorisés, y compris le FIA World Touring Car Championship (WTCC) [Championnat du monde des voitures de tourisme], le FIA European Touring Car Cup (ETCC) [Coupe d'Europe FIA des voitures de tourisme] et le FIA European Rally Championship (ERC) [Championnat d'Europe des rallyes], ce qui se traduit par plus de 1 500 heures de programmation télévisuelle pour les chaînes de télévision EUROSPORT chaque année, qui sont également diffusées sur 135 chaînes de télévision dans 188 pays. Le Dr Mayrhofer affirme qu'Eurosport Events Ltd. est autorisée sous licence à employer la marque de commerce EUROSPORT par l'Opposante qui contrôle la qualité et la nature des produits et services offerts par Eurosport Events Ltd. en liaison avec la marque de commerce.

[32] À cet égard, l'ETCC est une série annuelle de courses de voitures de tourisme qui ont lieu dans divers endroits en Europe et qui sont commanditées depuis 2006 par un fabricant unique de pneus, soit Yokohama, lequel fournit les pneus à tous les concurrents. La marque de commerce du commanditaire occupe une place importante sur le site Web de l'ETCC et lors des manifestations de l'ETCC. En pièce M se trouvent des imprimés du site Web de l'ETCC, dans lesquels la marque de commerce EUROSPORT de l'Opposante est présentée. Le Dr Mayrhofer atteste que les imprimés sont représentatifs de la manière dont la marque de commerce EUROSPORT de l'Opposante apparaît sur le site Web depuis 2004. La marque de commerce YOKOHAMA du fournisseur de pneus apparaît également sur les imprimés.

[33] L'ERC est un rallye automobile qui se tient en Europe, et dont l'Opposante est le promoteur depuis 2013. Contrairement à l'ETCC, les concurrents de l'ERC peuvent choisir leur propre marque de pneus. La marque de commerce des fournisseurs de pneus qui deviennent des commanditaires/partenaires officiels de l'ERC, dont Michelin, Pirelli et Yokohama, apparaît sur le site Web de l'ERC et lors des manifestations de l'ERC. En pièce N se trouvent des imprimés du site Web de l'ERC, dans lesquels la marque de commerce EUROSPORT de l'Opposante est présentée. Le Dr Mayrhofer atteste que les imprimés sont représentatifs de la manière dont la marque de commerce EUROSPORT de l'Opposante apparaît sur le site Web depuis 2013. Les marques de commerce MICHELIN, PIRELLI et YOKOHAMA des fournisseurs de pneus apparaissent également sur les imprimés. Le Dr Mayrhofer affirme que le site Web de l'ERC a reçu plus de 5 000 visites à partir du Canada en 2013.

[34] Le WTCC est une série internationale de courses de voitures de tourisme organisée et promue par Eurosport Events Ltd. depuis 2005 et commanditée depuis 2006 par un fabricant de pneus unique, soit Yokohama, lequel fournit les pneus à tous les concurrents. La marque de commerce du commanditaire occupe une place importante sur le site Web du WTCC. En pièce P se trouvent des imprimés du site Web du WTCC, dans lesquels la marque de commerce EUROSPORT de l'Opposante est présentée. Le Dr Mayrhofer atteste que les imprimés sont représentatifs de la manière dont la marque de commerce EUROSPORT de l'Opposante apparaît sur le site Web depuis 1999. La marque de commerce YOKOHAMA du fournisseur de pneus apparaît également sur les imprimés. Le Dr Mayrhofer affirme que le site Web du WTCC a reçu plus de 44 000 visites à partir du Canada entre 2009 et 2013.

[35] Dans son affidavit, le Dr Mayrhofer discute également de l'Intercontinental Rally Challenge (IRC) [Défi rallye intercontinental], une série de rallyes automobiles internationaux créée et exploitée par l'Opposante de 2006 à 2012, par l'entremise d'Eurosport Events Ltd. et d'une autre filiale, laquelle a depuis été dissoute. L'IRC s'est tenu en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie; les concurrents pouvaient choisir leur propre marque de pneus. La marque de commerce des fournisseurs de pneus qui deviennent des commanditaires/partenaires officiels de l'IRC apparaît sur le site Web de l'IRC. En pièce O se trouvent des imprimés du site Web de l'IRC, dans lesquels la marque de commerce EUROSPORT de l'Opposante est présentée. Le Dr Mayrhofer atteste que les imprimés sont représentatifs de la manière dont la

marque de commerce EUROSPOORT de l'Opposante apparaissait sur le site Web entre 2009 et 2013. Les marques de commerce BFGOODRICH, MICHELIN, PIRELLI et YOKOHAMA des fournisseurs de pneus apparaissent également sur les imprimés. Le Dr Mayrhofer affirme que le site Web de l'IRC a reçu plus de 20 000 visites à partir du Canada entre 2009 et 2013.

[36] Le Dr Mayrhofer affirme que de grands fabricants de pneus ont investi massivement dans les championnats WTCC, ETCC, ERC et IRC. En échange de leurs commandites, les fabricants font l'objet de publicité pendant les manifestations par une visibilité de leurs pneus sur les voitures, l'affichage publicitaire, les drapeaux, les aires d'accueil et la vente de marchandises. Les marques de commerce sont également présentées sur les sites Web des manifestations, de même que dans des publicités diffusées à la télévision. Selon le Dr Mayrhofer, le total des dépenses de commandites de YOKOHAMA, de PIRELLI et de MICHELIN avec des [TRADUCTION] « membres du groupe de l'Opposante » en tant que commanditaires/partenaires officiels des championnats WTCC, ETCC, ERC et IRC a dépassé 10 millions d'euros entre 2008 et 2014.

[37] Le Dr Mayrhofer affirme également que les grands fabricants de pneus annoncent leurs produits sur les différentes plateformes média de l'Opposante, dont ses sites Web EUROSPOORT, les sites Web des championnats WTCC, ETCC, ERC et IRC, à la télévision et lors de manifestations organisées par Eurosport Events Ltd. À cet égard, les publicités de fabricants de pneus apparaissent à proximité immédiate de la marque de commerce EUROSPOORT de l'Opposante. Selon le Dr Mayrhofer, le total des dépenses publicitaires de ces fabricants de pneus sur les différentes plateformes média de l'Opposante a dépassé 31 millions d'euros entre 2008 et 2013. Le Dr Mayrhofer n'a pas donné de ventilation de ces dépenses publicitaires par plateforme ni la proportion du montant global qui est attribuable à des publicités d'entreprises canadiennes ou vues par des consommateurs au Canada/visant des Canadiens et qui leur est destinée.

[38] En somme, lorsque l'affidavit du Dr Mayrhofer est lu dans son ensemble, avec les pièces qui y sont jointes, je suis convaincue que la marque de commerce EUROSPOORT de l'Opposante est devenue connue dans une certaine mesure au Canada en liaison avec les sites Web de l'Opposante et de sa filiale, qui diffusent de nombreuses manifestations sportives dans le monde

entier, dont des sports motorisés, depuis déjà aussitôt que 2009. De plus, les Canadiens ont été exposés à l'emploi de la marque de commerce EUROSPOORT en liaison avec diverses compétitions qui présentent aussi bien en évidence diverses marques de pneus par des visites sur les sites Web des championnats ERC, ETCC, WTCC et IRC. Cependant, je ne suis pas convaincue que la marque de commerce EUROSPOORT de l'Opposante est devenue connue au Canada dans une quelconque mesure en liaison avec ses chaînes de télévision sportives puisqu'elles ne sont pas diffusées au Canada.

[39] En somme, comme il n'y a aucune preuve de promotion ou d'emploi de la Marque par la Requérante au Canada, la seule conclusion que je puisse tirer est que la marque de commerce EUROSPOORT de l'Opposante est devenue connue au Canada dans une plus grande mesure que la Marque.

[40] Par conséquent, le facteur énoncé à l'article 6(5)a favorise l'Opposante.

*Article 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage*

[41] La demande relative à la Marque est basée sur l'emploi projeté au Canada et rien n'indique que la Marque a été employée à ce jour.

[42] En comparaison, l'enregistrement n° LMC763,231 de l'Opposante revendique l'emploi de la marque de commerce EUROSPOORT au Canada depuis au moins aussi tôt que le 16 janvier 1999 en liaison avec, entre autres, la transmission d'information sur le sport au public l'intermédiaire d'un site Web. Comme susmentionné, l'Opposante a produit une preuve d'emploi de la marque de commerce EUROSPOORT en liaison avec les sites Web de l'Opposante et de sa filiale, qui diffusent de nombreuses manifestations sportives dans le monde entier, dont des sports motorisés, vues au Canada depuis déjà aussitôt que 2009.

[43] Par conséquent, le facteur énoncé à l'article 6(5)b favorise l'Opposante de façon significative.

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

[44] Les facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d) concernent le genre de produits, services ou entreprises et la nature du commerce.

[45] Pour l'appréciation des facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, ce sont les états déclaratifs des produits et des services, tel qu'ils figurent dans la demande d'enregistrement relative à la Marque et dans l'enregistrement n° LMC763,231 de l'Opposante, qui régissent l'évaluation de la probabilité de confusion au titre de l'article 12(1)d) de la Loi [voir *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)].

[46] De plus, l'examen des états déclaratifs des produits et/ou des services doit 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 des commerces véritablement exercés par les parties est utile à cet égard [voir *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); *American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[47] En ce qui concerne l'entreprise de la Requérante, la Marque est visée par la demande pour emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « pneus ». La Requérante n'a produit aucune preuve du commerce réel qu'elle exerce.

[48] Toutefois, je souligne qu'en pièce Q de l'affidavit du Dr Mayrhofer se trouve une série de courriels échangés entre mai et août 2012 entre un membre du Service juridique de l'Opposante et le chef du Groupe de marques de commerce de Continental AG concernant des demandes d'enregistrement relatives à la marque de commerce EUROSPORT qui ont été produites par la Requérante en Amérique latine. Notamment, Continental AG, décrite par le Dr Mayrhofer comme [TRADUCTION] « un important annonceur » sur les plateformes en ligne et télévisuelle EUROSPORT de l'Opposante en Allemagne et à l'étranger depuis 2004, a confirmé que la Requérante est sa filiale et que la première représente cette dernière pour tout ce qui a trait aux questions liées aux marques de commerce.

[49] En comparaison, la marque de commerce EUROSPOORT de l'Opposante est enregistrée pour emploi en liaison avec, entre autres, la transmission d'information sur le sport au public par l'intermédiaire d'un site Web. L'affidavit du Dr Mayrhofer fournit une preuve d'emploi évidente de la marque de commerce EUROSPOORT en liaison avec les sites Web de l'Opposante et de sa filiale, qui diffusent de nombreuses manifestations sportives dans le monde entier, dont des sports motorisés.

[50] Ni l'enregistrement de l'Opposante ni la demande d'enregistrement en cause ne comportent de restriction quant aux voies de commercialisation des parties. Bien que je ne voie aucune ressemblance entre des pneus et la transmission d'information sur le sport, en l'absence de preuve du contraire de la part de la Requérante, je suis d'avis qu'il existe une possibilité de recoupement des voies de commercialisation des parties, puisque la preuve de l'Opposante établit que des fabricants de pneus annoncent régulièrement sur ses chaînes de télévision et ses sites Web qui diffusent des sports motorisés.

[51] Compte tenu de ce qui précède, aux fins de l'appréciation de la probabilité de confusion, je conclus que le facteur énoncé à l'article 6(5)c) favorise la Requérante alors que le facteur énoncé à l'article 6(5)d) favorise l'Opposante.

*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*

[52] Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble.

[53] Les marques de commerce des parties sont identiques dans la présentation, le son et les idées qu'elles suggèrent. Tel qu'indiqué dans l'examen du facteur énoncé à l'article 6(5)a), les marques des deux parties décrivent les produits et services des parties, qui concernent le sport et indiquent un lien avec l'Europe.

[54] Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante de manière significative.

### *Autres circonstances de l'espèce*

[55] Dans son plaidoyer écrit et à l'audience, l'Opposante a soutenu qu'une circonstance pertinente de l'espèce est la renommée internationale de la marque de commerce EUROSPORT de l'Opposante. À l'appui, l'Opposante a souligné le fait que ses chaînes de télévision EUROSPORT sont diffusées en Europe et qu'un nombre important de visiteurs fréquentent ses sites Web dans le monde entier. L'Opposante a fait également référence à ses centaines d'enregistrements de marques de commerce qui sont composées du terme EUROSPORT ou qui le comprennent dans plus de 85 pays et régions du monde entier [pièce B de l'affidavit du Dr Mayrhofer]. L'Opposante n'a cité aucune jurisprudence à l'appui de son argumentation ni produit aucune preuve qui suggère que des Canadiens auraient été au courant de la marque EUROSPORT en raison de ses enregistrements et de cette renommée à l'étranger.

[56] En l'absence d'une telle preuve, je vois mal en quoi la pertinence des enregistrements étrangers et la mesure dans laquelle la marque de commerce de l'Opposante est connue dans d'autres pays influencent mon appréciation de la question de confusion entre la Marque et celle de l'Opposante au Canada.

### *Conclusion quant à la probabilité de confusion*

[57] Dans *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a fait remarquer que le degré de ressemblance est le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion. En appliquant le test en matière de confusion, j'ai considéré qu'il s'agissait d'une question de première impression et de souvenir imparfait. Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris des marques de commerce identiques des parties, de la mesure dans laquelle la marque de commerce de l'Opposante est devenue connue au Canada en liaison avec des sites Web qui diffusent de l'information sur les sports, dont des sports motorisés, et de la possibilité de recoupement des voies de commercialisation en raison du lien étroit entre l'Opposante, diverses manifestations de sports motorisés, et la promotion de différentes marques de pneus, malgré la différence entre les produits et services des parties, je ne suis pas convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce EUROSPORT des deux parties.

[58] Même si le public ne risque pas de considérer que les pneus de la Requêteurante sont fabriqués par l'Opposante, le public peut croire que les pneus de la Requêteurante sont liés d'une certaine manière à l'Opposante ou que cette dernière a approuvé, octroyé sous licence ou commandité d'une certaine manière les pneus vendus par la Requêteurante en liaison avec la Marque [voir *Conde Nast Publications Inc c Gozlan Brothers Ltd* (1980), 49 CPR (2d) 250 (CF 1<sup>re</sup> inst); *Courvoisier International SARL c Paragon Clothing Ltd* (1984), 77 CPR (2d) 168 (COMC)].

[59] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli.

#### Absence de droit à l'enregistrement suivant l'article 16(3)a) de la Loi

[60] L'Opposante allègue que la Requêteurante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque aux termes de l'article 16(3)a) de la Loi, au motif qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce EUROSPORT, qui a été employée antérieurement au Canada par l'Opposante en liaison avec les produits et services énoncés à l'annexe A de la présente décision.

[61] La date pertinente pour l'examen de ce motif d'opposition est la date de production de la demande en cause, à savoir le 27 novembre 2012.

[62] Pour les raisons exposées ci-dessous, ce motif d'opposition est accueilli.

#### *Le fardeau de preuve initial de l'Opposante*

[63] L'Opposante a le fardeau initial de démontrer que la marque de commerce alléguée à l'appui de ce motif d'opposition a été employée au Canada avant la date pertinente et n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande relative à la Marque, c'est-à-dire le 7 août 2013 [article 16(5) de la Loi]. Conformément à mon examen de l'affidavit du Dr Mayrhofer, je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial de démontrer l'emploi antérieur et le non-abandon de la marque de commerce EUROSPORT en liaison avec des sites Web qui diffusent de nombreuses manifestations sportives, y compris de sports motorisés, au Canada.

[64] Bien que la date pertinente qui s'applique au motif d'opposition fondé sur l'article 16 précède la date d'aujourd'hui, cette différence de dates ne se traduit pas par un résultat différent.

[65] Pour les raisons énoncées à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*), j'estime qu'il existe une probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce EUROSPORT.

#### Motifs d'opposition restants

[66] Comme j'ai déjà tranché en faveur de l'Opposante relativement à deux des motifs d'opposition, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que j'examine les autres motifs d'opposition.

#### Décision

[67] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

---

Pik-Ki Fung  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Nathalie Tremblay, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE  
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA  
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

---

**DATE DE L'AUDIENCE : 2 février 2016**

**COMPARUTIONS**

Michael O'Neill

POUR L'OPPOSANTE

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Gowling WLG (Canada) LLP

POUR L'OPPOSANTE

Robic

POUR LA REQUÉRANTE

## Annexe A

### Marque de commerce EUROSPOR

Enregistrement n° LMC763,231

#### État déclaratif des produits [TRADUCTION]

(1) Imprimés, nommément journaux, manuels, dépliants publicitaires, brochures, magazines; publications, nommément magazines, revues, brochures, bulletins; périodiques.

#### État déclaratif des services [TRADUCTION]

(1) Services Internet, nommément diffusion de sports, de nouvelles du sport et d'information sur le sport au public par Internet, nommément sur un site Web, par des publications en ligne et des cyberlettres distribuées sur un réseau informatique par courriel.

(2) Services multimédias, nommément offre de nouvelles et d'information sur le sport au moyen d'Internet, nommément sur un site Web.

(3) Publicité et renseignements commerciaux, nommément publicité des marchandises et des services de tiers; services d'agence de publicité; publipostage, nommément vente des marchandises et des services de tiers par courrier; publicité par babillard électronique, nommément diffusion de messages de tiers; placement d'annonces pour des tiers; préparation d'annonces pour des tiers; Publicité des marchandises et des services de tiers par commandite.

(4) Télédiffusion par satellite, par câble et par d'autres réseaux de communications; Diffusion d'émissions de télévision et, de manière plus générale, de programmes multimédias.

(5) Publication de textes, d'illustrations, de magazines, de journaux, de périodiques, de publications en tous genres et dans tous les formats, nommément publication de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs, des ordinateurs personnels et des appareils de poche; organisation d'évènements sportifs, nommément de hockey sur glace, de baseball, de basketball, de football, de soccer, de rugby, de crosse, de tennis, de squash, de golf, de ski alpin et nordique, de ski acrobatique, de volleyball, de natation, de course automobile, d'athlétisme, de gymnastique, d'haltérophilie, de courses de chevaux, de planche à roulettes, de cyclisme, de luge, de bobsleigh, de skeleton, de waterpolo, d'équitation, de curling, de vélo de montagne, de planche à neige, de planche nautique, de ski nautique, de surf, de planche à voile, de handball, de tennis de table, de badminton, de triathlon, de décathlon, d'aviron, de patinage de vitesse à roues alignées, de disque volant, de ballon sur glace, de courses de bateaux, de jaï alai, de racquetball, de patinage artistique, de patinage de vitesse, de ringuette, de hockey sur patins à roues alignées, de tir à l'arc, de billard, de fléchettes, de quilles, de cricket, de ballon chasseur, de hockey sur gazon, d'évènements de kayak, de canot et de voile, de courses de motos, de snooker; organisation d'évènements sportifs, nommément de hockey sur glace, de baseball, de basketball, de football, de soccer, de rugby, de crosse, de tennis, de squash, de golf, de ski alpin et nordique, de ski acrobatique, de volleyball, de natation, de plongée, de course automobile, d'athlétisme, de gymnastique, d'haltérophilie, de courses de chevaux, de planche à roulettes, de cyclisme, de luge, de bobsleigh, de skeleton, de waterpolo, d'équitation, de polo, de curling, de vélo de montagne, de planche à neige, de planche nautique, de ski nautique, de surf, de planche à voile, de handball, de tennis de table, de badminton, de triathlon, de décathlon, d'aviron, de patinage de vitesse à roues alignées, de disque volant, de ballon sur glace, de courses de bateaux, de jaï alai, de racquetball, de patinage artistique, de patinage de vitesse, de ringuette, de hockey sur patins à

roues alignées, de tir à l'arc, de billard, de fléchettes, de quilles, de cricket, de ballon chasseur, de hockey sur gazon, de compétitions de kayak, de canot et de voile, de courses de motos et de snooker; production d'émissions de télévision, d'émissions audiovisuelles et multimédias; production et création d'émissions d'information, notamment émissions télévisées d'information sur le sport, d'émissions de divertissement à la radio et à la télévision ainsi que d'émissions audiovisuelles et multimédias; organisation de loteries et de jeux.