

TRADUCTION/TRANSLATION

RELATIVEMENT A L'OPPOSITION de Munsingwear, Inc. à la demande n° 542 002 concernant la marque de commerce PINGOUIN produite par Prouvost S.A.

Le 14 mai 1985, la requérante, Prouvost S.A., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce PINGOUIN fondée sur l'emploi et l'enregistrement de la marque de commerce en France en liaison avec les marchandises suivantes:

"fils fabriqués en matières textiles naturelles ou artificielles; articles d'habillement tricotés, nommément: vestes, manteaux, costumes, robes, gilets, pantalons, pull-overs, cardigans, jupes, cravates, gants, bas, chaussettes, collants, tapis, tapisseries".

Le 28 décembre 1988, l'opposante, Munsingwear, Inc., a produit une déclaration d'opposition dans laquelle elle a allégué que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce en liaison avec les articles d'habillement tricotés visés par la demande de la requérante en ce que la marque de commerce de celle-ci créait de la confusion avec la marque de commerce Pingouin Dessin de l'opposante ou une variante de cette dernière employée antérieurement au Canada. Le deuxième motif d'opposition est que la marque de commerce de la requérante n'est pas enregistrable en ce qu'elle créait de la confusion avec la marque de commerce enregistrée de l'opposante, soit Pingouin Dessin, n° d'enregistrement 261 104. Comme dernier motif d'opposition, l'opposante a allégué que la marque de commerce de la requérante n'est pas distinctive en ce que: "it does not actually distinguish the Applicant's wares from the wares of others including those of the Opponent and its registered user and those of the Applicant's franchisees or licensees who are not recorded as registered users". En ce qui concerne ce motif d'opposition, l'opposante a allégué en outre que la requérante a permis à ses franchisés, à ses licenciés ou à d'autres parties qui n'ont pas été inscrit comme usagers inscrits de sa marque, à employer celle-ci au Canada en liaison avec au moins certaines des marchandises énumérées dans la présente demande.

La requérante a signifié et produit une contre-déclaration dans laquelle elle affirmait que sa marque de commerce est enregistrable et distinctive, et qu'elle est la personne ayant droit à son enregistrement.

L'opposante a produit en guise de preuve les affidavits de Cecilia M. Hageman, Karen B. A. Astaphan, Lochiel Cameron et Aubrey Hughes. M. Hughes et M. Cameron ont été tous deux contre-interrogés sur leurs affidavits. La transcription du contre-interrogatoire de M. Cameron fait partie du dossier de la présente opposition; toutefois, il n'y a aucune mention dans le dossier du Bureau voulant que la requérante ait jamais versé au dossier la transcription du contre-interrogatoire de M. Hughes. De plus, la requérante avait demandé des ordonnances de contre-interrogatoire à l'égard des

auteurs d'affidavits Astaphan et Hageman; par ailleurs, il semblerait qu'elle n'ait pas procédé à ces contre-interrogatoires.

La requérante a choisi de ne pas produire de preuve à l'appui de sa demande.

L'opposante seul a produit un plaidoyer écrit et les deux parties ont été représentées à l'audience.

Pour ce qui est tout d'abord du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, la date pertinente semblerait être la date de ma décision (voir 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) et Conde Nast Publications, Inc. c. La Fédération canadienne des épiciers indépendants, (1991) 37 C.P.R. (3d) 538 (COMC). Pour déterminer s'il y aurait un risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce. Le registraire doit aussi avoir à l'esprit que le fardeau légal repose sur la requérante d'établir qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en litige.

Pour ce qui est du caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause, je suis d'avis que la marque de commerce PINGOUIN de la requérante en liaison avec les marchandises de celle-ci et la marque de commerce enregistrée Pingouin Dessin de l'opposante en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement de l'opposante possèdent un caractère distinctif inhérent.

Comme la requérante n'a produit aucune preuve, je dois conclure que la marque de commerce PINGOUIN de la requérante n'est pas devenue connue au Canada en liaison avec l'une quelconque des marchandises visées par sa demande. Selon la preuve produite par l'opposante, par contre, il semble effectivement que sa marque de commerce Pingouin Dessin soit devenue connue au Canada en liaison avec des chemises de sport. La période pendant laquelle les marques de commerce en cause ont été en usage témoigne également en faveur de l'opposante. À cet égard, l'affidavit de M. Cameron atteste de l'emploi depuis au moins 1960 de la marque de commerce Pingouin Dessin au Canada en liaison avec des chemises de sport.

Les différents articles d'habillement tricotés visés par la demande de la requérante sont

similaires aux chemises de sport et aux shorts de ville visés par le n° d'enregistrement 261 104 de l'opposante dans la mesure où toutes ces marchandises appartiennent à la catégorie générale des vêtements. Par contre, j'estime qu'il y a peu de ressemblance entre les fils, tapis et tapisseries de la requérante et les marchandises de l'opposante. Je rappelle les observations suivantes formulées relativement aux marchandises et aux canaux de distribution associés à ces dernières en cause dans l'affaire La Lainière de Roubaix c. Stanfield's Ltd., 62 C.P.R. (2d) 217 :

"The wares associated with the applicant's trade mark, namely, sports shirts and walking shorts, are not related to threads or yarns and the channels of trade associated with such wares are not, in my opinion, overlapping."

En outre, dans la mesure où les articles d'habillement tricotés de la requérante et les chemises de sport et les shorts de ville de l'opposante sont similaires, les canaux de distribution associés à ces marchandises se chevaucheraient ou pourraient se chevaucher.

Il n'y a aucune ressemblance visuelle entre la marque de commerce Pingouin Dessin et la marque PINGOUIN. Toutefois, comme le consommateur moyen, pour désigner la marque de commerce de l'opposante, dirait pingouin, ou penguin en anglais, il y a une ressemblance phonique entre les marques de commerce en cause et, en outre, elles suggèrent les mêmes idées.

Eu égard à ce qui précède, je suis parvenu à la conclusion que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau légal qui lui incombait d'établir qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre sa marque de commerce PINGOUIN en liaison avec des articles d'habillement tricotés visés par sa demande et la marque de commerce enregistrée Pingouin Dessin de l'opposante. Par contre, il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre la marque de commerce de la requérante en liaison avec des "fils fabriqués en matières textiles naturelles ou artificielles; tapis, tapisserie" et la marque de commerce enregistrée Pingouin Dessin de l'opposante.

L'opposante a produit, à l'appui de son motif d'opposition fondé sur le caractère non distinctif, les affidavits Astaphan et Hageman. Toutefois, l'affidavit Astaphan porte sur l'achat d'un chandail par l'auteur de l'affidavit dans un magasin PINGOUIN à Toronto, en septembre 1989. Sur une photocopie du chandail, annexée à l'affidavit Astaphan à titre de pièce "A", on peut voir une étiquette portant la marque de commerce PINGOUIN & Dessin et les mots "Fait main en Fil à tricoter". Toutefois, cet élément de preuve n'est pas pertinent car la date pertinente, pour ce qui est de ce motif d'opposition, est la date de dépôt de la déclaration d'opposition (le 28 décembre 1988). En outre, l'étiquette que porte le chandail précise que celui-ci a été fait à la main en fil à tricoter PINGOUIN & Dessin; elle ne vise pas à distinguer un chandail PINGOUIN & Design de ceux d'autres fabricants. De toute façon, la décision que j'ai rendue en ce qui concerne la question du risque de la confusion

entre la marque de commerce de la requérante et la marque de commerce enregistrée de l'opposante règle cette question-ci également, étant donné que j'ai déjà conclu que la marque de commerce de la requérante n'est pas enregistrable, aux termes de l'alinéa 12(1)d), en liaison avec les articles d'habillement tricotés visés par sa demande.

Étant donné ce qui procède, je repousse la demande de la requérante en liaison avec des articles d'habillement tricotés en vertu des dispositions de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce et je rejette l'opposition de l'opposante à l'enregistrement de la marque de commerce PINGOUIN en liaison avec des "fils fabriqués en matières textile naturelles ou artificielles; tapis, tapisseries". À cet égard, je rappellerai la décision de la Division de première instance de la Cour fédérale dans l'affaire Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH, 10 C.P.R. (3d) 492, en ce qui a trait à l'autorisation de rendre une décision partagée dans une affaire comme la présente.

FAIT À HULL (QUÉBEC) LE __23__ E JOUR DE __Décembre_____, 1992.

G.W. Partington
Président de la Commission des
oppositions des marques de commerce.