



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

Référence : 2016 COMC 153
Date de la décision : 2016-09-21
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

Société Parkinson Canada

Opposante

et

Société Parkinson Alberta

Requérante

1,625,387 pour la marque de commerce
STEP `N STRIDE

Demande

[1] Le 3 mai 2013, la Société Parkinson Alberta (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement à l'égard de la marque de commerce STEP `N STRIDE (la Marque) fondée sur ce qui suit :

1. L'emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits [TRADUCTION] « publications imprimées, notamment bulletins d'information et brochures contenant de l'information sur des activités et des services de financement, sur des programmes et sur la maladie de Parkinson »;
2. L'emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les services [TRADUCTION] « campagnes de financement; offre d'un site Web contenant de l'information sur des activités et des services de financement, sur des programmes et sur la maladie de Parkinson »; et
3. L'emploi projeté au Canada en liaison avec les produits [TRADUCTION] « vêtements, notamment tee-shirts, pulls d'entraînement et vestes; couvre-chefs, notamment chapeaux, casquettes, visières et tuques; sacs, notamment sacs à dos, fourre-tout, sacs isothermes et sacs de sport; serviettes en tissu; bouteilles d'eau » et avec les services [TRADUCTION] « tenue d'activités de financement pour amasser des fonds pour financer des services, des programmes et la recherche sur la maladie de Parkinson ».

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 19 mars 2014.

[3] Le 18 septembre 2014, la Société Parkinson Canada (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande. Les motifs d'opposition peuvent être résumés comme suit :

- La demande n'est pas conforme à l'article 30a) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), parce qu'elle ne contient pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, de tous les produits et services spécifiques en liaison avec lesquels la Marque a été employée ou l'emploi de la Marque est projeté.
- La demande n'est pas conforme à l'article 30b) de la Loi, parce que la Requérante n'a pas employé la Marque en liaison avec les produits et les services depuis les dates revendiquées.
- La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30e) de la Loi, du fait que la Requérante a employé la Marque avant la date de production de la demande fondée sur l'emploi projeté en liaison avec les produits.
- La demande n'est pas conforme à l'article 30i) de la Loi, parce que la Requérante ne pouvait pas se déclarer convaincue d'avoir droit d'employer la Marque en liaison avec les produits et les services visés par la demande, étant donné que la Requérante avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de chacune des marques de commerce et du nom commercial de l'Opposante qui avaient antérieurement été employés ou demandés par l'Opposante, dont les détails sont énoncés à l'annexe A jointe à cette décision, et du nom commercial de l'Opposante employé antérieurement, à savoir Société Parkinson Canada, avec lesquels la Marque crée de la confusion et, à ce titre, la demande a été produite dans l'intention de créer de la confusion avec les marques de commerce et le nom commercial de l'Opposante, et la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer ou d'enregistrer la marque de commerce visée par la demande, parce qu'un tel emploi est contraire aux articles 7b), 19, 20 et 22 de la Loi.
- La Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)b) parce que, lorsqu'elle est représentée, écrite ou prononcée, elle donne une description claire de la nature ou de la qualité des produits et des services qui lui sont liés, en ce sens que les produits et les services qui lui sont liés se rapportent à une activité de marche dans le cadre de laquelle les participants [TRADUCTION] « font un pas et une enjambée ».

- La Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)*d* de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante énoncées à l'annexe A.
- La Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)*e* de la Loi, parce qu'il s'agit d'une marque dont l'article 9 interdit l'adoption compte tenu des marques interdites suivantes appartenant à l'Opposante : 908,236 pour la marque SUPERWALK FOR PARKINSON et 908,235 pour la marque LA GRANDE RANDONNE POUR LE PARKINSON.
- La Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(1)*a* de la Loi parce que, à la date de premier emploi alléguée, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante qui avaient antérieurement été employées ou révélées par l'Opposante au Canada, dont les détails sont énoncés à l'annexe A.
- La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(1)*b* parce que, à la date à laquelle la Requérante a employé la Marque pour la première fois, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante pour lesquelles des demandes d'enregistrement avaient antérieurement été produites par l'Opposante, dont les détails sont énoncés à l'annexe A.
- La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(1)*c* parce que, à la date à laquelle la Requérante a employé la Marque pour la première fois, la Marque créait de la confusion avec le nom commercial de l'Opposante employé antérieurement, à savoir Société Parkinson Canada.
- La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(3)*a* parce que, à la date de production de la demande, la marque de commerce créait de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante qui avaient antérieurement été employées ou révélées par l'Opposante, dont les détails sont énoncés à l'annexe A.
- La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(3)*b* parce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante pour lesquelles des demandes d'enregistrement avaient antérieurement été produites par l'Opposante au Canada, dont les détails sont énoncés à l'annexe A.
- La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(3)*c* parce que, à la date de production de la demande, la marque de commerce créait de la confusion avec le nom commercial de l'Opposante employé antérieurement, à savoir Société Parkinson Canada.

- Au titre de l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive, parce qu'elle ne distinguera pas ni n'est adaptée à distinguer les produits et les services en liaison avec lesquels elle est employée ou l'emploi est projeté des produits et des services de l'Opposante, compte tenu de chacune des marques de commerce et du nom commercial de l'Opposante décrits ci-dessus, employés antérieurement en liaison avec une gamme de produits vestimentaires, d'articles promotionnels et de services liés à des activités de financement.

[4] Le 20 octobre 2014, la Requérante a demandé une décision interlocutoire en vue de faire radier plusieurs des motifs d'opposition de l'Opposante, car les motifs étaient ou bien non valables ou bien ne renfermaient pas suffisamment d'allégations de fait pour permettre à la Requérante d'y répondre.

[5] Le 1^{er} décembre 2014, la Commission des oppositions a rendu une décision interlocutoire et a accordé la permission à l'Opposante de produire sa déclaration d'opposition modifiée. L'annexe A jointe à cette décision inclut ces marques invoquées par l'Opposante telles qu'elles sont énoncées à l'annexe A jointe à la déclaration d'opposition modifiée.

[6] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration le 31 décembre 2014.

[7] L'Opposante a choisi de ne produire aucune preuve. Au soutien de sa demande, la Requérante a produit les affidavits de John Petryshen et de Katherine Dedul, ainsi qu'une copie certifiée de l'historique du dossier de la demande. Ni M. Petryshen ni Mme Dedul n'ont été contre-interrogés relativement à leur affidavit.

[8] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit. La tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[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. 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 Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p 298].

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

- articles 38(2)a)/30a), b), e) et i) – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469, à la p 475 (COMC) et *Tower Conference Management Co c Canadian Exhibition Management Inc* (1990), 28 CPR (3d) 428, à la p 432 (COMC)];
- articles 38(2)b)/12(1)b) – la date de production de la demande [voir *Shell Canada Limited c P.T. Sari Incofood Corporation* (2005), 41 C.P.R. (4th) 250 (CF 1^{re} inst); *Fiesta Barbeques Limited c General Housewares Corporation* (2003), 28 CPR (4th) 60 (CF 1^{re} inst)];
- articles 38(2)b)/12(1)d) – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registrare des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- articles 38(2)b)/12(1)e) – la date de ma décision [voir *Conseil canadien des ingénieurs c Groupegéné Inc* (2009), 78 CPR (4th) 126 (COMC) et *Assoc olympique canadienne c Olympus Optical Co* (1991), 38 CPR (3d) 1 (CAF)];
- articles 38(2)c)/16(1) – la date de premier emploi revendiquée [voir l'article 16(1) de la Loi];
- articles 38(2)c)/16(3) – la date de production de la demande [voir l'article 16(3) de la Loi];
- articles 38(2)d)/2 – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Résumé de la preuve de la Requérante

[11] M. Petryshen atteste qu'il est le directeur général de la Requérante. Il explique que la Requérante a commencé à mener des activités de financement en liaison avec la Marque en mars 2013. Une activité de financement constitue une occasion pour les participants de marcher ou de courir le long d'un trajet désigné en compagnie d'autres participants en vue d'amasser des fonds pour la Requérante. L'activité se déroule dans diverses villes en Alberta, y compris Calgary, Cochrane, Edmonton, Grand Prairie, Lethbridge, Lloydminster, Medicine Hat et Red Deer. Depuis la première activité tenue le 7 septembre 2013, elle a amassé des sommes considérables pour Parkinson Alberta, qui fournit des services aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson et/ou qui sont touchées par celle-ci, ainsi qu'à leur famille et à leurs amis.

Par exemple, l'activité STEP 'N STRIDE de 2013 a permis d'amasser des dons dépassant 280 000 \$ et l'activité STEP 'N STRIDE de 2014 a permis d'amasser des dons dépassant 360 000 \$.

[12] M. Petryshen affirme que le public a été mis au courant de l'activité de diverses façons, y compris par l'intermédiaire d'une publication dans le numéro de l'été 2013 de *Parkinson Pulse* (une publication trimestrielle de Parkinson Alberta), par l'intermédiaire d'un communiqué daté du 4 juin 2013 qui a été affiché sur le site Web de la Requérante, de même que par l'intermédiaire de brochures de commandite, de cartes postales et d'affiches présentées dans les villes où l'activité devait avoir lieu, dans des lieux publics et à l'occasion de rencontres de groupes de soutien commun en 2013, en 2014 et en 2015.

[13] Mme Dedul est à l'emploi de la Requérante en tant que technicienne juridique. Les résultats de recherches qu'elle a effectuées dans le manuel des produits et des services, lequel se trouve sur le site Web de l'OPIC, pour repérer chacun des produits et des services qui sont actuellement visés par la demande en l'espèce sont joints comme pièce A à son affidavit.

Motifs d'opposition rejetés sommairement

Les motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement invoqués en vertu des articles 16(1)a) et c) et 16(3)a) et c)

[14] Les motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement invoqués en vertu des articles 16(1)a), 16(1)c), 16(3)a) et 16(3)c) peuvent être rejetés sommairement, parce que l'Opposante n'a pas démontré que, à la date de production de la demande de la Requérante ou à la date de premier emploi par la Requérante, une ou plusieurs des marques nominales et/ou figuratives ou le nom commercial de l'Opposante avaient antérieurement été employés ou révélés au Canada et n'avaient pas été abandonnés à la date de l'annonce de la demande [article 16(5) de la Loi]. En réalité, l'Opposante n'a pas produit la moindre preuve à l'appui ni présenté la moindre observation en ce qui concerne l'un quelconque de ces motifs d'opposition. En conséquence, ces motifs d'opposition sont rejetés.

Le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[15] Le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif peut être rejeté sommairement, parce que l'Opposante n'a pas démontré que, à la date de production de la déclaration d'opposition, une ou plusieurs de ses marques nominales et/ou figuratives avaient acquis une notoriété importante, significative ou suffisante au Canada pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)]. En réalité, l'Opposante n'a pas produit la moindre preuve à l'appui ni présenté la moindre observation en ce qui concerne ce motif d'opposition. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

Les motifs d'opposition fondés sur la non-conformité invoqués en vertu des articles 30 de la Loi

[16] Le motif fondé sur l'article 30a) porte que la demande ne renferme pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits et services spécifiques en liaison avec lesquels l'emploi de la Marque est projeté ou la Marque a été employée. Cependant, l'Opposante n'a présenté ni preuve ni argument à l'appui de cette allégation. Je rejette par conséquent ce motif d'opposition, parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait.

[17] Le motif d'opposition fondé sur l'article 30b) porte que la Requérante n'avait pas employé la Marque en liaison avec les Produits et Services aux dates revendiquées dans la demande (janvier 2013 et mars 2013, respectivement). Le motif fondé sur l'article 30e) porte que la Requérante avait déjà employé la Marque en liaison avec les produits et services visés par la demande fondée sur l'emploi projeté. Comme il n'y a aucune preuve qui étaye l'un ou l'autre de ces motifs d'opposition, ils sont en conséquence rejetés.

[18] Le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) porte en partie que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque, parce que la Requérante devait connaître chacune des marques de commerce et le nom commercial de l'Opposante employés ou demandés antérieurement. Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30i), ce motif ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve de mauvaise foi [*Sapodilla Co c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la

p 155]. Comme la déclaration requise est incluse dans cette demande et comme il n'y a pas d'allégation ni de preuve de mauvaise foi ni autre circonstance exceptionnelle, cette partie du motif fondé sur l'article 30*i*) est rejetée.

[19] Le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) porte également que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque parce qu'un tel emploi aurait été contraire aux articles 7*b*), 19, 20 et 22 de la Loi. Ni le registraire ni la Cour fédérale n'a tranché la question de savoir si un motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) invoqué sur le fondement de la violation de l'un ou l'autre de ces articles constitue un motif d'opposition valable [*Parmalat Canada Inc c Sysco Corp* 2008 CF 1104 (CanLII), (2008), 69 CPR (4th) 349 (CF), aux para 38 à 42]. Même si je concluais qu'il s'agit d'un motif d'opposition valable, comme il n'y a ni preuve ni argument à l'appui de ce motif, l'Opposante n'aurait aucune chance d'obtenir gain de cause. En conséquence, cette partie du motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) est également rejetée.

Le motif fondé sur la non-enregistrabilité - article 12(1)b)

[20] Il faut examiner la question de savoir si la Marque de la Requérante donne une description claire du point de vue de l'acheteur moyen de ces marchandises sous l'angle de la première impression. Le mot « nature » s'entend d'une particularité, d'un trait ou d'une caractéristique du produit et le mot « claire » signifie « facile à comprendre, évident ou simple ». [*Wool Bureau of Canada Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1978), 40 CPR (2d) 25; *Atlantic Promotions Inc c le Registraire des marques de commerce* (1984), 2 CPR (3d) 183; *Drackett Co of Canada Ltd c American Home Products Corp* (1968), 55 CPR 29].

[21] L'Opposante allègue que la Marque STEP 'N STRIDE, lorsqu'elle est représentée, écrite ou prononcée, donne une description claire de la nature ou de la qualité des produits et des services qui lui sont liés, en ce sens que les produits et les services qui lui sont liés se rapportent à une activité de marche dans le cadre de laquelle les participants [TRADUCTION] « font un pas et une enjambée ». J'estime que cette déclaration n'est pas suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif. Comme l'a souligné la Requérante, si l'on demandait à une personne de [TRADUCTION] « faire un pas et une enjambée » pendant une activité de financement, le geste à poser ne serait pas évident à première vue. La

marque de commerce dans son ensemble évoque simplement le mouvement, que ce soit la marche, le jogging, le saut, le vélo, le ski de fond, le patin à roues alignées, etc., qui nécessitent tous de faire un pas ou de faire une enjambée.

[22] En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

Autres motifs d'opposition

Motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité – article 12(1)d de la Loi

[23] 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 l'enregistrement qu'il invoque est en règle à la date de la décision relative à l'opposition. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l'existence d'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 ce pouvoir discrétionnaire et je confirme que tous les enregistrements de l'Opposante énoncés à l'annexe A sont valides.

[24] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 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 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.

[25] 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, de manière générale, *Mattel, Inc. c 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et *Masterpiece Inc. c Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 96 CPR (4th) 361 (CSC).]

[26] Dans *Masterpiece Inc.*, la Cour suprême du Canada a souligné l'importance que revêt le facteur énoncé à l'article 6(5)e lorsqu'il s'agit d'analyser la probabilité de confusion entre les marques des parties aux termes de l'article 6 de la Loi (voir le para 49) [TRADUCTION] :

il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce, même s'il est mentionné en dernier lieu au para. 6(5)... si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. Les autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires... En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l'étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion... [Je souligne]

Dans l'affaire *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a également fait observer qu'il est préférable, au moment de comparer des marques de commerce, de se demander d'abord si les marques présentent un aspect particulièrement frappant ou unique [voir *Masterpiece* au para 64].

[27] Dans les circonstances de l'espèce, j'estime qu'il convient d'analyser d'abord le degré de ressemblance entre les marques des parties. J'axerai mon analyse sur la marque PARKINSON SUPERWALK de l'Opposante, qui fait l'objet de l'enregistrement n° LMC879,465, parce que j'estime que cette marque ressemble davantage à la Marque que les autres marques de l'Opposante et qu'elle représente par conséquent l'argument le plus solide de l'Opposante à l'égard de ce motif. Si l'Opposante n'obtient pas gain de cause à l'égard de cette marque, elle n'aura pas gain de cause à l'égard de ses autres marques.

[28] Si j'applique l'article 6(5)e en l'espèce, j'estime que l'impact visuel global de la Marque et de la marque de l'Opposante est assez différent, principalement parce que l'élément dominant de la Marque est formé des mots STEP 'N STRIDE [pas et enjambée], tandis que l'élément le plus frappant de la marque de l'Opposante est le mot SUPERWALK [grande randonnée].

[29] Il y a cependant une certaine ressemblance dans les idées que suggèrent les marques des parties. À cet égard, la Marque, considérée en liaison avec ses produits et services respectifs,

évoque une activité physique de financement menée pour la maladie de Parkinson, tandis que la marque de l'Opposante évoque une marche tenue en vue d'amasser des fonds pour la même cause.

[30] En ce qui concerne les autres facteurs énoncés à l'article 6(5), bien que j'estime que la Marque ne possède pas un caractère distinctif inhérent fort, j'estime qu'elle possède un caractère distinctif inhérent plus fort que la marque de l'Opposante. À cet égard, j'estime qu'elle n'est pas aussi suggestive des produits et des services qui lui sont liés. La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage favorise également la Requérante, étant donné qu'elle a établi l'emploi de la Marque en liaison avec certains de ses services depuis aussi tôt que mars 2013, tandis que l'Opposante n'a pas fourni la moindre preuve d'emploi de sa marque.

[31] Le genre des produits et des services des parties et la nature de leur commerce sont essentiellement les mêmes, c'est-à-dire que les deux parties participent à des activités de bienfaisance semblables ou qu'elles sont étroitement apparentées et semblent cibler le même public (c.-à-d. ceux qui travaillent dans le domaine des activités de financement). Il existe par conséquent une possibilité que les voies de commercialisation des parties se recoupent.

[32] Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, j'estime que la Requérante a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que la confusion n'est pas probable entre la Marque et la marque de l'Opposante. Compte tenu des différences entre les marques des parties elles-mêmes, de la faiblesse inhérente de la marque de l'Opposante, ainsi que du fait que l'Opposante n'a produit ni preuve ni argument dans le cadre de cette procédure, j'estime que la Requérante a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que la confusion n'est pas probable entre la Marque et la marque de l'Opposante. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité – articles 12(1)e) et 9(1)n)(iii) de la Loi

[33] La Requérante soutient que l'Opposante n'a pas fourni la moindre preuve à l'appui de l'allégation selon laquelle la Marque crée de la confusion avec l'une quelconque des marques officielles de l'Opposante.

[34] Cependant, la Requérante n'a fourni aucun élément de preuve pour mettre en doute l'adoption ou l'emploi de l'une quelconque des marques officielles de l'Opposante. Il a été établi antérieurement que, en l'absence de preuve mettant en doute l'adoption et/ou l'emploi d'une marque officielle, un opposant n'est nullement tenu de fournir une preuve d'emploi et d'adoption d'une marque officielle invoquée dans une opposition [voir *Hope International Development Agency c Aga Khan Foundation Canada* (1996), 71 CPR (3d) 407, à la p 413 (COMC), à la p 413 et *Assoc. olympique canadienne c Allied Corp* (1989), 28 CPR (3d) 161, à la p 166]. Je ne suis par conséquent pas disposée à mettre en doute l'emploi et l'adoption par l'Opposante de ses marques officielles. En conséquence, les marques officielles de l'Opposante servent de fondement au motif d'opposition fondé sur les articles 12(1)e) et 9(1)n)(iii) de la Loi.

[35] Le test énoncé à l'article 9(1)n)(iii) consiste à déterminer si, sous le coup de la première impression, une personne connaissant l'une quelconque des marques officielles de l'Opposante et n'ayant d'elle qu'un souvenir imparfait serait susceptible d'être trompée ou confondue par la Marque. Il ne s'agit pas d'un test comportant une comparaison directe et si, comme c'est le cas dans l'opposition en l'espèce, les marques ne sont pas identiques, il y a lieu de se demander si la ressemblance de la Marque est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec l'une quelconque des marques officielles de l'Opposante. Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance aux termes de l'article 9(1)n)(iii), le test à appliquer ne se limite pas à une comparaison visuelle. Il peut y avoir lieu de tenir compte des facteurs énoncés à l'article 6(5)e) de la Loi, à savoir le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation, dans le son ou dans les idées qu'elles suggèrent [voir *Techniquip Ltd c Canadian Olympic Assn* (1998), 80 CPR (3d) 225, à la p 230 (CF 1^{re} inst), conf par 3 CPR (4th) 298 (CAF); *Big Sisters Assn of Ontario c Big Brothers of Canada* (1997), 86 CPR (3d) 504 (CF 1^{re} inst); *Hope International, supra*].

[36] Le test énoncé à l'article 9(1)n)(iii) impose un niveau de preuve très élevé pour obtenir gain de cause et exige que la Marque soit presque la même qu'au moins une des marques officielles de l'Opposante. Le test énoncé à l'article 9(1)n)(iii) diffère de l'analyse relative à la confusion qui est habituellement menée en ce sens que, pour qu'un motif fondé sur cet article soit accueilli, il doit y avoir une probabilité que les consommateurs confondent les marques entre

elles, par opposition à une probabilité que les consommateurs concluent à l'existence d'un lien entre les sources des produits ou des services.

[37] Pour ce motif, l'Opposante a invoqué ses marques officielles PARKINSON SUPERWALK, qui fait l'objet de la demande n° 908,236, et LA GRANDE RANDONNE POUR LE PARKINSON, qui fait l'objet de la demande n° 908,235.

[38] Comme je l'ai souligné ci-dessus, j'estime que les mots STEP 'N STRIDE [pas et enjambée] constituent les éléments les plus frappants de la Marque et que le mot SUPERWALK [grande randonnée] (ou son équivalent français) constitue l'élément le plus frappant des marques officielles de l'Opposante. Bien que les marques des deux parties puissent suggérer un certain type d'activité physique menée pour soutenir la recherche sur la maladie de Parkinson, compte tenu des différences phonétiques et visuelles entre les marques des parties, je suis convaincue que la Requérante s'est acquittée du fardeau ultime qui lui incombait de démontrer que la ressemblance de la Marque avec l'une ou l'autre des marques officielles de l'Opposante n'est pas telle qu'on pourrait la confondre avec elle.

[39] Compte tenu de ce qui précède, je rejette le motif d'opposition fondé sur les articles 12(1)e) et 9(1)n)(iii) de la Loi.

Motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement – articles 16(1)b) et 16(3)b) de la Loi

[40] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard de ces motifs d'opposition, l'Opposante doit démontrer que, à la date de premier emploi par la Requérante (aux termes de l'article 16(1)b)) ou à la date de production de la demande (aux termes de l'article 16(3)b)), l'Opposante avait produit ses demandes et que ces demandes étaient en instance lorsque la demande de la Requérante a été annoncée, ainsi que l'exige l'article 16(4). Parmi les demandes pour lesquelles l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l'égard de l'un de ces motifs en l'espèce, l'argument le plus solide de l'Opposante se rapporte encore une fois à la demande n° 1,618,140 relative à la marque PARKINSON SUPERWALK. Si l'Opposante n'obtient pas gain de cause à l'égard de cette marque, elle n'aura pas gain de cause à l'égard de l'une quelconque de ses autres marques.

[41] Pour l'essentiel, les conclusions que j'ai tirées ci-dessus à l'égard du motif fondé sur l'article 12(1)d) s'appliquent également à ces motifs d'opposition. La seule différence est que la Requérante n'avait pas démontré l'emploi ou la révélation de sa Marque aux dates pertinentes les plus anciennes. À mon avis, cela n'est pas suffisant pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur de l'Opposante. En conséquence, ces motifs d'opposition sont rejetés.

Décision

[42] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

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

Aucune audience n'a été tenue.

AGENT(S) AU DOSSIER

Gowling WLG (Canada) LLP

POUR L'OPPOSANTE

Bennett Jones LLP

POUR LA REQUÉRANTE

Annexe A

Demandes d'enregistrement et enregistrements de marques de commerce de l'Opposante

Marque de commerce	Demande n°	Enregistrement n°
	1,214,598	LMC665,794
LA GRANDE RANDONNÉE PARKINSON	1,618,141	LMC879470
	1,618,142	LMC879,471
PARKINSON SUPERWALK	1,618,140	LMC879,465
PARKINSON SUPERWALK et Dessin	1,618,143	LMC879,473
		
SUPER WALK FOR PARKINSON'S et Dessin	1,214,600	LMC665,922
		