



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

Référence : 2016 COMC 71
Date de la décision : 2016-05-05
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

TM25 Holding B.V. **Opposante**

et

1148 Company Inc. **Requérante**

1,400,841 pour la marque de commerce **Demande**
Raw is Vintage

I Contexte

[1] Le 23 juin 2008, la Requérante a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce Raw is Vintage (la Marque), reproduite ci-dessous. La demande est fondée sur l'emploi projeté au Canada et vise une gamme de produits, dont des vêtements, des accessoires, des articles chaussants, des bagages, des jouets, etc. La liste complète des produits visés par la demande relative à la Marque se trouve à l'annexe « A » de cette décision.

[2] La demande relative à la Marque a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 10 mars 2010.

[3] Le 10 août 2010, la prédecesseure en titre de l'Opposante, G-Star International B.V., s'est opposée à la demande d'enregistrement de la Marque en produisant une déclaration d'opposition, comme l'exige l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi).

[4] Une demande d'autorisation de produire une déclaration d'opposition modifiée a par la suite été produite pour modifier le nom de l'Opposante pour Facton Ltd., en raison d'une cession de droits qui a eu lieu. La demande d'autorisation de produire une déclaration d'opposition modifiée a été accordée le 19 mai 2015.

[5] Le 28 avril 2016, une autre demande d'autorisation de produire une déclaration d'opposition modifiée a été produite pour modifier le nom de l'Opposante pour TM25 Holding B.V., en raison d'une autre cession de droits qui a eu lieu. Pour des raisons qui seront énoncées plus en détail ultérieurement dans ma décision, cette autorisation a également été accordée. Par conséquent, l'Opposante en l'espèce est maintenant TM25 Holding B.V.

[6] Les motifs d'opposition sont les suivants : i) la demande n'est pas conforme aux exigences des articles 30*e*) et 30*i*) de la Loi; ii) la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)*d*) de la Loi, car elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées RAW SHOES (enregistrement n° LMC770,144) et RAW FOOTWEAR (enregistrement n° LMC770,308) de l'Opposante, qui visent toutes deux une gamme de produits dont des articles chaussants, des vêtements, des accessoires et des services connexes; iv) [sic] la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(3)*a*) de la Loi, compte tenu de l'emploi antérieur par l'Opposante (ou ses prédecesseures) des marques de commerce déposées RAW SHOES et RAW FOOTWEAR, de même que de la marque de commerce RAW en elle-même, en liaison avec les produits et services susmentionnés; et v) [sic] la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi.

[7] Le 16 décembre 2010, la Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie l'ensemble des allégations formulées dans la déclaration d'opposition.

[8] À titre de preuve pour étayer son opposition, l'Opposante a produit des copies certifiées de ses enregistrements n^{os} LMC770,144 (RAW SHOES) et LMC770,308 (RAW FOOTWEAR).

[9] À titre de preuve pour étayer sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Grace Brooks, souscrit le 14 mai 2014. Mme Brooks n'a pas été contre-interrogée.

[10] À titre de preuve en réponse, l'Opposante a produit l'affidavit de Shannon Young, souscrit le 17 octobre 2014. Mme Young n'a pas été contre-interrogée.

[11] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été tenue.

II Questions préliminaires

[12] D'emblée, je tiens à souligner qu'une audience pour cette affaire était prévue pour le 28 avril 2016 et que les deux parties avaient indiqué qu'elles seraient présentes. Cependant, la veille de l'audience prévue, les deux parties ont indiqué à la Commission qu'elles ne seraient plus présentes. Par conséquent, l'audience a été annulée et l'affaire est passée à l'étape de la décision.

[13] Lorsque la Requérante a indiqué qu'elle ne serait plus présente à l'audience, elle a également produit une copie d'un [TRADUCTION] « Exposé des motifs de la décision », daté du 5 février 2016, du registraire des marques de commerce de Hong Kong, où une opposition à l'encontre de la même marque de commerce qui fait l'objet de la présente demande a été rejetée.

[14] La Requérante n'a présenté aucune observation en ce qui concerne l'importance ou la pertinence de ce document pour l'affaire en l'espèce. Cependant, j'estime qu'il n'est pas pertinent, puisque les décisions rendues à l'étranger ne lient aucunement le registraire et, bien que de telles décisions puissent parfois avoir une valeur persuasive, je considère que ce n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'aucune preuve n'a été versée au dossier pour établir que l'enregistrement de la Marque à Hong Kong était fondé sur un contexte factuel ou juridique similaire à celui de l'affaire dont je suis saisie.

[15] Finalement, je souligne que, suivant l'énoncé de pratique intitulé *Énoncé de pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marques de commerce*, lequel est entré en

vigueur le 31 mars 2009, les parties sont tenues de se donner l'une l'autre et de donner au registraire leur liste de jurisprudences et une copie de toute décision non publiée au moins cinq jours avant l'audience et, en l'espèce, la Requérente a produit une copie de cette décision auprès du registraire seulement le jour précédent la tenue de l'audience prévue.

[16] En plus du document susmentionné, la Requérente a également produit une photocopie d'une confirmation de changement de titre émise par le registraire des marques de commerce le 3 juillet 2015, confirmant qu'une cession des marques de commerce invoquées dans la déclaration d'opposition de Facton Ltd. à TM25 Holding B.V. avait été portée au registre.

[17] La Requérente a présenté des observations dans sa lettre selon lesquelles Facton Ltd. ne détenait plus de droits, n'avait pas la qualité d'agir à l'égard de cette opposition en raison de la cession et avait demandé que l'opposition soit rejetée pour cette raison.

[18] Je souligne que si une partie souhaite produire des observations supplémentaires sous la forme de plaidoyers écrits ou produire une preuve supplémentaire à cette étape de la procédure, elle doit présenter une demande d'autorisation en vertu de l'article 46(2) ou de l'article 44(1) de la Loi. La Requérente ne l'a pas fait.

[19] Quoiqu'il en soit, comme je l'ai indiqué précédemment, le 28 avril 2016, l'Opposante a demandé une autorisation de produire une déclaration d'opposition modifiée pour bien identifier l'Opposante comme étant TM25 Holding B.V., la propriétaire actuelle des enregistrements invoqués dans la déclaration d'opposition.

[20] Cette procédure est rendue à une étape très tardive et l'Opposante n'a pas donné de raisons suffisantes expliquant pourquoi elle n'avait pas demandé plus tôt l'autorisation de modifier sa déclaration d'opposition. Cependant, compte tenu de l'importance de la modification pour bien indiquer le nom de l'Opposante et considérant que les parties n'en subiraient pas de préjudice, j'accorde par la présente l'autorisation de modifier la déclaration d'opposition. La déclaration d'opposition modifiée qui accompagne la lettre de l'Opposante datée du 28 avril 2016 est donc maintenant considérée comme faisant partie du dossier.

[21] Je souhaiterais ajouter que l'autorisation de modifier la déclaration d'opposition n'a aucune incidence sur ma décision en l'espèce. Suivant l'article 38(1) de la Loi, toute

« personne » peut s’opposer à une demande et, même si un opposant doit possiblement être propriétaire des marques de commerce invoquées dans une procédure d’opposition afin d’avoir la qualité d’agir à l’égard de certains motifs d’opposition, ce n’est pas le cas pour tous les motifs. Plus particulièrement, je souligne qu’un opposant est libre d’invoquer les enregistrements d’un tiers pour contester l’enregistrabilité de la marque d’un requérant relativement à un motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) [*USV Pharmaceuticals of Canada Ltd c Sherman and Ulster Ltd* (1974), 15 CPR (2d) 79].

[22] En l’espèce (pour des raisons qui seront énoncées plus en détail ci-dessous), le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est le seul motif d’opposition qui demeure en cause. Par conséquent, même si j’avais rejeté la demande d’autorisation de l’Opposante de produire une déclaration d’opposition modifiée en l’espèce, l’opposition n’aurait pas été rejetée parce que l’Opposante n’avait pas la qualité pour agir.

III Fardeau de preuve et dates pertinentes

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

IV Analyse

Motifs d’opposition rejetés sommairement

Non-conformité – Article 30e)

[24] L’Opposante allègue que, en violation de l’article 30e), la Requérante ne pouvait pas avoir eu l’intention d’employer la Marque au Canada parce que, à la date de production de la demande, il doit être considéré qu’elle était au courant des droits antérieurs de l’Opposante sur ses marques de commerce. L’article 30e) de la Loi exige que le requérant fasse une déclaration portant qu’il a l’intention d’employer la marque de commerce visée par la demande au Canada,

lui-même ou par l'entremise d'un licencié. La demande contient une telle déclaration. Elle est donc conforme aux exigences de l'article 30e) de la Loi, quant à la forme. Dans ce contexte, et parce qu'il n'y a au dossier aucune preuve donnant à penser que la Requérente n'avait pas l'intention d'employer la Marque, l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l'égard de ce motif.

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

Non-conformité – Article 30i)

[26] Lorsqu'un 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 que le requérant est de mauvaise foi [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p 155]. La simple connaissance de l'existence de la ou des marques de commerce d'un opposant ne peut pas, en soi, servir de fondement à une allégation selon laquelle un requérant ne pouvait pas être convaincu de son droit à l'emploi de la Marque [*Woot, Inc c WootRestaruants [sic] Inc Les Restaurants Woot Inc* 2012 COMC 197 (CanLII)]. La demande relative à la Marque renferme la déclaration exigée et rien dans la preuve n'indique que la présente espèce est un cas exceptionnel.

[27] En conséquence, ce motif d'opposition est également rejeté sommairement.

Absence de droit à l'enregistrement – article 16(3)a)

[28] L'Opposante allègue que la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque compte tenu de l'emploi antérieur par l'Opposante de ses marques de commerce RAW SHOES et RAW FOOTWEAR, de même que de sa marque de commerce RAW, lesquelles ont chacune censément été employées au Canada par l'Opposante (ou une prédecesseure en titre) avant la date de production de la demande relative à la Marque. En ce qui concerne ce motif d'opposition, il incombe initialement à l'Opposante d'établir l'emploi de ses marques de commerce avant la date de production de la demande de la Requérente et de démontrer qu'elle n'avait pas abandonné ses marques à la date de l'annonce de la demande de la Requérente [article 16(5)]. Puisque l'Opposante n'a pas fourni la moindre preuve d'emploi de ses

marques de commerce, elle ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l'égard de ce motif d'opposition.

[29] En conséquence, ce motif d'opposition est également rejeté sommairement.

Absence de caractère distinctif – article 2

[30] L'Opposante allègue que la Marque ne distingue pas ni n'est adaptée à distinguer les produits de la Requérante des produits et des services des autres, y compris ceux de l'Opposante. Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, un opposant doit démontrer par sa preuve que sa marque de commerce était devenue suffisamment connue au moment où la procédure d'opposition a été engagée pour faire perdre à la marque visée par la demande son caractère distinctif [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF) et *Motel 6, Inc c No. 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44, à la p 58 (CF 1^{re} inst)]. Puisque l'Opposante n'a pas fourni la moindre preuve en l'espèce permettant d'établir que ses marques de commerce ont été employées ou sont devenues connues au Canada, elle ne n'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif.

[31] En conséquence, ce motif d'opposition est également rejeté sommairement.

Autres motifs d'opposition

Article 12(1)d)

[32] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable, car elle crée de la confusion avec ses marques de commerce RAW SHOES (enregistrement n° LMC770,144) et RAW FOOTWEAR (enregistrement n° LMC770,308).

[33] La date pertinente pour l'examen du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est 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)]. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que les enregistrements de l'Opposante existent [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[34] L'Opposante s'est donc acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l'égard de ce motif. Puisque l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposante.

Test en matière de confusion

[35] 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.

[36] 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 [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC)].

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

[37] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante soutient que le terme RAW [brut] n'a aucun lien avec aucun des aspects, traits ou caractéristiques des produits liés aux marques de commerce de l'Opposante et qu'il ne suggère pas du tout leur nature ou leur qualité. L'Opposante soutient par

conséquent que les marques de commerce RAW SHOES et RAW FOOTWEAR possèdent un certain caractère distinctif inhérent.

[38] En revanche, la Requérente soutient que le mot RAW [brut] des marques de commerce de l'Opposante pourrait être perçu comme suggestif du cuir [TRADUCTION] « brut » employé dans la fabrication de ses produits. De plus, la Requérente souligne que l'ajout des mots SHOES [chaussures] et FOOTWEAR [articles chaussants] n'ajoute rien aux marques de l'Opposante, puisqu'ils décrivent au moins certains produits de l'Opposante. Dans ce contexte, la Requérente soutient que les marques de commerce de l'Opposante ne possèdent aucun caractère distinctif inhérent. Je suis d'accord avec les observations de la Requérente en ce qui concerne l'inclusion des termes SHOES [chaussures] et FOOTWEAR [articles chaussants] des marques de l'Opposante. Pour ce qui est de son observation concernant le caractère suggestif du mot RAW [brut], je souligne que cela pourrait être également vrai pour la Marque, puisqu'elle est liée à bon nombre des mêmes types de produits que ceux de l'Opposante.

[39] Quant à la Marque, la Requérente est d'avis qu'elle possède un caractère distinctif inhérent plus important en raison de son aspect graphique, lequel, soutient la Requérente, lui donne une allure et une connotation plus [TRADUCTION] « rude ». De plus, la Requérente est d'avis que l'ajout du mot VINTAGE [d'époque] et que le fait que le « R » de la Marque est inversé de façon que le mot RAW [brut] puisse être lu comme RAW [brut] ou WAR [guerre] contribuent également au caractère distinctif global de la Marque.

[40] Je suis d'accord avec la Requérente que certaines des caractéristiques susmentionnées contribuent au caractère distinctif inhérent global de la Marque. Par conséquent, j'estime que la Marque possède un caractère distinctif inhérent légèrement plus important que celui des marques de commerce de l'Opposante.

[41] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être accru par la promotion ou l'emploi. Cependant, en l'espèce, ni l'une ni l'autre des parties n'a produit de preuve à cet égard.

[42] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que ce facteur, qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent des marques de commerce des parties et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, favorise légèrement la Requérente.

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

[43] Ni l'une ni l'autre des parties n'a produit de preuve d'emploi, quelle qu'elle soit; l'existence des enregistrements de l'Opposante me permet seulement de conclure à un emploi *de minimus* [*Entre Computer Centers, Inc c Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)].

[44] Dans ce contexte, j'estime que ce facteur ne favorise de manière significative ni l'une ni l'autre des parties.

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

[45] S'agissant des facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d) de la Loi, l'appréciation de la probabilité de confusion aux termes de l'article 12(1)d) de la Loi repose sur la comparaison de l'état déclaratif des produits qui figure dans la demande relative à la Marque avec l'état déclaratif des produits et des services qui figure dans les enregistrements de l'Opposante [*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] Il existe un recoupement direct ou un lien étroit entre la grande majorité des produits visés par les enregistrements de l'Opposante et ceux qui sont visés par la demande relative à la Marque. Les marques des deux parties sont liées à une vaste gamme de produits qui peuvent être décrits de manière générale comme des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des valises. À mon avis, les seuls produits figurant dans la demande relative à la Marque qui ne semblent pas être étroitement liés à ceux de l'Opposante ou qui ne semblent pas les recouper sont les [TRADUCTION] « bracelets de montre », « jouets, nommément jeux, casse-tête, statuettes, figurines et articles de porcelaine », « montres » et « cannes ».

[47] Compte tenu du recoupement dans le genre des produits des parties et en l'absence de preuve du contraire, j'estime raisonnable de conclure qu'il y aurait également un certain recoupement de leurs voies de commercialisation respectives, surtout considérant que les enregistrements de l'Opposante et la demande relative à la Marque n'indiquent aucune restriction à cet égard.

[48] Compte tenu de ce qui précède, pour les produits qui sont étroitement liés ou qui se recourent, j'estime que ces facteurs favorisent l'Opposante.

Article 6(5)e) – degré de ressemblance entre les marques de commerce

[49] Dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al [supra]*, la Cour suprême du Canada a indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énoncés à l'article 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties [voir également *Beverley Bedding & Upholstery Co c Regal Bedding & Upholstering Ltd* (1980), 47 CPR (2d) 145 (CF), à la p 149, conf par (1982), 60 CPR (2d) 70 (CAF)]. Si les marques de commerce des parties 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.

[50] Il est bien établi que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance entre des marques de commerce, il faut considérer les marques de commerce dans leur ensemble et éviter de les placer côte à côte pour les comparer et relever les similitudes ou les différences entre leurs éléments constitutifs. Il faut également s'abstenir de décomposer les marques.

[51] Dans *Masterpiece*, la Cour suprême a également fait observer que, même si le premier mot d'une marque de commerce est souvent l'élément le plus important pour établir le caractère distinctif [*Conde Nast Publications Inc c Union des éditions modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst)], il est préférable, lorsqu'il s'agit de comparer des marques entre elles, de se demander d'abord si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique.

[52] En l'espèce, je suis d'avis que le mot RAW [brut] qui apparaît dans la première partie dominante des marques des deux parties est l'élément qui se démarque le plus. À mon avis, c'est l'élément qui serait noté en premier sous le coup de la première impression et serait le plus mémorable pour le consommateur. Comme l'a souligné la Requérante, les mots SHOES [chaussures] et FOOTWEAR [articles chaussants] qui apparaissent à la fin des marques de commerce de l'Opposante sont clairement descriptifs et n'ajoutent par conséquent rien au caractère distinctif global de ces marques. Dans le cas de la Marque, je souligne qu'il s'agit d'une marque figurative et que le mot RAW [brut] occupe la plus grande partie du dessin. De

plus, le R inversé de RAW tend à attirer l'attention sur cet aspect de la Marque. Ainsi, j'estime qu'il existe un degré de ressemblance visuelle et phonétique assez élevé entre les marques des parties. En ce qui concerne la connotation, je souligne que la Marque ressemble à une déclaration (c'est-à-dire « RAW » [brut] est « vintage » [d'époque]). Bien qu'il n'y ait aucune mention de quoi que ce soit de « vintage » [d'époque] dans les marques de commerce de l'Opposante, la manière dont cet élément supplémentaire figure dans la Marque vient modifier le mot RAW [brut] et le souligner. Ainsi, bien qu'il existe certaines différences dans la connotation, en partie du fait qu'il ne soit pas fait mention du mot « vintage » [d'époque] dans les marques de commerce de l'Opposante, les marques des deux parties demeurent axées sur le mot RAW [brut], qui suggère une idée semblable dans les marques des deux parties.

[53] Compte tenu de ce qui précède, malgré les caractéristiques graphiques et les mots supplémentaires qui sont présents dans la Marque, je considère qu'il existe un degré de ressemblance assez élevé entre les marques de commerce des parties.

Autres circonstances de l'espèce

État du registre

[54] Comme autre circonstance de l'espèce, la Requérante invoque la preuve de l'état du registre qui a été produite par la voie de l'affidavit Brooks. Mme Brooks affirme avoir effectué une recherche dans le registre canadien des marques de commerce dans le but de repérer des marques de commerce qui comprennent le mot « RAW » [brut] en liaison avec les mêmes produits que ceux de la Requérante ou avec des produits similaires [para 2]. Après avoir terminé sa recherche, Mme Brooks a resserré ses résultats de recherche pour repérer des marques de commerce visant des vêtements et des articles chaussants [para 6]. Selon Mme Brooks, ce resserrement a résulté en 27 marques de commerce, dont 12 appartiennent à l'Opposante. Les détails des 15 autres marques appartenant à des tiers sont joints en pièces D et E de son affidavit [para 6]. Je souligne que certaines des demandes relatives aux 15 autres marques étaient toujours en instance au moment où Mme Brooks a souscrit son affidavit et n'avaient pas encore été enregistrées. De plus, certaines d'entre elles ne semblaient pas particulièrement pertinentes. Par exemple, je souligne que les marques qui font l'objet des enregistrements n^{os} LMC859,940, LMC552,604, LMC543,429 et LMC591,571 ne comprennent pas le mot « RAW » [brut] et que

dans l'enregistrement n° LMC546,678, le mot RAW [brut] s'inscrit dans le contexte des mots BIG JOE MUFFERAW.

[55] Bien que la preuve de l'état du registre puisse être utile pour apprécier le caractère commun ou le caractère distinctif d'une marque de commerce ou d'une partie d'une marque par rapport à l'ensemble des marques au registre, il a été statué qu'une telle preuve n'est pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer des conclusions quant à l'état du marché, et de telles conclusions ne peuvent être tirées que si un nombre significatif d'enregistrements pertinents est repéré [*Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst); et *Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[56] Considérant que Mme Brooks n'a repéré qu'un petit nombre de marques de commerce pertinentes comprenant le mot RAW [brut], je ne suis pas disposée à tirer de conclusions quant à l'état du marché en l'espèce. Compte tenu de cette conclusion, je considère qu'il n'est pas nécessaire que j'examine le contenu de l'affidavit Young de façon détaillée, puisque cet affidavit comprend principalement des résultats de différentes recherches sur Internet effectuées par Mme Young dans le but d'établir que bon nombre des marques indiquées aux pièces D et E de l'affidavit Brooks ne sont pas employées, ont été radiées ou sont liées à des produits ou des services différents ou d'un genre plus précis.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[57] Comme je l'ai déjà indiqué, l'article 6(2) de la Loi ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais sur la confusion portant à croire que des produits provenant d'une source proviennent d'une autre source.

[58] Le test à appliquer est celui de la première impression dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé qui voit la Marque (RAW IS VINTAGE, comme illustrée ci-dessus au para 1) sur les produits de la Requérante, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce RAW SHOES et RAW FOOTWEAR de l'Opposante employées en liaison avec des produits identiques ou d'un genre semblable à ceux de la Requérante et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les

différences entre les marques [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée, supra*, au para 20]. La question qui se pose est celle de savoir si cette personne aurait tendance à conclure que les produits de la Requérante sont fabriqués ou vendus par la même source que ceux qui sont visés par les enregistrements relatifs à RAW SHOES et à RAW FOOTWEAR de l'Opposante. En l'espèce, je répondrais à cette question par l'affirmative en ce qui concerne les produits des parties qui se recoupent ou qui sont étroitement liés et par la négative en ce qui concerne les autres produits, à savoir les [TRADUCTION] « bracelets de montre », « cannes », « montres » et « jouets, nommément jeux, casse-tête, statuettes, figurines et articles de porcelaine ».

[59] Je reconnais que la Marque possède un caractère distinctif inhérent légèrement plus fort que celui des marques de commerce de l'Opposante et que l'Opposante n'a pas produit la moindre preuve établissant que l'une ou l'autre de ces marques a été employée en aucun moment. Cependant, compte tenu du degré de ressemblance assez élevé entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposante, dans la mesure où il existe un recoupement ou un lien étroit entre certains produits des parties, je considère qu'il est probable qu'un consommateur confondrait la source de ces produits.

[60] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d* est rejeté en ce qui concerne les [TRADUCTION] « bracelets de montre », « cannes », « montres » et « jouets, nommément jeux, casse-tête, statuettes, figurines et articles de porcelaine » et accueilli en ce qui concerne les autres produits visés par la demande relative à la Marque.

VI Décision

[61] Compte tenu de ce qui précède, 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 en ce qui a trait aux produits [TRADUCTION] « bracelets de montre », « cannes », « montres » et « jouets, notamment jeux, casse-tête, statuettes, figurines et articles de porcelaine », et je repousse la demande en ce qui a trait aux autres produits, selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi [voir *Produits Menagers Coronet Inc c Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 CPR (3d) 482 (CF 1^{re} inst) en tant qu'autorité jurisprudentielle permettant de rendre une décision partagée].

Lisa Reynolds
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**

Aucune audience tenue.

AGENT(S) AU DOSSIER

Marks & Clerk

POUR L'OPPOSANTE

Morton Bessner

POUR LA REQUÉRANTE

Annexe A

Demande n° 1,400,841

Produits [TRADUCTION] :

(1) Vêtements pour hommes, jeunes femmes, femmes, enfants et adolescents, notamment chemises, chemises habillées, chemises sport, chemises tricotées, tee-shirts, chemises-vestes, chemisiers, corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement, chandails à col roulé, chandails à col cheminée, polos, gilets débardeurs, hauts d'entraînement, jerseys, camisoles, combinaisons-culottes, chandails de baseball, hauts-pulls avec poches sac, hauts à poche kangourou, hauts de musculation, polos, chemises de nuit, cardigans, chandails sans manches, chandails à manches courtes, chandails à manches longues, chandails, hauts d'échauffement, maillots, pantalons, pantalons sport, jeans, pantalons d'entraînement, pantalons de survêtement, pantalons à sous-pieds, barboteuses, jodhpurs, chasubles, shorts, shorts de marche, bermudas, shorts de randonnée, jupes-culottes, parkas, cabans, blousons d'aviateur, pardessus, canadiennes, imperméables, trench-coats, gilets, pardessus, blousons d'entraînement, vestes, costumes, blazers, smokings, coupe-vent, ponchos, ensembles imperméables, ensembles d'entraînement, survêtements de loisirs, combinaisons, salopettes, salopettes courtes, combinaisons-pantalons, ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, barboteuses, survêtements, uniformes, notamment uniformes pour équipes de sport, arbitres, groupes musicaux, placeurs, commentateurs, personnel médical, personnel hôtelier, membres du personnel, serveurs aux tables, ainsi qu'uniformes pour l'identification d'entreprises, de militaires, de policiers et de pompiers, robes, jupes, kimonos, manteaux, robes d'intérieur, blouses, blouses de travail, pyjamas, vêtements de nuit, robes de chambre, peignoirs, sorties de bain, grenouillères, sous-vêtements, boxeurs, caleçons, vêtements d'exercice, vêtements de ski, vêtements d'extérieur, vêtements d'entraînement, maillots de bain, vêtements de bain, chaussures, pantoufles, bottes, sandales, chaussures de course, chaussures de tennis, chaussures de marche, chaussures de sport, chaussures de mer, espadrilles, chaussures de sport à des fins déterminées et chaussures de sport à usage général, collants, maillots, jambières, mouchoirs, mitaines, bavoires, serre-poignets, bandanas, cravates, bandanas, visières, tuques, bérets, bretelles, foulards, gants, mitaines, bandeaux, serre-poignets, bonneterie, chaussettes, bas, bas-culotte, vêtements tout-aller, costumes d'Halloween et de mascarade; Bagages et articles connexes, notamment sacs de transport pour les articles de sport tout usage, sacs d'équipement sportif tout usage, sacs de sport, mallettes, sacs cylindriques, sacs de plage, portefeuilles, serviettes, porte-cartes, porte-monnaie, sacs-pochettes, sacs à main, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à cordonnet, sacs polochons, sacs polochon fourre-tout, bagages à main, housses à vêtements, sacs de voyage pour vêtements, sacs de sport, étuis porte-clés, sacs court-séjour, ombrelles, étuis à passeport, sacs à main, porte-monnaie, sacs d'école, sacs à livres, sacs banane, sacs à dos, sacs de taille, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs fourre-tout de stade, valises, sacs à couches, fourre-tout, valises, malles, mallettes de toilette, sacs penderie, bracelets de montre, cannes; Montres, étuis à cigarettes; Jouets, notamment jeux, casse-tête, statuettes, figurines et articles de porcelaine.