



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

Référence : 2015 COMC 29
Date de la décision : 2015-02-19
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION produite
par Benisti Import-Export Inc. à l'encontre de la
demande d'enregistrement n° 793899(1) pour la
marque de commerce BELOW ZERO au nom de
Mark's Work Wearhouse Ltd.**

Introduction

[1] Benisiti Import-Export Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce BELOW ZERO (la Marque) qui fait l'objet de la demande n° 793899(1) produite par Mark's Work Wearhouse Ltd. (la Requérante).

[2] La demande a été produite le 27 octobre 2011 et vise à allonger la liste des produits spécifiés dans l'enregistrement n° LMC466,053 afin d'inclure les suivants :

Articles chaussants, nommément bottes de travail (Produits 1);

Vêtements, nommément sous-vêtements, nommément sous-vêtements isothermes, nommément hauts, pantalons, combinaisons, sous-vêtements, nommément caleçons, boxeurs (Produits 2);

Articles chaussants, nommément articles chaussants isothermes, nommément articles chaussants d'extérieur et d'hiver, articles chaussants imperméables, nommément articles chaussants d'extérieur imperméables et articles chaussants de pluie, articles chaussants tout-aller, bottes et chaussures; vêtements, nommément vêtements d'intérieur; accessoires vestimentaires, nommément visières; vêtements, nommément foulards et cache-cous; couvre-mains, nommément gants isothermes, mitaines, doublures pour mitaines et gants ainsi que gants-mitaines; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux isothermes, tuques, passe-montagnes, cache-oreilles et protège-oreilles (Produits 3);

(les produits 1, les Produits 2 et les Produits 3 sont ci-après collectivement appelés les Produits).

[3] La Marque est employée au Canada depuis 2007 en liaison avec les Produits 1; 2009 en liaison avec les Produits 2; et 2010 en liaison avec les Produits 3.

[4] L'Opposante a produit son opposition sur le fondement de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Les motifs d'opposition soulevés dans la déclaration d'opposition produite par l'Opposante peuvent être regroupés en trois catégories : ceux qui concernent la non-conformité à l'article 30 de la Loi; ceux qui ont trait à l'absence de caractère distinctif des Marques aux termes des articles 2, 48 et 50 de la Loi; et ceux qui sont liés à la probabilité que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante (telles qu'elles sont décrites au paragraphe 8 de la l'Annexe A) qui comprennent les mots POINT ZERO, ainsi qu'avec le nom commercial POINT ZERO de l'Opposante. Les motifs d'opposition sont présentés en détail à l'Annexe A de la présente décision.

[5] Pour les raisons exposées ci-après, je rejette l'opposition.

Le dossier

[6] La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 11 janvier 2012. L'Opposante a produit sa déclaration d'opposition le 12 mars 2012. La Requérante a produit et fait signifier une contre-déclaration dans laquelle elle conteste l'ensemble des motifs d'opposition soulevés par l'Opposante.

[7] Comme preuve, l'Opposante a produit l'affidavit de Mario Morellato. M. Morellato a été contre-interrogé et la transcription a été versée au dossier. La preuve de la Requérante est formée des affidavits de Iain Summers, Jennifer Allen et Jill Roberts.

[8] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux représentées à l'audience.

Fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[9] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que sa demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, tel qu'il est allégué dans la déclaration d'opposition. Cela signifie que s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante. L'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF); et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* (2005), 41 CPR (4th) 223 (CF 1^{re} inst)].

Remarques préliminaires

Réponses aux engagements

[10] Comme je l'ai mentionné précédemment, M. Morellato, le vice-président des Finances de l'Opposante, a été contre-interrogé. Pendant son contre-interrogatoire, plusieurs engagements ont été pris. L'Opposante n'a cependant pas donné suite à ces engagements. La Requérante fait valoir que lorsqu'une partie omet de donner suite à des engagements, une inférence défavorable doit être tirée relativement à l'objet des engagements en question [voir *Wiley Publishing Inc c Hall-Chem Manufacturing Inc* (2010), 86 CPR (4th) 121 (COMC)].

[11] Je suis d'accord avec la Requérante. Les questions visées par les engagements ne sont toutefois pas toutes pertinentes du point de vue du résultat de la présente opposition. Je vais tirer une inférence défavorable du défaut de l'Opposante de donner suite aux engagements suivants :

- Fournir les noms des clients qui ont communiqué avec l'Opposante au sujet de cas de confusion entre la marque de commerce POINT ZERO de l'Opposante et la Marque;

- Produire toute pièce de correspondance ayant trait aux cas de confusion entre la marque de commerce POINT ZERO de l'Opposante et la Marque;
- Préciser la date à laquelle l'Opposante a commencé à vendre des chaussettes en liaison avec la marque de commerce POINT ZERO;
- Produire toute pièce de correspondance concernant les plaintes ou demandes de renseignements reçues relativement à l'emploi de la marque de commerce PZERO par une entité identifiée en contre-interrogatoire comme « Pirelli »;
- Répondre à la question de savoir si l'Opposante a cessé, avant 2011, de vendre des planches à neige, des textiles, des couvre-lits, des nappes et des bottes de travail en liaison avec la marque de commerce POINT ZERO.

[12] J'infère donc ce qui suit :

- Il n'y a eu aucune plainte de clients concernant la confusion avec la Marque;
- Aucune vente de chaussettes n'a été réalisée récemment par l'Opposante (ou ses licenciées) en liaison avec la marque de commerce POINT ZERO;
- Il n'y a eu aucune plainte quant à l'emploi de la marque de commerce PZERO par « Pirelli »;
- L'Opposante a cessé, avant 2011, de vendre des planches à neige, des textiles, des couvre-lits, des nappes et des bottes de travail en liaison avec la marque de commerce POINT ZERO.

Présence de l'Opposante à l'audience

[13] Seule la Requérente a sollicité la tenue d'une audience après que l'avis du registraire eut été envoyé aux parties conformément aux dispositions de l'article 46(3) du *Règlement sur les marques de commerce*. Le registraire a avisé les parties de la date, du lieu et de l'heure de l'audience plus de trois mois à l'avance. Ce n'est que quelques jours avant l'audience et après que la Requérente eut produit la liste des décisions sur lesquelles elle comptait s'appuyer que l'Opposante a exprimé, pour la première fois, son intention de participer à l'audience.

[14] La Requérente s'est opposée à la présence de l'Opposante à l'audience au motif que cette dernière ne s'était pas conformée aux dispositions de l'article 46(3) du *Règlement* et aux

prescriptions contenues dans l'avis de pratique intitulé « *Énoncé de pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce* », en vigueur depuis le 31 mars 2009. L'agent de l'Opposante a fait valoir que l'Opposante ne l'a informé de sa volonté qu'il soit présent à l'audience que quelques jours avant la tenue de l'audience. L'agent de l'Opposante a également indiqué qu'il se fonderait principalement sur le plaidoyer écrit de l'Opposante et ne ferait que répondre aux observations verbales de la Requérante, si cela s'avérait nécessaire. C'est donc dans ces circonstances que j'ai autorisé l'Opposante à faire des représentations à l'audience.

Question de la confusion

[15] En ce qui concerne la question de la confusion entre la Marque et les Marques de commerce déposées de l'Opposante, j'estime que la marque de commerce POINT ZERO de l'Opposante est celle qui est la plus susceptible de lui permettre d'obtenir gain de cause, car ses autres marques comportent toutes un élément nominal et/ou un élément graphique supplémentaire qui a pour effet de les distinguer de la Marque.

Motifs d'opposition rejetés sommairement

[16] L'Opposante n'a produit aucun élément de preuve pour s'acquitter du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l'égard des motifs d'opposition fondés sur le défaut allégué de la Requérante de satisfaire aux exigences énoncées à l'article 30 de la Loi. Il en va de même pour les deux volets du motif d'opposition lié à l'absence de caractère distinctif fondé sur la non-conformité à l'article 50 de la Loi et sur l'allégation voulant que la Marque ait uniquement une vocation fonctionnelle ou décorative. Ces motifs d'opposition (motifs 1 à 5 inclusivement et 13b), c) et d), tels qu'ils sont formulés à l'Annexe A) sont tous rejetés.

[17] Quant au motif fondé sur le paragraphe d'introduction de l'article 16(1) de la Loi, je rappellerai que le paragraphe d'introduction de cet article ne peut pas servir de fondement à un motif d'opposition aux termes de l'article 38(2) de la Loi, car l'article 16(1), dans son ensemble, a trait au motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement. En conséquence, je rejette ce motif d'opposition (motif 12, tel qu'il est formulé à l'Annexe A).

[18] L'Opposante a soulevé le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)c) de la Loi, à savoir que, à la date alléguée du premier emploi de la Marque, cette dernière créait de la confusion avec le nom commercial POINT ZERO de l'Opposante. Or, il n'y a aucune preuve de l'emploi du nom commercial POINT ZERO par l'Opposante au Canada. Les éléments de preuve qui seront décrits en détail ci-dessous se rapportent à la marque de commerce POINT ZERO. En conséquence, ce motif d'opposition est également rejeté (motif 11, tel qu'il est formulé à l'Annexe A).

[19] Même si je considérais que l'allégation selon laquelle la Requérante n'est pas une « personne » au sens de l'article 2 de la Loi constitue en soi un motif d'opposition valable, il n'en resterait pas moins qu'aucun élément de preuve n'a été présenté à l'appui de cette allégation. En conséquence, ce motif d'opposition est également rejeté (motif 6, tel qu'il est formulé à l'Annexe A).

[20] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)b) de la Loi en ce que la Marque, qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, donnerait une description claire ou une description fausse et trompeuse, en langue anglaise, de la nature ou de la qualité des Produits en liaison avec lesquels son emploi est allégué. À cet égard, l'Opposante fait valoir dans sa déclaration d'opposition que peu importe que la Marque soit sous forme graphique, écrite ou sonore, le consommateur moyen est susceptible de croire que les Produits sont destinés à être portés lorsque la température extérieure descend sous la barre du zéro;

[21] Là encore, l'Opposante n'a produit aucun élément de preuve à l'appui de ce motif d'opposition. Elle avait pourtant le fardeau initial de produire une preuve factuelle [voir *Sherwood Brands Overseas Inc c Linkletter (PEI) Ltd* (2001), 15 CPR (4th) 385 (COMC)]. Qui plus est, l'Opposante n'aborde cette question nulle part dans son plaidoyer écrit et ne l'a pas soulevé davantage à l'audience. En conséquence, je rejette ce motif d'opposition également (motif 7, tel qu'il est formulé à l'Annexe A).

[22] Les motifs d'opposition restants dont je dois disposer sont donc les motifs 8 à 10 inclusivement (c.-à-d. l'enregistrabilité aux termes de l'article 12(1)d) et le droit à l'enregistrement aux termes des articles 16(1)a) et b) de la Loi), et le motif 13a) (caractère distinctif), tels qu'ils sont formulés à l'Annexe A.

Les dates pertinentes

[23] La date pertinente pour l'analyse de chacun des motifs d'opposition restants varie selon le motif à examiner :

- Enregistrabilité de la Marque aux termes de l'article 12(1)*d*) de la Loi : la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 à 424 (CAF)];
- Droit à l'enregistrement de la Marque, lorsque la demande est fondée sur l'emploi : la date de premier emploi alléguée (le 31 décembre 2007 dans le cas des Produits 1, le 31 décembre 2009 dans le cas des Produits 2 et le 31 décembre 2010 dans le cas des Produits 3) [voir l'article 16(1) de la Loi];
- Caractère distinctif de la Marque : la date de production de la déclaration d'opposition (en l'espèce, le 12 mars 2012) est généralement considérée comme la date pertinente [voir *Andres Wines Ltd and E & J Gallo Winery* (1975), 25 CPR (2d) 126 à 130 (CAF) et *Metro-Goldwyn-Meyer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF 1^{re} inst)].

[24] Le fait que les dates pertinentes qui s'appliquent à chacun des motifs d'opposition restants diffèrent n'aura pas d'incidence sur le résultat de ces motifs d'opposition.

Droit à l'enregistrement (article 16(1)*a*) de la Loi

[25] À l'égard de ce motif d'opposition, l'Opposante avait le fardeau initial de démontrer que ses Marques de commerce déposées avaient déjà été employées ou révélées au Canada par l'Opposante ou ses prédécesseurs en titre.

[26] Dans son affidavit, M. Morellato allègue ce qui suit :

- l'Opposante fabrique, importe et distribue au Canada des vêtements haut de gamme, en particulier des manteaux, des vestons, des chemises, des pulls et des pantalons sous la marque de commerce POINT ZERO et d'autres marques de commerce mentionnées dans son affidavit, puis exporte ces vêtements dans de nombreux pays à travers le monde, y compris aux États-Unis;

- les produits et, en particulier, les vêtements arborant la marque de commerce POINT ZERO sont vendus et annoncés dans de nombreux pays à travers le monde, y compris en Australie, au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient;
- l'Opposante a annoncé et commercialisé, à grande échelle et de façon continue, ses produits arborant la marque de commerce POINT ZERO et les autres marques de commerce mentionnées dans son affidavit, partout au Canada;
- Il allègue en outre que l'Opposante fait la promotion de ses marques de commerce et de ses produits par l'intermédiaire de son site Web, au www.point-zero.com.

[27] M. Morellato a également produit des photographies de telles annonces, accompagnées d'une description et de la date et du lieu de leur publication.

[28] Comme la Requérante le souligne dans son plaidoyer écrit, M. Morellato allègue dans son affidavit que l'Opposante emploie sa marque de commerce POINT ZERO au Canada depuis au moins le 1^{er} juillet 1984; qu'elle a vendu de grandes quantités de produits arborant la marque de commerce POINT ZERO; et qu'elle a mené des campagnes publicitaires d'envergure pour promouvoir les produits arborant cette marque de commerce. Il ne fournit toutefois ni chiffres de ventes ni dépenses publicitaires dans son affidavit.

[29] Qui plus est, il n'y a au dossier aucune preuve de l'emploi de la marque de commerce POINT ZERO, ou de l'une quelconque des Marques de commerce déposées, au Canada en liaison avec l'un quelconque des produits au sens de l'article 4(1) de la Loi. Des spécimens d'annonces sont, certes, joints comme pièce D à l'affidavit de M. Morellato, mais la simple annonce de produits en liaison avec une marque de commerce ne constitue pas une preuve adéquate de l'emploi de cette marque de commerce en liaison avec des produits [voir *Nissan Canada Inc c BMW Canada Inc* (2007), 60 CPR (4th) 181 (CAF)].

[30] Certaines des copies de spécimens d'annonces que M. Morellato a jointes comme pièce D à son affidavit comportent des renseignements sur la période pendant laquelle ces annonces ont été affichées ou diffusées et à quels endroits. Je vais maintenant résumer ces renseignements afin de déterminer si la marque de commerce POINT ZERO de l'Opposante était devenue connue au Canada aux dates pertinentes :

- l'annonce sur panneau publicitaire « POINT ZERO ocean » a été affichée pour la première fois en février 2001. Nous ne savons rien cependant de la durée de cette

annonce ni de l'ampleur de sa diffusion, car il est fait mention de [TRADUCTION] « tous les grands centres commerciaux de Montréal », mais ces derniers ne sont pas identifiés;

- la deuxième annonce sur panneau publicitaire « POINT ZERO-Nicole Benisti » a été affichée sur 700 abribus de Montréal pendant les mois de janvier et de février 2005;
- l'annonce « POINT ZERO-Bags » a été affichée sur des autobus de l'Ontario du 22 juillet au 22 août 2002. Le nombre d'autobus sur lesquels cette annonce a été affichée n'est toutefois pas précisé. Or, sans cette information, il est impossible d'évaluer l'ampleur de cette campagne;
- une annonce montrant la marque de commerce POINT ZERO a été affichée sur 230 panneaux publicitaires VIACOM dans la ville de Québec au cours des mois de février et de mars 2006;
- l'annonce « POINT ZERO-Optical » a été affichée sur 250 abribus de Toronto pendant une période de 4 semaines ayant débuté le 16 mai 2005;
- l'annonce « POINT ZERO-MP3 Watch » a été affichée sur des autobus et dans les grands centres commerciaux de Montréal au cours du mois de décembre 2000. Là encore, le nombre d'autobus sur lesquels cette annonce a été affichée n'est pas précisé, pas plus que le nom des centres commerciaux;
- l'annonce « POINT ZERO-Colori » a été affichée sur 300 côtés d'autobus dans la région de Montréal pendant les mois de septembre, d'octobre, de novembre et de décembre 2005;
- l'annonce « POINT ZERO-Belts » a été affichée sur des autobus de Toronto à partir de février 2001. Nous ne savons pas, cependant, sur combien d'autobus cette annonce a été affichée ni pendant combien de temps;
- l'annonce « POINT ZERO-Cuir » a été affichée dans le métro de Montréal au cours des mois d'août et de septembre 2000;
- des annonces « POINT ZERO » ont été affichées dans 200 centres commerciaux d'envergure du Canada, à l'exception de la province de Québec et de l'Ouest canadien, pendant les mois de novembre et de décembre 2004.

[31] Je souligne que la pièce D de l'affidavit de M. Morellato comprend également des extraits du magazine POINT ZERO, mais qu'aucun renseignement n'est fourni quant à l'ampleur de la distribution de ce magazine au Canada. En outre, d'après cette preuve, des annonces ont également été affichées sur des panneaux publicitaires aux États-Unis, mais aucun renseignement n'est fourni quant à la mesure dans laquelle ces annonces ont pu être vues par des Canadiens.

[32] À la lumière de cette preuve, malgré les lacunes qu'elle comporte et qui sont résumées ci-dessus, je conclus que la marque de commerce POINT ZERO de l'Opposante était connue au Canada aux différentes dates pertinentes qui s'appliquent à ce motif. J'ajouterai que, bien que diverses marques de commerce aient été annoncées, je considère chacune des annonces décrites ci-dessus comme une annonce de la marque nominale POINT ZERO de l'Opposante, car les mots supplémentaires soit sont descriptifs des produits qui sont annoncés, soit représentent le nom réel ou fictif d'une personne qui fait partie de l'annonce. Si la marque de commerce POINT ZERO ne permet pas à l'Opposante d'obtenir gain de cause sur ce motif d'opposition, il va sans dire qu'aucune autre de ses Marques de commerce déposées qui étaient peut-être connues au Canada aux dates pertinentes ne lui permettrait.

[33] Par conséquent, je dois déterminer si, aux dates pertinentes, la Marque, lorsqu'elle était employée en liaison avec les Produits créait de la confusion avec la marque de commerce POINT ZERO de l'Opposante. Le fardeau ultime de démontrer que tel n'était pas le cas incombe à la Requérante.

[34] Le test à appliquer pour apprécier la probabilité de confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, qui porte que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus ou loués par la même personne, que ces produits soient ou non de la même catégorie générale. Le test énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des produits ou des services provenant d'une source proviennent d'une autre source. Aux fins de cette appréciation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énumérées à l'article 6(5), à savoir : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[35] Ces critères ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux n'est pas nécessairement le même [voir *Clorox Co c Sears Canada Inc* (1992), 41 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst) et *Gainers Inc c Marchildon*(1996), 66 CPR (3d) 308 (CF 1^{re} inst)]. Je m'appuie également sur les observations formulées par le juge Binnie dans les arrêts de la Cour suprême du Canada *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC) relativement à l'appréciation des critères énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi pour déterminer s'il existe une probabilité de confusion entre deux marques de commerce.

[36] En outre, comme l'a fait observer la Cour suprême dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al* (2011), 96 CPR (4th) 361 (CSC), dans la majorité des cas, le degré de ressemblance entre les marques en cause est le facteur qui revêt le plus d'importance. Par conséquent, je commencerai par analyser le degré de ressemblance entre les marques de commerce respectives des parties.

Le degré de ressemblance

[37] L'élément commun aux deux marques est le mot « zero » [zéro]. Il s'agit du second élément des marques respectives des parties. Il est admis que le premier élément d'une marque de commerce est souvent le plus important, car c'est lui qui détermine s'il est aisé pour le consommateur de distinguer des marques entre elles [voir *Pernod Ricard c Molson Breweries* (1992), 44 CPR (3d) 359].

[38] En l'espèce, non seulement les premiers mots de chaque marque sont différents, mais ils servent de qualificatifs au mot « zero ». Combiné au mot « zero », le mot « below » [sous; dessous], lorsqu'il est employé en liaison avec les Produits, suggère que ces derniers peuvent être utilisés par temps froid ou lorsque la température descend « sous zéro ».

[39] Quant au mot « point », la preuve décrite ci-après a été versée au dossier. M^{me} Roberts, une technicienne juridique, a reçu du cabinet de l'agent de la Requérante le mandat d'effectuer des recherches à l'aide du moteur de recherche Google dans le but de déterminer si l'expression « size zero » ou « size 0 » [taille zéro ou 0] est utilisée dans l'industrie du vêtement pour désigner une taille de vêtement. Elle a produit des extraits d'articles parus dans divers magazines de mode (dont

Cosmopolitan) présentant des tableaux des différentes tailles de vêtements, lesquelles comprennent la taille 0 et la taille 00. Elle a également consulté les sites Web de divers magasins de vente au détail de vêtements, notamment Old Navy Canada, The Gap Canada, Reitmans et Sears Canada, pour ne nommer que ceux-là, dans lesquels des articles vestimentaires de taille 0 étaient offerts en vente.

[40] Le registraire peut, à sa discrétion, consulter des dictionnaires pour obtenir des précisions sur le sens d'un mot [voir *National Laser Products Limited c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1976), 28 CPR (2d) 59 (CF 1^{re} inst)]. J'ai donc consulté le dictionnaire français *Le Nouveau Petit ROBERT*, qui, entre autres nombreuses définitions, donne pour le mot « point » la définition suivante :

« Chaque unité d'une échelle de grandeurs ou d'un indice ».

[41] Conséquemment, lorsqu'ils sont employés en liaison avec des articles vestimentaires, les mots POINT ZERO pourraient évoquer, pour un consommateur francophone ou bilingue, la « taille zéro », ce qui est évidemment différent du sens de la Marque. Ainsi, non seulement les marques en cause sont-elles différentes sur le plan visuel (les marques commençant par des mots différents) et sur le plan sonore, elles le sont également dans les idées qu'elles suggèrent. Ce facteur favorise nettement la Requérante.

[42] Je vais, néanmoins, procéder à l'analyse des autres facteurs pertinents afin de déterminer, dans la mesure où ils sont favorables à l'Opposante, s'ils pèsent plus lourd dans la balance que l'absence de ressemblance entre les marques en cause.

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[43] Je conviens avec la Requérante que chacune des marques de commerce des parties est composée de mots suggestifs, tel qu'il est expliqué ci-dessus, et que, de ce fait, chacune possède un faible caractère distinctif inhérent. Par conséquent, elles ne peuvent bénéficier que d'une protection limitée.

[44] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être accru par l'emploi ou la promotion de la marque au Canada. J'ai déjà examiné l'emploi et la promotion de la marque de commerce POINT ZERO de l'Opposante au Canada. À la lumière de cette preuve, je conclus que la marque de commerce POINT ZERO de l'Opposante était connue au Canada aux dates pertinentes, mais seulement dans une mesure limitée, car l'Opposante n'a pas fourni de chiffres de ventes.

[45] M. Summers exerce les fonctions de vice-président, Innovation industrielle, Articles chaussants, Accessoires et Produits chez la Requérante. Il a fourni les chiffres des ventes annuelles de chaussettes pour hommes et femmes depuis 2008, ainsi que des étiquettes employées en liaison avec les chaussettes. Or, les chaussettes ne font pas partie des Produits et il n'y a pas la moindre preuve d'emploi de la Marque, à l'une quelconque des dates pertinentes, en liaison avec les Produits.

[46] M. Summers a également fourni les chiffres des ventes annuelles d'articles chaussants (environ 800 000 \$ au total) et d'accessoires (plus de 1 000 000 \$ au total) réalisées par l'Opposante en liaison avec la Marque, de 2010 à 2012 inclusivement. Il a produit des spécimens d'étiquettes et de boîtes de chaussures arborant la Marque. Il a également produit des images d'articles chaussants.

[47] Compte tenu des chiffres de ventes fournis par la Requérante, je conclus que ce facteur joue légèrement en faveur de la Requérante, sans toutefois influencer de façon déterminante sur l'issue de la présente affaire.

La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[48] Il n'y a aucune preuve de l'emploi de la marque de commerce POINT ZERO de l'Opposante en liaison avec un quelconque produit au sens de l'article 4(1) de la Loi, c'est-à-dire aucune preuve que la propriété d'un quelconque produit a déjà été transférée par l'Opposante à des clients en liaison avec la marque de commerce POINT ZERO. En revanche, je dispose d'une preuve d'emploi de la Marque de la Requérante en liaison avec des articles chaussants et des accessoires, comme mentionné précédemment.

[49] Ce facteur favorise la Requérente.

Le genre de produits et de services, et les voies de commercialisation respectives des parties

[50] Dans son plaidoyer écrit, la Requérente concède qu'il existe un recoupement entre les produits respectifs des parties. Elle tente toutefois de minimiser l'importance de ce recoupement en invoquant la preuve de l'état du registre. J'examinerai séparément l'argument fondé sur l'état du registre.

[51] En ce qui a trait aux voies de commercialisation, la Requérente fait valoir que la preuve démontre que les Produits seraient vendus exclusivement dans les points de vente au détail de la Requérente ou en ligne sur le site Web de la Requérente. À l'appui de cet argument, elle cite le paragraphe 8 de l'affidavit de M. Summers. Or, la demande ne fait nullement mention d'une telle restriction. Si la demande était admise, la Requérente serait libre de vendre les Produits par n'importe quelles voies de commercialisation.

[52] En outre, lors de son contre-interrogatoire, M. Morellato a affirmé que la Requérente vendait des produits arborant la marque de commerce POINT ZERO dans ses magasins de détail depuis 1991 (voir les pages 13 et 14). Il n'a toutefois pas précisé quels produits de l'Opposante étaient offerts en vente dans les magasins de détail de la Requérente.

[53] Compte tenu du fait que les produits des parties se recoupent et que certains des produits de l'Opposante ont, par le passé, été vendus dans les magasins de détail de la Requérente, je présume que les voies de commercialisation des parties pourraient également se recouper.

[54] Je conclus que ces facteurs favorisent l'Opposante.

Preuve de l'état du registre

[55] La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en tirer des conclusions quant à l'état du marché [voir *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)]. Or, de telles conclusions sur l'état du marché ne peuvent être tirées de la preuve de l'état du

registre que si un nombre important d'enregistrements pertinents a été repéré [voir *Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].].

[56] Jennifer Allen est une employée du cabinet de l'agent de la Requérante. Elle affirme que les Produits appartiennent à la classe 25 (classe internationale 25) de la *Classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement de marques*, à savoir : Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs.

[57] Le 5 mars 2013, M^{me} Allen a effectué une recherche dans le registre dans le but de repérer toutes les marques de commerce comprenant le terme POINT et sont liées à la classe internationale 25. Le 27 mai 2013, elle a répété sa recherche afin de tenir compte des mises à jour et a repéré 84 marques, qu'elle énumère toutes au paragraphe 6 de son affidavit. Les détails de ces 84 marques sont joints comme pièce 2 à son affidavit.

[58] Elle a effectué une recherche similaire pour les marques de commerce comprenant le terme ZERO et repéré 52 marques qu'elle présente au paragraphe 8 de son affidavit. Les détails de ces 52 marques sont joints comme pièce 3 à son affidavit. Sur ces 52 marques, 13 sont au nom de l'Opposante et 2 au nom de la Requérante.

[59] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante a réalisé une analyse de la preuve de l'état du registre, mais sans tenir compte des diverses dates pertinentes associées à chaque motif d'opposition. La date pertinente la plus lointaine qui s'applique au présent motif d'opposition est le 31 décembre 2007. Si l'on prend en considération uniquement les marques qui figuraient au registre avant cette date, il ne reste plus que 13 marques pertinentes parmi celles énumérées au Tableau 2 joint à l'affidavit de M^{me} Allen; ces marques sont les suivantes (selon le numéro qui leur est attribué au Tableau 2) :

- 29 ZERO-FLAME
- 30 ZERO RESTRICTION
- 31 ZERO ZERO RESTRICTION GOLF OUTERWEAR USA & Dessin
- 33 ZERO PRESSURE
- 35 ZERO XPOSUR
- 37 PZERO
- 38 PZERO
- 43 ABSOLUTE ZERO
- 44 ZEROTEN & Dessin

45 ZERO EDGE
47 ZERO-STRESS
50 ZERO DEGREE
52 ZEROZONE

[60] Je considère que ce nombre de marques est suffisant pour que l'on puisse conclure que le mot « ZERO » est couramment utilisé dans le commerce à titre d'élément de marques de commerce employées en liaison avec des articles vestimentaires, et que le consommateur est donc habitué à distinguer entre elles des marques comprenant ce mot.

[61] Je considère que la preuve de l'état du registre est un facteur pertinent qui favorise la Requérante.

Absence de cas de confusion malgré la coexistence des marques

[62] Comme je l'ai mentionné précédemment, la présente demande a été produite dans le but d'allonger la liste des produits visés par l'enregistrement LMC466,053. M^{me} Allen a produit une copie d'un extrait du registre. La demande originale a été produite en 1995 sur la base de l'emploi depuis au moins 1985. L'enregistrement existant vise des chaussettes.

[63] M. Summers, dans son affidavit, affirme que la Requérante vend des chaussettes arborant la Marque dans ses magasins de détail depuis 1985. Il affirme qu'à sa connaissance, personne n'a jamais communiqué avec la Requérante pour signaler un cas de confusion entre les marques en cause. Comme je l'ai mentionné précédemment, lors de son contre-interrogatoire, M. Morellato a affirmé que la Requérante vend des produits arborant la marque de commerce POINT ZERO dans ses magasins de détail depuis 1991.

[64] Étant donné que la coexistence des marques à laquelle M. Summers fait référence concerne des chaussettes, et non les Produits, je n'accorde que peu de poids à ce facteur.

Conclusion

[65] Les marques en cause possèdent toutes deux un caractère distinctif inhérent faible et, bien qu'elles aient un élément en commun, à savoir le mot « ZERO », elles commencent par des

éléments différents et suggèrent des idées différentes. Enfin, la preuve de l'état du registre démontre qu'il existe de nombreuses marques de commerce comprenant le mot ZERO.

[66] Par conséquent, je conclus que la Requérante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver que la Marque ne créait de confusion avec aucune des Marques de commerce déposées de l'Opposante à aucune des dates pertinentes mentionnées précédemment, lorsqu'elle était employée en liaison avec les Produits.

[67] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) de la Loi est rejeté (motif 9, tel qu'il est formulé à l'Annexe A).

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)b) de la Loi

[68] L'Opposante allègue que la Requérante n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque à la date pertinente (le 27 octobre 2011), car la Marque créait de la confusion avec sa marque de commerce PZ HEAT TECH DEPARTMENT POINT ZERO & Dessin reproduite ci-dessous, à l'égard de laquelle la demande d'enregistrement n° 1,472,367 avait été antérieurement produite :



[69] Une copie d'un extrait du registre concernant cette demande est jointe comme pièce C à l'affidavit de M. Morellato. J'ai consulté le registre et je confirme que cette demande était encore pendante à la date à laquelle la présente demande a été annoncée (le 11 janvier 2012) [voir l'article 16(4) de la Loi]. Elle vise des vêtements pour hommes, femmes et enfants. L'Opposante s'est donc acquittée du fardeau de preuve initial qui incombait à l'égard de ce motif.

[70] Par conséquent, je dois déterminer s'il existait, à la date pertinente, une probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce PZ HEAT TECH DEPARTMENT POINT ZERO & Dessin. Pour des raisons similaires à celles exposées dans mon analyse du précédent motif d'opposition, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer qu'il n'existait pas de probabilité que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce PZ HEAT TECH DEPARTMENT POINT ZERO & Dessin à la date pertinente, lorsqu'elle était employée en liaison avec les Produits.

[71] Je formulerais toutefois les remarques supplémentaires suivantes. En ce qui concerne le caractère distinctif inhérent des marques en cause, je considère que la marque de commerce PZ HEAT TECH DEPARTMENT POINT ZERO & Dessin possède un caractère distinctif inhérent plus fort que celui de la Marque en raison de l'élément graphique qu'elle comporte. Cette caractéristique est toutefois un élément supplémentaire qui a pour effet de distinguer les marques entre elles. Les mots supplémentaires « PZ HEAT TECH DEPARTMENT » diminuent la ressemblance entre les marques en cause. Enfin, étant donné la date pertinente plus rapprochée qui s'applique à ce motif d'opposition, d'autres marques parmi celles comprises dans la preuve de l'état du registre (Table 2 de l'affidavit de M^m Allen) s'avèrent pertinentes et doivent être prises en considération.

[72] En conséquence, ce motif d'opposition est également rejeté (motif 10, tel qu'il est formulé à l'Annexe A).

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[73] L'Opposante a le fardeau de preuve initial de prouver qu'au moins une de ses Marques de commerce déposées était devenue suffisamment connue au Canada à la date pertinente (le 12 mars 2012) pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [*Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 at 58 (CF 1^{re} inst)]. Une fois cette preuve faite par l'Opposante, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne risquait pas, à la date pertinente, de créer de la confusion avec les Marques de commerce déposées de l'Opposante, de telle sorte que l'on puisse conclure qu'elle était adaptée à distinguer ou distinguait véritablement partout au Canada les Produits des produits et/ou services de l'Opposante [voir *Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)].

[74] Même si je concluais que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial à l'égard de ce motif en m'appuyant sur la preuve de l'annonce et de la promotion de sa marque de commerce POINT ZERO qui est décrite en détail dans mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) de la Loi, les conclusions auxquelles je suis parvenu à l'égard de ce motif d'opposition quant à la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce POINT ZERO s'appliqueraient également au présent motif.

[75] En conséquence, je rejette ce motif d'opposition (motif 13a), tel qu'il est formulé à l'Annexe A).

Enregistrabilité aux termes de l'article 12(1)d) de la Loi

[76] Comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu, la marque de commerce qui, parmi les Marques de commerce déposées de l'Opposante, est la plus susceptible de permettre à l'Opposante d'obtenir gain de cause sur ce motif d'opposition est la marque POINT ZERO enregistrée sous le n° LMC800,971 qui vise, entre autres, les produits suivants [TRADUCTION] : chaussettes, pulls molletonnés, espadrilles, pantalons de neige, vêtements de nuit, sorties de bain et complets sur mesure. Les autres Marques de commerce déposées invoquées par l'Opposante à l'appui de ce motif d'opposition comprennent un élément graphique et/ou des mots supplémentaires distinctifs qui rendent encore plus improbable la confusion entre la Marque et ces marques.

[77] L'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial en produisant, via l'affidavit de M. Morellato, un extrait du registre qui correspond à l'enregistrement LMC800,971 (POINT ZERO) de l'Opposante.

[78] Pour des raisons similaires à celles exposées dans mon analyse du motif lié au droit à l'enregistrement (article 16(1)a) de la Loi), je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'existe pas de probabilité que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce déposée POINT ZERO de l'Opposante, lorsqu'elle est employée en liaison avec les Produits.

[79] J'ajouterai que, puisque la date pertinente qui s'applique est la date de ma décision, j'ai dû tenir compte de l'ensemble des 28 marques comprises dans la preuve de l'état du registre

(Tableau 2 de l'affidavit de M^{me} Allen) qui sont énumérées au paragraphe 67 du plaidoyer écrit de la Requérante. Ainsi, un plus grand nombre des marques comprises dans la preuve de l'état du registre a été pris en considération pour l'analyse de ce motif d'opposition, comparativement aux marques pertinentes dont j'ai tenu compte pour l'analyse du motif fondé sur l'article 16(1)a) de la Loi.

[80] En conséquence, ce motif d'opposition est également rejeté (motif 8, tel qu'il est formulé à l'Annexe A).

Décision

[81] 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, conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

Annexe A

1. La Requérante n'a jamais employé la Marque en liaison avec chacun des Produits et les dates alléguées de premier emploi sont fausses, en contravention de l'article 30*b*) de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985, ch T-13, (la Loi);
2. La demande n'est pas conforme aux exigences des articles 30*b*) et *h*) de la Loi, en ce que la marque de commerce dont l'emploi au Canada est allégué n'est pas la Marque, mais une autre marque différente de celle dont il est question dans la demande;
3. L'emploi de la Marque en liaison chacun des Produits n'a pas été continu pour tous les Produits, en contravention de l'article 30*b*) de la Loi;
4. La Marque n'est pas une marque de commerce puisqu'elle a uniquement une vocation fonctionnelle ou ornementale/décorative, en contravention de l'article 30*b*) de la Loi;
5. La déclaration selon laquelle la Requérante est convaincue de son droit d'employer la Marque au Canada est fausse à la lumière du contenu de la présente opposition, y compris le fait que la Requérante avait connaissance des droits de l'Opposante, tels qu'ils sont allégués aux présentes et de l'illégalité de cet emploi, le cas échéant, car :
 - a) un tel emploi serait, était et est illégal, en ce qu'un tel emploi empiète sur les droits de propriété de l'Opposante, tels qu'ils sont allégués aux présentes;
 - b) un tel emploi serait, était et est illégal, en ce qu'un tel emploi est susceptible d'avoir pour effet d'entraîner une diminution de la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce invoquées par l'Opposante, en contravention de l'article 22 de la Loi;
 - c) un tel emploi serait, était et est illégal, en ce qu'un tel emploi attirerait l'attention des consommateurs sur les produits, les services ou l'entreprise de la Requérante d'une manière qui créerait de la confusion au Canada entre ces produits et ceux de l'Opposante, en contravention de l'article 7*b*) de la Loi.
6. La Requérante n'est pas une « personne »;
7. La Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)*b*) de la Loi, car la Marque, qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, donne une description claire ou une description fausse et trompeuse, en langue anglaise, de la nature ou de la qualité des Produits en liaison avec lesquels son emploi est allégué. En effet, que la Marque soit sous forme graphique, écrite ou sonore, le

consommateur moyen est susceptible de croire que les Produits sont destinés à être portés lorsque la température extérieure descend sous la barre du zéro;

8. La Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)d) de la Loi, car la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante :
 - P ZERO, certificat d'enregistrement LMC786,620;
 - POINT ZERO, enregistrement LMC309,311;
 - POINT ZERO, enregistrement LMC800,971;
 - POINT ZERO LUXURY, enregistrement LMC693,470;
 - POINT ZERO et P Dessin, enregistrement LMC695,670;
 - ZERÖ NINETEEN, enregistrement LMC792,777;
 - 19 ZERÖ et dessin, enregistrement LMC792,776; (les Marques de commerce déposées de l'Opposante).
9. La Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(1)a) de la Loi en ce que, à la date de son premier emploi réel, la Marque créait de la confusion avec les Marques de commerce déposées de l'Opposante qui avaient été antérieurement employées ou révélées au Canada par l'Opposante ou ses prédécesseurs en titre en liaison avec les produits spécifiés dans chacun des enregistrements susmentionnés;
10. La Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(1)b) de la Loi en ce que, à la date de son premier emploi réel, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce suivante à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite, à savoir la demande n° 1472367 pour la marque de commerce PZ HEAT TECH DEPARTMENT POINT ZERO et Dessin;
11. La Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(1)c) de la Loi en ce que, à la date de son premier emploi réel, la Marque créait de la confusion avec le nom commercial POINT ZERO qui avait été antérieurement employé au Canada par l'Opposante et ses prédécesseurs en titre ou à son bénéfice par des licenciés;
12. La Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant le paragraphe d'introduction de l'article 16(1) de la Loi en ce que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi; la Marque n'a pas été employée comme le prétend la Requérente ou son emploi n'a pas été continu, selon le cas; la Marque n'est pas enregistrable ou ne peut tenir lieu de marque de commerce, nommément parce que la Marque ne distingue pas ou n'est pas adaptée à distinguer les produits de la Requérente de ceux de tiers, y compris

ceux de l'Opposante, car elle a seulement une vocation fonctionnelle ou décorative; et la Requérente n'est pas une personne;

13. Suivant l'article 38(2)*d*) de la Loi, la Marque n'est pas distinctive des produits ou services de la Requérente, car :
- a) La Marque ne distingue pas véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels la Requérente emploie la Marque ou projette de l'employer des produits ou services de l'Opposante, et n'est pas adaptée à les distinguer ainsi compte tenu de ce qui précède;
 - b) La Marque est employée hors du cadre de l'emploi sous licence prévu par l'article 50 de la Loi, y compris par L'Équipeur;
 - c) Suite à son transfert, il subsiste des droits, chez deux ou plusieurs personnes, dont L'Équipeur, à l'emploi de marques de commerce créant de la confusion avec la Marque et ces droits sont exercés par ces personnes, en contravention de l'article 48(2) de la Loi;
 - d) La Marque ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les produits ou services de la Requérente de ceux de tiers, y compris ceux de l'Opposante, car elle a seulement une vocation fonctionnelle ou décorative.