

## TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2010 COMC 214  
Date de la décision : 2010-12-01

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION  
produite par Effigi Inc. à l'encontre de la  
demande d'enregistrement n° 1219465  
pour la marque de commerce FIG  
CLOTHING & Dessin au nom de ZAM  
Urban Dynamics inc.**

[1] Le 8 juin 2004, ZAM Urban Dynamics inc. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce FIG CLOTHING & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous, fondée sur son emploi au Canada depuis le 1<sup>er</sup> décembre 2003.



[2] Durant le suivi de la demande, la Requérante a modifié comme suit l'état déclaratif des marchandises versé au dossier de demande : « Vêtements, nommément pantalons, shorts, gilets, jupes, blouses, chemises, sous-vêtements, vêtements d'exercice, vêtements tout-aller, vêtements d'hiver pour extérieur, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de pluie, vêtements de plage, vêtements de sports, vêtements prêts à porter, vêtements de yoga, vêtements de voyage, vêtements d'escalade; accessoires, nommément ceintures, sacoches, portefeuilles, étuis à passeports, manches d'appoint, jambières, chaussettes, gants, mitaines, chapeaux, casquettes, foulards, cravates, bracelets, bijoux fantaisie, boucles d'oreille, serre-têtes » (les Marchandises).

[3] La Requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif du mot *CLOTHING* en dehors de la Marque.

[4] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des Marques de commerce* du 19 juillet 2006.

[5] Le 19 juillet 2006, Effigi Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. Les motifs de l'opposition peuvent se résumer comme suit :

1. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) pour les motifs suivants :
  - 1.1 la Requérante n'a pas employé la Marque en liaison avec les Marchandises déclarées dans la demande;
  - 1.2 la marque de commerce dont l'emploi est allégué n'est pas la Marque;
  - 1.3 l'emploi allégué de la Marque a cessé en totalité ou en partie;
  - 1.4 la Requérante a faussement déclaré avoir droit d'employer la Marque au Canada, considérant les allégations précisées dans la déclaration d'opposition, dont celle qui porte sur le fait pour la Requérante d'être au courant des droits de l'Opposante;
  - 1.5 constitue une violation de l'alinéa 30a) de la Loi le fait pour les marchandises suivantes de ne pas être décrites de manière spécifique dans les termes ordinaires du commerce : « sous-vêtements, vêtements d'exercice, vêtements tout-aller, vêtements d'hiver pour extérieur, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de pluie, vêtements de plage, vêtements de sports, vêtements prêts à porter, vêtements de yoga, vêtements de voyage, vêtements d'escalade »;
  - 1.6 l'état déclaratif des marchandises est modifié de manière à étendre la portée de celui qui figurait dans la demande initiale, constituant ainsi une violation à l'article 30 de la Loi et à l'alinéa 31e) du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 (le Règlement).

2. La Marque n'est pas enregistrable conformément à l'alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce EFFIGI de l'Opposante dont le numéro d'enregistrement est le LMC 547858.
3. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16 de la Loi pour les motifs suivants :
  - 3.1 constitue une violation à l'alinéa 16(1)a) de la Loi le fait pour la Marque de créer, à la date pertinente, la de la confusion avec la marque de commerce EFFIGI antérieurement employée au Canada par l'Opposante, ses prédécesseurs en titre (ou pour leur bénéfice, par les licenciés) en liaison avec ses marchandises, services et entreprises dans le domaine du vêtement et des accessoires de mode;
  - 3.2 constitue une violation à l'alinéa 16(1)c) de la Loi le fait pour la Marque de créer, à la date pertinente, de la confusion avec le nom commercial EFFIGI ou (EFFIGI NC.) antérieurement utilisé au Canada par l'Opposante ou ses prédécesseurs en titre en liaison avec ses marchandises, services et entreprises dans le domaine du vêtement des accessoires de mode;
  - 3.3 les situations suivantes constituent une violation à l'énoncé liminaire du paragraphe 16(1) de la Loi :
    - 3.3.1 la demande ne satisfait pas à l'article 30 de la Loi;
    - 3.3.2 la Marque n'est pas employée, son emploi est plutôt projeté ou a été cessé;
    - 3.3.3 la Marque n'est pas enregistrable ou n'est pas employée comme marque de commerce.
4. La Marque n'est pas distinctive, pour les motifs suivants :
  - 4.1 elle ne distingue pas les Marchandises des marchandises des autres propriétaires, dont celles de l'Opposante;
  - 4.2 la Requérante a autorisé des tiers, dont Riverstone Sports et Aventure Nouveau Monde, à employer la Marque au Canada dans d'autres

circonstances que celles prévues à l'article 50 de la Loi pour la licence d'emploi;

- 4.3 par suite du transfert de la Marque plus d'une personne, telle que Riverstone Sports, Aventure Nouveau Monde, CDEC et Melanie Ellezam, avaient des droits sur la Marque et les ont exercés, une telle situation constituant une violation au paragraphe 48(2) de la Loi.

[6] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle niait essentiellement chacune des allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

[7] Conformément à l'article 41 du Règlement, l'Opposante a soumis une copie certifiée du numéro d'enregistrement LMC547858 et l'affidavit du 5 avril 2007 souscrit par Lorraine Laquerre, auxquelles étaient jointes les pièces LLA-1 à LLA-21. Madame Laquerre est une avocate qui travaille pour l'agent de l'Opposante depuis février 2007; elle travaillait chez l'agent de l'Opposante comme stagiaire en droit d'août 2006 à février 2007. Madame Laquerre n'a pas été contre-interrogée par la Requérante.

[8] Conformément à l'article 42 du Règlement, la Requérante a produit l'affidavit du 6 novembre 2007 souscrit par Linda Victoria Thibeault, ainsi que les pièces « A » et « B ». Madame Thibeault, une recherchiste en marques de commerce pour Trade-Mark Reflections Ltd., n'a pas été contre-interrogée par l'Opposante.

[9] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit. Les deux parties étaient représentées à l'audience tenue à la demande de l'Opposante.

[10] À l'audience, l'agent de l'Opposante a signalé qu'il restreindrait ses arguments aux motifs d'opposition fondés sur les alinéas 30*a*) et 12(1)*d*) de la Loi. En fait, l'agent de l'opposante n'avait rien à dire en réponse aux questions que je lui ai posées et aux points que j'ai soulevés relativement aux autres motifs d'opposition, dont la question de savoir si le nom commercial allégué EFFIGI NC aurait dû être EFFIGI INC (je souligne). Quoi qu'il en soit, comme nous le verrons plus loin, les motifs d'opposition fondés sur les alinéas 30*a*) et 12(1)*d*) sont les seuls qui ont été étayés par des éléments de preuve. Je tiens également à souligner qu'à l'audience l'agent de la Requérante a admis que la Requérante avait affirmé à tort dans son

plaidoyer écrit qu'aucune preuve n'indiquait que l'Opposante était propriétaire d'un enregistrement pour la marque de commerce EFFIGI.

#### Le fardeau de preuve

[11] Il incombe à la Requérente d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante a le fardeau initial de produire une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels s'appuie chacun de ses motifs d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau initial, il incombe à la Requérente de prouver les motifs d'opposition particuliers ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la Marque [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)] *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company* (2005), 41 C.P.R. (4th) 223 (C.F.)].

#### Les dates pertinentes

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

- alinéa 38(2)a)/article 30 – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.)];
- alinéa 38(2)b)/article 12(1)d) – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. Et registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];
- alinéa 38(2)c)/alinéas 16(1)a) et c) – la date de premier emploi revendiquée dans la demande [voir le paragraphe 16(1)];
- alinéa 38(2)d)/caractère non distinctif – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

### L'analyse des motifs d'opposition

[13] J'analyserai les motifs d'opposition au regard de la preuve au dossier, sans nécessairement suivre l'ordre de présentation adopté dans la déclaration d'opposition.

### L'enregistrabilité suivant l'alinéa 12(1)d) de la Loi

[14] Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du registraire, je confirme que l'enregistrement n° LMC547858 pour la marque de commerce EFFIGI au nom de l'Opposante (la marque de l'Opposante) est en règle à la date d'aujourd'hui. La marque de l'Opposante est enregistrée en liaison avec un large éventail de marchandises, notamment des vêtements, accessoires vestimentaires, bijoux, et en liaison avec l'exploitation d'une entreprise de distribution et d'importation de vêtements.

[15] Comme l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial relativement au motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité, il incombe à la Requérante de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de l'Opposante.

[16] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Selon l'article 6(2) de la Loi, 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 marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[17] En appliquant le test en matière de confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris de celles expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, soit : 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 marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées

qu'elles suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'accorder à ces facteurs un poids égal [voir *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.), et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.) pour une analyse approfondie des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

[18] Comme mon analyse des circonstances de l'espèce permettra de le constater, la prétention de l'Opposante quant à la confusion est fondée d'abord et avant tout sur la perception de la Marque et de la marque de l'Opposante par le consommateur francophone moyen. Ainsi que l'a précisé la Cour dans *Smithkline Beecham Corporation c. Pierre Fabre Médicament* (2001), 11 C.P.R. (4th) 1 (C.A.F.), dès lors qu'il y a risque de confusion dans l'une ou l'autre des deux langues officielles du pays, une marque de commerce ne peut être enregistrée.

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

[19] La marque de l'Opposante possède un caractère distinctif inhérent relativement élevé puisque le mot EFFIGI est un mot inventé. Je souscris à l'argument de la Requérante selon lequel la marque de l'Opposante pourrait être perçue comme découlant du mot « *effigy* » ou de son équivalent français « *effigie* », mais cette perception ne diminue pas son caractère distinctif inhérent; le mot « *effigy* » - qui signifie [TRADUCTION] « la représentation d'une personne sous la forme d'une figure sculptée, d'une poupée etc. » [voir le *Oxford Canadian Dictionary*] - n'évoque pas les marchandises et services déposés de l'Opposante.

[20] Le mot FIG est un mot ordinaire de la langue anglaise. À cet égard, je renvoie à la définition suivante du *Oxford Canadian Dictionary* : [TRADUCTION] « Un fruit tendre en forme de pêche qui renferme de nombreuses semences et se mange frais ou séché. » Dans la mesure où le terme *CLOTHING* décrit certaines des Marchandises, il n'augmente pas le caractère distinctif de la Marque. De plus, je constate que l'élément graphique de la Marque qui consiste en un schéma de barres évoque un code à barres qui sert à transmettre des données sur un produit. J'estime donc que l'élément graphique de la Marque n'augmente pas de manière significative son caractère distinctif inhérent.

[21] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue au Canada par la promotion ou l'emploi. Cependant, en l'espèce, la Requérante n'a pas établi l'emploi de la

Marque. Il n'y a pas non plus de preuve d'emploi de la marque de l'Opposante. Je peux tout au plus supposer, au vu de la seule existence du numéro d'enregistrement LMC547858, qu'il y a eu un emploi *de minimis* de la marque de l'Opposante au Canada [voir *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1992), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.) (*Entre Computer*)].

[22] En définitive, je conclus que le caractère distinctif inhérent de la marque de l'Opposante est plus fort que celui de la Marque. Cependant, la preuve dont je dispose ne me permet pas de déterminer la mesure dans laquelle l'une ou l'autre marque est devenue connue au Canada.

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

[23] La demande est fondée sur l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises depuis le 1<sup>er</sup> décembre 2003. Selon les marchandises et les services, la marque de l'Opposante a été enregistrée sur le fondement de son emploi au Canada ou après la production de la déclaration d'emploi. En particulier, la marque de l'Opposante a été enregistrée en liaison avec des vêtements sur le fondement de son emploi au Canada depuis au moins 1991 et en liaison avec une entreprise de distribution et d'importation de vêtements depuis au moins le 27 août 1987.

[24] Si l'on accepte que la marque de l'Opposante est en usage au Canada depuis les dates déclarées dans l'enregistrement, ce facteur favoriserait l'Opposante. Cependant, comme aucune preuve n'établit l'emploi de la marque de l'Opposante - emploi que l'on présume être *de minimis* seulement -, la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage ne constitue pas un facteur important en l'espèce.

#### *Le genre de marchandises, services ou entreprises*

[25] Pour l'évaluation de la probabilité de confusion au titre de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, l'examen du genre de marchandises et de la nature du commerce des parties est fait en fonction de l'état déclaratif des marchandises dans la demande et de l'état déclaratif des marchandises ou des services dans l'enregistrement de l'Opposante [voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe, Inc. c. Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

[26] J'estime que les Marchandises sont identiques aux marchandises suivantes énumérées dans l'enregistrement n° LMC547858, ou qu'elles les chevauchent :

*(1) Vêtements, nommément : chandails, t-shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-vêtements, culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets, bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes, chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards, blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément: blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski, gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks; imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit, nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, grenouillères, dormeuses, bavoires, tuques, casquettes, uniformes, tenues de plage, nommément: chemises et robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux, bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures.*

[...]

*(3) Sacs de diverses formes et dimensions, nommément : [...] sacs à main [...].*

[...]

*(5) [...] bijoux.*

[27] En ce qui concerne les articles de vêtement visés, il y a également chevauchement entre les Marchandises et l'état déclaratif des services se rapportant à l'enregistrement n° LMC547858, lequel est rédigé comme suit :

*Exploitation d'une entreprise de distribution et d'importation de vêtements, nommément: chandails, t-shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-vêtements, culottes, brassières, soutiens-gorge (sic), pantalons, jeans, jackets, bermudas, shorts, jupes, vestons, complets-veston, jumpsuits, salopettes, chapeaux, foulards, blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, chandails à capuchon, jerseys, ensembles de jogging, jupons, mitaines, gants, cravates, pyjamas, tuques, casquettes, uniformes, tenues de plage, maillots de bain, imperméables, léotards, pantoufles, robes de chambre, manteaux, bandeaux, débardeurs, chemises (sic) polo, boxers et ceintures*

### *La nature du commerce*

[28] Rien dans la preuve au dossier n'établit la nature du commerce des parties. De plus, ni la demande ni l'enregistrement ne comportent une restriction quant aux voies de commercialisation. Par conséquent, compte tenu du chevauchement direct des marchandises, pour les besoins de l'évaluation de la confusion, je conclus qu'il y a chevauchement dans la nature du commerce.

### *Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent*

[29] Le dernier critère est celui du degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Dans la plupart des cas, il s'agit du facteur dominant et les autres facteurs jouent un rôle secondaire dans les circonstances globales de l'espèce [voir *Beverly Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.*, (1980) 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); conf. par 60 C.P.R. (2d) 70 (C.A.F.)].

[30] La Marque et la marque de l'Opposante doivent être évaluées dans leur intégralité, mais il est néanmoins possible de concentrer l'analyse sur une caractéristique particulière de la Marque qui pourrait avoir une influence décisive sur la perception qu'en a le public [voir *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp* (1998), 80 C.P.R. (3d) 247 (C.A.F.)]. Je conviens avec l'Opposante que l'élément FIG de la Marque aurait une influence décisive sur la perception de la Marque par le public, car il constitue l'élément visuel de la Marque dont on se souvient le plus. Comme je l'ai déjà mentionné, l'élément graphique de la Marque, qui consiste en un schéma de barres, rappelle un peu un code à barres et n'est donc pas nettement distinctif. Néanmoins, il existe des différences importantes entre la Marque et la marque de l'Opposante dans la présentation.

[31] L'Opposante fait valoir que, comme FIG n'est pas un mot de la langue française ordinaire, le consommateur francophone moyen prononcerait FIG lettre par lettre, plutôt que comme un mot, de sorte que FIG a la même prononciation que la marque de l'Opposante. De même, l'Opposante soutient qu'il existe une similarité entre les idées suggérées lorsque l'on considère le consommateur francophone moyen.

[32] Dans mon examen de la question de la prononciation de FIG par le consommateur francophone moyen, je suis guidée par le commentaire suivant de M<sup>e</sup> Carrière, membre de la Commission, dans *Essilor International (cie générale d'optique) c. Rampage Clothing Co.* (2004), 36 C.P.R. (4th) 37:

Par conséquent, il semblerait qu'en l'absence de preuve quant à la prononciation en français de la lettre R et du mot AIR, je peux utiliser mes propres connaissances de ma langue maternelle pour déterminer leur prononciation, surtout dans un cas comme celui qui nous occupe où la comparaison est entre une lettre de l'alphabet et un mot d'une seule syllabe. Je me réfère à la définition que Sopinka et Lederman donnent de la « connaissance d'office » dans leur ouvrage *The Law of Evidence in Canada*, 2e éd. (Toronto, Butterworths, 1999), à la page 1055 : [TRADUCTION] « Acceptation par le tribunal, tant en matière civile qu'en matière pénale, de la véracité d'un fait ou d'une situation sans avoir besoin d'une preuve formelle ». Les extraits suivants sont instructifs :

« Le tribunal peut admettre d'office et sans qu'il soit besoin qu'une partie en fasse la preuve tout fait a) dont la notoriété en rend l'existence raisonnablement incontestable; b) dont il est possible d'établir facilement l'exactitude en recourant à des sources facilement accessibles dont la fiabilité ne saurait être remise en question (à la page 1055).

Il y a des faits qui, même s'ils n'entrent pas dans la connaissance immédiate du juge, sont incontestables et dont l'existence peut être vérifiée en recourant à des sources que le juge peut légitimement consulter. Parmi ces sources, mentionnons les traités, les dictionnaires, les almanachs et les autres ouvrages de référence, les recueils de jurisprudence, les certificats établis par des fonctionnaires, les déclarations de fonctionnaires et les dépositions des témoins au procès (à la page 1058) ».

[33] L'Opposante n'a produit aucun élément de preuve à l'appui de sa prétention selon laquelle le consommateur francophone moyen prononcerait FIG lettre par lettre du fait que ce mot n'appartient pas à la langue française ordinaire. J'estime opportun d'utiliser ma propre connaissance de ma langue maternelle pour examiner la question de la prononciation de FIG par un francophone.

[34] J'estime qu'il n'y a aucun fondement à la prétention de l'Opposante, car rien n'indique que FIG soit ce qu'on appelle en français « un sigle ». À cet égard, je fais remarquer que le *Multidictionnaire de la langue française*, 4<sup>e</sup> éd., définit le mot « sigle » comme une « abréviation constituée par les initiales de plusieurs mots et qui s'épelle lettre par lettre ». J'aimerais ajouter

que si l'argument de l'Opposante quant à la prononciation du mot FIG par un francophone était le moins fondé, l'on pourrait alors soutenir que celui-ci prononcerait la marque de l'opposante lettre par lettre puisque « effigi » n'est pas un mot de la langue française ordinaire. La prétention de l'Opposante ne résiste pas à l'analyse. À mon avis, il est plus que raisonnable de conclure qu'un francophone prononcerait FIG comme un seul mot et d'aucune autre manière, d'autant plus que FIG est équivalent phonétiquement au mot français « figue ».

[35] Dans son plaidoyer écrit, la Requérente fait valoir que la Marque [TRADUCTION] « évoque le jardin de l'Éden où les premiers vêtements de l'homme étaient des feuilles de figuier ». La question de savoir si l'observation de la Requérente est bien fondée n'est pas déterminante. En vérité, je considère que la marque de l'Opposante évoque une effigie, ce qui clairement n'est pas l'idée que suggère la Marque.

[36] Eu égard à ce qui précède, je conclus à l'existence de différences significatives dans la présentation et le son entre la Marque et celle de l'Opposante lorsqu'on les considère dans leur intégralité. Je conclus aussi à l'absence de similarité entre les idées suggérées par les marques de commerce.

#### *La conclusion sur la probabilité de confusion*

[37] En appliquant le test en matière de confusion, je l'ai examiné sous l'angle de la première impression et du souvenir imparfait. Après avoir considéré toutes les circonstances de l'espèce, je suis convaincue que la Requérente s'est acquittée de son fardeau d'établir qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et celle de l'Opposante. Il est vrai que le caractère distinctif inhérent de la marque de l'Opposante, le genre des marchandises ou des services et la nature du commerce favorisent l'Opposante, mais j'estime que les différences entre la Marque et celle de l'Opposante dans le son, la présentation et les idées qu'elles suggèrent suffisent amplement à rendre la confusion improbable.

[38] Eu égard à ce qui précède, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi.

#### L'absence de droit

[39] Je rejette d'emblée le motif d'opposition fondé uniquement sur l'énoncé liminaire du paragraphe 16(1) de la Loi, puisque j'estime, en vertu de l'alinéa 38(2)c) de la Loi, qu'il n'a aucun fondement juridique. J'ajouterais qu'il ne semble pas y avoir d'affaires dans lesquelles les allégations portant qu'une demande ne satisfait pas à l'article 30 de la Loi, qu'une marque de commerce n'est pas enregistrable et qu'elle n'est pas employée comme marque de commerce pourraient être plus directement et opportunément soulevées comme motifs d'opposition fondés sur les alinéas 38(2)a), b) et d) de la Loi respectivement.

#### L'absence de droit en vertu de l'alinéa 16(1)a) de la Loi

[40] C'est à l'Opposante qu'incombe le fardeau initial d'établir l'emploi antérieur au 1<sup>er</sup> décembre 2003 de sa marque et le non-abandon à la date de l'annonce de la demande [paragraphe 16(5) de la Loi]. L'emploi allégué sur le fondement de l'enregistrement invoqué à l'appui du motif d'opposition soulevé à l'égard de l'enregistrabilité ne permet pas à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau à l'égard du motif d'opposition concernant l'absence de droit [voir *Entre Computer*, précité].

[41] Compte tenu de la preuve au dossier de l'Opposante, ou de l'absence de preuve, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau. En conséquence, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit en vertu de l'alinéa 16(1)a) de la Loi.

#### L'absence de droit en vertu de l'alinéa 16(1)c) de la Loi

[42] C'est à l'Opposante qu'incombe le fardeau initial d'établir l'emploi antérieur au 1<sup>er</sup> décembre 2003 de sa marque de commerce EFFIGI ou EFFIGI NC et le non-abandon à la date de l'annonce de la demande [paragraphe 16(5) de la Loi].

[43] Comme rien n'établit l'emploi de la marque de commerce EFFIGI ou EFFIGI NC, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau. En conséquence, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit en vertu de l'alinéa 16(1)c) de la Loi.

#### Le caractère non-distinctif

[44] On semble avoir appliqué trois arguments au motif d'opposition fondé sur le caractère non-distinctif.

[45] En ce qui concerne le premier argument, je souligne que l'Opposante n'a renvoyé à aucune marque de commerce ou aucun nom commercial et qu'elle n'a précisé aucune marchandise ou service. Sur la question de savoir si, au vu de la preuve et de la déclaration d'opposition, ce volet était valable [voir *Novopharm Ltd. c. Astrazeneca et al* (2002), 21 C.P.R. (4th) 289 (C.A.F.)], l'on pourrait tout au plus inférer que l'Opposante prétend que la Marque n'est pas distinctive compte tenu de la confusion avec la marque de l'Opposante.

[46] C'est à l'Opposante qu'incombe le fardeau initial d'établir que le 19 juillet 2006 la marque de l'Opposante était devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la Marque [voir *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Bojangles' International, LLC and Bojangles Restaurants, Inc. c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Dans ce cas-ci également, l'emploi allégué sur le fondement de l'enregistrement invoqué à l'appui du motif d'opposition soulevé à l'égard de l'enregistrabilité ne permet pas à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau [voir *Entre Computer*, précité]. Par conséquent, en l'absence de toute preuve liée à l'emploi ou à la promotion de la marque de l'Opposante, je conclus que celle-ci ne s'est pas déchargée de son fardeau.

[47] De même, vu que l'Opposante n'a présenté aucun élément de preuve pour étayer les allégations s'inscrivant dans les deuxième et troisième arguments, je conclus que celle-ci ne s'est pas déchargée de son fardeau.

[48] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur le caractère non-distinctif est rejeté.

#### La non-conformité à l'article 30 de la Loi

[49] D'emblée, je rejette le dernier argument du motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'article 30 de la Loi, lequel argument est rédigé comme suit :

[...] les modifications apportées à l'état déclaratif des marchandises postérieurement à la production de la demande sous opposition sont illégales et contraires aux dispositions de l'article 30 et de la règle 30e puisque élargissant le libellé d'origine.

[50] À mon avis, l'allégation selon laquelle la modification de la demande contrevient à l'alinéa 31e) du Règlement ne constitue pas un motif d'opposition valable sur le fondement de l'article 30 de la Loi. Par analogie, je tiens à signaler la décision *Ipex Inc. c. Royal Group* (2009), 77 C.P.R. (4th) 297 (C.O.M.C.) (*Ipex*) dans laquelle il a été conclu qu'une allégation portant que la demande avait été modifiée en violation à l'alinéa 31b) du Règlement ne constituait pas un motif d'opposition valablement invoqué sur le fondement de l'article 30 de la Loi. J'aimerais ajouter que j'ai mentionné la décision *Ipex* lors de l'audience, en donnant aux deux parties l'occasion de faire des commentaires à cet égard. L'agent de l'Opposante n'a présenté aucune observation.

#### La non-conformité à l'alinéa 30b) de la Loi

[51] Les trois premiers arguments soulevés relativement aux motifs d'opposition ont trait à la non-conformité à l'alinéa 30b) de la Loi.

[52] L'Opposante n'a présenté aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. De plus, il est clair qu'il ne s'agit pas d'une affaire où l'Opposante peut s'appuyer sur la preuve de la Requérante pour satisfaire à son fardeau à l'égard de ce motif d'opposition [voir *York Barbell Holdings Ltd. c. ICON Health & Fitness, Inc.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 156 (C.O.M.C.)].

[53] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'Opposante n'e s'est pas acquittée de fardeau et je rejette le motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'alinéa 30b) de la Loi.

#### La non-conformité à l'alinéa 30i) de la Loi

[54] Le quatrième argument du motif d'opposition a trait à la non-conformité à l'alinéa 30i) de la Loi. Rien ne démontre que la Requérante était au courant des droits antérieurs allégués par l'Opposante. Quoi qu'il en soit, la seule connaissance des droits antérieurs qu'allègue un opposant n'empêche pas le requérant de produire sincèrement les déclarations prévues à l'alinéa 30i) de la Loi. Lorsque le requérant produit la déclaration visée à l'alinéa 30i) de la Loi, le motif d'opposition ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'il

existe des preuves de mauvaise foi de la part du requérant [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), p. 155]. Comme tel n'est pas le cas en l'espèce, je rejette le motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'alinéa 30i) de la Loi.

#### La non-conformité à l'alinéa 30a) de la Loi

[55] Selon le cinquième argument du motif d'opposition, la demande ne renferme pas un état dressé dans les termes ordinaires du commerce des marchandises spécifiques en liaison avec lesquelles la Marque est employée. Plus particulièrement, l'Opposante prétend ce qui suit :

[...] les termes « underwear, exercise wear, casual wear, outdoor winter clothing, skiwear, sleepwear, rainwear, beachwear, sportswear, prêt-à-porter, yoga wear, travel wear, climbing wear » ne répondant pas dans le contexte de la demande sous opposition au degré de spécificité requis par la Loi.

[56] Dans son plaidoyer oral, l'Opposante affirme que les marchandises en cause ne satisfont pas à l'alinéa 30a) de la Loi parce que chacune de ces marchandises décrit une catégorie générale de marchandises et non des marchandises spécifiques. À cet égard, l'Opposante invoque les décisions *Spirits International N.V. c. SC Prodal 94 SRL* (2005), 50 C.P.R. (4th) 199 (C.O.M.C.) (*Spirits*), et *Scotch Whisky Assn. c. Mark Anthony Group Inc.* (1990), 31 C.P.R. (3d) 55 (C.O.M.C.) (*Scotch Whisky*). Je me contenterai de dire que les marchandises en cause et celles qui sont visées dans *Spirits* et *Scotch Whisky* n'ont rien en commun. De plus, chaque cas est un cas d'espèce. Si je dois tenir compte de la jurisprudence sans examiner les faits propres à l'espèce, je ferai remarquer que « vêtements de nuit » a été accepté comme un terme ordinaire spécifique du commerce dans *Effigi Inc. c. HBI Branded Apparel Limited, Inc.* 2010 C.M.O.C. 160 (C.O.M.C.) (*Effigi*).

[57] L'Opposante s'appuie en outre sur l'affidavit de Mm<sup>e</sup> Laquerre - qui présente les résultats des recherches effectuées dans le registre des marques de commerce et sur Internet – pour démontrer que les marchandises en cause ne satisfont pas à l'alinéa 30a) de la Loi.

[58] Madame Laquerre déclare avoir effectué, dans la base de données Onscope - laquelle contient toutes les marques de commerce actives et inactives figurant dans le registre des marques de commerce--, des recherches sur les marques de commerce déposées ou les demandes

d'enregistrement pendantes contenant les termes suivants dans leurs états déclaratifs des marchandises :

- i) « vêtements de nuit, nommément » : la recherche effectuée le 14 septembre 2006 a révélé 359 marques;
- ii) « sous-vêtements, nommément » : la recherche effectuée le 30 septembre 2006 a révélé 298 marques;
- iii) « vêtements d'exercice, nommément » : la recherche effectuée le 26 mars 2007 a révélé 43 marques;
- iv) « vêtements tout-aller, nommément » : la recherche effectuée le 26 mars 2007 a révélé 60 marques;
- v) « vêtements de ski, nommément » : la recherche effectuée le 26 mars 2007 a révélé 107 marques;
- vi) « vêtements de pluie, nommément » : la recherche effectuée le 26 mars 2007 a révélé 371 marques;
- vii) « vêtements de plage, nommément » : la recherche effectuée le 26 mars 2007 a révélé 155 marques;
- viii) « vêtements de voyage, nommément » : la recherche effectuée le 26 mars 2007 a révélé 4 marques;
- ix) « vêtements de yoga, nommément » : la recherche effectuée le 26 mars 2007 a révélé 5 marques;
- x) « vêtements prêts à porter, nommément » : la recherche effectuée le 2 avril 2007 a révélé 9 marques;
- xi) « vêtements d'hiver d'extérieur, nommément » : la recherche effectuée le 26 mars 2007 n'a révélé aucune marque;
- xii) « vêtements d'escalade nommément » : la recherche effectuée le 26 mars 2007 n'a révélé aucune marque.

[59] Madame Laquerre présente les résultats des recherches mentionnées de i) à x) ci-dessus [pièce LLA-1]. Elle présente en outre pour chacune de ces recherches un tableau récapitulatif énumérant chaque marque de commerce, l'enregistrement ou le numéro de demande et l'état déclaratif des marchandises qui suivaient les termes recherchés [pièces LLA-2 à LLA-11].

[60] L'Opposante fait valoir que la quantité des marques de commerce révélée par les recherches de M<sup>me</sup> Laquerre montre que les entreprises estimaient nécessaires de définir de manière plus spécifique les marchandises en cause. Je ne suis pas disposée à tirer une telle conclusion sur le fondement de la preuve. S'il est vrai qu'il aurait été logique d'inférer que bon nombre des marques de commerce repérées figuraient dans le registre à la date pertinente, soit le 8 juin 2004, il m'est toutefois impossible de vérifier au vu de la preuve si les propriétaires respectifs des enregistrements et des demandes ont volontairement précisé les marchandises ou si on leur en a fait la demande au cours du processus d'examen de la marque de commerce.

[61] De plus, les recherches de M<sup>me</sup> Laquerre étaient volontairement restreintes aux états déclaratifs des marchandises qui contenaient les marchandises en cause suivies du terme « nommément ». En d'autres mots, elle n'a pas fait de recherche sur les états déclaratifs des marchandises dans lesquels les marchandises en cause n'étaient pas suivies du terme « nommément ». Or, la preuve de la Requérante établit l'existence de marques de commerce déposées dont l'état déclaratif des marchandises comporte les marchandises en cause sans que celles-ci soient suivies du terme « nommément ». M<sup>me</sup> Thibeault présente les résultats de la recherche qu'elle a effectuée dans le registre des marques de commerce le 2 novembre 2007 ou vers cette date, au moyen de la base de données CDName Search Corp, pour dresser [TRADUCTION] « une liste des marques de commerce déposées ou autorisées à compter du mois de février 2006 » jusqu'à la date de son affidavit [TRADUCTION] « dans lesquelles l'état déclaratif des marchandises comporte la totalité ou une partie » des marchandises en cause. Elle présente un rapport de recherche dressant la liste de 19 enregistrements de marques de commerce notés au cours de la recherche [pièce A] et des copies de ces enregistrements de marques de commerce [pièce B]. L'examen de leurs états déclaratifs des marchandises respectifs indique qu'ils contiennent, selon le cas, « sous-vêtements », « vêtements d'exercice », « vêtements tout-aller », « vêtements d'hiver d'extérieur », « vêtements de ski », « vêtements de nuit », « vêtements de pluie », « vêtements de plage », « vêtements de sport », « vêtements prêts à porter » et « vêtements de yoga » non suivis du terme « nommément ».

[62] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la preuve relative à l'état du registre présentée au moyen de l'affidavit de M<sup>me</sup> Laquerre est de peu de valeur, sinon d'aucune, pour

étayer la thèse de l'Opposante, et à plus forte raison si l'on considère l'affidavit de M<sup>me</sup> Thibeault.

[63] Pour ce qui est de ses recherches sur Internet, M<sup>me</sup> Laquerre a présenté des copies imprimées d'un certain nombre de sites Web auxquels elle a eu accès en plus des recherches qu'elle a effectuées aux dates indiquées ci-dessous et à l'égard des produits énumérés :

- i) les 27 et 28 septembre 2006, pour « vêtements de nuit » [pièce LLA-12];
- ii) le 5 octobre 2006, pour « sous-vêtements » [pièce LLA-13];
- iii) le 30 mars 2007, pour « vêtements de voyage » [pièce LLA-14];
- iv) le 30 mars 2007, pour « vêtements de yoga » [pièce LLA-15];
- v) le 30 mars 2007, pour « vêtements prêts à porter » [pièce LLA-16];
- vi) le 27 mars 2007, pour « vêtements d'exercice » [pièce LLA-17];
- vii) les 29 et 30 mars 2007, pour « vêtements de plage » [pièce LLA-18];
- viii) le 29 mars 2007, pour « vêtements de pluie » [pièce LLA-19];
- ix) le 29 mars 2007, pour « vêtements de ski » [pièce LLA-20];
- x) le 29 mars 2007, pour « vêtements tout-aller» [pièce LLA-21].

[64] À l'audience, l'agent de l'Opposante a attiré mon attention sur certaines pages de sites Web figurant dans les pièces LLA-12 et LLA-18 à LLA-20 inclusivement pour étayer la prétention de l'Opposante que « vêtements de nuit », « vêtements de plage », « vêtements de pluie » et « vêtements de ski » englobent tous divers produits individuels. Je fais remarquer que l'agent de l'Opposante n'a présenté aucune observation sur les pages de sites Web dans les pièces LLA-13 à LLA-17 inclusivement et dans la pièce LLA-21.

[65] Il n'est pas exagéré de qualifier d'abondants les résultats des recherches effectuées sur Internet, puisque les copies imprimées des sites Web comptent environ 1 540 pages. L'on pourrait penser que ce genre de preuve aurait pour effet de renforcer la thèse de l'Opposante. Néanmoins, les pages de sites Web qui figurent dans les pièces LLA-12 à LLA-21 inclusivement reflètent la situation telle qu'elle était après la date pertinente pour l'évaluation de la conformité

à l'alinéa 30a) de la Loi, ce que l'agent de l'Opposante a admis à l'audience. Rien n'indique si ces sites Web comportaient les mêmes renseignements ou même s'ils existaient à la date de la production de la demande. Même si l'on soutient qu'il est raisonnable d'inférer que certains des sites Web existaient à la date pertinente, le seul fait que les marchandises en cause puissent englober divers produits individuels ne signifie pas que chacune de ces marchandises n'est pas suffisamment spécifique et qu'elle est par conséquent inacceptable pour les besoins de l'alinéa 30a) de la Loi [voir *Effigi*, précité].

[66] Compte tenu de mes conclusions quant à la valeur probante de l'affidavit de M<sup>me</sup> Laquerre, je souligne qu'il a été conclu dans *McDonald's Corp. c. M.A. Comacho-Saldana International Trading Ltd.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 101 (C.O.M.C.), qu'un opposant peut se décharger de son fardeau de preuve initial relativement à un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30a) de la Loi en présentant un argument satisfaisant. L'observation de l'Opposante selon laquelle chacune des marchandises en cause décrit une catégorie générale de marchandises, et non une marchandise spécifique permet à l'Opposante de se décharger de son fardeau. Par conséquent, il incombe à la Requérante d'établir que ce motif d'opposition ne devrait pas empêcher l'enregistrement de la Marque en liaison avec les marchandises en cause.

[67] Je fais remarquer que les marchandises en cause doivent être lues dans le contexte de l'état déclaratif des marchandises de la demande. Il me semble, à la simple lecture de l'état déclaratif des marchandises, que les marchandises en cause précisent les marchandises qui appartiennent à la catégorie générale que sont les vêtements. Je fais aussi remarquer que le Manuel des marchandises et des services (le Manuel) de l'OPIC, qui contient une liste représentative des marchandises acceptables, précise en fait que les mots « sous-vêtements », « vêtements tout-aller », « vêtements d'hiver d'extérieur », « vêtements de ski », « vêtements de nuit », « vêtements de pluie », « vêtements de plage » et « vêtements de sport » sont acceptables sans plus de précision. Le Manuel indique également que les listes qu'il contient peuvent être utilisées pour indiquer par analogie le genre de précisions qui sont acceptables pour les marchandises non mentionnées dans le Manuel. Je ne souscris pas à l'argument présenté de vive voix par l'Opposante selon lequel je ne peux pas tenir compte du Manuel. En fait, comme la Requérante l'a fait valoir à bon droit, la Commission a renvoyé au Manuel dans des procédures d'opposition où des motifs d'opposition étaient fondés sur la non-conformité à l'alinéa 30a) de la

Loi [voir, par exemple, *International Stars S.A.H. C. Green*, [2006] C.O.M.C. n° 90; *Royal Scenic Holidays Ltd. c. Scenic Holidays (Vancouver) Ltd.*, 2010 C.O.M.C. 36; *Effigi*, précité]. Ceci dit, je souligne qu'une décision de l'examineur ne lie pas la Commission et qu'elle n'a pas de valeur de précédent pour la Commission parce que le fardeau devant la Commission et la preuve dont celle-ci dispose sont différents de ceux devant l'examineur.

[68] Après avoir examiné les éléments de preuve au dossier et les observations des parties, je suis convaincue que la Requérente s'est déchargée de son fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que les marchandises en cause satisfont aux exigences de l'alinéa 30a) de la Loi et je rejette par conséquent le motif d'opposition.

### Décision

[69] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

---

Céline Tremblay  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Linda Brisebois, LL.B.