



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

Référence : 2015 COMC 92
Date de la décision : 2015-05-26
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Phoenix Footwear Group, Inc. à
l'encontre de la demande d'enregistrement
n° 1,298,372 pour la marque de commerce
S (Dessin) au nom de Little Soles Inc.**

Introduction

[1] Phoenix Footwear Group, Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce S (Dessin), reproduite ci-dessous (la Marque), qui est l'objet de la demande n° 1,298,372 produite par Little Soles Inc. (la Requérante).



[2] La demande a été produite le 19 avril 2006, sur la base d'un emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les produits [Traduction] « articles chaussants pour enfants, tout-petits

et bébés, nommément chaussures, sandales et bottes » (les Produits), telle que révisée par la Requérante pendant l'examen de la demande.

[3] La question à trancher dans le cadre des présentes procédures est celle de savoir si, au titre de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), il existe une probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce FOOT Dessin de l'Opposante (reproduite ci-dessous), dont l'enregistrement porte le numéro LMC620,490, enregistrée en liaison avec des [Traduction] « articles chaussants, nommément chaussures et sandales sport et habillées ».



[4] Pour les raisons exposées ci-après, la demande est repoussée.

Le dossier

[5] Une déclaration d'opposition a été produite par l'Opposante le 3 février 2012. Par voie d'une lettre datée du 26 mars 2012, la Requérante a demandé une décision interlocutoire relativement à plusieurs des motifs d'opposition invoqués par l'Opposante. Par voie d'une lettre du Bureau datée du 9 mai 2012, le registraire a accepté en partie la demande de la Requérante et a enjoint à l'Opposante de produire une déclaration d'opposition modifiée reflétant la décision rendue. Par voie d'une lettre datée du 30 mai 2012, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition modifiée. Le 6 juin 2012, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle conteste l'ensemble des motifs d'opposition soulevés dans la déclaration d'opposition modifiée.

[6] À titre de preuve, l'Opposante a produit l'affidavit d'Alain Bédard, un archiviste employé par les agents de l'Opposante, assermenté le 9 août 2012 (l'affidavit Bédard), ainsi qu'une copie certifiée de l'enregistrement n° LMC620,409 de sa marque de commerce FOOT Dessin. L'affidavit Bédard présente en preuve une copie de l'avis prévu au paragraphe 37(3) envoyé par

le registraire à l'Opposante, l'informant de l'annonce prochaine de la demande pour la Marque, ainsi qu'une copie de l'historique du dossier de la Marque montrant que la marque de commerce FOOT Dessin de l'Opposante a été citée comme motif pour refuser la présente demande pendant l'examen.

[7] À l'appui de sa demande, la Requérente a produit l'affidavit de sa fondatrice et conceptrice, Jessica Jacobs, assermentée le 5 novembre 2013 (affidavit Jacobs). L'affidavit Jacobs fournit des renseignements généraux sur l'entreprise de la Requérente, ainsi qu'une preuve de l'emploi de la Marque au Canada.

[8] Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[9] Seule la Requérente a produit un plaidoyer écrit. Par voie d'une lettre datée du 9 avril 2014, l'Opposante a informé le registraire que, [Traduction] « pour éviter tout malentendu ou toute surprise à l'audience, [elle souhaitait] indiquer que certaines allégations contenues dans son plaidoyer écrit n'étaient pas corroborées par la preuve ou constituaient une tentative de produire une preuve qui n'est pas au dossier ». Je reviendrai donc sur ce point un peu plus loin.

[10] Les deux parties étaient représentées lors d'une audience tenue le 4 février 2015. Avant l'audience, par voie d'une lettre datée du 28 janvier 2015, l'Opposante a, de plus, avisé le registraire que, pour les besoins de l'audience, elle avait l'intention de s'appuyer exclusivement sur la non-enregistrabilité du motif d'opposition invoqué au paragraphe 2.1 de la déclaration d'opposition, lequel est fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi. Bien que l'Opposante n'ait pas retiré les autres motifs, elle a concédé qu'il n'y a pas suffisamment de preuve pour les appuyer. Étant donné la position adoptée par l'Opposante, je n'aborderai que le motif invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)d) dans ma décision, et je rejette sommairement les motifs d'opposition fondés sur les questions de conformité au titre de l'article 30 de la Loi, les questions de droit à l'emploi au titre de l'article 16 de la Loi et les questions relatives au caractère distinctif au titre de l'article 2.

Le fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[11] L'Opposante a le fardeau de preuve initial d'établir les faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau de preuve, la

Requérante doit s'acquitter du fardeau ultime ou du fardeau de preuve qui consiste à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque est enregistrable [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); et *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

L'examen des autres motifs d'opposition

[12] Comme indiqué ci-dessus, l'Opposante a allégué que la Marque n'est pas enregistrable en vertu des dispositions de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, en ce sens qu'elle crée de la confusion avec la marque FOOT Dessin de l'Opposante, dont le numéro d'enregistrement est le LMC620,409.

[13] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire, et je confirme que cet enregistrement est en règle à la date d'aujourd'hui, laquelle est la date pertinente pour l'examen d'un motif fondé sur l'article 12(1)d) [voir *Park Avenue Furniture Corp c Wickers/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[14] L'Opposante s'étant 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 la marque de commerce déposée de l'Opposante.

Le test en matière de confusion

[15] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi 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, donnés à 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.

[16] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énoncées au paragraphe 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; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et il importe de prendre en considération tous les facteurs pertinents. En outre, le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même et varie en fonction des circonstances [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (SCC) pour une analyse plus approfondie des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

Examen des facteurs énoncés au paragraphe 6(5)

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

[17] Les marques de commerce des deux parties sont constituées d'un dessin qui, à mon avis, pourrait être perçu comme une empreinte de pied, particulièrement dans le contexte des produits connexes. On peut dire que la marque de commerce de l'Opposante évoque de manière légèrement plus évidente la forme d'une empreinte de pied que la Marque, en raison de sa forme allongée, mais dans l'ensemble, je considère qu'il est probable que les deux marques soient simplement perçues comme des empreintes de pied. J'évalue donc que le caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause est à peu près le même.

[18] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi.

[19] Il n'y a aucune preuve que la marque de commerce de l'Opposante a été employée au Canada au sens de l'article 4 de la Loi, ou qu'elle est devenue connue dans une mesure quelconque dans ce pays. De plus, la simple existence de l'enregistrement numéro LMC620,409 n'établit qu'un emploi minimal de la marque de commerce de l'Opposante et ne permet pas de conclure à un emploi significatif et continu de la marque [voir *Entre Computer Centers, Inc c Global Upholstery Co* (1992), 40 CPR (3d) 427 (COMC)].

[20] En revanche, l'affidavit Jacobs confirme les faits suivants :

- la Requérente a été fondée le 22 décembre 2005 [para. 1];
- la Requérente a adopté la Marque et a commencé à l'employer en liaison avec les Produits depuis au moins aussi tôt que mars 2006. La Requérente a commencé à promouvoir et à vendre les Produits sous la Marque à des détaillants en Amérique du Nord, en participant à des salons professionnels où les détaillants pouvaient obtenir de l'information sur les Produits de la Requérente et passer des commandes. En outre, la Requérente a vendu ses Produits par l'entremise de représentants régionaux; ceux-ci ont été contactés par des détaillants d'articles chaussants pour petits et bébés qui avaient pris connaissance des Produits de la Requérente lors des salons professionnels, grâce au bouche-à-oreille, dans des documents promotionnels au sujet des Produits de la Requérente ou sur le site Web de cette dernière [para. 4];
- la Requérente a investi beaucoup d'argent, de temps et d'expertise dans la conception, la promotion et la vente des Produits [para. 8]. Il est à noter qu'aucun chiffre concernant le marketing n'a été fourni;
- la Requérente a vendu les Produits arborant la Marque à plus de 450 détaillants et boutiques spécialisés qui vendent des articles chaussants pour enfants, tous-petits et bébés en Amérique du Nord depuis au moins aussi tôt que mai 2006 jusqu'au moment où l'affidavit a été souscrit;
- depuis au moins aussi tôt que mai 2006 jusqu'au moment où l'affidavit a été souscrit, la Requérente a généré environ 1 million de dollars avec la vente des Produits sous la Marque [para. 11]. Je note qu'aucune ventilation des chiffres par pays n'est fournie.

[21] À l'appui de ses affirmations sur l'emploi de la Marque, M^{me} Jacobs joint les pièces suivantes à son affidavit :

- Pièce C : une copie des fiches de vente et des catalogues de la Requérente, qui montre les Produits de la Requérente arborant la Marque et qui auraient été distribués lors de salons professionnels, ou envoyés sur demande aux détaillants et aux clients d'articles

chaussants pour enfants, tous-petits et bébés. Après avoir examiné cette pièce, je note qu'aucune fiche de vente ni aucun catalogue ne sont marqués d'une date. De plus, rien n'indique la quantité de fiches ou de catalogues normalement distribués.

- Pièce D : une copie des résultats de recherche dans l'annuaire Internet WHOIS concernant le nom de domaine de la Requérante, *www.littlesoles.ca*, enregistré le 3 mai 2006.
- Pièce E : des copies d'extraits imprimés du site Web de la Requérante datant du 4 novembre 2013. Ces extraits comprennent la page d'accueil de la Requérante, l'histoire de la Requérante, les actualités concernant la Requérante, une liste de détaillants des Produits de la Requérante, de l'information sur les collections et les solutions orthétiques qu'offre la Requérante aux tous-petits et aux enfants, les coordonnées permettant aux clients et aux détaillants d'articles chaussants pour enfants, tous-petits et bébés de joindre le service à la clientèle et de l'information sur les produits de la Requérante.

Ces extraits comprennent une liste par province des clients de la Requérante, nommément les détaillants et boutiques spécialisés qui vendent des articles chaussants pour enfants, tous-petits et bébés.

Les extraits indiquent aussi que la Requérante est parue dans des médias imprimés, a été mentionnée dans des émissions de télévision et de radio, et a reçu des prix de magazines sur l'art d'être parent, la famille et la grossesse, DisneyFamily.com et iParenting. Cependant, il n'est pas possible de déterminer dans quelle mesure la Marque a été précisément mentionnée dans ces textes, émissions et remises de prix.

Les extraits comprennent aussi une copie d'une section du site Web où l'on peut voir les remerciements écrits à la Requérante par des célébrités d'Hollywood. Encore une fois, il n'est pas possible de déterminer dans quelle mesure la Marque a été précisément mentionnée dans ces remerciements. Le nombre de Canadiens qui ont visité le site Web de la Requérante n'est pas indiqué non plus.

- Pièce F : un exemple des sommaires mensuels de traitement des commandes de la Requérante, datés d'octobre 2009 à juillet 2011, concernant la vente de Produits arborant la Marque, ainsi que des échantillons de factures de vente de ces produits datées du 30 janvier et du 5 février 2013.
- Pièce G et H : des copies de photos des boîtes et des sacs dans lesquels les Produits vendus par la Requérante et arborant la Marque sont remis aux clients. Après avoir examiné ces pièces, je note que la Marque figure bien en vue sur les couvercles des boîtes ainsi que sur les sacs;
- Pièce I : des copies de photos sur lesquelles on peut voir les Produits arborant la Marque;
- Pièce J : des copies de documents promotionnels sans date, montrant la Marque telle qu'elle est apposée sur les Produits. Rien n'indique la quantité normalement distribuée;
- Pièce K : une copie d'un article promotionnel qui a été distribué par la Requérante lors d'un salon professionnel à Las Vegas en 2009 où, selon M^{me} Jacobs, de nombreux représentants de détaillants canadiens d'articles chaussants pour enfants, tous-petits et bébés étaient présents. M^{me} Jacobs explique que cet article promotionnel comportait un bulletin de vote que les détaillants pouvaient remplir et soumettre afin de courir la chance de gagner un prix lors du Toronto Shoe Show & ABC Kids Expo Show, où la Requérante a également fait la promotion des Produits arborant la Marque en 2009.

[22] En l'absence de chiffres de ventes concernant précisément le Canada ou de renseignements détaillés sur les dépenses en promotion ou en publicité dans ce pays, je suis d'accord avec l'Opposante pour dire qu'il est difficile de déterminer la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue au Canada en liaison avec les Produits. Cela dit, il n'en demeure pas moins qu'à la lumière de la preuve produite par la Requérante, je suis en mesure de conclure que la Marque a été employée et qu'elle est devenue connue au Canada dans une plus grande mesure que la marque de l'Opposante.

[23] Par conséquent, l'examen global de ce premier facteur, qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis, s'applique en faveur de la Requérante.

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

[24] Dans l'enregistrement de la marque de commerce FOOT Dessin de l'Opposante, il est revendiqué que la marque a été employée au Canada depuis aussi tôt que septembre 2000. Cependant, comme il a été mentionné précédemment, en l'absence de preuves à l'appui de cette date de premier emploi, une date de premier emploi revendiquée dans un enregistrement ne permet pas de conclure à un emploi continu.

[25] En revanche, la demande de la Requérante a été produite sur la base d'un emploi projeté de la Marque, et la Requérante a produit des preuves attestant que l'emploi de la Marque au Canada a commencé aux alentours du printemps 2006 et se poursuit depuis cette date.

[26] Par conséquent, ce facteur favorise la Requérante.

Le genre de produits et la nature du commerce

[27] Pour évaluer le genre des produits et la nature du commerce, je dois comparer l'état déclaratif des produits de la Requérante avec l'état déclaratif des produits qui figure dans l'enregistrement invoqué par l'Opposante [voir *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)]. Cet examen des états déclaratifs doit cependant être effectué dans l'optique de déterminer le genre probable d'entreprise ou de commerce envisagé par les parties, et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober. À cet égard, une preuve de la nature véritable des commerces exercés par les parties est utile [voir *McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et *American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[28] Comme il a été mentionné précédemment, la demande de la Requérante couvre les produits suivants : « articles chaussants pour enfants, tous-petits et bébés, nommément

chaussures, sandales et bottes », alors que l'enregistrement de l'Opposante couvre des « articles chaussants, nommément chaussures et sandales sport et habillées ».

[29] La Requérente fait valoir qu'il y a d'importantes différences à prendre en considération quant à la nature des produits des parties et leurs voies de commercialisation respectives.

[30] Si l'on prend d'abord la nature des produits, la Requérente fait valoir que, comme le montre les pièces jointes à l'affidavit Jacobs, plus précisément l'information concernant le produit qui figure sur le site Web de la Requérente et les images des Produits de la Requérente, la Requérente vend un produit hautement unique. La Requérente soutient que ses articles chaussants ont plus de cachet que les chaussures normalement offertes pour les enfants et les bébés. Une autre caractéristique unique des articles chaussants de la Requérente est que tous les matériaux utilisés dans la production sont rigoureusement testés pour s'assurer qu'ils ne contiennent aucune toxine, comme du plomb et du formaldéhyde.

[31] La Requérente fait valoir qu'en revanche, l'Opposante vend des chaussures pour adultes qui sont conçues pour leur confort et leur soutien du pied. À cet égard, la Requérente s'appuie sur sa réponse datée du 14 juillet 2011, soumise au registraire pendant l'examen de la présente demande, et produite en preuve par l'Opposante dans le cadre de l'historique du dossier joint à l'affidavit Bédard. Dans cette réponse, la Requérente avait joint une copie d'extraits imprimés du site Web de l'Opposante, dont l'adresse est *www.phoenixfootwear.com*, aux fins d'examen par l'examineur.

[32] En ce qui concerne les voies de commercialisation, la Requérente fait valoir que ses articles chaussants sont vendus dans des boutiques qui offrent des vêtements et des articles chaussants dernier cri et de grande qualité pour enfants et bébés. En outre, les consommateurs peuvent acheter les articles chaussants de la Requérente à partir de son site Web qui, comme le souligne la Requérente, ne présente clairement aucun produit destiné aux adultes.

[33] La Requérente fait valoir que, dans sa réponse à l'examineur datée du 14 juillet 2011, lorsqu'elle a accédé au site Web de l'Opposante, elle n'a pas été en mesure de trouver des magasins au Canada où l'on vendait les chaussures SOFT WALK de l'Opposante, lesquelles correspondent au mot servant de marque qui accompagne la marque de commerce FOOT Dessin

sur le site Web de l'Opposante. Toutefois, la Requérente convient que l'on pourrait supposer qu'un consommateur serait normalement plus susceptible d'acheter les chaussures de l'Opposante à partir de son site Web. Quand même, la Requérente soutient que le site Web de l'Opposante ne contient que des chaussures confort pour adultes.

[34] Je ne suis pas d'accord avec la Requérente sur ce point.

[35] Comme l'a souligné l'Opposante, il n'est pas nécessaire que les parties mènent leurs activités dans le même domaine général ou dans la même industrie ou que leurs produits respectifs soient du même type ou de la même qualité pour qu'il existe une probabilité de confusion. Conformément à ce qui est indiqué au paragraphe 6(2) de la Loi, il peut y avoir confusion « que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale ».

[36] L'Opposante a également souligné que les produits des parties se chevauchent clairement. Les produits de chaque partie sont des articles chaussants. En outre, l'enregistrement de l'Opposante n'est pas limité aux articles chaussants pour adultes.

[37] De même, les voies de commercialisation des parties se chevauchent de façon évidente. Bien que la Requérente fasse valoir que ses articles chaussants sont vendus au détail exclusivement par des boutiques spécialisées dans la vente de vêtements et d'articles chaussants pour enfants et bébés, il n'existe aucune restriction du genre dans l'état déclaratif des produits de la Requérente. Autrement dit, rien n'empêche la Requérente de vendre ses produits aux mêmes endroits par les mêmes voies de commercialisation que ceux de l'Opposante. À mon avis, c'est particulièrement le cas dans l'industrie des articles chaussants où de nombreuses entreprises fabriquent des articles chaussants pour adultes et pour enfants arborant les mêmes marques, et vendus aux mêmes endroits.

[38] De plus, il n'y a aucune raison de conclure que les produits des parties ne seraient pas destinés au même type de clientèle. Même s'ils sont destinés aux enfants, aux tous-petits et aux bébés, les articles chaussants de la Requérente doivent être achetés par l'adulte qui accompagne l'enfant.

[39] Bref, l'étude globale de la nature des produits des parties et de leurs commerces correspondants s'applique en faveur de l'Opposante.

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

[40] La Requérente fait valoir qu'il existe d'importantes différences dans la présentation et les idées que suggèrent les marques des parties.

[41] La Requérente soutient que l'impression prédominante que donne immédiatement la Marque est une illustration fantaisiste de la lettre « S ». Elle allègue que toute autre observation ne peut être faite qu'après avoir regardé la Marque plus longuement. De plus, la Requérente soutient que la lettre « S » semble soulignée par une série de points. Elle fait valoir qu'en liaison avec les Produits de la Requérente, le dessin « S » évoque un lien avec le mot SOLES (semelles), que la Requérente a adopté dans son nom commercial, ainsi que dans sa famille de marques LITTLE SOLES, LITTLE SOLES & Dessin (enregistrement n° LMC800,322) et BABY SOLES (enregistrement n° LMC775,055); la Requérente allègue avoir largement employé chacune de ces marques au Canada en liaison avec ses produits. Je reviendrai sur cette famille de marques dans mon examen des autres circonstances de l'espèce.

[42] La Requérente soutient que, dans une comparaison directe sur le plan visuel, la seule ressemblance avec la marque de commerce de l'Opposante est l'image d'une empreinte de pied. Elle prétend que même si la marque de commerce de l'Opposante semble stylisée, la manière dont la marque est alignée rappelle naturellement l'image d'une empreinte de pied. En liaison avec des articles chaussants, le style de la marque crée l'impression d'un ajustement confortable, souple et naturel. La Requérente fait valoir que toute autre importance accordée au dessin nécessite une plus longue réflexion sur la marque de commerce.

[43] Je ne suis pas d'accord avec la Requérente sur ce point.

[44] Comme l'a souligné le juge Denault dans *Pernod Ricard c Molson Breweries* (1992), 44 CPR (3d) 359, à la page 369 :

[TRADUCTION]

Les marques de commerce devraient être examinées du point de vue du consommateur moyen qui a un souvenir non pas précis, mais général de la marque précédente. Il s'ensuit que les marques ne devraient pas être disséquées ni soumises à une analyse microscopique en vue d'apprécier leurs ressemblances et leurs différences. Elles devraient plutôt être

envisagées globalement et évaluées en fonction de leur effet sur le consommateur moyen en général.

[45] Comme c'est le cas pour la marque de commerce FOOT Dessin de l'Opposante, la Marque doit être évaluée globalement, dans le contexte des articles chaussants. La Marque est constituée uniquement de la lettre S (Dessin), rien d'autre. C'est la Marque elle-même qui doit être prise en considération au moment d'évaluer le degré de ressemblance, et non la Marque avec tout autre élément en liaison avec lequel elle peut être employée ou non. Cela dit, j'estime que la Marque est plus susceptible d'être perçue comme une empreinte de pied stylisée que comme la lettre « S » soulignée par une série de points. Par conséquent, les marques évoquent, à première vue, l'idée d'une empreinte de pied.

[46] Comme les deux marques sont figuratives, le degré de ressemblance entre elles dans le son est difficile à évaluer, car ni l'une ni l'autre ne peut être prononcée.

[47] La principale différence entre les marques des parties est leur positionnement. La Marque est orientée à la verticale alors que la marque de commerce FOOT Dessin de l'Opposante est placée à l'horizontale. Toutefois, comme l'a souligné l'Opposante, lorsque la Marque est tournée sur le côté, ce qui peut être le cas sur une paire de chaussures, comme on le voit clairement sur certaines photos des pièces C, I et J de l'affidavit Jacobs (ou lorsque la marque de commerce FOOT Dessin de l'Opposante est tournée vers le bas, comme on peut aussi le voir sur une paire de chaussures), le degré de ressemblance sur le plan de la présentation entre les marques des parties devient plus important [voir, par analogie, *Levi Strauss & Co v Benetton Group SpA* 1997 CanLII 15757].

[48] En résumé, j'estime qu'il existe une ressemblance considérable entre les marques des parties dans la présentation et dans les idées qu'elles suggèrent.

Autres circonstances de l'espèce

Preuve de l'état du registre

[49] La Requérante s'appuie sur la preuve de l'état du registre qui a été mentionnée dans sa réponse du 14 juillet 2011, soumise au registraire pendant l'examen de la présente demande, dont une copie est incluse dans l'historique du dossier joint à l'affidavit Bédard.

[50] La preuve de l'état du registre a pour but de démontrer le caractère commun ou le caractère distinctif d'une marque ou d'une partie d'une marque par rapport à l'ensemble des marques inscrites au registre. La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en dégager des conclusions sur l'état du marché, et l'on ne peut tirer de conclusions sur l'état du marché que si l'on relève un nombre significatif d'enregistrements pertinents [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); et *Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[51] En l'espèce, la Requérante soutient que la preuve de l'état du registre montre que l'image d'une empreinte de pied est souvent adoptée comme élément de marques de commerce annoncées, autorisées ou enregistrées en liaison avec des produits liés à des articles chaussants.

[52] Plus particulièrement, la Requérante me renvoie à un tableau qui présente deux demandes en instance et dix enregistrements de marques de commerce constituées de l'image d'une empreinte de pied; ce tableau était inclus dans sa réponse à l'examineur. Le tableau est reproduit intégralement à l'annexe « A » de la présente décision.

[53] À l'audience, malgré l'objection soulevée dans sa lettre susmentionnée, datée du 9 avril 2014, l'Opposante n'a pas contesté la preuve de l'état du registre comme ayant été indûment produite en preuve. L'Opposante a seulement contesté le poids à accorder à cette preuve, étant d'avis que le nombre de marques de commerce pertinentes mentionnées par la Requérante n'est pas suffisant et qu'aucune de ces marques ne se rapproche autant de la Marque que celle de l'Opposante. Cela dit, il n'en demeure pas moins que, selon moi, cette preuve de l'état du registre n'est pas suffisante, en ce sens qu'elle fournit des détails incomplets sur les

marques de commerce trouvées. Aucune copie des demandes et des enregistrements en question n'est fournie. Il faut donc s'en remettre à la véracité du tableau de la Requérente concernant ces demandes et enregistrements de tiers. En outre, le tableau ne fournit pas les états déclaratifs complets des produits, les propriétaires des diverses marques ne sont pas indiqués (il est possible que les marques trouvées appartiennent à une même entité) et l'état actuel des demandes et des enregistrements trouvés n'est pas mentionné (certains peuvent avoir été abandonnés ou radiés) [voir *Quebec Maple Products Inc c Stafford Foods Ltd* (1988) 20 CPR (3d) 404 (COMC)]. Le registraire refuse généralement d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour prendre connaissance de ses propres dossiers, sauf pour vérifier l'existence des enregistrements de marques de commerce ou demandes d'enregistrement invoqués [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[54] À la lumière de ce qui précède, je ne suis pas prête à tenir compte de la preuve de l'état du registre en l'espèce. Même si je devais prendre cette preuve en considération, elle n'aurait probablement pas eu d'incidence sur ma décision, puisque je note qu'aucune des marques énumérées à l'annexe A ne ressemble autant à la marque FOOT Dessin de l'Opposante que la Marque.

Les enregistrements précédemment obtenus par la Requérente

[55] La Requérente soutient qu'elle est déjà propriétaire de la marque de commerce LITTLE SOLES LOGO (reproduite ci-dessous), dont l'enregistrement porte le numéro LMC800,322, en liaison avec les produits et les services suivants : « articles chaussants pour enfants, tout-petits et bébés, nommément chaussures, sandales et bottes; services de distributeur, nommément distribution d'articles chaussants pour des tiers », dont les détails sont joints en pièce L de l'affidavit Jacobs :



little Soles

[56] Toutefois, il est bien établi dans la jurisprudence que, bien que l'article 19 de la Loi confère au propriétaire d'un enregistrement le droit exclusif à l'emploi de cette marque de commerce en liaison avec les produits et services visés par l'enregistrement, il ne confère pas automatiquement au propriétaire inscrit le droit d'obtenir l'enregistrement d'autres marques même si celles-ci sont étroitement apparentées à la marque enregistrée au départ [voir *Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c Produits Ménagers Coronet Inc* (1984), 4 CPR (3d) 108 (COMC), p. 115].

Enregistrements de la Marque à l'étranger

[57] À l'audience, la Requérante a fait valoir qu'elle est propriétaire d'un enregistrement de marque de commerce aux États-Unis et d'un enregistrement de marque communautaire pour la Marque. Toutefois, comme l'a admis la Requérante, aucun de ces enregistrements à l'étranger n'a été produit en preuve en l'espèce. En outre, il n'y a aucune preuve indiquant que les marques des parties coexistent dans ces registres étrangers. Quoi qu'il en soit, le fait que les marques des parties puissent coexister dans des registres de marques de commerce étrangers ne lie aucunement le registraire [voir *Quantum Instruments Inc c Elinca SA* (1995), 60 CPR (3d) 264 (COMC)].

Coexistence des marques des parties sans confusion

[58] La Requérante soutient que les marques des parties ont coexisté sans qu'il y ait confusion pendant une période d'environ 8 ans.

[59] Dans l'affaire *Dion Neckwear* susmentionnée, la Cour a commenté comme suit la question de la coexistence :

En ce qui concerne l'insuffisance des éléments de preuve présentés par l'opposante au sujet de cas concrets de confusion, le registraire s'est dit d'avis qu'un opposant n'a pas à produire ce genre de preuve. C'est vrai en théorie, mais lorsque le requérant a présenté certains éléments de preuve qui pourraient permettre de conclure à l'absence de risque de confusion, l'opposant court un grand danger si, se fiant à la charge de la preuve imposée au requérant, il présume qu'il n'a pas à produire de preuves au sujet de la confusion. Bien que la question à laquelle il faut répondre soit celle de savoir s'il existe un « risque de confusion » et non une « confusion effective » ou « des cas concrets de confusion », l'absence de « confusion effective » est un facteur auquel les tribunaux accordent de

l'importance lorsqu'ils se prononcent sur le « risque de confusion ». Une inférence négative peut être tirée lorsque la preuve démontre que l'utilisation simultanée des deux marques est significative et que l'opposant n'a soumis aucun élément de preuve tendant à démontrer l'existence d'une confusion. (Voir les décisions *Pink Panther [Beauty Corp. c. United Artists Corp.]*, [1998], 80 CPR (3d) 247 (CAF); *Multiplicant Inc. c. Petit Bateau Valton S.A.* (1994), 55 CPR (3d) 372 (CF 1^{re} inst.); *Bally Schuhfabriken AG/Bally's Shoe Factories Ltd. c. Big Blue Jeans Ltd.* (1992), 41 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst.); *MonSport Inc. c. Vêtements de Sport Bonnie (1978) Ltée* (1988), 22 CPR (3d) 356 (CF 1^{re} inst.)).

[60] Je note que l'affidavit Jacobs n'indique pas si des cas réels de confusion ont été portés à l'attention de la Requérente. Quoi qu'il en soit, puisque la preuve ne me permet pas de tirer une conclusion valable au sujet de la période d'emploi ou de l'étendue de l'emploi de la marque de commerce FOOT Dessin de l'Opposante, je ne peux pas non plus tirer de conclusion valable relativement à l'absence de cas réels de confusion. En effet, en l'absence de preuve démontrant que les produits des parties coexistent réellement sur le marché, il n'est pas étonnant qu'il n'y ait pas de preuve de cas réels de confusion.

Famille de marques de commerce

[61] Comme il a été mentionné précédemment, la Requérente a fait référence à sa famille de marques de commerce LITTLE SOLES, LITTLE SOLES LOGO et BABY SOLES.

[62] Cependant, dans une procédure d'opposition, on ne peut pas simplement présumer de l'existence d'une famille de marques de commerce. La partie qui cherche à établir l'existence d'une famille de marques doit démontrer qu'elle emploie plus d'une ou deux marques appartenant à la famille alléguée [voir *Techniquip Ltd c Canadian Olympic Assn* (1998), CanLII 7573 (CF); et *Now Communications Inc c CHUM Ltd* (2003), 32 CPR (4th) 168 (COMC)].

[63] Dans le cas qui nous occupe, l'Opposante a démontré l'emploi de la marque de commerce déposée LITTLE SOLES LOGO. Cependant, elle ne l'a pas fait pour de la marque de commerce BABY SOLES. En outre, l'emploi des mots servant de marque LITTLE SOLES et BABY SOLES ne s'applique pas à la question de l'emploi d'une famille de marques de commerce constituées du dessin « S » identique à celui de la Marque.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[64] Comme indiqué ci-haut, la Requérente a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Le fait que le fardeau ultime incombe à la Requérente 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 Requérente.

[65] La question à trancher est celle de savoir si une personne qui a un souvenir imparfait de la marque de commerce FOOD Dessin de l'Opposante associée aux produits de l'Opposante visés par l'enregistrement peut conclure à la première impression et selon un souvenir imparfait, que les Produits de la Requérente partagent une source commune. J'estime qu'un tel consommateur en viendrait à cette conclusion.

[66] En effet, étant donné le chevauchement des produits et des commerces des parties, je ne suis pas convaincue que la Requérente a suffisamment distingué sa Marque de celle de l'Opposante. Comme il a été indiqué précédemment, lorsque la Marque est tournée sur le côté, ce qui peut être le cas sur une paire de chaussures, comme on le voit clairement sur certaines des pièces de l'affidavit Jacobs (ou lorsque la marque de commerce FOOT Dessin de l'Opposante est tournée vers le bas, comme on peut aussi le voir sur une paire de chaussures), le degré de ressemblance sur le plan de la présentation entre les marques des parties devient plus important. J'estime que l'étude globale des facteurs énoncés aux alinéas 6(5)*a*) et *b*) et des autres circonstances de l'espèce dont il a été question précédemment ne suffit pas pour renverser la décision que j'ai rendue relativement aux facteurs énoncés aux alinéas 6(5)*c*), *d*) et *e*).

[67] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) est accueilli.

La décision

[68] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement, conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

Annexe A

Trademark	Marque de commerce
App/Reg. No	Numéro de dem./enr. Non
Summary of relevant wares	Sommaire des produits pertinents
Footwear	Articles chaussants
Shoe insoles	Semelles de chaussures
Shoes	Chaussures

<u>Trademark</u>	<u>App/Reg. No</u>	<u>Summary of relevant wares</u>
	1,392,510	Footwear
<u>Trademark</u>	<u>App/Reg. No</u>	<u>Summary of relevant wares</u>
	1,461,324	Footwear
	TMA719,262	Footwear
	TMA554,056	Footwear
	TMA457,799	Shoe insoles
	TMA400,224	Footwear
	TMA614,715	Footwear
	TMA799,157	Footwear
	TMA514,014	Shoes

<u>Trademark</u>	<u>App/Reg. No</u>	<u>Summary of relevant wares</u>
 <p>The trademark consists of the word "spa" in a lowercase, sans-serif font, followed by "soles" in a similar font. Below the text is a stylized graphic of a foot's sole with several small circles representing the tread pattern.</p>	TMA780,094	Shoes
 <p>The trademark features a stylized graphic of a foot's sole with the word "alt" written across it. To the right of the graphic, the word "bequien" is written in a cursive, handwritten-style font.</p>	TMA562,423	Footwear
 <p>The trademark is a grayscale, textured graphic of a footprint, showing the distinct shape and tread pattern of a shoe sole.</p>	TMA763,087	Footwear