

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

Référence : 2015 COMC 110
Date de la décision : 2015-06-18
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par McGregor Industries Inc. à
l'encontre de la demande d'enregistrement
n° 1,561,670 pour la marque de commerce
RUN HAPPY au nom de Brooks Sports Inc.**

[1] McGregor Industries Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce RUN HAPPY (la Marque) qui est l'objet de la demande n° 1,561,670 au nom de Brooks Sports Inc. (la Requérante).

[2] La demande a été produite le 27 janvier 2012 et couvre les produits suivants, tels qu'ils ont été révisés par la Requérante pendant l'examen de la demande :

[TRADUCTION]

Chaussures, chaussettes, chaussures de sport, chemises, pantalons, vestes, chapeaux, casquettes, shorts, collants, vêtements de jogging, gants, survêtements, bandeaux, t-shirts, maillots, coupe-vent, manteaux et pantalons imperméables, tenues d'entraînement, camisoles, visières. (les Produits)

[3] La demande est fondée sur l'emploi de la Marque au Canada depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2000 ainsi que sur l'emploi et l'enregistrement de la Marque aux États-Unis d'Amérique.

[4] L'Opposante a contesté la demande d'enregistrement de la Marque au titre de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, RSC 1985, c T-13 (la Loi), sur la base de différents motifs liés à la probabilité de confusion entre la Marque et essentiellement une ou plusieurs des

marques de commerce « HAPPY FOOT » de l'Opposante, lesquelles ont déjà été employées et enregistrées au Canada par l'Opposante, ou visées par une demande d'enregistrement produite par cette dernière, en liaison avec, entre autres produits, des chaussettes. L'opposition est également fondée sur le motif suivant : la demande d'enregistrement de la Marque n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*b*) de la Loi, en ce sens que la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada en liaison avec un ou plusieurs des Produits énoncés dans la demande, y compris des chaussettes et des collants, depuis la date de premier emploi revendiquée. La liste détaillée des motifs d'opposition, tels qu'ils ont été plaidés par l'Opposante, est jointe aux présentes à l'annexe A. La liste détaillée des enregistrements de marques de commerce et la demande sur lesquels l'Opposante s'est fondée sont aussi joints aux présentes, à l'annexe B et à l'annexe C respectivement.

[5] J'estime que la question déterminante en l'espèce est celle de savoir si la Marque créée de la confusion avec la marque de commerce déposée HAPPY FOOT de l'Opposante.

[6] Pour les raisons exposées ci-après, j'estime que la demande doit être repoussée en partie.

Le dossier

[7] La déclaration d'opposition a été produite par l'Opposante le 17 juin 2013. Le 29 juillet 2013, 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.

[8] Comme preuve, l'Opposante a produit l'affidavit de son directeur général, Earl Lipson, souscrit le 27 novembre 2013 (l'affidavit Lipson). M. Lipson n'a pas été contre-interrogé relativement à son affidavit.

[9] La Requérante a choisi de ne produire aucune preuve.

[10] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et étaient représentées à l'audience qui a été tenue le 26 mai 2015.

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 initial, la Requérante doit s'acquitter du fardeau ultime de 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)].

Analyse

Motif d'opposition fondé sur la non-conformité de la demande à l'article 30b) de la Loi.

[12] Comme il a été mentionné précédemment, l'Opposante a allégué que la demande d'enregistrement de la Marque n'est pas conforme aux exigences de l'article 30b) de la Loi, en ce sens que la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada en liaison avec un ou plusieurs des Produits énoncés dans la demande, y compris des chaussettes et des collants, depuis la date de premier emploi revendiquée, à savoir le 31 janvier 2000.

[13] La date pertinente pour l'examen des circonstances relatives à ce motif d'opposition est la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corporation c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC)]. Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard de l'article 30b), l'Opposante peut s'appuyer aussi bien sur sa propre preuve que sur la preuve de la Requérante [voir *Labatt Brewing Company Limited c Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 CPR (3d) (CF 1^{re} inst)]. Cependant, si elle veut obtenir gain de cause en s'appuyant sur la preuve de la Requérante pour s'acquitter du fardeau de preuve initial, l'Opposante doit démontrer que la preuve de la Requérante met en cause les revendications énoncées dans la demande de la Requérante [voir *Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd* 2014 FC 323 aux paragraphes 30 à 38 (CanLII)].

[14] L'Opposante s'appuie sur l'affidavit Lipson et la pièce H qui l'accompagne pour démontrer que la Requérante n'a pas employé la Marque visée par la demande au Canada depuis

la date de premier emploi revendiquée, du moins en liaison avec des « chaussettes » et des « collants ».

[15] Plus particulièrement, l'Opposante s'appuie sur les déclarations suivantes contenues dans l'affidavit Lipson qui, selon ce qu'elle allègue, n'ont pas été contestées dans le cadre d'un contre-interrogatoire.

[TRADUCTION]

13. Dans la demande, il est affirmé que la [Marque] a été employée au Canada en liaison avec l'ensemble des [Produits] depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2000. L'Opposante, qui a recours à un important effectif de ventes à l'échelle du Canada, et moi-même sommes très au courant des activités d'autres fabricants, distributeurs et vendeurs de chaussettes dans le domaine de la bonneterie au Canada. Si la Requérante avait employé [la Marque] dans la pratique normale du commerce au Canada comme elle l'a revendiqué, il est probable que cet emploi en liaison avec des « chaussettes » et des « collants » aurait été porté à mon attention, directement ou indirectement par le personnel de vente de l'Opposante ou d'autres employés. Aucun emploi du genre n'a été porté à mon attention, ni depuis environ l'année 2000 ni après.

[TRADUCTION]

14. En outre, j'ai revu le site Web de la [R]equérante concernant la désignation RUN HAPPY. Plus particulièrement, sont joints aux présentes en pièce H des imprimés de diverses pages tirées de ce site Web. Les pages 1 et 2 de la pièce H sont des imprimés de ce qui semble correspondre à la page principale [...] décrivant le programme RUN HAPPY de la [R]equérante. Il est évident que la désignation RUN HAPPY est principalement employée en liaison avec un service d'information portant sur divers sujets d'intérêt offert aux coureurs. Une recherche des termes « run happy socks » et « run happy tights » effectuée sur le site Web ne génère aucun résultat [...]

[16] Pour sa part, la Requérante me rappelle qu'elle n'est aucunement tenue de documenter sa date de premier emploi, sauf si l'Opposante fournit une preuve pour mettre en doute une telle revendication de premier emploi. Elle fait valoir que la qualité de la preuve est importante.

[17] En l'espèce, la Requêteurante fait valoir que les connaissances que détient M. Lipson sur le marché sont largement fondées sur du oui-dire et qu'il se fonde en partie sur l'effectif de ventes de l'Opposante plutôt que sur ses connaissances directes. La Requêteurante soutient aussi que les extraits de son site Web sur lesquels s'appuie l'Opposante dans la pièce H sont loin de contredire la date de premier emploi de la Marque qu'elle revendique. La Requêteurante attire mon attention sur les pages numérotées à la main – 7, 12, 17 et 19 – qui affichent toutes la rubrique « Run Happy » dans la barre de menu des pages « Men/Apparel/Socks » (Hommes/Vêtements/Chaussettes), « Women/Apparel/Socks » (Femmes/Vêtements/Chaussettes), « Men/Apparel/Tights & Pants » (Hommes/Vêtements/Collants et pantalons), et « Women/Apparel/Tights & Pants » (Femmes/Vêtements/Collants et pantalons) respectivement.

[18] De façon générale, je suis d'accord avec la Requêteurante.

[19] Même si je suis consciente du fait qu'il est difficile pour une partie opposante de produire une preuve pour démontrer qu'il n'y a eu aucun emploi de la marque de commerce d'une partie requérante à la date de premier emploi revendiquée par la partie requérante, je ne suis pas convaincue que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait en l'espèce.

[20] Les connaissances que détient M. Lipson sur le marché sont teintées de oui-dire, sans compter qu'il n'existe aucune preuve indiquant qu'il était prévu que les produits des parties respectives soient vendus par l'entremise des mêmes établissements à la période pertinente, ou à n'importe quel moment par la suite. Cela pourrait expliquer pourquoi l'effectif de ventes de l'Opposante n'a jamais pris connaissance des Produits de la Requêteurante. En outre, les extraits du site Web de la Requêteurante tombent tous après la date pertinente pour l'examen de ce motif d'opposition.

[21] À la lumière de ce qui précède, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 30*b*) est rejeté, parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à ce titre.

Motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité de la Marque en vertu de l'article 12(1)d de la Loi.

[22] Tel qu'indiqué à l'annexe A des présentes, 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 les marques de commerce déposées HAPPY FOOT (UCA18614), HAPPYFOOT & Dessin (LMC219501) et MCGREGOR HAPPY FOOT & Dessin (LMC773396) de l'Opposante, dont les spécifications sont jointes aux présentes, à l'annexe B.

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

[24] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve, il incombe donc à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de commerce déposées de l'Opposante.

[25] Sauf indication contraire, je concentrerai mon examen sur l'enregistrement n° UCA18614 pour la marque nominale HAPPY FOOT, car cette dernière constitue l'argument le plus solide de l'Opposante. Si l'Opposante n'obtient pas gain de cause en ce qui concerne cette marque, elle n'aura pas plus de succès avec les autres marques citées.

Test en matière de confusion

[26] L'article 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 bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[27] Ainsi, cet article ne porte pas sur la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais sur une confusion qui porterait à croire que les produits ou les services d'une source proviennent d'une autre source.

[28] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Comme l'a souligné le juge Denault dans *Pernod Ricard c Molson Breweries* (1992), 44 CPR (3d) 359, à la p 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.

[29] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; 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 à l'article 6(5)

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

[30] J'estime que les marques des parties possèdent toutes deux un caractère distinctif inhérent modéré.

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

[32] Il n'y a aucune preuve que la Marque de la Requérente 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.

[33] En revanche, l'affidavit Lipson démontre que la marque de commerce HAPPY FOOT de l'Opposante a été employée et qu'elle est devenue connue au moins dans une certaine mesure au Canada, tel qu'il appert de mon examen des points saillants de cet affidavit, ci-dessous.

L'affidavit Lipson

[34] Depuis au moins aussi tôt que 1937, l'Opposante et ses prédécesseurs en titre ont fabriqué (ou ont récemment fait fabriquer en leur nom) et vendu sans interruption à des détaillants pour la revente aux consommateurs canadiens des articles chaussants et accessoires pour les jambes – notamment des articles de bonneterie, particulièrement des chaussettes en tricot de grande qualité – en liaison avec sa marque HAPPY FOOT, et l'Opposante continue de le faire aujourd'hui [paragraphe 4 de l'affidavit].

[35] La marque HAPPY FOOT a toujours été bien en évidence sur les étiquettes fixées aux produits au moment du transfert dans la pratique normale du commerce au Canada, et c'est encore le cas aujourd'hui. De nombreux échantillons représentatifs d'étiquettes utilisées par l'Opposante et ses prédécesseurs en titre au fil des années, depuis les années 1950 environ jusqu'à aujourd'hui, sont fournis dans les pièces C-1 à C-7 [paragraphe 5 de l'affidavit].

[36] Les chaussettes de l'Opposante vendues sous la marque HAPPY FOOT sont depuis toujours vendues au Canada dans des magasins de vêtements au détail conventionnels, comme

les grands magasins nationaux (p. ex., La Baie et Sears Canada, et anciennement Eaton's, Simpsons et Woodward's), les principaux magasins nationaux à succursales (p. ex., Walmart, Canadian Tire, Mark's Work Warehouse et Target, et anciennement K-Mart, Woolco, Zellers et Bi-Way) et les magasins de vêtements pour enfants (p. ex. Stedman's, MacLeod's and Field's et anciennement Saan), ainsi que des centaines d'autres magasins de vente au détail indépendants [paragraphe 6 de l'affidavit].

[37] Les ventes des produits de l'Opposante en liaison avec sa marque HAPPY FOOT sont considérables et significatives au Canada – depuis environ 1970, plus d'un million de paires de chaussettes sont vendues chaque année, ce qui représente des millions de dollars annuellement pour la vente au détail [paragraphe 7 de l'affidavit].

[38] L'Opposante a dépensé d'importantes sommes d'argent en publicité et en promotion pour la vente de ses chaussettes sous la marque HAPPY FOOT au Canada, tant dans le cadre de campagnes publicitaires nationales que dans des publicités à frais partagés et d'autres formes de publicités et de promotions. De nombreux échantillons représentatifs de publicités types et de documents promotionnels utilisés au fil des années, y compris un grand nombre utilisé avant l'année 2000, sont présentés dans la pièce D. Chaque année, depuis au moins environ 1970, des dizaines de milliers de dollars, voire plus, sont dépensés annuellement sur de telles publicités et promotions [paragraphe 8 de l'affidavit].

[39] Au fil des années, y compris avant 2000, bon nombre des détaillants susmentionnés disposaient de présentoirs affichant bien en évidence la marque HAPPY FOOT. Il s'agissait souvent d'un présentoir à crochets au-dessus duquel la marque de commerce HAPPY FOOT était affichée. La pièce E contient une photo d'un présentoir de point de vente et d'échantillons récemment utilisés dans un magasin Canadian Tire pour placer les produits licenciés pour enfants de l'Opposante. Certaines images d'équipement pour point de vente utilisé par le passé, y compris avant 2000, figurent en pièce D [paragraphe 9 de l'affidavit].

[40] L'Opposante fait aussi la publicité et la promotion de ses produits HAPPY FOOT sur son site Web à l'adresse *www.mcgregorsocks.com*. Des imprimés de captures d'écran de ce site Web sont présentés en pièce F. Certains clients de l'Opposante font également la promotion et la vente

en ligne des produits HAPPY FOOT de l'Opposante; certains imprimés correspondants sont inclus dans la pièce G [paragraphe 13 de l'affidavit].

[41] En somme, je suis convaincue, après examen de l'affidavit Lipson, que la marque de commerce HAPPY FOOT de l'Opposante est devenue connue dans une large mesure au Canada en liaison avec des chaussettes. Je souhaite ajouter qu'à cet égard, je n'accorde pas de poids à la déclaration de M. Lipson formulée au paragraphe 12 de son affidavit, selon laquelle les ventes et la promotion décrites ci-dessus ont fait des chaussettes HAPPY FOOT de l'Opposante [TRADUCTION] « probablement les chaussettes les plus connues au Canada, tant chez les détaillants que chez les consommateurs ». En effet, une telle déclaration constitue une opinion personnelle qui n'est pas corroborée par une preuve de la part de marché de l'Opposante ni d'une forme d'enquête indépendante menée auprès des consommateurs.

[42] L'examen global de ce premier facteur, qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis, favorise donc l'Opposante.

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

[43] Comme il a été indiqué précédemment, la marque HAPPY FOOT de l'Opposante est employée au Canada depuis des décennies, alors qu'il n'existe aucune preuve d'emploi de la Marque de la Requérante.

[44] Par conséquent, ce facteur favorise également l'Opposante.

Le genre de produits, services ou entreprises; et la nature du commerce

[45] 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)].

[46] Je suis d'accord avec l'Opposante pour dire que certains des produits de la Requérante visés par la demande, à savoir les « chaussettes » et les « collants » (et aussi les « chaussures de sport ») soit chevauchent directement les produits visés par l'enregistrement de l'Opposante, soit leur ressemble, comme il est décrit dans l'annexe B.

[47] Cependant, en ce qui a trait aux autres produits énumérés dans la demande de la Requérante, je ne suis pas du même avis que l'Opposante qui estime qu'ils doivent être considérés comme le prolongement naturel des produits visés par l'enregistrement de l'Opposante en l'espèce. La marque HAPPY FOOT de l'Opposante est déposée pour une quantité très limitée de produits. Il en est de même pour deux autres enregistrements sur lesquels l'Opposante s'appuie pour soutenir le motif d'opposition qu'elle invoque en vertu de l'article 12(1)d). En outre, la preuve d'emploi produite par l'Opposante démontre que depuis des décennies, l'emploi de la marque HAPPY FOOT se limite exclusivement à ce mince éventail de produits. Plus encore, je note que, même si la demande d'enregistrement de la marque de commerce THE HAPPYFOOT SOCK COMPANY de l'Opposante mentionnée dans les annexes A et C des présentes couvrait à l'origine une large gamme de vêtements, de bijoux et d'accessoires, ladite demande a atteint l'étape de l'enregistrement, le 14 août 2013 en liaison avec la gamme limitée de produits que sont des « vêtements, nommément des chaussettes », suivant le dépôt d'une déclaration d'emploi le 2 août 2013 [voir les paragraphes 2 et 3 de l'affidavit Lipson et les pièces A et B citées]. Bref, il n'y a aucune preuve à l'appui de la position selon laquelle l'Opposante pourrait élargir l'actuelle gamme de produits à d'autres types de vêtements, comme les autres produits énumérés dans la demande de la Requérante.

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

[48] Comme l'a fait observer la Cour suprême dans *Masterpiece*, précité, au paragraphe 49, « il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce, même s'il est mentionné en dernier

lieu [à l'article] 6(5) [de la Loi] [...] si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire ».

[49] Comme je l'ai mentionné précédemment, il est bien établi dans la jurisprudence que la probabilité de confusion est affaire de première impression et de souvenir imparfait. À cet égard, [TRADUCTION] « bien que les marques de commerce doivent être évaluées dans leur ensemble, il demeure possible de s'attarder à des caractéristiques particulières susceptibles d'avoir une influence déterminante sur la perception du public » [*Pink Panther Beauty Corp c United Artists Corp* (1998), 1998 CanLII 9052 (FCA), 80 CPR (3d) 247 (CAF), au para 34].

[50] À cet égard, il est vrai que le premier mot ou la première partie d'une marque de commerce sont généralement les plus importants au chapitre de la distinction, mais l'approche à privilégier consiste à se demander d'abord si la marque de commerce présente un aspect particulièrement frappant ou unique [voir *Masterpiece*, précité, para 64].

[51] Si j'applique ces principes en l'espèce, j'estime qu'il existe une ressemblance considérable entre les marques des parties.

[52] Compte tenu de la nature descriptive du mot FOOT (pied) dans le contexte des produits de l'Opposante, l'élément dominant de la marque de commerce HAPPY FOOT est le mot HAPPY (joyeux).

[53] Il en va de même pour la Marque en ce qui a trait à la connotation descriptive ou suggestive du mot RUN (courir) dans le contexte des produits visés par la demande de la Requérante, du moins en ce qui concerne les produits dont l'usage peut facilement être associé à l'activité physique, par exemple ceux décrits comme étant des « chaussures de sport », « vêtements de jogging », « survêtements », « bandeaux » et « maillots ».

[54] La principale idée évoquée par les marques des deux parties est la joie ou le plaisir. Comme l'a reconnu la Requérante dans son plaidoyer écrit, la marque HAPPY FOOT de l'Opposante évoque l'idée du plaisir que le pied de la personne ressent, probablement en liaison avec les produits de l'Opposante, alors que la Marque de la Requérante évoque l'idée qu'une personne ressent, ou devrait ressentir, du plaisir lorsqu'elle court.

[55] J'ajouterai à cet égard que je n'estime pas nécessaire de discuter de l'argument de l'Opposante, selon lequel, dans certains contextes de la langue anglaise, le mot FOOT est synonyme du mot RUN, par exemple dans la phrase « He footed it over to headquarters » (Il a couru jusqu'au quartier général). La signification donnée au mot FOOT dans le contexte de la marque HAPPY FOOT de l'Opposante ne peut pas être celle d'un verbe transitif, mais bien d'un nom.

[56] Enfin, les marques des parties sont toutes deux composées de deux mots et partagent le même nombre de syllabes.

Autres circonstances de l'espèce

[57] La Requérante souligne qu'en tant qu'autres circonstances de l'espèce, l'Opposante n'a produit aucune preuve de confusion réelle.

[58] Si je transpose les commentaires qu'a formulés le membre Tremblay dans *Aspen Custom v Chrysler Group LLC*, 2011 COMC 48 (CanLII) para 70, il a souvent été dit qu'une partie opposante n'est pas tenue de prouver les cas de confusion. C'est à la partie requérante qu'incombe le fardeau de démontrer l'absence de probabilité de confusion.

[59] 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 la Requérante, 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.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[60] À la lumière de mon analyse ci-dessus, et à l'exception des produits décrits ci-dessous au paragraphe 63, j'en arrive à la conclusion que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau ultime qui lui incombait, soit de démontrer qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque employée en liaison avec les produits que sont les « chaussettes », les « chaussures de sport » et les « collants » et les produits de l'Opposante visés par l'enregistrement.

[61] Pour en arriver à cette conclusion, j'ai porté une attention particulière aux faits suivants : i) en raison de son emploi prolongé et étendu en liaison avec des chaussettes pendant plus de sept décennies au Canada, la marque HAPPY FOOT de l'Opposante a acquis une réputation considérable; ii) il existe un degré de ressemblance assez élevé entre les marques des parties sur les plans de la présentation et du son et dans les idées qu'elles suggèrent; et iii) ces produits particuliers de la Requérante et les produits de l'Opposante visés par l'enregistrement se chevauchent clairement.

[62] Par conséquent, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 12(1)*d* est accueillie, sauf pour les produits décrits ci-dessous au paragraphe 63.

[63] Toutefois, je suis convaincue que la Requérante s'est acquittée du fardeau ultime de démontrer qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque en liaison avec les autres produits visés par la demande et les produits de l'Opposante visés par l'enregistrement, puisque ces produits sont considérablement différents de ceux de l'Opposante, que la réputation de la marque HAPPY FOOT de l'Opposante se limite à une très petite gamme de produits composée de chaussettes et qu'il n'y a aucune raison de croire que cela pourrait changer :

[TRADUCTION]

Chaussures, [...] chemises, pantalons, vestes, chapeaux, casquettes, shorts, [...] vêtements de jogging, gants, survêtements, bandeaux, t-shirts, maillots, coupe-vent, manteaux et pantalons imperméables, tenues d'entraînement, camisoles, visières.

[64] Par conséquent, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 12(1)*d* est accueilli en partie, dans la mesure où il est fondé sur l'enregistrement n° UCA018614.

[65] Comme l'enregistrement n° UCA018614 constitue l'argument le plus solide de l'Opposante, j'estime qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait relativement aux autres enregistrements invoqués.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement

[66] Comme il est indiqué dans l'annexe A des présentes, l'Opposante a allégué que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au sens des articles 16(1)a), (2)a), (2)b) et (2)c) de la Loi.

Motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement, invoqués en vertu de l'article 16(1)a) et (2)a) de la Loi

[67] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif fondé sur l'article 16(1)a) ou (2)a), une partie opposante doit démontrer que, à la date de premier emploi revendiquée dans la demande de la partie requérante ou à la date de production de la demande de la partie requérante, selon le cas, sa marque de commerce avait déjà été employée au Canada et qu'elle n'avait pas été abandonnée à la date d'annonce de la demande de la partie requérante. En ce qui concerne mon examen susmentionné de l'affidavit Lipson, l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait concernant sa marque HAPPY FOOT en liaison avec des chaussettes.

[68] Le fait que la date pertinente qui s'applique ne soit pas la même n'a pas d'incidence substantielle sur mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) exposée ci-dessus.

[69] Les motifs d'opposition fondés sur le droit à l'enregistrement, invoqués en vertu des articles 16(1)a) et (2)a) de la Loi sont donc accueillis en partie relativement aux produits que sont les « chaussettes », « chaussures de sport » et « collants ». Ils sont autrement rejetés relativement aux autres produits de la Requérante visés par la demande.

[70] Comme la marque nominale HAPPY FOOT de l'Opposante constitue son argument le plus solide, j'estime qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait relativement aux autres marques invoquées en vertu de l'article 16(1)a) et 2a) de la Loi.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement, invoqué en vertu de l'article 16(2) de la Loi

[71] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 16(2)b), une partie opposante doit démontrer que sa demande d'enregistrement a été produite avant la date de production de la demande de la partie requérante était en instance à la date de l'annonce de la demande [article 16(4) de la Loi]. L'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait.

[72] Cependant, je suis convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime d'établir qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque employée en liaison avec l'ensemble des Produits et les produits de l'Opposante décrits dans la demande en instance à la date pertinente. En effet, je suis d'accord avec la Requérante pour dire que les différences qui existent entre la Marque et la marque MCGREGOR HAPPY FOOT de l'Opposante suffisent amplement à elles seules pour éviter une probabilité de confusion. Je me contenterai de dire que l'élément MCGREGOR, s'il n'est pas l'élément dominant de la marque MCGREGOR HAPPY FOOD de l'Opposante, est au moins aussi dominant que le mot HAPPY.

[73] Le motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 16(2)a) de la Loi est donc rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement, invoqué en vertu de l'article 16(2)c) de la Loi

[74] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif fondé sur l'article 16(2)c), une partie opposante doit démontrer que son nom commercial avait déjà été employé au Canada à la date de production de la demande de la partie requérante, et qu'il n'avait pas été abandonné à la date d'annonce de la demande de la partie requérante. Je n'estime pas nécessaire de déterminer si l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait relativement au nom commercial THE HAPPY FOOT SOCK COMPANY.

[75] En effet, même si je devais supposer que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait relativement à ce motif d'opposition, j'estimerai quand même que la Requérante se soit acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'existe aucune probabilité

raisonnable de confusion entre la Marque employée en liaison avec l'ensemble des Produits et le nom commercial de l'Opposante, en raison des différences considérables qui existent entre la Marque et le nom commercial de l'Opposante, THE HAPPYFOOT SOCK COMPANY.

[76] Le motif d'opposition fondé sur le droit à l'enregistrement, invoqué en vertu de l'article 16(2)c) de la Loi est donc rejeté.

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

[77] Comme il est indiqué à l'annexe A des présentes, l'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, en ce qu'elle ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les Produits de la Requérante des produits de l'Opposante.

[78] Pour s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, une partie opposante doit démontrer que, à la date de production de sa déclaration d'opposition (en l'espèce, le 17 juin 2013), sa marque de commerce était devenue connue dans une mesure suffisante pour faire perdre à la marque visée par la demande son caractère distinctif [voir *Motel 6, Inc c No. 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst)]. En ce qui concerne mon examen susmentionné de l'affidavit Lipson, l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait concernant sa marque HAPPY FOOT en liaison avec des chaussettes.

[79] Le fait que la date pertinente qui s'applique ne soit pas la même n'a pas d'incidence substantielle sur mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) exposée ci-dessus.

[80] Le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est donc accueilli en partie, à l'égard des produits : « chaussettes », « chaussures de sport » et « collants ». Il est autrement rejeté relativement aux autres produits de la Requérante visés par la demande.

[81] Comme la marque nominale HAPPY FOOT de l'Opposante constitue son argument le plus solide, j'estime qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait relativement aux autres marques invoquées au titre du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

La décision

[82] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi à l'égard des produits et services suivants : « chaussettes », « chaussures de sport » et « collants ».

[83] Cependant, je rejette l'opposition en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi concernant les produits suivants :

[TRADUCTION]

Chaussures, [...] chemises, pantalons, vestes, chapeaux, casquettes, shorts, [...] vêtements de jogging, gants, survêtements, bandeaux, t-shirts, maillots, coupe-vent, manteaux et pantalons imperméables, tenues d'entraînement, camisoles, visières.

[Voir *Produits Menagers Coronet Inc c Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 CPR (3d) 492 (CF 1^{re} inst) à titre d'autorité en matière de décision partagée].

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

Motifs d'opposition invoqués par l'Opposante

[TRADUCTION]


- a) La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30. Plus particulièrement, la Requérante n'a pas employé la [Marque] au Canada en liaison avec un ou plusieurs des [Produits] énoncés dans la demande (y compris, sans toutefois s'y limiter, les chaussettes et les collants) depuis la date de premier emploi énoncée (soit le 31 janvier 2000), ce qui est contraire aux dispositions de l'article 30*b*).
- b) La [Marque] n'est pas enregistrable selon les dispositions de l'article 12(1)*d*). Plus particulièrement, la [Marque] n'est pas enregistrable, parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante suivantes : n° UCA18614 pour la marque de commerce HAPPY FOOT; n° LMC219501 pour la marque de commerce HAPPY FOOT & Dessin; et n° LMC773396 pour MCGREGOR HAPPY FOOT & Dessin. Des copies de ces enregistrements sont incluses [...] aux présentes.
- c) La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la [Marque] selon les dispositions de l'article 16(1)*a*), parce qu'à la date de premier emploi alléguée par la Requérante (soit le 31 janvier 2000), la [Marque] créait, et elle crée toujours, de la confusion avec les marques de commerce HAPPY FOOT et HAPPYFOOT (ci-après les Marques HAPPY FOOT) précédemment employées au Canada par l'Opposante et ses prédécesseurs en titre, en liaison avec des vêtements, y compris des articles chaussants et des accessoires pour les jambes comme des chaussettes, des collants et des articles de bonneterie. Les Marques HAPPY FOOT de l'Opposante n'ont jamais été abandonnées, ni à la date de l'annonce de la demande ni à tout autre moment.
- d) La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la [Marque] selon les dispositions de l'article 16(2)*a*), parce qu'à la date de dépôt de la demande (soit le 27 janvier 2012), la [Marque] créait, et elle crée toujours, de la confusion avec les Marques HAPPY FOOT et la marque de commerce MCGREGOR HAPPY FOOT de l'Opposante, toutes précédemment employées au Canada par l'Opposante et ses prédécesseurs en titre, en liaison avec des vêtements, y compris des articles chaussants et des accessoires pour les jambes comme des chaussettes, des collants et des articles de bonneterie. Aucune des dites marques de l'Opposante n'a été abandonnée, ni à la date de l'annonce de la demande ni à tout autre moment.
- e) La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la [Marque] selon les dispositions de l'article 16(2)*b*), parce qu'à la date de dépôt de la demande (soit le 27 janvier 2012), la [Marque] créait, et elle crée toujours, de la confusion avec la demande d'enregistrement n° 1408591 pour la marque de commerce THE HAPPYFOOT SOCK COMPANY de l'Opposante (« demande en instance de l'Opposante ») précédemment déposée au Canada par l'Opposante, en liaison avec un large éventail de vêtements, de bijoux et d'accessoires, tel qu'il est précisé en détail ici. Une copie de cette

demande est incluse [...] aux présentes. La demande en instance de l'Opposante était en instance à la date de l'annonce de la demande et l'est toujours.

- f) La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la [Marque] selon les dispositions de l'article 16(2)c), parce qu'à la date de dépôt de la demande (soit le 27 janvier 2012), la [Marque] créait, et elle crée toujours, de la confusion avec le nom commercial THE HAPPYFOOT SOCK COMPANY de l'Opposante (« Nom commercial de l'Opposante »), précédemment employé au Canada par l'Opposante en liaison avec l'exploitation d'une entreprise de fabrication et de vente de vêtements, y compris des articles chaussants et des accessoires pour les jambes comme des chaussettes, des collants et des articles de bonneterie. Le Nom commercial de l'Opposante n'a jamais été abandonné, ni à la date de l'annonce de la demande ni à tout autre moment.

- g) La [Marque] n'est pas distinctive au sens de l'article 2. Plus particulièrement, la [Marque] ne distingue pas, ni n'est adaptée à distinguer, les [Produits] en liaison avec lesquels son emploi par la Requérante est allégué de ceux de tiers, notamment les vêtements et autres marchandises de l'Opposante, lorsque vendus ou offerts pour la vente sous une ou plusieurs de ses Marques HAPPY FOOT et sous ses marques MCGREGOR HAPPY FOOT et THE HAPPYFOOT SOCKS COMPANY ou dans le cadre des activités d'une entreprise exploitée par l'Opposante sous le Nom commercial de l'Opposante.

Annexe B

Marque de commerce	N° d'enregistrement	Date d'enregistrement	Produits/ Revendication(s)
HAPPY FOOT	UCA018614	1943-11-09	[TRADUCTION] Articles chaussants en tricot Date de premier emploi au Canada : 2 janvier 1937
HappyFoot	LMC219501	1977-03-18	[TRADUCTION] Bonneterie Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971.
 <p>The logo features the name 'McGregor' in a small font above 'Happy Foot' in a large, stylized serif font. A simple curved line below 'Foot' suggests a smile.</p>	LMC773396	2010-07-30	[TRADUCTION] (1) Vêtements, nommément accessoires pour les jambes, nommément bonneterie et chaussettes. (2) Vêtements, nommément accessoires pour les jambes, nommément leggings et collants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les produits (1). Déclaration d'emploi produite le 7 juillet 2010 en liaison avec les produits (2).

Annexe C

Marque de commerce	Numéro de la demande	Date de la demande	Produits/Revendication(s) *À la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque par la Requérante
THE HAPPYFOOT SOCK COMPANY	1408591	2013-08-14	(1) [TRADUCTION] Vêtements, nommément articles pour les jambes, nommément bonneterie, chaussettes, leggings, collants, bas-culottes, bas, guêtres; vêtements de détente et vêtements de nuit [...]; sous-vêtements, fine lingerie et dessous pour femmes; pantalons, jeans, shorts; hauts, y compris [...]; chandails, cardigans; robes [etc.]; (2) Bijoux, y compris [...] (3) Accessoires mode, nommément [...] Emploi projeté au Canada.