

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2020 COMC 83**  
**Date de la décision : 2020-07-14**  
**[TRADUCTION CERTIFIÉE,**  
**NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

**Bayerische Motoren Werke  
Aktiengesellschaft**

**Opposante**

**et**

**MONCLER S.P.A., an incorporated  
business forming a joint stock company  
of Italian nationality**

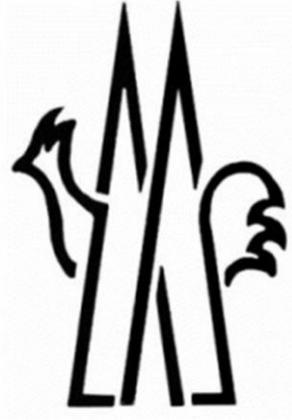
**Requérante**

**1,754,757 pour M (et Dessin)**

**Demande**

INTRODUCTION

[1] MONCLER S.P.A., une entreprise constituée en société formant une société de capitaux de nationalité italienne (la Requérante) a demandé l’enregistrement de la marque de commerce M (et Dessin) (la Marque), reproduite ci-dessous, sur la base de l’emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec une longue liste de produits, couvrant entre autres, des produits classés dans les classes 12 de Nice (concernant les véhicules), 20 (y compris les meubles); et 32 (y compris les boissons non alcoolisées). Je reproduis à l’Annexe A de ma décision, l’état déclaratif des produits, tel que révisé par la Requérante.



[2] Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (l’Opposante) s’oppose à la demande d’enregistrement pour plusieurs motifs, y compris que la Marque crée de la confusion avec diverses marques de commerce de l’Opposante prétendument [TRADUCTION] « principalement composées de la lettre “MM” », selon les détails reproduits à l’Annexe B de ma décision.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, j’estime qu’il y a lieu de rejeter l’opposition.

#### LE DOSSIER

[4] La demande d’enregistrement de la Marque a été produite le 13 novembre 2015 et revendique une date de priorité du 12 juin 2015, en fonction de la demande correspondante de la Requérante en Italie.

[5] La demande a été publiée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 2 novembre 2016.

[6] Le 3 avril 2017, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Cette Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Tous les renvois aux présentes sont faits à la Loi dans sa version modifiée, à l’exception des renvois faits aux motifs d’opposition, qui renvoient à la Loi avant sa modification (voir l’article 70 de la Loi qui prévoit que l’article 38(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 17 juin 2019, s’applique aux demandes annoncées avant cette date).

[7] La déclaration d’opposition comprenait à l’origine des motifs d’opposition fondés sur les articles 2 (absence de distinctif); 12(1)d) (non-enregistrabilité); 16(3)a) et b) (absence de droit à

l'enregistrement); et 30b), e) et i) (non-conformité) de la Loi. Toutefois, les motifs d'opposition en vertu des articles 30e) et i) ont été établis par le registraire au moyen d'une décision interlocutoire rendue le 8 juin 2017.

[8] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration niant chaque motif d'opposition plaidé dans la déclaration d'opposition.

[9] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit des copies certifiées des enregistrements et des demandes de marque de commerce canadiens sur invoqués dans sa déclaration d'opposition.

[10] La Requérante a choisi de ne pas produire de preuve.

[11] Aucune des parties n'a produit d'observations écrites et aucune audience n'a été tenue.

#### ANALYSE

#### **Le fardeau de preuve incombant à chacune des parties**

[12] L'Opposante a le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau de preuve initial, la Requérante doit s'acquitter du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition en question ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst); et *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al*, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155].

[13] En appliquant ces principes au cas en l'espèce, certains motifs d'opposition peuvent être rejetés sommairement puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à cet égard, tel que je l'explique ci-dessous.

## **Motifs d'opposition sommairement rejetés**

### Non-conformité de la demande avec l'article 30b) de la Loi

[14] L'Opposante a plaidé que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30b) de la Loi du fait que la Marque a été employée au Canada par la Requérante en liaison avec les produits visés par la demande, dans le cours ordinaire des affaires, avant la date de dépôt de la demande prioritaire au Canada. Toutefois, il n'y a aucune preuve qui appuie ce motif d'opposition.

### Absence de caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi

[15] L'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas distinctive puisqu'elle ne fait pas de distinction réelle des produits visés par la demande de la Requérante des produits et services de l'Opposante, ni adaptés de façon à faire la distinction entre eux puisque cela crée de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante établies aux articles I, II et III de l'Annexe B ci-joints.

[16] Afin de s'acquitter de son fardeau de preuve en vertu de ce motif, l'Opposante devait démontrer que ses marques de commerce avaient été employées ou qu'elles étaient devenues connues au Canada à la date de production de la déclaration d'opposition de façon à nier le caractère distinctif de la Marque [*Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427]. Toutefois, l'Opposante n'a produit aucune preuve démontrant la mesure dans laquelle l'une de ses marques de commerce a été employée ou est devenue connue au Canada.

[17] À cet égard, je remarque que le simple fait de produire un certificat d'enregistrement d'une marque de commerce n'est pas suffisant pour s'acquitter du fardeau de preuve initial d'un opposant qui lui incombe à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 2 de la Loi [*Roos, Inc c Edit-SRL* (2002), 23 CPR (4th) 265 (COMC)].

### Absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(3)a) de la Loi

[18] L'Opposant a plaidé que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que, à la date de priorité de dépôt de la demande au Canada,

elle créait de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante telles qu'elles sont énoncées aux articles I et II de l'Annexe B ci-jointe, qui ont été employées avant la date de priorité de dépôt au Canada par l'Opposante et qui n'ont pas été abandonnées à la date de l'annonce de la demande de la Requérante.

[19] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve en vertu de ce motif, l'Opposante devait démontrer, qu'à la date de priorité de production de la demande de la Requérante, ses marques de commerce avaient été employées antérieurement au Canada et n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la demande de la Requérante [article 16(5) de la Loi]. Toutefois, tel qu'il est indiqué ci-dessus, l'Opposante n'a pas produit de preuve d'emploi de ses marques de commerce.

[20] Encore une fois ici, je remarque que le simple fait de produire un certificat d'enregistrement d'une marque de commerce n'est pas suffisant pour s'acquitter du fardeau de preuve initial d'un opposant qui lui incombe à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) de la Loi [*Roos, Inc c Edit-SRL* (2002), précité].

### **Motifs d'opposition restants**

Absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi

[21] L'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas enregistrable à la lumière des dispositions de l'article 12(1)d) de la Loi parce que sa similitude est source de confusion avec les marques de commerce enregistrées de l'Opposante comme l'établit l'article I de l'Annexe B ci-joint.

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

[23] Par conséquent, l'Opposante a donc rempli son fardeau initial en ce qui concerne ce motif d'opposition. La Requérante doit donc démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de commerce enregistrées de l'Opposante.

### *Le test en matière de confusion*

[24] Le critère à appliquer pour déterminer s'il y a confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi prévoit 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 ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[25] Ainsi, l'article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais celle des produits ou services d'une source comme provenant d'une autre source. En l'espèce, la question est essentiellement de savoir si un consommateur n'ayant qu'un souvenir imparfait des marques de commerce enregistrées de l'Opposante, à la vue des produits de la Requérante visés par la demande en liaison avec la Marque, croirait qu'ils proviennent de l'Opposante, ou sont parrainés ou approuvés par l'Opposante.

[26] 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 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, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

Cette liste n'est pas exhaustive et tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération. 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 CSC 22, 49 CPR (4th) 321; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361 pour un examen approfondi des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

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

[27] En général, les marques de commerce composées de lettres de l'alphabet ou de chiffres comportant peu d'indices distinctifs supplémentaires sont considérées comme étant intrinsèquement faibles et n'ont pas droit à une protection étendue [*GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF); et *Noxzema Chemical Co of Canada Ltd c Estee Lauder Cosmetics Ltd* (1975), 23 CPR (2d) 214 (COMC)].

[28] En l'espèce, je ne conclus pas que les marques de commerce déposées de l'Opposante sont intrinsèquement solides parce que chacune est constituée de la lettre « M » soit seule dans une lettre stylisée (qui transmet sans aucun doute l'idée de mouvement), ou en combinaison avec un nombre ou d'autres éléments de mots qui sont également peu intrinsèquement distinctifs dans le contexte des produits enregistrés de l'Opposante. Par exemple, M ROADSTER fait allusion aux produits automobiles de l'Opposante.

[29] Bien que la Marque de la Requérante comprenne également la lettre « M », je la considère comme plus forte que les marques de l'Opposante parce qu'elle est imbriquée dans une représentation fantaisiste d'un coq ou d'un poulet et qu'elle représente quelque peu une partie du corps de cet animal, ce qui contribue au caractère distinctif inhérent de la Marque.

[30] Il est possible de renforcer une marque de commerce en faisant en sorte qu'elle devienne connue au Canada par sa promotion ou son emploi. Toutefois, rien dans la preuve n'indique que l'une ou l'autre des marques de commerce des pratiques n'ait pas été employée ou soit devenue connue au Canada dans une mesure quelconque. Encore une fois, la simple existence des enregistrements de l'Opposante peut établir au plus un emploi minimal et ne peut pas donner lieu à une inférence de signification ou d'emploi continu [*Entre Computer Centers, Inc c Global Upholstery Co* (1992), 40 CPR (3d) 427 (COMC)].

La durée d'emploi des marques de commerce

[31] Étant donné que la Requérante n'a produit aucune preuve d'emploi de la Marque depuis sa date de dépôt, et qu'il n'y a aucune preuve permettant de conclure à l'emploi continu des marques de commerce déposées de l'Opposante au Canada, ce facteur ne favorise aucune des parties.

### La nature des biens, des services ou des affaires; et la nature du commerce

[32] 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 ou services qui figure dans l'enregistrement invoqué par l'Opposante [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Toutefois, ces déclarations doivent être lues en vue de déterminer le type probable d'affaires ou de commerce voulus par les parties plutôt que tous les métiers possibles qui pourraient être inclus par le libellé.

[33] Les produits et/ou services enregistrés de l'Opposante ont généralement trait aux automobiles, aux pièces d'automobile, aux accessoires d'automobile, ainsi qu'à la vente au détail d'automobiles et/ou de leurs pièces et accessoires. Certains des produits enregistrés de l'Opposant comprennent également des vêtements, des porte-clés, des épinglettes, des modèles réduits de voitures, des véhicules-jouets, des sacs à dos, des sacs de sport et des sacs de voyage.

[34] La demande de la Requérante couvre une vaste gamme et une grande variété de produits, y compris des « anneaux, autres qu'en métal, pour clés », et produits classifiés dans la classe de Nice 12 ayant trait aux véhicules, comme « poussettes »; « sièges pour enfants pour automobiles »; « coussins de sièges pour automobiles »; « vélos »; « voitures sport »; « karts »; « volants pour véhicules »; « motos »; « garnitures intérieures de véhicules [capitonnage] »; « alarmes antivol pour véhicules »; « dispositifs de sécurité pour automobiles, notamment coussins gonflables »; « porte-bagages pour véhicules »; « housses ajustées pour véhicules »; entre autres.

[35] Cela dit, en l'absence d'observations écrites et d'une audience, il est difficile de déterminer auquel des produits visés par la demande de la Requérante s'opposent précisément à l'Opposante.

[36] Même si je conclus qu'il y a au moins un certain chevauchement entre certains des produits des parties, j'estime qu'il n'est pas nécessaire d'entreprendre une analyse détaillée de l'état déclaratif des produits de la Requérante afin d'identifier précisément lequel des produits visés par la demande chevauche, soit directement ou indirectement, les produits et/ou les services enregistrés de l'Opposante et dans quelle mesure leurs voies de commercialisation

correspondantes peuvent également se chevaucher, compte tenu de ma conclusion finale sur la probabilité de confusion ci-dessous.

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

[37] Tel qu'il est noté par 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.

[38] De plus, comme je l'ai mentionné précédemment, une probabilité de confusion est une question de première impression et de souvenir imparfait. À cet égard, « [m]ême s'il faut examiner la marque comme un tout (et non la disséquer pour en faire un examen détaillé), il est tout de même possible d'en faire ressortir des caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public » [*Pink Panther Beauty Corp c United Artists Corp* (1998), 80 CPR (3d) 247 (CAF), au para 34]. Je dois également tenir compte du fait que la première partie d'une marque de commerce est souvent considérée comme la plus importante aux fins de la distinction [*Conde Nast Publications Inc c Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[39] En appliquant ces principes à la présente affaire, j'estime que les marques des parties n'ont que peu ou pas de ressemblance.

[40] La Marque comporte deux composantes, soit la lettre « M » et la représentation fantaisiste d'un coq ou d'un poulet, qui sont toutes deux assez dominantes. La Marque n'a pas de signification claire dans le contexte des produits visés par la demande.

[41] Par contre, les marques de commerce déposées de l'Opposante comprennent la lettre « M » soit seule en lettrage stylisé (qui exprime sans doute l'idée de mouvement), soit en combinaison avec un nombre et/ou d'autres éléments de mots d'importance égale, y compris par exemple M4, X6 M, M TWIN POWER TURBO, M ROADSTER, entre autres. La lettre « M »

n'a pas de signification claire dans le contexte des produits et/ou services enregistrés de l'Opposante.

[42] En ce qui a trait aux marques dans leur son, je reconnais qu'il se peut qu'il n'y ait pas de prononciation de l'élément de dessin de la Marque, et que, par conséquent, la Marque et les marques de commerce déposées de l'Opposante qui sont composées uniquement de la lettre « M » dans un lettrage stylisé (à savoir les enregistrements no LMC766109, LMC744663 et LMC336985) soient les mêmes, mais il n'en demeure pas moins que ces trois derniers enregistrements de l'Opposant ne sont pas pour la lettre « M » en soi, mais pour cette lettre en lettrage stylisé. Cela dit, je conclus que la similitude phonétique qui peut exister entre ces marques de commerce particulières de l'Opposante et la Marque ne l'emporte pas sur les différences importantes qui existent entre les marques des parties en ce qui a trait à l'apparence.

#### Autres circonstances de l'espèce : Famille de marques de commerce

[43] Comme il est indiqué ci-dessus, l'Opposante est d'avis qu'elle est la propriétaire d'une [TRADUCTION] « famille de marques de commerce principalement composée de la lettre “M” ».

[44] Toutefois, il ne peut y avoir aucune présomption de l'existence d'une famille de marques dans les procédures d'opposition. La partie qui cherche à établir une famille de marques doit prouver qu'elle emploie plus d'une ou deux marques de commerce à l'intérieur de la famille de marques alléguée (un enregistrement ou une demande d'enregistrement n'établit pas l'emploi) [*Techniquip Ltd c Canadian Olympic Assn* (1998), 1998 CanLII 7573 (FC), 145 FTR 59 (CF 1<sup>re</sup> inst), conf. par 250 NR 302 (CAF); et *Now Communications Inc c CHUM Ltd* (2003), 32 CPR (4th) 168 (COMC)]. Comme l'Opposante n'a produit aucune preuve d'emploi, il n'a pas établi qu'il a une famille de marques.

#### *Conclusion concernant la probabilité de confusion*

[45] Après avoir tenu compte de toutes les circonstances en l'espèce, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne créera probablement pas de confusion avec les marques de commerce enregistrées de l'Opposante. J'arrive à cette conclusion puisque j'estime que les facteurs aux articles 6(5)a (caractère distinctif inhérent) et 6(5)e degré de ressemblance entre les marques de

commerce des parties) l'emportent sur tout potentiel de chevauchement en ce qui a trait à certains des produits des parties et à leurs voies de commercialisation. Par conséquent, le motif d'opposition prévu à l'article 12(1)d) est par les présentes rejeté.

Absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(3)b) de la Loi

[46] L'Opposant a plaidé que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que, à la date de priorité de dépôt de la présente demande au Canada, elle créait de la confusion avec les demandes de marques de commerce pendantes de l'Opposante telles qu'elles sont énoncées à l'article III de l'Annexe B ci-jointe, qui ont été déposées avant la date de priorité de dépôt au Canada par l'Opposante et qui demeuraient pendantes à la date de l'annonce de la présente demande de la Requérante.

[47] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve en vertu de ce motif d'opposition, l'Opposante devait démontrer que ses demandes d'enregistrement avaient été produites avant la date de priorité de production de la demande de la Requérante et qu'elles étaient pendantes lorsque la demande de la Requérante a été publiée [article 16(4) de la Loi].

[48] Par conséquent, l'Opposante a donc rempli son fardeau initial en ce qui concerne ce motif d'opposition.

[49] Mes conclusions ci-dessus pour le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) demeurent applicables en l'espèce. En fait, je conclus que le cas de la Requérante est encore plus solide, puisqu'aucune des demandes de marque de commerce plaidées par l'Opposante ne porte uniquement sur la lettre « M » en lettrage stylisé, et les états déclaratifs des produits visés par les demandes de marque de commerce de l'Opposante sont plus restreints que ceux visés par ses enregistrements de marque de commerce.

[50] Par conséquent, le motif d'opposition en vertu de l'article 16(3)b) est par les présentes rejeté.

DÉCISION

[51] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

---

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

Traduction certifiée conforme  
Marie-France Denis

## ANNEXE A

### **État déclaratif des produits (révisé), visés par la présente demande (incluant les classes de Nice)**

(IC 12) Poussettes; poussettes pliantes; housses pour poussettes; paniers pour poussettes; harnais pour poussettes; baldaquins pour poussettes; doublures pour poussettes; ombrelles à fixer aux poussettes; parasols à fixer aux poussettes; landaus; housses pour landaus; capots pour landaus; écrans pour landaus; paniers pour landaus; harnais pour landaus; coussinets pour landaus; housses formées pour landaus; landaus comprenant des lits portatifs; landaus avec lit portatif amovible; carrosses d'enfant, à savoir porte-bébés; housses pour carrosses d'enfant; sièges pour enfants pour automobiles; sièges pour enfants pour véhicules; siège d'enfants pour automobiles; dispositifs de retenue pour enfants à installer sur les sièges de véhicule; harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicules; bases de siège d'auto pour enfants; rehausseurs de siège de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule; supports pour sièges d'auto pour enfants; coussins de sièges pour automobiles; housses de siège pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; sièges de sécurité pour animaux de compagnie pour utilisation dans les véhicules; vélos; vélos pour enfants; tandems; selles de vélo; sacoches conçues pour les vélos; sonnettes de vélo; paniers pour cycles; porte-bagages pour vélos; remorques de vélo; housses de selles pour vélos ou motos; tiges de selle de vélo; tricycles pour enfants; tricycles de livraison; wagonnets pour transporter des enfants; voitures sport; karts; volants pour véhicules; planeurs; voiturettes de golf, à savoir véhicules; chariots de magasinage; poussettes; véhicules, nommément scooters, scooters motorisés, trottinettes; motos; pagaies pour canots; parachutes; trottinettes des neiges; voitures-lits; yachts; revêtements de tableau de bord ajustés pour véhicules; garnitures intérieures de véhicules [capitonnage]; alarmes antivol pour véhicules; sacoches conçues pour les cycles; dispositifs de sécurité pour automobiles, nommément coussins gonflables; porte-bagages pour véhicules; contenants de rangement pour le toit de véhicules terrestres; porte-skis pour automobiles; porte-skis pour véhicules; porte-vélos pour véhicules; porte-bagages à fixer sur les capots de véhicules; porte-bagages à fixer au coffre d'un véhicule; porte-gobelets pour véhicules; housses ajustées pour véhicules; housses pour roues de secours; housses pour volants de véhicules; housses ajustées pour véhicules.

(IC 20) Mobilier scolaire; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de bain; mobilier de métal, nommément mobilier de camping en métal; meubles rembourrés, nommément canapés, fauteuils, chaises; mobilier d'extérieur; mobilier de jardin; meubles gonflables; mobilier pour ordinateurs; postes de travail avec plusieurs surfaces de travail pour un grand nombre de domaines, nommément postes informatiques conçus sur mesure et bureaux sur mesure; garde-robes; mobilier, nommément placards, armoires de classement, vitrines d'exposition, lavabos, chariots pour ordinateurs, bancs, chariots, chevalets, pare-étincelles, écrans; armoires; placards, autres qu'en métal; tablettes; buffets; tiroirs, à savoir pièces de mobilier; commodes; armoires à pharmacie; tables en métal; tables à langer; tables à thé; tables de massage; tables; pupitres; bureaux; tables de nuit; comptoirs, à savoir tables; échelles en bois ou en plastique; tabourets-escabeaux, autres qu'en métal; cadres de meubles; rayons de meubles; cloisons-meubles en bois; portes de meubles; roulettes de mobilier, autres qu'en métal; accessoires pour mobilier, autres qu'en métal; housses de meubles ajustées en tissu; moulures de meuble; finitions en matières plastiques pour meubles; housses de meubles ajustées,

autres qu'en tissu; revêtement de tiroir en plastique; mobilier pour s'asseoir, nommément sofas; divans, canapés modulables, canapés-lits, canapés, chaises longues, fauteuils, fauteuils-lits, repose-pieds, chaises, à savoir sièges; sièges de métal, nommément chaises, tables, tabourets hauts et tabourets de bar; sièges de repos; chaises berçantes; fauteuils inclinables, à savoir mobilier; chaises ergonomiques pour massage sur chaise; sièges sans pieds de style japonais, nommément zaisu; tabourets; tabourets de salle de bain; pieds de chaise; coussins de chaise; support dorsal portatif pour utilisation avec les chaises; mobilier pour enfants; lits; matelas; futons; matelas de camping; sacs de couchage; sacs de couchage pour le camping; oreillers; coussins; coussins de stade; coussins de plancher japonais, nommément zabuton; coussins de chaise; coussins de siège; futons, à savoir mobilier; côtés de lit; bases de lit; accessoires de lit, autres qu'en métal; étagères de rangement pour ski et équipement de sport; étagères de rangement pour planches de surf; supports pour bâtons de baseball et de softball; supports de rangement pour CD, à savoir mobilier; étagères de rangement pour objets d'art; porte-chaussures; armoires à chaussures; plaques porte-clés; portemanteaux; porte-serviettes, à savoir mobilier; porte-chapeaux; porte-cravates; porte-livres, à savoir mobilier; porte-parapluies; porte-revues; butoirs de porte en bois; butoirs de porte en plastique; cadres pour photos en papier; cadres en papier; cadres; cadres pour photos; cadres faits de métal précieux; cadres de miroir; crochets à tableaux, autres qu'en métal; métiers à broder; miroirs à main, à savoir miroirs pour la salle de bain; miroirs de toilette; présentoirs; vitrines pour marchandises; mobilier pour la présentation de produits; vitrines; présentoirs à bijoux; présentoirs à journaux; kiosques d'exposition, à savoir présentoirs; mannequins; formes humaines pleine grandeur pour la présentation de vêtements; présentoirs à costumes; bustes pour tailleurs; patères; housses pour vêtements, à savoir garde-robe; tringles à vêtements; housses à vêtements, à savoir articles de rangement; crochets à vêtements, autres qu'en métal; berceaux; lits pour bébés; matelas de camping pour enfants; tapis pour parcs pour bébés; traversins pour bébés; coussins de soutien pour la tête des bébés; tables à langer; tables à langer murales; matelas à langer; chaises hautes d'enfant; sièges d'appoint; sauteuses pour bébés, à savoir sièges; sièges de bain portatifs pour bébés pour la baignoire; marchettes pour bébés; parcs d'enfant; barrières pour bébés; mobilier, nommément portillons de sécurité en métal pour bébés, enfants, et animaux de compagnie; mobilier, nommément portillons de sécurité, autres qu'en métal, pour bébés, enfants, et animaux de compagnie; bandes protectrices pour lits d'enfant; coffres à jouets; contenants, autres qu'en métal, à usage commercial, nommément contenants d'emballage industriel en caoutchouc, en papier, en tissu, contenants à déchets commerciaux, contenants à boissons commerciaux, contenants isothermes commerciaux pour aliments et boissons; contenants flottants, autres qu'en métal, nommément conteneurs d'expédition frigorifiques; boîtes en bois ou en plastique; coffrets; coffres autres qu'en métal; paniers, nommément paniers à linge, paniers d'aliments; paniers non métalliques, nommément corbeilles à pain, corbeilles à papier, paniers à couture, paniers à pique-nique, paniers-cadeaux vendus vides, corbeilles à fleurs; contenants d'emballage en plastique; ornements de fête en plastique, nommément décorations de fête en plastique; ornements pour les fêtes en plastique, autres que les décorations d'arbre, nommément décorations de Noël, ornements pour anniversaires; décorations d'emballages-cadeaux en plastique vendues comme un tout et contenant des décorations de Noël et des décorations de fête; personnages en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en cire et en bois; figurines, à savoir statuettes, en os et en ivoire; figurines, à savoir statuettes, en bois, en cire, en plâtre et en plastique; faîteaux pour fenêtres; statuettes de résine; statues de bureau en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en cire et en bois; statues en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en cire et en bois;

bustes en bois, en cire, en plâtre et en plastique; bustes en os et en ivoire; sculptures en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en cire et en bois; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique, nommément statues, statuettes, figurines, sculptures; stores en bois tissé, à savoir mobilier; stores d'intérieur à lamelles; stores d'intérieur en tissu; stores d'intérieur en tissu; stores en papier; mobilier, nommément stores d'intérieur, à savoir stores; stores en roseau, en rotin ou en bambou, à savoir sudare; crochets à rideaux; embrasses; poignées de porte, autres qu'en métal; poignées de mobilier, autres qu'en métal; poignées de tiroir en plastique, en bois, en liège, en roseau, en jonc, en osier, en corne, en ivoire, en baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en sépiolite et en succédanés de toutes ces matières, nommément en résine; boutons de porte, autres qu'en métal; heurtoirs, autres qu'en métal; garnitures de porte, autres qu'en métal; fermetures de sac, autres qu'en métal; fermetures pour contenants, autres qu'en métal ou en plastique; bouchons de bouteille non métalliques, nommément bouchons de bouteille, bouchons en liège et imitation de liège, bouchons de verre, bouchons en caoutchouc pour contenants d'emballage industriel; capsules de bouteille, autres qu'en métal; bouchons de liège pour bouteilles; maisonnettes jouets pour animaux de compagnie; niches pour animaux de compagnie; niches; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; ventilateurs d'aération non électriques à usage personnel; produits d'ébénisterie; porte-noms en plastique; étuis de plastique transparents pour insignes; tableaux d'affichage; écriteaux en bois ou en plastique; enseignes en bois ou en plastique; anneaux, autres qu'en métal, pour clés; distributeurs de serviettes fixes, autres qu'en métal; séparateurs pour tiroirs; socles, nommément socles pour lavabos et évier; piédestaux pour pots à fleurs; supports à plante; patères à plante, autres qu'en métal; fixations pour brosses; plateaux autres qu'en métal, nommément corbeilles à documents, boîtes à courrier, corbeilles à courrier, plateaux de service, plateaux à repas, ramasse-miettes, plumiers.

(IC 32) Eaux de table; boissons, nommément eau minérale; eau gazeuse; eau plate; eau minérale aromatisée; boissons énergisantes; boissons isotoniques; boissons pour sportifs; boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons au jus de fruits, boissons au miel, boissons lactées contenant des fruits, boissons à base de thé, boissons aromatisées aux fruits, boissons à base de chocolat, boissons au soya sans produits laitiers; boissons gazeuses non alcoolisées; colas, à savoir boissons gazeuses; limonades; soda; soda tonique; boissons gazeuses hypocaloriques; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses à saveur de café; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; boissons fouettées aux fruits; boissons fouettées aux légumes; nectars de fruits non alcoolisés; jus de fruits; jus d'aloès; sorbets, à savoir boissons; apéritifs non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; cocktails à base de bière; boissons à base de bière; bières faibles en alcool; bière sans alcool; vin non alcoolisé; rosolio, à savoir boissons non alcoolisées; sirops pour boissons; extraits de fruits non alcoolisés; essences pour faire des boissons; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de l'eau minérale.

ANNEXE B

**Marques de commerce de l'Opposante**

**I – Les marques de commerce déposées de l'Opposante (telles qu'elles sont reproduites dans la déclaration d'opposition)**

<b>Trademark</b>	<b>Serial Number</b>	<b>Owner Name</b>
powered by M logo powered by 	<b>App</b> 1695771 <b>Reg</b> TMA921309 Registered	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Engine oils, gear oils, hydraulic oils, lubricants, lubricating greases, brake fluids, transmission fluids.		
M TWIN POWER TURBO	<b>App</b> 1696777 <b>Reg</b> TMA920831 Registered	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Engine oils, gear oils, hydraulic oils, lubricants, lubricating greases, brake fluids, transmission fluids.		
M4	<b>App</b> 1606595 <b>Reg</b> TMA920649 Registered	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Automobiles and their constituent parts		
M235	<b>App</b> 1546868 <b>Reg</b> TMA897816 Registered	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Automobiles and structural parts therefor.		
M Performance	<b>App</b> 1534753 <b>Reg</b> TMA881065 Registered	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Engine exhaust systems comprised of pipes, collectors, mufflers; automobiles and parts therefor, namely bumpers, door sills, steering wheels, spoilers, seats, engines, chassis, wheels, badges.		
M235i	<b>App</b> 1527220 <b>Reg</b> TMA876106 Registered	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Automobiles.		
M50d	<b>App</b> 1491139 <b>Reg</b> TMA855136 Registered	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Automobiles.		



<b>Trademark</b>	<b>Serial Number</b>	<b>Owner Name</b>
M Design 	<b>App</b> 1427101 <b>Reg</b> TMA766109 Registered	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Automobiles and their parts. (2) Key rings, lapel pins. (3) Car user manuals, brochures, books, stickers. (4) Backpacks, sports bags, travel bags. (5) Casual clothing, athletic clothing, outdoor jackets and windbreakers, caps; scale model cars, toy vehicles. (1) Repair, maintenance and installation services in the field of automotive. (2) Organization of car enthusiast clubs; organizing and hosting of automobile themed parties and celebrations; driver training.		
X5 M	<b>App</b> 1411279 <b>Reg</b> TMA803589 Registered	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Motor vehicles, namely automobiles, sports utility vehicles and light trucks, and their parts (except for inner tubes and tires).		
X6 M	<b>App</b> 1411280 <b>Reg</b> TMA803912 Registered	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Motor vehicles, namely automobiles, sports utility vehicles and light trucks, and their parts (except for inner tubes and tires).		
M Logo 	<b>App</b> 1383128 <b>Reg</b> TMA744663 Registered	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Automobiles and their parts. (2) Casual clothing, athletic clothing, outdoor jackets and windbreakers, caps; scale model cars, toy vehicles. (3) Key chains, lapel pins. (4) Car user manuals, brochures, books, stickers. (5) Backpacks, sports bags, travel bags. (1) Retail services in the field of automobiles and parts and accessories therefor. (2) Organization of car enthusiast clubs; organizing and hosting of automobile themed parties and celebrations; driver training.		

<b>Trademark</b>	<b>Serial Number</b>	<b>Owner Name</b>
M6	<b>App</b> 1296845 <b>Reg</b> TMA706649 Registered	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Automobiles and their parts.		
M SPORT PACKAGE	<b>App</b> 1274093 <b>Reg</b> TMA708012 Registered	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Automobiles and their parts.		
M PERFORMANCE EDITION	<b>App</b> 1274233 <b>Reg</b> TMA707240 Registered	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Automobiles and their parts.		
M EXECUTIVE PACKAGE	<b>App</b> 1274092 <b>Reg</b> TMA708011 Registered	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Automobiles and their parts.		
M ROADSTER	<b>App</b> 1273588 <b>Reg</b> TMA708002 Registered	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Automobiles and their parts.		
M COUPE	<b>App</b> 1273589 <b>Reg</b> TMA708010 Registered	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Automobiles and their parts.		
M NIGHT	<b>App</b> 1269440 <b>Reg</b> TMA706454 Registered	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Retail services in the field of automobiles, motorcycles, and parts and accessories therefor; retail services in the field of fashion accessories, lifestyle articles, sporting articles and clothing; organizing and hosting of automobile themed parties and celebrations.		

<b>Trademark</b>	<b>Serial Number</b>	<b>Owner Name</b>
M - THE MOST POWERFUL LETTER	<b>App</b> 1263900 <b>Reg</b> TMA664875 Registered	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Automobiles and their constituent parts. (1) Organization of car racing and car club events.		
M - THE MOST POWERFUL LETTER IN THE WORLD	<b>App</b> 1263902 <b>Reg</b> TMA664704 Registered	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Automobiles and their constituent parts. (1) Organization of car racing and car club events.		
M SERIES	<b>App</b> 1173967 <b>Reg</b> TMA614701 Registered	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Automobiles and their constituent parts.		
M5	<b>App</b> 1018419 <b>Reg</b> TMA561482 Registered	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Motor vehicles, namely, automobiles and their parts.		
M3	<b>App</b> 1018420 <b>Reg</b> TMA544922 Registered	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Automobiles and their parts.		
M & DESIGN 	<b>App</b> 519467 <b>Reg</b> TMA336985 Registered	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Automobiles, parts for automobiles.		
M TECHNIC DESIGN 	<b>App</b> 507088 <b>Reg</b> TMA376313 Registered	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Parts of land vehicles including shock absorbers, springs, stabilizers, steering wheels, air conducting devices namely spoilers.		

<b>Trademark</b>	<b>Serial Number</b>	<b>Owner Name</b>
M POWER DESIGN 	<b>App</b> 507086 <b>Reg</b> TMA329972 Registered	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Automobiles and their constituent parts, namely engines.		
M240	<b>App</b> 1672939 <b>Reg</b> TMA961460 Registered	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Automobiles.		
BMW M	<b>App</b> 1649880 <b>Reg.</b> TMA929812 Registered	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Automobiles and their parts, namely, structural parts, wheels, steering wheels, door sills, gear shift knobs, headrests, seats, tire valve stem caps, license plate frames, badges for motor vehicles being trim; automotive body kits comprising external structural parts of automobiles; engines for motor vehicles. (1) Retail store services featuring motor vehicles, motor vehicle parts and accessories. (2) Repair and maintenance of motor vehicles.		
M2	<b>App</b> 1617360 <b>Reg.</b> TMA930186 Registered	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Automobiles and their constituent parts		
M550	<b>App</b> 1547292 <b>Reg.</b> TMA959525 Registered	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Automobiles and structural parts therefor.		
M40	<b>App</b> 1541247 <b>Reg.</b> TMA927990 Registered	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Automobiles.		

II – Les marques de commerce **non déposées** de l’Opposante, qui auraient été employées par l’Opposante au Canada (telles qu’elles sont reproduites dans la déclaration d’opposition)

<b>Trademark</b>	<b>Goods and Services</b>
<b>M</b>	Automobiles and their parts. Bicycles and their parts. Accessories for Automobiles and bicycles. Retail sales of automobiles and their parts/accessories. Repair and maintenance of motor vehicles.
<b>BMW M</b>	Automobiles and their parts. Bicycles and their parts. Accessories for automobiles and bicycles. Retail sales of automobiles and/or their parts/accessories; repair and maintenance of motor vehicles.
<b>M POWER</b>	Automobiles, engines and their parts. Accessories for Automobiles. Retail sales of automobiles, engines and parts/accessories therefor; repair and maintenance of motor vehicles.
<b>M SUSPENSION</b>	Automobile parts and accessories. Retail sales of automobile parts/accessories.
<b>M SPORT SEATS</b>	Automobile parts and accessories. Retail sales of automobile parts/accessories.
<b>M STEERING WHEEL</b>	Automobile parts and accessories. Retail sales of automobile parts/accessories.
<b>M WHEELS</b>	Automobile parts and accessories. Retail sales of automobile parts/accessories.
<b>M SPORT</b>	Automobile, parts and accessories for automobiles. Retail sale of automobiles, parts and accessories for automobiles.
<b>M Logo</b> 	Bicycles and parts and accessories. Automobile accessories.

III – Les demandes de **marque de commerce pendantes** de l’Opposante qui ont été produites avant la date de priorité du 12 juin 2015 de la demande de marque de commerce de la Requérante (telles qu’elles sont reproduites dans la déclaration d’opposition)

Trademark	Serial Number	Owner Name
M140	App 1672941 Allowed (Pending)	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Automobiles.		

Trademark	Serial Number	Owner Name
M1	App 1617359 Allowed (Pending)	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Automobiles and their constituent parts		
M7	App 1617361 Allowed (Pending)	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Automobiles and their constituent parts		
M8	App 1617362 Allowed (Pending)	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Automobiles and their constituent parts		
M9	App 1617363 Allowed (Pending)	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Automobiles and their constituent parts		
M10	App 1617366 Allowed (Pending)	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Automobiles and their constituent parts		
M750	App 1547378 Allowed (Pending)	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Automobiles and structural parts therefor.		
M650	App 1547290 Allowed (Pending)	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Automobiles and structural parts therefor.		
M55	App 1541246 Allowed (Pending)	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Automobiles.		
M60	App 1541038 Allowed (Pending)	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
<b>Goods and Services</b> (1) Automobiles.		

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE  
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA  
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

---

Aucune audience tenue

**AGENTS AU DOSSIER**

GOWLING WLG (CANADA) LLP

Pour l'Opposante

ROBIC

Pour la Requérante