



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

**Référence : 2020 COMC 123**

**Date de la décision : 2020-10-30**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

**JTI-Macdonald MC Corp.**

**Opposante**

**et**

**Kabushiki Kaisha Studio Ghibli**

**Requérante**

**1,600,297 pour STUDIO GHIBLI**

**Demande**

[1] Kabushiki Kaisha Studio Ghibli (la Requérante) a demandé l’enregistrement de la marque STUDIO GHIBLI (la Marque) pour divers services de divertissement, y compris, entre autres, « production et distribution de divertissement télévisé; production de films; studios de cinéma », et divers produits, dont divers appareils électroniques, articles ménagers, vêtements et jouets, ainsi que ce qui suit : « briquets pour fumeurs, allumettes, pipes à tabac, cendriers autres qu’en métal précieux, étuis à cigarettes » (les « Articles de fumeur »).

[2] JTI-Macdonald MC Corp. (l'Opposante) s'oppose à la demande. L'opposition est fondée sur i) une allégation selon laquelle la Marque créée de la confusion avec sept marques de commerce comportant le mot STUDIO enregistrées par l'Opposante pour emploi en liaison avec les produits « cigarettes » et ii) divers motifs techniques invoquant le non-respect de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi).

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette l'opposition.

#### LE DOSSIER

[4] Le 30 octobre 2012, la Requérante a déposé la demande n° 1,600,297 (la Demande) pour enregistrer la Marque en fonction de son emploi proposé au Canada en liaison avec les produits et services énumérés à l'Annexe A de la présente décision. La Demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* le 19 novembre 2014 aux fins d'opposition. Le 9 mars 2015, une modification mineure a été apportée à l'état déclaratif des produits dans la demande; toutefois, cette modification n'est pas en cause dans la présente instance.

[5] Le 20 avril 2015, l'Opposante a déposé une déclaration d'opposition conformément à l'article 38 de la Loi. Tous les renvois à la Loi dans les présents motifs visent la Loi dans sa version modifiée le 17 juin 2019, à l'exception des renvois aux motifs d'opposition et aux circonstances prises en considération dans l'évaluation de la confusion, lesquels renvoient à la Loi dans sa version tel qu'elle existait avant d'être modifiée (aux termes des dispositions de transition prévues à l'article 70 de la Loi, qui s'appliquent aux demandes annoncées avant cette date).

[6] La déclaration d'opposition a été modifiée à l'égard de certains motifs le 3 septembre 2015. Les motifs de l'opposition tels qu'ils sont invoqués sont fondés sur les articles 30e), 30h), 30i), 16(3)a), 12(1)d) et 2 de la Loi, dans leur version antérieure au 17 juin 2019. La Requérante a déposé une contre-déclaration le 9 novembre 2015 dans lequel elle réfute chacun des motifs d'opposition.

[7] L'Opposante a produit à titre de preuve deux affidavits de Manon Goudreau, en date du 8 mars 2016, et un affidavit de Camille Aubin, en date du 9 mars 2016. M<sup>me</sup> Goudreau et M<sup>me</sup> Aubin sont employées par l'agent de l'Opposante, à titre d'assistante judiciaire et d'avocate,

respectivement. Elles ont toutes deux été contre-interrogées au sujet de leur affidavit, et les transcriptions sont consignées au dossier.

[8] La Requérante a produit à titre de preuve un affidavit de Gay Owens, daté du 18 avril 2017. M<sup>me</sup> Owens est une chercheuse employée par l'agent de la Requérante. Elle n'a pas été contre-interrogée.

[9] Les deux parties ont produit des observations écrites, mais seule la Requérante était représentée à l'audience.

#### FARDEAU DE PREUVE

[10] C'est au requérant qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, pour chaque motif d'opposition, l'opposant doit s'acquitter du fardeau de preuve initial de produire suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition. Si l'opposant s'est acquitté de ce fardeau initial, le requérant doit alors convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la marque de commerce en question [*Joseph E Seagram & Sons Ltd c Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst); *Christian Dior SA c Dion Neckwear Ltd*, 2002 CAF 29].

#### MOTIFS D'OPPOSITION FONDÉS SUR LE NON-RESPECT DE L'ARTICLE 30 DE LA LOI

[11] Les motifs d'opposition invoqués en vertu des articles 30e), 30h) et 30i) de la Loi sont rejetés, pour les motifs suivants.

#### **Motifs d'opposition fondés sur le non-respect de l'article 30e) de la Loi**

[12] L'article 30e) de la Loi exige dans le cas d'une marque de commerce projetée qu'un requérant déclare qu'il a l'intention de l'employer, au Canada, lui-même et/ou par l'entremise d'un licencié. Étant donné que la Demande contient cette déclaration et qu'elle est donc

conforme formellement à l'article 30e), la question est celle de savoir si la Demande est également conforme sur le fond, c'est-à-dire si la déclaration de la Requérante est vraie.

[13] Étant donné que les faits appuyant les intentions de la Requérante relèvent particulièrement de la connaissance de la Requérante, le fardeau de la preuve qui incombe à un opposant en ce qui concerne un motif d'opposition fondé sur l'article 30e) est relativement léger [*Molson Canada c Anheuser-Busch Inc* (2003), 2003 CF 1287]. La date pertinente pour l'évaluation de ce motif d'opposition est la date de production de la demande [*Canadian National Railway Co c Schwauss* (1991), 35 CPR (3d) 90 (COMC)].

[14] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante invoque trois allégations différentes en vertu de ce motif. J'aborderai chacune d'elles séparément.

#### Motif fondé sur le non-respect des articles 30e) et h)

[15] En premier lieu, l'Opposante soutient que la Demande n'est pas conforme aux exigences des articles 30e) et h) de la Loi parce que la marque de commerce projetée n'est pas la Marque mais plutôt une marque différente. Plus précisément, l'Opposante allègue que la marque de commerce réelle à employer est l'une des deux ou les deux [TRADUCTION] « autres marques de commerce », qui sont représentées en noir et blanc dans la déclaration d'opposition. La première est composée des mots STUDIO et GHIBLI qui chevauchent un caractère fantaisiste en forme de chat dans un cercle, le tout au-dessus d'un long arc peu profond (le Logo horizontal). La seconde est constituée d'un carré foncé dont le coin inférieur droit contient les mots STUDIO GHIBLI sous une chaîne de caractères asiatiques soulignés (le Logo bilingue).

[16] Selon les observations écrites de l'Opposante, le Logo bilingue est représenté en niveaux de gris, les éléments nominaux étant superposés sur une grande silhouette du caractère fantaisiste du chat. Toutefois, si la déclaration d'opposition avait pour but d'ajouter un tel dessin supplémentaire dans le Logo bilingue, les arguments au dossier n'en font pas mention (produits par télécopieur).

[17] Je voudrais d'abord noter que la Marque est une marque nominale, et non une marque figurative ou une marque nominale et figurative composée. Étant donné que la demande vise

l'enregistrement de mots non décrits en une forme spéciale, l'article 30*h*) de la Loi ne s'applique pas – il n'y a aucune exigence de production d'un dessin ou d'une représentation de la Marque.

[18] En ce qui concerne l'article 30*e*), le fait que la Requérante puisse avoir incorporé la Marque dans un ou plusieurs logos ou marques de commerce composés ne l'empêche pas d'avoir également une intention véritable d'employer la Marque en soi.

[19] Étant donné que l'Opposante n'a fourni ni présenté d'éléments de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle la Requérante n'avait pas également l'intention d'employer la Marque en soi, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner, selon le motif fondé sur l'article 30*e*), la question de savoir si l'emploi d'une ou de deux des marques de commerce composées décrites dans la déclaration d'opposition peut également constituer l'emploi de la Marque.

[20] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur les articles 30*e*) et *h*) de la Loi est rejeté parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

#### Motif fondé sur le non-respect de l'article 30*e*) en raison d'un emploi antérieur

[21] Subsidiairement, l'Opposante soutient que la Demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*e*) de la Loi parce que la Requérante, au moment de la production de la Demande, employait déjà la Marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes énumérées dans la Demande :

[TRADUCTION]

Logiciels de jeux informatiques; disques compacts préenregistrés contenant des sons et des images; réveils; broches, breloques; stylos à bille; crayons, albums; livres; calendriers; livrets; mouchoirs en papier; photos, stylos; supports pour photos; timbres de bureau en caoutchouc; sacs à provisions; sacs de voyage; havresacs; portefeuilles; sacs à main; parapluies; housses de parapluie; coussins; oreillers; étuis et coffrets; boîtes; épingles à linge; rideaux décoratifs; miroirs; cadres; sacs de couchage pour le camping; cuillères pour la cuisine; vaisselle (autre qu'en métal précieux); baguettes; couvertures; débarbouillettes en tissu; mouchoirs en tissu; couvre-lits; housses de matelas; taies d'oreiller; carpettes; linge de lit; tabliers; chaussettes; pantoufles; fleurs artificielles [indiquées deux fois]; bandeaux pour cheveux; ornements à cheveux (autres qu'en métal précieux); rubans; jouets en plastique; jouets en métal; figurines en plastique; figurines en métal; jouets rembourrés;

[soulignement ajouté]

et les services suivants énumérés dans la demande :

[TRADUCTION]

location de films; production de films; studios de cinéma; publication de livres;  
production d'émissions de radio et de télévision; location de cassettes vidéo; préparation  
et production de spectacles de musique et d'émissions de télévision.

[22] À cet égard, le registraire a conclu qu'un requérant qui a déjà commencé à employer la marque de commerce au Canada n'est pas autorisé à produire sa demande en raison d'une [TRADUCTION] « intention » de l'employer en vertu de l'article 30*e*), mais il doit plutôt produire une demande en fonction de [TRADUCTION] « l'emploi » conformément à l'article 30*b*) [voir par exemple *Manulife Cassuci Di Caucci Ugo & C S.a.s. c Cassuci Clothes Inc* (1993), 52 CPR 3d 250 (COMC)].

[23] En l'espèce, l'Opposante invoque l'un des affidavits de Manon Goudreau – assistante judiciaire employée par son agent et adepte de films d'animation japonais – pour démontrer que [TRADUCTION] « la Requérante utilisait déjà une version de [la Marque] au moment de la production de sa demande, au moins en liaison avec des produits décrits comme des “disques compacts préenregistrés contenant des sons et des images” » [observations écrites, au para 24]. Dans cet affidavit [Premier Affidavit Goudreau], M<sup>me</sup> Goudreau atteste avoir acheté en ligne deux films d'animation STUDIO GHIBLI de *chapters.indigo.ca*: (i) un DVD qui lui a été livré à Montréal le 24 mars 2010; et (ii) un disque Blu-ray™ avec DVD qui lui a été livré le 14 juin 2012.

[24] Les quatre pièces à son affidavit contiennent des factures et des documents d'expédition pour les deux commandes, ainsi que des photographies des pochettes en carton pour les films. Le recto de chaque pochette arbore une version du Logo horizontal incorporée à l'expression [TRADUCTION] « DISNEY PRÉSENTE UN FILM DE STUDIO GHIBLI ». La tranche de chaque pochette arbore un dessin similaire, le caractère se situant toutefois dans un cercle au-dessus d'un arc peu profond à droite des mots. La couverture arrière de chaque pochette arbore un générique, notamment « STUDIO GHIBLI » et [TRADUCTION] « Une production STUDIO GHIBLI »; la couverture arrière arbore également une rangée de logos qui comprend une variante du Logo bilingue dans laquelle les éléments nominaux apparaissent à droite d'une silhouette du caractère fantaisiste.

[25] Appliquant les principes énoncés dans *Canada (Registrar of Trade-marks) c Cie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC); et *Loro Piana SPA c Conseil canadien des ingénieurs*, 2009 CF 1096, je conclus que la Marque n'a pas perdu son identité et qu'elle se distingue des éléments figuratifs de ces logos, ainsi que du texte descriptif et d'autres marques et noms incorporés dans les logos composés, et reste reconnaissable comme une marque distincte dans les divers logos. Je suis donc convaincue que la Marque a été employée sur les emballages de DVD et de disques Blu-ray™ déposés en preuve.

[26] L'Opposante est d'avis que ces disques sont visés par la demande, parce que l'expression [TRADUCTION] « disques compacts préenregistrés contenant des sons et des images » dans l'état déclaratif des produits peut inclure des DVD, qui sont des [TRADUCTION] « disques compacts dont le contenu est préenregistré et qu'il contient des sons et des images (comme les films achetés par M<sup>me</sup> Goudreau) » [observations écrites, au para 54]. L'Opposante fait valoir que les disques compacts peuvent inclure des documents semblables aux films et que cela semble avoir été reconnu par le registraire dans *Apple Inc c Ateliers March Dépot (Mach Depot) Inc*, 2015 COMC 117, au para 63, où un disque compact a été décrit comme [TRADUCTION] « contenant des copies numériques de deux annonces télévisées » [observations écrites, au para 55].

[27] En règle générale, un affidavit ou une déclaration d'un employé de l'agent d'une partie n'est admissible que dans la mesure où la preuve porte sur des questions non controversables ou à des questions qui ne revêtent pas une importance essentielle [*Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd c Hyundai Auto Canada*, 2005 CF 1254, 43 CPR (4th) 21, conf. par 2006 CAF 33, 53 CPR (4th) 286]. Par conséquent, la preuve portant sur la question de savoir si la Requérante avait employé la Marque sur des produits visés par la demande aurait dû être présentée par un tiers. Toutefois, puisque l'affidavit de M<sup>me</sup> Goudreau ne fait que fournir la preuve de deux achats passés sans rapport avec la procédure en cours et ne contient aucune conclusion ou opinion sur les questions litigieuses de la présente opposition, je considère qu'il est recevable.

[28] Néanmoins, en l'absence d'éléments de preuve quant à la signification des termes commerciaux « disque compact », « DVD » et « des sons et des images », je ne suis pas prête à

conclure qu'un DVD préenregistré avec un film est considéré comme un [TRADUCTION] « disque compact préenregistré contenant des sons et des images ». À cet égard, j'accepte l'argument de la Requérante à l'audience selon lequel, même si les DVD peuvent être décrits comme des [TRADUCTION] « disques compacts dont le contenu est préenregistré et qu'il contient des sons et des images », ce seul fait n'établit pas que la description est un terme ordinaire du commerce pour les DVD ou les disques Blu-ray™ de la Requérante. La déclaration du registraire dans *Apple* selon laquelle plusieurs minutes de vidéo seront intégrées à un disque compact ne prouve pas que le terme « disque compact » est un terme commercial utilisé pour décrire les DVD. En effet, ni l'affidavit de M<sup>me</sup> Goudreau ni celui de M<sup>me</sup> Aubin, qui montre les DVD et les disques Blu-ray™ de l'Opposante disponibles en ligne, comme je l'indique ci-dessous, ne mentionne l'expression « disque compact » en référence à de tels produits.

[29] En outre, même si un DVD peut techniquement être considéré comme un type de « disque compact », et même si les disques compacts *peuvent* contenir une vidéo, les produits énumérés dans la demande sont des [TRADUCTION] « disques compacts préenregistrés contenant des sons et des images » [soulignement ajouté]. En l'absence d'éléments de preuve au contraire, je ne suis pas disposée à conclure que l'expression [TRADUCTION] « des sons et des images » est un terme commercial ordinaire pour les « films » ou les vidéos en général. Bien que, techniquement, un film puisse être considéré comme une série d'images mobiles, ou une série d'images fixes créant l'illusion du mouvement, accompagné d'une bande sonore, je trouve plus probable que l'expression [TRADUCTION] « disques compacts préenregistrés contenant des sons et des images » soit interprétée comme une référence aux CD contenant de la musique et/ou des images fixes, par opposition aux films.

[30] En outre, il n'existe aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec l'un des autres produits ou services mentionnés par l'Opposante.

[31] Compte tenu de ce qui précède, ce motif d'opposition est également rejeté, car l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.



Motif fondé sur le non-respect de l'article 30e) en ce qui concerne chaque produit et service

[32] L'Opposante soutient en outre que la Demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30e) de la Loi parce que la Requérante n'a jamais eu l'intention d'utiliser la Marque au Canada en liaison avec *chacun* des produits et services énumérés dans la Demande.

[33] L'Opposante n'a pas abordé ce motif d'opposition dans ses observations écrites et elle n'indique pas clairement la preuve qu'elle invoque. Cependant, je note que l'affidavit de Camille Aubin, une avocate employée par son agent, présente des imprimés d'Internet Archive à l'adresse *www.archive.org*, montrant les pages Web archivées du détaillant en ligne *www.amazon.ca* de 2009 à 2011, où les disques STUDIO GHIBLI ont été proposés à la vente (représentés par des images de ce qui semble être les pochettes).

[34] Les pages archivées présentent des DVD de plusieurs films qui sont illustrés avec le Logo horizontal incorporé dans l'expression [TRADUCTION] « DISNEY PRÉSENTE UN FILM STUDIO GHIBLI » [Pièces CA2 à CA5]. Une page présente un gros plan d'un DVD affichant l'en-tête [TRADUCTION] « WALT DISNEY HOME ENTERTAINMENT PRÉSENTE UN FILM DE STUDIO GHIBLI » et un pied de page contenant la variation du Logo bilingue avec les mots à droite du personnage [Pièce CA8]. La page Web archivée du 17 septembre 2011 [Pièce CA6] semble indiquer les résultats pour les [TRADUCTION] « produits ghibli du studio » dans [TRADUCTION] « Tous les secteurs »; elle indique que « 23 » produits ont été trouvés et en indique 15. Ces 15 produits se composent de 12 DVD, d'un disque Blu-ray™, d'un [TRADUCTION] « emballage mixte Blu-ray et DVD » et d'une [TRADUCTION] « couverture rigide ». Les marques sont difficiles à distinguer, mais celles qui se trouvent sur les disques semblent généralement cohérentes avec les marques figurant sur les disques indiqués aux Pièces CA2 à CA5 et CA8, et au moins un des disques restants arbore l'en-tête [TRADUCTION] « WALT DISNEY STUDIOS PRÉSENTE UN FILM DE STUDIO GHIBLI » [voir aussi Q32 à Q35].

[35] Si l'Opposante s'appuie sur ces pages Web archivées pour démontrer que l'intention de la Requérante au moment de la production de la demande était d'utiliser la Marque uniquement sur des DVD, des disques Blu-ray™ et éventuellement des couvertures rigides, alors, comme je l'ai indiqué, de tels éléments de preuve auraient dû être produits par un tiers [selon

*Cross-Canada, supra*]. Toutefois, dans la mesure où l'affidavit de M<sup>me</sup> Aubin ne fait que fournir des imprimés de certaines pages Web archivées et ne contient aucune conclusion ou opinion quant à l'importance de ces pages, je considère qu'il est admissible. (Cela dit, je souscris à l'argument de l'Opposante à la question 81 du contre-interrogatoire de M<sup>me</sup> Aubin, soit que sa suggestion selon laquelle [TRADUCTION] « il y avait probablement plus que de simples DVD » est spéculative, car elle ne semble pas se fonder sur sa mémoire de la recherche réelle ou sur la recherche de plus d'une variété de produits DVD dans les imprimés exposés, et j'ai écarté cette partie de son témoignage.)

[36] En tout état de cause, même si la Requérante n'a utilisé la Marque que sur certains produits avant de produire la demande, cela ne signifie pas nécessairement qu'elle n'avait pas l'intention d'employer la Marque sur d'autres produits à l'avenir.

[37] Étant donné qu'il n'y a aucune preuve au dossier à l'appui d'une allégation selon laquelle la Requérante n'avait pas l'intention réelle de commencer à employer la Marque au Canada en liaison avec chacun des produits et services énumérés dans la Demande, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

[38] Par conséquent, ce motif d'opposition fondé sur l'article 30*e*) de la Loi est également rejeté.

### **Respect de l'article 30*i*) de la Loi**

[39] L'Opposante soutient que la Demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*i*) de la Loi parce que la déclaration de la Requérante selon laquelle elle est convaincue de son droit d'employer la Marque au Canada est fautive, compte tenu de la connaissance par la Requérante des droits de l'Opposante et de l'illégalité de cet emploi, le cas échéant. Plus précisément, l'Opposante soutient que cet emploi serait illégal pour trois raisons :

- i. il empiéterait sur les droits de propriété de l'Opposante, comme il est allégué dans la déclaration d'opposition;
- ii. il appellerait l'attention du public sur les produits, services ou l'entreprise de la Requérante de manière à causer de la confusion au Canada entre ces biens, services ou l'entreprise et ceux de l'Opposante, contrairement à l'article 7*b*) de la Loi; et/ou

- iii. la législation fédérale, à savoir les articles 26(2) et 22(3) de la *Loi sur le tabac*, LC 1997, c 13, interdit la promotion des accessoires utilisés dans la consommation d'un produit du tabac, y compris les pipes, les fume-cigarettes, les briquets pour fumeurs, les allumettes et les cendriers, qui présentent un élément de marque lié aux produits du tabac.

[40] La date pertinente de l'analyse d'un motif d'opposition en vertu de l'article 30*i*) de la Loi est la date de production de la demande, qui est en l'espèce le 30 octobre 2012 [voir *Tower Conference Management Co c Canadian Exhibition Management Inc*, (1990) 28 CPR (3d) 428, à la p. 432 (COMC)].

[41] L'article 30*i*) de la Loi exige seulement qu'un requérant se déclare convaincu qu'il a droit d'employer sa marque de commerce au Canada en liaison avec les produits et les services décrits dans la demande. La simple connaissance d'une marque qui prétendument crée de la confusion n'empêche pas un requérant d'être convaincu de son droit d'employer la marque dont il demande l'enregistrement. Par conséquent, alors que, comme en l'espèce, la déclaration requise est incluse dans la demande, un opposant peut seulement invoquer l'article 30*i*) dans des cas particuliers, comme lorsqu'il allègue que le requérant a fait preuve de mauvaise foi ou de fraude ou lorsqu'il pourrait soutenir que la loi fédérale empêche l'enregistrement de la marque [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC); et *Interprovincial Lottery Corp c Western Gaming Systems Inc* (2002), 25 CPR (4th) 572 (COMC)]. Un motif fondé sur l'article 30*i*) invoquant une loi fédérale sera accueilli lorsqu'il y a preuve à première vue de non-respect de cette loi [*Interactive Design Pty Ltd c Grafton-Fraser Inc.* (1998), 87 CPR (3d) 537 (COMC), aux p. 542 et 543].

[42] En l'espèce, il n'y a aucune preuve de mauvaise foi de la part de la Requérante. Toutefois, l'Opposante a soutenu que la loi fédérale empêche l'enregistrement de la Marque de trois façons. J'aborderai chacune d'elles séparément.

- i) Non-respect des droits de l'Opposante, comme il est allégué dans la déclaration d'opposition

[43] En l'absence de précisions supplémentaires, la portée de ce motif d'opposition doit être déterminée par l'examen de la déclaration d'opposition dans son ensemble. En l'espèce, selon

mon interprétation de l'argument, la Marque empiète sur les droits de l'Opposante dans les marques de commerce énoncées à l'Annexe B de la présente, de la façon alléguée en vertu des motifs d'opposition fondés sur les articles 16(3)a) et 12(1)d) de la Loi.

[44] Toutefois, il serait plus approprié de soulever une allégation selon laquelle l'emploi de la marque empiéterait sur les droits de l'Opposante en vertu des motifs d'opposition fondés sur les articles 16(3)a) et 12(1)d) plutôt que les articles 16(3)a) et 12(1)d) de la Loi. En l'absence d'autres faits pertinents, cette partie du motif fondé sur l'article 30i) ne fait que répéter les arguments des motifs fondés sur les articles 16(3)a) et 12(1)d); il ne contient pas suffisamment de faits pertinents pour constituer un motif d'opposition distinct. Ces motifs d'opposition répétés sont incorrects [voir *Standard Products Inc c TRUMPF GmbH + Co. KG*, 2015 COMC 199].

[45] Compte tenu de ce qui précède, cette partie du motif fondé sur l'article 30i) est rejetée, l'Opposante n'ayant pas présenté suffisamment de faits pertinents pour créer un motif d'opposition distinct fondé sur l'article 30i).

ii) Article 7b) de la Loi

[46] Le registraire a déjà considéré qu'un motif d'opposition fondé sur une combinaison des articles 30i) et 7b) de la Loi était valable, en vertu du principe général selon lequel l'enregistrement d'une marque ne peut être toléré si son emploi contrevenait à une loi fédérale [voir *Bojangles' International LLC cc Bojangles Café Ltd.* (2004), 40 C.P.R. (4th) 553 (C.O.M.C.), aux p. 561 et 562; *Institut national des appellations d'origine c. Pepperidge Farm Inc.* (1997), 84 C.P.R. (3d) 540 (C.O.M.C.), aux p. 556 et 557].

[47] L'article 7b) de la Loi est une codification légale de l'action pour commercialisation trompeuse en common law; un demandeur peut invoquer cet article s'il possède une marque de commerce valide et opposable, déposée ou non [*Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, 2003 CAF 297, conf. par 2005 CSC 65]. Les éléments requis d'une action pour commercialisation trompeuse en vertu de l'article 7b) de la Loi sont (i) l'existence d'un achalandage; ii) la déception du public due à la représentation trompeuse; et (iii) des dommages actuels ou possibles [voir *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 RCS 120]. Par conséquent, pour s'acquitter de son fardeau initial en vertu d'un motif d'opposition fondé sur

l'article 7b) de la Loi, un opposant doit fournir une preuve suffisante pour justifier l'existence de ces trois éléments.

[48] Comme l'Opposante n'a présenté aucune preuve d'achalandage dans ses marques de commerce au Canada à la date de production de la demande, elle ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve. Par conséquent, cette partie du motif d'opposition fondé sur l'article 30i) est rejetée.

iii) Articles 26(2) et 22(3) de la *Loi sur le tabac*

[49] L'Opposante soutient également que l'emploi de la marque au Canada serait illégal parce que les articles 26(2) et 22(3) de la *Loi sur le tabac* interdisent la promotion d'accessoires utilisés dans la consommation d'un produit du tabac qui comporte un élément de marque lié au produit du tabac. L'Opposante fait valoir que, bien que les articles 22(2)a) et 22(2)c) de la *Loi sur le tabac* autorisent certains types de promotion d'accessoires de tabac de marque, l'article 22(3) interdit strictement toute publicité de style de vie et la publicité à l'égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle pourrait être attrayante pour les jeunes. L'Opposante soutient que la promotion par la Requérante d'accessoires tels que les articles de fumeur en vertu de la Marque constituerait une publicité de style de vie et/ou une publicité attrayante pour les jeunes. L'Opposante allègue en outre que ses marques de commerce nominales et figuratives STUDIO énoncées à l'Annexe B sont des éléments de marque liés aux produits du tabac et que son élément de marque STUDIO figure entièrement dans la Marque.

[50] L'Opposant n'a pas déposé en preuve les articles de la *Loi sur le tabac* qu'elle invoque. Je suis disposée à prendre connaissance d'office des articles précis mentionnés dans la déclaration d'opposition, tels qu'ils étaient rédigés à la date pertinente du 30 octobre 2012, et je reproduis ci-dessous les articles de la *Loi sur le tabac* :

22(2) : Il est possible, sous réserve des règlements, de faire la publicité – publicité informative ou préférentielle – d'un produit du tabac :

- a) dans les publications qui sont expédiées par le courrier et qui sont adressées à un adulte désigné par son nom;
- b) [Abrogé, 2009, ch. 27, art. 11]
- c) sur des affiches placées dans des endroits dont l'accès est interdit aux jeunes par la loi.

22(3) : Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la publicité de style de vie ou à la publicité dont il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle pourrait être attrayante pour les jeunes.

26(2) : Il est interdit de faire la promotion d'accessoires sur lesquels figure un élément de marque d'un produit du tabac sauf selon les modalités réglementaires et dans les publications ou les endroits mentionnés aux alinéas 22(2)a) et c).

[51] Toutefois, en l'absence d'autres éléments de preuve ou d'arguments sur l'interprétation de ces articles, je conclus que l'Opposante n'a pas présenté une preuve *prima facie* selon laquelle, le 30 octobre 2012, la Requérante n'aurait pas pu être convaincue qu'elle avait droit d'employer la Marque au Canada compte tenu des dispositions de la *Loi sur le tabac*.

[52] Tout d'abord, les dispositions de la *Loi sur le tabac* citées dans les arguments ne portent que sur la « promotion » des accessoires. Toutefois, il est bien établi en droit que la présentation d'une marque de commerce dans la publicité ne constitue généralement pas l'emploi de cette marque en liaison avec des produits [*BMW Canada Inc c Nissan Canada Inc*, 2007 CAF 255, 60 CPR (4th) 181 (CAF)]. L'Opposante n'a pas établi que de telles dispositions législatives régissant la promotion des produits sont pertinentes pour déterminer si un requérant aurait pu être convaincu de son droit d'employer une marque en liaison avec ces produits [pour une conclusion similaire, voir *Imperial Tobacco Canada Ltd c Dickson*, (2016), 143 CPR (4th) 29 (COMC)].

[53] Deuxièmement, l'Opposante n'a fourni aucune preuve selon laquelle la promotion des articles du fumeur par la Requérante constituerait une publicité de style de vie ou une publicité attrayante pour les jeunes. Je ne suis pas disposée à tirer des inférences de la preuve à cet égard sur la façon dont les DVD et les disques Blu-ray™ ont été promus et annoncés, étant donné qu'il n'y a aucune preuve que d'autres produits seraient nécessairement promus ou annoncés de la même manière. Même si j'accepte que la Marque est employée en liaison avec des *films* attrayants pour les jeunes, cela ne signifie pas nécessairement que l'emploi de la même Marque sur un article de fumeur est visé par la définition de « publicité attrayante pour les jeunes » en vertu de la *Loi sur le tabac*.

[54] Troisièmement, l'Opposante n'a fourni aucune preuve ni aucun argument quant à l'interprétation de l'expression « élément de marque d'un produit du tabac » dans la *Loi sur le tabac*. En particulier, l'Opposante n'a fourni aucune preuve ni aucun argument sur la question de

savoir si l'enregistrement par une société de tabac de la marque de commerce STUDIO pour des « cigarettes » transforme une marque de commerce et un nom commercial d'un studio de cinéma contenant ce mot en un « élément de marque d'un produit du tabac » lorsqu'il est présenté sur les accessoires pour la consommation de tabac. Même si je suis prête à prendre connaissance d'office du texte des articles précis de la *Loi sur le tabac* mentionnés dans la déclaration d'opposition, je ne considère pas que la recherche d'instruments d'interprétation pour aider l'Opposante à appliquer ces dispositions afin de s'acquitter de son fardeau représente l'exercice approprié du pouvoir discrétionnaire du registraire. L'expertise de ce dernier ne s'étend pas à l'interprétation et à l'application de la *Loi sur le tabac*; c'est à l'Opposante de déterminer comment cette loi lui permet de présenter une preuve *prima facie*.

[55] Étant donné que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial à l'égard de cette partie du motif d'opposition fondé sur l'article 3*i*), elle est également rejetée.

#### MOTIFS D'OPPOSITION FONDÉS SUR LA CONFUSION REJETÉS SOMMAIREMENT

[56] Les motifs d'opposition invoqués en vertu des articles 16(1)*a*) et 2 de la Loi sont rejetés sommairement pour les motifs qui suivent.

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

[57] L'Opposante fait valoir que la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque en vertu de l'article 16(3)*a*) de la Loi parce qu'à la date de production de la Demande et à toute date pertinente, la Marque créait de la confusion avec une marque de commerce qui avait été employée ou révélée antérieurement au Canada par l'Opposante ou ses prédécesseurs en titre, à savoir la [TRADUCTION] « marque nominale STUDIO et/ou diverses marques STUDIO et dessin » figurant à l'Annexe B de la présente décision, en liaison avec [TRADUCTION] « des produits du tabac et/ou des accessoires connexes aux produits du tabac tels que des allumettes ».

[58] Pour s'acquitter de son fardeau initial en vertu de ce motif d'opposition, un opposant doit prouver l'emploi antérieur de la marque de commerce qu'il invoque (conformément à l'article 16(3) de la Loi) et aussi que cette marque de commerce n'avait pas été abandonnée à la

date de l'annonce de la demande du requérant (comme l'indique l'article 16(5) de la Loi). En l'espèce, bien que des revendications d'emploi soient faites dans les enregistrements de marques de commerce indiqués à l'Annexe B de la présente décision, l'Opposante n'a pas prouvé l'emploi réel de ces marques de commerce. Par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 16 de la Loi parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial.

### **Caractère distinctif de la Marque en vertu de l'article 2 de la loi**

[59] L'Opposante fait valoir que la Marque ne distingue pas les produits ou services de la Requérante au sens de l'article 2 de la Loi parce que la Marque [TRADUCTION] « ne distingue pas véritablement les produits ou les services en liaison avec lesquels [elle] est employée ou proposée par la requérante de ceux d'autres personnes, y compris ceux de l'Opposante, ni ne s'adapte à les distinguer ».

[60] En l'absence de précisions supplémentaires, la portée de ce motif d'opposition doit être déterminée par l'examen de la déclaration d'opposition dans son ensemble. En l'espèce, selon mon interprétation de l'argument, la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce mentionnées dans la déclaration d'opposition (telles qu'elles sont énoncées à l'Annexe B de la présente décision) des façons alléguées en vertu des motifs fondés sur les articles 16(3)a) et 12(1)d).

[61] Pour que son motif d'opposition fondé sur l'article 2 soit accueilli, un opposant qui invoque une marque de commerce doit établir que, à la date de production de la déclaration d'opposition, cette marque de commerce était devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la marque du requérant [voir *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657]. En l'espèce, l'Opposante n'a produit aucune preuve d'emploi ou de promotion de l'une des marques mentionnées dans sa déclaration d'opposition, ni n'a produit d'éléments de preuve suggérant que l'une quelconque de ces marques de commerce est par ailleurs devenue connue au Canada dans une mesure quelconque. L'Opposante ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de preuve pour ce motif d'opposition. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque est également rejeté.



MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ENREGISTRABILITÉ EN VERTU DE L'ARTICLE 12(1)D) DE LA LOI

[62] La question déterminante dans la présente instance est celle de savoir si la marque est enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi. L'Opposante soutient qu'elle ne l'est pas, parce qu'elle crée de la confusion avec les sept marques déposées figurant à l'Annexe B de la présente décision (Enregistrements de l'Opposante). Le deuxième affidavit de M<sup>me</sup> Goudreau contient des imprimés de renseignements relatifs aux enregistrements de l'Opposante.

[63] La date pertinente pour l'analyse de ce motif d'opposition est la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[64] L'Opposante s'acquitte de son fardeau initial à l'égard de ce motif si au moins un ou plusieurs des enregistrements qu'elle invoque sont en règle à la date de la décision du registraire. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre à cet égard [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Après avoir exercé ce pouvoir discrétionnaire, je confirme que tous les enregistrements de l'Opposante existent.

[65] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve, il incombe maintenant à la Requérante de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne créera probablement pas de confusion avec l'une des marques de commerce de l'Opposante.

**Test en matière de confusion**

[66] Le test en matière de confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, qui précise 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 services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[67] Ce test ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais plutôt la confusion portant à croire que les produits et les services liés à chacune des marques de commerce proviennent de la même source. Le test en matière de confusion est décrit en ces termes par le juge Binnie dans *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23, au paragraphe 20 :

Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue [de la marque de la requérante], alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce [de l'opposante] et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.

[68] Certaines des circonstances de l'espèce à prendre en compte dans l'évaluation de la probabilité de confusion entre les deux marques sont énoncées à l'article 6(5) de la Loi : 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; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces critères ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux n'est pas nécessairement le même [voir *Veuve Clicquot, supra; Mattel USA Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22; *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27].

[69] À mon avis, la comparaison de la Marque et de la marque nominale STUDIO de l'Opposante enregistrée sous le n° LMC260,119 (Marque de commerce STUDIO) décidera effectivement du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d). Si la confusion n'est pas vraisemblable entre la Marque et la Marque de commerce STUDIO, elle ne sera alors pas probable entre la Marque et l'une des autres marques de commerce déposées invoquées par l'Opposante.

[70] J'arrive à cette conclusion malgré le fait que (i) certains des enregistrements de l'Opposante comportent le mot STUDIO au-dessus d'une ligne horizontale (p. ex. LMC775,661) ou au-dessus d'un arc (p. ex. LMC644241) et (ii) la preuve de M<sup>me</sup> Goudreau et de M<sup>me</sup> Aubin susmentionnée montre la Marque soulignée par un arc peu profond lorsqu'elle est affichée dans

le Logo horizontal. Des facteurs tels que le contexte de la marque dans lequel une marque de commerce est utilisée peuvent être pertinents dans une action pour commercialisation trompeuse, mais ils ne doivent pas être pris en considération dans un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), qui concerne l'effet de la marque demandée elle-même [voir *Reno-Dépôt Inc c Homer TLC Inc*, 2010 COMC 11; *Groupe Fruits & Passion Inc.*, 2007 CarswellNat 2319 (COMC)]. En l'espèce, la Requérante ne cherche pas à enregistrer la Marque en même temps qu'un dessin d'arc et, par conséquent, la présence d'un dessin d'arc dans certains des enregistrements de l'Opposante ne renforce pas les arguments de cette dernière.

[71] Je me concentrerai donc sur l'enregistrement n° LMC260,119 pour la Marque de commerce STUDIO.

### **Degré de ressemblance entre les marques de commerce**

[72] Comme l'a indiqué la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece, supra*, le degré de ressemblance entre les marques de commerce en cause sera souvent le facteur le plus important de l'analyse de la confusion. Pour évaluer la ressemblance, il est préférable de commencer par déterminer s'il y a un aspect de chaque marque qui est « particulièrement frappant ou unique » [*ibid.*, au para 64]. Il faut examiner les marques de commerce comme un tout et non les disséquer pour en faire un examen détaillé; toutefois, il est tout de même possible d'en faire ressortir des caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public [*United Artists Pictures Inc c Pink Panther Beauty Corp* (1998), 80 CP (3d) 247 (CAF)]. À cet égard, la première partie d'une marque de commerce est généralement considérée comme celle qui sert le plus à établir son caractère distinctif [voir *Conde Nast Publications Inc c Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Toutefois, lorsqu'une partie d'une marque de commerce est un terme descriptif ou suggestif courant, son importance diminue [voir *Merial LLC c Novartis Animal Health Canada Inc.* (2001), 11 CPR (4th) 191 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[73] En l'espèce, l'aspect frappant de la Marque de commerce STUDIO est le fait qu'elle est composée du seul mot STUDIO, dont le sens n'a aucun lien évident avec les produits visés par l'enregistrement de l'Opposante, à savoir les « cigarettes ». En ce qui concerne la Marque de la Requérante, les parties ne sont pas d'accord sur son aspect le plus frappant et sur le degré de ressemblance avec la Marque de commerce STUDIO.

[74] D'une part, l'Opposante soutient que le mot STUDIO domine la Marque et, puisqu'il est un mot familier, il attire plus l'attention que l'élément GHIBLI. L'Opposante souligne également qu'un enregistrement de la Marque permettrait à la Requérante d'employer les mots STUDIO GHIBLI dans la taille, le style de lettres, la couleur ou le motif de son choix, ou avec un accent relatif [selon *Masterpiece, supra*, aux para 55 à 58]. Dès lors, après avoir incorporé la Marque de commerce STUDIO dans son intégralité dans la Marque, la Requérante peut décider de mettre en surbrillance le mot STUDIO, tout en accordant à GHIBLI moins d'importance. L'Opposante fait valoir que cela donne lieu à un degré élevé de ressemblance entre les marques.

[75] Par ailleurs, la Requérante fait valoir que l'aspect particulièrement frappant ou unique de la Marque est le mot GHIBLI, qui se distingue comme un terme très inhabituel, inventé ou dans une langue étrangère. Pour appuyer cet argument, la Requérante note comment, en contre-interrogatoire, M<sup>me</sup> Aubin a spontanément appelé le Studio Ghibli de la Requérante « Ghibli » [à la Q28, confirmant qu'elle est [TRADUCTION] « une grande adepte de dessins animés japonais » par la réponse suivante : [TRADUCTION] « Oui, je possède la plupart des articles de Ghibli »]. La Requérante fait valoir que STUDIO, en revanche, est un mot courant qui serait perçu comme générique par le public, parce qu'il décrit simplement l'activité de la Requérante, qui se spécialise dans les films d'animation. À l'audience, la Requérante a soutenu que, pour ces motifs, toute la valeur de marque de la Marque se trouve dans le mot GHIBLI. Selon la Requérante, il y a donc très peu de ressemblance entre les marques de commerce des parties et aucune raison pour que les consommateurs établissent un lien mental entre elles.

[76] Je suis prête à accepter que le titre [TRADUCTION] « DISNEY PRÉSENTE UN FILM DE STUDIO GHIBLI » et le générique pour [TRADUCTION] « STUDIO GHIBLI » et [TRADUCTION] « Une production de A STUDIO GHIBLI Production » sur les pochettes en carton des films de la Requérante indiqués aux Pièces 2 et 4 du Premier Affidavit Goudreau sont la preuve que la Requérante est un studio de cinéma et qu'elle se définit comme telle. Toutefois, je ne suis pas disposée à déduire que la Marque présentée sur les articles de fumeur serait reconnue comme le nom d'un studio de cinéma, car il n'existe aucune preuve que le consommateur moyen des articles de fumeur a été exposé à la Marque, sur des films ou autrement, dans une mesure significative. Par conséquent, je ne suis pas disposée à conclure que le mot STUDIO dans la Marque suggérerait un type particulier de studio au consommateur moyen.

[77] Néanmoins, je suis d'accord avec la Requérante pour dire que STUDIO, étant un mot ordinaire du dictionnaire, est moins frappant que GHIBLI, un mot inhabituel qui, en tant que tel, aurait tendance à attirer plus d'attention, tant au niveau visuel, auditif que conceptuel.

[78] Lorsque les marques sont prises comme un tout, je considère que tout sens transmis par la Marque de commerce STUDIO est le sens ordinaire d'un « studio » en général, étant un lieu où une forme d'art est pratiquée ou un type d'appartement. En revanche, la Marque exprime l'idée d'un studio particulier appelé « GHIBLI », STUDIO étant l'élément générique et GHIBLI étant le nom distinctif du studio. Ainsi, l'impression générale créée par chaque marque de commerce est différente.

[79] L'Opposante a raison de dire qu'un enregistrement de la Marque permettrait à la Requérante de l'employer en mettant davantage l'accent sur le mot STUDIO. Ces emplois potentiels de la marque de commerce d'un requérant doivent être examinés [*Masterpiece, supra*, au para 59]. Toutefois, à mon avis, tout accent supplémentaire placé sur le mot STUDIO devrait être substantiel pour que le mot STUDIO devienne plus frappant que l'élément distinctif GHIBLI, ou pour que la combinaison STUDIO GHIBLI ressemble de façon significative au mot unique STUDIO. Le test en matière de confusion ne consiste pas à se demander si la confusion est possible, mais plutôt si elle est probable selon la prépondérance des probabilités. En l'espèce, je ne considère pas qu'il soit probable que la Requérante accorde une importance aussi grande à la partie générique de sa marque de commerce par rapport à son élément distinctif.

[80] En conséquence, je considère que, lorsque les marques sont considérées comme un tout, bien que le premier élément de la Marque soit identique à la Marque de commerce STUDIO, l'ajout du mot distinctif GHIBLI, pour créer une marque de commerce à deux mots, distingue les deux marques dans la présentation ou le son et les idées suggérées. Dans l'ensemble, je conclus qu'il y a un point de ressemblance entre STUDIO et STUDIO GHIBLI, mais que, en ce qui concerne la première impression, le degré de ressemblance entre les marques considérées comme un tout est faible.

[81] Ce facteur favorise donc la Requérante.

## **Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues**

[82] Bien que STUDIO soit un mot ordinaire du dictionnaire, je considère que la Marque de commerce STUDIO a un caractère distinctif inhérent, car elle est arbitraire, n'ayant pas de signification évidente par rapport aux produits visés par l'enregistrement de l'Opposante, à savoir les cigarettes.

[83] La Requérante fait valoir que la Marque de commerce STUDIO a un faible degré de caractère distinctif inhérent parce qu'il s'agit d'un terme courant. À l'appui de cet argument, la Requérante attire l'attention sur l'affidavit de M<sup>me</sup> Owens, qui fournit les résultats de deux recherches de marques de commerce canadiennes qu'elle a effectuées le 11 avril 2017 (examinées plus en détail ci-dessous, à titre de circonstance supplémentaire). La Requérante prétend que les résultats de la recherche montrent [TRADUCTION] « de nombreux propriétaires différents de la marque STUDIO pour divers produits et services » [observations écrites, au para 50].

[84] Toutefois, le caractère distinctif doit être évalué dans le contexte des produits et services en question [*McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327]. Par conséquent, la preuve de l'enregistrement de plusieurs marques de commerce de tierces parties est importante uniquement lorsque les marques inscrites au registre sont employées de façon courante dans le commerce en question [*ibid.*].

[85] En l'espèce, la Requérante n'a pas porté mon attention sur les enregistrements ou les demandes visant des produits dans le domaine des cigarettes ou des articles de fumeur. Par conséquent, même si j'avais devant moi la preuve que les marques figurant au registre sont effectivement employées, je ne serais pas en mesure de conclure que le mot STUDIO est commun parmi les marques de commerce dans le domaine de l'Opposante. En tant que tel, l'état du registre ne porte pas atteinte au caractère distinctif inhérent de la marque STUDIO.

[86] En ce qui concerne la Marque, le mot STUDIO a une signification claire par rapport à certains des services de divertissement, tels que « production et distribution de divertissement télévisé; production de films; studios de cinéma »; « production d'émissions de radio et de

télévision »; et « préparation et production de spectacles de musique et d'émissions de télévision ». Toutefois, il est suivi du mot GHIBLI, qui semble être un mot inventé ou peut-être étranger, sans signification évidente en français ou en anglais et sans lien apparent ni avec les services de divertissement susmentionnés ni avec les autres produits et services énumérés dans la Demande, y compris les articles des fumeurs. Je considère que la marque dans son ensemble véhicule l'idée d'un studio nommé ou désigné « GHIBLI » et que, en tant que telle, la Marque possède un degré plus élevé de caractère distinctif inhérent que la Marque de commerce STUDIO.

[87] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être accru par l'emploi et la promotion [voir *Sarah Coventry Inc c Abrahamian* (1984), 1 CPR (3d) 238 (CF 1<sup>re</sup> inst); *GSW Ltd v Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. En l'espèce, aucune des parties n'a produit de preuve d'utilisation ou de promotion de sa propre marque de commerce.

[88] Bien que l'Enregistrement de la Marque de commerce STUDIO par l'Opposante indique qu'une déclaration d'emploi a été produite le 26 février 1981, une telle revendication en soi n'est pas la preuve que la marque a été employée de façon continue ou est devenue connue dans une large mesure [voir *Entre Computer Centers Inc/Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)].

[89] La Requérante attire l'attention sur les imprimés d'Internet Archive dans l'affidavit de M<sup>me</sup> Aubin montre que, le 5 juillet 2010, *www.amazon.ca* a inscrit trois DVD STUDIO GHIBLI comme des [TRADUCTION] « meilleurs vendeurs parmi les dessins animés et les mangas » [Aubin, aux para 3 et 4 et Pièce CA2] et qu'en date du 1<sup>er</sup> juillet 2010 et du 2 décembre 2011, respectivement, deux DVD de STUDIO GHIBLI disponibles sur le site avaient reçu de nombreux avis positifs (plus de 200 et plus de 100, respectivement), selon les décomptes fournis sur les pages Web montrées [Aubin, Pièces CA3, CA5 et Q43 à Q57]. Toutefois, à part quelques comptes rendus de produits canadiens qui apparaissent sur le site [Aubin, Pièces CA3 et CA4], rien ne permet de croire que des Canadiens ont consulté les pages Web jointes à l'affidavit de M<sup>me</sup> Aubin ou les ont utilisés pour commander les films illustrés. En fait, certains des examens de produits indiquent qu'ils proviennent des États-Unis, ce qui laisse à penser que les pages Web

tiennent également compte de l'activité américaine, malgré l'adresse *.ca*. Pour cette raison, je ne suis pas prête à déduire de la liste des [TRADUCTION] « meilleurs vendeurs parmi les dessins animés et les mangas » du site que les trois films STUDIO GHIBLI sont nécessairement les meilleurs vendeurs d'Amazon *au Canada*. Je ne suis pas non plus disposée à conclure que le nombre de comptes rendus indiqués montrent une proportion particulière de comptes rendus effectués *depuis le Canada*.

[90] Le reste de la preuve de la Marque connue au Canada ne concerne que la connaissance par M<sup>me</sup> Goudreau de la Marque, qui est insuffisante pour conclure que la Marque est devenue connue au Canada dans une certaine mesure.

[91] Dans l'ensemble, je considère que ce facteur favorise la Requérante, car la Marque a un caractère distinctif plus inhérent que la Marque de commerce STUDIO.

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

[92] Comme je l'ai mentionné, bien que l'Enregistrement de l'Opposante pour la Marque de commerce STUDIO indique qu'une déclaration d'emploi a été produite le 26 février 1981, l'Opposante n'a produit aucune preuve d'un tel emploi et l'enregistrement lui-même n'est pas la preuve de l'emploi continu de la marque de commerce depuis la date revendiquée. En ce qui concerne la Marque de la Requérante, il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Produits ou Services énumérés dans la Demande. Dans les circonstances, je ne crois pas que ce facteur favorise l'une ou l'autre des parties.

### **Genre des produits et des services et nature du commerce des parties**

[93] Lorsqu'on examine la nature des produits et des services et la nature du commerce des parties, il faut évaluer l'état déclaratif des produits et des services tel qu'il est défini dans la demande de la requérante et l'état déclaratif des produits et services figurant dans l'enregistrement de l'opposant, compte tenu des voies de commercialisation normalement liées à ces produits et services [voir *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); et *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF)]. Les états déclaratifs doivent être interprétés dans l'optique de



déterminer le type probable d'entreprise ou de commerce envisagé par les parties et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober; une preuve de la nature véritable des commerces exercés par les parties est utile à cet égard [voir *McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Alticor Inc v Nutravite Pharmaceuticals Inc*, 2005 CAF 269].

[94] En l'espèce, la Marque de commerce STUDIO est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits « cigarettes ». À mon avis, les seuls produits ou services de la demande qui sont liés aux « cigarettes » ou qui peuvent éventuellement se chevaucher, en ce sens qu'ils peuvent être employés en liaison avec le tabagisme, sont les « articles de fumeur ». Par ailleurs, la demande vise divers services de divertissement, y compris le service « studios de cinéma », ainsi que divers produits que la Requérante décrit dans son argumentation écrite comme des [TRADUCTION] « accessoires de merchandising ».

[95] La Requérante fait valoir que les cigarettes sont susceptibles de suivre des voies de commercialisation complètement différentes de celles des articles des fumeurs. À cet égard, la Requérante soutient que les cigarettes sont des produits hautement réglementés qui ne sont vendus qu'à certains endroits, cachés de la vue des clients et qui comportent des restrictions sur leur publicité (un « marché obscur »).

[96] La requérante soutient en outre que les studios de cinéma, en revanche, font l'objet d'une promotion à la télévision et sur Internet et vendent leurs marchandises par l'intermédiaire de détaillants, par exemple, dans des centres commerciaux et en ligne. La Requérante soutient donc que ses produits et services seraient échangés dans des voies de commercialisation complètement différentes de celles des cigarettes et que rien n'indique que même les articles de fumeur seraient vendus à côté des cigarettes, plutôt que d'être vendus à côté des autres marchandises de la Requérante dans les centres commerciaux et en ligne.

[97] Toutefois, rien dans la preuve n'indique comment les cigarettes font réellement l'objet d'une promotion et sont vendues sur le « marché obscur »; comment les articles de fumeur font généralement l'objet d'une promotion et sont vendus au Canada; ou comment la Requérante fera la promotion et la vente de ses Articles de fumeur particuliers au Canada. Même si les cigarettes doivent être vendues en étant dissimulées, rien n'indique que les Articles de fumeur ne seraient

pas vendus dans les mêmes établissements ou même à proximité, qu'ils soient cachés ou en vue. Étant donné qu'il incombe à la Requérante de démontrer que la confusion est peu probable, je ne suis pas disposée à conclure, en l'absence de preuve, que des produits tels que les articles de fumeur ne sont pas vendus dans les mêmes voies de commercialisation que les produits connexes « cigarettes ».

[98] Compte tenu de ce qui précède, les articles 6(5)c) et d) favorisent l'Opposante en ce qui concerne les articles de fumeur et la Requérante pour ce qui est des autres produits et services.

### **Autres circonstances de l'espèce**

[99] Dans ses observations écrites et à l'audience, la Requérante a soulevé plusieurs autres circonstances, comme suit.

#### Preuve de l'état du registre

[100] L'affidavit de Gail Owens, une chercheuse de marques de commerce employée par l'agent de la Requérante, produit en preuve les résultats de deux recherches du registre des marques de commerce canadiennes qu'elle a effectuées le 11 avril 2017. La première recherche portait sur des marques de commerce actives composées uniquement du mot STUDIO. Elle a trouvé 14 enregistrements (dont un pour une marque nominale et figurative composée) et deux demandes qui ont été au moins annoncées, au nom de 15 propriétaires différents. La deuxième recherche portait sur les marques actives composées du mot STUDIO en combinaison avec un autre élément nominal, pour emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « services de divertissement et articles promotionnels, vêtements et articles semblables » [au para 3]. Elle a trouvé neuf enregistrements (dont deux pour les marques composées et une pour « STUDIO + ») et deux demandes qui ont été au moins annoncées, au nom de dix propriétaires différents, dont Ealing Studios Enterprises Limited, Sammu Studios Inc., Generation Studios Inc. et Studios Gogi Inc. Les imprimés des résultats de la recherche sont joints à son affidavit.

[101] La Requérante fait valoir que certains des enregistrements trouvés [TRADUCTION] « concernent des produits similaires, ce qui démontre que la marque a droit à une protection très restreinte » [observations écrites, au para 50].

[102] Il a été jugé que l'existence commune d'un certain élément dans les marques de commerce tend à amener les acheteurs à prêter plus d'attention aux autres caractéristiques de ces marques de commerce et à les distinguer par ces autres caractéristiques [voir *Polo Ralph Lauren Corp c United States Polo Assn* (2000), 9 CPR (4th) 51 (CAF)]; *Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)]. Par conséquent, un commerçant qui emploie une marque de commerce qui incorpore un élément commun à la marque ne peut pas s'attendre à bénéficier d'une protection étendue pour cet élément.

[103] Toutefois, la Requérante *n'a pas* trouvé d'enregistrement de produits ou de services dans le domaine commercial de l'Opposante. La Requérante n'a pas non plus établi que les marques de commerce dans d'autres domaines pouvaient être pertinentes aux impressions d'un consommateur qui voit la Marque, tout en ayant un souvenir général de la marque de commerce de l'Opposante.

[104] Dans les circonstances, je ne suis pas disposée à tirer de conclusions favorables à la Requérante sur la base des résultats de recherche exposés. Par conséquent, ce facteur ne constitue pas une circonstance de l'espèce significative en l'espèce.

#### Résultats de l'examen

[105] La Requérante fait observer que bon nombre des marques de commerce trouvées dans le cadre de la recherche de M<sup>me</sup> Owens porte sur des produits ou des services identiques à ceux de la Demande. Elle fournit les exemples suivants :

<b>Produits ou services enregistrés par un tiers</b>	<b>Produits ou services correspondants dans la Demande</b>
STUDIO (LMC261,372) : [TRADUCTION] « jeans pour femmes »	« pantalon; pantalon »
STUDIO (LMC342,595) : « chevalets »	« chevalets »
STUDIO (LMC592,352) : « Albums à coupures »	« albums; livrets »

Produits ou services enregistrés par un tiers	Produits ou services correspondants dans la Demande
STUDIO & Dessin (LMC692,069) : « stylos à bille; crayons de pin; crayons à mine; stylos à encre; stylos anti-fatigue; gommes à effacer; reliures à trois anneaux »	« stylos à bille; crayons; stylos; gommes à effacer; reliures »
STUDIO + (LMC574,092) : « sacs »; « divertissement nommé de télévision ou de radio »	« sacs à provisions; sacs de voyage » « production et distribution de divertissement télévisé »

[106] Dans les observations de la Requérante, le fait qu'aucune de ces marques de commerce n'ait été citée pendant l'instruction de la Demande signifie que la Marque a déjà été [TRADUCTION] « jugée apte à coexister sans confusion » avec des marques de commerce composées du mot STUDIO seul pour être employée en liaison avec des produits identiques [observations écrites, au para 57]. La Requérante fait valoir qu'il est [TRADUCTION] « encore plus certain » que la Marque puisse coexister avec la marque de commerce STUDIO, étant donné que les articles de fumeur mentionnés dans la Demande sont des produits distincts des [TRADUCTION] « cigarettes » de l'Opposante [*ibid.*].

[107] Toutefois, on a souvent dit que la Commission n'est pas en mesure d'expliquer les conclusions des examinateurs, en partie parce que le fardeau de preuve est différent à l'étape de l'examen, où le registraire doit être convaincu qu'une marque de commerce n'est pas enregistrable pour la refuser en vertu de l'article 37 de la Loi [voir *Simmons IP Inc c Park Avenue Furniture Corp* (1994), 56 CPR (3d) 284 (COMC); et *Proctor & Gamble Inc c Morlee Corp* (1993), 48 CPR (3d) 377 (COMC)]. En revanche, dans une procédure d'opposition engagée en vertu de l'article 38 de la Loi, la demande doit être rejetée sauf si le registraire est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la marque de commerce est enregistrable [voir *Joseph E Seagram & Sons, supra*; *Christian Dior SA v Dion Neckwear Ltd*, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155]. Par conséquent, la décision d'annoncer une marque de commerce après examen n'est pas une décision indiquant que la marque est enregistrable; cette décision doit être rendue dans le cadre de la procédure d'opposition, compte tenu des éléments de preuve et des arguments des deux parties [voir *Carling Breweries Ltd c Molson Cos*, 1984 CarswellNat 83 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[108] Par conséquent, je ne considère pas que la décision de l'examineur d'annoncer la Marque soit une circonstance utile à la Requérente.

#### Le marché obscur des cigarettes

[109] La Requérente fait valoir que les produits de l'Opposante, à savoir les cigarettes, sont des produits hautement réglementés qui ne sont vendus qu'à certains endroits, cachés de la vue des clients et dont l'annonce comporte des restrictions (c.-à-d. dans un « marché obscur »), tandis que les studios de cinéma comme la Requérente sont très publics et font l'objet d'une promotion à la télévision, sur Internet et dans la culture populaire, vendant leurs marchandises dans les centres commerciaux et en ligne. La Requérente soutient donc que les non-fumeurs seraient rarement exposés à la Marque de commerce STUDIO et semble laisser entendre que leur exposition à la Marque serait considérablement plus élevée, ce qui irait à l'encontre de la probabilité que la Marque soit confondue avec la Marque de commerce STUDIO, qui n'est que rarement vue. À l'audience, la Requérente a ajouté que si l'on accepte que les dispositions de la *Loi sur le tabac* susmentionnées interdisent la publicité d'un produit du tabac au moyen d'accessoires de tabac arborant une marque de tabac, les consommateurs ne s'attendraient alors pas à voir la Marque de commerce STUDIO de l'Opposante sur les articles de fumeur.

[110] Toutefois, aucun élément de preuve n'indique comment les cigarettes et les accessoires de tabac sont réellement vendus et promus dans le « marché obscur »; il existe une preuve limitée de la mesure dans laquelle le studio de cinéma de la Requérente a fait l'objet de promotion ou a vendu des marchandises au Canada; et aucune preuve ne suggère que les acheteurs d'articles de fumeur sont en fait rarement exposés à des marques de commerce associées aux cigarettes, même dans un « marché obscur ». En l'absence d'éléments de preuve sur ces points, cette circonstance de l'espèce n'est pas utile à la Requérente.

#### Application des marques des studios de cinéma au merchandisage

[111] La Requérente fait valoir qu'il est courant dans l'industrie cinématographique d'étendre l'emploi des marques de commerce de films et de studios de cinéma à une gamme de marchandises allant au-delà des produits de base des studios, STAR WARS et DISNEY étant des exemples de choix. Comme l'a fait remarquer la Requérente, au moins un amateur canadien de

dessins animés japonais a entendu dire que le directeur des films STUDIO GHIBLI est appelé [TRADUCTION] « le Walt Disney du Japon », et elle a également convenu, lors du contre-interrogatoire, que [TRADUCTION] « ce que fait Walt Disney pour les dessins animés en Amérique du Nord est semblable à ce que fait Studio Ghibli pour le Japon » [Goudreau, Q39 à Q43]. La Requérante soutient que les consommateurs établiront donc facilement un lien entre la source des produits et services de marque STUDIO GHIBLI et la réputation établie de la Requérante pour les films en DVD.

[112] Toutefois, je ne suis pas disposée à accepter que les consommateurs considèrent probablement la Marque appliquée aux articles de fumeur comme un prolongement de la marque cinématographique de la Requérante. Je serais prête à accepter qu'une marque de cinéma puisse être étendue des DVD à certaines formes de marchandisage. Toutefois, en l'absence d'éléments de preuve sur le lien entre les films ou les studios de cinéma et les articles de fumeur, je ne suis pas disposée à tirer des inférences favorables à la Requérante en ce qui concerne ce type d'application précise.

[113] Quoiqu'il en soit, il existe très peu d'éléments de preuve de l'*étendue* de la promotion de la Marque par la Requérante au Canada, en liaison avec des films ou d'autres articles. Dans les circonstances, je ne suis pas disposée à conclure qu'un acheteur éventuel qui verrait la Marque sur les articles de fumeur serait susceptible de la reconnaître comme un prolongement de la marque cinématographique de la Requérante.

[114] Par conséquent, ce facteur n'est pas non plus utile à la Requérante.

#### Jurisprudence contre le monopole inévitable des mots communs à un commerce

[115] La requérante fait valoir qu'en l'espèce, la conclusion d'une probabilité de confusion équivaldrait à accorder à l'Opposante, qui n'a enregistré que le mot STUDIO pour emploi comme marque de commerce en liaison avec des cigarettes, un monopole susceptible d'empêcher les studios de cinéma d'utiliser leurs propres noms distinctifs, qui comprennent souvent le mot « studio », pour vendre des marchandises telles que des jeux, des vêtements, des allumettes et des pipes. La Requérante soutient qu'un tel résultat empêcherait effectivement la

marque de commerce d'un studio de cinéma qui contient le terme générique « studio » d'être employée sur des articles promotionnels tels que des briquets et des cendriers.

[116] En effet, dans *General Motors Corp c Bellows*, [1949] RCS 678, la Cour suprême du Canada a jugé que si une partie puise un mot servant de marque dans le vocabulaire commercial courant et cherche à empêcher des concurrents de faire la même chose, l'étendue de la protection qui doit lui être accordée devrait être plus limitée que s'il s'agissait d'un terme non descriptif unique ou forgé [au para 28]. Je reproduis et j'approuve [*ibid.*] le passage suivant d'*Office Cleaning Services Ltd c Westminster Window & General Cleaners, Ltd* (1946), 63 RPC 39, à la p. 41 (HL) :

En fin de compte, je crois qu'il s'agit tout simplement de ceci : quand un commerçant décide que son nom commercial contiendra des mots courants, il y aura, inévitablement, une certaine confusion. Mais le risque est acceptable sauf si le premier utilisateur est autorisé injustement à s'approprier pour lui seul ces termes. Le tribunal acceptera des différences peu importantes comme étant suffisantes pour éviter toute confusion. Il faut s'attendre à une plus grande discrimination de la part du public lorsqu'un nom commercial est formé en tout ou en partie de termes qui décrivent les articles vendus ou les services offerts.

[117] Toutefois, en l'absence d'éléments de preuve que le marchandisage des studios de cinéma s'étend généralement aux articles de fumeur, je ne suis pas en mesure de conclure que l'Opposante a puisé ces produits ou a adopté des mots dans le vocabulaire commercial courant qui « contiendr[ont] des mots courants ». Par conséquent, ce facteur n'est pas utile à la Requérante, du moins en ce qui concerne les articles de fumeur.

### **Conclusion concernant la confusion**

[118] Pour que la Requérante puisse s'acquitter de son fardeau ultime, le registraire doit être raisonnablement convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l'enregistrement demandé n'est pas susceptible de créer de la confusion; il n'est pas nécessaire qu'il soit convaincu hors de tout doute qu'il n'y a aucun risque de confusion [*Christian Dior, supra*]. Comme je l'ai indiqué, la question à poser est celle de savoir si un consommateur ordinaire qui n'a qu'un souvenir vague comme première impression de la marque de commerce d'un opposant est susceptible de penser que les produits et services du requérant pourraient provenir de la

même source. Il est également établi en droit que, lorsqu'il est probable que les produits ou les services du requérant sont approuvés, autorisés ou appuyés par l'opposant, de sorte qu'il existe un état de doute et d'incertitude dans l'esprit de la clientèle, il s'ensuit que les marques de commerce créent de la confusion [*Glen-Warren Productions Ltd c Gertex Hosiery Ltd* (1990), 2 CPR (3d), 7 (CF 1<sup>re</sup> inst); voir aussi *Conde Nast Publications Inc c Gozlan Brothers Ltd* (1980), 49 CPR (2d) 250 (CF 1<sup>re</sup> inst); et *Courvoisier International SA c Paragon Clothing Ltd* (1984), 77 CPR (2d) 168 (COMC)].

[119] À la suite de mon analyse de tous les facteurs pertinents, je suis raisonnablement convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne créera vraisemblablement pas de confusion avec la Marque de commerce STUDIO. Bien que certains facteurs favorisent l'Opposante, et je ne suis pas prête à conclure que la Marque est connue au Canada dans une mesure quelconque – en tant que marque de studio de cinéma ou autrement –, je conclus que les différences entre les marques en cause sont suffisantes pour éviter un risque de confusion, malgré la relation entre les produits de l'Opposante « cigarettes » et les articles de fumeur de la Requérante. À cet égard, étant donné le caractère distinctif inhérent de la Marque et le faible degré de ressemblance, je considère peu probable qu'un consommateur ordinaire, même ayant seulement un vague souvenir de la Marque de commerce STUDIO, puisse se demander si les Articles de fumeur vendus en liaison avec la marque de commerce STUDIO GHIBLI proviennent de la même source que les cigarettes STUDIO de l'Opposante, que ce soit comme des produits complémentaires ou comme des produits de la façon approuvée ou autorisée par l'Opposante. La confusion est encore moins probable en ce qui concerne les autres produits et services visés par la Demande.

[120] Étant donné que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est rejeté.

#### DÉCISION

[121] Compte tenu de tout ce qui précède, et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément à l'article 38(12) de la Loi.



---

Oksana Osadchuk  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme  
Liette Girard

## ANNEXE A



### **Produits**


(1) Logiciels de jeux informatiques; cartouches, cassettes, cartes et disques préenregistrés de programmes de jeux vidéo; appareils de jeu automatiques et à pièces; disques compacts préenregistrés contenant des sons et des images; téléphones mobiles; films impressionnés; diapositives; cassettes préenregistrées contenant des sons et des images; fichiers d'images téléchargeables; réveils; insignes, broches, lingots, colliers, épinglettes en métal précieux; boucles d'oreilles; pièces de monnaie; breloques; épingles à cravate; pinces de cravate; montres; bracelets de montre; stylos à bille; crayons, papier carbone; albums; signets; chevalets; livres; magazines; calendriers; livrets; cartes géographiques; mouchoirs en papier; papier hygiénique; papier de toilette; chemises de classement en papier; débarbouillettes en papier; appareils pour le montage de photos; reproductions artistiques; photos, papier d'emballage; pastels; blocs-correspondance; stylos; supports pour photos; gommes à effacer; timbres; encres; reliures; sacs à provisions; sacs de voyage; sacs de camping; havresacs; mallettes; bandeaux en cuir; bandeaux en peluche; ceintures en cuir, ceintures en peluche; étuis porte-clés; sangles en cuir; portefeuilles; sacs à main; articles de sellerie; valises; parapluies; housses de parapluie; coussins; matelas; oreillers; chaises; lits; étuis; boîtes, caisses en bois ou en plastique; épingles à linge; rideaux décoratifs; cintres; bureaux; porte-revues; miroirs; plaques d'identité (autres qu'en métal); cadres; sacs de couchage pour le camping; cuillères pour la cuisine; baignoires pour bébés; casseroles; vaisselle (autre qu'en métal précieux); brosses à vaisselle; brosses de nettoyage; brosses pour articles chaussants; poubelles; chiffons d'époussetage; peignoirs; poubelles; peignes; étuis à peigne; porte-savons; seaux; houppettes à poudre; brosses à toilette; boîtes à thé (autres qu'en métal précieux); théières (autres qu'en métal précieux); gourdes; porte-serviettes de table; chausse-pieds; boîtes à savon; arrosoirs; bouteilles isothermes; poubelles; baguettes; œuvres d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; contenants pour le sucre ou le sel; soucoupes (autres qu'en métal précieux); linge de toilette; couvertures; tissus de coton; débarbouillettes en tissu; draps; mouchoirs en tissu; nappes; couvre-lits; tapisserie; décorations murales; housses de matelas; mitaines; taies d'oreiller; courtepointes; carpettes; couvre-oreillers; linge de lit; pantalons; tabliers; maillots de bain; casquettes; pardessus; paletots; vestes; lingerie; jerseys; chasubles; gants; poignets; cache-oreilles; cravates; parkas; pyjamas; foulards; chemises habillées; chaussettes; costumes; pantalons; gilets; bottes de sport; sandales; pantoufles; chaussures de sport; fleurs artificielles; aiguilles à coudre; insignes, broches, boucles pour vêtements; boîtes à couture; boutons; fleurs artificielles; bandeaux pour cheveux; résilles; ornements à cheveux (autres qu'en métal précieux); rubans; attaches pour bretelles; jouets en plastique; jouets en métal; jouets en caoutchouc; figurines en plastique; figurines en métal; blocs de construction; pistolets jouets; attrapes; toupies; masques jouets; figurines d'action jouets; marionnettes; jouets rembourrés; jeux de dames; fléchettes; dés; lits de poupées; dominos; jeux de soccer sur table; billes de jeu; jeux de table; pieds d'arbre de Noël; jeux d'échecs; décorations d'arbre de Noël; briquets pour fumeurs, allumettes, pipes à tabac, cendriers autres qu'en métal précieux, étuis à cigarettes

## **Services**

(1) Parcs d'attractions; location de films; cours par correspondance; diffusion d'information éducative; production et distribution de divertissement télévisé; production de films; studios de cinéma; organisation d'expositions d'œuvres d'art; planification de fêtes; réalisation d'émissions de télévision et mise en scène de spectacles de musique; publication de livres; production d'émissions de radio et de télévision; location de cassettes vidéo; préparation et production de spectacles de musique et d'émissions de télévision; planification de fêtes avec jeux.

ANNEXE B

N° d'enregistrement	Marque de commerce	Représentation	Produits visés par l'enregistrement	Emploi (DE)
LMC260,119	STUDIO		Cigarettes	(26 février 1981)
LMC643,923	STUDIO & Dessin		Cigarettes	Mai 2003
LMC643,849	STUDIO & Dessin d'un arc double		Cigarettes	(8 juin 2005)
LMC644,241	STUDIO & Dessin d'un arc		Cigarettes	(21 juin 2005)
LMC775,661	STUDIO & Dessin		Cigarettes	Mai 2009
LMC806,705	STUDIO & Dessin		Cigarettes	Mai 2010

N° d'enregistrement	Marque de commerce	Représentation	Produits visés par l'enregistrement	Emploi (DE)
LMC797420	STUDIO & Dessin de bandes		Cigarettes	(14 avril 2011)

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

---

**DATE DE L'AUDIENCE** 2020-07-16

**COMPARUTIONS**

Personne n'a comparu

POUR L'OPPOSANTE

Daniel Anthony

POUR LA REQUÉRANTE

**AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

ROBIC

POUR L'OPPOSANTE

Smart & Biggar

POUR LA REQUÉRANTE