



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 090

Date de la décision : 2023-05-30

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : Trek Bicycle Corporation

Requérante : Aparso (Fujian) Sportswear Co., Ltd.

Demande : 1,955,114 pour AZTREK & Design

INTRODUCTION

[1] Trek Bicycle Corporation (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce AZTREK & Design, reproduite ci-dessous (la Marque), qui fait l'objet de la demande n° 1,955,114 (la Demande), présentée par Aparso (Fujian) Sportswear Co., Ltd. (la Requérante) :

AZTREK

[2] La Demande est fondée sur l'emploi projeté de la Marque en liaison avec les produits suivants :

[TRADUCTION]

(1) Sacs de sport; sacs à main; étuis porte-clés; valises et malles; portefeuilles de poche; havresacs; sacs de voyage; garnitures en cuir pour mobilier; parapluies; cuir brut.

(2) Maillots de bain; vêtements tout-aller; gaines; gants; chapeaux; bonneterie; layette; foulards; chaussures; vestes et pantalons imperméables

[3] L'opposition est principalement fondée sur l'allégation que la Marque crée de la confusion avec l'emploi et l'enregistrement antérieurs par l'Opposante des marques de commerce de l'Opposante, y compris la marque de commerce TREK.

[4] Pour les raisons qui suivent, la Demande est rejetée puisque la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties.

LE DOSSIER

[5] La Demande a été produite le 3 avril 2019 et a été annoncée aux fins d'opposition dans le Journal des marques de commerce le 20 octobre 2021. Le 14 décembre 2021, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Les motifs d'opposition concernent l'enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d), le droit à l'enregistrement en vertu des articles 16(1)a), 16(1)b) et 16(1)c), le caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi.

[6] La Requérante a produit une contre-déclaration réfutant les motifs d'opposition. L'Opposante a produit à titre de preuve l'affidavit de Jean-Francois Blais, le gestionnaire des ventes canadiennes de l'Opposante (exécuté le 30 mai 2022). La Requérante a choisi de ne pas produire de preuve. Seule l'Opposante a produit des observations écrites et aucune audience n'a été tenue.

FARDEAU ULTIME ET FARDEAU DE PREUVE

[7] 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), 1990 CanLII 11059 (CF), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al*, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155]. Cela signifie que s'il est impossible d'arriver à une conclusion définitive en faveur de la Requérante après avoir examiné l'ensemble de la preuve, le litige doit être tranché à l'encontre de la Requérante.

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d

[8] L'Opposante plaide que la Marque n'est pas enregistrable, puisque, en contravention à l'article 12(1)d de la Loi, la Marque crée de la confusion avec les enregistrements de l'Opposante pour les marques de commerce TREK et TREK & Design (LMC 618,271 et LMC 843,803).

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

[10] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que ces enregistrements existent toujours [*Quaker Oats Co Ltd of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à ce motif d'opposition. Par conséquent, la Requérante a le fardeau de preuve de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et l'une ou des marques de commerce déposées de l'Opposante ou les deux marques.

[11] Dans l'évaluation de la question de confusion, je me concentrai sur l'enregistrement de l'Opposante pour la marque nominale TREK (LMC 618,271), puisque j'estime qu'elle représente le meilleur argument de l'Opposante. Les produits associés à cet enregistrement sont des [TRADUCTION] « vêtements de cyclisme, nommément jerseys, shorts, chaussettes, vestes, vêtements d'extérieur, vêtements de loisirs, gants de cycliste, tee-shirts, chapeaux et casquettes ». Si l'Opposante ne réussit pas à faire valoir qu'il existe une probabilité de confusion entre la Marque et cet enregistrement, elle n'obtiendra pas gain de cause en ce qui concerne la marque de commerce TREK & Design invoquée dans la déclaration d'opposition.

Critère en matière de confusion

[12] En déterminant si deux marques de commerce créent de la confusion, toutes les circonstances de l'espèce doivent être considérées, y compris celles énoncées à l'article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces critères ne sont pas exhaustifs, et un poids différent sera accordé à chacun selon le contexte [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772, au para 54; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée*, 49 CPR (4th) 401]. Je cite également l'affaire *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361, au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l'article 6(5)e), sur la ressemblance entre les marques, aura souvent le plus grand effet dans l'analyse relative à la confusion.

[13] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de la première impression dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque du requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce de l'opposant 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 [*Veuve Clicquot*, précité, au para 20].

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

[14] Le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce de l'Opposante est quelque peu limité en liaison avec le vêtement de cyclisme de l'Opposante dans la mesure où il pourrait être considéré comme suggestif de produits conçus pour résister à des déplacements difficiles à vélo. À cet égard, je note que la définition de TREK dans le Merriam-Webster Dictionary (sur merriam-webster.com) indique qu'il s'agit d'un nom désignant une excursion ou un déplacement, surtout lorsqu'il implique des difficultés ou une organisation complexe : un voyage ardu » [voir *Tradall SA c Devil's Martini Inc*, 2011 COMC 65 (CanLII) au para 29, qui prévoit que le registraire peut prendre un avis judiciaire des définitions de dictionnaire]. La Marque de la Requérente possède un plus haut degré de caractère distinctif inhérent parce qu'il s'agit d'un mot inventé. Je ne considère pas que les lettres stylisées utilisées pour représenter la Marque augmentent de façon importante le caractère distinctif inhérent [voir *Canadian Jewish Review Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1961), 37 CPR 89 (C de l'Éch) et *John Labatt Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1984), 79 CPR (2d) 110 (CF 1^{re} inst)].

[15] Il est possible de renforcer une marque de commerce en la faisant connaître par son emploi ou sa promotion. La preuve de l'Opposante présentée par M. Blais est que l'Opposante est le plus grand fabricant de bicyclettes au monde par part de marché. Depuis son ouverture en 1975, sa gamme de produits TREK est passée de bicyclettes et de pièces de bicyclettes à une gamme de produits spécifiques pour le cyclisme et à d'autres fins, comme les sacs et les vêtements. Ces produits sont vendus en ligne par l'entremise du site Web de l'Opposante à l'adresse www.trekbikes.com/ca/fr_CA (le site Web de l'Opposante) et par l'entremise d'un réseau de revendeurs autorisés dans l'ensemble du Canada, composé de magasins indépendants de vélo et de sport et de quelques magasins TREK exclusifs (para 11, 13). En date du 1^{er} mai 2022, il y avait 242 marchands autorisés de marchandises TREK au Canada, avec au moins un marchand dans chaque province canadienne (para 15, Pièces G1 et G2).

[16] Des captures d'écran de pages du site Web de l'Opposante montrant un échantillon représentatif de ses vêtements et sacs destinés aux consommateurs canadiens (avec les prix indiqués en monnaie canadienne) sont jointes à la Pièce E. Je remarque que la marque de commerce TREK de l'Opposante est bien en vue sur des articles comme des tee-shirts, des chandails à capuchon, des pantalons de jogging, des gants de vélo, des chaussettes et des casquettes. Bien que TREK soit la marque de commerce et le nom commercial principal de l'Opposante, elle utilise et possède également d'autres sous-marques, y compris BONTRAGER et ELECTRA, en liaison avec des accessoires pour vélos, des casques, des vêtements, des sacs et de l'équipement. Les produits portant les marques BONTRAGER et ELECTRA portent également la marque TREK sur l'emballage du produit ou sur les étiquettes apposées ou attachées au produit (para 5, 12). À cet égard, je remarque qu'il n'y a aucune restriction contre l'emploi de plusieurs marques de commerce ensemble en liaison avec le même produit ou service [*AW Allen Ltd c Warner Lambert Canada Inc* (1985), 6 CPR (3d) 270, à la p. 272 (CF 1^{re} inst.)].

[17] La Pièce F consiste en des photographies d'un échantillon représentatif de produits vendus au Canada portant à la fois les marques de commerce TREK et BONTRAGER, notamment des tee-shirts, des chapeaux, des jerseys, des vestes, des baklavas, des sacs à dos et des ensembles de sièges (para 12). La Pièce G3 est décrite comme un échantillon représentatif de factures (datées de mai 2014 à avril 2022) montrant les ventes de produits TREK, principalement de vêtements et de sacs – avec des acronymes descripteurs de vêtements précis comme PANT (pantalons), SHIRT (chandail), GLV (gants), JKT (veste), JSY (jersey) sur les factures – au concessionnaire autorisé de l'Opposante au Canada (para 15).

[18] Les ventes totales de tous les produits associés à la marque de commerce TREK au Canada pour les années 2016 à 2022 (30 avril) inclusivement ont dépassé 471 millions de dollars canadiens. Les ventes annuelles de vêtements portant la marque de commerce TREK ou le nom commercial ont varié de 1 million de dollars canadiens à 1,5 million de dollars canadiens au cours des cinq dernières années, et les ventes annuelles de sacs portant la marque de commerce TREK ou le nom commercial

ont varié de 199 000 \$ CA à 561 000 \$ CA au cours des cinq dernières années (para 16).

[19] En ce qui a trait à la promotion et à la publicité de la marque de commerce TREK de l'Opposante, l'Opposante a affiché divers de ses produits, y compris des vêtements décontractés, des sacs et des sacs à dos sur le site Web de l'Opposante. Selon un imprimé de Google Analytics (joint en Pièce A2), entre le 1^{er} avril 2021 et le 30 avril 2022, plus de 4,7 millions de visiteurs du site Web de l'Opposante étaient situés au Canada et plus de 20,2 millions de pages ont été consultées (para 4). L'Opposante fait également la promotion de la marque de commerce TREK et de son nom commercial par la distribution et la promotion de catalogues de produits et de guides de l'acheteur; les publicités dans les magazines axés sur les cyclistes et pour d'autres publics; les médias sociaux, à savoir les comptes Facebook et Twitter, qui comptent plus de 1,6 million d'abonnés et 238 000 abonnés, respectivement, et parrainage d'équipes cyclistes, de cyclistes et d'événements de course. Pour la période de 2014 à 2019, l'Opposante a dépensé près de 4 millions de dollars américains pour promouvoir les équipes cyclistes et les cyclistes canadiens (para 9).

[20] Au cours de la période de six ans qui a pris fin le 31 décembre 2021, les dépenses de publicité mondiale de l'Opposante pour toutes les formes de publicité de la marque de commerce et du nom commercial TREK ont dépassé 280 millions de dollars américains et n'ont jamais été inférieures à 40 millions de dollars américains par année. Au cours de la période de six ans qui a pris fin le 31 décembre 2021, la publicité canadienne de l'Opposante pour toutes les formes de publicité de la marque de commerce TREK a dépassé 3 millions de dollars canadiens et est passée de 116 000 \$ CA en 2016 à plus de 1 million de dollars canadiens en 2019 (para 10).

[21] Même si une bonne partie de la preuve relative à la publicité et à la promotion de la marque de commerce TREK de l'Opposante n'est pas ventilée en fonction de catégories de produits spécifiques (p. ex. bicyclettes, vêtements, sacs), je suis convaincu que la marque de commerce de l'Opposante est devenue connue au moins dans une certaine mesure au Canada en liaison avec des vêtements et des sacs. En

revanche, il n'y a aucune preuve suggérant que la Marque de la Requérante a été employée ou est devenue connue d'une quelconque façon au Canada.

[22] Tout compte fait, je conclus que le premier facteur, lequel est une combinaison de caractère distinctif inhérent et acquis, favorise en fin de compte l'Opposante.

Durée d'emploi des marques de commerce

[23] La preuve indique que la marque de commerce TREK de l'Opposante est employée par l'Opposante en liaison avec des vêtements et des sacs depuis au moins 2017 (d'après les renseignements sur les ventes de ces produits). La Requérante n'a produit aucune preuve pour démontrer que sa Marque a commencé à être employée au Canada. Par conséquent, ce facteur favorise également l'Opposante.

Genre de produits, services ou entreprises; et nature du commerce

[24] C'est l'état déclaratif des produits de la Requérante, tels que définis dans la Demande, par rapport aux produits de l'Opposante, tels que spécifiés dans son enregistrement, qui régit ma détermination de ce facteur [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Ces états déclaratifs doivent toutefois être lus de manière à déterminer la nature probable de l'entreprise ou du commerce envisagé par les parties plutôt que tous les commerces possibles qui pourraient être visés par le libellé. Une preuve établissant la nature réelle des activités exercées par les parties est utile à cet égard [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF)].

[25] L'enregistrement de l'Opposante pour la marque de commerce TREK couvre des [TRADUCTION] « vêtements de cyclisme, nommément jerseys, shorts, chaussettes, vestes, vêtements d'extérieur, vêtements de loisirs, gants de cycliste, tee-shirts, chapeaux et casquettes ». La demande pour la Marque comprend un certain nombre d'articles de vêtement, qui ne se limitent pas au cyclisme, qui chevauchent les produits figurant dans l'enregistrement de l'Opposante, à savoir des vêtements tout-aller, des gants, des chapeaux et des vestes imperméables. La plupart des autres produits

énumérés dans la Demande sont quelque peu liés aux produits énumérés de l'Opposante dans la mesure où ils sont également des vêtements ou des accessoires vestimentaires.

[26] Compte tenu du chevauchement ou du lien entre la nature des produits des parties et en l'absence de preuve contraire, je considère qu'il est raisonnable de conclure que les produits des parties pourraient voyager par les mêmes canaux de commerce [*Les Promotions Atlantique Inc. c Warimex Waren-Import Export Handels GmbH*, 2016 COMC 179 (COMC) aux para 44 à 46].

Degré de ressemblance

[27] Lorsqu'on examine le degré de ressemblance, il est préférable de commencer par se demander s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique [*Masterpiece*, précité, au para 64].

[28] L'Opposante soutient que la Marque de la Requérante [TRADUCTION] « ne comporte aucun élément visuel distinctif, et que l'élément littéral s'approprie l'ensemble de la marque de commerce et du nom commercial distinctifs de l'Opposante ». L'Opposante soutient en outre que l'ajout du préfixe AZ à la marque ne fait qu'ajouter au risque de confusion puisque [TRADUCTION] « la Marque de la Requérante est "AS TREK", ce qui renforce le lien avec la marque de commerce et le nom commercial de l'Opposante ».

[29] À mon avis, l'élément frappant de la marque de commerce de l'Opposante, en fait son seul élément, est le mot TREK, tandis que l'aspect frappant de la Marque de la Requérante est le terme inventé AZTREK. Étant donné que la Marque de la Requérante incorpore la marque de l'Opposante dans son intégralité, je conclus qu'il existe un degré significatif de ressemblance entre les marques des parties. Bien que le préfixe AZ – dans la Marque de la Requérante offre un son et une apparence différents, la Marque de la Requérante contient néanmoins la marque de l'Opposante, ce qui donne lieu à une certaine similitude générale dans le son et l'apparence. En ce qui concerne les idées suggérées, je suis d'avis que la Marque de la Requérante ne serait probablement pas comprise comme étant semblable ou identique à la marque de

commerce TREK de l'Opposante. Plutôt, il serait plus probable qu'elle soit considérée comme un terme inventé, ce qui n'aurait aucune similarité dans les idées suggérées avec la marque de l'Opposante.

Conclusion concernant le motif fondé sur l'article 12(1)d)

[30] Après avoir considéré l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier le niveau de similitude entre les marques en ce qui concerne le son et l'apparence, la mesure dans laquelle la marque de commerce de l'Opposante est devenue connue, et le chevauchement possible correspondant entre les voies de commercialisation, j'estime que, dans le meilleur des cas pour la Requérante, la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce TREK de l'Opposante est en parfait équilibre entre une conclusion de confusion et d'absence de confusion. Puisque le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques incombe à la Requérante, je dois donc trancher à l'encontre de la Requérante.

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

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a)

[32] L'Opposante a plaidé que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce TREK de l'Opposante qui avait été employée au Canada par l'Opposante en liaison avec des vêtements, des chaussures, des sacs à dos, des valises, des sacs fourre-tout, des sacs messenger, des sacs sport polyvalents et des sacs à usage multiples, et n'a pas été abandonnée le jour où la Demande a été annoncée.

[33] L'Opposante a rempli son fardeau initial de preuve au moyen de sa preuve démontrant l'emploi de sa marque de commerce TREK depuis avant la date pertinente pour ce motif d'opposition, soit le 3 avril 2019 (la date de production de la Demande).

[34] À mon avis, la date pertinente antérieure pour ce motif d'opposition ne modifie pas de façon importante l'analyse relative à la confusion significative pour le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) présentée ci-dessus. Ainsi, la Requérante ne

s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion à la date pertinente pour ce motif d'absence de droit à l'enregistrement et le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) est également accueilli.

Autres motifs d'opposition

[35] Puisque deux motifs d'opposition de l'Opposante ont déjà été accueillis, il n'est pas nécessaire d'aborder les autres motifs d'opposition.

DÉCISION

[36] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Jennifer Galeano
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judy Gordian

Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Cassan Maclean IP Agency Inc.

Pour la Requérante : Aucun agent nommé