



Date : 20150410

Dossier : T-1482-14

Référence : 2015 CF 443

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 avril 2015

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

ADIDAS AG

demanderesse

et

**GLOBE INTERNATIONAL NOMINEES PTY
LTD**

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

TABLE DES MATIÈRES

I. Le contexte	2
II. Les points en litige	6
III. La norme de contrôle	6
A. Quelle est la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer?	6
B. La registraire a-t-elle commis une erreur en s'abstenant de prendre dûment en considération le degré de ressemblance et la manière dont les marques de commerce des parties apparaissent sur leurs articles chaussants?	9
C. La registraire a-t-elle commis une erreur en s'abstenant de prendre dûment en considération la renommée et la notoriété des marques aux 3 bandes d'adidas ou d'évaluer le degré de ressemblance et la probabilité de confusion?	10
(1) La preuve de la demanderesse	10

a) Stephen Ralph	10
(2) La preuve de la défenderesse	13
a) Lillian Shneidman	13
b) Elenita Anastascio	14
(3) La preuve nouvelle de la demanderesse	15
a) Eshleen Panatch	15
IV. Analyse.....	16
A. La registraire s'est-elle abstenue de prendre en compte la manière dont la renommée et la notoriété du dessin aux 3 bandes d'adidas influeraient sur le point de vue du consommateur moyen lorsqu'elle a évalué la probabilité de confusion?	23
(1) Caractère distinctif	24

I. Le contexte

[1] La demanderesse interjetée appel, en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce* [la Loi], de la décision du 25 avril 2014 de la registraire des marques de commerce rejetant ses oppositions aux demandes 1,407,596 et 1,407,601, respectivement la marque Left Stripe Dessin et la marque Right Stripe Dessin [les marques de commerce de la défenderesse, ou les dessins-rayures de Globe] :



App. No. 1,407,596

Demande n° 1,407,596



App. No. 1,407,601

Demande n° 1,407,601

[2] Le 18 août 2008, la défenderesse, Globe International Nominees Pty Ltd [Globe], a déposé des demandes d'enregistrement pour les marques de commerce susmentionnées, en invoquant les moyens suivants :

- a) enregistrement et emploi des marques en Australie, en liaison avec les marchandises suivantes : articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de planche à roulettes, chaussures tout-aller, chaussures d'entraînement, chaussures de plage, tongs et sandales à sangles, espadrilles, bottes, pantoufles;
- b) emploi des marques au Canada depuis le mois de juin 2008 au moins, en liaison avec les marchandises suivantes : articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de planche à roulettes, chaussures tout-aller, chaussures d'entraînement, chaussures de plage, tongs et sandales à sangles, espadrilles, bottes, pantoufles;
- c) emploi projeté des marques au Canada, en liaison avec les marchandises suivantes : sacs de sport, sacs à dos, sacs à livres, sacs polochons, sacs d'entraînement, sacs d'école, fourre-tout, sacs de plage, sacs à main; malles et sacs de voyage; cuir et similicuir; porte-monnaie; portefeuilles; sacoches, serviettes; malles; étuis porte-clés; parapluies; vêtements, nommément maillots, tee-shirts, chaussettes, jeans, pantalons, pulls d'entraînement, chandails, gilets, débardeurs, hauts, chemises, pantalons, jupes, shorts, vestes de laine, manteaux, vestes, pyjamas, robes de chambre, sorties de bain, sous-vêtements, ceintures, gants, foulards, cravates; couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets, casquettes et visières; planches à roulettes, roulettes pour planches à roulettes vendues séparément et comme un tout, quincaillerie et pièces connexes, nommément blocs-essieux, roulements, matériel d'installation, planches, bandes antidérapantes et hausses; skis nautiques; skis de surf; skis; carres de ski; grattoirs pour skis; peaux pour skis; fixations de ski; semelles pour skis; fart pour skis; planches de surf; planches de surf horizontal; planches nautiques; planches à neige; traîneaux; planches à voile; harnais pour planches à voile; mats pour planches à voile; parapentes; patins à glace; patins à roulettes; bâtons de hockey; protections pour parties de tenues de sport; coudières; genouillères; protège-tibias; punching-bag; raquettes; cordes pour raquettes; vélos d'exercice stationnaires; balles et ballons de jeu; bâtons de jeu; cerfs-volants; dévidoirs de cerf-volant; articles de jeu pour piscines; jeux de plateau; jeux électroniques de poche; jeux de société.

[3] La registraire :

- a) a sommairement rejeté les motifs d'opposition fondés sur l'article 30, affirmant qu'ils n'étaient pas appuyés par la preuve;
- b) s'est rangée aux arguments de l'opposante (la demanderesse en l'espèce) pour qui, compte tenu des facteurs portant sur la probabilité de confusion, énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi, les facteurs énumérés aux alinéas 6(5)a) à d) militaient pour adidas; et
- c) a rejeté le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement, celui fondé sur la confusion avec une marque de commerce enregistrée et celui fondé sur l'absence de caractère distinctif, essentiellement pour cause d'absence de risque de confusion à raison d'une dissemblance, aux termes de l'alinéa 6(5)e) de la Loi.

[4] La demanderesse prie la Cour d'annuler les décisions de la registraire et voudrait que les demandes d'enregistrement de la défenderesse soient rejetées, au motif que la registraire a commis une erreur en écartant ses oppositions aux demandes concernant les marques de commerce de la défenderesse :

- a) par récusation des motifs d'opposition fondés sur l'article 30 de la Loi;
- b) par rejet du motif d'opposition fondé sur l'article 12;
- c) par rejet des motifs d'opposition fondés sur l'article 16; et
- d) par rejet du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

[5] La registraire a estimé qu'il y avait des « différences dans la présentation générale des Marques ». La demanderesse fait valoir que la registraire n'a pas dûment pris en compte le degré général de ressemblance entre les marques des parties, parce qu'elle n'a pas pleinement considéré la manière dont les marques apparaissent sur les articles chaussants, c'est-à-dire la manière dont le consommateur moyen voit effectivement les marques de commerce de la demanderesse et de la défenderesse telles qu'elles sont employées. Par ailleurs, la demanderesse affirme que la registraire s'est manifestement fourvoyée dans sa manière d'appliquer le droit aux marques de haute renommée pour savoir s'il y avait probabilité de confusion.

[6] La demanderesse ne pousse pas plus loin son appel fondé sur le motif d'opposition prévu par l'article 30, et les parties admettent que les conclusions de fait de la Commission des oppositions des marques de commerce [la COMC] sur les facteurs qui intéressent la probabilité de confusion militent pour la demanderesse, pour autant que soient concernés les alinéas 6(5)a) à 6(5)d) de la Loi.

[7] Il est admis par la demanderesse que le point principal, pour l'examen de l'absence de droit à l'enregistrement aux termes de l'article 16 de la Loi, l'examen du risque de confusion aux termes de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi, et l'examen de l'absence de caractère distinctif aux termes de l'article 2 de la Loi, consiste à se demander s'il existe une probabilité de confusion. Diverses dates pertinentes s'appliquent à chaque motif (voir ci-après), mais l'analyse portant sur la probabilité de confusion aux termes de l'alinéa 6(5)*e*) de la Loi est la même.

[8] La demanderesse a déposé une preuve nouvelle prenant la forme d'un affidavit établi dans le présent appel par Eshleen Panatch, affidavit qui montre la manière dont les marques de commerce de la défenderesse sont employées pour des articles chaussants au Canada depuis juillet 2014, et qui montre aussi les voies respectives de commercialisation utilisées par les parties, ainsi que les clientèles cibles. Cependant, la preuve en question est postérieure aux dates pertinentes servant à dire s'il y a probabilité de confusion pour l'un quelconque des motifs d'opposition.

[9] La défenderesse n'a pas produit de preuve additionnelle.

[10] La question de fond qui est au cœur du présent appel est celle de savoir si le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties est tel qu'il existe entre elles une probabilité de confusion.

II. Les points en litige

[11] Les points en litige soulevés dans le présent appel sont les suivants :

- A. Quelle est la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer?
- B. La registraire a-t-elle commis une erreur dans son analyse de la probabilité de confusion aux termes de l'alinéa 6(5)e), et dans l'évaluation qu'elle a faite du degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties, et cela parce que :
 - i. elle n'a pas pris en compte la manière dont les marques de commerce se présentent sur les marchandises elles-mêmes (articles chaussants) et la manière dont cette présentation est susceptible de modifier la première impression que la vue des marques produirait dans l'esprit du consommateur moyen; et
 - ii. elle n'a pas pris suffisamment en compte la manière dont la renommée et la notoriété des marques aux 3 bandes d'adidas influeraient sur le point de vue du consommateur moyen lorsqu'elle a évalué la probabilité de confusion?

[12] Pour les motifs qui suivent, je rejette l'appel.

III. La norme de contrôle

A. *Quelle est la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer?*

[13] Les parties s'accordent sur la façon dont la norme de contrôle devrait être retenue, mais non sur la manière dont elle devrait être appliquée. La norme de contrôle applicable dans un appel formé en vertu de l'article 56 de la Loi dépend si une preuve nouvelle a ou non été produite qui aurait eu une incidence importante sur la décision du registraire. Lorsqu'une preuve nouvelle a été produite, la norme de contrôle applicable à la décision du registraire est celle de la décision correcte. Dans le cas contraire, la décision du registraire doit être revue selon la norme de la décision raisonnable (arrêt *Molson Breweries c John Labatt Ltd*, [2000] 2 CF 145, au paragraphe 51).

[14] Ainsi que l'écrivait la juge Layden-Stevenson dans la décision *Vivat Holdings Ltd c Levi Strauss & Co*, 2005 CF 707, au paragraphe 27 :

[...] la nouvelle preuve doit être suffisamment importante. Lorsque la preuve additionnelle ne va pas au-delà de ce qui a déjà été établi devant la Commission et a peu de poids, mais ne consiste qu'à compléter ou tout simplement répéter des éléments déjà mis en preuve, alors l'application d'une norme comportant une moins grande déférence n'est pas justifiée. Le critère en est un de qualité et non de quantité.

[15] En l'espèce, je ne crois pas que la preuve nouvelle qui a été produite est importante et qu'elle aurait modifié la décision de la registraire. La preuve apparaissant dans l'affidavit de M^{me} Panatch concerne des articles chaussants de Globe et d'adidas qui portent les marques figuratives respectives des parties et qui ont été achetés dans des magasins de détail de la région de Vancouver en 2014. Cependant, le même type de preuve portant sur des chaussures vendues tant par Globe que par adidas a été examiné par la registraire :

- a) une preuve prenant la forme d'imprimés de diverses pages web extraites de sites web qui offrent en vente les chaussures de Globe portant les dessins-rayures figurait dans le second affidavit de M^{me} Anastacio; et
- b) des images illustrant des chaussures, des vêtements et des accessoires portant le dessin aux 3 bandes, vendus au Canada depuis 2005, étaient présentées à la registraire dans l'affidavit de M. Ralph, pièce 7 (paragraphe 19).

[16] adidas soutient que cette preuve aurait influé d'une manière importante sur les conclusions de fait de la registraire, ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, étant donné qu'elle met en relief d'importants indices visuels dont il faut tenir compte pour évaluer le degré général de ressemblance visuelle, par exemple la proportion, l'angle, le positionnement et le degré de contraste des marques sur les articles chaussants. Je reconnais que ces indices visuels peuvent présenter de l'intérêt, mais je ne suis pas d'avis qu'ils auraient modifié d'une manière importante la décision de la registraire.

[17] Comme l'écrivait la registraire, au paragraphe 51 de sa décision :

L'Opposante soutient que les captures d'écran montrant des chaussures de la Requérante qui sont jointes à l'affidavit supplémentaire de M^{me} Anastacio suggèrent que les marques des parties sont positionnées de façon similaire sur les chaussures, ce qui contribue à accentuer les similitudes entre les marques des parties. Lesdites captures d'écran sont issues de sites Web et visent à démontrer que les chaussures de la Requérante sont vendues sur des marchés étrangers, pas au Canada. Comme je l'ai souligné, il n'y a aucune preuve de l'emploi des Marques au Canada en liaison avec l'une quelconque des marchandises visées par les demandes, y compris les chaussures. Par conséquent, je ne considère pas qu'il s'agit d'une circonstance additionnelle significative en l'espèce. Même si j'acceptais ces captures d'écran comme représentatives de la façon dont les Marques sont appliquées sur les chaussures de la Requérante vendues au Canada, cela ne changerait rien au résultat de mon analyse globale de la confusion, car j'estime que le degré de ressemblance entre la marque 3-Stripes Dessin de l'Opposante et les Marques n'est pas suffisamment important pour qu'il y ait une probabilité de confusion.

[18] Par ailleurs, la preuve figurant dans l'affidavit de M^{me} Panatch a été obtenue en juillet 2014 et elle tombe donc en dehors de l'éventail des dates à retenir pour l'évaluation des motifs d'opposition qui sont en cause dans le présent appel :

- a) enregistrabilité selon l'alinéa 12(1)d) – la date pertinente est la date de la décision de la registraire (25 avril 2014);
- b) droit à l'enregistrement selon le paragraphe 16(1) – la date pertinente est la date alléguée de premier emploi du dessin aux 3 bandes (juin 2008);
- c) droit à l'enregistrement selon le paragraphe 16(3) – la date pertinente est la date de production des demandes (18 février 2008 pour la marque Left Stripe Dessin, et 18 août 2008 pour la marque Right Stripe Dessin); et
- d) caractère distinctif selon l'article 2 – la date pertinente est la date de production de la déclaration d'opposition (30 avril 2010).

[19] Il en résulte que la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer est celle de la décision raisonnable. Cependant, même si je devais conclure que la preuve nouvelle était importante,

justifiant par le fait même l'application de la norme de la décision correcte, je suis d'avis que la décision de la registraire était à la fois raisonnable et correcte.

B. *La registraire a-t-elle commis une erreur en s'abstenant de prendre dûment en considération le degré de ressemblance et la manière dont les marques de commerce des parties apparaissent sur leurs articles chaussants?*

[20] Les dates pertinentes, s'agissant de ce motif d'opposition, sont indiquées au paragraphe 17 ci-dessus.

[21] La preuve soumise à la registraire visait des produits, outre les articles chaussants, qui portaient le dessin aux 3 bandes d'adidas, mais la demanderesse limite la demande en l'espèce à la question du degré de ressemblance et de la probabilité de confusion pour les seuls articles chaussants.

[22] La requérante (la défenderesse en l'espèce) a le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que chacune de ses demandes d'enregistrement satisfait aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'opposante (la demanderesse en l'espèce) de s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués au soutien de chacun de ses motifs d'opposition (*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293, à la page 298).

C. *La registraire a-t-elle commis une erreur en s'abstenant de prendre dûment en considération la renommée et la notoriété des marques aux 3 bandes d'adidas ou d'évaluer le degré de ressemblance et la probabilité de confusion?*

(1) La preuve de la demanderesse

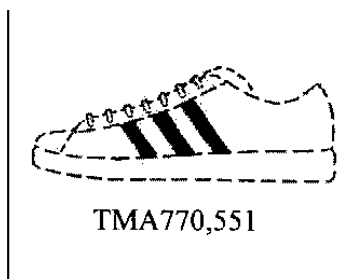
a) *Stephen Ralph*

[23] M. Ralph est le président d'adidas Canada Limited depuis le 12 mai 2008 et il a occupé divers postes au sein de cette société depuis 1989. adidas Canada est une filiale en propriété exclusive d'adidas AG [adidas], et elle est le preneur exclusif de licence et distributeur autorisé des marchandises de marque adidas au Canada.

[24] adidas est le titulaire de nombreuses demandes d'enregistrement et de nombreux enregistrements de marques pour le dessin aux 3 bandes, à l'échelle mondiale. Cette liste comprend les enregistrements canadiens suivants de la marque [les marques aux 3 bandes] :

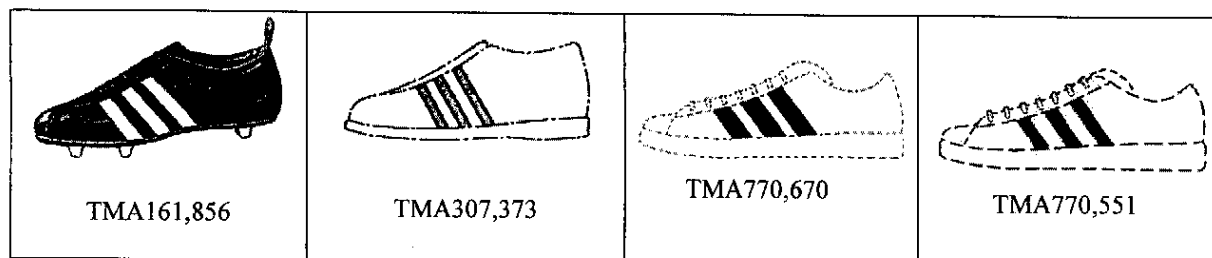
- LMC161,856;
- LMC307,373;
- LMC757,178
- LMC770,670
- LMC770,551
- LMC680,728
- LMC680,723
- LMC757,203
- LMC757,177
- LMC194,221
- LMC117,725
- LMC186,434
- LMC531,944

[25] La registraire s'est explicitement référée à l'enregistrement de la marque aux 3 bandes LMC770,551 en tant que marque représentative des marques aux 3 bandes adidas, aux fins de comparaison avec les dessins-rayures de la défenderesse :



LMC770,551

[26] La demanderesse considère que la famille adidas de marques de commerce comprend les marques aux 3 bandes illustrées dans quatre des enregistrements canadiens des marques d'adidas :



LMC161,856

LMC307,373

LMC770,670

LMC770,551

[27] Le dessin aux 3 bandes adidas est notoirement connu, pour ne pas dire célèbre, au Canada et dans le monde entier.

[28] Le dessin aux 3 bandes se compose de trois bandes parallèles équidistantes. Pour les articles chaussants, il est placé sur l'empeigne; ce dessin est apparu la première fois au Canada

dès 1954. Le dessin aux 3 bandes est aussi employé sur des vêtements et accessoires depuis la décennie 1960, et il est apparu la première fois sur des articles d'habillement au Canada dès 1967. Ces produits sont distribués à de nombreux détaillants tiers partout au Canada, et ils sont disponibles à la vente dans dix-neuf magasins adidas, ainsi qu'en ligne à l'adresse www.shopadidas.ca, depuis 2005.

[29] Le dessin aux 3 bandes a toujours été mis en relief dans la publicité et le matériel promotionnel d'adidas, et il sert à identifier la marque, à grands frais. M. Ralph a émis l'opinion que les dépenses publicitaires d'adidas au Canada sont destinées en majeure partie à promouvoir le dessin aux 3 bandes, même s'il a reconnu qu'il est difficile d'estimer exactement quelle somme lui est consacrée.

[30] adidas a eu recours aux stratégies suivantes pour promouvoir le dessin aux 3 bandes : médias imprimés, périodiques et magazines canadiens, annonces publicitaires sur les abribus, les autobus, les panneaux d'affichage, annonces publicitaires télévisées; publicités sur des sites Web; promotion sur les médias numériques; salles d'exposition de design; le programme adiZone; et la conception des espaces de vente. adidas a aussi parrainé d'importants événements sportifs, des équipes (d'amateurs et de professionnels), des athlètes au niveau individuel, ainsi que des équipes nationales olympiques et des comités nationaux olympiques. Les produits adidas ont figuré dans de nombreux films grand public et vidéoclips, et ils ont aussi été omniprésents aux Jeux olympiques organisés depuis 1928. M. Ralph est d'avis que le dessin aux 3 bandes est la pierre angulaire de la notoriété de la marque adidas au niveau mondial.

[31] M. Ralph présentait dans son affidavit des tableaux des ventes nettes annuelles d'articles chaussants, de vêtements et d'accessoires adidas, provenant du site Web www.shopadidas.ca pour la période 2005-2009, marchandises dont une [TRADUCTION] « portion substantielle » portait les marques aux 3 bandes. Il incluait aussi dans son affidavit les ventes nettes annuelles d'articles chaussants adidas au Canada de 2001 à 2009, dont la [TRADUCTION] « grande majorité » porte les marques aux 3 bandes. Il incluait aussi dans son affidavit les ventes nettes annuelles de vêtements adidas au Canada de 2001 à 2009, dont plus de la moitié représente la vente de produits portant les marques aux 3 bandes. Finalement, il incluait les ventes nettes annuelles d'accessoires adidas au Canada de 2001 à 2009, dont une [TRADUCTION] « portion substantielle » représente les ventes de produits portant les marques aux 3 bandes.

[32] Il ne fait aucun doute qu'adidas s'est construite une solide réputation, voire une célébrité, avec son dessin aux 3 bandes apposé sur des articles chaussants au Canada.

(2) La preuve de la défenderesse

a) *Lillian Shneidman*

[33] M^{me} Shneidman est une enquêteuse privée dans le cabinet King-Reed & Associates Inc., qui avait été engagée par l'avocat de la requérante (la défenderesse en l'espèce) pour procéder à l'achat de diverses chaussures d'entraînement dont les dessins comportent des bandes ou rayures.

[34] M^{me} Shneidman s'était présentée au magasin de chaussures Payless, situé au Centre commercial Hillcrest de Richmond Hill, en Ontario, le 14 mai 2011. Elle y avait acheté une paire

de chaussures de marque Champion et une autre de marque State Street. Le même jour, elle avait aussi acheté une paire de chaussures de marque Puma et une autre de marque K Swiss au magasin Foot Locker du même centre commercial. Elle s'était aussi présentée chez Zellers, au même endroit, pour y acheter une paire de chaussures de marque SporTek et une autre de marque Reebok.

[35] Le 16 mai 2011, M^{me} Shneidman s'était présentée au magasin Hammer Skateboard, à Toronto (Ontario), où elle avait acheté une paire de chaussures de marque Lakai et une autre de marque DVS. Le même jour, elle s'était présentée au magasin La Baie, dans le Centre commercial Hillcrest, pour y acheter une paire de chaussures de marque Timberland et une autre de marque Skechers.

b) *Elenita Anastascio*

[36] M^{me} Anastascio est chercheuse en marques de commerce pour le cabinet Sim & McBurney depuis plus de vingt ans. Le 26 mai 2011, elle avait fait des recherches sur des sites Web canadiens où l'on vendait des chaussures d'entraînement. Elle avait joint à son affidavit des imprimés extraits des sites www.footlocker.ca, www.sportcheck.ca, www.a51.ca, et www.sportinglife.ca, qui montrent des chaussures d'entraînement portant des bandes ou rayures dans le dessin de leurs empeignes.

[37] Le 2 novembre 2011, elle avait aussi fait une recherche aux endroits suivants :

- la base de données en ligne du Bureau canadien des marques de commerce pour les numéros de demandes 1,407,569 et 1,407,601;
- le système de recherche en ligne du Bureau australien des marques de commerce pour les numéros de marques 1224825, 1224826, 638734, 764139, 924921 et 1120119;
- la base de données en ligne du système de la marque communautaire de l'OHMI pour les numéros de marques 0977286, 0977287, 005271572, 0033517646;
- la base de données de l'Office des brevets des États-Unis pour les numéros de marques 3728522, 3731547, 1815956, 1833868, 2278589, 2179796, 2411802, 2999646, 3029129, 3029135.

[38] M^{me} Anastascio avait personnellement imprimé les détails complets des marques qu'elle avait trouvées à chacun des endroits susmentionnés et les avait annexés comme pièces à son affidavit.

[39] Le 2 novembre 2011, elle avait fait une recherche dans des URL particuliers qui comportaient des liens vers des pages annonçant des chaussures d'entraînement qui portaient des bandes dans le dessin de leurs empeignes.

(3) La preuve nouvelle de la demanderesse

a) *Eshleen Panatch*

[40] M^{me} Panatch était stagiaire en droit dans le cabinet Gowling Lafleur Henderson s.r.l. Le 3 juillet 2014, elle a passé en revue le site www.globe.tv, puis a téléphoné aux magasins énumérés pour la région de Vancouver pour savoir s'ils vendaient les modèles Destroyer, Encore ou Pulse de Globe. Les deux derniers modèles figurent sur le site Web, mais pas le modèle Destroyer.

[41] Bon nombre des magasins auxquels a téléphoné M^{me} Panatch avaient fermé leurs portes, et les autres ne vendaient pas les modèles demandés. Elle a alors téléphoné à d'autres magasins de planches à roulettes de la région de Vancouver, pour finalement atteindre le magasin Journeys, au Richmond Centre, et le magasin Sequence Board Supply, à Squamish, le 3 juillet 2014. Le magasin Journeys l'a informée qu'il avait des chaussures du modèle Encore de Globe, et le magasin Sequence avait des chaussures du modèle Pulse de Globe. M^{me} Panatch s'est présentée au magasin Journeys le même jour et elle y a acheté une paire de chaussures Encore de Globe et une autre du modèle Seeley d'adidas.

[42] Le 7 juillet 2014, elle s'est présentée au magasin Sequence Board Supply et y a acheté une paire de chaussures Pulse de Globe. Le 16 juillet 2014, elle a parcouru le site Web de Area 51, un magasin en ligne de planches à roulettes, et y a acheté une paire de chaussures du modèle Pulse de Globe et une autre du modèle Lucas d'adidas.

IV. Analyse

[43] La demanderesse invite la Cour à conclure que la registraire s'est explicitement fourvoyée dans son analyse du degré de ressemblance et de la probabilité de confusion entre les marques aux 3 bandes d'adidas apposées sur des articles chaussants, et les dessins-rayures de la défenderesse apposées sur des articles chaussants :

- i. la registraire n'a pas fait une analyse de la « première impression » qu'aurait « le consommateur moyen pressé, ayant une réminiscence imparfaite de la marque de l'opposante, qui pourrait tomber sur la marque de commerce de la requérante utilisée sur le marché en liaison avec ses marchandises »; (autrement dit, avec des articles chaussants vendus sur le marché, non ceux qui sont illustrés dans les demandes d'enregistrement de la défenderesse). La registraire a plutôt fait une comparaison détaillée des marques de commerce des parties, dans l'abstrait. Elle a pris acte de captures d'écran montrant les

marques de la défenderesse sur des articles chaussants, mais elle n'a pas pris en compte le degré de ressemblance en se fondant sur la réminiscence imparfaite des marques aux 3 bandes d'adidas, et sur la première impression que laisserait dans l'esprit du consommateur moyen la vue des marques de Globe;

- ii. la registraire a bien énoncé le test en matière de confusion qui devrait être appliqué, mais elle ne l'a pas fait dans le contexte de la renommée et de la notoriété des marques aux 3 bandes d'adidas, et elle ne s'est pas soucié de savoir si cela modifierait le point de vue du consommateur moyen.

[44] La demanderesse apporte un argument inédit, en invitant la Cour à conclure que, pour tenir compte des circonstances permettant de déterminer le degré de ressemblance et la probabilité de confusion selon l'alinéa 6(5)e) de la Loi, aux fins d'enregistrabilité d'une marque de commerce, je devrais : (i) comparer les dessins-rayures de Globe, tels que les voit le consommateur moyen sur les articles chaussants vendus sur le marché (et non tels qu'ils apparaissent de manière abstraite, par exemple dans les demandes d'enregistrement de marques de commerce), et (ii) tenir compte d'une association mentale et visuelle élevée du modèle dominant et répétitif présenté par des bandes, qui descendent en diagonale sur le côté de l'article chaussant d'adidas, à mi-pied sur le côté de la chaussure, pour finalement (iii) conclure à l'existence d'un degré général de ressemblance susceptible de créer de la confusion dans l'esprit du consommateur.

[45] Comme l'écrivait le juge Rothstein, de la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, au paragraphe 49 :

[...] il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce même s'il est mentionné en dernier lieu au paragraphe 6(5) [...] si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire.

[46] Les parties s'accordent sur le critère en matière de confusion énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi :

Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue du nom *Cliquot* sur la devanture des boutiques des intimées ou sur une de leurs factures, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce VEUVE CLICQUOT 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 Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23

[47] Les parties se sont aussi accordées pour dire que, même si la preuve produite par la défenderesse de l'emploi, par des tiers, de marques avec dessins-rayures en liaison avec des articles chaussants sur le marché canadien a pu influencer, et peut-être restreindre, le champ de la protection et du caractère distinctif pour les marques aux 3 bandes d'adidas apposées sur des articles chaussants dans ce pays, la registraire a eu raison de passer outre à cette preuve, (i) vue comme preuve par ouï-dire, (ii) en l'absence d'une preuve que des Canadiens ont visité les sites Web invoqués (affidavits de M^{me} Anastacio) ou acheté des articles chaussants sur de tels sites, ou (iii) en l'absence d'une preuve de la durée ou de l'étendue des ventes, par des tiers, d'articles chaussants portant des dessins-rayures au Canada (affidavit de M^{me} Shneidman). En outre, certains des dessins apparaissant sur les articles chaussants achetés par M^{me} Shneidman n'étaient pas pertinents en raison de niveaux élevés de dissemblance (Puma, Reebok et Timberland).

[48] Je reconnais que la preuve de l'état du marché au Canada soumise par la défenderesse ne constituait pas une circonstance notable permettant de déterminer la probabilité de confusion ou le caractère distinctif dans la présente affaire.

[49] Je suis aussi d'avis que la preuve de l'emploi des dessins-rayures de Globe sur des articles chaussants vendus à l'étranger ne permet pas de conclure en l'espèce à une probabilité de confusion, sauf dans la mesure où la registraire a considéré des captures d'écran des articles chaussants de Globe dans la pièce « E » de l'affidavit supplémentaire de M^{me} Anastacio, quand elle a examiné la manière dont les dessins-rayures de Globe pouvaient être apposés sur des articles chaussants au Canada (paragraphe 51 de la décision de la registraire).

[50] Les parties invoquent toutes deux la décision *British Drug Houses, Ltd c Battle Pharmaceuticals* (1944), 4 CPR 48 [la décision *British Drug Houses*].

[51] La demanderesse cite un passage des propos du juge Brett dans la décision *British Drug Houses*, précitée, à la page 56 :

[TRADUCTION] Il n'y a rien dans la loi pour empêcher la marque de commerce qui est enregistrée d'être employée dans n'importe quelle couleur. Il me semble donc que la bonne interprétation veut que, lorsqu'une marque de commerce est enregistrée, ce n'est pas simplement l'esquisse ou le dessin, imprimé dans l'annonce publicitaire en noir, ou en noir et blanc, qui doit être protégé, mais que ce qui doit être protégé, c'est la marque de commerce telle qu'elle peut être employée ou sera employée au cours d'opérations commerciales normales, c'est-à-dire en n'importe quelle couleur.

au soutien de l'argument selon lequel la Cour ne devrait pas simplement considérer une marque de commerce d'après un enregistrement ou une demande d'enregistrement lorsqu'elle s'interroge sur la probabilité de confusion, mais considérer aussi la manière dont la marque est effectivement employée au cours d'opérations commerciales normales.

[52] Cependant, le président Thorson s'exprime ensuite ainsi à la ligne suivante :

[TRADUCTION] Il découle de ce propos que la marque doit être séparée de tout emploi particulier qui pourrait en être fait et devrait être considérée par rapport à tout emploi normal et ordinaire.

[53] Cette position s'accorde avec le poids attribué par la défenderesse à ce même précédent, qui permet selon elle d'affirmer qu'il est fautif de considérer les circonstances de l'espèce dans le contexte du degré de ressemblance et de la probabilité de confusion, au moment de juger de l'enregistrabilité d'une marque de commerce, à la lumière de marques de commerce enregistrées ou non enregistrées qui sont invoquées à l'encontre de cet enregistrabilité. Comme l'écrivait le président Thorson, à la page 55 :

[TRADUCTION] De ce propos, il découle, selon moi, que la Cour ne doit pas s'égarer par la prise en compte d'aspects sans intérêt, dans son examen de la question principale, soit celle de savoir s'il existe une probabilité de confusion dans l'esprit des marchands ou des usagers par suite de l'emploi de la marque en litige. L'intimée a déposé des échantillons des bouteilles dans lesquelles sont vendues les préparations respectives de parties. Ces bouteilles diffèrent quelque peu dans leur forme, et leurs étiquettes présentent des différences. La Cour ne s'intéresse pas aux bouteilles dans lesquelles sont vendues les préparations, ni aux étiquettes qui sont apposées sur ces bouteilles, mais plutôt aux marques de commerce sous lesquelles elles sont annoncées. C'est l'effet des marques de commerce, et non celui des bouteilles ou des étiquettes, qui doit être pris en compte. Si l'emploi des marques sur les marchandises est susceptible de prêter à confusion sur les marchandises, alors des différences entre les bouteilles ou les étiquettes pourraient servir à amoindrir la confusion, mais sans l'éliminer. Des différences entre les bouteilles ou entre les étiquettes ne sauraient faire de marques de commerce similaires des marques différentes. De telles différences n'ont rien à voir avec la question soumise à la Cour, car il n'y a aucune raison pour laquelle l'une ou l'autre des parties devrait continuer l'emploi des bouteilles ou étiquettes actuelles, et il n'y a rien pour empêcher l'une ou l'autre d'entre elles de modifier la forme actuelle des bouteilles ou l'apparence actuelle des étiquettes. Ni la bouteille ni l'étiquette ne font partie de la marque de commerce. La protection conférée par l'enregistrement s'étend à tout emploi normal de la marque de

commerce et ne se limite pas à tel ou tel emploi de cette marque, par exemple à son emploi avec telle ou telle forme de bouteille, ou tel ou tel genre d'étiquette.

[Non souligné dans l'original.]

[54] Par conséquent, même si je partage l'avis de la demanderesse pour qui les marques devraient être considérées telles qu'elles sont perçues dans leur emploi effectif et ordinaire, les « indices visuels », hormis les marques employées sur des articles chaussants, ne permettent pas de conclure à une probabilité de confusion dans le contexte de l'enregistrabilité d'une marque de commerce.

[55] La question à laquelle il convient de répondre, selon moi, est simplement de savoir si le public risque d'être déconcerté, non de savoir si une partie peut gagner et l'autre perdre, en conséquence du fait que les deux parties emploient leurs marques respectives sur le marché. Surtout, il faut se demander si le consommateur moyen, à partir de sa première impression devant les dessins-rayures proposés de Globe sur des articles chaussants, et en l'absence des marques aux 3 bandes d'adidas, et uniquement compte tenu de sa réminiscence générale de ce qu'est la nature des marques aux 3 bandes d'adidas sur des articles chaussants, risque de méprendre et de penser que les dessins-rayures de Globe sont les marques aux 3 bandes d'adidas, marques dont il n'a que cette réminiscence générale.

[56] À mon avis, la registraire a rendu une décision raisonnable, voire correcte, en concluant que, eu égard à la preuve qui lui avait été soumise, il y avait, entre les marques aux 3 bandes

d'adidas et les dessins-rayures de Globe, une différence suffisante qui l'autorisait à conclure qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion.

[57] Elle a évalué d'une manière raisonnable les marques, dans leur intégralité, gardant à l'esprit les caractéristiques frappantes ou particulières de chacune d'elles dans le dessin global, plutôt que ses composantes individuelles.

[58] La registraire s'est référée aux captures d'écran des articles chaussants de la défenderesse vendus à l'étranger pour considérer la manière représentative dont les dessins-rayures de Globe seraient apposés sur les articles chaussants de la défenderesse au Canada, et cela réfute l'argument de la demanderesse pour qui la registraire s'est abstenue de considérer la pose des dessins-rayures de Globe sur des articles chaussants, outre que la preuve nouvelle produite par M^{me} Panatch devient sans intérêt pour l'issue de la décision de la registraire.

[59] En tout état de cause, je suis d'avis que l'incidence de la représentation visuelle générale des articles chaussants de Globe et de ceux d'adidas, au cours de l'audience tenue devant la Cour, est essentiellement la même que l'incidence des captures d'écran visionnées par la registraire. Il était à la fois raisonnable et correct pour la registraire de constater une dissemblance suffisante entre les marques aux 3 bandes apposées sur des articles chaussants, et les dessins-rayures de Globe apposés sur des articles chaussants, pour pouvoir conclure à l'absence de probabilité de confusion.

[60] En outre, même si les marques devraient être considérées telles qu'elles sont vues, ou pourraient être vues, dans un emploi effectif et ordinaire sur le marché canadien, elles ne devraient pas être simplement vues comme des échantillons juxtaposés présentés à la Cour. Or, c'est exactement le résultat que la demanderesse a obtenu en me présentant les pièces annexées à l'affidavit de M^{me} Panatch (Fox on Canadian Law of Trademarks and Unfair Competition, volume 1, K Gill, 4^e édition, (Toronto, Carswell 2002), pages 8-53).

A. *La registraire s'est-elle abstenue de prendre en compte la manière dont la renommée et la notoriété du dessin aux 3 bandes d'adidas influeraient sur le point de vue du consommateur moyen lorsqu'elle a évalué la probabilité de confusion?*

[61] La registraire a raisonnablement et correctement considéré, aux paragraphes 52 et 53 de sa décision, la notoriété et la renommée des marques aux 3 bandes d'adidas. Nonobstant cette renommée et cette notoriété, je partage l'avis de la registraire pour qui le champ de protection dont jouit adidas pour ses marques aux 3 bandes ne permet pas de conclure qu'il y a probabilité de confusion avec les dessins-rayures de Globe. Quand la registraire dit que les dessins-rayures de Globe sont constitués « d'une seule rayure et d'un motif géométrique » ou « d'une rayure dentelée oblique positionnée parallèlement à une figure géométrique plane de forme indéterminée s'apparentant à un trapèze courbe à base concave », il ne s'agit pas là, à mon avis, d'une description comparative détaillée et minutieuse des dessins-rayures de Globe, mais d'une description destinée à les mettre en contexte dans sa décision.

[62] La description peut sembler davantage en accord avec la langue archaïque employée dans les descriptions de dessins industriels, mais néanmoins, elle constitue une façon équitable et raisonnable de voir les dessins-rayures de Globe pour l'examen de la question du risque de

confusion entre les marques de commerce respectives des parties, à la lumière de la renommée et de la notoriété d'adidas pour ses marques aux 3 bandes apposées sur des articles chaussants.

[63] La renommée et la notoriété associées à une marque de commerce peuvent être une arme à double tranchant pour un titulaire de marque. D'une part, une réputation renforcée peut conférer au titulaire une protection élargie pour la marque, au-delà des biens et/ou des services visés par un enregistrement pour les marques quand le public visé est susceptible de croire que l'emploi de cette marque, ou d'une marque similaire, sur ces autres produits et/ou services est le signe qu'ils viennent probablement de la même source.

[64] D'autre part, quand une marque de commerce devient notoirement connue ou célèbre au point que le public ne peut l'ignorer et reconnaît d'emblée cette marque employée sur le marché pour des produits et/ou des services, il se pourrait que, même à partir d'une première impression, les différences entre la marque notoirement connue et la marque d'une autre partie, employée pour des produits et/ou des services identiques ou similaires, servent à distinguer plus facilement la marque de l'autre partie et à réduire toute probabilité de confusion.

(1) Caractère distinctif

[65] Vu mes conclusions ci-dessus concernant la probabilité de confusion, je souscris également à la conclusion de la registraire pour qui la requérante (la défenderesse en l'espèce) s'est acquittée de son obligation de montrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre ses dessins-rayures et le dessin aux 3 bandes d'adidas, en liaison avec des articles chaussants, ainsi qu'à sa conclusion selon laquelle

les dessins-rayures de la requérante sont et étaient distinctifs à la date de production de la déclaration d'opposition.

JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;
2. Les dépens sont adjugés à la défenderesse.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice-conseil

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1482-14

INTITULÉ : ADIDAS AG c GLOBE INTERNATIONAL NOMINEES
PTY LTD

LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 31 MARS 2015

JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE MANSON

DATE DES MOTIFS : LE 10 AVRIL 2015

COMPARUTIONS :

Robert MacDonald
Jennifer Galeano
Kenneth McKay
Leigh Walters

POUR LA DEMANDERESSE,
ADIDAS AG

POUR LA DÉFENDERESSE,
GLOBE INTERNATIONAL NOMINEES PTY LTD

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

GOWLING LAFLEUR
HENDERSON, s.r.l.
Ottawa (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE,
ADIDAS AG

SIM LOWMAN ASHTON &
MCKAY, s.r.l.
Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE,
GLOBE INTERNATIONAL NOMINEES PTY LTD