



PROTOCOLE DE MADRID

Refus provisoire total de protection

(Règle 17.1) du règlement d'exécution du Protocole)

I. Nom de l'Office :

Office de la propriété intellectuelle du Canada

II. Numéro de l'enregistrement international :

1673449

III. Nom du titulaire :

PETIT BATEAU

IV. Informations concernant le type de refus provisoire :

Le refus provisoire concerne tous les produits et services.

V. Informations concernant la portée du refus provisoire :

Le refus provisoire total concerne tous les produits et services.

VI. Motifs de refus (le cas échéant, voir la rubrique VII) :

Le présent rapport d'examineur a trait à la demande prévue au Protocole susmentionnée. Pour éviter le déclenchement des procédures d'abandon, notre bureau doit recevoir une réponse satisfaisante au plus tard le 4 novembre 2023. Toute correspondance relative à cette demande prévue au Protocole doit en porter le numéro de dossier.

Cette demande prévue au Protocole a été examinée en vertu des dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* et du *Règlement sur les marques de commerce*.

En vertu de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, la marque de commerce ne semble pas être enregistrable puisqu'elle prête à confusion avec la marque de commerce déposée portant le numéro LMC907,181 dont il est question sur la copie ci-jointe.

Au moment de déterminer s'il existe une probabilité raisonnable de confusion entre la marque de commerce et la ou les marques de commerce déposées citées, le registraire doit tenir compte des dispositions du paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, qui prévoient 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 de commerce sont loués ou exécutés, **par la même personne**, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

Le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énoncées au paragraphe 6(5) de la *Loi* :

- (a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
- (b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
- (c) le genre de produits, services ou entreprises;
- (d) la nature du commerce;
- (e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

Le test en matière de confusion est fondé sur la première impression qu'a le consommateur moyen de la marque de commerce et du souvenir imparfait qu'il a de l'autre marque de commerce ou des autres marques de commerce, et non sur un examen minutieux des marques de commerce côte à côte. Le « consommateur moyen » est l'acheteur potentiel des produits ou services liés, ayant reçu une instruction moyenne en anglais ou en français.

Veuillez noter que l'objection mentionnée ci-haut à l'égard de la marque de commerce citée avec le numéro d'enregistrement LMC907,181 concerne uniquement les produits désignés dans la présente demande prévue au Protocole tel que suit :

- Trousses de toilette; trousse à maquillage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; cuir; malles et valises; [...]; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; cartables (classe 18).

Nous tiendrons compte de tout commentaire que le requérant souhaiterait soumettre.

En vertu de l'alinéa 30(2)a) de la *Loi sur les marques de commerce*, une demande d'enregistrement d'une marque de commerce doit contenir un état déclaratif, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services liés. En outre, l'article 29 du *Règlement sur les marques de commerce* exige que l'état déclaratif

décrit chacun des produits et services de façon à ce que soit identifié un produit ou service spécifique. Il est considéré que les états déclaratifs suivants ne sont pas dressés en termes spécifiques ou ordinaires du commerce :

1. [...] ; produits cosmétiques pour le soin du corps et du visage; [...] ; nécessaires de cosmétique; préparations phytocosmétiques; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; préparations hygiéniques en tant que produits de toilette; produits cosmétiques pour le bain et la douche; produits cosmétiques sous toute forme galénique non à usage médical; crèmes, pommades, sérums, huiles, gels, mousses, lotions, laits, à usage cosmétique; [...] ; produits cosmétiques pour le soin des pieds et des mains; préparations pour le bain et la douche, non à usage médical; savons; [...] ; préparations pour le nettoyage, le soin, le coiffage et le traitement des cheveux; [...] ; produits de parfumerie; [...] ; huiles essentielles; déodorants et antiperspirants; [...] (classe 3).

2. Trousses de toilette; [...] ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; [...] ; sacs; [...] (Classe 18).

Les produits décrits comme des « préparations », « remèdes » ou « suppléments » pour utilisation « pharmaceutique », « vétérinaire » ou « médicinale » ne sont pas considérés comme des produits spécifiques en vertu de l'alinéa 30(2)a) de la *Loi* et de l'article 29 du *Règlement*. Le registraire exige que ce genre de produits soit précisé avec plus de détails :

- en nommant la maladie; ou,
- en précisant le groupe de maladies ou le type de maladie, de trouble ou de condition à traiter; ou,
- en indiquant le type précis de médicament.

Les produits pharmaceutiques vétérinaires, les préparations ou les médicaments sont souvent divisés en secteurs portant sur des animaux ou des groupes d'animaux particuliers et portent souvent sur la prévention plutôt que sur le traitement de la maladie. Par exemple, les « préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, à savoir les infections respiratoires et oculaires » exigent que le type de « maladies infectieuses » soit précisé. Toutefois, dans le cas des « préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille », il faut préciser seulement le type d'animal ou le groupe d'animaux.

Pour de plus amples renseignements sur la redéfinition de l'état déclaratif des produits ou des services, veuillez consulter le *Manuel des produits et des services* disponible sur notre site Web. Cet outil interrogeable ne constitue pas une liste exhaustive de termes acceptables, mais il peut servir de guide sur les exigences relatives à la spécificité et aux termes ordinaires du commerce selon la *Loi sur les*

Le requérant est tenu de produire une demande modifiée prévue au Protocole, au moyen du service en ligne sur le site Web de l'OPIC au www.opic.ic.gc.ca, par télécopieur au 819-953-2476 ou par courrier, à l'adresse suivante :

Registraire des marques de commerce
Place du Portage I
50, rue Victoria, salle C-114
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Pour toute question spécifique concernant cette correspondance, veuillez communiquer avec l'examineur attribué au dossier. Veuillez noter que pour des questions d'ordre général, telles que pour obtenir de l'aide lors de la soumission d'une demande prévue au Protocole modifiée en ligne, pour vérifier le statut d'une demande ou pour confirmer la réception d'une correspondance, vous pouvez communiquer avec notre Centre de service à la clientèle sans frais au 1-866-997-1936.

Veillez agréer mes salutations distinguées.

Jasmine El-Ibari

Section de l'examen

Téléphone : 819-639-0763

Télécopieur : 819-953-2476

VII. Informations relatives à une marque antérieure :

1590629 TMA907,181

-
- i) Date et numéro de dépôt et, le cas échéant, date de priorité :
2012-08-17, **1590629**
 - ii) Date et numéro d'enregistrement (s'ils sont disponibles) :
2015-06-25, TMA907,181
 - iii) Nom et adresse du titulaire :
SAM BOATENG
11 PICKETT ST
AJAX
CANADA

- iv) Reproduction de la marque :
BIG BOAT
- v) Liste des produits et services pertinents (cette liste peut être rédigée dans la langue de la demande antérieure ou de l'enregistrement antérieur) :
- Clothing, namely, athletic wear, beachwear, casual wear, children's clothing, exercise clothing, golf wear, gym wear, outdoor winter clothing, sleepwear, socks and underwear; Headwear, namely, hats, toques, headbands and bandanas; Footwear, namely, shoes, boots and sandals.
- Jewellery; Fashion accessories, namely, sunglasses, wallets, scarves, gloves, and wristbands; Bags, namely, purses, handbags, tote bags and backpacks.
- Printed and electronic publications, namely, posters and signs.
- Promotional items, namely, key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets.
- Operating a wholesale and retail clothing store.
- Operating a website providing information in the fields of fashion and clothing.

VIII. Dispositions de la législation applicable :

Alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*

Alinéa 30(2)a) de la *Loi sur les marques de commerce*

Article 29 du *Règlement sur les marques de commerce*

IX. Informations concernant la possibilité de déposer une requête en réexamen ou un recours ou, le cas échéant, pour présenter une réponse à l'opposition :

- i) Délai pour déposer une requête en réexamen ou un recours ou, le cas échéant, pour présenter une réponse à l'opposition :
2023-11-04
- ii) Calcul du délai (le délai court à partir de) :
2023-05-04
- iii) Autorité auprès de laquelle la requête en réexamen ou le recours doit être déposé ou la réponse présentée :
Registraire des marques de commerce
- iv) Nécessité de déposer la requête en réexamen ou le recours ou de présenter la réponse dans une langue particulière ou par l'intermédiaire d'un mandataire local :
La correspondance doit être en anglais ou en français

- v) Conditions supplémentaires, le cas échéant :
Ne s'appliquent pas

X. Date et signature de l'Office :

Registraire des marques de commerce

2023-05-04



4 mai/May 2023
Votre référence Your File

Notre référence Our File
219333
Numéro EI IR Number
1673449

BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest
25e Étage
Montréal
QUÉBEC H3B 5C9

OBJET: Marque de commerce: PETIT BATEAU
Requérante: PETIT BATEAU

Le présent rapport d'examinateur a trait à la demande prévue au Protocole susmentionnée. Pour éviter le déclenchement des procédures d'abandon, notre bureau doit recevoir une réponse satisfaisante au plus tard le 4 novembre 2023. Toute correspondance relative à cette demande prévue au Protocole doit en porter le numéro de dossier.

Cette demande prévue au Protocole a été examinée en vertu des dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* et du *Règlement sur les marques de commerce*.

En vertu de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, la marque de commerce ne semble pas être enregistrable puisqu'elle prête à confusion avec la marque de commerce déposée portant le numéro LMC907,181 dont il est question sur la copie ci-jointe.

Au moment de déterminer s'il existe une probabilité raisonnable de confusion entre la marque de commerce et la ou les marques de commerce déposées citées, le registraire doit tenir compte des dispositions du paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, qui prévoient 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 de commerce sont loués ou exécutés, **par la même personne**, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

Le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énoncées au paragraphe 6(5) de la *Loi* :

- (a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
- (b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
- (c) le genre de produits, services ou entreprises;
- (d) la nature du commerce;
- (e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

Le test en matière de confusion est fondé sur la première impression qu'a le consommateur moyen de la marque de commerce et du souvenir imparfait qu'il a de l'autre marque de commerce ou des autres marques de commerce, et non sur un examen minutieux des marques de commerce côte à côte. Le « consommateur

moyen » est l'acheteur potentiel des produits ou services liés, ayant reçu une instruction moyenne en anglais ou en français.

Veillez noter que l'objection mentionnée ci-haut à l'égard de la marque de commerce citée avec le numéro d'enregistrement LMC907,181 concerne uniquement les produits désignés dans la présente demande prévue au Protocole tel que suit :

- Trousses de toilette; trousse à maquillage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; cuir; malles et valises; [...]; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; cartables (classe 18).

Nous tiendrons compte de tout commentaire que le requérant souhaiterait soumettre.

En vertu de l'alinéa 30(2)a) de la *Loi sur les marques de commerce*, une demande d'enregistrement d'une marque de commerce doit contenir un état déclaratif, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services liés. En outre, l'article 29 du *Règlement sur les marques de commerce* exige que l'état déclaratif décrive chacun des produits et services de façon à ce que soit identifié un produit ou service spécifique. Il est considéré que les états déclaratifs suivants ne sont pas dressés en termes spécifiques ou ordinaires du commerce :

1. [...]; produits cosmétiques pour le soin du corps et du visage; [...]; nécessaires de cosmétique; préparations phytocosmétiques; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; préparations hygiéniques en tant que produits de toilette; produits cosmétiques pour le bain et la douche; produits cosmétiques sous toute forme galénique non à usage médical; crèmes, pommades, sérums, huiles, gels, mousses, lotions, laits, à usage cosmétique; [...]; produits cosmétiques pour le soin des pieds et des mains; préparations pour le bain et la douche, non à usage médical; savons; [...]; préparations pour le nettoyage, le soin, le coiffage et le traitement des cheveux; [...]; produits de parfumerie; [...]; huiles essentielles; déodorants et antiperspirants; [...] (classe 3).
2. Trousses de toilette; [...]; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; [...]; sacs; [...] (Classe 18).

Les produits décrits comme des « préparations », « remèdes » ou « suppléments » pour utilisation « pharmaceutique », « vétérinaire » ou « médicinale » ne sont pas considérés comme des produits spécifiques en vertu de l'alinéa 30(2)a) de la *Loi* et de l'article 29 du *Règlement*. Le registraire exige que ce genre de produits soit précisé avec plus de détails :

- en nommant la maladie; ou,
- en précisant le groupe de maladies ou le type de maladie, de trouble ou de condition à traiter; ou,
- en indiquant le type précis de médicament.

Les produits pharmaceutiques vétérinaires, les préparations ou les médicaments sont souvent divisés en secteurs portant sur des animaux ou des groupes d'animaux particuliers et portent souvent sur la prévention plutôt que sur le traitement de la maladie. Par exemple, les « préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, à savoir les infections respiratoires et oculaires » exigent que le type de « maladies infectieuses » soit précisé. Toutefois, dans le cas des « préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille », il faut préciser seulement le type d'animal ou le groupe d'animaux.

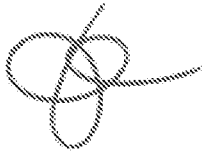
Pour de plus amples renseignements sur la redéfinition de l'état déclaratif des produits ou des services, veuillez consulter le *Manuel des produits et des services* disponible sur notre site Web. Cet outil interrogeable ne constitue pas une liste exhaustive de termes acceptables, mais il peut servir de guide sur les exigences relatives à la spécificité et aux termes ordinaires du commerce selon la *Loi sur les marques de commerce* et de son *Règlement*.

Le requérant est tenu de produire une demande modifiée prévue au Protocole, au moyen du service en ligne sur le site Web de l'OPIC au www.opic.ic.gc.ca, par télécopieur au 819-953-2476 ou par courrier, à l'adresse suivante :

Registraire des marques de commerce
Place du Portage 1
50, rue Victoria, salle C-114
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Pour toute question spécifique concernant cette correspondance, veuillez communiquer avec l'examineur attribué au dossier. Veuillez noter que pour des questions d'ordre général, telles que pour obtenir de l'aide lors de la soumission d'une demande prévue au Protocole modifiée en ligne, pour vérifier le statut d'une demande ou pour confirmer la réception d'une correspondance, vous pouvez communiquer avec notre Centre de service à la clientèle sans frais au 1-866-997-1936.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.



Jasmine El-Ibari
Section de l'examen
Téléphone : 819-639-0763
Télécopieur : 819-953-2476