



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

Référence : 2015 COMC 97
Date de la décision : 2015-05-27
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE D'UNE
OPPOSITION produite par Omega SA
(Omega AG) (Omega Ltd.) à l'encontre de
la demande d'enregistrement
n° 1,409,837(1) en vue d'étendre les états
déclaratifs des produits et des services de
l'enregistrement n° LMC763,227 de la
marque de commerce U Dessin au nom de
Guru Denim Inc.**

Contexte

[1] Guru Denim Inc. (la Requérente) a produit la demande d'enregistrement n° 1,409,837(1) en vue d'étendre les états déclaratifs des produits et des services de son enregistrement n° LMC763,227 de la marque de commerce illustrée ci-dessous (la Marque).



[2] La demande d'enregistrement a été produite le 8 novembre 2010. Les états déclaratifs des produits et des services pour cet enregistrement, comme modifiés le 27 mai 2011, et les revendications correspondantes, sont reproduits à l'annexe A de la présente décision.

[3] La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 19 octobre 2011.

[4] Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition le 19 mars 2012. La déclaration soulève plusieurs motifs d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi), mais seulement en lien avec les produits suivants visés par la demande d'enregistrement sur la base d'un emploi projeté au Canada.

(4) Métaux précieux et leurs alliages, ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux, bracelets, épinglettes, bagues, boucles d'oreilles, colliers, broches, boutons de manchette, pendentifs, bracelets de cheville, pierres précieuses et montres (les Produits opposés).

[5] Les motifs d'opposition sont résumés à l'annexe B de la présente décision.

[6] La Requérante a produit une contre-déclaration, dans laquelle elle conteste toutes les allégations de l'Opposante.

[7] Les deux parties ont produit une preuve, un plaidoyer écrit et étaient représentées à l'audience qui a été tenue le 26 février 2015.

[8] La question déterminante en l'espèce est de savoir si la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce OMEGA et Dessin, illustrée ci-dessous, de l'Opposante de l'enregistrement n° LMCDF5009.



[9] Pour les raisons qui suivent, je considère que l'opposition doit être rejetée.

Remarques préliminaires

[10] Même si les parties en l'espèce ne sont ni liées ni associées, il est ressorti de l'audience que les parties ne sont pas étrangères l'une à l'autre.

[11] En effet, avant l'audience, la Requérante a fourni au registraire et à l'Opposante des copies de décisions de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie dans lesquelles l'Opposante s'est

opposée sans succès à l'enregistrement de la Marque. La décision de l'Office de la propriété intellectuelle de la Nouvelle-Zélande date du 27 juin 2014 [*Guru Denim Inc c Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd)* [2014] NZIPOTM 30]. La décision de l'Office de la propriété intellectuelle de l'Australie date du 8 juillet 2014 [*Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd) c Guru Denim Inc* [2014] ATMO 62].

[12] Sur ce point, je remarque que l'Opposante n'a pas soulevé d'objection à l'inclusion de ces décisions à la jurisprudence de la Requérente pour l'audience. Cependant, l'Opposante a fait valoir, et avec raison, que le registraire n'est pas lié par ces décisions étrangères. De plus, l'Opposante a soutenu que peu de poids, s'il en est, devrait être accordé à des décisions étrangères.

[13] Même si la Requérente a reconnu que les décisions étrangères qu'elle a citées à l'appui de sa cause n'ont aucune valeur de précédent, la Requérente a soutenu qu'elles pourraient être prises en considération pour leur valeur persuasive. Le point de vue de la Requérente n'est pas sans mérite. À cet égard, je remarque les commentaires suivants du membre Herzig dans *Origins Natural Resources Inc c Warnaco US Inc* (2000), 9 CPR (4th) 540 (COMC), à 548 :

[TRADUCTION]

« ...les décisions rendues par des tribunaux étrangers n'ont pas valeur de jurisprudence contraignante pour la Commission, bien que, selon les circonstances, leur valeur persuasive puisse être prise en compte. »

Fardeau ultime et fardeau initial

[14] C'est à la Requérente qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi invoquées dans la déclaration d'opposition. Cela signifie que, si une conclusion déterminante ne peut être tirée une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée en sa défaveur. Cependant, l'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293

(CF 1^{re} inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al.* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF); et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* (2005), 41 CPR (4th) 223 (CF)].

Preuve au dossier

Preuve de l'Opposante

[15] L'Opposante a produit un certificat d'authenticité de l'enregistrement n° LMCDF5009 pour sa marque de commerce OMEGA et Dessin, illustrée ci-dessous :



[16] La marque de commerce de l'Opposante est enregistrée en liaison avec les produits suivants :

(1) Montres et boîtes pour montres; (2) Chaînes de montre, outils et accessoires ainsi que toutes fournitures et parties détachées employées dans l'horlogerie et la bijouterie y soient incluses; (3) Étuis et emballages, nommément : contenant sous forme de housses en tissus et boîte; compteurs et chronographes qui servent au chronométrage sportif; et appareils techniques et scientifiques pour l'électricité, l'optique, la télégraphie, le cinéma, la radio, la téléphonie, la télégraphie, nommément : les cellules photo-électriques, portails à contact, compteurs enregistreurs sur bande de papier, pistolets de start à contacts électriques.

[17] L'enregistrement revendique l'emploi de la marque de commerce au Canada depuis 1895 pour les produits (1), depuis 1939 pour les produits (2) et depuis 1950 pour les produits (3).

Preuve de la Requérante

[18] La Requérante a produit un certificat d'authenticité de son enregistrement n° LMC763,227 pour la Marque enregistrée en liaison avec les produits suivants :

[TRADUCTION]

(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, jeans, shorts, chemises, teeshirts, chemisiers, gilets, jupes, vestes, manteaux, chandails,

pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chapeaux, ceintures et chaussures. (2)
Vêtements de bain.

[19] La Requérante a aussi produit un affidavit de Deborah Greaves, qui inclut les pièces A à K. À la date de son affidavit, souscrit le 20 août 2013, M^{me} Greaves était secrétaire et directrice des affaires juridiques de la Requérante. M^{me} Greaves n'a pas été contre-interrogée.

[20] J'examinerai maintenant la preuve présentée par M^{me} Greaves.

Affidavit de Deborah Greaves

[21] M^{me} Greaves explique que la Requérante est basée à Vernon en Californie. Fondée par le designer Jeffrey Lubell, la Requérante a été incorporée en 2002. La Requérante conçoit, commercialise, vend et distribue des vêtements de mode de première qualité sous son nom commercial TRUE RELIGION BRAND JEANS [para 1, 3 et 5 de l'affidavit].

[22] M^{me} Greaves déclare que la Requérante a adopté comme marque de commerce principale [TRADUCTION] « les combinaisons de mots distinctives TRUE RELIGION et TRUE RELIGION BRAND JEANS en combinaison avec le dessin tout particulier d'un homme qui joue de la guitare » (subséquemment indiqué dans son affidavit comme TRUE RELIGION) [para 3 de l'affidavit].

[23] M^{me} Greaves déclare que la Marque est couramment indiquée comme le [TRADUCTION] « dessin U ». La Marque a été lancée en 2002 avec l'adoption de la marque TRUE RELIGION par la Requérante. Depuis cette date, la Marque a toujours été employée sur tous les produits en denim de la Requérante arborant la marque TRUE RELIGION [para 4 de l'affidavit].

[24] M^{me} Greaves explique que :

- la vente de produits en denim constituait historiquement 100 % des ventes de la Requérante. Depuis environ 2005, la Requérante a commencé à offrir également en vente des articles qui ne sont pas en denim;

- la Marque, lorsque employée sur les produits en denim arborant la marque TRUE RELIGION, est principalement employée sur la poche arrière des articles en denim;
- la Marque a aussi été employée sur des doublures et des étiquettes volantes de même que sur des vêtements qui ne sont pas en denim comme des chaussures, des vêtements de bain, de la bonneterie et des coiffures;
- la Requérante autorise sous licence que la marque TRUE RELIGION et la Marque soient incluses sur des produits vendus par d'autres entreprises; la Requérante a le droit d'approuver ou de désapprouver les dessins, produits et clients en gros des licenciés. À la fin de l'année 2012, les catégories de produits sous licence comptaient les parfums, les chaussures, les coiffures (incluant les foulards et les gants) et les lunettes de soleil.

[para 7 à 9 et 31 de l'affidavit]

[25] Des exemples d'emploi de la Marque en liaison avec des produits en denim ou non sont fournis en pièces A et C de l'affidavit.

[26] En ce qui a trait aux voies de commercialisation, M^{me} Greaves explique que les produits TRUE RELIGION de la Requérante arborant la Marque ont été vendus dans le monde entier par certains des détaillants des plus exclusifs. De plus, les produits de la Requérante sont vendus directement par l'entremise des magasins de détail de marque qui appartiennent à ou sont exploités par la Requérante. Le style de magasin de la Requérante est [TRADUCTION] « hippie-bohème chic de Malibu ». Depuis 2005, les vêtements de marque TRUE RELIGION arborant la Marque ont aussi été vendus directement aux consommateurs par l'entremise du site web de la Requérante au www.truereligionbrandjeans.com [para 16, 18 à 20 de l'affidavit].

[27] Je résume comme suit la preuve présentée par M^{me} Greaves à l'égard de l'emploi de la Marque au Canada par la Requérante :

- la Marque a été employée sur des vêtements depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2003;

- la Marque a été employée en liaison avec les produits visés par l'enregistrement n° LMC763,227 de la Requérente de même qu'en liaison avec les produits (1) à (3) et les services visés par la demande d'enregistrement n° 1,409,837(1). Pour ce qui est des produits (4), la Requérente a employé la Marque en liaison avec des bijoux, nommément des colliers, mais n'a toujours pas employé la Marque en liaison avec des montres;
- des vêtements arborant la Marque ont été vendus à plusieurs détaillants de prestige par l'entremise du distributeur exclusif de la Requérente ANV Clothing, Inc.;
- la Requérente détenait et exploitait 11 magasins de détail de marque à la date de l'affidavit. M^{me} Greaves fournit une liste de ces magasins dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de l'Ontario et du Québec [pièce G]. Elle verse également au dossier une photographie du magasin de Calgary montrant la Marque dans les vitrines du magasin [pièce H];
- les Canadiens peuvent et ont acheté des produits arborant la Marque par l'entremise du site web. Pour la période allant du 19 août 2010 au 18 juin 2013, le nombre de visiteurs canadiens uniques du site web était 1,769,263 [pièce I];
- M^{me} Greaves verse au dossier des factures expurgées de vente de produits en liaison avec la Marque pour les années 2009 à 2013 [pièce F]. Elle verse aussi au dossier des copies de factures expurgées pour les années 2005 à 2012 de ventes en ligne de produits arborant la Marque à des Canadiens [pièce J]; et
- de 2008 à la date de l'affidavit, les ventes de la Requérente de vêtements arborant la Marque totalisaient plus de 51 M\$ US.

[para 4, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 22 et 30 de l'affidavit]

[28] M^{me} Greaves produit aussi une preuve en ce qui a trait à la promotion à l'échelle mondiale des produits arborant la Marque [para 24 à 28 de l'affidavit]. En ce qui concerne le marché canadien, il suffit de dire que le témoignage de M^{me} Greaves va comme suit :

- la Requérante participe sur une base régulière à des salons professionnels internationaux de mode de première qualité auxquels participent des détaillants-acheteurs du Canada;
- les vêtements en denim de la Requérante, particulièrement les jeans arborant la Marque, ont été présentés comme des articles de mode de premier plan dans divers magazines de mode internationaux, dont *Lou Lou*, *Vogue*, *Elle*, *W*, *inStyle*, *Marie-Claire*, *Esquire*, *Harpers Bazaar*, *GQ*. Ajoutant à la visibilité et à la notoriété de la Marque sur le marché canadien est le fait que des vedettes internationales comme Britney Spears, Jessica Simpson et Beyoncé sont fréquemment photographiées vêtues de jeans arborant la Marque. M^{me} Greaves verse au dossier des copies de publicités représentatives dans la presse écrite qui ont été publiées en 2012 et plus tôt [pièce K]; et
- de 2010 à la date de l'affidavit, la Requérante a dépensé un montant totalisant 181 306 \$ US pour la promotion de produits arborant la Marque au Canada.

[29] Pour conclure mon examen de son affidavit, je remarque que M^{me} Greaves fait référence à la propriété de la Requérante des enregistrements de la Marque pour des vêtements et des accessoires connexes ou pour des bijoux et des montres dans d'autres pays; elle fournit des copies des certificats d'enregistrement [para 10 et 11, pièces D et E de l'affidavit].

Motifs d'opposition rejetés sommairement

[30] Non seulement l'Opposante limite-t-elle sa preuve au certificat d'authenticité de son enregistrement n^o LMCDF5009, mais l'Opposante n'a fait aucune observation en ce qui concerne les motifs d'opposition soulevés en vertu des articles 38(2)a), c) et d) de la Loi.

[31] Par conséquent, je rejette sommairement chacun de ces motifs d'opposition pour les raisons suivantes :

Non-respect des dispositions de l'article 30 de la Loi

[32] La date pertinente pour l'examen d'un motif d'opposition fondé sur le non-respect des dispositions de l'article 30 de la Loi est la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à 475].

[33] Le motif d'opposition fondé sur l'allégation générale que la Requérante n'est pas une « personne » est rejeté, parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

[34] Dans le même ordre d'idée, chacun des motifs d'opposition qui allègue que la demande ne respecte pas les dispositions de l'article 30*e*) de la Loi est rejeté, parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

[35] Je me penche maintenant sur le motif d'opposition à trois volets selon lequel il est allégué que la demande ne respecte pas les dispositions de l'article 30*i*) de la Loi.

[36] L'article 30*i*) de la Loi exige qu'un requérant inclue dans sa demande une déclaration portant qu'il est convaincu d'avoir droit d'employer la marque de commerce au Canada. Selon la jurisprudence, lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée, on ne peut conclure au non-respect de l'article 30*i*) de la Loi qu'en présence de circonstances exceptionnelles qui rendent la déclaration du requérant invraisemblable, telle une preuve de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à 155]. Il n'y a aucune preuve de cette nature en l'espèce.

[37] De plus, dans l'hypothèse où le motif d'opposition fondé sur la violation de l'article 22 de la Loi est un motif d'opposition valide, il serait rejeté puisque l'Opposante n'a pas produit de preuve à l'appui de la probabilité de diminution de la valeur de l'achalandage [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC)].

[38] Enfin, le motif d'opposition fondé sur le non-respect de l'article 7*b*) de la Loi est rejeté, puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve. Il suffit de dire que l'Opposante n'a pas fourni de preuve pour établir la notoriété de ses marques de commerce alléguées.

Motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement

[39] Le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) de la Loi est rejeté, parce que l'Opposante n'a pas démontré que ses marques de commerce alléguées avaient été employées ou révélées au Canada avant la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque.

[40] Le motif d'opposition fondé sur le paragraphe d'introduction de l'article 16(3) de la Loi est rejeté, parce qu'il n'a pas été dûment plaidé. Le paragraphe d'introduction de l'article 16(3) de la Loi ne constitue pas le fondement d'un motif d'opposition tel que défini à l'article 38(2) de la Loi, parce que l'article 16(3) de la Loi dans son ensemble se rapporte aux motifs d'opposition fondés sur le droit à l'enregistrement.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[41] Le premier volet du motif d'opposition est rejeté, parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve. Plus particulièrement, l'Opposante n'a pas réussi à démontrer que ses marques de commerce alléguées étaient devenues suffisamment connues au Canada à la date de la production de la déclaration d'opposition, nommément le 19 mars 2012, pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF); *Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst.) et *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[42] J'estime que les deuxième et troisième volets du motif d'opposition ne contiennent pas suffisamment d'allégations de faits pour que la Requérante y réponde. Par conséquent, les deux volets sont rejetés parce qu'ils n'ont pas été dûment plaidés. Autrement, ils sont rejetés parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

[43] Le quatrième et dernier volet du motif d'opposition est rejeté, parce que l'Opposante n'a produit aucune preuve à l'appui de ses allégations que la Marque est purement fonctionnelle ou qu'elle ne sert qu'à embellir et/ou décorer.

Examen du dernier motif d'opposition

[44] Le motif d'opposition qui reste à trancher allègue que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce OMEGA et Dessin de l'Opposante de l'enregistrement n° LMCDF5009.

[45] La date pertinente pour l'examen du motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 12(1)d) est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[46] Ayant exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire, je confirme que l'enregistrement n° LMCDF5009 est en règle. Comme l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, il reste à déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée de l'Opposante.

[47] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir vague. L'article 6(2) de la Loi porte que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce, lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[48] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, nommément : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321

(CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour un examen exhaustif des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion.]

[49] Dans *Masterpiece*, précitée, la Cour suprême du Canada a déclaré que le degré de ressemblance entre les marques, bien qu'il s'agisse du dernier facteur énoncé à l'article 6(5) de la Loi, est souvent susceptible d'avoir la plus grande incidence sur l'examen de la confusion; la Cour a donc décidé de commencer son analyse en examinant ce facteur. Par conséquent, je passe à l'examen des facteurs énoncés à l'article 6(5), en commençant par le degré de ressemblance entre les marques.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[50] D'emblée, je remarque que l'Opposante ne fait pas référence, dans son plaidoyer écrit comme dans ses observations, intentionnellement ou non, au sens des éléments qui forment sa marque de commerce. Cependant, l'Opposante n'a pas contesté les observations de la Requérante qu'OMEGA est un mot qui figure dans le dictionnaire et qui est souvent employé pour dénoter la limite ultime ou le jeu d'une série et que Ω est le symbole de la lettre grecque « oméga ».

[51] Comme je peux consulter les dictionnaires, je confirme que le *Canadian Oxford Dictionary* donne les définitions suivantes du mot « oméga » : [TRADUCTION
« 1. la dernière (24^e) lettre de l'alphabet grec (Ω , ω). 2. le dernier d'une série. »

[52] Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance entre des marques, il faille considérer les marques de commerce dans leur ensemble, et éviter de placer les marques côte à côte dans le but de les comparer et de relever des similitudes ou des différences entre leurs éléments constitutifs.

[53] Dans son examen du degré de ressemblance, la Cour suprême du Canada écrit dans *Masterpiece*, au paragraphe 62 : [TRADUCTION]
« La ressemblance est définie comme étant le rapport entre des objets de même espèce présentant des éléments identiques. Cette définition comprend l'idée de similitude; voir la définition de

"ressemblance" ». Au paragraphe 64, la Cour écrit que pour mesurer le degré de ressemblance, il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de celle-ci est particulièrement frappant ou unique.

[54] Pour les raisons qui suivent, j'estime que les marques de commerce ne se ressemblent pas et, par conséquent, j'estime que le facteur énoncé à l'article 6(5)e) favorise de façon significative la Requérante.

[55] J'estime que les marques de commerce diffèrent dans le son du fait que, en tant que dessin sans mot, la Marque n'est pas susceptible d'être prononcée, alors que la marque de commerce de l'Opposante serait prononcée comme « OMÉGA ».

[56] Cela dit, selon ce que je comprends des observations de l'Opposante, elle ne soutient pas que les marques de commerce se ressemblent dans le son. L'Opposante soutient plutôt qu'il y a une ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation et les idées qu'elles suggèrent. À cet égard, l'Opposante fait valoir que la Marque ressemble fortement au symbole Ω qui est l'élément dominant de sa marque de commerce. L'Opposante soutient aussi que, dans l'examen du degré de ressemblance entre les marques de commerce, la possibilité que la Marque soit vue à l'envers appuie une conclusion de probabilité de confusion.

[57] Pour mieux comprendre le point de vue de l'Opposante, bien qu'un peu long, j'estime qu'il est utile de reproduire les extraits suivants de son plaidoyer écrit :

[TRADUCTION]

32. Si la Requérante obtient l'enregistrement de la Marque en liaison avec les marchandises (4), elle pourra employer cette Marque à sa guise. Par exemple, la Marque pourrait se retrouver sur la partie supérieure d'une petite boîte qui contiendrait le bijou, la bague, les boucles d'oreille, le collier, la broche, les boutons de manchette ou la montre que mettrait en marché la requérante. Si la Marque de la requérante est effectivement présente sur le dessus de cette petite boîte, il ne serait pas facile pour le consommateur de déterminer si la Marque est à l'endroit ou à l'envers (puisque'il ne s'agit pas d'un mot ou encore d'un dessin facilement « reconnaissable »). Nous sommes d'avis qu'il s'agit d'une circonstance importante qui est, bien sûr, reliée à la circonstance du degré de ressemblance entre les marques que doit considérer le registraire.

33. *Le registraire a tenu compte d'un risque semblable dans la décision Levi Strauss & Co c Benetton Groupe Spa, 1997 CanLII15757 (CA TMOB) où le registraire a écrit ceci en ce qui concerne la question du degré de ressemblance entre les marques en cause dans cette affaire :*

En ce qui a trait à l'article 6(5)e) de la Loi, aucune des marques ne risque d'être prononcée et aucune ne suggère une idée en particulier. Cependant, j'estime qu'il existe un degré de ressemblance assez élevé entre elles. Les deux marques pourraient être caractérisées comme un dessin en forme d'arc double. Comme susmentionné par l'Opposante, lorsque la marque de la Requérante est renversée (comme ce serait possible sur une paire de jeans présentée dans un magasin), elle possède un degré de ressemblance assez élevé avec la marque de l'Opposante.

34. *Dans la mesure où il existe certaines circonstances où le consommateur ne pourra déterminer si la Marque de commerce de la requérante est présentée à l'endroit ou à l'envers, nous sommes d'avis que cela confirme la probabilité de confusion entre les marques des parties, considérant le degré de ressemblance entre celles-ci.*

[...]

36. *Nous sommes d'avis qu'il existe un haut degré de ressemblance entre les marques en cause puisqu'elles comprennent chacune un symbole très semblable. Dans le cas de la Marque, ce symbole est renversé. Toutefois, comme nous venons de l'expliquer, cette circonstance ne suffit pas du tout à éliminer la probabilité de confusion dans les circonstances, cette probabilité demeure.*

37. *Ainsi, au niveau de la présentation et des idées suggérées, les marques de parties ont un haut degré de ressemblance. Au niveau du son, la marque enregistrée de l'opposante comprend également le terme OMEGA; toutefois, puisque la Marque de la requérante reprend également un symbole très semblable, nous sommes d'avis que le degré de ressemblance entre les marques demeure important. Ce critère favorise l'opposante.*

[58] À l'appui de son observation qu'il ne serait pas facile pour un consommateur de déterminer si la Marque est présentée à l'endroit ou à l'envers, l'Opposante souligne l'exemple suivant d'emploi de la Marque trouvé en pièce C de l'affidavit de M^{me} Greaves, un exemple qui semble montrer la Marque affichée sur le côté d'une monture de lunettes optiques.



[59] En premier lieu, je reconnais que le registraire, dans *Levi Strauss & Co*, précitée, a tenu compte du fait que la marque du requérant puisse apparaître à l'envers sur une paire de jeans présentée dans un magasin de détail. Toutefois, la cause en l'espèce se distingue parce que la marque de commerce de l'Opposante n'est pas seulement un dessin. Elle comporte également un élément verbal.

[60] En fait, je ne suis pas d'accord avec l'Opposante que le symbole Ω est l'élément dominant de la marque de commerce de l'Opposante. En effet, considérant la marque de commerce de l'Opposante dans son ensemble, j'estime que le symbole et le mot OMEGA sont également dominants.

[61] L'observation de l'Opposante que la possibilité que la Marque soit vue à l'envers appuie une conclusion de probabilité de confusion me porte à revenir sur les décisions étrangères auxquelles fait référence la Requérante, en particulier celle de l'Office de la propriété intellectuelle de l'Australie dans laquelle la même observation aurait été faite par l'Opposante.

[62] L'agent d'audience des audiences de marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle de l'Australie a conclu qu'il y avait des différences importantes entre les marques de commerce des parties, même si la Marque était considérée d'un point de vue différent, soit à l'envers. Je remarque particulièrement les conclusions et observations suivantes de l'agent d'audience :

[TRADUCTION]

22. Le symbole employé par l'opposant est le symbole bien connu de la dernière lettre de l'alphabet grec, oméga. Il est de forme circulaire, ce qui souligne davantage l'emploi du mot OMEGA par l'opposant dans sa marque de commerce. [...]. Même si

l'on tient compte de la possibilité que la marque de commerce du requérant sur une montre puisse être vue à l'envers, ce n'est clairement pas le symbole oméga. Ce n'est pas le symbole de quoi que ce soit de connu, selon moi. Plutôt, dans son orientation correcte, la marque ressemble à une lettre U stylisée.

[63] Non seulement je suis d'accord avec les observations susmentionnées, mais j'estime qu'elles s'appliquent à la cause en l'espèce. [Voir, par analogie, *Vincor International IBC Inc c Oenoforos AB*, 2011 COMC 93 (CanLII) dans laquelle le membre Robitaille était d'accord avec l'examen effectué par la Division d'opposition de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) et par la quatrième chambre de recours de l'OHMI en ce qui concerne le degré de ressemblance entre les marques de commerce et n'a vu aucune raison de conclure différemment].

[64] Finalement, après avoir fait mon propre examen du degré de ressemblance entre la Marque et la marque de commerce OMEGA et Dessin de l'Opposante, j'estime qu'il existe des différences importantes entre les marques de commerce, même s'il y a une possibilité que la Marque soit vue à l'envers.

Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[65] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'examen général du facteur énoncé à l'article 6(5)a), lequel s'attarde à la combinaison des caractéristiques distinctives inhérentes ou acquises attribuées aux marques de commerce des parties, favorise la Requérante.

[66] Les marques des deux parties possèdent un certain caractère distinctif inhérent puisqu'elles ne sont ni descriptives ni suggestives de leurs produits respectifs. Cependant, j'estime que le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce de l'Opposante est plus faible que celui de la Marque. En effet, la Marque consiste en un dessin plutôt unique tandis que la marque de commerce de l'Opposante consiste en un mot du dictionnaire et une lettre grecque représentant le mot « oméga ».

[67] De plus, il n'y a aucune preuve permettant de conclure que la marque de commerce de l'Opposante est devenue connue dans une quelconque mesure au Canada. La simple existence de

l'enregistrement de l'Opposante n'établit qu'un emploi minimal et ne permet pas de conclure à un emploi significatif et continu de la marque de commerce [voir *Entre Computer Centers, Inc c Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)].

[68] Comparativement, même si l'Opposante soutient à juste titre que la preuve comme produite par M^{me} Greaves ne permet pas de conclure de la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue en liaison avec les Produits opposés, la preuve est clairement suffisante pour conclure que la Marque est devenue connue dans une mesure importante au Canada en liaison avec des vêtements de mode.

[69] Je ne suis pas d'accord avec la suggestion de l'Opposante que la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue au Canada en liaison avec les vêtements de mode n'est pas pertinente, particulièrement parce qu'on peut soutenir qu'il y a un lien entre les Produits opposés et les vêtements de mode. En effet, comme déclaré par le membre Robitaille dans *Emilio Pucci International BV c El Corte Ingles, SA*, 2011 COMC 32 (COMC) au paragraphe 57 :

[TRADUCTION]

« Il est possible d'avancer que [... des bijoux...] peuvent, dans une certaine mesure, être considérés comme des "vêtements" ou des accessoires de "mode". Des bijoux, des bijoux de fantaisie et des montres, plus particulièrement, sont des articles décoratifs qui s'ajoutent aux vêtements et les complètent. »

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[70] On peut comprendre qu'il puisse être difficile pour l'Opposante de produire une preuve d'emploi de sa marque de commerce puisque sa plus ancienne date de premier emploi revendiquée remonte à 1895. Toutefois, il demeure que l'Opposante n'a produit aucune preuve d'emploi de sa marque de commerce au Canada en aucun moment.

[71] En ce qui concerne la Marque, une demande d'enregistrement a été produite en liaison avec les Produits opposés sur la base d'un emploi projeté au Canada. De plus, même si le témoignage de M^{me} Greaves indique que l'emploi de la Marque a commencé en liaison avec des colliers, il n'y a aucune indication claire de date de premier emploi. Néanmoins, la preuve de la

Requérante établit que la Marque a été employée au Canada pendant plusieurs années en liaison avec des vêtements de mode, ce qui, selon moi, appuie la cause de la Requérante.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce

[72] Ce sont les états déclaratifs des produits de la demande d'enregistrement de la Marque et des produits de l'enregistrement de l'Opposante qui doivent être considérés pour l'examen des facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d), au en vertu du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) [voir *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); et *Miss Universe, Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].

[73] L'état déclaratif des produits de l'enregistrement et les Produits opposés comprennent des [TRADUCTION] « montres ». Également, j'estime que l'observation de l'Opposante que les Produits opposés composés de bijoux recouper les produits visés par l'enregistrement « ...*toutes fournitures et parties détachées employées dans ... la bijouterie...* » n'est pas sans mérite.

[74] En ce qui concerne la nature du commerce, la preuve de la Requérante indique que les produits en liaison avec la Marque, ce qui inclurait les Produits opposés, sont vendus par l'entremise des magasins de marque qui appartiennent à la Requérante ou sont exploités par cette dernière, par l'entremise du site web de la Requérante, ainsi que par l'entremise de détaillants tiers.

[75] L'Opposante n'a produit aucune preuve en ce qui concerne les voies de commercialisation de ses produits visés par l'enregistrement. De plus, même si l'enregistrement de l'Opposante ne comprend aucune restriction en ce qui concerne les marchés de distribution de ses produits visés par l'enregistrement, en l'espèce, il semble peu probable que les produits de l'Opposante soient disponibles dans les magasins de la Requérante ou soient vendus par l'entremise du site web de la Requérante. Cependant, dans la mesure selon laquelle les produits de la Requérante sont également vendus par des détaillants tiers, il me semble qu'il pourrait y avoir un recoupement de la nature du commerce.

[76] Quoi qu'il en soit, lorsqu'il s'agit de déterminer la probabilité de confusion, il n'est pas nécessaire de démontrer que les produits des parties sont vendus dans les mêmes points de vente, le simple fait que les parties aient la possibilité de le faire suffit [voir *Cartier Men's Shops Ltd c Cartier Inc* (1981), 58 CPR (2d) 68 (CF 1^{re} inst.)].

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[77] Il incombe à la Requérante de montrer qu'en date d'aujourd'hui la Marque en liaison avec les Produits opposés n'est pas raisonnablement susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce OMEGA et Dessin déposée de l'Opposante. Cela signifie que la Requérante doit prouver que l'absence de confusion est plus probable que son existence. L'article 6(2) de la Loi ne porte pas sur la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais sur la confusion quant à la source des produits ou des services.

[78] Comme susmentionné, la Cour suprême du Canada a déclaré dans *Masterpiece*, précitée, que le degré de ressemblance entre les marques est souvent susceptible d'avoir la plus grande incidence sur l'examen de la confusion. La Cour a également déclaré :

[TRADUCTION]

[49] ... 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. Les autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires.

[79] En appliquant le test en matière de confusion, j'ai considéré qu'il s'agissait d'une question de première impression et de souvenir vague. Même si la Requérante est favorisée par l'examen global des facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d) en ce qui concerne les Produits opposés, je n'estime pas que ces facteurs soient importants en l'espèce.

[80] En effet, après avoir examiné tous les facteurs énoncés à l'article 6(5) de la Loi, en particulier l'absence de ressemblance entre les marques de commerce et la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue au Canada en liaison avec les vêtements de mode, je suis convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau d'établir que la Marque en liaison avec les Produits opposés ne risque raisonnablement pas de créer de la confusion avec la marque de commerce OMEGA et Dessin de l'Opposante.

[81] J'aimerais ajouter que j'estime que le degré de ressemblance entre les marques de commerce a la plus grande incidence pour le test en matière de confusion en l'espèce. Par conséquent, comme j'ai conclu que les marques de commerce ne se ressemblent pas, même si je n'avais pas tenu compte du caractère distinctif acquis de la Marque au Canada en liaison avec les vêtements de mode, la conclusion globale en l'espèce aurait été la même.

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

Décision

[83] Ayant rejeté chaque motif d'opposition, et conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition au titre de l'article 38(8) de la Loi.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

Annexe A

États déclaratifs des produits et des services et revendications de la demande d'enregistrement

n° 1,409,837(1)

PRODUITS :

[TRADUCTION]

(1) Produits de soins du corps et de beauté, nommément gel douche, gel de bain, parfumerie, eau de Cologne, huiles de bain, lotions après-rasage, déodorants, eau de toilette, eau de parfum, lotions et crèmes pour le corps ainsi que produits de soins de la peau non médicamenteux.

(2) Articles de lunetterie, nommément montures de lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes, lunettes, étuis à lunettes optiques, montures de lunettes optiques, verres de lunettes optiques, lunettes optiques, lunettes de soleil ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(3) Articles en cuir et en similicuir, nommément portefeuilles, étuis, étuis porte-clés, sacs, nommément sacs court-séjour, bagages, sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie et pochettes.

(4) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux, bracelets, épinglettes, bagues, boucles d'oreilles, colliers, broches, boutons de manchette, pendentifs, bracelets de cheville, pierres précieuses et montres.

SERVICES :

[TRADUCTION]

(1) Publicité et promotion des produits et des services de tiers offerts par correspondance électronique et par Internet; services de publicité, de marketing et de promotion des ventes à la télévision et par publipostage pour les produits et les services de tiers; services d'achat à domicile offrant divers produits dans les domaines suivants : produits de soins personnels, articles de toilette, cosmétiques, parfums, sacs, articles en cuir et en similicuir, articles de lunetterie et bijoux, par la télévision; services de vente par correspondance et par catalogue de divers produits dans les domaines suivants : produits de soins personnels, articles de toilette, cosmétiques, parfums, sacs, articles en cuir et en similicuir, articles de lunetterie et bijoux, sur un réseau informatique mondial; services de vente au détail, nommément services de magasin de détail dans les domaines suivants : produits de soins personnels, articles de toilette, cosmétiques, parfums, sacs, articles en cuir et en similicuir, articles de lunetterie et bijoux; services de vente au détail en ligne, nommément services de magasin à rayons en ligne; publicité des produits et des services de tiers sur un réseau informatique mondial; gestion des affaires; administration des affaires

REVENDICATIONS :

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 novembre 2008 en liaison avec les produits (1).

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2009 en liaison avec les produits (2).

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2008 en liaison avec les produits (3).

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 mai 2005 en liaison avec les services.

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4).

Annexe B

Résumé des motifs d'opposition – limités aux Produits opposés

1. Au sens de l'article 38(2)*a*) de la Loi, la demande ne respecte pas les dispositions de l'article 30 de la Loi. Plus particulièrement :
 - 1.1 À la date de production de la demande, la Requérante employait, ou avait employé, la Marque au Canada avec tous ou certains des Produits en opposition, ce qui est contraire à l'article 30*e*) de la Loi.
 - 1.2 La marque de commerce dont l'emploi est projeté n'est pas la Marque, ce qui est contraire à l'article 30*e*) de la Loi.
 - 1.3 Subsidiairement ou cumulativement, la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque au Canada elle-même ou par l'entremise d'un licencié, ou elle-même et par l'entremise d'un licencié, ce qui est contraire à l'article 30*e*) de la Loi.
 - 1.4 La Marque n'est pas une marque de commerce parce qu'elle est purement fonctionnelle; elle ne sert qu'à embellir ou décorer les Produits opposés, ce qui est contraire à l'article 30*e*) de la Loi.
 - 1.5 La Requérante a fait la fausse déclaration qu'elle a le droit d'employer la Marque au Canada en raison des allégations contenues dans la déclaration d'opposition, notamment la connaissance qu'a la Requérante des droits de l'Opposante, ce qui est contraire à l'article 30*i*) de la Loi, en particulier pour les raisons suivantes :
 - 1.5.1 l'emploi de la Marque porte atteinte aux droits de l'Opposante;
 - 1.5.2 l'emploi de la Marque est contraire aux dispositions de l'article 22 de la Loi;
 - 1.5.3 l'adoption et l'emploi de la Marque sont contraires à l'article 7*b*) de la Loi.
 - 1.6 La Requérante n'est pas une « personne » au sens de la Loi.
2. Au sens de l'article 38(2)*b*) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)*d*) de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce OMEGA et Dessin de l'enregistrement n° LMCDF5009 de l'Opposante pour les produits suivants :

(1) Montres et boîtes pour montres; (2) Chaînes de montres, outils et accessoires ainsi que toutes fournitures et parties détachées employées dans l'horlogerie et la bijouterie y soient incluses; (3) Étuis et emballages, nommément : contenant sous forme de housses en tissus et boîte; compteurs et chronographes qui servent au chronométrage sportif; et appareils techniques et scientifiques pour l'électricité, l'optique, la télégraphie, le cinéma, la radio, la téléphonie, la télégraphie, nommément : les cellules photo-électriques, portails à contact, compteurs enregistreurs sur bande de papier, pistolets de start à contacts électriques.

3. Au sens de l'article 38(2)c) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16 de la Loi.

3.1 Contrairement à l'article 16(3)a) de la Loi, à la date pertinente, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante, illustrées ci-dessous, qui ont été employées ou révélées antérieurement au Canada en liaison avec les produits susmentionnés.

-  OMEGA ou toute variante;
-  ou toute variante.

3.2 Contrairement au paragraphe d'introduction de l'article 16(3) de la Loi :

- 3.2.1 la demande ne respecte pas l'article 30 de la Loi;
- 3.2.2 la Marque n'est pas basée sur un emploi projeté, mais plutôt sur un emploi;
- 3.2.3 la Marque n'est pas une marque de commerce;
- 3.2.4 La Requérante n'est pas une « personne ».

4. Au sens de l'article 38(2)d) de la Loi, la Marque n'est pas distinctive en vertu de l'article 2 de la Loi, puisque :

- 4.1 La Marque ne distingue pas les Produits opposés des produits et services de tiers, incluant les produits de l'Opposante.
- 4.2 La Requérante a autorisé des tiers à employer la Marque au Canada hors du cadre de l'emploi sous licence prévu par l'article 50 de la Loi.

- 4.3 À la suite du transfert de la Marque, plus d'une personne avait des droits à l'emploi de la Marque et ont exercé ces droits, ce qui est contraire à l'article 48(2) de la Loi.
- 4.4 La Marque est purement fonctionnelle ou elle ne sert qu'à embellir et/ou décorer les Produits opposés.