

## TRANSLATION/TRADUCTION



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

Référence : 2010 COMC 129  
Date de la décision : 2010-08-26

**DANS L’AFFAIRE DE L’ OPPOSITION  
produite par Advance Magazine  
Publishers Inc. à l’encontre de la  
demande d’enregistrement n° 1214458  
pour la marque de commerce Dessin EN  
VOGUE au nom de en Vogue Sculptured  
Nail Systems Inc.**

[1] Le 23 avril 2004, en Vogue Sculptured Nail Systems Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce Dessin EN VOGUE (la Marque), illustrée ci-dessous; la demande est fondée sur l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec des marchandises depuis aussi tôt que l’année 2000.

[2] La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 31 août 2005.

[3] Le 1<sup>er</sup> mai 2006, Advance Magazine Publishers Inc. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition. De façon générale, les motifs d’opposition sont les suivants : i) la Marque n’est pas enregistrable, au regard de l’alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi); ii) la Requérante n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement de la Marque, aux termes des alinéas 16(1)a) et 16(1)b) de la Loi; iii) la Marque n’est pas distinctive et n’est pas susceptible de distinguer les marchandises de la Requérante;

iv) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la Loi. Au soutien des motifs d'opposition concernant l'enregistrabilité et l'absence de droit à l'enregistrement, l'Opposante allègue dans sa déclaration d'opposition qu'elle est propriétaire de dix-sept enregistrements et de quatre demandes d'enregistrement de marques de commerce qui consistent dans le mot VOGUE ou qui incluent ce mot, et elle invoque l'emploi antérieur de ces marques de commerce. L'Opposante déclare que ses marques de commerce sont [TRADUCTION] « très connues et célèbres au Canada en liaison avec les marchandises et services pour lesquels elles sont enregistrées ou font l'objet d'une demande, et avec des marchandises et services connexes ».

[4] Le 18 septembre 2006, la Requérente a produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie essentiellement chacune des allégations formulées dans la déclaration d'opposition.

[5] Conformément à l'article 41 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 (le Règlement), l'Opposante a produit l'affidavit souscrit par Elenita Anastacio le 17 octobre 2006, auquel étaient jointes les pièces A à C. Madame Anastacio, recherchiste en marques de commerce qui travaille au sein du cabinet représentant l'Opposante, n'a pas été contre-interrogée par la Requérente.

[6] Conformément à l'article 42 du Règlement, la Requérente a produit l'affidavit souscrit par Arlene Janis Trapp le 14 juin 2007, auquel étaient jointes les pièces A à W, et l'affidavit souscrit par Karen E. Thomson le 18 juin 2007 ainsi que les pièces à l'appui A à D. Madame Trapp est présidente de la Requérente depuis la constitution de celle-ci en personne morale le 12 décembre 1996. Madame Thomson, recherchiste en marques de commerce depuis plus de 30 ans, travaille depuis environ 22 ans pour le cabinet qui représente la Requérente. Les deux déposantes ont été contre-interrogées par l'Opposante. Cette dernière a produit les transcriptions des contre-interrogatoires le 19 février 2008. Les réponses aux engagements pris durant les contre-interrogatoires de M<sup>mes</sup> Trapp et Thomson ont été produites par la Requérente le 19 avril 2008.

[7] Seule la Requérente a produit un plaidoyer écrit. Chacune des deux parties était représentée à l'audience tenue en l'espèce.

[8] La demande ayant été modifiée au cours de la procédure d'opposition (la demande modifiée a été produite le 4 mars 2008, et le registraire l'a acceptée le 1<sup>er</sup> avril 2008), l'état déclaratif des marchandises dans la demande au dossier est le suivant :

Produits chimiques utilisés dans l'industrie et en photographie, en particulier gel durcissant à la lumière; adhésifs à usage industriel; adhésifs pour ongles artificiels; produits pour le soin des ongles, nommément faux ongles, ongles artificiels et colle sous forme de trousse, limes d'émeri, tous pour le soin des ongles; préparations de soins des ongles, nommément gels pour ongles à appliquer au pinceau, gels durcissants pour les ongles; dissolvants de vernis à ongles, ongles artificiels, adhésifs pour ongles; nettoyants pour pinceaux à ongles, formes d'ongles; brosses à poussière; appareil d'éclairage, nommément lampes UV (non pour fins médicales).

#### Remarque préliminaire

[9] Le paragraphe 44(4) du Règlement prévoit que « tout document ou matériel que s'est engagée à fournir la partie pour le compte de laquelle l'auteur de l'affidavit ou de la déclaration solennelle subit le contre-interrogatoire, sont produits au bureau du registraire par la partie qui procède au contre-interrogatoire, dans le délai fixé par le registraire ». Aussi, à l'audience, ai-je fait observer aux parties que les réponses aux engagements pris durant les contre-interrogatoires de M<sup>mes</sup> Trapp et Thompson auraient dû être produits par l'Opposante, non par la Requérante. L'Opposante a déclaré qu'elle ne s'opposait pas à ce que la Requérante produise les réponses au bureau du registraire. Étant donné les faits particuliers de l'espèce, et comme je l'ai indiqué à l'audience, j'accepte les réponses aux engagements comme faisant partie du dossier de la présente procédure d'opposition.

#### Le fardeau de la preuve

[10] Il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante a le fardeau initial de produire une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels s'appuie chacun de ses motifs d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 298].

## Les dates pertinentes

[11] Les dates pertinentes pour l'examen des motifs d'opposition sont les suivantes :

- alinéa 38(2)a/art. 30 – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.)];
- alinéa 38(2)b/alinéa 12(1)d – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Le registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];
- alinéa 38(2)c/alinéas 16(1)a) et b) – la date de premier emploi alléguée dans la demande [voir le paragraphe 16(1)];
- alinéa 38(2)d/absence de caractère distinctif – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

## L'analyse des motifs d'opposition

[12] J'analyserai les motifs d'opposition au regard de la preuve au dossier, quoique je ne le ferai pas nécessairement dans l'ordre dans lequel ils ont été soulevés dans la déclaration d'opposition. Je ne me reporterai aux contre-interrogatoires de M<sup>mes</sup> Trapp et Thomson que dans la mesure où ils sont pertinents pour mon analyse de la preuve et des arguments des parties.

## L'enregistrabilité, au regard de l'alinéa 12(1)d) de la Loi

[13] Je remarque en premier lieu que six enregistrements de marques de commerce mentionnés dans la déclaration d'opposition ont été répertoriés deux fois dans l'acte de procédure. Deuxièmement, à la lumière du plaidoyer écrit de la Requêteuse, il s'avère que celle-ci a accepté la mention de l'enregistrement n° UCA19676, dans la déclaration d'opposition, comme étant une référence à l'enregistrement n° LMCDF19676. Troisièmement, contrairement à ce que prétend la Requêteuse dans son plaidoyer écrit, l'Opposante n'a pas allégué être propriétaire de l'enregistrement n° LMC641823 pour la marque de commerce TEEN VOGUE dans la déclaration d'opposition; elle a seulement indiqué être propriétaire de la demande

correspondante n° 1199858 et n'a pas demandé l'autorisation de modifier l'acte de procédure pour pouvoir invoquer cet enregistrement.

[14] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition relatif à l'enregistrabilité est fondé sur l'allégation de confusion avec les enregistrements afférents aux marques de commerce suivantes (les Enregistrements VOGUE) :

<u>N° d'enregistrement</u>	<u>Marque de commerce</u>
UCA4268	VOGUE
LMCDF42009	VOGUE
LMCDF19676	<b>VOGUE</b>
LMC346637	VOGUE CAREER
LMC388687	VOGUE DECORATION
LMC468713	
LMC398729	VOGUE HOMBRE
LMC576133	VOGUE
LMC561966	
LMC576327	VOGUE HOMBRE
LMC595505	VOGUE HOMMES INTERNATIONAL MODE

[15] L'ensemble des détails relatifs aux Enregistrements VOGUE, téléchargés depuis le *CD Name Search* de la base de données sur les marques de commerce canadiennes, forme la pièce A de l'affidavit de M<sup>me</sup> Anastascio. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire conféré au registraire de vérifier que les Enregistrements VOGUE sont en règle à ce jour. Je confirme que ces enregistrements figurent au registre, à l'exception de l'enregistrement n° LMC398729 pour la marque de commerce VOGUE HOMBRE, qui a été radié le 10 janvier 2008. Je rejette en conséquence le motif d'opposition concernant l'enregistrabilité dans la mesure où il est fondé sur

l'enregistrement n° LMC398729. L'Opposante ayant satisfait à son fardeau de preuve initial à l'égard des autres Enregistrements VOGUE, il incombe à la Requérente de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause.

[16] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit 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 marchandises liées à ces marques sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[17] Dans l'application du test relatif à la confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles précisées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : 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 marchandises, de services ou d'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. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids égal à chacun de ces facteurs [voir, généralement, l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.) [*Mattel*]].

[18] À mon avis, les marques de commerce VOGUE qui servent le mieux la thèse de l'Opposante sont le mot servant de marque et les dessins-marques correspondant aux enregistrements n°s UCA4268, LMCDF42009, LMCDF19676, LMC561966 et LMC576133, à l'égard des marchandises et services suivants :

N°  
d'enregistrement

Marchandises ou services

UCA4268

Marchandises : [TRADUCTION] Magazines et autres publications semblables.

LMCDF42009	<u>Marchandises</u> : [TRADUCTION] Patrons.
LMCDF19676	<u>Marchandises</u> : [TRADUCTION] Revue spécialisée.
LMC561966	<u>Marchandises</u> : Publications imprimées, notamment revues, livres et périodiques. <u>Services</u> : Services d'Internet, notamment fourniture d'information sur la mode et le style au moyen d'Internet.
LMC576133	<u>Services</u> : Magazines et publications en ligne distribués sous forme électronique au moyen de l'Internet; exploitation d'un site Web de l'Internet qui permet aux consommateurs de souscrire à des magazines de consommateurs et permet aux annonceurs de promouvoir leurs biens et services au moyen de l'Internet.

[19] La décision relative à la confusion entre la Marque et ces cinq marques déposées emportera décision quant au motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité pour ce qui est du reste des Enregistrements VOGUE. À moins d'indication contraire, toute mention des Marques VOGUE, tout au long de mon évaluation des circonstances de l'espèce, renverra collectivement au mot VOGUE servant de marque et aux dessins-marques VOGUE susmentionnés.

[20] Avant de procéder à l'évaluation des circonstances de l'espèce, je traiterai dès maintenant des arguments soulevés par l'Opposante dans ses observations de vive voix à propos de la notoriété de ses Marques VOGUE. L'Opposante soutient plus particulièrement que puisque la célébrité de ses Marques VOGUE a été reconnue par la jurisprudence, je suis tenue de conclure que ces marques sont connues et célèbres au Canada. Je ne partage pas l'avis de l'Opposante. Les décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce et de la Cour fédérale sur lesquelles s'est appuyée l'Opposante dans ses observations de vive voix peuvent être distinguées de l'espèce; dans toutes ces affaires, la preuve étayait l'emploi des marques de commerce de l'Opposante, alors qu'aucune preuve de cette nature n'a été présentée en l'espèce. En fait, l'Opposante a choisi de ne produire aucun élément de preuve concernant l'emploi ou la promotion de ses Marques VOGUE. L'Opposante ne peut pas se fonder sur une preuve qui n'est pas au dossier en l'espèce pour prétendre que ses Marques VOGUE sont célèbres. La seule existence des enregistrements de l'Opposante me permet tout au plus de présumer qu'il y a eu un

emploi *de minimis* des Marques VOGUE au Canada [voir *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1992), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)].

[21] J'ajouterai que même si l'Opposante avait raison de soutenir qu'elle peut invoquer la jurisprudence pour étayer la célébrité de ses Marques Vogue, il n'en faudrait pas moins évaluer toutes les circonstances de l'espèce. Ainsi que la Cour a fait observer dans l'arrêt *Mattel*, au paragraphe 72 : « ... [U]ne différence entre les marchandises ou les services n'est pas fatale, mais la notoriété de la marque de commerce n'est pas décisive non plus. Il faut juger chaque situation en considérant l'ensemble de son contexte factuel. »

*Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues*

[22] Le mot « vogue » est un mot courant tant dans la langue française que dans la langue anglaise. Bien que M<sup>me</sup> Thompson ait fourni des définitions du mot « vogue » tirées de dictionnaires anglais répertoriés à *www.onelook.com* [pièce D], j'ai moi-même consulté le *Oxford Canadian Dictionary*, lequel donne du mot « vogue » la définition suivante : [TRADUCTION] « (Précédé de l'article *la*) la mode qui a cours » ou « tendance ou emploi populaire ». La même signification est donnée au mot « vogue » dans la langue française (dictionnaire *Le Petit Robert*). Je signale également que la Marque est une expression française qui signifie « à la mode » (« *fashionable* » en anglais).

[23] Malgré la signification de l'expression « en vogue », la Marque ne décrit pas les marchandises de la Requérante, et elle possède de ce fait un certain caractère distinctif inhérent. L'élément graphique de la Marque n'ajoute pas à son caractère distinctif inhérent, car la cursive de fantaisie et la police utilisées font partie intégrante des mots constituant la Marque [voir *Canadian Jewish Review Ltd. c. The Registrar of Trade Marks* (1961), 37 C.P.R. 89 (C. de l'É.)].

[24] De même, le mot « vogue » ne décrit pas les marchandises ou services enregistrés de l'Opposante. Dans son plaidoyer écrit, la Requérante avance que les Marques VOGUE [TRADUCTION] « ne présentent dans l'ensemble qu'un très faible caractère distinctif inhérent, les marques de commerce suggérant que le contenu des publications imprimées ou diffusées en ligne ont trait à la mode, au style ou à la beauté ». La Requérante plaide en outre que [TRADUCTION] « l'absence de caractère distinctif inhérent lié à l'emploi que fait l'Opposante du mot VOGUE en

liaison avec des marchandises se rapportant à la mode a été relevée dans plusieurs décisions », notamment dans *Advance Magazine Publishers Inc. c. 412233 Ontario Inc.* (2002), 24 C.P.R. (4th) 96 (C.O.M.C.), et dans *Advance Magazine Publishers Inc. c. Reitmans (Canada) Inc.* (1997), 79 C.P.R. (3d) 341 (C.O.M.C.). Je ferai remarquer que dans ces deux affaires, il semble que des éléments de preuve sur le contenu des publications liées aux marques de commerce de l'Opposante aient été fournis au registraire. Je ne dispose pas d'une telle preuve en l'espèce, et chaque affaire doit être décidée en fonction des faits qui lui sont propres. Cela dit, l'état déclaratif des services de l'enregistrement n° LMC561966 fait bien état de la « fourniture d'information sur la mode et le style au moyen d'Internet ».

[25] Là encore, comme la cursive de fantaisie et la police utilisées font partie intégrante du mot, je conclus que l'élément graphique de la marque portant le numéro d'enregistrement LMCDF19676 n'ajoute pas à son caractère distinctif inhérent. J'estime également que l'élément graphique de la marque qui porte le numéro d'enregistrement LMC561966 n'est pas suffisamment marqué pour en accroître le caractère distinctif inhérent.

[26] En définitive, je suis d'avis que le caractère distinctif inhérent de la Marque et celui des Marques VOGUE sont à peu près équivalents, même si l'on peut soutenir que le caractère distinctif inhérent des marques de commerce de l'Opposante enregistrées respectivement sous les numéros LMC561966 à l'égard de « services d'Internet, nommément fourniture d'information sur la mode et le style au moyen d'Internet » et LMCDF42009 à l'égard de [TRADUCTION] « patrons », est plus faible que celui de la Marque.

[27] Comme il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en la faisant connaître au Canada par la promotion ou l'usage, j'examinerai maintenant la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues. Je tiens à préciser qu'à moins d'indication contraire, je ne traiterai pas de la preuve soumise par la Requérante relativement aux autres pays, car j'estime que cette preuve est de peu d'utilité pour déterminer la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue au Canada.

[28] Madame Trapp décrit la Requérante comme une société qui fabrique et distribue des articles en résine de polymère pour la mise en valeur des ongles, et des produits connexes [paragraphe 2]. Au paragraphe 3 de son affidavit, M<sup>me</sup> Trapp déclare que le premier produit a été

lancé en 1997 dans la région de Vancouver par l'intermédiaire d'un distributeur, Cosmétique International Beauty Supply & School (Cosmétique), que la Requérante a acquis plus tard vers 2002. La Requérante [TRADUCTION] « a continué de distribuer des produits portant la Marque par l'intermédiaire de Cosmétique, tout en ajoutant de nouveaux distributeurs canadiens à son réseau ». Madame Trapp précise ensuite que [TRADUCTION] « simultanément, la Requérante a aussi commencé à vendre ses produits à des distributeurs dans d'autres provinces ». Il ressort du contre-interrogatoire de M<sup>me</sup> Trapp que Cosmétique n'était pas le seul distributeur des articles de mise en valeur des ongles et produits connexes de la Requérante avant 2002; celle-ci avait aussi des distributeurs à Winnipeg et à Montréal et elle vendait elle-même ses produits à l'extérieur de Vancouver [Q122 à Q133]. Une liste de distributeurs [TRADUCTION] « établis un peu partout au Canada » est jointe à titre de pièce H à l'affidavit de M<sup>me</sup> Trapp. Je souligne qu'une liste de distributeurs est dressée pour chaque année entre 2001 et 2007. Des exemplaires expurgés d'ententes conclues entre la Requérante et des distributeurs ont été fournis en réponse aux engagements pris au cours du contre-interrogatoire de M<sup>me</sup> Trapp [Q158, Q166]. La Requérante fait valoir avec justesse qu'il ressort de sa preuve que les ententes entre la Requérante et ses distributeurs sont clairement des ententes de distribution. Puisque l'emploi d'une marque de commerce par un distributeur est attribué au propriétaire de la marque, les dispositions du paragraphe 50(1) de la Loi ne sont pas pertinentes en l'espèce.

[29] Madame Trapp a joint à son affidavit, comme pièce I, une liste de [TRADUCTION] « salons d'esthétique et de centres de formation qui utilisent des produits arborant » la Marque. Je remarque qu'une liste de [TRADUCTION] « centres de formation ou écoles » est présentée pour chaque année entre 2001 et 2007.

[30] Madame Trapp a aussi soumis des images de contenants et d'emballages de produits [pièces F-1 à F-4] et des contenants [pièce G] arborant la Marque, à titre d'exemples d'emploi de la Marque en liaison avec des produits de mise en valeur des ongles et des produits connexes. Elle déclare notamment que les échantillons produits comme pièce G sont représentatifs de l'emploi que fait la Requérante de la Marque depuis 2000.

[31] Selon la ventilation annuelle incluse dans l'affidavit de M<sup>me</sup> Trapp [paragraphe 12], le chiffre d'affaires approximatif de la Requérante au Canada pour la vente de produits portant la

Marque totalise 4 830 000 \$ à compter de l'année 2000 jusqu'à la date de l'affidavit. Par l'intermédiaire de l'affidavit de M<sup>me</sup> Trapp [pièce J] et du contre-interrogatoire de celle-ci [Q111, réponse à un engagement], la Requérente a produit des échantillons de factures établies par la Requérente entre 1998 et 2007 et qui sont représentatives de la vente des marchandises liées à la Marque.

[32] Au paragraphe 14 de son affidavit, M<sup>me</sup> Trapp affirme que la Requérente [TRADUCTION] « a beaucoup annoncé et continue d'annoncer ses produits de mise en valeur des ongles et produits connexes soit elle-même, soit par l'intermédiaire de ses distributeurs, soit par l'intermédiaire des divers centres de formation qui utilisent des produits » portant la Marque, et [TRADUCTION] « d'offrir des services de mise en valeur des ongles dispensés par des techniciens titulaires d'un permis ». Elle précise que depuis 2000, la Requérente [TRADUCTION] « a dépensé au moins 300 000 \$ pour la publicité (annonces imprimées, affichage de bannières électroniques dans des sites Web tels que [www.beautytech.com](http://www.beautytech.com)) et la promotion (notamment au moyen de la représentation à des salons professionnels) de produits de mise en valeur des ongles et de produits connexes au Canada ».

[33] Au paragraphe 15 de son affidavit, M<sup>me</sup> Trapp déclare que la Requérente distribue [TRADUCTION] « à tous ses distributeurs canadiens, un catalogue à partir duquel ceux-ci peuvent commander des produits qu'ils revendront dans leurs centres de distribution ». La déposante produit, comme pièce K, une [TRADUCTION] « version imprimée du catalogue [de la Requérente] dans laquelle on peut voir différents produits de mise en valeur des ongles et produits connexes » arborant la Marque. Elle précise que la pièce K est représentative des [TRADUCTION] « catalogues » distribués par la Requérente à ses distributeurs et vendeurs depuis 2000. À toutes fins utiles, je signale qu'au cours du contre-interrogatoire de M<sup>me</sup> Trapp, l'avocat de l'Opposante a fait remarquer à juste titre que la pièce K n'est pas un catalogue. Il s'agit plutôt d'une chemise contenant des encarts ou des brochures, selon le cas [Q212 à Q215, Q239 à Q234].

[34] Selon l'affidavit et le contre-interrogatoire de M<sup>me</sup> Trapp, la Requérente participe à des salons professionnels depuis 2000 pour promouvoir les marchandises liées à la Marque. Madame Trapp a fourni une liste des salons professionnels auxquels la Requérente a pris part à titre d'exposant entre 2002 et 2007 [paragraphe 19]. Je constate que si tous les salons

professionnels répertoriés dans la liste n'ont pas été tenus au Canada, certains y ont clairement eu lieu. En réponse à un engagement, la Requérante a indiqué qu'elle n'avait pas réussi à trouver [TRADUCTION] « tous les dossiers relatifs aux salons professionnels pour les années 2000 à 2002 », mais elle présente des extraits de la brochure préparée pour le salon professionnel Esthétique Spa International qui a eu lieu à Vancouver en 2002 [Q233]. Durant son contre-interrogatoire, M<sup>me</sup> Trapp a affirmé que la Requérante participe depuis 1997 à un certain nombre de salons professionnels qui reviennent chaque année, bien que ceux-ci ne soient pas précisément identifiés dans son affidavit [Q225 à Q227].

[35] L'affidavit et le contre-interrogatoire de M<sup>me</sup> Trapp indiquent en outre que la Requérante exploite un site Web dont l'adresse est *www.envoguenails.com*, à l'intention de ses clients canadiens. Ce site Web a remplacé le site Web que tenait la Requérante initialement, *www.envogue.com* [paragraphe 17, Q4]. La déposante produit des pages du site Web [pièce M], notamment des pages des différentes versions du site Web en place durant les années 2000 à 2006 [pièces M-1 à M-7]. Des pages extraites du site Web en date du 29 septembre 2000 ont été produites en réponse à un engagement [Q224]. Les pages du site Web montrent des images de produits, de contenants et d'emballages arborant la Marque. Même si j'accepte que l'affidavit et le contre-interrogatoire de M<sup>me</sup> Trapp font foi du fait que la Requérante exploite son site Web depuis 2000, l'exploitation du site Web est de peu d'utilité, s'il en est, pour apprécier la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue. En effet, aucun élément de preuve n'établit que des Canadiens ont accédé au site Web [voir l'arrêt *Candrug Health Solutions Inc. c. Thorkelson* (2008), 64 C.P.R. (4th) (C.A.F.)]. À toutes fins utiles, je remarque qu'aucun élément de preuve n'atteste non plus que des Canadiens ont visité le site Web européen de la Requérante, à *www.envogueeurope.com* [paragraphe 17, pièce N].

[36] Madame Trapp déclare que les produits de mise en valeur des ongles qui portent la Marque [TRADUCTION] « ont été présentés dans un certain nombre d'articles et d'annonces dans des magazines » et elle produit des [TRADUCTION] « copies d'échantillons d'annonces et d'articles » [paragraphe 18, pièce O]. Dans son plaidoyer écrit, la Requérante affirme avoir fait publier des annonces [TRADUCTION] « dans des magazines et publications spécialisés telles que *Nailpro*, *Esthemag Pro*, *ExceptioNail*, *Nails Career Handbook*, *Nails Magazine* – tous mis en circulation au Canada ». (Je crois comprendre que le renvoi à la pièce N dans le plaidoyer écrit

se veut un renvoi à la pièce O). Je me bornerai à dire qu'aucune preuve ne fait foi de la circulation de ces magazines ou publications au Canada. Qui plus est, des articles de magazines ne constituent pas une publicité de la Marque [voir *Williams Companies Inc. et al. c. William Tel Ltd.* (2000), 4 C.P.R. (4th) 253 (C.O.M.C.)].

[37] En dernière analyse, lorsque j'examine l'affidavit et le contre-interrogatoire de M<sup>me</sup> Trapp dans leur ensemble, je suis convaincue que la Marque est devenue connue dans une certaine mesure au Canada. En revanche, aucune preuve en l'espèce ne me permet d'arrêter la mesure dans laquelle chacune des Marques VOGUE est devenue connue au Canada.

[38] Compte tenu de ce qui précède, l'analyse de l'ensemble des circonstances afférentes à l'alinéa 6(5)a favorise la Requérante.

*La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage*

[39] Dans sa demande, la Requérante n'a pas précisé la date de premier emploi de la Marque durant l'année civile 2000. Cela étant, le registraire considère que la date de premier emploi revendiquée est le 31 décembre 2000 [voir *Khan c. Turban Brand Products* (1984), 1 C.P.R. (3d) 388 (C.O.M.C.)].

[40] Les Marques VOGUE ont été enregistrées sur la base de l'emploi au Canada ainsi qu'il est indiqué ci-dessous :

- UCA4268 : Employée depuis le 17 décembre 1892.
- LMCDF42009 : Employée depuis 1908.
- LMCDF19676 : Employée depuis 1908.
- LMC561966 : Employée depuis aussi tôt que le 1<sup>er</sup> novembre 1943 (à l'égard des marchandises) et déclaration d'emploi produite le 3 mai 2002 (à l'égard des services).
- LMC576133 : Employée au Canada depuis aussi tôt que juillet 1997.

[41] Si on acceptait que les Marques VOGUE sont employées au Canada depuis les dates précisées dans les enregistrements, ce facteur favoriserait l'Opposante. Cependant, puisque aucun élément de preuve ne porte sur l'étendue de l'emploi des Marques VOGUE, lequel en

conséquence est présumé n'être qu'un emploi *de minimis*, la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage ne constitue pas un facteur important en l'espèce.

*Le genre de marchandises, de services ou d'entreprises, et la nature du commerce*

[42] Pour l'évaluation de la probabilité de confusion au regard de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, l'examen du genre de marchandises et de la nature du commerce des parties se fait en fonction de l'état déclaratif des marchandises dans la demande et de l'état déclaratif des marchandises ou des services dans les enregistrements [voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe, Inc. c. Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

[43] Dans sa plaidoirie, l'Opposante a avancé que les deux parties oeuvrent dans le domaine de la mode. La Requérante conteste cette assertion. Elle fait valoir que son commerce relève de l'industrie des cosmétiques et de la beauté, un commerce différent de celui de l'Opposante. En l'absence de preuve de l'Opposante quant à la nature du commerce qu'elle exploite, j'estime que l'examen de l'état déclaratif des marchandises dans la demande et de l'état déclaratif des marchandises ou services dans les enregistrements correspondant aux Marques VOGUE appuie la thèse de la Requérante.

[44] Les marchandises décrites dans la demande d'enregistrement de la Marque diffèrent des marchandises comprises dans les enregistrements n<sup>os</sup> UCA4268, LMCDF42009, LMCDF19676 et LMC561966 et des services énumérés dans les enregistrements n<sup>os</sup> LMC561966 et LMC576133. De plus, aucun élément de preuve ne permet de conclure à l'existence d'un chevauchement entre les marchandises de la Requérante et les marchandises ou services enregistrés de l'Opposante.

[45] Madame Trapp déclare que les marchandises liées à la Marque ne sont pas vendues directement aux consommateurs; elle sont uniquement vendues, par la Requérante elle-même ou par l'intermédiaire de distributeurs, à [TRADUCTION] « des techniciens titulaires d'un permis pour la pose d'ongles », à des écoles de soins de beauté et à des centres de formation pour techniciens en pose d'ongles. En contre-interrogatoire, elle confirme qu'une personne qui se rend dans un salon de pose d'ongles ne peut pas acheter les marchandises liées à la Marque [Q154];

[TRADUCTION] « tous les produits sont vendus exclusivement aux professionnels, et ceux-ci les utilisent auprès des consommateurs », assure-t-elle [Q155]. Madame Trapp indique aussi dans son affidavit que tous les salons de pose d'ongles, salons d'esthétique ou spas peuvent commander les marchandises liées à la Marque dans la mesure où ils offrent des services dispensés par [TRADUCTION] « des techniciens titulaires d'un permis pour la pose d'ongles » [paragraphe 3 et 12]. En contre-interrogatoire, elle précise ce qu'elle entend par [TRADUCTION] « techniciens titulaires d'un permis pour la pose d'ongles », expliquant, plus particulièrement, que les techniciens en pose d'ongles sont des professionnels, qui n'ont cependant pas tous besoin d'être titulaires d'un permis, car l'imposition d'un tel permis est régie par la province [Q4, Q149]. La Requérente, se référant à sa liste de prix en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2007 [pièce L de l'affidavit de M<sup>me</sup> Trapp], indique que le prix de ses marchandises varie de 4,00 \$ à 385,00 \$. En réponse à un engagement, la Requérente a produit une liste de prix en date du 23 février 2000 sur laquelle les articles liés à la Marque ont été surlignés.

[46] L'Opposante n'a présenté aucune preuve qui me permette de conclure à l'existence de ressemblances ou de chevauchement entre les voies de commercialisation des parties.

[47] Compte tenu de la preuve soumise par la Requérente et de l'absence de preuve de la part de l'Opposante, je conviens avec la Requérente que les facteurs énoncés aux alinéas 6(5)c) et d) favorisent nettement cette dernière.

*Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent*

[48] La Requérente soutient qu'il existe des différences entre la Marque et les Marques VOGUE lorsqu'on examine ces marques dans leur ensemble. Elle souligne que le premier élément de sa Marque est « EN », et que la police de caractères employée pour la Marque n'apparaît pas dans les marques VOGUE.

[49] Ni le premier élément de la Marque (une préposition, dans la langue française) ni la police de caractères employée pour la représenter ne constitue une caractéristique distinctive de celle-ci. Il est évident que la Marque incorpore chacune des marques de l'Opposante constituées du mot VOGUE (enregistrements n<sup>os</sup> UCA4268, LMCDF42009 et LMC576133).

[50] En définitive, je conclus qu'il y a une ressemblance marquée entre la Marque et chacune des Marques VOGUE dans la présentation et le son et dans les idées qu'elles suggèrent. Par conséquent, l'alinéa 6(5)e) de la Loi favorise l'Opposante.

*Les autres circonstances de l'espèce*

*L'absence de confusion*

[51] M<sup>me</sup> Trapp conclut son affidavit en déclarant, au paragraphe 20 : [TRADUCTION] « Je n'ai connaissance d'aucun cas de confusion entre la Marque de ma société et ses activités touchant les produits arborant la Marque, et les marques de commerce et activités y afférentes de l'Opposante. » En contre-interrogatoire, on a demandé à M<sup>me</sup> Trapp s'il existe un mécanisme permettant aux distributeurs et aux écoles de soins de beauté de l'informer d'une confusion ou d'un cas où quelqu'un aurait confondu les marques de commerce de l'Opposante avec la Marque. Madame Trapp répond que toutes les plaintes lui sont transmises, mais elle convient qu'il n'existe aucun mécanisme formel de plainte si ce n'est que toutes les plaintes doivent lui être transmises [Q186-Q194].

[52] Il a été dit maintes fois qu'un opposant n'est pas tenu de faire la preuve de confusion. Il incombe au requérant de prouver l'absence de probabilité de confusion. Autrement dit, ni le témoignage de M<sup>me</sup> Trapp, ni l'absence de preuve de confusion ne relève la Requérante de son fardeau de preuve.

[53] Dans l'arrêt *Mattel*, la Cour suprême du Canada a cité les remarques du juge Décary dans *Christian Dior S.A. c. Dion Neckwear Ltd.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155, quant aux conséquences d'une « confusion effective » [au paragraphe 89] :

Bien que la question à laquelle il faut répondre soit celle de savoir s'il existe un « risque de confusion » et non une « confusion effective » ou « des cas concrets de confusion », l'absence de « confusion effective » est un facteur auquel les tribunaux accordent de l'importance lorsqu'ils se prononcent sur le « risque de confusion ». Une inférence négative peut être tirée lorsque la preuve démontre que l'utilisation simultanée des deux marques est significative et que l'opposant n'a soumis aucun élément de preuve tendant à démontrer l'existence d'une confusion. (Non souligné dans l'original).

[54] Il appert, à la lumière de la preuve de la Requérante et de la présomption d'un emploi *de minimis* des Marques VOGUE au Canada, que les marques de commerce coexistent sur le marché depuis un bon nombre d'années. Toutefois, étant donné qu'aucune preuve ne révèle l'étendue de l'emploi des Marques VOGUE, l'absence d'une confusion réelle entre la Marque et les marques VOGUE ne constitue pas un facteur d'une grande importance.

*La preuve relative à l'état du registre et la recherche en common law*

[55] Madame Thompson soumet en preuve les résultats d'une recherche qu'elle a effectuée le 14 juin 2007 dans la base de données Name Reporter. Elle déclare que cette base de données [TRADUCTION] « est établie au moyen de renseignements fournis par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada » et [TRADUCTION] « contient un registre de toutes les marques de commerce répertoriées, actives ou non, tant enregistrées qu'en instance » [paragraphe 3]. Elle a effectué cette recherche [TRADUCTION] « dans le but de trouver des marques de commerce actives qui consistent dans le mot \*VOGUE\* ou qui comportent cet élément en liaison avec des biens et services de quelque catégorie internationale que ce soit » [paragraphe 4] et a repéré 41 marques [paragraphe 5, pièce A]. Elle produit les pages du registre correspondant à ces marques [pièce B].

[56] La preuve relative à l'état du registre sert habituellement à établir la fréquence d'occurrence d'une marque de commerce ou d'une partie d'une marque de commerce par rapport à l'ensemble du registre. La preuve relative à l'état du registre n'étant pertinente que dans la mesure où il est possible d'en tirer des conclusions quant à l'état du marché, elle devrait être constituée de marques de commerce qui incluent la marque visée par la demande ou une partie de cette marque et qui sont employées en liaison avec des marchandises ou des services semblables à ceux en cause [voir *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432; *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. La preuve relative à l'état du registre ne permet de tirer des conclusions quant à l'état du marché que si un nombre considérable d'enregistrements pertinents a été relevé [voir *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)].

[57] Madame Thompson verse aussi en preuve une copie d'une recherche en common law portant sur le mot « vogue », laquelle comprend aussi une recherche sur les noms de domaine

[pièce C]. Elle explique avoir commandé cette recherche à Onscope, une filiale de Marque d'Or, le 13 juin 2007 ou vers cette date. L'affidavit de M<sup>me</sup> Thompson [paragraphe 7] et son contre-interrogatoire [Q50 à Q67] fournissent des renseignements sur les bases de données consultées par Onscope pour effectuer la recherche en common law.

[58] Il n'est pas nécessaire à mon avis d'évaluer l'admissibilité ou la valeur probante de la preuve introduite au moyen de l'affidavit de M<sup>me</sup> Thompson, pour conclure en faveur de la Requérante.

#### *La conclusion quant à la probabilité de confusion*

[59] Dans l'application du test en matière de confusion, j'ai tenu compte du fait que ce test tient à la première impression et au souvenir imparfait. Après avoir examiné l'ensemble des circonstances de l'espèce, j'estime que la Requérante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il n'y a pas probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et chacune des Marques VOGUE. Malgré le degré de ressemblance entre la Marque et les Marques VOGUE, je suis d'avis que la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue, le genre de marchandises ou services offerts et la nature du commerce sont autant de facteurs qui font pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante.

[60] Comme je l'ai mentionné, la décision sur la question de la confusion entre la Marque et le mot servant de marque et les dessins-marques VOGUE enregistrés sous les numéros UCA4268, LMCDF42009, LMCDF19676, LMC561966 et LMC576133, emporte la décision quant au motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité.

[61] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi est rejeté.

#### La non-conformité à l'alinéa 30b) de la Loi

[62] Dans la mesure où le requérant a plus facilement accès aux faits pertinents, le fardeau de preuve imposé à l'opposant relativement au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b) de la Loi est moins exigeant [voir *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (C.O.M.C.)]. En outre, l'opposante peut s'appuyer sur la preuve du requérant

pour satisfaire à son fardeau initial, mais il doit dans ce cas établir que la preuve du requérant est clairement incompatible avec les prétentions de ce dernier [voir *York Barbell Holdings Ltd. c. ICON Health & Fitness, Inc.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 156 (C.O.M.C.)]. Qui plus est, l'alinéa 30b) de la Loi exige que la marque de commerce visée par la demande ait été employée de façon continue dans la pratique normale du commerce depuis la date alléguée [voir *La Brasserie Labatt Limitée. c. Benson & Hedges (Canada) Ltée* (1996), 67 C.P.R. (3d) 258 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

[63] Dans la déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que la Requérante [TRADUCTION] « n'a pas employé la Marque au Canada, ni ne l'a employée depuis la date de premier emploi alléguée », contrairement à ce qu'exige l'alinéa 30b) de la Loi.

[64] D'entrée de jeu, je reconnais que selon la preuve de la Requérante, la Marque a été employée pour la première fois en 1997. Toutefois, j'estime que l'Opposante, dans son motif d'opposition, n'a pas soulevé l'argument portant que le premier emploi de la Marque était antérieur à la date alléguée. À toutes fins utiles, je signale que la jurisprudence reconnaît aux requérants le droit d'alléguer une date de premier emploi postérieure à la date réelle du premier emploi, par mesure de précaution [voir *Marineland c. Marine Wonderland and Animal Park* (1974), 16 C.P.R. (2d) 97 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

[65] Madame Anastacio verse en preuve le résultat de recherches qu'elle a effectuées en octobre 2006. Plus particulièrement :

- elle a repéré et téléchargé le site Web de la Requérante en cherchant la Marque sur Internet. Elle a ensuite fait une recherche portant sur le site *www.envoguenails.com* dans la Archive Wayback Machine, sur Internet [paragraphe 4]. Elle joint comme pièce B un résumé des résultats de sa recherche et [TRADUCTION] « une copie de la page Web de référence la plus ancienne concernant le site Web, datée du 26 janvier 2001 »;
- elle produit les résultats de la recherche portant sur EN VOGUE SCULPTURED NAIL SYSTEMS INC qu'elle a effectuée dans la base de données FPInformat [pièce C]. Au paragraphe 6 de son affidavit, M<sup>me</sup> Anastacio déclare : [TRADUCTION] « FPInformat.ca est le plus important fournisseur de

dépouillement de médias et de renseignements sur les entreprises, avec plus de 275 sources de nouvelles d'un océan à l'autre, en plus des données rigoureuses sur les entreprises pour lesquelles le Financial Post DataGroup est réputé »;

- elle conclut ainsi son affidavit [paragraphe 8] : [TRADUCTION] « Au terme de mes recherches sur Internet concernant les différents sites Web mentionnés ci-dessus, je n'ai trouvé aucune mention antérieure au 26 janvier 2001 du logo de la marque de commerce qui fait l'objet de la demande n° 1214458 ».

[66] Je puis, sans devoir me prononcer sur l'argument de la Requérante alléguant le peu de fiabilité de la WayBack Machine, conclure que la pièce B de l'affidavit de M<sup>me</sup> Anastacio ne permet pas de satisfaire au fardeau initial qui incombe à l'Opposante. Premièrement, le témoignage de la déposante est clairement discrédité par la preuve de la Requérante quant à l'exploitation du site Web de cette dernière. Deuxièmement, l'affichage d'une marque de commerce dans un site Web ne constitue pas nécessairement un emploi en liaison avec des marchandises aux termes du paragraphe 4(1) de la Loi. Par conséquent, même si on acceptait que l'affidavit de M<sup>me</sup> Anastacio établit que la Marque n'apparaissait pas dans le site Web de la Requérante à la date de premier emploi alléguée, cette preuve ne serait pas suffisante, dans les circonstances, pour satisfaire au fardeau de preuve qui incombe à l'Opposante à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*b*).

[67] Quant aux résultats de la recherche effectuée dans la base de données FPInformat, ils ne sont à mon avis d'aucun secours à l'Opposante. D'une part, M<sup>me</sup> Anastacio déclare que sa recherche visait la Requérante. En d'autres termes, sa recherche n'était pas axée sur la Marque. D'autre part, j'ajouterai que puisque M<sup>me</sup> Anastacio décrit FPInformat comme une base de données consacrée au [TRADUCTION] « dépouillement de médias et [aux] renseignements sur les entreprises », je ne vois pas très bien comment des données sur l'emploi de marques de commerce en liaison avec des marchandises pourraient provenir d'une telle source. Aussi n'aurais-je accordé aucune importance aux résultats de cette recherche même si elle avait été effectuée au regard de la Marque.

[68] Étant donné ce qui précède, je ne suis pas convaincue que l'Opposante puisse s'en remettre à l'affidavit de M<sup>me</sup> Anastacio pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*b*).

[69] Il est utile de rappeler qu'étant donné le fardeau de preuve initial qui incombe à la partie opposante, le fait que la partie requérante ne produit pas d'éléments de preuve démontrant l'emploi d'une marque de commerce au Canada depuis la date alléguée dans la demande ne signifie pas automatiquement que la partie opposante aura gain de cause en invoquant le moyen fondé sur l'alinéa 30*b*). Quoi qu'il en soit, on ne saurait raisonnablement prétendre que la Requérante n'a pas établi l'emploi de la Marque au Canada au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, à la date pertinente.

[70] J'examinerai maintenant si la preuve soumise par la Requérante est suffisante pour permettre à l'Opposante de satisfaire à son fardeau de preuve. Il convient d'abord de souligner qu'une partie importante du contre-interrogatoire de M<sup>me</sup> Trapp, tenu le 16 janvier 2008, est axée sur le premier emploi de la Marque en liaison avec les marchandises énumérées dans la demande au dossier à cette époque [Q21 à Q111]. Il va de soi que toute partie du contre-interrogatoire portant sur des marchandises qui ne font plus partie de la demande a perdu sa pertinence.

[71] À l'audience, l'agent de l'Opposante a consacré la plus grande partie de ses observations à identifier différentes factures et pièces annexées à l'affidavit de M<sup>me</sup> Trapp, pour étayer sa prétention selon laquelle la preuve de la Requérante ou bien ne démontre pas l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises énumérées dans la demande depuis la date de premier emploi alléguée, ou bien n'établit pas clairement les marchandises en liaison avec lesquelles la Marque a été employée. En réponse, l'agent de la Requérante a présenté des observations visant à montrer que la preuve de la Requérante appuie sa thèse selon laquelle l'Opposante ne peut s'appuyer sur la preuve de la Requérante pour satisfaire à son fardeau de preuve initial.

[72] En dernière analyse, après examen des observations des deux parties, je conviens avec la Requérante que sa preuve n'est pas clairement incompatible avec sa prétention selon laquelle elle emploie la Marque depuis 2000 en liaison avec les marchandises énumérées dans la demande au dossier.

[73] Vu ce qui précède, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve relativement au motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'alinéa 30b) de la Loi, et je rejette ce motif d'opposition.

La non-conformité à l'alinéa 30i)

[74] Le motif d'opposition exposé à cet égard dans l'acte de procédure est ainsi formulé :

[TRADUCTION]

À la date de la demande, une vérification du registre des marques de commerce aurait permis de trouver les marques de commerce qu'invoque l'Opposante en l'espèce; quoi qu'il en soit, la Requérente était bien au fait de l'emploi que faisait l'Opposante de ses marques de commerce, de sorte que la Requérente ne pouvait être convaincue, aux termes de l'alinéa 30i), qu'elle avait le droit d'employer la marque en cause. La Requérente savait, à toutes les dates pertinentes, que l'Opposante employait les Enregistrements VOGUE et les demandes pour la marque VOGUE, et elle connaissait la notoriété des marques auxquelles ces enregistrements et demandes se rapportent, avant la date d'adoption et d'emploi qu'elle a alléguée et avant la date de sa demande.

[75] L'Opposante n'a présenté aucune observation à l'audience quant à ce motif d'opposition.

[76] La Requérente fait valoir avec raison que l'Opposante n'a produit aucune preuve qui permette de conclure que la Requérente connaissait quelque marque VOGUE que ce soit à la date pertinente (le 23 avril 2004). Je souhaite préciser que le seul fait qu'un requérant ait eu connaissance de l'existence d'une marque commerce d'un opposant ne l'empêche pas nécessairement d'avoir fait honnêtement la déclaration prescrite par l'alinéa 30i) de la Loi. Dès lors qu'un requérant fournit la déclaration prévue à l'alinéa 30i) de la Loi, ce motif d'opposition ne saurait être retenu, à mon avis, que s'il existe une preuve de mauvaise foi de la part du requérant [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155]. Même si l'on soutient que l'affidavit et le contre-interrogatoire de M<sup>me</sup> Trapp donnent à entendre que la Requérente connaissait peut-être l'Opposante ou certaines des marques VOGUE à la date pertinente, aucune preuve n'indique qu'il y a eu mauvaise foi de la part de la Requérente en l'espèce.

[77] Compte tenu de ce qui précède, je rejette le motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'alinéa 30i) de la Loi.

L'absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'alinéa 16(1)b de la Loi

[78] Dans la déclaration d'opposition, l'Opposante invoque les demandes d'enregistrement des marques de commerce suivantes (les Demandes VOGUE) :

<u>N° de la demande</u>	<u>Marque de commerce</u>
1199858	TEEN VOGUE
856582	VOGUE
1180261	VOGUE
1198832	VOGUE CAFÉ

[79] Bien que le fardeau de preuve incombe à la Requérante, l'Opposante doit néanmoins prouver initialement que les Demandes VOGUE ont été produites antérieurement à la date pertinente, que je considère être le 31 décembre 2000, et n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce, à savoir le 31 août 2005 [paragraphe 16(4) de la Loi].

[80] Les détails concernant trois des Demandes VOGUE, téléchargées depuis la base de données sur les marques de commerce canadiennes *CD Name Search*, ont été inclus dans la pièce A de l'affidavit de M<sup>me</sup> Anastacio.

[81] Ne disposant pas des certificats d'authenticité, j'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de vérifier les dossiers du registraire concernant les Demandes VOGUE [voir *Quaker Oats Co. of Canada c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.); *Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliance Inc.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 525 (C.O.M.C.)]. Bien que la demande n° 856582 ait été produite avant la date pertinente, les autres Demandes VOGUE ont été produites après cette date. Par conséquent, dans la mesure où il est fondé sur les demandes n°s 1119858 (TEEN VOGUE), 1180261 (VOGUE) et 1198832 (VOGUE CAFÉ), je rejette le motif d'opposition alléguant absence de droit à l'enregistrement, parce qu'il n'est pas valablement invoqué.

[82] Étant donné que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial relativement à la demande n° 856582, il incombe à la Requérante de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, qu'à la date pertinente, il n'y avait pas probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce VOGUE dont l'enregistrement avait été

demandé sur la base de l'emploi projeté en liaison avec des « CD-ROM ayant trait à des périodiques et des magazines, disques compacts préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, publications électroniques, nommément magazines, logiciels, nommément périodiques et magazines en version électronique ».

[83] J'ai examiné l'état déclaratif des marchandises de la demande n° 856582 et je considère que les conclusions auxquelles je suis parvenue quant au genre de marchandises et à la nature du commerce au regard de l'opposition fondée sur l'enregistrabilité, demeurent applicables. Compte tenu de la date pertinente, je reconnais que la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue n'est pas un facteur de premier plan pour l'appréciation du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)b). Il reste qu'aucun élément de preuve ne permet de statuer sur la mesure dans laquelle la marque de commerce VOGUE de l'Opposante était devenue connue au Canada le 31 décembre 2000, et on ne saurait présumer un emploi *de minimis* de la marque de commerce VOGUE de la seule existence de la demande n° 856582.

[84] Après avoir analysé toutes les circonstances de l'espèce, j'estime que la Requérante a satisfait au fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il n'y avait pas probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce VOGUE correspondant à la demande n° 856582 en date du 31 décembre 2000.

[85] Compte tenu de ce qui précède, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'alinéa 16(1)b) de la Loi.

#### L'absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'alinéa 16(1)a) de la Loi

[86] Bien que le fardeau ultime incombe à la Requérante, l'Opposante a le fardeau initial de prouver que les marques de commerce invoquées dans la déclaration d'opposition ont été employées antérieurement à la date de premier emploi alléguée dans la demande et qu'elles n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la demande [paragraphe 16(5) de la Loi].

[87] En l'absence de tout élément de preuve attestant l'emploi de ses marques de commerce au sens de l'article 4 de la Loi, je conclus que l'Opposante ne n'est pas acquittée de son fardeau

de prouver qu'il y a eu emploi de l'une ou l'autre des marques de commerce qu'elle invoque antérieurement à la date pertinente.

[88] Compte tenu de ce qui précède, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'alinéa 16(1)a) de la Loi.

#### L'absence de caractère distinctif

[89] Ce motif d'opposition repose essentiellement sur la question de la confusion entre la Marque et les marques de commerce invoquées dans la déclaration d'opposition.

[90] L'Opposante a le fardeau initial de prouver qu'une ou plusieurs des marques de commerce qu'elle invoque était devenue suffisamment connue, en date du 1<sup>er</sup> mai 2006, pour annuler le caractère distinctif de la Marque [voir *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.*, 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Bojangles' International, LLC and Bojangles Restaurants, Inc. c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

[91] En l'absence de tout élément de preuve attestant l'emploi ou la promotion des marques de commerce invoquées par l'Opposante, je conclus que celle-ci ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial. En conséquence, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

## Décision

[92] Vu ce qui précède, et conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions du paragraphe 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  
Linda Brisebois, LL.B.