



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

Référence : 2016 COMC 27
Date de la décision : 2016-02-19
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Advance Magazine Publishers Inc.

Opposante

et

Allan M.R. MacRae

Requérant

1,566,440 pour la marque de commerce
INVOGUE DESIGNER

Demande

[1] Advance Magazine Publishers Inc. s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce INVOGUE DESIGNER (la Marque), qui fait l'objet de la demande n° 1,566,440 produite par Allan M.R. MacRae.

[2] Produite le 29 février 2012, la demande est basée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec des produits décrits comme étant des [TRADUCTION] « sacs à main, lunettes de soleil, montres et bijoux de collection authentiques et autres produits de luxe, notamment portefeuilles » et des services décrits comme étant de la [TRADUCTION] « vente en ligne de sacs, de lunettes de soleil, de montres et de bijoux de collection authentiques ainsi que d'autres produits de luxe, notamment de portefeuilles ».

[3] L'Opposante allègue que (i) la demande n'est pas conforme aux exigences prévues à l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi); (ii) la Marque

n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)d) de la Loi; (iii) le Requéran n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16 de la Loi; et (iv) la Marque ne possède pas un caractère distinctif au sens de l'article 2 de la Loi.

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, je repousse la demande.

Le dossier

[5] L'Opposante a produit une déclaration d'opposition le 28 mai 2013, laquelle a été modifiée avec l'autorisation du registraire le 21 novembre 2013. Le 23 juillet 2013, le Requéran a produit et signifié sa contre-déclaration, qui a été modifiée avec l'autorisation du registraire le 3 mars 2014, dans laquelle il conteste l'ensemble des motifs d'opposition.

[6] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit d'Elenita Anastacio, recherchiste en marques de commerce et renseignements connexes à l'emploi de l'agent de marques de commerce de l'Opposante. À l'appui de sa demande, le Requéran a produit son propre affidavit. M. MacRae a été contre-interrogé; la transcription de son contre-interrogatoire ainsi que les pièces jointes et ses réponses aux engagements ont été versées au dossier.

[7] Seul le Requéran a produit un plaidoyer écrit; les parties étaient toutes deux présentes à l'audience.

Fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[8] C'est au Requéran qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p 298].

La demande est-elle conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi?

[9] L'Opposante allègue que le Requéran ne peut pas avoir été convaincu de son droit d'employer la Marque au Canada étant donné que le Requéran était bien au courant de l'emploi par l'Opposante de ses marques de commerce énoncées à l'annexe A de la décision, de leur notoriété et du fait que l'emploi de la Marque créerait de la confusion avec les marques de l'Opposante, ce qui est contraire à l'article 30*i*) de la Loi.

[10] L'Opposante allègue également que l'emploi de la Marque par le Requéran réduirait et diminuerait la valeur de l'achalandage des marques de commerce de l'Opposante énoncées à l'annexe A de la décision, ce qui est contraire aux articles 22 et 30*i*) de la Loi.

[11] La date pertinente pour l'appréciation d'un motif fondé sur l'article 30 est la date de production de la demande, à savoir le 29 février 2012 en l'espèce [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p 475].

[12] L'article 30*i*) de la Loi exige que le requérant se déclare convaincu dans sa demande d'avoir droit d'employer la marque de commerce au Canada. D'après la jurisprudence, lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée, on ne peut conclure à la non-conformité à l'article 30*i*) de la Loi qu'en présence de circonstances exceptionnelles qui rendent la déclaration du requérant invraisemblable [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p 155].

[13] L'Opposante n'a produit ni invoqué aucune preuve à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*). En outre, le simple fait qu'un requérant puisse avoir été au courant des marques de commerce d'un opposant ne serait pas en soi suffisant pour mettre en doute la déclaration.

[14] Bien que la validité de ce motif d'opposition fondé sur les articles 30*i*) et 22 de la Loi n'ait pas été clairement établie, même s'il devait être considéré comme un motif d'opposition valide, il serait quand même rejeté puisque l'Opposante n'a produit aucune preuve à l'appui de la probabilité de diminution de la valeur de l'achalandage [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* 2006 CSC 23 (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC)].

[15] Par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*), étant donné que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

La Marque crée-t-elle de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante?

[16] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)*d*) de la Loi, au motif qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante, énoncées à l'annexe A de la présente décision.

[17] La date pertinente pour l'appréciation de cette question, qui découle du motif d'opposition fondé sur 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)].

[18] Un opposant s'acquitte de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) si le ou les enregistrements qu'elle invoque sont en règle. À cet égard, le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre afin de confirmer l'existence du ou des enregistrements invoqués par un opposant [voir *Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que tous les enregistrements de marque de commerce que l'Opposante invoque dans sa déclaration d'opposition sont en règle.

[19] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, il s'agit maintenant de déterminer si le Requéran s'est acquitté de son fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et l'une quelconque des marques de commerce déposées de l'Opposante.

[20] Pour les raisons exposées ci-dessous, j'accueille ce motif d'opposition et je tranche cette question en faveur de l'Opposante.

[21] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi indique 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.

[22] 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, 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 produits, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce; et *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* précitée; et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour un examen approfondi des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

[23] Selon moi, compte tenu des produits et des services en cause, le fait de comparer la Marque et la marque de commerce déposée TEEN VOGUE enregistrée sous les n^{os} LMC821,328 et LMC641,823 permettra de trancher efficacement le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*). En d'autres termes, s'il s'avère que la confusion n'est pas probable entre la Marque et TEEN VOGUE, alors elle ne le serait pas davantage avec l'une quelconque des autres marques de commerce déposées invoquées par l'Opposante.

[24] J'examinerai maintenant les facteurs énoncés à l'article 6(5).

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

[25] L'appréciation globale du facteur énoncé à l'article 6(5)*a*) exige de tenir compte du caractère distinctif inhérent et du caractère distinctif acquis des marques de commerce des parties. J'estime que les marques de commerce des deux parties possèdent un caractère distinctif inhérent similaire, en ce sens qu'aucune de ces marques de commerce n'est particulièrement forte. En ce qui concerne la marque de commerce de l'Opposante, le terme TEEN (adolescent)

possède un faible caractère distinctif inhérent puisqu'il indique que les produits et services de l'Opposante sont conçus pour les adolescents, alors que le terme VOGUE évoque des produits et services à la mode. De la même façon, le terme INVOGUE (en vogue) est évocateur du caractère « en vogue » ou à la mode des produits et services du Requérant, alors que le terme DESIGNER est descriptif des accessoires mode de collection authentiques du Requérant et de la vente de ceux-ci.

[26] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue au Canada par la promotion ou l'emploi. Cependant, ni l'une ni l'autre des parties n'a produit de preuve de promotion ou d'emploi de ses marques au Canada.

[27] À l'audience, l'Opposante a fait valoir que le registraire aurait avantage à admettre d'office la mesure dans laquelle sa marque de commerce VOGUE est devenue connue au Canada, ainsi que sa notoriété. L'Opposante semble s'appuyer sur cette proposition plutôt que de produire une preuve de promotion et d'emploi de ses marques de commerce dans le cadre de la présente procédure.

[28] Les seuls éléments de preuve produits par l'Opposante en l'espèce sont les détails des enregistrements et des demandes de ses marques de commerce énoncés à l'annexe A de la présente décision. Je me contenterai de dire que je ne suis pas disposée à admettre d'office la mesure dans laquelle les marques de commerce de l'Opposante sont devenues connues au Canada, et je ne crois pas qu'il soit dans l'intérêt public de compléter la preuve de l'Opposante pour elle.

[29] Compte tenu de ce qui précède, le facteur énoncé à l'article 6(5)a) ne favorise aucune des parties.

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

[30] La demande relative à la Marque est basée sur un emploi projeté au Canada et rien n'indique que la Marque a été employée à ce jour.

[31] En revanche, même s'il est vrai que l'enregistrement n° LMC641,823 de l'Opposante revendique un emploi au Canada depuis déjà au moins septembre 2000 et qu'une déclaration

d'emploi a été produite pour l'enregistrement n° LMC821,328 le 23 mars 2012, la simple existence des enregistrements de l'Opposante ne vient qu'établir un emploi *de minimis* et ne permet pas d'inférer un emploi important et continu de la marque [voir *Entre Computer Centers, Inc c Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)].

[32] En l'absence de preuve d'emploi réel des marques de commerce de l'une ou l'autre des parties, le facteur énoncé à l'article 6(5)*b*) ne favorise aucune des parties.

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

[33] Les facteurs énoncés aux articles 6(5)*c*) et *d*) concernent le genre de produits, services ou entreprises et la nature du commerce

[34] pour l'appréciation des articles 6(5)*c*) et *d*) de la Loi, ce sont les états déclaratifs des produits et services, tel qu'ils figurent dans la demande de la Marque et dans les enregistrements n°s LMC641,823 et LMC821,328 de l'Opposante, qui régissent l'examen de la probabilité de confusion en vertu de l'article 12(1)*d*) de la Loi [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)].

[35] En outre, l'examen des états déclaratifs des produits et/ou des services doit être effectué dans l'optique de déterminer le genre probable d'entreprise ou de commerce envisagé par les parties, et non tous les types de commerces susceptibles d'être visés par le libellé [voir *McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et *American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[36] La marque de commerce TEEN VOGUE de l'Opposante est enregistrée aux fins d'emploi en liaison avec des produits qui incluent [TRADUCTION] « des fourre-tout, sacs à main, sacs à dos; sacs à cosmétiques; étuis à accessoires d'ordinateurs portatifs et d'appareils de télécommunication de poche sans fil », ainsi que des services qui incluent [TRADUCTION] « l'exploitation de services de détail en ligne spécialisés dans la beauté, la mode et le divertissement ».

[37] La demande d'enregistrement de la Marque vise l'emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « sacs à main, lunettes de soleil, montres, bijoux » et [TRADUCTION] « portefeuilles de collection authentiques », ainsi que la [TRADUCTION] « vente en ligne de ces articles ». Pendant le contre-interrogatoire, M. MacRae a expliqué que même s'il n'a pas écarté la possibilité de dessiner et de fabriquer ses propres produits sous la Marque, il n'a pas encore employé la Marque sur les produits visés par la demande et son intention est que l'entreprise du nom de INVOGUE DESIGNER HANDBAGS INC vende en ligne des sacs à main de collection authentiques et d'autres produits visés par la demande [voir les questions 17 à 21, 33 à 36 et 38 à 41 du contre-interrogatoire de M. MacRae].

[38] Les produits et services des parties se recoupent clairement, car ils concernent tous des accessoires mode et la vente de ceux-ci. En outre, ni les enregistrements de l'Opposante ni la présente demande ne comportent de restrictions quant aux voies de commercialisation des parties. Compte tenu du recoupement évident entre les produits et services des parties, je conclus, aux fins de l'appréciation de la probabilité de confusion, qu'il existe une possibilité de recoupement entre les voies de commercialisation des parties.

[39] Par conséquent, ces deux facteurs favorisent clairement l'Opposante.

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

[40] Dans son affidavit, le Requérant inclut les résultats d'une recherche effectuée dans la Banque de données des marques de commerce canadiennes afin de repérer des marques de commerce qui contiennent le terme « invogue ». Mis à part la demande en cause, il ne semble exister qu'une seule autre demande d'enregistrement de marque de commerce qui contient le terme « invogue », laquelle a été abandonnée en vertu de l'article 36 de la Loi. Cette information n'est pas utile à la cause du Requérant, puisqu'il n'est pas nécessaire que les marques de commerce des deux parties soient identiques pour qu'il y ait probabilité de confusion. À cet égard, la probabilité de confusion est appréciée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[41] Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Il faut éviter de placer les marques de commerce côte à côte dans le but de les comparer et de relever les similitudes ou les différences entre leurs éléments constitutifs. Il demeure possible, cependant, de s'attarder à des caractéristiques particulières susceptibles d'avoir une influence déterminante sur la perception que le public a de la marque [voir *United Artists Corp c Pink Panther Beauty Corp* (1998), 80 CPR (3d) 247, à la p 263 (CAF)].

[42] Bien que le premier élément d'une marque de commerce soit généralement considéré comme le plus important aux fins de la distinction [voir *Conde Nast Publications Inc c Union des Éditions Modernes* (1979), 46 CPR (2d), 183 (CF 1^{re} inst) et *Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)], il est préférable, lorsqu'il s'agit de comparer des marques de commerce, de se demander d'abord si les marques présentent un aspect particulièrement frappant ou unique [voir *Masterpiece*, au para 64].

[43] En ce qui concerne la marque de commerce de l'Opposante, je suis d'avis que le terme VOGUE représente l'élément qui est relativement le plus frappant de la marque de commerce, étant donné que le mot TEEN (adolescent) indique que les produits et services de l'Opposante s'adressent aux adolescents. En ce qui concerne la Marque, je suis d'avis que le terme INVOGUE (en vogue) représente l'élément qui est relativement le plus frappant de la marque de commerce, étant donné que le mot DESIGNER décrit les accessoires mode de collection authentiques du Requérant et la vente de ceux-ci.

[44] Lorsque considérées globalement, il existe un fort degré de ressemblance entre l'élément frappant de la marque de commerce de l'Opposante et celui de la Marque dans la présentation, le son et les idées suggérées, du fait des termes VOGUE et INVOGUE (en vogue). À cet égard, les marques des deux parties évoquent l'idée d'accessoires mode qui sont en vogue ou à la mode.

[45] En conséquence, ce facteur favorise l'Opposante.

Autres circonstances de l'espèce

[46] Comme susmentionné, à l'audience, l'Opposante a demandé au registraire d'admettre d'office la mesure dans laquelle sa marque de commerce VOGUE est devenue connue au Canada, ainsi que sa notoriété. L'Opposante a également souligné les [TRADUCTION] « marques VOGUE dérivées » de l'Opposante et la capacité d'une marque bien connue de transcender les produits et services de sa propre catégorie.

[47] Pour les raisons susmentionnées, je n'admettrai pas d'office la mesure dans laquelle l'une quelconque des marques de commerce de l'Opposante est connue au Canada. En outre, dans la mesure où l'Opposante invoque l'existence d'une famille de marques VOGUE, elle doit établir l'emploi de ces marques de commerce sur le marché, ce qu'elle n'a pas fait [voir *McDonald's Corp c Yogi Yogurt* (1982), 66 CPR (3d) 101 (CF 1^{re} inst)]. En l'absence de preuve de promotion et d'emploi de l'une quelconque de ses marques de commerce, je ne considère pas que, dans ce cas-ci, il s'agit d'autres circonstances de l'espèce.

[48] Dans son affidavit, le Requéant présente les résultats d'une recherche qu'il a effectuée sur Internet concernant l'emploi des termes « IN VOGUE » et « IN-VOGUE » (en vogue) par des tiers en liaison avec des produits et services autres que des magazines. Plus particulièrement, M. MacRae nomme 21 entreprises dont les noms et/ou les marques de commerce semblent inclure les termes « IN VOGUE » et « IN-VOGUE » (en vogue), ainsi que leur emplacement géographique et leurs adresses Web respectives. Dans la mesure où le Requéant s'appuie sur cette preuve pour établir le caractère commun ou la coexistence de noms d'entreprises et/ou marques de commerce employant le terme « IN VOGUE » ou « IN-VOGUE » (en vogue) sur le marché en liaison avec des produits et services semblables à ceux du Requéant, cette proposition doit être rejetée pour plusieurs raisons.

[49] Premièrement, aucune des entreprises nommées par le déposant n'est située au Canada et l'emploi du terme en dehors du marché canadien n'est pas lié à la présente procédure d'opposition. Deuxièmement, rien n'indique que ces sites Web ont été consultés par des Canadiens pendant la période pertinente; on ne sait donc pas si l'emploi de ces termes a eu une incidence sur le consommateur canadien moyen. Troisièmement, il n'y a aucune preuve du genre de produits, services ou entreprises; je ne suis donc pas en mesure de déterminer la pertinence de

ces emplois par des tiers dans le contexte des produits et services en cause dans les présentes procédures. Quatrièmement, la question à trancher est celle de savoir si l'emploi de la Marque crée de la confusion avec l'une quelconque des marques de commerce déposées de l'Opposante au Canada lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits ou les services 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 services soient ou non de la même catégorie générale. En l'espèce, les produits et services visés par l'enregistrement en liaison avec les marques de commerce de l'Opposante, énoncés à l'annexe A de la présente décision, vont bien au-delà des magazines; ils comprennent des produits et services qui recoupent directement les produits et services du Requérant ou qui y sont étroitement liés. Tout compte fait, la preuve d'emploi des termes « IN VOGUE » et « IN-VOGUE » (en vogue) par des entreprises de tiers à l'extérieur du Canada produite par le Requérant n'est pas utile à l'appréciation de la probabilité de confusion dans le cadre de la présente procédure.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[50] En appliquant le test en matière de confusion, j'ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du souvenir imparfait. Après avoir examiné l'ensemble des circonstances de l'espèce, même si la marque de commerce de l'Opposante ne possède pas un caractère distinctif inhérent fort, étant donné le recoupement clair du genre de produits et services des parties et la possibilité de recoupement de leurs voies de commercialisation; ainsi que la similitude des marques des parties dans la présentation, le son et les idées suggérées, je ne suis pas convaincue que le Requérant s'est acquitté du fardeau de preuve qui lui incombait, à savoir de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée TEEN VOGUE de l'Opposante.

[51] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli.

Le Requérant était-il la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque?

[52] L'Opposante allègue que le Requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque :

- suivant l'article 16(3)a) de la Loi, au motif qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante énoncées à l'annexe A de la présente décision, qui ont été employées de façon continue et étendue par l'Opposante au Canada ou qui sont très bien connues ou réputées au Canada; et
- suivant l'article 16(3)b) de la Loi, au motif qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce visées par la demande de l'Opposante, énoncées à l'annexe A de la présente décision, pour lesquelles une demande d'enregistrement a été antérieurement produite.

[53] La date pertinente pour l'appréciation de ces motifs d'opposition est la date de production de la demande en cause, à savoir le 29 février 2012.

[54] Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) et j'accueille le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)b).

Le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a)

[55] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a), l'Opposante a le fardeau de preuve initial d'établir qu'au moins une des marques de commerce invoquées était déjà employée ou révélée au Canada antérieurement à la date pertinente et n'avait pas été abandonnée à la date d'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque [article 16(5) de la Loi]. Elle ne l'a pas fait [voir *Rooxs, Inc c Edit-SRL* 23 CPR (4th) 265 à la p 268].

[56] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) est rejeté, étant donné que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau initial qui lui incombait.

Le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)b)

[57] En ce qui concerne les motifs d'opposition fondés sur l'article 16(3)b), l'Opposante a le fardeau initial d'établir qu'au moins une des demandes d'enregistrement invoquées a été produite antérieurement à la date de priorité de la demande du Requérent, et n'avait pas été abandonnée à la date d'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque [article 16(4) de la Loi].

[58] Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de vérifier le registre pour confirmer l'existence des enregistrements et des demandes invoqués par un opposant [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. J'ai exercé ce pouvoir discrétionnaire et je confirme qu'à l'exception de la marque de commerce TEEN VOGUE visée par la demande n° 1,598,521, toutes les autres demandes de l'Opposante, énoncées à l'annexe A de la présente décision, ont été produites antérieurement au 29 février 2012 et étaient en instance en date du 2 janvier 2013.

[59] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau initial, il incombe au Requérent d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'au 9 février 2012, il n'existait pas de probabilité raisonnable de confusion entre sa Marque et une quelconque des marques de commerce en instance de l'Opposante.

[60] Selon moi, compte tenu des produits et services en cause, le fait de comparer la Marque et la marque de commerce TEEN VOGUE visée par la demande n°1,521,538 permettra de trancher efficacement le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)b). En d'autres termes, s'il s'avère que la confusion n'est pas probable entre la Marque et TEEN VOGUE, alors elle ne le serait pas davantage avec l'une quelconque des autres marques de commerce déposées invoquées par l'Opposante.

[61] Les faits concernant la marque de commerce en instance TEEN VOGUE, dont la demande est basée sur un emploi projeté de la marque, sont essentiellement identiques à ceux que j'ai examinés dans mon appréciation du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) Plus particulièrement, la demande d'enregistrement de la marque de commerce de l'Opposante vise également l'emploi en liaison avec des articles et des accessoires mode, y compris des [TRADUCTION] « étuis pour téléphones cellulaires et tablettes, variété de bijoux, fourre-tout, sacs à dos, sacs à cosmétiques, portefeuilles, t-shirts, chaussures décontractées, foulards, gants et ceintures ». Encore ici, il n'y a aucune preuve de promotion et/ou d'emploi de la marque.

[62] Les considérations sont essentiellement les mêmes que celles relatives au motif fondé sur l'article 12(1)d), et la différence dans les dates pertinentes n'affecte pas mon analyse.

[63] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)b) est accueilli.

La Marque est-elle distinctive des produits et services du Requérant?

[64] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, puisqu'elle ne distingue pas, ni n'est adaptée à distinguer, les produits et services du Requérant à la lumière de l'emploi continu et étendu au Canada de ses marques de commerce « très bien connues » et « réputées » énoncées à l'annexe A de la présente décision.

[65] Afin de s'acquitter de son fardeau initial à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, il incombait à l'Opposante d'établir qu'au moins une des marques de commerce invoquées était devenue suffisamment connue au Canada à la date de production de la déclaration d'opposition, soit le 28 mai 2013, pour faire perdre à la Marque de commerce son caractère distinctif [voir *Metro-Goldwyn-Mayer 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)], ce qu'elle n'a pas fait.

[66] En l'absence de preuve d'emploi et/ou de réputation de l'une quelconque de ses marques de commerce, l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait relativement au motif fondé sur l'absence de caractère distinctif.

[67] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté.

Décision

[68] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Pik-Ki Fung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : 6 novembre 2015

COMPARUTIONS

NATHAN FAN

POUR L'OPPOSANTE

ALLAN M.R. MACRAE

POUR LE REQUÉRANT

AGENTS INSCRITS AU DOSSIER




Sim & McBurney

POUR L'OPPOSANTE

Aucun agent nommé

POUR LE REQUÉRANT

Annexe A

Marque de commerce déposée de l'Opposante	Numéro d'enregistrement	Produits et services [Traduction]
VOGUE	LMCDF4268	Produits : (1) Magazines et publications semblables.
« VOGUE »	LCD42009	Produits : (1) Patrons.
	LCD19676	Produits : (1) Une revue spécialisée.
VOGUE CAREER	LMC346,637	Produits : (1) Livres et patrons de papier.
VOGUE DECORATION	LMC388,687	Produits : (1) Publications imprimées, nommément magazines.
	LMC468,713	Produits : (1) Patrons de couture en papier pour la fabrication de vêtements. (2) Patron de couture en papier.
VOGUE	LMC576,133	Services : (1) 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.
	LMC561,966	Produits : (1) Publications imprimées, nommément magazines, livres et périodiques. Services : (1) Services Internet, nommément l'offre sur Internet d'information sur la mode et les tendances.
VOGUE HOMBRE	LMC576,327	Services : (1) Magazines et publications en ligne distribuées sous forme électronique au moyen d'Internet; exploitation d'un site Web qui permet aux consommateurs de s'abonner à des magazines de consommation et permet aux annonceurs de promouvoir leurs produits et services au moyen d'Internet.

Marque de commerce déposée de l'Opposante	Numéro d'enregistrement	Produits et services [Traduction]
VOGUE HOMMES INTERNATIONAL MODE	LMC595,905	Produits : (1) Magazines, journaux et brochures.
TEEN VOGUE	LMC641,823	Produits : (1) Imprimés, notamment périodiques, notamment un magazine de mode et de divertissement; journaux, livres, magazines. Services : (1) Diffusion d'une foule d'information, le tout en rapport avec la mode, la beauté et le divertissement, au moyen de bases de données informatisées accessibles par réseau informatique mondial, supports sans fil, satellite et autres supports de communication; transmission et diffusion de services de divertissement en direct, le tout en rapport avec la mode, la beauté et le divertissement, au moyen de bases de données informatisées accessibles par réseau informatique mondial, dispositifs de diffusion sans fil, satellite, Internet, CD-ROM, publications électroniques et logiciels interactifs multimédias, téléphone et câble; exploitation de services de détail en ligne spécialisés dans la beauté, la mode et le divertissement; exploitation de forums et cybersalons interactifs, tous en rapport avec la mode, la beauté et le divertissement; services d'informatique, notamment diffusion via Internet d'information et d'enseignement ayant trait à la mode, à la beauté et au divertissement.
VOGUE	LMC774,911	Produits : (1) Publications électroniques, notamment magazines, logiciels, notamment périodiques et magazines en format électronique.
VOGUE PATTERNS	LMC781,295	Produits : (1) Publications imprimées et électroniques, notamment livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, lettres d'information et périodiques; patrons pour la couture, patrons, notamment pour la fabrication de vêtements, l'artisanat, les motifs de broderie et le tricot. Services : (1) Exploitation de sites Web d'information dans le domaine des patrons pour le tricot et la fabrication de vêtements.
VOGUEPEDIA	LMC857,115	Produits : (1) Produits logiciels, notamment logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes, pour le téléchargement, la transmission, la réception, l'offre, la publication, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de donnée audiovisuelles, vidéographiques et écrites, le tout ayant trait à un réseau informatique mondial. Services :

Marque de commerce déposée de l'Opposante	Numéro d'enregistrement	Produits et services [Traduction]
		(1) Offre d'une encyclopédie interactive en ligne ainsi que diffusion d'information dans les domaines de la mode, du style, des célébrités et du divertissement; offre de services d'édition électronique; transmission électronique de données et de documents, nommément d'audioclips, de vidéoclips, de photos, d'articles et de textes dans les domaines de la beauté, de la mode, des défilés de mode, de l'édition, de la photographie, du mannequinat, du divertissement et de la culture populaire, au moyen d'Internet et d'autres bases de données.
VOGUE	LMC847,253	<p>Services :</p> <p>(1) Services de diffusion, nommément exploitation d'une chaîne de télévision; services de transmission par câble, nommément transmission électronique d'émissions de télévision et de radio ainsi que de vidéoclips, d'audioclips et d'inserts parlés par un système de câblodistribution; services de transmission par satellite, nommément transmission d'émissions de télévision par satellite; offre de sonneries, de musique, de fichiers MP3, d'images, de jeux, de vidéos, de photos et d'information téléchargeables dans les domaines de la mode et du style pour des appareils de communication mobile sans fil; offre de services de transmission sans fil pour permettre le téléversement et le téléchargement de sonneries, d'inserts parlés, de musique, de fichiers MP3, d'images, de jeux, de vidéos, de photos, d'information dans les domaines de la mode, du style et des nouvelles par un réseau informatique mondial vers un appareil de communication mobile sans fil; services de vote et de sondage par un appareil de communication mobile sans fil; envoi et réception de messages vocaux et textuels entre appareils de communication mobiles sans fil; offre d'un système de vote par Internet ou par un appareil de communication sans fil; services Internet et de communication, nommément diffusion en continu de signaux vidéo et audio en direct, préenregistrés et téléchargeables, nommément concerts, vidéos musicales, émissions de radio, émissions de télévision, vidéoclips, audioclips et extraits de films, par Internet; services éducatifs, d'enseignement et de formation, nommément organisation, présentation, commandite, offre et tenue de conférences, de séances de formation, de séminaires, de cours, d'ateliers et de congrès sur des sujets dans les domaines de la mode, du style, de la télévision, du cinéma, des représentations devant public, du sport et de la culture; production, distribution et transmission d'émissions de radio et de télévision; production, distribution de films et de spectacles, nommément concerts, comédies et pièces de théâtre; production, distribution et transmission de films d'animation et d'émissions de télévision; planification, distribution, transmission et diffusion de films, d'émissions de télévision et de spectacles, nommément spectacles de musique, concerts, comédies, pièces de théâtre et spectacles; production, distribution et édition de livres, de magazines et de périodiques; offre d'information sur les services d'émissions de télévision du requérant à de multiples utilisateurs par le Web, Internet ou d'autres bases de données en ligne,</p>

Marque de commerce déposée de l'Opposante	Numéro d'enregistrement	Produits et services [Traduction]
		offre d'un système de vote en ligne; production, distribution et transmission de spectacles de danse, de spectacles de musique et de remises de prix vidéo; diffusion de spectacles d'humour, de jeux-questionnaires et d'évènements sportifs en direct et préenregistrés devant un public en studio; concerts; journaux télévisés; organisation de concours d'amateurs et de remises de prix ayant trait à la musique et à la télévision; production et diffusion d'information dans le domaine du divertissement, notamment de la mode, du style et de la culture au moyen d'un réseau informatique mondial; services de divertissement, notamment conception, production, planification, distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision; services d'émissions de télévision, notamment offre d'émissions de télévision sur de nombreux sujets dans les domaines de la culture, de l'enseignement et du divertissement; services en ligne, notamment exploitation d'un site Web contenant des audioclips, des vidéoclips, des concerts, des vidéos de musique, des extraits de films, des photos, du contenu textuel et des liens vers d'autres sites Web dans les domaines de la télévision, de la mode, du style, de la culture et de la haute couture.
TEEN VOGUE	LMC821,328	Produits : (1) Fourre-tout, sacs à main, sacs à dos; sacs à cosmétiques; étuis d'accessoires pour ordinateurs portables et appareils de télécommunication portables sans fil.

Marque de commerce visée par la demande de l'Opposante	N° de la demande	Produits et services [Traduction]
TEEN VOGUE	1,521,538	Produits : (1) Étuis pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes. (2) Bijoux, notamment bijoux de fantaisie, comme des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles, des bagues, des chaînes porte-clés bijoux. (3) Sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs de voyage, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs à cosmétiques, sacs à dragonne, portefeuilles. (4) Tee-shirts, articles chaussants, notamment articles chaussants tout-aller; foulards, gants, ceintures.
TEEN VOGUE	1,458,146	Produits : (1) Literie; draps, édredons, courtepointes, jetées, couvertures, jupes de lit, oreillers. (2) Meubles, notamment bureaux, chaises, bibliothèques; habillage de fenêtres, notamment tissus de coton pour la décoration de fenêtres; tapis, chaises, poufs, fauteuils poire. (3) Produits de rangement, notamment contenants de rangement en plastique, caoutchouc, laine

Marque de commerce visée par la demande de l'Opposante	N° de la demande	Produits et services [Traduction]
		et/ou métal; tiroirs, paniers à linge, nommément corbeilles à linge et contenants de rangement pour la buanderie. (4) Tables et lampes sur pied, lampes à lave, veilleuses.
VOGUE	1,467,908	Services : (1) Services de café, de bar-salon, d'hôtel, de bar et de restaurant.
TEEN VOGUE	1,598,521	Produits : (1) Instruments de coiffure, nommément fers à défriser, séchoirs à cheveux, bigoudis; dispositifs de stockage informatique, nommément clés USB à mémoire flash, clés USB, casques d'écoute, écouteurs boutons; valises, bagages sur roulettes, valises, sacs de voyage, sacs polochons; articles de rangement pour chambres, nommément articles de rangement pour tablettes et penderies en plastique et en carton, contenants de rangement, porte-chaussures, range-tout; mobilier, nommément têtes de lit, bureaux, bibliothèques, tabourets, commodes, tables; accessoires pour animaux de compagnie, nommément colliers, laisses, vêtements pour animaux de compagnie, cages de transport, cabas; décorations de chambre, nommément cadres, coffrets à bijoux, bocaux en céramique, décorations murales.
VOGUE CAFÉ	1,500,897	Services : (1) Services de restaurant et de bar, boîtes de nuit et cafés.
VOGUE	1,524,925	Produits : (1) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et articles promotionnels, nommément sorties de bain, serviettes, débarbouillettes, savons pour les mains, shampooing, revitalisants, lotions pour la peau, crèmes pour la peau, tee-shirts, draps de bain, serviettes de plage, chapeaux, casquettes, visières, serviettes de golf, balles de golf, sandales, tongs et ballons de plage. Services : (1) Services d'hôtel offrant un programme de récompenses pouvant être utilisé dans les hôtels, les restaurants, les magasins et les centres de villégiature. (2) Mise à disposition d'installations de réunion offrant un programme de récompenses destiné aux utilisateurs des installations. (3) Services de centre de mise en forme, nommément offre de cours et d'appareils dans le domaine de l'exercice physique; centres de mise en forme mettant à disposition des installations d'exercice physique à usage récréatif. (4) Services de station santé, nommément mise à disposition d'installations de restauration et d'hébergement conçues pour favoriser la santé et le bien-être des clients; services de centre de villégiature, de centre de remise en forme et de spa de jour.

Marque de commerce visée par la demande de l'Opposante	N° de la demande	Produits et services [Traduction]
		<p>(5) Services de salon de beauté et de centre de remise en forme, nommément traitements faciaux, massages corporels, bains minéraux, soins cosmétiques pour le corps.</p> <p>(6) Organisation de réunions, de conférences, de séminaires et de réceptions dans le domaine de la mode et du style, organisation de séminaires/cours dans les domaines de l'art, de l'artisanat, du vin, de la nourriture, du voyage, de l'art culinaire, du sport, du yoga et de la bonne condition physique.</p> <p>(7) Services de promotion immobilière; courtage immobilier, acquisitions de biens immobiliers et de terrains, services immobiliers avec participation à la plus-value, nommément gestion et organisation en vue de la propriété de biens immobiliers, de condominiums, d'appartements; placement immobilier, gestion immobilière, services de multipropriété et location de biens immobiliers, y compris condominiums et appartements; services d'hôtel, services de motel, services d'hébergement de villégiature, services de parc-hôtel; services de restaurant, de café, de cafétéria, de bar-salon; services d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, de motel, de parc-hôtel et d'hébergement de villégiature; services de conciergerie; services de casino et de jeu.</p> <p>(8) Services de restaurant, de bar, de bar-salon, de traiteur, ainsi que d'aliments et de boissons, nommément préparation et service d'aliments et de boissons.</p> <p>(9) Services de divertissement, nommément services de divertissement devant public, nommément défilés de mode, offre de services de boîte de nuit; offre de services d'arcade; services de centre de mise en forme et de club sportif; services de discothèque, production de pièces de théâtre et de spectacles de cabaret, services de jeu, salles de quilles.</p> <p>(10) Organisation et planification de conférences et de séminaires dans les domaines de la mode et du style.</p>