

TRADUCTION / TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 18
Date de la décision : 2011-01-31

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Kelemata S.p.A. à l’encontre
de la demande d’enregistrement
n° 1275888 pour la marque de commerce
GILLETTE VENUS au nom de The
Gillette Company.**

[1] Le 17 octobre 2005, The Gillette Company (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce GILLETTE VENUS (la Marque), fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada. L’état déclaratif des marchandises se lit comme suit :

Dépilatoires; solutions de lavage pour le corps et savons pour soins corporels; lotions pour la face, les mains et le corps, nommément crèmes, hydratants et gels; bronzants sans soleil, nommément crèmes, gels, lotions, huiles et mousses; préparations avant/après-rasage, nommément mousses à raser, huiles, gels et lotions.

[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans l’édition du 20 septembre 2006 du *Journal des marques de commerce*.

[3] Le 23 novembre 2006, Kelemata S.p.A. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition à l’encontre la demande. Les motifs d’opposition qu’elle soulève sont les suivants :

1. Contrairement aux alinéas 38(2)a) et 30e) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), la Requérante n’a jamais eu l’intention, par elle-même ou par l’entremise d’un licencié, ou par elle-même et par l’entremise d’un licencié, d’employer la marque au Canada en liaison avec l’ensemble des services et des marchandises énumérés dans la demande d’enregistrement. Plus

précisément, la Requérante connaissait les conditions d'un règlement amiable signé par les parties le 21 janvier 2002, lui interdisant d'adopter et d'utiliser au Canada toute marque comportant le mot « VENUS », ou d'en demander l'enregistrement, à l'égard de certaines des marchandises énumérées dans la demande.

2. Contrairement aux alinéas 38(2)*a*) et 30*i*) de la Loi, à la date de production de la demande, la Requérante ne pouvait être dûment convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande. Plus précisément, la Requérante connaissait les conditions du règlement amiable signé par les parties le 21 janvier 2002, lui interdisant d'adopter et d'utiliser au Canada toute marque comportant le mot « VENUS », ou d'en demander l'enregistrement », à l'égard de certaines des marchandises énumérées dans la demande.
3. Selon les alinéas 38(2)*c*), 16(3)*a*) et le paragraphe 16(5) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque projetée parce que, à la date de la production de la demande, la marque projetée créait de la confusion avec la marque VENUS & Dessin (figurant ci-dessous), que l'Opposante avait antérieurement employée ou révélée au Canada en liaison avec des marchandises similaires à celles que la Requérante entendait vendre, et qui n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande de la Requérante.



4. Selon les alinéas 38(2)*c*), 16(3)*b*) et le paragraphe 16(4) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque projetée parce que, à la date de la production de la demande, la marque projetée créait de la confusion avec la marque VENUS & Dessin, qui fait l'objet d'une demande antérieure (n° 1191804), laquelle était pendante à la date de l'annonce de la demande de la Requérante.
5. Eu égard aux dispositions de l'alinéa 38(2)*d*) et de l'article 2 de la Loi, la marque faisant l'objet de la demande n'est pas distinctive parce qu'elle ne permet pas distinguer les marchandises ou services de la Requérante des marchandises ou services d'autres propriétaires, particulièrement des marchandises vendues par l'Opposante sous la marque VENUS & Dessin, et qu'elle n'est pas non plus adaptée à les distinguer ainsi.

[4] La Requérente a produit et signifié une contre-déclaration, dans laquelle elle a nié les allégations de l'Opposante.

[5] L'Opposante a choisi de ne produire aucune preuve. La preuve de la Requérente est composée des affidavits de Lynda Palmer et de Thomas Louderback. Aucun des déclarants n'a été contre-interrogé.

[6] Seule la Requérente a produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été tenue en l'espèce.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[7] C'est à la Requérente qu'incombe le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Cependant, l'Opposante a la charge initiale de soumettre une preuve suffisante et admissible à partir de laquelle on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), p. 298; *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

[8] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- alinéa 38(2)a)/article 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.), p. 475];
- alinéa 38(2)c)/paragraphe 16(3) — la date de production de la demande [voir paragraphe 16(3)];
- absence de caractère distinctif — la date de production de la demande [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b)

[9] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b), l'Opposante n'a pas prouvé l'existence de sa demande d'enregistrement n° 1191804. J'ai cependant exercé ma discrétion en cherchant la demande dans les registres du bureau des marques de commerce [voir *Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliances Inc.* (1990), 32 C.P.R.(3d) 525, p. 529 (C.O.M.C.)]. Je confirme que l'Opposante a produit la demande d'enregistrement n° 1191804 le 24 septembre 2003, et que celle-ci était toujours pendante le 20 septembre 2006, comme le requiert le paragraphe 16(4) de la Loi.

[10] Je remarque que la demande d'enregistrement en question a finalement été abandonnée le 26 juillet 2010, ce qui n'est toutefois pas pertinent pour le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b). À cet égard, la Loi semble exclure la possibilité de tenir compte du fait qu'une telle demande de tiers ait ultimement été accordée, étant donné que la date pertinente pour l'examen du motif fondé sur le droit à l'enregistrement est la date de production de la demande du requérant, [voir *Con-Agra, Inc. c. McCain Foods Ltd.* (2001), 14 C.P.R. (4th) 288 (C.F. 1^{re} inst.)]. Quoi qu'il en soit, selon le paragraphe 16(4), il s'agit de déterminer si cette demande était ou non pendante à la date de l'annonce de la demande de la Requérante, et en l'occurrence elle l'était.

Le test en matière de confusion

[11] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 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 marchandises liées à ces marques de commerce 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. En appliquant le test en matière de confusion, le registraire doit prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, soit : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou

noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. On n'accordera pas forcément la même importance à tous les facteurs qui viennent d'être mentionnés.

[12] Dans *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321, et dans *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401, la Cour suprême du Canada s'est penchée sur la méthode à appliquer pour apprécier les circonstances dont il faut tenir compte pour déterminer si deux marques créent de la confusion. C'est en ayant ces principes généraux à l'esprit que j'examinerai les circonstances de l'espèce.

Alinéa 6(5)a) - le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus

[13] J'estime que la Marque et la marque de l'Opposante possèdent toutes deux un caractère distinctif inhérent. Pour ce qui est de la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues, la Requérante soutient que sa marque GILLETTE a acquis une solide réputation grâce à un emploi prolongé et à une promotion de celle-ci en liaison avec une variété de marchandises. La preuve démontre que la marque de commerce GILLETTE est employée au Canada en liaison avec des rasoirs et des lames de rasoir depuis plus de 100 ans. De plus, la Requérante emploie la marque de commerce VENUS et divers produits de marque VENUS et en fait la promotion depuis 2001.

[14] Cependant, ni la Requérante ni l'Opposante n'ont démontré que les marques en question étaient devenues connues au Canada à la date pertinente. Ce facteur ne favorise donc aucune des parties.

Alinéa 6(5)b) - la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage

[15] Même si la demande de l'Opposante est fondée sur un emploi au Canada depuis le 16 septembre 2003, l'Opposante n'a soumis aucune preuve à l'appui de cette prétention. Ce facteur ne favorise donc aucune des parties.

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

[16] En ce qui concerne la question de la confusion, l’examen des marchandises, des services et des commerces des parties se fait en fonction de l’état déclaratif des marchandises qui figure dans la demande d’enregistrement des marques de commerce respectives des parties [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); *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.)].

[17] Plusieurs des marchandises de la Requérante sont identiques à celles de l’Opposante ou les chevauchent. À cet égard, la demande n° 1191804 de l’Opposante a été produite relativement aux marchandises suivantes : [TRADUCTION] savons pour le visage, savons à usage personnel, parfums, huiles essentielles à usage personnel; produits de beauté, nommément mascaras, fonds de teint, bâtons de rouge à lèvres, eye-liners, masques anti-rides, fards à paupières; crèmes, laits et lotions pour le corps; crèmes de soins visage, laits et lotions pour le visage, lotions capillaires et dentifrices. Il est à présumer qu’il y aurait eu chevauchement entre les voies de commercialisation des parties.

Alinéa 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

[18] Le facteur prédominant dans l’examen de la question de la confusion est le degré de ressemblance entre les marques [voir *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145(C.F. 1^{re} inst.), p. 149]. Il est aussi bien établi que la première partie d’une marque de commerce est l’élément le plus pertinent au regard du caractère distinctif [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Editions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.)].

[19] En l’espèce, il y a un certain degré de ressemblance entre les marques dans la présentation et le son parce qu’elles comportent toutes deux l’élément VENUS. Toutefois, comme ce dernier constitue la deuxième partie de la Marque, il n’est pas aussi pertinent que le premier élément, GILLETTE. Les idées suggérées par les marques sont également différentes

puisque la marque de l'Opposante suggère la planète Vénus tandis que la Marque suggère que Venus est un produit appartenant à Gillette.

Autres circonstances de l'espèce

Famille de marques

[20] Comme circonstance de l'espèce concernant la question de la confusion, la Requérente s'est fondée, entre autres, sur l'adoption et l'emploi d'une famille de marques de commerce renfermant le mot GILLETTE. La Requérente prétend que, puisqu'elle a établi l'existence d'une famille de marques GILLETTE à l'égard de marchandises similaires, il est vraisemblable que les consommateurs supposent qu'une nouvelle marque comportant le même premier mot qui serait employée avec des marchandises similaires appartient à la Requérente plutôt qu'à l'Opposante.

[21] Il est vrai que lorsque des marques de commerce ayant un élément ou une caractéristique en commun sont toutes enregistrées au nom d'un seul propriétaire, il est permis de présumer qu'elles constituent une famille de marques employées par le propriétaire en question [voir *McDonald's Corp. c. Alberto-Culver Co.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 382 (C.O.M.C.); *McDonald's Corp. c. Yogi Yogurt Ltd.* (1982), 66 C.P.R. (2d) 101 (C.F. 1^{re} inst.)]. En l'espèce, la preuve dont j'ai été saisie me convainc que la Requérente possède bel et bien une famille de marques GILLETTE, et qu'elle a abondamment employé et annoncé ces marques au Canada. La Requérente bénéficie donc de l'avantage reconnu par la doctrine de la famille de marques.

Preuve relative à l'état du registre

[22] Comme autre circonstance de l'espèce, la Requérente s'est appuyée sur la preuve de l'état du registre apportée par l'affidavit de M^{me} Palmer. La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où il est possible d'en tirer des conclusions sur l'état du marché [voir *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R.(3d) 432 et *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.* (1992), 44 C.P.R.(3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.)]. Il convient aussi de rappeler l'arrêt *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R.(3d) 349 (C.A.F.), lequel étaye le principe voulant que l'on ne saurait tirer des conclusions sur l'état du marché à partir de la preuve de l'état du registre à moins d'avoir relevé un grand nombre d'enregistrements pertinents.

[23] En effectuant une recherche au sujet du mot VENUS, M^{me} Palmer a trouvé huit occurrences. Un examen plus poussé de celles-ci révèle toutefois qu'il n'y a que six enregistrements au nom de tiers relativement à des marques comportant le mot VENUS qui soient liés aux marchandises en cause en l'espèce. Étant donné ce nombre peu élevé, il m'est impossible de conclure que certaines de ces marques sont employées activement de sorte que les consommateurs ont l'habitude de les voir dans le domaine des produits de soins personnels comme ceux des parties en litige.

Conclusion concernant la probabilité de confusion

[24] En appliquant le test en matière de confusion, j'ai considéré qu'il s'agissait d'une question de première impression et de souvenir imparfait. Comme il est dit au paragraphe 33 de l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin* (précitée), « [l]e paragraphe 6(2) reconnaît que le consommateur ordinaire plutôt peu pressé peut être amené à tirer une conclusion erronée " que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale ", mais il appartient toujours au tribunal de déterminer si, eu égard à toutes les circonstances, ces consommateurs sont *susceptibles* de le faire dans un cas particulier ». Après avoir tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce, j'estime que la Requérante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existait pas de probabilité de confusion entre les marques dans la présente affaire. Compte tenu de mes conclusions ci-dessus, et en particulier de la réputation associée à la famille de marques GILLETTE de la Requérante et de l'abandon par l'Opposante de sa demande d'enregistrement de la marque VENUS & Dessin, et même en tenant compte de la similitude entre les marchandises et les voies de commercialisation des parties, je suis convaincue que le degré de ressemblance entre les marques n'est pas tel qu'il aurait existé une probabilité de confusion entre elles à la date pertinente. Je rejette par conséquent le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b).

Autres motifs d'opposition

[25] S'agissant des motifs d'opposition fondés sur l'article 30, l'Opposante n'a présenté ni élément de preuve ni argument à l'appui de leur bien-fondé. Elle ne s'est donc pas acquittée de la charge de présentation qui lui incombait à cet égard. Par conséquent, ces motifs sont rejetés.

[26] Pour ce qui est du motif fondé sur l'alinéa 16(3)a), il incombe à l'Opposante de démontrer qu'elle a employé sa marque avant la date de production de la demande de la Requérante, et qu'elle ne l'avait pas abandonnée à la date de l'annonce de la présente demande. L'Opposante n'a produit aucune preuve concernant l'emploi de sa marque de commerce et ne s'est donc pas acquittée du fardeau que lui imposaient les paragraphes 16(5) et 17(1) de la Loi. Je rejette donc ce motif d'opposition.

[27] Quant au dernier motif, il incombe à l'Opposante d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour prétendre au caractère non distinctif de la Marque. N'ayant produit aucune preuve à l'appui de ce motif, elle ne s'est pas acquittée de son fardeau. Ce motif est donc également rejeté.

Décision

[28] Compte tenu de ce qui précède, et conformément au pouvoir qui m'est délégué en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément au paragraphe 38(8).

Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.