



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

Référence : 2015 COMC 177
Date de la décision : 2015-09-30
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Les Montres Marciano Inc.	Opposante
et	
Guess? IP Holder L.P.	Requérante
1,479,129 pour la marque de commerce	Demande
GUESS BY MARCIANO	d'enregistrement

[1] Guess? IP Holder L.P. a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce GUESS BY MARCIANO (la Marque) en liaison avec divers produits et services, y compris des bijoux et d'autres accessoires mode. Les Montres Marciano Inc. s'oppose à cette demande au titre de divers motifs liés au non-respect de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985 ch T-13 (la Loi), et sur la base d'allégations selon laquelle la Marque pourrait créer de la confusion avec le nom commercial Les Montres Marciano Inc. de l'Opposante et/ou la marque de commerce déposée SPORT MARCIANO & Dessin de l'Opposante, précédemment employée en liaison avec des montres.

[2] Pour les raisons exposées ci-après, cette opposition est rejetée.

Dossier

[3] La Requérante a produit sa demande d'enregistrement pour la Marque le 29 avril 2010 en liaison avec les produits et les services suivants [TRADUCTION] :

Produits :

Papier, carton et produits à base de ces matériaux, nommément photos, sacs à provisions, sacs de papier, boîtes à chaussures, imprimés, nommément catalogues de publicité, agendas, agendas de planification, calendriers et guides de voyage, articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, boîtes, chemises de classement, onglets et portfolios, fournitures de bureau, nommément reliures, carnets, chemises de classement, blocs-notes, porte-crayons et couvertures de portfolios; vêtements pour hommes et femmes, nommément sous-vêtements, chaussures et bottes, vêtements de bain, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, bandanas et fichus, peignoirs, pyjamas, bonneterie, gants, bretelles, ceintures, cravates, gilets de corps, chaussettes, chemises, tee-shirts, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, hauts en tricot, jupes, pantalons, shorts, chandails, jeans, gilets, manteaux, vestes, salopettes, blazers, robes, foulards, chemisiers, cardigans, peignoirs, polos, ensembles de jogging, chandails à col roulé, costumes et polos; culottes, soutiens-gorge, débardeurs, hauts courts, bustiers, camisoles, culottes flottantes, combinaisons-culottes pour femmes; caleçons et boxeurs pour hommes; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, montures de lunettes et étuis pour articles de lunetterie; bijoux, notamment bracelets, breloques, boucles d'oreilles, bagues, colliers, broches, bagues d'orteil, épingles à cravate, épinglettes, boutons de manchette, anneaux porte-clés, bandeaux, boucles de ceinture, ceintures; articles en cuir et en similicuir, nommément sacs à main, portefeuilles, valises, étuis porte-clés, étuis pour cartes professionnelles, étuis à passeport, porte-monnaie, sacs à cosmétiques, coffrets à bijoux, sacs de poignet, range-tout, sacs à dos, sacoches de messenger, sacs pour hommes, mallettes, parapluies et serviettes.

(2) Savons, nommément savon pour le corps, savon de toilette; parfums.

Services :

(1) Services de magasin de détail dans les domaines des vêtements et des accessoires personnels pour hommes et femmes.

[4] La demande revendique un emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que février 1996 pour les produits (1) et les services, et un emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que le 1^{er} juin 2004 pour les produits (2).

[5] Une déclaration d'opposition a été produite par l'Opposante le 1^{er} août 2012. Elle est fondée sur les motifs d'opposition invoqués en vertu des articles 30*b*), 30*i*), 12(1)*d*), 16(1)*a*), 16(1)*c*) et 2 (caractère distinctif) de la Loi. Le 18 janvier 2013, la Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle conteste chacun des motifs d'opposition.

[6] L'Opposante a produit en preuve une copie certifiée de son enregistrement n° LMC600,451 pour la marque de commerce SPORT MARCIANO & Dessin. La preuve de la Requérante comprend l'affidavit de M^{me} Theresa McManus. M^{me} McManus n'a pas été contre-interrogée.

[7] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit. L'Opposante a sollicité la tenue d'une audience. Bien que les deux parties aient indiqué qu'elles assisteraient à l'audience, seule la Requérante était présente.

Fardeau de preuve

[8] C'est à la Requérante 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 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 soulevés [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p 298].

Question préliminaire

[9] L'un des motifs invoqués en vertu de l'article 38(2)*a*) est que l'objet de la demande n'est pas une marque de commerce au sens de l'article 2 de la Loi, car il ne peut pas être employé pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits de la Requérante des produits et services de l'Opposante. À mon avis, aucun motif de non-respect de l'une ou l'autre des exigences énumérées à l'article 30 n'est soulevé dans cette allégation. Ce motif semble plutôt fondé sur l'allégation générale selon laquelle la demande n'est pas conforme à l'article 2 de la Loi, car la Marque visée par la demande n'est pas une marque de commerce, puisqu'elle ne peut pas être employée pour

distinguer ses produits de ceux de l'Opposante. Comme je ne considère pas qu'il s'agit d'un motif d'opposition valable, cette allégation est écartée.

Motifs d'opposition rejetés sommairement

Non-conformité – article 30*i*)

[10] L'Opposante allègue que la demande d'enregistrement de la Marque n'est pas conforme à l'article 30*i*) de la Loi, parce qu'à la date de production de la demande, la Requérante n'avait pas le droit d'employer la marque, car elle savait, ou aurait dû savoir, que la Marque créait de la confusion, ou risquait de créer de la confusion avec la marque de commerce déposée SPORT MARCIANO & Dessin de l'Opposante et le nom commercial Les Montres Marciano Inc. précédemment employés au Canada en liaison avec des montres.

[11] L'Opposante n'a pas produit de preuve à l'appui de ce motif. La simple connaissance de l'existence de la marque de commerce ou du nom commercial de l'Opposante n'étaye pas en soi une allégation que la Requérante ne pouvait pas être convaincue de son droit à l'emploi de la Marque [*Woot, Inc c WootRestaurants Inc Les Restaurants Woot Inc* 2012 COMC 197 (CanLII)]. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Non-enregistrabilité – article 12(1)*d*)

[12] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable, parce qu'elle crée de la confusion avec sa marque de commerce SPORT MARCIANO & Dessin (enregistrement n° LMC600,451), en liaison avec des montres.

[13] La date pertinente pour l'examen du motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 12(1)*d*) est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registrare des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)]. La seule preuve produite par l'Opposante en l'espèce est une copie certifiée de l'enregistrement de sa marque. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer s'il est en vigueur [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Je confirme que la marque de commerce de l'Opposante a été radiée le

17 juin 2015. À la lumière de cette information, l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait relativement à ce motif, et celui-ci est donc rejeté.

Absence de droit à l'enregistrement – articles 16(1)a) et c)

[14] L'Opposante a plaidé que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en raison de son emploi antérieur de sa marque de commerce SPORTS MARCIANO & Dessin ou de son nom commercial Les Montres Marciano Inc. En ce qui concerne ce motif d'opposition, l'Opposante a le fardeau de preuve initial de démontrer l'emploi de sa marque de commerce ou de son nom commercial avant les dates de premier emploi revendiquées par la Requérante et d'établir qu'elle n'avait pas abandonné sa marque de commerce ou son nom commercial à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la Requérante [article 16(5)].

[15] L'Opposante n'a produit aucune preuve de l'emploi de sa marque de commerce ou de son nom commercial. Elle ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif. Par conséquent, ces motifs d'opposition sont également rejetés.

Absence de caractère distinctif – Article 2

[16] L'Opposante allègue que la Marque ne distingue pas ni n'est adaptée à distinguer les produits de la Requérante de ceux de l'Opposante en liaison avec lesquels elle a employé sa marque de commerce et son nom commercial susmentionnés.

[17] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, un opposant doit démontrer que sa marque de commerce ou son nom commercial étaient devenus suffisamment connus au moment où la procédure d'opposition a été engagée pour faire perdre à la marque visée par la demande son caractère distinctif [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 2004 CF 1185 (CanLII), 34 CPR (4th) 317 (CF) et *Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 à la p 58 (CF 1^{re} inst)].

[18] L'Opposante n'a produit aucune preuve d'emploi. Elle ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif. Par conséquent, ce motif d'opposition est également rejeté.

Examen des autres motifs d'opposition

Non-conformité – Article 30b)

[19] L'Opposante a plaidé que la demande d'enregistrement de la Marque n'est pas conforme à l'article 30b) de la Loi puisque la Requérante n'a pas employé la Marque en liaison avec chacun des produits et services visés par la demande de façon continue depuis les dates de premier emploi revendiquées, voire jamais. De plus, l'Opposante a fait valoir que s'il y a eu emploi au Canada, celui-ci n'était pas conforme à l'article 50 de la Loi.

[20] La date pertinente pour l'examen des circonstances relatives à ce motif d'opposition est la date de production de la demande d'enregistrement [*Georgia-Pacific Corporation c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC)].

[21] Bien que le fardeau ultime de démontrer que la demande est conforme aux exigences de l'article 30 incombe à la Requérante, l'Opposante n'en doit pas moins s'acquitter du fardeau de preuve d'établir les faits allégués à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'article 30. [Voir *Joseph E Seagram & Sons Ltd c Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325 à 329 (COMC); et *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst)]. En ce qui concerne l'article 30b) en particulier, il a été soutenu que le fardeau de preuve qui incombe à l'Opposante est moindre qu'à l'ordinaire, puisque même si l'Opposante peut avoir une certaine connaissance des faits qui doivent être démontrés, les faits pertinents s'appliquant à un motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 30b) de la Loi sont plus accessibles à la Requérante [*Tune Master c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC)].

[22] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard de l'article 30b), l'Opposante peut s'appuyer aussi bien sur sa propre preuve que sur la preuve de la Requérante [voir *Labatt Brewing Company Limited c Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 CPR (3d) (CF 1^{re} inst)]. Dans les cas où un opposant s'est appuyé sur la preuve du requérant pour

s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*), il a été établi que, pour ce faire, l'opposant doit démontrer que la preuve du requérant est « clairement incompatible » avec les revendications formulées dans sa demande d'enregistrement [voir *Ivy Lea Shirt Co c 1227624 Ontario Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 562, aux p 565 et 566 (COMC), conf. par 11 CPR (4th) 489 (CF 1^{re} inst)].

[23] Récemment, la Cour fédérale a décrit ce fardeau comme étant légèrement plus contraignant que le fardeau « moindre » décrit précédemment [*Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd*, 2014 323 aux paras 30-38 (CanLII)]. Par conséquent, la Cour fédérale a indiqué qu'un opposant pouvait s'appuyer sur la preuve d'un requérant pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial si l'opposant démontre que la preuve du requérant met en cause les revendications énoncées dans la demande du requérant.

[24] En l'espèce, l'Opposante s'appuie sur la preuve produite par la Requérante (l'affidavit McManus) afin de s'acquitter de son fardeau de preuve initial. Pour les raisons que j'expliquerai plus en détail ci-après, je n'estime pas que la preuve de la Requérante suffit pour que l'Opposante puisse s'acquitter même d'un fardeau de preuve initial léger.

Affidavit McManus

[25] Selon M^{me} McManus, Guess est reconnu mondialement comme designer, fabricant, commercialiste, distributeur et concédant de licence de vêtements mode, d'accessoires et de produits de consommation connexes. Il s'agit d'une société dont le titre est coté à la Bourse de New York depuis 1996, et en date de son dernier exercice financier (2 février 2013), Guess a déclaré un revenu net d'environ 2,658 milliards de dollars (McManus, paragraphe 3).

[26] Guess? Inc. ou Guess? IP Holder L.P., une filiale en propriété exclusive de Guess? Inc, est propriétaire et concédant de licence d'un portefeuille de marques reconnues mondialement, sous l'égide de Guess, y compris GUESS, GUESS?, GUESS BY MARCIANO et MARCIANO, pour n'en nommer que quelques-unes. Ces gammes de produits comprennent des collections complètes de vêtements ainsi qu'un large éventail de produits s'agencant avec ces gammes de vêtements (McManus, paragraphe 10).

[27] Sur le plan des ventes en gros, les produits sont principalement vendus par l'entremise de grands magasins bien connus, y compris La Baie au Canada, et quelques détaillants spécialisés et boutiques haut de gamme. Exploitée au Canada depuis 1989, Corporation Guess? Canada, une filiale de Guess? Inc. et licenciée de Guess? IP Holder, exploite des magasins de détail au Canada en liaison avec les marques de commerce GUESS BY MARCIANO et MARCIANO. En date du 2 février 2013, Corporation Guess? Canada comptait 114 magasins au Canada, dont 21 étaient des boutiques GUESS BY MARCIANO ou MARCIANO, lesquelles sont très populaires (McManus, paragraphes 25 et 27, pièce B). Les produits vendus en liaison avec la Marque sont également vendus en ligne par l'entremise de sites Web commerciaux.

[28] Les marques de commerce GUESS BY MARCIANO et MARCIANO apparaissent bien en évidence sur les vêtements et accessoires de marque, ainsi que sur les étiquettes, les autocollants, l'emballage des produits, les étiquettes volantes, les supports et les enseignes en magasin. Des photos de produits démontrant la manière dont les produits de marque GUESS BY MARCIANO ont été vendus et mis en marché au Canada depuis au moins aussi tôt que 1996 ont été produites en preuve, de même que des photos des produits de marque MARCIANO depuis au moins aussi tôt que 2004 (McManus, paragraphes 30 et 31, pièce C).

[29] Les ventes de produits de marque GUESS BY MARCIANO et MARCIANO au Canada ont été considérables au fil des années. À titre d'exemple, les ventes nettes des produits de marque GUESS BY MARCIANO et MARCIANO au Canada, ventilées par année de janvier 2004 à janvier 2013 ont dépassé les 206 millions de dollars (McManus, paragraphe 32).

[30] Beaucoup d'accent a été mis sur l'annonce et la promotion du portefeuille de marques GUESS au Canada, y compris les marques de commerce GUESS BY MARCIANO et MARCIANO. Les annonces et promotions de ces marques ont été faites, par exemple, sous forme d'enseignes intérieures, de panneaux aux abords des autoroutes, d'affiches dans les abribus, d'annonces dans des magazines, de catalogues, de brochures, de cartes postales, d'affiches aux points de vente, d'étiquettes de vêtements, d'étiquettes volantes, de boîtes à chaussures, de sacs de magasinage, et par une présence marquée sur les sites Web GUESS et dans les médias sociaux, y compris Facebook, Twitter et Pinterest. M^{me} McManus a également fourni une sélection de documents promotionnels représentatifs arborant la marque de commerce

GUESS BY MARCIANO. Ces documents sont représentatifs de la manière dont les marques GUESS BY MARCIANO et MARCIANO ont fait l'objet d'une promotion et d'annonces de grande portée au Canada pendant de nombreuses années, en liaison avec des services de détail, des vêtements et des accessoires (McManus, paragraphes 36 à 40, pièces E, F, G, et H).

[31] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante mentionne un certain nombre d'irrégularités alléguées dans l'affidavit MecManus. Bien que je sois d'accord avec l'Opposante pour dire que la preuve de la Requérante n'est pas aussi précise qu'elle pourrait l'être, la Requérante n'était pas tenue de démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits et services visés dans la demande au Canada en vertu de l'article 4(1) de la Loi, aux dates de premier emploi revendiquées, avant que l'Opposante se soit acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait. Il n'y a aucune contradiction flagrante dans la preuve produite dans l'affidavit de M^{me} McManus. En outre, je suis convaincue qu'elle a démontré l'emploi de la Marque au Canada et elle a aussi produit des déclarations solennelles indiquant que la Marque est employée de façon continue depuis les dates de premier emploi revendiquées dans la demande. En l'absence de contre-interrogatoire et/ou de preuve du contraire de la part de l'Opposante, je n'ai aucune raison de douter de la véracité de ses déclarations ou de tirer des inférences négatives de toute lacune dans sa preuve.

[32] L'Opposante a également allégué que même qu'il y avait une certaine preuve d'emploi de la Marque au Canada, la preuve n'est pas claire en ce qui concerne l'entité corporative qui employait la marque revendiquée au Canada. L'Opposante a posé les questions suivantes à la page 7 de son plaidoyer écrit :

[TRADUCTION] Est-ce que l'utilisateur était Guess? IP Holder L.P. Existe-t-il un accord de licence conclu entre le « propriétaire » et le « licencié »? Aucun n'a été produit. Quel type de contrôle, le cas échéant, était en réalité exercé si l'emploi était fait par une autre personne que le propriétaire de la marque revendiquée? Si l'utilisateur n'était pas le propriétaire de la marque revendiquée, quel est l'avis, le cas échéant, qui a été donné si l'emploi a été fait par quelqu'un d'autre que le propriétaire de la marque revendiquée? Si l'utilisateur n'était pas le propriétaire de la marque revendiquée, quel est l'avis, le cas échéant, qui a été donné au public pour indiquer que la marque était employée sous licence?

[33] Je commencerai par souligner que M^{me} McManus a expliqué au paragraphe 10 de son affidavit que la Requérante, filiale en propriété exclusive de Guess? Inc., est propriétaire et

concéder de licence d'un portefeuille de marques reconnues mondialement, sous l'égide de Guess, y compris GUESS, GUESS BY MARCIANO et MARCIANO. Au paragraphe 25, elle explique que Corporation Guess? Canada, une filiale de Guess? Inc. et licenciée de la Requérante, offre des services de magasins de détail au Canada en liaison avec les marques de commerce GUESS, GUESS BY MARCIANO et MARCIANO. Elle soutient au paragraphe 26 qu'en tout temps, la Requérante et ses prédécesseurs en titres ont, sous licence, exercé un contrôle direct ou indirect sur la nature et la qualité des produits et des services offerts par les licenciés au Canada en liaison avec ses marques.

[34] Je note également que la Requérante n'est pas tenue de produire une copie d'un accord de licence écrit. De plus, rien n'oblige qu'avis public soit donné pour indiquer que l'emploi d'une marque de commerce est fait sous licence. Enfin, la preuve de la Requérante concernant l'octroi d'une licence et le contrôle de sa marque de commerce demeure incontestée, que ce soit par le contre-interrogatoire ou par une preuve contraire. L'Opposante a choisi de ne pas contre-interroger M^{me} McManus pour obtenir des réponses à ces questions qu'il soulève maintenant concernant l'emploi de la Marque En l'espèce, je ne dispose d'aucun fondement me permettant de conclure que la Marque visée par la demande a été licenciée d'une manière autre que celle prescrite par l'article 50(1). Compte tenu de ce qui précède, je ne peux pas conclure que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l'égard de ce motif. Ce motif d'opposition est donc rejeté.

La décision

[35] Compte tenu de ce qui précède, et dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

Date de l'audience : 2015-09-14

Comparutions

Aucune comparution

Pour l'Opposante

Stéphane Caron

Pour la Requérante

Agents au dossier

Harold W. Ashenmil

Pour l'Opposante

Gowling Lafleur Henderson LLP

Pour la Requérante