



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

Référence : 2014 COMC 25
Date de la référence : 2014-02-06

TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Cache, Inc à l'encontre de la
demande d'enregistrement n° 1,455,624
pour la marque de commerce CACHE
CACHE au nom de CACHE-CACHE,
société anonyme**

Introduction

[1] Cette opposition a trait à une demande produite par CACHE-CACHE, société anonyme (la Requérante), le 16 octobre 2009, en vue de faire enregistrer la marque de commerce CACHE CACHE (la Marque). La demande a été produite sur la base d'un emploi projeté au Canada et sur la base de l'emploi et l'enregistrement dans un autre pays, soit en France.

[2] Les marchandises en liaison avec lesquelles la demande a été annoncée étaient :

[INTRODUCTION]

Métaux précieux et leurs alliages conçus pour un usage autre que dentaire; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, montres, boîtiers de montre, montres-bracelets, réveils; pierres précieuses; bijoux, bijoux de fantaisie; bagues (bijoux), bandes (bijoux), boucles d'oreilles, bracelets, broches (bijoux), colliers, breloques; épingles à cravate, pinces à cravate; boîtes en métaux précieux, écrins à bijoux (en métaux précieux), étuis à bijoux en métaux précieux, étuis à cigarettes en métaux précieux, sacs à main en métaux précieux; statuettes en métaux précieux; cuir et similicuir, marchandises faites de ces matières (cuir et similicuir) non comprises dans d'autres classes, nommément malles, sacs de voyage et ensembles de voyage; sacs, nommément sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs d'école, sacs sur roulettes, sacs polochons qui ne sont pas faits pour transporter des objets précis, sacs à dos;

serviettes, valises, mallettes, mallettes court-séjour, boîtes conçues pour transporter des articles de toilette, notamment mallettes de toilette, trousse de toilette (mallettes de toilette), housses de vêtements (de voyage), trousse de toilette de voyage; étuis porte-clés (articles en cuir); étuis à téléphones mobiles (articles en cuir); étuis à lunettes (articles en cuir); portefeuilles et porte-monnaie (autres qu'en matériaux précieux), portefeuilles, pochettes, porte-monnaie en matériaux précieux; porte-cartes (portefeuille); boîtes en cuir ou en similicuir; parapluies, ombrelles et cannes; fouets et sellerie; articles en cuir ou en similicuir (sauf étuis faits pour transporter des objets précis, gants et ceintures), nommément sacs à main, sacs d'école, portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents, pochettes, valises, mallettes, valises court-séjour, trousse de toilette de voyage; cordons en cuir ou en similicuir; sangles en cuir, en similicuir ou en synderm, nommément sangles de sac à bandoulière, sangles de sac à main, sangles de valise; colliers pour animaux en cuir ou en similicuir; vêtements pour animaux; laisses; muselière; cuir brut; vêtements, nommément pardessus, parkas, fourrures, gabardine, gilets, imperméables, cardigans, manteaux, vestes, cabans, costumes, combinés-slips, pantalons, robes, jupes, combinaisons-pantalons, blouses, tee-shirts, chemises, chemise à manches courtes, chandails, vestes de laine, débardeurs, hauts courts, maillots, jerseys, pyjamas, robes de chambre; sous-vêtements, vêtements de dessous, gilets de corps, slips (sous-vêtements), caleçons, boxeurs, soutien-gorge, jupons; vêtements sport, shorts de vélo, bonnets de bain, maillots de bain, costumes de bain; sorties de bain, sandales de bain, souliers de bain; ceintures, bretelles, foulards, mitaines, manchons, gants (articles vestimentaires); chaussures, articles chaussants, nommément bottes, pantoufles, espadrilles, sandales, chaussures de sport; chaussettes, collants, protège-col; couvre-chefs, nommément chapeaux, cache-oreilles, casquettes, bandeaux, bérets, bonnettes, capuchons, visières (chapeaux); salopettes (combinaison - vêtements), combinaison (vêtements); vêtements en cuir ou en similicuir, nommément par-dessus, vestes, pantalons, robes, jupes, hauts; layettes (vêtements); édredons (couettes et court-pointes) (collectivement appelés les Marchandises).

[3] La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 13 juillet 2011. Cache Inc, (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition le 13 septembre 2011.

[4] Les motifs d'opposition soulevés par l'Opposante sont fondés sur les articles 12(1)d), 16(3)a), b) et c) et sur l'article 2 (caractère distinctif) de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985, ch. T-13 (la Loi). Les motifs d'opposition spécifiques sont exposés en détail à l'annexe A de la présente décision. La Requérante a contesté l'ensemble des motifs d'opposition dans une contre-déclaration produite le 2 décembre 2011.

[5] L'Opposante a produit en preuve les affidavits de Fatima Da Ponte, Margaret Vandermeulen et Margaret Feeney. La Requérante a produit l'affidavit d'Eleonora Eusepi et des copies certifiées des enregistrements LMC535,972 pour la marque de commerce CACHE CREEK; LMC370,596 pour la marque de commerce CACHE POCKET; LMC349,959 pour la

marque de commerce LA CACHE et LMC339,381 pour la marque de commerce LA CACHE. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et étaient représentées à l'audience.

[6] La première question consiste à déterminer si l'Opposante a produit une preuve suffisante pour appuyer chacun de ses motifs d'opposition. Si c'est le cas, je devrai décider s'ils sont bien fondés ou pas.

[7] Pour les raisons exposées ci-après, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial en ce qui concerne les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(3)*a*) et *c*) de même que sur l'article 2 (caractère distinctif). Je conclus que la Marque ne crée pas de confusion avec aucune des marques de commerce de l'Opposante faisant l'objet des demandes invoquées pour ces motifs d'opposition fondés sur l'article 16(3)*b*) de la Loi. Toutefois, je conclus que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce déposée CACHÉ, l'enregistrement LMC759,605, pour ce qui est des Marchandises communes (telles qu'elles sont définies ci-après).

Fardeau ultime et fardeau de preuve initial

[8] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, contrairement à ce qui est allégué dans la déclaration d'opposition. Cela signifie que, si la Commission n'arrive pas à une conclusion déterminante après clôture de la preuve, la question devra être tranchée à l'encontre de la Requérante. Toutefois, l'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau de preuve initial d'établir les faits allégués sur lesquels elle appuie ses observations. L'imposition de ce fardeau de preuve initial à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que dans la mesure où une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition a été produite [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.); *Joseph E Seagram & Sons Ltd et al c. Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC) et *Wrangler Apparel Corp c. The Timberland Company* (2005), 41 CPR (4th) 223 (CF 1^{re} inst.)].

Les dates pertinentes

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

- i) Motifs d'opposition fondés sur l'article 16(3) de la Loi : la date de production de la demande (16 octobre 2009) [voir l'article 16(3) de la Loi];
- ii) Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) : la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- iii) Motifs d'opposition fondés sur l'absence de caractère distinctif de la Marque : la date de production de la déclaration d'opposition (13 septembre 2011) [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF 1^{re} inst.).

Remarque préliminaire

[10] Pour trancher la question qui m'était soumise, j'ai tenu compte de toutes les preuves et de tous les dépôts présentés par les parties; toutefois, je ne ferai référence dans ma décision qu'aux éléments et aux preuves que je considère comme pertinents pour étayer mes conclusions. Par exemple, les preuves contenues dans l'affidavit de Mme Vandermeulen à l'appui de tout emploi allégué des marques de commerce de l'Opposante au Canada sont ultérieures à toutes les dates pertinentes, sauf pour la question de l'enregistrabilité.

Motifs d'opposition pour lesquels l'emploi antérieur des marques ou du nom commercial de l'Opposante doit être établi

[11] À l'appui de ses motifs d'opposition fondés sur les articles 16(3)a) et c) de même que sur l'absence de caractère distinctif de la Marque (article 2), l'Opposante doit établir l'emploi antérieur de ses marques de commerce ou de son nom commercial au Canada. Je remarque que le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) de la Loi, tel qu'invoqué, ne comprend pas d'allégation de « révélation antérieure au Canada » des marques de commerce de l'Opposante. Également, en vertu de ce motif d'opposition, l'Opposante s'appuie uniquement sur son emploi antérieur au Canada de ses marques de commerce déposées en liaison avec les marchandises et services pour lesquels elles sont enregistrées.

[12] Les enregistrements de l'Opposante et les marchandises et services couverts par ces enregistrements sont les suivants :

- CACHÉ, certificat d'enregistrement LMC759,605 en liaison avec des bijoux, des sacs à main, des pochettes, des sacs à main et sacoches;
- CACHÉ & Dessin, certificat d'enregistrement LMC759,901 en liaison avec des bijoux, des sacs à main, des pochettes, des sacs à main et des sacoches;
- CACHÉ ACCENTS, certificat d'enregistrement LMC795,697 en liaison avec des services de magasin de détail offrant des vêtements et des accessoires de vêtements mode pour femmes; l'exploitation d'un programme de récompenses et de fidélisation pour les clients (collectivement appelés les Marques déposées).

Une copie certifiée de chacun de ces enregistrements est jointe à l'affidavit de Mme Da Ponte, une assistante juridique employée par le cabinet des agents de l'Opposante.

[13] Mme Vandermeulen était une stagiaire en droit employée par le cabinet des agents de l'Opposante lorsqu'elle a signé son affidavit. Elle s'est rendue dans un magasin de journaux local de Toronto et a acheté les magazines *Vogue*, *InStyle*, *People Style Watch* et *W*, tous en date d'avril 2012. Les magazines *InStyle*, *PeopleStyle Watch* et *W* comprenaient des publicités pour les produits CACHÉ. Cependant, ils ont tous été publiés après les dates pertinentes en liaison avec les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(3)a) et c); et sur l'article 2 de la Loi.

[14] Quant à la recherche de Mme Vandermeulen effectuée à l'aide du moteur de recherche Google pour repérer le mot « cache », elle a été faite le 29 mars 2012, et par conséquent, également après les dates pertinentes en liaison avec ces motifs d'opposition.

[15] Mme Feeney est vice-présidente directrice et directrice financière de l'Opposante. Elle fournit un bref historique de l'Opposante qui remonte à 1975 en Floride. Elle a commencé comme une boutique de couture qui vendait des vêtements et accessoires pour femmes. En 1986, l'Opposante est devenue une chaîne de magasins spécialisés de centre commercial. L'Opposante est passée de 29 magasins en 1986 à 183 magasins à la fin de 1999.

[16] Mme Feeney allègue qu'en 2000, l'Opposante a [TRADUCTION] « commencé à se concentrer sur le développement d'une clientèle de vêtements de sport en plus d'une clientèle pour les occasions spéciales ». Elle affirme que l'Opposante est maintenant présente dans la plupart des centres commerciaux importants des États-Unis. À la fin de l'année 2011, l'Opposante exploitait 279 magasins. Je remarque qu'il n'y a encore aucune allégation d'exploitation commerciale au Canada et/ou d'emploi d'aucune des marques de commerce déposées de l'Opposante au Canada.

[17] Mme Feeney fait référence au site Web de l'Opposante au <http://www.cache.com> qui permet aux clients de chercher les emplacements de magasins CACHE et d'acheter de la marchandise en ligne. Elle allègue que l'Opposante vend et annonce sur son site Web une vaste gamme de marchandises, notamment des vêtements et des accessoires pour femmes comme des bijoux, des ceintures, des sacs, des foulards et des accessoires pour les jambes. Elle affirme qu'environ 10 % des visites du site Web proviennent de clients internationaux, y compris des Canadiens. Elle fournit les chiffres d'affaires du site Web de l'Opposante pour les années financières 2009 et 2011. Cependant, il n'y a aucune allégation de vente quelconque par l'entremise du site Web à un client canadien de marchandises portant l'une ou l'autre des Marques déposées de l'Opposante avant les dates pertinentes. En fait, elle allègue que ce n'est qu'au début de l'automne 2012 que l'Opposante serait en mesure de distribuer ses marchandises à des clients internationaux, suggérant que les ventes aux clients canadiens n'étaient pas possibles par l'entremise du site Web avant cette date.

[18] Mme Feeney fournit ensuite le chiffre d'affaires net annuel de l'Opposante pour chacune des années financières de 2006 à 2010. Elle joint à son affidavit une copie d'un article du *New York Times* du 12 janvier 2012 portant sur [TRADUCTION] « les finances de 2011 et soulignant que, en 2012, Cache développera sa marque à l'échelle internationale ». Ici encore, cet article est postérieur aux dates pertinentes en liaison avec les motifs d'opposition présentement à l'étude.

[19] Finalement, Mme Feeney joint à son affidavit diverses publicités publiées dans les magazines *People StyleWatch*, *InStyle*, *W*, *Vogue* et *Latina*. Elles consistent en huit publicités en tout publiées dans ces magazines entre novembre 2011 et avril 2012, par conséquent en dehors

des dates pertinentes en liaison avec les motifs d'opposition à l'étude. Finalement, aucune de ces publicités ne fait référence à la marque de commerce CACHÉ ACCENTS.

[20] À la lumière de toutes ces preuves, je conclus que l'Opposante n'a pas établi l'emploi au Canada de l'une ou l'autre de ses Marques déposées en liaison avec les marchandises en liaison avec ces enregistrements avant la date de production de la présente demande. De plus, il n'y a eu aucune preuve d'emploi du nom commercial de l'Opposante au Canada à aucune des dates pertinentes.

[21] Quant au motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque, l'Opposante devait établir qu'au moins une de ses Marques déposées était devenue suffisamment connue au Canada à la date de dépôt de sa déclaration d'opposition (21 septembre 2011) pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir *Motel 6, Inc c. No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 à 58 (CF 1^{re} inst.)].

[22] Aucune des publicités décrites ci-dessus n'est antérieure à la date pertinente. Il n'y a aucune preuve de ventes de produits portant la marque de commerce CACHÉ au Canada avant la date pertinente et il n'y a aucune preuve d'emploi de la marque de commerce CACHÉ ACCENTS au Canada en liaison avec l'un ou l'autre des services visés par le certificat d'enregistrement de cette marque.

[23] Pour toutes ces raisons, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard des motifs d'opposition fondés sur les articles 16(3)a) et c) et sur l'article 2. Par conséquent, ces motifs sont tous rejetés.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16b) de la Loi

[24] L'Opposante a produit, par l'entremise de l'affidavit de Mme Da Ponte, un certificat d'authenticité des demandes suivantes :

- CACHÉ, demande 1364149 pour des cartes de crédit à codage magnétique et les services de promotion de la vente de comptes de cartes de crédit grâce à l'administration de programmes de récompense; de promotion de la vente de produits et de services de tiers

par l'octroi de points d'achat contre l'utilisation de cartes de crédit; d'enregistrement de cartes de crédit; de services de cartes de crédit;

- CACHÉ & Dessin, demande 1364150 pour les mêmes marchandises et services visés par la demande 1364149;
- CACHÉ TEE'Z & Dessin, demande 1395746 pour des chemises et des services de magasin de vente au détail de vêtements;
- CACHÉ CONTOUR COLLECTION, demande 1377691 pour des vêtements, notamment des hauts, des vêtements pour le bas du corps, des vestes et des robes;
- CACHÉ CONTOUR COLLECTION & Dessin, demande 1377690 pour les mêmes marchandises visées par la demande 1377691.

[25] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et j'ai consulté le registre. Je confirme que toutes ces demandes étaient encore pendantes à la date d'annonce de la présente demande [voir l'article 16(4) de la Loi et *Royal Appliance Mfg Co c. Iona Appliances Inc* (1990), 32 CPR (3d) 525 (COMC)].

[26] Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial en vertu de ce motif d'opposition. Je dois maintenant déterminer s'il existe une probabilité de confusion entre la Marque et l'une ou l'autre des marques de l'Opposante visées par ces demandes.

[27] Le test en matière de confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi. Certaines des circonstances de l'espèce dont il convient de tenir compte aux fins de l'appréciation de la probabilité de confusion entre deux marques de commerce sont énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou des noms commerciaux et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou les noms commerciaux ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; et 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. Ces critères ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux n'est pas nécessairement le même [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée et al*

(2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC), *Mattel Inc c. 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc et al* (2011), 96 CPR (4th) 361 (CSC)].

[28] Le test énoncé à l'article 6(2) ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais sur la probabilité que des biens ou des services provenant d'une source soient perçus comme provenant d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'article 6(2) est celle de savoir si un consommateur voyant les Marchandises de la Requérante portant la Marque, pourrait croire qu'elles proviennent de l'Opposante, ou qu'elles ont été parrainées ou approuvées par elle.

[29] En vertu de ce motif d'opposition, je n'ai pas besoin de faire une analyse exhaustive des critères énumérés à l'article 6(5) de la Loi. En ce qui concerne les demandes 1364149 (CACHÉ) et 1364150 (CACHÉ & Dessin), il n'y a aucune preuve d'emploi de l'une ou l'autre de ces marques de commerce qui aurait pu révéler ces marques au Canada dans une certaine mesure. Je suis d'avis que les différences dans le genre des marchandises et des services des parties, nommément les métaux précieux, l'horlogerie, les bijoux, les articles en cuir, les sacs, les étuis, les vêtements, les chaussures, etc. contre les cartes de crédit et les services de cartes de crédit et produits similaires, sont suffisantes pour conclure, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité de confusion entre la Marque et les marques visées par ces demandes.

[30] Quant aux demandes 1395746 (CACHÉ TEE'Z), 1377691 (CACHÉ CONTOUR COLLECTION) et 1377690 (CACHÉ CONTOUR COLLECTION & Dessin), il y a un recoupement entre certaines des marchandises des parties, nommément les vêtements listés dans la demande en l'espèce. Cependant, je suis d'avis que le degré de ressemblance entre ces marques et la Marque est le facteur déterminant.

[31] Les observations principales des parties à l'égard de cette question portent sur la différence dans le sens des mots « cache cache » et « cache » ou « caché ».

[32] Mme Eusepi, une étudiante travaillant pour l'agent de la Requérante, nous a fourni certaines définitions en anglais et en français, tirées de divers dictionnaires, des mots « cache » et « caché ». Le *Merriam-Webster Dictionary* définit le mot anglais « cache » comme [TRADUCTION] « une cachette servant particulièrement à dissimuler et à préserver les provisions

et l'équipement ». *Le Petit Robert* définit le mot « caché » en français comme un adjectif ou un participe passé décrivant l'action de cacher. Il définit également le mot « cache-cache » (remarquez la présence d'un trait d'union) comme un jeu d'enfants où un joueur doit trouver les autres joueurs qui sont cachés. Finalement, *Le Petit Robert* définit le nom « cache » comme un « lieu secret propre à cacher, à se cacher ». Je considère cette définition comme semblable à celle du mot « cache » en anglais.

[33] En ce qui concerne la marque de commerce CACHÉ TEE'Z, je suis d'avis que la Marque ne ressemble pas à cette marque dans la présentation, le son ou les idées suggérées. Phonétiquement, TEE'Z est semblable à « tease » (« taquiner ») et, par conséquent, la marque de commerce CACHÉ TEE'Z n'a pas le même son. La combinaison de CACHÉ et de TEE'Z suggère l'idée d'un endroit caché taquin. Finalement, dans la présentation, CACHÉ TEE'Z et CACHE CACHE ne se ressemblent pas.

[34] En ce qui concerne la probabilité de confusion entre les marques de commerce CACHÉ CONTOUR COLLECTION, CACHÉ CONTOUR COLLECTION & Dessin et la Marque, selon la prépondérance des probabilités, je ne crois pas qu'il existe une probabilité de confusion entre elles. Dans l'ensemble, ces marques ne se ressemblent pas dans la présentation et dans le son, et les idées qu'elles suggèrent sont également différentes. Les marques de l'Opposante, lorsqu'employées en liaison avec des vêtements, suggèrent que les vêtements font partie d'une collection où le contour de la personne qui les porte serait caché. Ces différences dans l'évaluation du degré de ressemblance l'emportent sur les similitudes pour certaines des marchandises des parties.

[35] Pour toutes ces raisons, je rejette ce motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)b) de la Loi.

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi

[36] Suivant ce motif d'opposition, l'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante.

[37] Comme susmentionné, l'Opposante a produit un certificat d'authenticité pour chacun des enregistrements allégués dans sa déclaration d'opposition. J'ai consulté le registre [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)] et ils sont en règle. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial.

[38] Je propose de comparer la Marque à la marque de commerce CACHÉ de l'Opposante, certificat d'enregistrement LMC759,605 puisque je considère que cette marque représente le meilleur scénario pour l'Opposante. La présence d'un élément graphique dans CACHÉ & Dessin, certificat d'enregistrement LMC759,901 et l'addition du mot ACCENTS dans l'enregistrement LMC795,697 ajouteraient à l'idée que les marques ne se ressemblent pas. Si l'Opposante ne réussit pas en vertu de ce motif d'opposition à démontrer la probabilité de confusion entre la Marque et sa marque de commerce déposée CACHÉ, elle ne réussirait pas avec une analyse semblable pour ses deux autres marques de commerce déposées.

[39] La marque de commerce CACHÉ de l'Opposante est enregistrée en liaison avec des bijoux, des sacs à main, des pochettes, des sacs à main et des sacoches.

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

[40] Les marques de commerce des parties sont des mots du dictionnaire, comme expliqué ci-dessus. Les deux marques n'ont pas de signification par rapport aux marchandises et services respectifs des parties. Par conséquent, je conclus que le degré de caractère distinctif inhérent est le même pour chacune de ces marques.

[41] Toute marque peut acquérir un caractère distinctif par un emploi généralisé ou la publicité au Canada. Il n'existe aucune preuve d'emploi de la Marque au Canada en liaison avec l'une ou l'autre des Marchandises. L'Opposante fait valoir que sa marque de commerce CACHÉ est devenue connue en liaison avec l'Opposante. Elle appuie son affirmation en faisant état des preuves d'emploi et de publicité depuis plus de 35 ans; de ventes moyennes d'environ 250 M\$ entre 2006 et 2010; que les Canadiens ont accès à son site Web; et finalement que la marque CACHÉ est annoncée dans des magazines disponibles au Canada.

[42] Il n'existe pas de preuves d'emploi de la marque de commerce CACHÉ au Canada en liaison avec des marchandises. Quant à la publicité de cette marque au Canada, comme il a été discuté ci-dessus, l'Opposante a produit cinq publicités différentes tirées de huit numéros de cinq magazines différents en tout, nommément *People Style Watch*, *InStyle*, *Vogue*, *W* et *Latina*. Je fais référence aux paragraphes 12 à 16 inclusivement de l'affidavit de Mme Feeney. Les publicités mentionnées dans l'affidavit de Mme Vandermeulen sont comprises dans l'affidavit de Mme Feeney. Cependant, la preuve de Mme Vandermeulen montre que, sauf pour *Latina*, ces magazines sont en circulation au Canada puisqu'elle les a achetés dans un magasin de Toronto. D'un autre côté, aucun chiffre de tirage d'aucun de ces magazines n'est présenté. À l'égard du site Web de l'Opposante, nous ne disposons d'aucune donnée quant au nombre de visiteurs canadiens.

[43] Dans l'ensemble, je conclus que la marque de commerce CACHÉ de l'Opposante est connue au Canada, mais dans une mesure très limitée. Par conséquent, ce facteur favorise légèrement l'Opposante, mais ne sera pas un facteur déterminant dans ma décision.

Le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[44] Quant à la nature du commerce de la Requérante, nous ne disposons d'aucune preuve. Je dois comparer l'état déclaratif des Marchandises de la demande d'enregistrement avec celui qui apparaît dans l'enregistrement de l'Opposante [voir *Mr. Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 à 10-11 (CAF); *Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon* (1986), 12 CPR (3d) 110 à 112 (CAF); *Miss Universe Inc c. Dale Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 à 390-392 (CAF)]. Cependant, il faut lire ces états déclaratifs dans l'idée de déterminer le type probable d'activité ou de commerce que visent les parties plutôt que tous les commerces possibles qui pourraient être compris dans la formulation. À cet égard, la preuve relative au commerce actuel des parties est utile [voir *McDonald's Corp c. Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble In. c. Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et *American Optical Corp c. Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[45] La Requérante admet au paragraphe 36 de son plaidoyer écrit qu'il y a un recoupement quant aux bijoux et aux sacs à main. Je considère que les marchandises communes sont :

[TRADUCTION]

Montres-bracelets; pierres précieuses; bijoux, bijoux de fantaisie; bagues (bijoux), bandes (bijoux), boucles d'oreilles, bracelets, broches (bijoux), colliers, breloques; épingles à cravate, pinces à cravate; boîtes en métaux précieux, écrins à bijoux (en métaux précieux), étuis à bijoux en métaux précieux, étuis à cigarettes en métaux précieux, sacs à main en métaux précieux; statuettes en métaux précieux; marchandises faites de ces matières (cuir et similicuir) non comprises dans d'autres classes, nommément malles, sacs de voyage et ensembles de voyage; sacs, nommément sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs d'école, sacs sur roulettes, sacs polochons qui ne sont pas faits pour transporter des objets précis, sacs à dos; serviettes, valises, mallettes, mallettes court-séjour; portefeuilles et porte-monnaie (autres qu'en matériaux précieux), portefeuilles, pochettes, porte-monnaie en matériaux précieux; porte-cartes (portefeuille); boîtes en cuir ou en similicuir; articles en cuir ou en similicuir (sauf étuis faits pour transporter des objets précis, gants et ceintures), nommément sacs à main, sacs d'école, portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents, pochettes, valises, mallettes, valises court-séjour, trousse de toilette de voyage; cordons en cuir ou en similicuir; sangles en cuir, en similicuir ou en synderme, nommément sangles de sac à bandoulière, sangles de sac à main, sangles de valise; (les Marchandises communes)

[46] Donc, ce facteur favorise l'Opposante en ce qui concerne les Marchandises communes. Je suis pleinement conscient que l'enregistrement LMC795,697 pour la marque de commerce CACHÉ ACCENTS couvre des services de magasin de détail offrant des vêtements et des accessoires de vêtements mode pour femmes, mais, comme susmentionné, la Marque dans son ensemble ne ressemble pas à CACHÉ ACCENTS. Donc, il n'y aurait pas de probabilité de confusion entre CACHE CACHE et CACHÉ ACCENTS malgré quelques recoupements entre les vêtements de la Requérante et les services de magasin de détail offrant des vêtements et des accessoires de vêtements mode pour femmes de l'Opposante.

[47] Je suis d'accord avec l'Opposante qu'il est raisonnable de présumer que, compte tenu de leur genre, les Marchandises communes risquent d'être vendues par des voies de commercialisation semblables à celles employées par l'Opposante. Cependant, la Requérante fait valoir que les marchandises de l'Opposante sont vendues aux États-Unis dans ses propres magasins de détail.

[48] Dans l'enregistrement canadien, il n'y a aucune restriction limitant la vente des marchandises de l'Opposante e à ses propres magasins de détail. Elles pourraient aussi bien être vendues dans les magasins de détail de tiers, au même titre que les Marchandises [voir *CD*

Services Inc c. Dominion Fittings Manufacturing Ltd (1989), 22 CPR (3d) 433 (COMC)]. Ce facteur favorise également l'Opposante.

Le degré de ressemblance

[49] Comme susmentionné, dans l'arrêt *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énumérés à l'article 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques. Le test en matière de confusion est celui du souvenir imparfait des marques de l'Opposante dans l'esprit d'un consommateur canadien; il ne consiste pas à comparer les marques côte à côte.

[50] À l'audience, la Requérante a cité l'extrait suivant de l'arrêt *Mattel*, précité, pour soutenir que le consommateur canadien moyen adéquat serait une personne bilingue :

[TRADUCTION]

58. De toute évidence, le consommateur ne prend pas chacune de ses décisions d'achat avec la même attention, ou absence d'attention. Il prend naturellement plus de précautions s'il achète une voiture ou un réfrigérateur, que s'il achète une poupée ou un repas à prix moyen : *General Motors Corp. c. Bellows*, [1949] R.C.S. 678 (C.S.C.). Dans le cas de l'achat de marchandises ou de services ordinaires de consommation courante, ce consommateur mythique, quoique d'intelligence moyenne, est généralement en retard sur son horaire et a plus d'argent à dépenser que de temps à perdre à se soucier des détails. Dans certains marchés, il conviendra de présumer le bilinguisme fonctionnel de cette personne : *Four Seasons Hotels Ltd. c. Four Seasons Television Network Inc.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 139 (C.O.M.C.). Pour ces consommateurs mythiques, l'existence des marques de commerce ou des noms commerciaux accélère et facilite les décisions d'achat. Le droit reconnaît que, lorsque la nouvelle marque de commerce accroche leur regard, ils n'ont qu'un souvenir général et assez vague de la marque antérieure, aussi célèbre soit-elle ou, ainsi qu'il est dit dans *Coca-Cola Co. of Canada Ltd. c. Pepsi-Cola Co. of Canada Ltd.*, [1942] 2 D.L.R. 657 (C.P.), ils s'en souviennent comme le ferait [TRADUCTION] « une personne dont la mémoire n'est ni bonne ni mauvaise, avec ses imperfections habituelles » (p. 661). La norme applicable n'est pas celle des personnes [TRADUCTION] « qui ne remarquent jamais rien », mais celle des personnes qui ne prêtent rien de plus qu'une [TRADUCTION] « attention ordinaire à ce qui leur saute aux yeux » : *Coombe c. Mendit Ltd.* (1913), 30 R.P.C. 709 (Ch. D.), p. 717. Or, si ces consommateurs occasionnels ordinaires plutôt pressés sont susceptibles de se méprendre sur l'origine des marchandises ou des services, le critère prévu par la loi est rempli. (soulignements ajoutés)

[51] Le paragraphe cité était un sommaire de ce que pourrait être le consommateur canadien moyen. Je ne crois pas que c'était l'intention de la Cour suprême du Canada de modifier le test en matière de confusion en vertu du degré de ressemblance entre deux marques de commerce. Le registraire, dans l'arrêt *Four Seasons Hotel Ltd*, a appliqué ce qu'était le test à l'époque (en 1992), nommément le consommateur canadien bilingue moyen. Cependant, en 2001, le test a fait l'objet d'une analyse détaillée par la Cour fédérale dans *Smithkline Beecham Corporation c. Pierre Fabre Médicament*, (2001) 11 CPR (4th) 1(CF 1^{re} inst.). La Cour a fait l'analyse suivante :

[TRADUCTION]

10. Avec égard, je crois que le registraire, dans *Les Vins La Salle Inc.*, a fait une mauvaise lecture des propos des juges Joyal et Strayer. Ces derniers, en effet, ne faisaient que constater, dans le contexte linguistique canadien, qu'il fallait tenir compte tout autant de la perception du consommateur francophone que de celle du consommateur anglophone, et que dès lors qu'il y avait vraisemblance raisonnable de confusion chez l'un *ou* chez l'autre, la marque ne pouvait être enregistrée. Les deux juges ajoutaient, pour bien s'assurer de couvrir toutes les hypothèses en raison des cas particuliers qui leur étaient soumis, qu'il était possible que le consommateur francophone moyen et que le consommateur anglophone moyen ne soient ni l'un ni l'autre confus, mais que le consommateur bilingue moyen, lui, le soit, auquel cas ce risque de confusion suffisait à lui seul à bloquer l'enregistrement. Nulle part n'était-il question d'un test qui ne prendrait en considération que la perception du consommateur bilingue moyen et qui ferait fi de la perception du consommateur francophone moyen et de celle du consommateur anglophone moyen.
(...)

13. L'approche adoptée par la Cour se comprend aisément. Le français et l'anglais ont valeur égale au Canada. La *Loi sur les marques de commerce* est d'application pancanadienne. L'article 6 prescrit qu'il peut y avoir confusion résultant de l'emploi d'une marque de commerce dans une seule région du Canada. L'alinéa 12(1)b précise qu'une marque de commerce n'est pas enregistrable si « elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises... » L'emploi d'une marque de commerce peut se faire n'importe où au Canada (voir, notamment, l'article 16) et son enregistrement, selon l'article 19, donne au propriétaire « le droit à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada... » sous réserve des exceptions mentionnées.

14. Il s'ensuit que dès lors qu'il y a risque de confusion dans l'une ou l'autre des deux langues officielles du pays, une marque de commerce ne peut être enregistrée. Le problème particulier auquel étaient confrontés les juges Joyal et Strayer était la possibilité qu'une marque de commerce qui ne crée aucune confusion chez un

francophone ou chez un anglophone, en crée une chez une personne bilingue par l'emploi de mots usuels, distincts en français et en anglais, mais renvoyant, chez une personne qui en connaîtrait le sens dans les deux langues, à une même réalité. Ainsi, dans *Les Produits Freddy Inc.*, le mot « noixelle » pouvait ne rien dire à une personne anglophone, et le mot « nutella », ne rien dire à une personne francophone, mais il n'était pas impossible que l'emploi de l'un et l'autre de ces mots confonde une personne bilingue qui en connaîtrait le sens dans l'une et l'autre langue. C'est aux seules fins de parer à cette éventualité que le test a été étendu au consommateur bilingue moyen.

[52] Dans l'arrêt *Mattel*, il n'y a aucune indication que la Cour suprême avait l'intention de retourner au test du consommateur canadien bilingue moyen. En fait, la Cour a employé le terme [TRADUCTION] « dans certains marchés ». Par conséquent, j'opterai pour le critère à trois volets présenté dans *Pierre Fabre Médicament* qui est appliqué depuis par le registraire. D'une manière ou d'une autre, la Requérante n'a pas développé le concept de « certains marchés » et la raison pour laquelle je devrais déduire que les Marchandises seraient vendues dans un certain marché qui justifie l'utilisation du test du consommateur canadien bilingue.

[53] Selon la définition susmentionnée, la Marque pourrait avoir un sens différent de « CACHÉ » pour une personne francophone ou bilingue, mais, pour une personne unilingue anglophone, je n'ai aucune preuve qu'elle connaîtrait le sens précis du mot français « cache-cache ». Pour cette personne, la Marque n'est qu'une répétition du mot « cache ».

[54] Visuellement, même si les marques ont l'air différentes puisque la marque de commerce de l'Opposante a un accent sur la voyelle « e » à la fin et que la Marque est techniquement composée de deux mots (en français le mot « cache-cache » s'écrit avec un trait d'union), je crois tout de même qu'il existe une certaine ressemblance visuelle.

[55] Phonétiquement, je suis conscient qu'une personne francophone ou bilingue prononcerait différemment les mots « cache » et « caché », mais je n'ai aucune preuve qu'une telle conclusion s'appliquerait à une personne unilingue anglophone. Par conséquent, la Requérante n'a pas réussi à établir que le degré de ressemblance entre les marques dans le son serait un facteur qui la favoriserait.

[56] Quant aux idées que suggèrent les marques de commerce des parties, elles suggèrent toutes les deux quelque chose de « caché », peu importe si on les considère d'un point de vue français ou anglais. Je ne considère pas comme un facteur important le fait que la Marque a un

sens précis en français lorsque les mots « cache cache » sont séparés par un trait d'union. Je présume qu'une personne unilingue anglophone ne connaîtrait pas la définition du mot « cache-cache ».

[57] Dans l'ensemble, je conclus que ce facteur favorise l'Opposante.

Autres circonstances de l'espèce

[58] La Requérante a produit des certificats d'authenticité pour les marques de commerce déposées CACHE CREEK, CACHE POCKET, LA CACHE et LA CACHE. À l'audience, l'Opposante a attiré mon attention sur le fait que la marque de commerce CACHE CREEK a depuis été radiée. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et j'ai consulté le registre pour confirmer ce fait. Par conséquent, il n'existe que trois enregistrements au registre, propriété de deux entités différentes, qui contiennent le mot « cache ».

[59] La preuve fondée sur l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en tirer des inférences à propos de l'état du marché [voir *Ports International Ltd c. Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c. Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst.)]. Des inférences à propos de l'état du marché peuvent seulement être tirées de la preuve fondée sur l'état du registre si un grand nombre d'enregistrements pertinents a été localisé [voir *Maximum Nutrition Ltd c. Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)]. Le nombre de citations pertinentes ne me permet pas d'inférer que les consommateurs sont habitués de voir le terme « cache » dans le cadre de marques de commerce en liaison avec les vêtements, les sacs à main ou les bijoux, de sorte qu'ils soient en mesure de les distinguer.

Conclusion

[60] Je conclus, à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée CACHÉ de l'Opposante, certificat d'enregistrement LMC759,605 en ce qui concerne les Marchandises communes.

[61] Je fonde cette conclusion sur le fait que les Marchandises communes recourent les marchandises visées par cet enregistrement. De plus, la Marque ressemble à la marque de commerce CACHÉ, à la fois visuellement et dans les idées suggérées.

[62] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d est accueilli en partie pour les Marchandises communes en ce qui concerne l'enregistrement LMC759,605 pour la marque de commerce CACHÉ.

Décision

[63] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition quant aux marchandises suivantes concernées :

[TRADUCTION]

Métaux précieux et leurs alliages conçus pour un usage autre que dentaire; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, montres, boîtiers de montre, réveils; cuir et similicuir; boîtes conçues pour transporter des articles de toilette, notamment mallettes de toilette, trousse de toilette (mallettes de toilette), housses de vêtements (de voyage), trousse de toilette de voyage; étuis porte-clés (articles en cuir); étuis à téléphones mobiles (articles en cuir); étuis à lunettes (articles en cuir); parapluies, ombrelles et cannes; fouets et sellerie; colliers pour animaux en cuir ou en similicuir; vêtements pour animaux; laisses; muselière; cuir brut; vêtements, nommément pardessus, parkas, fourrures, gabardine, gilets, imperméables, cardigans, manteaux, vestes, cabans, costumes, combinés-slips, pantalons, robes, jupes, combinaisons-pantalons, blouses, tee-shirts, chemises, chemise à manches courtes, chandails, vestes de laine, débardeurs, hauts courts, maillots, jerseys, pyjamas, robes de chambre; sous-vêtements, vêtements de dessous, gilets de corps, slips (sous-vêtements), caleçons, boxeurs, soutien-gorge, jupons; vêtements sport, shorts de vélo, bonnets de bain, maillots de bain, costumes de bain; sorties de bain, sandales de bain, souliers de bain; ceintures, bretelles, foulards, mitaines, manchons, gants (articles vestimentaires); chaussures, articles chaussants, nommément bottes, pantoufles, espadrilles, sandales, chaussures de sport; chaussettes, collants, protège-col; couvre-chefs, nommément chapeaux, cache-oreilles, casquettes, bandeaux, bérets, bonnettes, capuchons, visières (chapeaux); salopettes (combinaison - vêtements), combinaison (vêtements); vêtements en cuir ou en similicuir, nommément par-dessus, vestes, pantalons, robes, jupes, hauts; layettes (vêtements); édredons (couettes et courtepointes)

Mais je repousse la demande pour :

[TRADUCTION]

Montres-bracelets; pierres précieuses; bijoux, bijoux de fantaisie; bagues (bijoux), bandes (bijoux), boucles d'oreilles, bracelets, broches (bijoux), colliers, breloques; épingles à cravate, pinces à cravate; boîtes en métaux précieux, écrins à bijoux (en métaux précieux), étuis à bijoux en métaux précieux, étuis à cigarettes en métaux précieux, sacs à main en métaux précieux; statuettes en métaux précieux; marchandises faites de ces matières (cuir et similicuir) non comprises dans d'autres classes, notamment malles, sacs de voyage et ensembles de voyage; sacs, notamment sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs d'école, sacs sur roulettes, sacs polochons qui ne sont pas faits pour transporter des objets précis, sacs à dos; serviettes, valises, mallettes, mallettes court-séjour; portefeuilles et porte-monnaie (autres qu'en matériaux précieux), portefeuilles, pochettes, porte-monnaie en matériaux précieux; porte-cartes (portefeuille); boîtes en cuir ou en similicuir; articles en cuir ou en similicuir (sauf étuis faits pour transporter des objets précis, gants et ceintures), notamment sacs à main, sacs d'école, portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents, pochettes, valises, mallettes, valises court-séjour, trousse de toilette de voyage; cordons en cuir ou en similicuir; sangles en cuir, en similicuir ou en synderme, notamment sangles de sac à bandoulière, sangles de sac à main, sangles de valise.

conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi [voir *Produits Menagers Coronet c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 CPR (3d) 492 (CF 1^{re} inst.) à titre d'autorité jurisprudentielle permettant de rendre une décision partagée].

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay

Annexe A

Les motifs d'opposition invoqués peuvent être résumés comme suit :

1. La Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)*d*) de la Loi, car la Marque crée de la confusion avec les marques déposées de l'Opposante :
 - CACHÉ, certificat d'enregistrement LMC759,605, propriété de l'Opposante en liaison avec des bijoux, des sacs à main, des pochettes, des sacs à main et des sacoches;
 - CACHÉ & Dessin, certificat d'enregistrement LMC759,901, propriété de l'Opposante en liaison avec des bijoux, des sacs à main, des pochettes, des sacs à main et des sacoches;
 - CACHÉ ACCENTS, certificat d'enregistrement LMC795,697, propriété de l'Opposante en liaison avec des services de magasin de détail offrant des vêtements et des accessoires de vêtements mode pour femmes; l'exploitation d'un programme de récompenses et de fidélisation pour les clients.
2. La Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(3)*a*) de la Loi, car à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante susmentionnées qui avaient été précédemment employées au Canada en liaison avec les marchandises et services pour lesquels elles sont déposées;
3. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(3)*b*) de la Loi, car à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante listées ci-dessous :

CACHÉ, demande 1364149

CACHÉ & Dessin, demande 1364150

CACHÉ TEE'Z & Dessin, demande 1395746

CACHÉ CONTOUR COLLECTION, demande 1377691

CACHÉ CONTOUR COLLECTION & Dessin, demande 1377690

à l'égard desquelles des demandes ont été antérieurement produites;

4. La Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(3)c) de la Loi, car la Marque créait de la confusion avec le nom commercial Cache, Inc. de l'Opposante qui avait été antérieurement employé au Canada;
5. En vertu de l'article 38(2) d) de la Loi, la Marque n'est pas distinctive des marchandises et services de la Requérente, car elle ne distingue pas ni n'est adaptée ou apte à distinguer les marchandises de la Requérente en liaison avec lesquelles son emploi est projeté au Canada des marchandises et services de l'Opposante.