

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION  
de Calvin Klein Trademark Trust à la demande  
n° 1,004,733 produite par Wertex Hosiery Inc.  
en vue de l'enregistrement de la marque de commerce  
DONNA KLEIN**

**Le 9 février 1999, la requérante, Wertex Hosiery Inc., a produit une demande d'enregistrement de la marque DONNA KLEIN fondée sur l'emploi projeté au Canada pour les marchandises suivantes :**

Vêtements, nommément chandails, chemises, corsages bain-de-soleil, débardeurs, jupes, pantalons, robes, bas, chaussettes, chaussettes-pantoufles, sous-vêtements, lingerie; pulls de survêtement, pantalons de survêtement, shorts d'entraînement, caleçons, maillots de bain; linge de corps, nommément collants, shorts, pantalons capri et maillots; literie, nommément couvertures de lit, taies d'oreiller, draps de lit et couettes.

**La demande a été modifiée pour inclure un désistement à l'égard du mot KLEIN et a été annoncée par la suite à des fins d'opposition le 1<sup>er</sup> novembre 2000.**

**L'opposante, Calvin Klein Trademark Trust (CKTT), a produit une déclaration d'opposition le 2 janvier 2001, dont copie a été transmise à la requérante le 16 janvier. Le premier motif d'opposition veut que la marque ne soit pas enregistrable suivant l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce* parce qu'elle crée de la confusion avec neuf marques enregistrées de l'opposante et particulièrement avec la marque CALVIN KLEIN enregistrée sous le n° 307,161 et comprenant les marchandises suivantes :**

(1) Vêtements pour femmes, nommément jupes, chemisiers, blouses, vestons, pantalons, manteaux, manteaux garnis de fourrure, gilets, robes, chandails, maillots de bain, peignoirs, peignoirs de plage et

couvre-maillots, tee-shirts, robes pour le tennis et le golf, shorts, survêtements d'échauffement, imperméables et vestons imperméables, capes, ponchos, chapeaux, châles, peignoirs, shorts de marche, débardeurs et genouillères.

(2) Vêtements pour hommes, nommément complets, vestons sport, pantalons, chemises sport, chemises habillées, chandails, pardessus, imperméables, trench-coats, vestons, vestons isolés, pantalons en cuir, blousons en cuir doublés ou non, pardessus en cuir, vestons sport en cuir, cravates, ceintures.

(3) Jeans en denim pour femmes.

(4) Draps, serviettes, taies d'oreillers.

(5) Sacs à main et ceintures pour femmes.

(6) Foulards pour femmes.

(7) Vêtements pour femmes, nommément jupes, chemisiers, blouses, vestons, pantalons, manteaux, manteaux garnis de fourrure, fourrures, gilets, robes, chandails, maillots de bain, peignoirs, peignoirs de plage et couvre-maillots, tee-shirts, robes pour le tennis et le golf, shorts, survêtements d'échauffement, imperméables et vestons imperméables, capes, ponchos, chapeaux, foulards, châles, ceintures, shorts de marche, débardeurs et genouillères.

(8) Draps, serviettes, taies d'oreillers, édredons et couvre-lits, vêtements pour hommes, nommément complets vestons sport, blazers, smoking, pantalons, jeans, manteaux, nommément pardessus, trench-coats, vestons, vestons isolés, blousons en cuir doublés ou non, pardessus en cuir, manteaux sport en cuir; imperméables, chemises, gilets, chandails, cravates, ceintures, vêtements pour femmes, nommément jeans et gants.

**Le deuxième motif porte que la marque visée n'est pas enregistrable suivant l'alinéa 12(1)a) parce que la marque DONNA KLEIN n'est principalement que le nom d'un particulier vivant. Selon le troisième motif, la marque visée n'est pas enregistrable par application des alinéas 9(1)k) et 12(1)e) de la Loi parce que la marque DONNA KLEIN est composée d'une matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant, à savoir Calvin Klein.**

**L'opposante avance comme quatrième motif que la requérante n'est la personne admise**

à l'enregistrement suivant le paragraphe 16(3) de la Loi parce que, en ce qui a trait à la date de production de la demande, la marque visée créait de la confusion avec les marques CALVIN KLEIN et CALVIN KLEIN & Design antérieurement employées et/ou révélées au Canada par l'opposante et/ou ses licenciés en liaison avec des marchandises visées aux enregistrements des marques de l'opposante. L'opposante soutient comme cinquième motif que la marque n'est pas distinctive en raison de la confusion qu'elle crée avec les marques de l'opposante.

La requérante a produit et signifié une contre-déclaration. L'opposante a présenté en preuve les affidavits de Mme Deirdre Miles-Graeter et de M. Robert W. White. La requérante a choisi de ne pas présenter de preuve. Seule l'opposante a produit une argumentation écrite et aucune audience n'a été tenue.

### La preuve

Dans son affidavit, Mme Miles-Graeter s'est présentée comme secrétaire adjointe et vice-présidente aux opérations de l'entreprise Calvin Klein, Inc. (CKI), entreprise autorisée à employer et accorder des sous-licences quant aux marques appartenant à CKTT. Les marques de l'opposante CALVIN KLEIN sont employées depuis plusieurs années par les prédécesseurs de l'opposante et par des licenciés autorisés de l'opposante en liaison avec des maillots de bain, articles de lin et divers vêtements.

Selon Mme Miles-Graeter, les marchandises CALVIN KLEIN sont vendues dans des magasins à rayons, des boutiques de vêtements et des magasins spécialisés dans la literie. Entre

1995 et 2000, l'entreprise a enregistré des profits de l'ordre de 400 millions de dollars pour ses ventes canadiennes de marchandises CALVIN KLEIN; peu de ventes ont été conclues dans le domaine de la literie. Pour la même période, les dépenses en publicité à l'échelle mondiale ont atteint près de 1,4 milliard de dollars. Mme Miles-Graeter n'a pas présenté de chiffres spécifiques pour la publicité au Canada. Toutefois, elle a exposé de façon détaillée ce qui en était de la publicité imprimée par l'opposante dans de nombreux magazines pendant un certain nombre d'années.

Dans son affidavit, M. White s'est présenté comme le vice-président principal du Canada de l'Audit Bureau of Circulations. Il a présenté des chiffres relatifs à la diffusion canadienne d'un certain nombre de magazines dans lesquels des annonces CALVIN KLEIN ont paru selon Mme Miles-Graeter. La preuve de M. White m'autorise à conclure que la marque de l'opposante CALVIN KLEIN a été assez largement annoncée partout au Canada du simple fait de sa diffusion au Canada via des publications étrangères.

### Motifs d'opposition

En ce qui a trait au premier motif, le moment pertinent pour apprécier les circonstances entourant la question de la confusion est la date de ma décision : voir *Conde Nast Publications Inc. c. Canadian Federation of Independent Grocers* (1991), 37 C.P.R. (3d) 538, p. 541-542 (C.O.M.C.). La charge ultime de la preuve incombe à la requérante qui doit établir l'absence de risque raisonnable de confusion entre les marques en question. De plus, en appliquant le critère de la confusion énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, l'on doit examiner toutes les circonstances de l'espèce dont celles spécifiquement énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi.

**Enfin, la prétention la plus solide de l'opposante est celle liée à l'enregistrement n° 307,161 de la marque CALVIN KLEIN. Ainsi, un examen de la question de la confusion quant à cette marque permettra de trancher le premier motif d'opposition.**

**Pour ce qui est de l'alinéa 6(5)a) de la Loi, la marque de la requérante DONNA KLEIN serait perçue comme étant le nom d'un particulier. La marque est donc intrinsèquement faible. Puisque la requérante n'a pas présenté de preuve, je dois conclure que sa marque n'est absolument pas devenue connue au Canada.**

**Comme l'a exposé Mme Miles-Graeter dans son affidavit, la marque déposée de l'opposante CALVEIN KLEIN correspond au nom du fondateur de l'entreprise de l'opposante. Aussi, la marque est-elle également intrinsèquement faible. Cependant, la preuve de l'opposante me permet de conclure que la marque CALVIN KLEIN est devenue très connue partout au Canada principalement en liaison avec les vêtements.**

**La période pendant laquelle les marques ont été employées joue en faveur de l'opposante. En ce qui concerne les alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, les marchandises des parties sont presque identiques et l'on peut présumer que leurs commerces peuvent se recouper.**

**Quant à l'alinéa 6(5)e) de la Loi, les marques en question présente un degré de ressemblance assez important à tous les égards. Les deux marques seraient perçues comme étant le nom d'un particulier et les deux marques comportent l'élément KLEIN comme**

deuxième composante de leur nom.

L'opposante soutient qu'il y avait une circonstance additionnelle en l'espèce, soit l'emploi par l'opposante d'une famille de marques. Toutefois, la preuve n'étaye pas cette prétention.

En appliquant le critère de la confusion, j'ai considéré qu'il s'agissait d'une question de première impression et de souvenir imparfait. Considérant mes conclusions précédentes et considérant particulièrement les ressemblances entre les marchandises, commerces et marques des parties et la réputation liée à la marque déposée de l'opposante, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait quant à l'absence de risque raisonnable de confusion entre les marques en question. Aussi, le premier motif fondé sur l'enregistrement n° 307,161 est-il accueilli. Il n'est donc pas nécessaire d'étudier les autres aspects relatifs à ce motif.

En ce qui a trait au second motif, la Commission a déjà tranché que le moment pertinent pour apprécier la question soulevée suivant l'alinéa 12(1)a) de la Loi est la date de la décision. Cette position est fondée sur l'arrêt *Lubrication Engineers, Inc. c. Conseil canadien des ingénieurs* (1992), 41 C.P.R. (3d) 243 (C.A.F.), lequel semble appuyer la prétention voulant que le moment pertinent pour apprécier la question suivant l'alinéa 12(1)b) de la Loi soit la date de la décision. Étant donné que les dispositions du paragraphe 12(2) de la Loi s'appliquent à la fois aux alinéas 12(1)a) et 12(1)b), il s'ensuit que le moment pertinent devrait être le même pour les deux alinéas. Toutefois, récemment, la Cour fédérale a décidé que le

moment pertinent au regard de l'alinéa 12(1)b) est la date de production de la demande de la requérante : voir *Fiesta Barbeques Ltd. c. General Housewares Corp.* (2003), 28 C.P.R. (4th) 60, 69 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); cette position a été suivie par la Commission : à titre d'exemples, voir les décisions non publiées *Havana Club Holdings S.A. c. Bacardi & Company Limited* (S.N. 795,803; 12 janvier 2004); *Zorti Investments Inc. c. Party City Corporation* (S.N. 766,534; 12 janvier 2004). Aussi, vu le libellé du paragraphe 12(2) de la Loi, j'estime que le moment pertinent pour apprécier les circonstances entourant un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)a) est également la date de production de la demande de la requérante.

La charge ultime de la preuve relative au second motif incombe à la requérante qui doit établir l'enregistrabilité de sa marque. Qui plus est, en examinant cette question, je m'appuie sur la décision du juge Cattanach dans *Gerhard Horn Investments Ltd. c. Registrare des marques de commerce* (1983), 73 C.P.R. (2d) 23 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.). À la page 30 de ses motifs publiés, le juge Cattanach s'exprime ainsi :

Il est donc essentiel de déterminer en premier lieu si le ou les mots devant former le nom dont on demande l'enregistrement correspondent au nom ou au nom de famille d'un particulier vivant ou récemment décédé.

En l'espèce, l'opposante n'a pas prouvé sa prétention selon laquelle, au moment pertinent, le nom Donna Klein correspondait au nom d'un particulier vivant. En conséquence, il s'ensuit que le deuxième motif est rejeté. Si l'opposante s'était acquittée de la charge de présentation qui lui incombait, le second motif aurait probablement été accueilli.

Dans la mesure où le quatrième motif est fondé sur l'emploi antérieur de la marque CAVEIN KLEIN, l'opposante s'est acquittée de sa charge de présentation visant à établir l'emploi antérieur à la date de production de la demande de la requérante et le non-abandon de la marque à la date de l'annonce par la requérante. Conséquemment, le quatrième motif met en cause la question de la confusion entre les marques CALVEIN KLEIN et DONNA KLEIN à la date de production de la demande de la requérante. Encore une fois, la charge ultime de la preuve incombe à la requérante qui doit établir l'absence de risque raisonnable de confusion à cette date. Pour l'essentiel, mes conclusions relatives à la question de la confusion quant au premier motif sont également applicables au quatrième motif. Aussi, j'estime que la requérante n'a pas établi que la marque DONNA KLEIN ne créait pas de confusion, en date du 9 février 1999, avec la marque CALVIN KLEIN employée antérieurement par l'opposante. Étant donné que le quatrième motif est fondé sur l'emploi antérieur de la marque CALVIN KLEIN, ce motif est accueilli, et les autres aspects relevant de ce motif n'ont pas à être examinés.

En ce qui concerne le cinquième motif, la charge ultime de la preuve incombe à la requérante qui doit établir que sa marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses marchandises des marchandises et services des autres commerçants partout au Canada : voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). De plus, le moment pertinent pour apprécier les circonstances entourant cette question est celui de la production de l'opposition (en l'espèce, le 2 janvier 2001) : voir *Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, p. 130 (C.A.F.), et *Park*

*Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, p. 424 (C.A.F.). Enfin, la charge de présentation incombe à l'opposante qui doit prouver les allégations de fait à l'appui de son motif fondé sur le caractère non distinctif.

Puisque le cinquième motif est fondé sur une allégation de confusion à l'égard de la marque CALVEIN KLEIN qui est employée en liaison avec des marchandises décrites dans l'enregistrement n° 307,161, il importe essentiellement de se poser la question de la confusion entre cette marque et la marque DONNA KLEIN de la requérante. Mes conclusions au regard du premier motif d'opposition sont, pour l'essentiel, également applicables à ce motif. Aussi, je conclus que les marques en question créaient de la confusion au moment de la production de l'opposition. Le cinquième motif est donc également accueilli étant donné qu'il est fondé sur l'emploi de la marque de l'opposante CALVIN KLEIN telle qu'elle a été enregistrée sous le n° 307,161; les autres aspects en cause sous ce motif n'ont pas à être examinés.

Considérant mes conclusions ci-dessus mentionnées, il n'est pas nécessaire d'apprécier le troisième motif fondé sur les alinéas 9(1)*k* et 12(1)*e* de la Loi. Toutefois, vu que Calvin Klein est un particulier vivant et vu la mesure dans laquelle le nom est devenu connu au Canada comme marque de commerce en matière de vêtements et de produits connexes, il y a fort à penser que le troisième motif aurait aussi été accueilli.

**Considérant ce qui précède, en vertu du pouvoir qui m'est conféré au paragraphe 63(3)  
de la Loi, je rejette la demande de la requérante.**

**FAIT À GATINEAU (QUÉBEC) LE 15 JUILLET 2004.**

**David J. Martin,  
Membre,  
Commission des oppositions des marques de commerce**