

TRADUCTION/TRANSLATION

**DANS L'AFFAIRE DE
L'OPPOSITION de Helena
Rubinstein, société en nom collectif, à
la demande numéro 819835 produite
par Holt, Renfrew & Co., Limited en
vue de l'enregistrement de la marque
de commerce HR et graphisme**

I Les actes de procédure

Le 6 août 1996, Holt, Renfrew & Co., Limited (la « requérante »), se fondant sur l'emploi qu'elle avait fait de cette marque au Canada depuis au moins mai 1995, a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce HR et de son dessin, tels que reproduits ci-dessous :



en liaison avec la vente au détail dans des magasins à rayons (les « services »). La demande a été publiée aux fins d'opposition dans l'édition du 26 mars 1997 du Journal des marques de commerce.

Après avoir obtenu, avec le consentement de la requérante, de nombreuses prolongations de délais, Helena Rubinstein, société en nom collectif (l'« opposante »), a déposé, le 26 février 2001, une déclaration d'opposition invoquant les motifs suivants :

- 1) « La requérante n'a pas employé comme il est dit ces services. » (en reprenant les termes mêmes de la déclaration d'opposition)

- 2) La marque en question n'est pas distinctive. Elle ne sert pas et ne peut pas servir à distinguer les services offerts par la requérante des services offerts par l'opposante. Elle n'est d'ailleurs pas apte à les distinguer car :
- a) à la suite du transfert de la marque, au moins deux entités conservaient des droits à son utilisation, et ces droits ont été simultanément exercés par ces entités, le tout en contravention du paragraphe 48(2) de la *Loi sur les marques de commerce* (la « Loi »);
 - b) la requérante a permis à des tiers d'utiliser la marque au Canada et ces tiers l'ont effectivement utilisée mais en dehors des paramètres de la protection conférée par la Loi quant à l'emploi d'une marque sous licence, contrairement à ce que prévoit l'article 50 de la Loi.

La requérante a déposé, le 27 avril 2001, une contre-déclaration réfutant chacun des motifs d'opposition invoqués.

L'opposante a déposé en preuve l'affidavit de Manon Gaudreau accompagné des pièces MG-1 à MG-3. Le 24 février 2003, le registraire a rendu une ordonnance visant le contre-interrogatoire de M^{me} Gaudreau. Aucune transcription de ce contre-interrogatoire n'a été versée au dossier.

La requérante n'a produit aucune preuve. Seule la requérante a déposé un plaidoyer écrit. Ni l'une ni l'autre des parties n'a demandé la tenue d'une audience.

II Les éléments de preuve

M^{me} Gaudreau travaille depuis mars 1991 au cabinet représentant l'opposante. Elle connaît bien la base de données CDNameSearch, car elle est quotidiennement appelée à effectuer des recherches dans cette base de données. Elle comprend toutes les demandes d'enregistrement de marques de commerce déposées, ainsi que tous les enregistrements figurant au registre. Le 29 avril 2002, Mme. Gaudreau a effectué une recherche dans cette base de données afin de retrouver toutes les demandes d'enregistrement en instance, ainsi que les enregistrements comprenant l'élément « HR » en liaison avec des vêtements ou des cosmétiques. Elle a repéré vingt-trois (23) marques de commerce : treize (13) marques de commerce appartenant à l'opposante, toutes employées en liaison avec des cosmétiques, produits de beauté et marchandises connexes, et cinq (5) appartenant à la requérante, toutes employées en liaison avec des vêtements.

Elle a effectué une deuxième recherche afin de relever les demandes en instance ou les enregistrements accordés au nom de l'opposante : elle a trouvé 86 marques de commerce, toutes employées en liaison avec des cosmétiques, du parfum ou autres produits de beauté.

III Dates pertinentes et fardeau de preuve

S'il appartient à la requérante de démontrer que sa demande est conforme à l'article 30 de la Loi, il incombe initialement à l'opposante d'établir la véracité des faits qu'elle invoque à l'appui de ses motifs d'opposition. Après s'être acquittée de ce fardeau initial, la requérante doit encore démontrer que les divers motifs d'opposition invoqués ne doivent pas faire obstacle à l'enregistrement de la marque [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325, aux p. 329 et 330; et *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, 30 C.P.R. (3d) 293].

Le fait que l'opposante ait d'abord à établir cette preuve signifie que pour qu'une question soit examinée, il doit y avoir suffisamment d'éléments de preuve permettant raisonnablement de conclure à la véracité des faits invoqués à l'appui d'un motif d'opposition [voir *Redsand Inc. c. Dylex Ltd. (1997)*, 74 C.P.R. (3d) 373 (C.F. 1^{re} inst.)]

J'ai reproduit, sous sa forme originale, le premier motif d'opposition, car on peut à tout le moins en dire qu'il n'est pas parfaitement clair. L'opposante affirme-t-elle qu'à la date du dépôt de la demande, la requérante n'employait pas la marque en liaison avec les services, ou fait-elle plutôt valoir que la requérante n'a pas employé la marque en liaison avec les services à la date de premier emploi revendiquée? Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu de chercher à gloser l'intention de l'opposante puisque je suis d'accord avec la requérante pour dire que l'opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait initialement à l'égard de ce motif d'opposition. La preuve concernant l'état du registre est sans pertinence quant à la question soulevée dans le cadre du premier motif d'opposition. Le premier motif d'opposition est par conséquent rejeté.

En ce qui concerne le second motif d'opposition, s'agissant d'allégations de fait, le fardeau initial de présentation de la preuve incombe à l'opposante. Il convient de noter que l'opposante ne fournit davantage de détails ni dans sa déclaration d'opposition, ni dans la preuve qu'elle a produite. Il

appartenait à l'opposante de produire des éléments de preuve étayant sa thèse selon laquelle la marque de la requérante n'est pas distinctive pour les motifs invoqués dans sa déclaration d'opposition.

L'opposante n'a pas produit la preuve qui aurait permis d'étayer d'une quelconque manière ses allégations concernant le caractère non distinctif de la marque en question, reproduite précédemment. L'opposante ne s'est donc pas acquittée de son fardeau initial de présentation de la preuve en ce qui concerne les motifs d'opposition fondés sur le caractère non distinctif de la marque. Ces motifs d'opposition sont par conséquent eux aussi rejetés.

En vertu des pouvoirs qui me sont délégués par le registraire des marques de commerce conformément au paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition formée par l'opposante à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque de la requérante, le tout en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 11 JUILLET 2005.

Jean Carrière,
Membre,
Commission des oppositions des marques de commerce