

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION
de GA Modefine S.A. à la demande
n° 896,027 produite par Di Gio' S.R.L. en vue
de l'enregistrement de la marque de
commerce DI GIÓ**

Le 12 novembre 1998, la requérante, Di Gio' S.R.L., a produit une demande pour l'enregistrement de la marque de commerce DI GIÓ. On a attribué à cette demande le numéro de série 896,027.

La demande n° 896,027 repose sur l'emploi projeté de la marque au Canada. La demande a été publiée le 21 février 2001 dans le *Journal des marques de commerce*, en vue de la procédure d'opposition. Lors de sa publication, l'état déclaratif des marchandises était libellé comme suit :

vêtements de mariée;

tenues de soirée pour cérémonie;

accessoires pour vêtements de mariée, nommément chapeaux, voiles, écharpes, gants, fleurs artificielles.

Le 20 juillet 2001, l'opposante, GA Modefine S.A., a produit une déclaration d'opposition à la demande. La requérante a produit et signifié une contre-déclaration.

En application de l'article 41 du Règlement, l'opposante a produit l'affidavit de Christine Michel.

En application de l'article 42 du Règlement, la requérante a produit les affidavits de Erminio Gatti, M. Louise McLean, Ellen Anastacio et Luca Buiani.

En application de l'article 43 du Règlement, l'opposante a produit l'affidavit de Michael Godwin.

Les auteurs n'ont pas fait l'objet de contre-interrogatoires au sujet de leurs affidavits.

La requérante a obtenu, en vertu du paragraphe 44(1) du Règlement, la permission de présenter des éléments de preuve additionnels, à savoir des copies certifiées de documents provenant du dossier de la poursuite concernant la demande n° 1,084,043 pour la marque de commerce GIO DE GIORGIO ARMANI & Design.

Chacune des parties a déposé des observations écrites, et une audience a eu lieu en présence des deux parties représentées.

Motifs d'opposition

Les trois motifs d'opposition peuvent se résumer comme suit :

1. La demande ne satisfait pas aux exigences énoncées à l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), T-13 (la Loi), en ce sens que la requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait droit d'employer la marque de commerce projetée au Canada en liaison avec les marchandises décrites dans la demande, vu qu'au moment de produire une telle demande, la marque de commerce projetée créait de la confusion avec les marques de commerce très semblables de l'opposante GIO' et ACQUA DI GIO', qui avaient déjà été employées au Canada et pour lesquelles des demandes avaient déjà été produites au Bureau des marques de commerce relativement à des marchandises identiques à celles visées par la demande n° 896,027.
2. La requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce projetée conformément aux alinéas 16(3)*a*) et *b*) de la Loi vu qu'à la date où la requérante a demandé l'enregistrement de la marque de commerce projetée, cette dernière créait de la confusion avec les marques de commerce GIO' et ACQUA DI GIO' susmentionnées et ayant déjà fait l'objet de demandes d'enregistrement (demandes n°s 833,621 et 833,622 respectivement), toutes deux produites le 14 janvier 1997 et revendiquant toutes deux priorité en raison de demandes déposées dans le pays d'origine de l'opposante le 18 juillet 1996, demandes qui visent notamment des marchandises identiques à celles visées par la demande n° 896,027, et les marques de commerce ainsi visées ayant déjà été utilisées au Canada par l'opposante en liaison, notamment, avec des « savons, produits de parfumerie, cosmétiques et préparations pour le soin des cheveux ».
3. La marque projetée n'est pas distinctive, en ce sens qu'elle ne distingue pas, n'est pas adaptée à distinguer ni ne permet de distinguer les marchandises de la requérante décrites dans la demande n° 896,027 des marchandises d'autres propriétaires, et plus précisément des marchandises de l'opposante en liaison avec lesquelles les marques de commerce de l'opposante susmentionnées, soit GIO' et ACQUA DI GIO', ont fait l'objet d'une demande et ont été utilisées au Canada.

Fardeau de la preuve

Il incombe à la requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences prescrites par la Loi. L'opposante doit toutefois s'acquitter du fardeau initial de preuve, soit présenter un nombre suffisant d'éléments de preuve admissibles qui permettraient raisonnablement de conclure que les faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition existent. [Voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, 30 C.P.R. (3d) 293, p. 298; *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)]

Dates pertinentes

La date pertinente en ce qui a trait aux premier et deuxième motifs d'opposition est celle de la production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 469, p. 475 et paragraphe 16(3)]. La date pertinente en ce qui a trait au troisième motif d'opposition est celle de la production de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.) 324].

Preuve relative à l'article 41 du Règlement

Affidavit de M^{me} Michel

M^{me} Michel, directrice de la société opposante, déclare que l'opposante vend ses parfums sous les marques de commerce GIÓ et ACQUA DI GIÓ au Canada par le biais de sa détentrice d'une licence exclusive L'Oréal S.A. et de sa filiale L'Oréal Canada Inc. L'opposante détient, semble-t-il, de nombreuses marques de commerce sous lesquelles elle vend ses parfums.

L'opposante accorde une licence à L'Oréal S.A. en tant que sa distributrice exclusive de parfums et de produits connexes au Canada. L'Oréal S.A. distribue au Canada les produits portant les marques de commerce GIÓ et ACQUA DI GIÓ par le biais de ses filiales en propriété exclusive L'Oréal U.S.A. (anciennement Cosmair Inc.) et L'Oréal Canada Inc. (anciennement Cosmair Canada Inc.). M^{me} Michel présente des échantillons de produits dans leur emballage, sous les noms de lotion parfumée pour le corps GIO' DI GIORGIO ARMANI et eau de toilette ACQUA DI GIO' [pièces C et D]. Elle ne présente toutefois aucun échantillon de produit GIO'.

M^{me} Michel fournit des détails sur l'utilisation des marques GIO' et ACQUA DI GIO' au Canada (quand? comment? dans quelle mesure?). Elle fournit également certains détails au sujet de la publicité des marques au Canada. Entre 1993 et 1998, les ventes nettes du parfum GIO' et des produits connexes (quels qu'ils soient) se sont élevées à 3,34 millions de dollars au Canada. Toutefois, les ventes ont connu un déclin constant, n'atteignant que 85 000 \$ en 1998 et donnant lieu à des prévisions de 15 000 \$ pour 2002. Les ventes d'ACQUA DI GIO' Pour Homme sont demeurées fortes et ont connu une croissance constante, passant de 2,4 millions de dollars en 1997 pour donner lieu à des prévisions de 4,45 millions de dollars pour 2002. M^{me} Michel présente aussi le chiffre des ventes pour ACQUA DI GIO' *simpliciter*, qui représente vraisemblablement les ventes pour les produits pour femme. Ces ventes s'élevaient à 2,379 millions de dollars en 1995, mais donnaient lieu à des prévisions de seulement 15 000 \$ pour 2002. Les montants associés à la publicité fournis englobaient les deux marques de commerce de l'opposante, s'élevant à plus de 2,5 millions de dollars entre 1993 et 2002.

M^{me} Michel donne des détails relativement aux deux demandes de marque de commerce sur lesquelles s'appuie l'opposante. Les demandes n^{os} 833,621 et 833,622 visent les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] (1) Parfums, eau de toilette, désodorisants personnels et corporels, huiles essentielles pour les soins du corps, lotions pour le corps, gel pour la douche, bain moussant, shampoings, fixatifs, lotions capillaires, huiles de bain, perles pour le bain, savons pour la peau, lotions après-rasage, crayons de maquillage, fond de teint, poudres pour le visage, poudre de talc, rouges à joues, rouges à lèvres, fards à cils, crèmes nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, préparation d'écran solaire, dissolvant de vernis à ongles, crèmes de beauté, crèmes pour le corps, crèmes pour les mains, dentifrices, gels, sels pour le bain et la douche, savons de toilette, shampoings. (2) Pulls, gants, cardigans, jerseys, cravates, mouchoirs de cou, chandails, chaussettes, bas, collants, pantalons, leggings, jupes, vestes, pourpoints, chemises, camisoles, gilets, jumpers, tenues d'entraînement, chemisiers, blousons, jeans, chandails en molleton, pantalons en molletons, tenues de gymnastique, pantalons de golf, pantalons, shorts, tee-shirts, costumes et robes, pardessus, manteaux, anoraks, imperméables, ceintures, bretelles, soutiens-gorge, corsets, maillots de corps, jupons, maillots de bain, pyjamas, robes de nuit, robes de chambre, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chapeaux et casquettes, sorties-de-bain, polos, chemises sport.

M^{me} Michel fournit également de l'information, sans toutefois déposer de pièce justificative, au sujet d'un site Web relevant de la responsabilité de Giorgio Armani Corporation, filiale de l'opposante. Elle déclare que Giorgio Armani Corporation est une maison de création de mode

qui crée des vêtements ainsi qu'une ligne complète d'articles de toilette, notamment du parfum, et elle cite en exemple d'autres créateurs de mode et leurs produits de parfumerie. À son avis, il est clair qu'il existe une relation entre les produits vestimentaires et les produits de parfumerie, et les consommateurs s'attendent maintenant à ce que les maisons de création de mode détiennent également une ligne complète de cosmétiques et de produits de parfumerie. Elle ajoute qu'elle sait que d'autres créateurs de mode offrent également une ligne complète de produits de parfumerie pour compléter leurs lignes de vêtements, et elle énumère les exemples suivants : Ralph Lauren – POLO, POLO SPORT, ROMANCE, GLAMOROUS et RALPH; Calvin Klein – ETERNITY, CONTRADICTION, ESCAPE et OBSESSION; Chanel – CHANEL NO. 5, COCO et ALLURE.

Preuve relative à l'article 42 du Règlement

Affidavit de M. Gatti

M. Gatti, unique administrateur de la requérante, commence par expliquer l'origine de la marque de commerce de la requérante. Il déclare qu'une des fondatrices de l'entreprise requérante, Giovanna De Capitani, est surnommée « Giò », désignation abrégée bien connue pour bon nombre de noms italiens populaires, en particulier pour le nom masculin Giovanni et le nom féminin Giovanna. La traduction littérale de la marque de commerce DI GIÓ est « de Giò ». [Bien que l'accent figurant sur la lettre « o » dans le mot « Gio », dans le cadre du témoignage de M. Gatti, ne soit pas toujours le même que celui faisant l'objet de la demande, je considère cette variante comme mineure et sans conséquence.]

M. Gatti indique où, quand et comment la marque de commerce DI GIÓ a été utilisée et il fournit un échantillon d'étiquette. À la date de son affidavit, les marchandises de marque DI GIÓ de la requérante n'étaient pas vendues au Canada. La requérante avait un site Web et avait reçu de nombreux courriels de Canadiens au sujet de ses marchandises. Aucun élément de cette correspondance par Internet ne portait une date antérieure à celle où la présente demande a été produite. De plus, une telle correspondance indiquerait, au mieux, une certaine réputation, et non un emploi au Canada.

M. Gatti fournit également des copies d'annonces publicitaires parues dans des revues distribuées au Canada depuis 1999. Ces annonces ne constituent pas un emploi de la marque de commerce conformément à l'article 4 de la Loi.

Affidavit de M^{me} Buiani

M^{me} Buiani, traductrice professionnelle, atteste que les traductions anglaises fournies pour l'affidavit de M. Gatti présenté en italien sont exactes.

Affidavit de M^{me} McLean

M^{me} McLean, technicienne juridique, fournit :

- les résultats de recherches qu'elle a réalisées relativement à différents parfums au Canada;
- des renseignements qu'elle a reçus par téléphone au sujet de certains magazines, à savoir depuis combien de temps ces derniers sont disponibles au Canada (information qui, je suis d'accord avec l'opposante, constitue une preuve par oui-dire inadmissible);
- des copies d'annonces parues dans des magazines;
- certains renseignements concernant le site Web de la requérante.

Affidavit de M^{me} Anastacio

M^{me} Anastacio, recherchiste en marques de commerce, fournit :

- des détails au sujet d'environ six marques de commerce figurant au Registre des marques de commerce du Canada désignées par un seul mot, GIO (l'appellation GIO a été enregistrée par trois parties distinctes pour des vêtements pour enfants, du shampoing et des bijoux; une quatrième partie a enregistré la marque GIO GIO pour des chaussures; le propriétaire de la marque GIO pour des vêtements pour enfants détient également une demande autorisée afin d'étendre son enregistrement et inclure d'autres types de vêtements, qui ne sont pas spécifiés comme étant pour enfants);
- des détails relativement à environ 13 marques de commerce figurant au Registre des marques de commerce du Canada, qui commencent avec les lettres GIO et ont trait à des vêtements;

- des détails au sujet d'environ 20 marques de commerce figurant au Registre des marques de commerce du Canada, qui incluent le préfixe GIO et ont trait à des marchandises autres que des vêtements;
- des détails au sujet d'environ neuf marques de commerce figurant au Registre des marques de commerce du Canada, qui incluent le terme GIORGIO, qui appartiennent à Giorgio Beverly Hills, Inc. et ont trait à des vêtements et cosmétiques/articles de toilette;
- des exemples de marques de commerce qui font l'objet d'enregistrements pour des vêtements sous le nom d'une partie et pour du parfum sous le nom d'une autre partie.

Preuve relative à l'article 43

Affidavit de M. Godwin

M. Godwin, chercheur en marques de commerce, fournit les résultats de recherches qu'il a effectuées dans le Registre des marques de commerce en vue de repérer les marques qui appartiennent à des créateurs célèbres, qui comportent le nom du créateur et sont employées en liaison avec des parfums et des vêtements.

Contrairement aux observations de la requérante, je trouve que les éléments de preuve présentés par M. Godwin constituent une contre-preuve adéquate, répondant clairement aux questions soulevées dans l'affidavit de M^{me} Anastacio.

Preuve relative au paragraphe 44(1)

Des copies certifiées de la correspondance provenant du dossier de la poursuite ont été fournies relativement à la demande de l'opposante n° 1,084,043 pour la marque de commerce GIO' DE GIORGIO ARMANI Design. Cette marque figure ci-dessous :



 Giò

 DE

 GIORGIO ARMANI

Je prends note qu'il s'agit de la marque de commerce figurant sur le produit et l'emballage de la pièce C jointe à l'affidavit de M^{me} Michel.

La correspondance présentée comporte des observations de l'opposante selon lesquelles la marque de commerce susmentionnée ne crée aucune confusion avec la marque DI GIO du requérant.

Questions ayant trait à l'article 50

À titre de question préliminaire, je traiterai de celle de savoir si l'emploi des marques de l'opposante au Canada profite à ce dernier.

Le seul cas où l'emploi d'une marque de commerce par une tierce partie est réputé être celui du propriétaire de la marque déposée est lorsque cet emploi est conforme à l'article 50 de la Loi. Les paragraphes 50(1) et (2) sont reproduits plus bas :

50. (1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial - ou partie de ceux-ci - ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

(2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve du contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

En l'espèce, les seuls renvois à des entités figurant sur les produits fournis par M^{me} Michel sont les suivantes :

- Sur l'emballage de la pièce C correspondant à la lotion parfumée pour le corps GIO' DE GIORGIO ARMANI :

DISTRIBUTION RÉSERVÉE AUX DÉPOSITAIRES AGRÉÉS PAR GIORGIO ARMANI PARFUMS 16, PLACE VENDÔME, 75001 PARIS

DIST. IN U.S.A. by GIORGIO ARMANI PARFUMS Div. OF COSMAIR, Inc., NEW YORK, N.Y. 10017

Importé par / Imported by COSMAIR CANADA INC. MONTREAL, H4T 1K5

MADE IN MONACO

- Sur l'emballage cartonné de la pièce D correspondant à l'eau de toilette ACQUA DI GIÒ :

DISTRIBUTION RÉSERVÉE AUX DÉPOSITAIRES AGRÉÉS PAR GIORGIO ARMANI PARFUMS 16, PLACE VENDÔME 75001 PARIS

DIST. IN U.S.A. by Designer Fragrances, LLC, NEW YORK, N.Y. 10017 / DIST. COSMAIR CANADA INC. MONTREAL H4T 1K5

MADE IN FRANCE

Je n'ai pas à me soucier des différents distributeurs du produit, car le consommateur sait qu'ils ne constituent pas la source ultime du produit. Le renvoi à Giorgio Armani Parfums de Paris suscite toutefois mon intérêt. L'opposante est bien sûr GA Modefine S.A., de Suisse, et on n'y fait aucun renvoi sur les marchandises ou leur emballage. Par contre, Giorgio Armani Parfums de Paris semble être la source d'autorisation pour les marchandises et rien, dans la preuve présentée par l'opposante, n'indique ce qu'est cette entité. Vu qu'il n'existe aucune preuve selon laquelle Giorgio Armani Parfums est un nom commercial de l'opposante, ou un détenteur de licence de l'opposante qui contrôle l'emploi de la marque conformément à l'article 50, les ventes des produits GIÒ et ACQUA DI GIÒ au Canada ne seront pas traitées en tant que ventes revenant à l'opposante.

J'ajouterai également que la structure de l'organisation à elle seule ne permet pas d'établir l'existence d'un accord de licence [voir *Loblaws Inc. c. Tritap Food Broker*, 3 C.P.R. (4th) 108 (C.O.M.C.)]. Par conséquent, tout emploi des marques de commerce par une filiale de l'opposante ou une filiale d'un détenteur de licence de l'opposante ne peut être considéré comme revenant à l'opposante en l'absence d'éléments de preuve quant à la nature ou à la qualité des marchandises contrôlées en vertu d'une licence.

À l'audience, le mandataire de l'opposante a fait valoir que, du fait qu'il n'y a pas eu contre-interrogatoire, je ne pouvais rejeter les éléments de preuve de l'opposante au sujet de l'emploi en invoquant l'absence de preuve de l'existence du contrôle nécessaire en vertu de la

licence. Un argument analogue a été examiné par le commissaire Carrière, dans sa décision concernant l'opposition *H-D Michigan Inc. c. The MPH Group Inc.* (2004), 40 C.P. R. (4th) 245. Aux pages 253 et 254, il a écrit ce qui suit :

[TRADUCTION]

L'opposante a fait valoir à l'audience que la jurisprudence relative à la notion d'« emploi » qui s'est développée en vertu de l'article 45 de la Loi ne devrait pas être appliquée rigoureusement dans les procédures d'opposition où les allégations d'emploi ne sont pas contredites. Contrairement aux procédures prévues à l'article 45, l'opposition est une procédure contradictoire dans le cadre de laquelle chaque partie peut produire des éléments de preuve. Par conséquent, les déclarations qui ne sont pas contestées par l'autre partie devraient, selon l'opposante, être prises tel quel. Je ne peux souscrire à cette thèse. Il ne faut pas oublier que le mot « emploi » est un terme juridique défini à l'article 4 de la Loi. Si l'opposante a fondé son opposition sur le fait que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement parce que, à la date de production de la demande, la marque faisant l'objet de celle-ci créait de la confusion avec une marque antérieurement employée au Canada, comme l'indique l'article 16 de la Loi, il faut se reporter à l'article 4 de la Loi pour connaître le sens de ce mot. Le recours à cette disposition n'est pas rare dans les procédures d'opposition pour déterminer si la preuve de l'« emploi » d'une marque de commerce est appropriée. [Voir, par exemple, *Bombardier Ltd c. British Petroleum Co. Ltd.* (1973), 10 C.P.R. (2d) 21, *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183, et *Hughes Aircraft Co. c. Fairchild Camera & Instrument Corp.* (1990), 33 C.P.R. (3d) 500]. La requérante peut avoir décidé de ne pas contester les déclarations contenues dans les affidavits de l'opposante parce que ces derniers ne constituaient pas une preuve appropriée de l'emploi, comme elle l'a fait valoir dans ses observations écrites.

Pour des raisons similaires, je conclus que l'absence d'un contre-interrogatoire ne m'empêche pas de déterminer si l'opposante a démontré un emploi antérieur de sa marque de commerce par un détenteur de licence dont l'emploi est conforme à l'article 50 de la Loi.

Motifs fondés sur l'alinéa 16(3)a) et le caractère distinctif

Ayant conclu qu'il n'existe aucune preuve d'emploi revenant à l'opposante, les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 16(3)a) et le caractère distinctif sont rejetés du fait que l'opposante n'a pu s'acquitter de son fardeau initial. En ce qui a trait au motif fondé sur le caractère distinctif, je ne considère pas qu'il a été plaidé de manière assez large pour l'accueillir en raison d'un emploi de la marque de commerce par une partie autre que l'opposante ou son détenteur de licence contrôlé, compte tenu de l'utilisation du terme [TRADUCTION] « plus précisément ».

Motif fondé sur l'alinéa 30i)

Ce motif d'opposition est rejeté parce que l'opposante ne s'est pas acquittée du fardeau initial de prouver que la requérante connaissait les droits antérieurs allégués de l'opposante lorsqu'elle a produit sa demande. Quoiqu'il en soit, lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'alinéa 30i), un motif fondé sur cette disposition ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque la mauvaise foi du requérant est établie [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), p. 155].

Probabilité de confusion en vertu de l'alinéa 16(3)b)

Le critère applicable pour déterminer s'il y a confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. En appliquant le critère de la confusion prévu au paragraphe 6(2) de la Loi, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi. Ces facteurs, énoncés au paragraphe 6(5), sont les suivants : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce 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 dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

Dans l'affaire *Polo Ralph Lauren Corp. c. United States Polo Association et al.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 51 (C.A.F.), p. 58 et 59, le juge Malone a résumé les directives qui s'appliquent au moment d'évaluer la probabilité de confusion :

L'examen de certains arrêts-clés fournit également des principes directeurs pratiques. Par exemple, la Cour doit se mettre à la place d'une personne ordinaire qui est familière avec la marque antérieure mais qui n'en a qu'un vague souvenir; la question à se poser est de savoir si un consommateur ordinaire, au vu de la marque postérieure, aura comme première impression que les marchandises avec lesquelles la seconde marque est employée sont en quelque façon associées à celles de la marque antérieure. S'agissant du degré de ressemblance dans la présentation, le son ou l'idée dont il est question à l'alinéa 6(5)e), les marques de commerce en cause doivent être examinées comme un tout. De la même façon, puisque c'est la combinaison des éléments qui constitue la marque de commerce et lui confère son caractère distinctif, il n'est pas correct, pour l'application du critère de la confusion, de placer les marques l'une en regard de l'autre et de comparer ou observer les ressemblances ou les différences des éléments ou des composantes de ces marques. En

outre, les marques de commerce ne doivent pas être considérées séparément des marchandises ou services avec lesquels elles sont associées, mais en liaison avec ces marchandises ou services. Quant il s'agit de marques célèbres ou notoirement connues, il peut être plus difficile d'établir qu'il n'y a pas de probabilité de confusion, particulièrement quand le genre des marchandises est similaire. En dernier lieu, les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) ne doivent pas nécessairement se voir attribuer le même poids. Chaque cas de confusion peut justifier qu'on accorde plus d'importance à l'un de ces critères.

Afin de traiter de l'argument le plus convaincant de l'opposante, j'examinerai la probabilité de confusion entre la marque de commerce DI GIÓ de la requérante, devant être employée en liaison avec des « vêtements de mariée; tenues de soirée pour cérémonie; accessoires pour vêtements de mariée, nommément chapeaux, voiles, écharpes, gants, fleurs artificielles » et la marque de commerce GIO' de l'opposante, devant être employée en liaison avec des [TRADUCTION] « pulls, gants, cardigans, jerseys, cravates, mouchoirs de cou, chandails, chaussettes, bas, collants, pantalons, leggings, jupes, vestes, pourpoints, chemises, camisoles, gilets, jumpers, tenues d'entraînement, chemisiers, blousons, jeans, chandails en molleton, pantalons en molleton, tenues de gymnastique, pantalons de golf, pantalons, shorts, tee-shirts, costumes et robes, pardessus, manteaux, anoraks, imperméables, ceintures, bretelles, soutiens-gorge, corsets, maillots de corps, jupons, maillots de bain, pyjamas, robes de nuit, robes de chambre, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chapeaux et casquettes, sorties-de-bain, polos, chemises sport. » Je limiterai mon analyse aux vêtements visés par la demande de l'opposante n° 833,621, étant donné qu'il s'agit de marchandises qui se rapprochent le plus de celles de la requérante.

Compte tenu de la connotation du terme GIO, ni le terme GIO' ni le terme DI GIÓ n'est une marque forte de façon inhérente. À titre subsidiaire, on pourrait affirmer qu'elles ont sensiblement le même caractère distinctif inhérent.

Il n'existe aucune preuve que soit la marque DI GIÓ de la requérante soit la marque GIO de l'opposante ont été employées ou révélées en liaison avec des vêtements au Canada le 12 novembre 1998. La preuve de la requérante concernant la promotion de sa marque de commerce au Canada est insuffisante pour donner lieu à un caractère distinctif acquis important.

Vu qu'aucune des parties n'avait employé sa marque au Canada en liaison avec des vêtements, à la date pertinente, l'alinéa 6(5)*b*) ne favorise aucune des parties.

Quoiqu'il existe certaines différences entre les marchandises vestimentaires des parties, en bout de ligne, ce sont tous des vêtements. Je prends note du fait qu'il n'existe aucune preuve selon laquelle les vêtements de mariée et les tenues de soirée constituent une catégorie particulière faisant en sorte que les marques associées aux tenues de ville ne seraient jamais employées en liaison avec des tenues de soirée. Quoi qu'il en soit, la demande de l'opposante vise des articles tels que gants, chaussettes, jupes, robes et chaussures, qui pourraient être des vêtements de soirée.

En ce qui a trait aux réseaux de vente, il semble raisonnable de penser que les marchandises vestimentaires de chacune des parties pourraient être vendues à proximité les unes des autres, dans un grand magasin par exemple. Bien que la requérante ne vende ses marchandises qu'à l'étranger dans des boutiques spécialisées dans les vêtements pour mariée et qu'elle déclare avoir l'intention de procéder ainsi au Canada, l'état déclaratif des marchandises figurant dans sa demande n'est pas aussi restreint. En conséquence, j'admettrai que les réseaux de vente des parties pourraient se chevaucher. Les alinéas 6(5)*c*) et *d*) favorisent donc l'opposante.

Les marques de commerce DI GIÓ et GIO' ne sont pas identiques, mais elles se ressemblent beaucoup. Sur les plans sonore et visuel, ces marques se ressemblent. L'idée, peu importe laquelle, suggérée par la marque GIO' ressemblerait beaucoup à celle suggérée par la marque DI GIÓ, vu leur similarité. En conséquence, l'alinéa 6(5)*e*) favorise l'opposante. En concluant ainsi, je reconnais que la première partie de la marque de la requérante diffère de la première partie de la marque de l'opposante. Toutefois, j'estime que le terme « DI » n'est pas un élément assez fort pour faire oublier la ressemblance entre les deux marques. J'affirmerais plutôt que l'élément le plus distinctif de la marque de la requérante est le terme GIO et que la requérante a donc essentiellement pris la marque de l'opposante en entier et y a ajouté un élément non distinctif [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.)].

Une autre circonstance de l'espèce est la preuve de l'état du registre/du marché. Les entreprises ci-dessous détiennent des enregistrements pour la marque de commerce GIO pour des marchandises liées au domaine de la mode :

1. Gio Sport Design Manufacturing Inc. - vêtements pour enfants, accessoires pour cheveux pour enfants, fourre-tout et sacs de sport
2. Giovanni Management Canada Ltd. - shampoings
3. Giovanni Jewelry Company - bijoux
4. Aldo Shoes Inc. - chaussures pour femmes

Toutefois, la preuve de l'état du registre n'est pertinente que si quelqu'un peut tirer des inférences au sujet de l'état du marché, et de telles inférences ne peuvent être tirées qu'en présence d'un nombre élevé d'enregistrements pertinents [*Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 (C.O.M.C.); *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.); *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)].

La requérante a également démontré qu'il existe au moins neuf enregistrements détenus par des tiers pour des marques de commerce ayant trait à des vêtements, comportant le nom GIORGIO combiné à d'autres noms, mais je ne vois pas comment cela aide la requérante vu que ces marques sont encore plus différentes de la marque GIO' que ne l'est DI GIÓ.

La requérante soutient qu'il faut tenir compte d'une autre circonstance importante figurant dans les observations faites par l'opposante durant la procédure relative à sa demande n° 1,084,043 pour GIO' DE GIORGIO ARMANI Design. Elle a écarté une objection soulevée par l'examineur selon laquelle une telle marque était susceptible de créer de la confusion avec les marques GIO déjà enregistrées pour des vêtements et des accessoires par Gio Sport Design Manufacturing Inc. et la marque DI GIÓ demandée par la requérante actuelle pour des vêtements de mariée et des accessoires. Pour ce faire, l'opposante s'est grandement appuyée sur l'inclusion des mots GIORGIO ARMANI dans sa marque de commerce. Je suis d'accord avec l'opposante pour dire que, dans la mesure où l'argument présenté à l'égard de la demande n° 1,084,083 ne concernait pas les marques en cause dans la présente procédure, cela est peu utile.

L'opposante a fait valoir que les marques de commerce sur lesquelles elle s'appuie sont des marques de commerce de « créateur » ou des « signatures » et qu'elles incluent le nom personnel (Gio) du créateur de vêtements renommé, Giorgio Armani. Elle prétend que, [TRADUCTION] « à ce titre, ces marques de “créateur” ou “signatures” incarnent la survaleur personnelle, la réputation ou le cachet que M. Armani a créés et développés pour ses produits de mode ». [Observations écrites de l'opposante, paragraphe 83.] L'opposante allègue ensuite qu'il faut accorder aux marques réputées de « créateurs » ou aux « signatures » une protection étendue qui s'étend souvent au-delà des marchandises enregistrées en liaison avec la marque du « créateur ». Je ne discuterai pas de la jurisprudence variée que l'opposante présente à l'appui de sa position, pour la simple raison qu'il n'existe aucune preuve me permettant de conclure que l'opposante détient une marque de « créateur ». Aucun élément de preuve n'a été fourni relativement à l'individu nommé Giorgio Armani, et je ne peux judiciairement reconnaître qu'il pourrait être un créateur réputé. Même s'il était un créateur réputé, l'opposante devrait établir que le surnom Gio, plutôt que son nom entier, est une marque de créateur étant donné que les marques de commerce sur lesquelles se fonde l'opposante ne comportent pas son nom en entier. Dans tous les cas, il n'existe aucune preuve relativement à la manière dont M. Armani est lié à l'opposante.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la marque DI GIÓ et la marque GIO' ayant fait l'objet d'une demande antérieure le 12 novembre 1998. J'accepte donc le motif fondé sur l'alinéa 16(3)b fondé sur la demande de l'opposante n° 833,621.

Avant de terminer, j'aimerais mentionner l'argument soulevé par la requérante aux paragraphes 23-25 de ses observations écrites. La requérante fait remarquer que la demande de l'opposante pour la marque GIO' n'a pas encore été enregistrée et que cet enregistrement coexisterait avec quatre enregistrements par des tiers des marques GIO déjà inscrites au registre en liaison avec des marchandises qui recoupent celles énumérées dans la demande de l'opposante. La requérante déclare ce qui suit : [TRADUCTION] « Nous prétendons que si les marques GIO' et ACQUA DI GIO' (demandes) de l'opposante ne créent aucune confusion avec les enregistrements actuels

pour la marque 'GIO' pour des marchandises identiques, il est paradoxal de soutenir qu'elles créent de la confusion avec la demande de la marque DI GIÓ de la requérante pour ses marchandises hautement spécialisées composées de vêtements de mariée et d'accessoires connexes. » Bien qu'à première vue cet argument semble fondé, je ne peux changer l'issue de mon analyse. Il n'existe aucune preuve que les quatre marques de commerce figurant au registre sont actuellement employées, et elles pourraient faire l'objet de procédures de radiation. Par ailleurs, le sort final de la demande antérieure de l'opposante ne peut être considéré [voir *ConAgra, Inc. c. McCain Foods Ltd.* (2001), 14 C.P.R. (4th) 288 (C.F. 1^{re} inst.)].

J'aimerais également ajouter que l'espèce se distingue de l'affaire où j'ai rendu une décision le 28 octobre 2005 relativement à l'opposition de l'opposante à la demande de la requérante n° 896,033 pour la marque LE SPOSI DI GIÓ, simplement en raison des différences plus importantes existant entre les marques en litige dans cette affaire que celles qui sont en cause dans le présent dossier.

Décision

Selon les pouvoirs délégués par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande d'opposition conformément au paragraphe 38(8).

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 26 AVRIL 2006.

Jill W. Bradbury,
membre
Commission des oppositions des marques de commerce