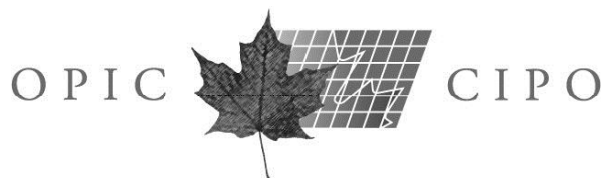


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2012 COMC 17
Date de la décision : 2012-01-24

**DANS L'AFFAIRE DE
L'OPPOSITION produite par
Advance Magazine Publishers Inc. à
l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1 133 904 pour la
marque de commerce HYSTERIC
GLAMOUR au nom d'Ozone
Community Corporation**

LE DOSSIER

[1] Le 12 mars 2002, Ozone Community Corporation (une société établie à Tokyo, au Japon) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce HYSTERIC GLAMOUR. La demande est fondée sur l'emploi et l'enregistrement de la marque (trois enregistrements pour la même marque) aux États-Unis d'Amérique, et elle vise l'emploi de la marque en liaison avec les marchandises énumérées ci-dessous :

(1) colliers; cahiers et relieurs à feuilles mobiles; fourre-tout en cuir, portefeuilles, sacs de ceinture, sacs banane, fourre-tout, sacs de ceinture et sacs banane fabriqués de toile, de denim, de nylon ou de vinyle; verres à boissons; mouchoirs; vêtements, notamment hauts, débardeurs, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, cardigans, chandails, vestes, manteaux, gilets, bas, pantalons, jeans, pantalons de survêtement, caleçons, shorts, jupes-shorts, barboteuses, combinaisons-pantalons, salopettes, jupes, robes, chasubles, maillots, collants, sous-vêtements, vêtements de nuit, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, robes de nuit, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussettes-pantoufles, chaussettes, bonneterie, bandanas, mouchoirs de cou, cache-nez, casquettes et chapeaux, bandeaux, gants, ceintures; briquets (autres qu'en métaux précieux).

- (2) lunettes, disques, disques vidéo vierges, bandes vidéo vierges, vêtements isothermiques, planches de natation, films pour diapositives, extincteurs; meubles, nommément chaises, miroirs, cadres; macarons, épingles, emblèmes, rubans, nattes;
- (3) articles de sport, nommément planches à roulettes.

[2] Des copies certifiées conformes des enregistrements aux États-Unis portant respectivement le numéro 2 166 995 pour les marchandises (1), le numéro 2 544 655 pour les marchandises (3) et le numéro 2 788 074 pour les marchandises (2), ont été produites à l'appui de la demande d'enregistrement canadienne à l'étude. La requérante revendique une date de priorité de production, le 28 janvier 2002, étant donné la demande correspondante (n° 76/363215) qu'elle a produite aux États-Unis le 28 janvier 2002 en liaison avec les marchandises énumérées dans la liste (2) ci-dessus. La requérante se réclame aussi de l'article 14 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, à l'égard des marchandises énumérées dans la liste (1) ci-dessus.

[3] La demande en cause dans la présente procédure a été annoncée aux fins d'opposition dans l'édition du *Journal des marques de commerce* du 31 mars 2004, et Advance Magazine Publishers Inc. s'y est opposée le 28 mars 2006. Le retard dans la tenue de l'audience est en grande partie attribuable au consentement de la requérante aux maintes demandes de prolongation de délai de l'opposante pour produire sa déclaration d'opposition, et au consentement subséquent de l'opposante aux demandes de prolongation de délai de la requérante pour produire sa preuve.

[4] Le 13 avril 2006, le registraire a fait parvenir une copie de la déclaration d'opposition à la requérante, conformément au paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. La requérante a répondu en produisant et en signifiant une contre-déclaration dans laquelle elle nie de façon générale les allégations formulées dans la déclaration d'opposition.

[5] La preuve de l'opposante est constituée de l'affidavit d'Elenita Anastacio. La preuve de la requérante consiste en la déclaration solennelle de Nobuo Saito et en l'affidavit de Katherine Guilmette. M. Saito et M^{me} Guilmette ont été contre-interrogés sur leur témoignage par affidavit. Les transcriptions des contre-interrogatoires ont été versées au dossier. Les réponses de M. Saito aux engagements et aux questions dont les réponses avaient été différées au moment de son contre-interrogatoire ont été versées en

preuve par la requérante, conformément au paragraphe 44(1) du *Règlement sur les marques de commerce* : voir la décision de la Commission datée du 19 janvier 2010. Seule la requérante a produit un plaidoyer écrit, mais les deux parties ont pris part à l'audience tenue en l'espèce le 5 janvier 2012.

[6] Peu avant l'audience, la requérante a produit une liste des décisions jurisprudentielles sur lesquelles elle comptait s'appuyer à l'audience; cette liste comprend notamment une décision en matière d'opposition concernant les parties en cause dans la présente procédure. En réponse, l'opposante a produit les actes de procédure des parties dans l'affaire susmentionnée. La requérante s'est opposée à la production de ce document, faisant valoir que les actes de procédure [TRADUCTION] « ne font pas partie de la preuve de la Requérante [*sic*] dans la présente opposition, ne constituent pas de la jurisprudence et ne sont pas pertinents dans la présente opposition. » Je conviens avec la requérante que les actes de procédure produits par l'opposante ne constituent pas une preuve dans la présente procédure. Par conséquent, je n'en tiendrai pas compte.

LA DÉCLARATION D'OPPOSITION

[7] L'opposante déclare être propriétaire des marques déposées suivantes :

Marque de commerce / N° d'enregistrement	Marchandises / Services	Premier emploi
GLAMOUR LCD26554	magazine publié périodiquement	décembre 1938
GLAMOUR LMC531405	disques CD ROM interactifs ayant trait aux périodiques et aux revues dans les domaines de la mode, de la beauté et du divertissement [...]	juillet 2000
GLAMOUR LMC576136	magazines et publications en ligne distribués sous forme électronique au moyen de l'Internet [...]	juillet 1997

[8] L'opposante soutient que : 1) ses marques énumérées ci-dessous sont employées de façon continue et à grande échelle au Canada depuis la date de leur premier emploi et y sont très bien connues; 2) le public présumerait, en voyant la marque de la requérante, que les marchandises de la requérante proviennent de l'opposante ou qu'elles sont licenciées ou autorisées par cette dernière; 3) la requérante connaissait ou aurait dû

connaître l'emploi, l'enregistrement et la notoriété des marques de l'opposante avant la production de la présente demande d'enregistrement pour la marque HYSTERIC GLAMOUR; 4) la requérante n'a pas employé la marque visée par la demande, HYSTERIC GLAMOUR, aux États-Unis depuis la date alléguée de premier emploi, ou elle ne l'y a pas employée du tout; 5) la requérante n'avait pas d'établissement industriel ou commercial véritable aux États-Unis au moment de la production de la demande en cause.

[9] Se fondant sur les assertions qui précèdent, l'opposante soutient ce qui suit :

- i) la marque visée par la demande n'est pas enregistrable, suivant l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*;
- ii) la requérante n'a pas droit d'obtenir l'enregistrement de la marque visée par la demande, suivant l'alinéa 16(1)a) de la Loi;
- iii) la marque visée par la demande n'est pas distinctive des marchandises de la requérante;
- iv) la demande ne respecte pas les exigences de l'article 30.

LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

Elenita Anastacio

[10] M^{me} Anastacio atteste qu'elle est recherchiste en marques de commerce pour le cabinet qui représente l'opposante. Son affidavit sert à exposer, par l'introduction de pièces, les détails des enregistrements des marques de commerce de l'opposante, résumés au paragraphe [7] ci-dessus, de même que les détails d'une autre demande d'enregistrement, qui porte le numéro 1 269 487, produite par l'opposante pour la marque GLAMOUR. La demande est fondée sur l'emploi projeté de la marque au Canada et vise les marchandises suivantes :

mise à disposition d'information à l'intention des femmes dans le domaine de la mode, de la beauté, du style et de la culture distribuée au moyen de la télévision, par satellite, au moyen de supports audio et vidéo et au moyen de réseaux informatiques mondiaux et mise à disposition d'une vaste gamme d'information au moyen de réseaux informatiques mondiaux et de médias sans fil.

LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Nobuto Saito

[11] M. Saito, résident de Tokyo, au Japon, atteste qu'il est président de l'entreprise requérante. La preuve contenue dans sa déclaration solennelle peut être résumée comme suit. En 1998, la requérante a ouvert une filiale aux États-Unis sous le nom Hysteric Glamour USA, Inc. La marque visée par la demande a commencé à être employée au Canada en liaison avec des vêtements et accessoires pour hommes et pour femmes peu après la production de la demande. Des factures établies en 2002, 2006 et 2007 pour des marchandises de la requérante vendues au Canada sous la marque HYSTERIC GLAMOUR sont jointes à son affidavit en tant que pièce B. Comme pièce C, M. Saito joint à son affidavit des copies d'étiquettes et d'étiquettes volantes portant la marque HYSTERIC GLAMOUR qui sont apposées sur les marchandises de la requérante. Les ventes au détail, au Canada, d'articles portant la marque HYSTERIC GLAMOUR de la requérante, ont totalisé 30 000 \$US entre 2002 et le milieu de 2008. La requérante vend ses marchandises au Canada par l'intermédiaire de distributeurs et en ligne.

[12] En contre-interrogatoire, M. Saito n'a pas pu fournir de renseignements détaillés concernant les ventes des marchandises de la requérante au Canada. La gestion de ces ventes relève apparemment de Hysteric Glamour USA, Inc. En outre, M. Saito a été incapable de fournir des renseignements concernant l'existence d'un accord de licence d'utilisation de marques de commerce entre la requérante et Hysteric Glamour USA, Inc. Par contre, il a pu confirmer que Hysteric Glamour USA, Inc. est une filiale à cent pour cent de la requérante. J'ajouterais que l'opposante n'a pas soulevé la question de savoir si, en vertu de la législation américaine, l'emploi d'une marque par une filiale à cent pour cent, en l'absence d'un accord de licence d'utilisation, profite à la société mère.

Katherine Guilmette

[13] M^{me} Guilmette atteste qu'elle est agente de marques de commerce pour le cabinet qui représente la requérante. Elle a effectué une recherche dans le registre des marques de commerce pour trouver des marques [TRADUCTION] « qui contiennent l'élément GLAMOUR en vue de leur emploi en liaison avec des vêtements, des cosmétiques et des articles et accessoires connexes », de même que [TRADUCTION] « dans les domaines de la

beauté, de la mode et des services connexes ». La recherche a permis de répertorier 79 marques, dont les marques déposées GLAMOUR SHOTS (pour des services de changement d'image); GLAMOUR HOUSE (pour des draps); GLAMOUR SECRETS (pour des fournitures de maquillage); GLAMOUR (pour des articles chaussants pour femmes); GLAMOUR SHEERS (pour des articles chaussants); GLAMOUR GIRLS (pour des articles vestimentaires pour enfants); GLITZ AND GLAMOUR (pour des lunettes de soleils et des gants). M^{me} Guilmette a aussi trouvé treize articles HYSTERIC GLAMOUR, essentiellement des vêtements, offerts en vente sur le site Web ebay.ca.

LE FARDEAU ULTIME ET LE FARDEAU DE PREUVE

[14] C'est à la requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* ainsi que l'allègue l'opposante dans sa déclaration d'opposition. Le fait que le fardeau ultime incombe à la partie requérante signifie que s'il est impossible de parvenir à une conclusion décisive une fois l'ensemble de la preuve produite, la question doit être tranchée à l'encontre de la requérante. Toutefois, conformément aux règles habituelles de la preuve, un fardeau de preuve pèse également sur l'opposante, qui doit prouver les faits inhérents aux allégations formulées dans la déclaration d'opposition : voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée*, 30 C.P.R. (3d) 293, à la page 298 (C.F. 1^{re} inst.). L'imposition d'un fardeau de preuve à l'opposante relativement à une question donnée signifie que, pour que cette question soit examinée, la preuve doit être suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question.

LE PREMIER MOTIF D'OPPOSITION

[15] Le premier motif d'opposition porte sur la question de savoir si la marque visée par la demande, HYSTERIC [sic] GLAMOUR, crée de la confusion avec l'une des marques GLAMOUR de l'opposante. La date pertinente pour l'examen du premier motif d'opposition est la date de la décision : voir *Andres Wines Ltd. et E & J Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130 (C.A.F.); *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, à la page 424 (C.A.F.)]. Il

incombe donc à la requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas actuellement de probabilité raisonnable de confusion, au sens du paragraphe 6(2) de la *Loi*, entre la marque visée par la demande et l'une ou l'autre des marques déposées GLAMOUR de l'opposante.

L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont [. . .] vendues [. . .] ou que les services liés à ces marques sont [. . .] exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[16] Ainsi, le paragraphe 6(2) ne traite pas de la confusion entre les marques elles-mêmes, mais de la confusion menant à conclure que les marchandises ou les services d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question soulevée par le paragraphe 6(2) est de savoir si la vente des marchandises de la requérante sous la marque HYSTERICAL [*sic*] GLAMOUR mènerait à conclure que ces marchandises sont offertes ou approuvées par l'opposante.

Le test en matière de confusion

[17] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs dont il faut tenir compte, pour décider si deux marques créent de la confusion, sont « toutes les circonstances de l'espèce, y compris » celles précisées aux alinéas 6(5)a) à 6(5)e) de la *Loi* : le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive, et tous les facteurs pertinents doivent être examinés. De plus, tous les facteurs n'ont pas nécessairement le même poids, le poids qu'il convient d'accorder à chacun dépendant des circonstances : voir *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.). Cependant, comme l'a fait remarquer Monsieur le juge Rothstein dans l'arrêt *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.), il arrive souvent que le degré de

ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance pour trancher la question de la confusion, même s'il est mentionné en dernier lieu au paragraphe 6(5).

L'examen des facteurs énoncés au paragraphe 6(5)

[18] La marque visée par la demande, HYSTERICAL [sic] GLAMOUR, possède un certain caractère distinctif inhérent, essentiellement en raison du premier élément, HYSTERIC, qui n'a aucune signification particulière par rapport aux marchandises spécifiées dans la présente demande. Le deuxième élément, GLAMOUR, ajoute peu au caractère distinctif inhérent, car c'est un terme élogieux ou descriptif qui évoque un degré élevé de séduction. La marque GLAMOUR de l'opposante possède un faible caractère distinctif inhérent en raison de sa signification élogieuse ou descriptive. La preuve de l'état du registre fournie par M^{me} Guilmette fait ressortir que le terme est régulièrement inclus dans des marques de commerce pour évoquer la séduction. L'opposante n'a pas établi que sa marque GLAMOUR avait acquis une réputation quelconque à quelque date pertinente que ce soit, alors que la requérante a établi que sa marque HYSTERICAL [sic] GLAMOUR s'était forgée au moins une certaine réputation à la fin de l'année 2006. Par conséquent, le premier facteur du paragraphe 6(5), qui est une combinaison du caractère distinctif inhérent et du caractère distinctif acquis, favorise la requérante dans une certaine mesure.

[19] La preuve de l'opposante concernant les détails des enregistrements de ses marques de commerce indique la date de premier emploi de ces marques, mais ne fait pas foi de leur emploi continu. Autrement dit, l'opposante n'a établi aucun emploi de ses marques de commerce au-delà d'un emploi minimal inféré, nécessaire pour en obtenir l'enregistrement. La requérante, en revanche, a établi l'emploi au Canada de la marque visée par la demande pour les années 2002 à 2006. Par conséquent, le deuxième facteur du paragraphe 6(5) favorise la requérante dans une certaine mesure.

[20] Le genre des marchandises, services ou entreprises des parties est différent, puisque l'opposante se spécialise dans la publication de magazines alors que les activités de la requérante sont axées principalement sur les vêtements. Par conséquent, les troisième et quatrième facteurs du paragraphe 6(5) favorisent la requérante.

[21] Il y a nécessairement une ressemblance entre les marques en cause puisque la marque de la requérante englobe entièrement les marques GLAMOUR de l'opposante. Toutefois, GLAMOUR est un terme descriptif d'emploi courant, et le premier élément de la marque visée par la demande, c'est-à-dire le terme HYSTERICAL [*sic*], distingue la marque visée par la demande de la marque de l'opposante. À ce sujet, deux principes en droit des marques de commerce sont pertinents : i) le premier élément de la marque est souvent considéré comme le plus important pour en établir le caractère distinctif : voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.); ii) lorsque des marques sont intrinsèquement faibles, des différences relativement minimales suffisent à distinguer une marque d'une autre : voir *GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd.* (1975), 22 C.P.R.(2d) 154 (C.F. 1^{re} inst.). Par conséquent, lorsqu'on examine les marques en question dans leur ensemble, elles diffèrent plus qu'elles ne se ressemblent. En conséquence, le dernier et plus important facteur du paragraphe 6(5) favorise la requérante.

[22] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la requérante s'est acquittée du fardeau ultime qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la marque visée par la demande et n'importe laquelle des marques déposées de l'opposante. Le premier motif d'opposition est donc rejeté.

LES AUTRES MOTIFS D'OPPOSITION

[23] À l'égard du deuxième motif d'opposition, l'opposante doit démontrer qu'elle n'avait pas abandonné ses marques en date du 31 mars 2004, date de l'annonce de la marque visée par la demande : voir le paragraphe 17(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. Comme l'opposante n'a établi aucun emploi continu de ses marques, le deuxième motif d'opposition est rejeté.

[24] À l'égard du troisième motif d'opposition, l'opposante doit démontrer qu'au moins une des marques sur lesquelles elle fonde sa déclaration d'opposition a acquis une certaine réputation. Comme l'opposante n'a pas établi qu'une ou l'autre de ses marques a acquis un caractère distinctif, ce troisième motif est rejeté.

[25] Quant au quatrième motif d'opposition, il appert de la lecture de la procédure dans son ensemble que l'opposante invoque les alinéas 30*d*) et 30*i*). Toutefois, comme l'opposante n'a pas étayé son allégation selon laquelle la requérante n'a pas employé sa marque aux États-Unis, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*d*) est rejeté, car l'opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve auquel elle devait satisfaire pour donner ouverture à l'examen de ce motif d'opposition. En ce qui concerne l'alinéa 30*i*), l'opposante n'a démontré aucune fraude de la part de la requérante ni violation de dispositions législatives fédérales particulières qui empêcheraient l'enregistrement de la marque visée par la demande : voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.); *Société canadienne des postes c. Registraire des marques de commerce* (1991), 40 C.P.R. (3d) 221. Là encore, l'opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve auquel elle devait satisfaire pour que le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i*) puisse être examiné.

DÉCISION

[26] Compte tenu de ce qui précède, l'opposition est rejetée. La présente décision est rendue dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Myer Herzig
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Dominique Lamarche, L.L.L., trad. a.