

TRADUCTION/TRANSLATION

RELATIVEMENT A L'OPPOSITION de Boutique Pour Hommes Brummell Inc. à la demande d'enregistrement n° 613 594 concernant la marque de commerce BRUMMELL & Dessin produite par Au Printemps S.A., et actuellement au nom de France-Printemps, une société anonyme

Le 22 août 1988, la requérante, Au Printemps S.A., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce BRUMMELL & Dessin, représentée ci-dessous, fondée sur l'usage et l'enregistrement de la marque de commerce en France, ainsi que l'usage projeté de la marque de commerce au Canada, en liaison avec des :

« Parapluies, articles de maroquinerie, nommément, portefeuilles, porte-documents, sacoches; ceintures; Vêtements pour hommes, nommément: chandail, veste, gilet, tee-shirt, sweatshirt, polo, manteau, imperméable, blouson, vêtements de peau, nommément pantalons, vestes, blousons, manteaux; pyjama, robe de chambre, peignoir, chemise, caleçon, slip, chaussettes, chaussons, cravate, noeuds (papillon), écharpe, costume, complet trois (3) pièces; vêtements de soirée, nommément smoking, vestes de soirée, blazers, pantalons; pantalon, chapeaux; chaussures, nommément mocassins, Richelieu, souliers de ville, souliers de détente »

Durant la procédure d'opposition, la requérante a cédé ses droits sur la marque de commerce BRUMMELL & Dessin à la société France-Printemps, une société anonyme.

L'opposante, Boutique Pour Hommes Brummell Inc., a produit une déclaration d'opposition le 12 octobre 1990 et a été accordée la permission le 8 avril 1991 de modifier cette déclaration conformément à la règle 42 du Règlement sur les marques de commerce. Dans la déclaration d'opposition modifiée, l'opposante a allégué que la demande de la requérante n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30(i) de la Loi sur les marques de commerce du fait que la requérante, à la date de dépôt de sa demande d'enregistrement, ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait droit d'employer sa marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises visées par sa demande étant donné qu'elle était au courant de l'emploi par l'opposante de la marque de commerce BRUMMELL et du nom commercial de l'opposante en liaison avec des vêtements et accessoires pour hommes et l'exploitation d'un commerce de vente au détail de vêtements et accessoires pour hommes.

De plus, l'opposante a allégué que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce BRUMMELL & Dessin en ce que, à la date de dépôt de la demande de la requérante, la marque de commerce de la requérante créait de la confusion avec ses marques de commerce BRUMMELL et BRUMMELL Dessin, telles qu'illustrées ci-dessous, et avec

son nom commercial et sa raison sociale BOUTIQUE BRUMMELL, antérieurement utilisés au Canada en liaison avec des vêtements et accessoires pour hommes et l'exploitation d'un commerce de vente au détail de vêtements et d'accessoires pour hommes.

Comme dernier motif d'opposition, l'opposante a allégué que la marque de commerce de la requérante n'est pas distinctive.

La requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle niait les motifs d'opposition de l'opposante.

L'opposante a produit en preuve l'affidavit de David Amar tandis que la requérante n'a produit aucune preuve dans le cas de cette opposition. La requérante a demandé la permission de produire l'affidavit de M. Bruguère comme autre preuve conformément à la règle 46(1) du Règlement sur les marques de commerce. Cependant, cette permission a été refusée par voie de la lettre officielle du 10 juillet 1992.

Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et se sont fait représenter à l'audience.

Le premier motif d'opposition fondé sur l'article 30(i) de la Loi sur les marques de commerce porte sur l'allégation de l'opposante selon laquelle la requérante ne pouvait être convaincu qu'elle avait le droit d'utiliser la marque de commerce BRUMMELL au Canada eu égard au fait qu'elle avait connaissance de l'utilisation antérieure par l'opposante de la marque de commerce BRUMMELL et son nom commercial en liaison avec des vêtements et accessoires pour hommes et l'exploitation d'un commerce de vente au détail de vêtements et accessoires pour hommes. Toutefois, la preuve au dossier ne montre pas que la requérante était au courant du fait que la marque de commerce BRUMMELL et le nom commercial de l'opposante avaient été utilisés antérieurement au Canada. Par conséquent, l'opposante ne s'est pas acquittée du fardeau initial de preuve qui lui incombait à l'égard de cette question. Je rejette le premier motif d'opposition de l'opposante.

En ce qui a trait à son deuxième motif d'opposition, il incombe à l'opposante, compte tenu des dispositions des paragraphes 16(5) et 17(1) de la Loi sur les marques de commerce, de démontrer l'emploi antérieur fait par l'opposante des marques de commerce BRUMMELL et BRUMMELL

Dessin au Canada en liaison avec des vêtements et accessoires pour hommes et l'exploitation d'un commerce de vente au détail de vêtements et d'accessoires pour hommes, ainsi que le non-abandon de ses marques de commerce au pays à la date de l'annonce de la demande de la requérante dans le Journal des marques de commerce (13 juin 1990).

Ayant égard à l'affidavit Amar, l'opposante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait en vertu des paragraphes 16(5) et 17(1) de la Loi sur les marques de commerce de démontrer son usage antérieur de ses marques de commerce BRUMMELL et BRUMMELL Dessin en liaison avec des services d'exploitation d'une entreprise de vente au détail de vêtements et d'accessoires pour hommes avant la date de dépôt de la demande de la requérante, ainsi que le non-abandon de ces marques à la date d'annonce dans le Journal des marques de commerce. De plus, les paragraphes 16, 19, 20 et 21 démontrent, à mon avis, l'emploi antérieur et le non-abandon par l'opposante de ses marques de commerce en liaison avec des marchandises désignées de façon générale sous «vêtements et accessoires pour hommes» et identifiées en détail dans le paragraphe 7 de l'affidavit Amar (voir Ellesse International S.p.A. c. Tengo Sports Inc., 24 C.P.R. (3d) 23, à la page 27).

Ayant égard à ce qui précède, le fardeau légal repose sur la requérante d'établir qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre sa marque de commerce BRUMMELL & Dessin et les marques de commerce BRUMMELL et BRUMMELL Dessin de l'opposante. Pour déterminer s'il y aurait un risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont spécifiées au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce. De plus, la date pertinente en ce qui concerne ce motif d'opposition est la date de dépôt de la demande de la requérante.

En ce qui concerne le caractère distinctif inhérent des marques de commerce en litige [alinéa 6(5)a], toutes les marques de commerce en litige possèdent un caractère distinctif inhérent.

La requérante n'ayant apporté aucune preuve, il faut considérer que sa marque de commerce n'est pas devenue connue au Canada. En revanche, la preuve présentée par l'opposante démontre que ses marques de commerce BRUMMELL et BRUMMELL Dessin sont devenues connues au Canada et ont été employées au Canada depuis 1972. Par conséquent, la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues [alinéa 6(5)a] et la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage [alinéa 6(5)b] penchent toutes deux en faveur de l'opposante.

En ce qui concerne les alinéas 6(5)c) et d) de la Loi, les marchandises des parties se

chevauchent et les services de l'opposante sont reliés aux marchandises de la requérante (voir Tricots L.G. Ltée c. Boutique Vagabond Inc., 25 C.P.R. (3d) 399, à la page 402; et Jonathan, Boutique Pour Hommes Inc. c. Jonathan Stone, Ltd., 48 C.P.R. (3d) 276, à la page 282). En outre, les canaux de distribution associés aux marchandises et aux services des parties seraient ou pourraient être les mêmes.

Pour ce qui est du degré de ressemblance entre les marques de commerce BRUMMELL & Dessin et BRUMMELL et BRUMMELL Dessin, ces marques sont presque identiques au niveau de leurs présentations et sont identiques au niveau de la prononciation.

Pour les motifs susmentionnés, et ayant à l'esprit le degré de ressemblance entre les marques de commerce en litige et le fait que les marchandises et services des parties se chevauchent, j'ai conclu que la requérante n'a pas réussi à s'acquitter du fardeau qui lui incombait d'établir qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause. En conséquence, la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce BRUMMELL & Dessin.

Ayant égard à ce qui précède, je repousse la demande de la requérante conformément au paragraphe 38(8) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À HULL (QUÉBEC) LE 30e JOUR DE NOVEMBRE 1993.

G.W. Partington
Président de la Commission des
oppositions des marques de commerce