



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

Référence : 2015 COMC 121
Date de la décision : 2015-07-03
TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

| | |
|--|-------------------|
| Boutique Jacob Inc. | Opposante |
| et | |
| Joseph Limited | Requérante |
| 1,424,610 pour la marque de commerce JOSEPH | Demande |

Sommaire

[1] Joseph Limited est une maison de création fondée par Joseph Ettetdgui en 1972. Elle crée une collection complète de vêtements pour femmes JOSEPH et exploite les boutiques de marque JOSEPH et des concessions dans des grands magasins. En 2001, Joseph Limited a commencé à vendre des vêtements au Canada. En 2009, elle a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce JOSEPH en liaison avec une variété de produits incluant parfumerie, cosmétiques, articles chaussants, sacs à main et chapeaux et différents services de détail.

[2] Boutique Jacob Inc. allègue que la demande d'enregistrement pour JOSEPH crée de la confusion avec sa marque de commerce JOSEF visée par la demande et/ou enregistrée pour emploi en liaison avec des produits et services incluant vêtements, bijoux, parfumerie et exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail de vêtements et accessoires pour femmes. Malgré cette allégation, Boutique Jacob Inc. n'a pas, en ce qui concerne la question de

confusion, produit de preuve autre qu'une copie certifiée de son enregistrement de la marque de commerce JOSEF ou fait toute autre observation.

[3] En l'espèce, le fait que les marques de commerce en cause sont des prénoms et ne possèdent aucun caractère distinctif inhérent a un impact sur l'examen de la confusion. Lorsque des marques de commerce sont faibles, les consommateurs sont censés être davantage sur leurs gardes quant aux différences entre elles et les propriétaires sont tenus d'accepter un certain risque de confusion. Dans ces circonstances et dans les autres discutées ci-après, j'estime que Joseph Limited a démontré qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la marque de commerce JOSEF de l'Opposante et la marque de commerce JOSEPH pour les produits et services suivants de la demande d'enregistrement.

(1) cosmétiques; produits de toilette non médicamenteux, nommément déodorant, lotion pour le corps, crème pour le visage, shampooing, revitalisant, fixatif; huiles essentielles à usage personnel; lotions pour les cheveux; dentifrices; cuir et similicuir; malles; bagages; sacs à cosmétiques et housses à vêtements; malles; parapluies; cannes; valises; portefeuilles; articles chaussants, nommément bottes, pantoufles, sandales, chaussures d'entraînement, chaussures habillées et chaussures tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et coiffes de mariée.

(1) Services de vente au détail de parfumerie, de cosmétiques, de produits de beauté, de maquillage, d'étuis à lunettes et à lunettes de soleil, de bijoux, d'articles en cuir, de ceintures, de parapluies, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; services de vente au détail par correspondance de parfumerie, de cosmétiques, de produits de beauté, de maquillage, d'étuis à lunettes et à lunettes de soleil, de bijoux, d'articles en cuir, de parapluies, d'articles chaussants et de couvre-chefs; services électroniques de vente au détail de parfumerie, de cosmétiques, de produits de beauté, de maquillage, d'étuis à lunettes et à lunettes de soleil, de bijoux, d'articles en cuir, de parapluies, d'articles chaussants et de couvre-chefs.

[4] Considérant que les marques de commerce sont identiques dans le son et presque identiques dans la présentation, et compte tenu du fait que les produits et services suivants sont les mêmes que les produits et services de Boutique Jacob, j'estime que Joseph Limited n'a pas réussi à démontrer qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion pour :

Parfumerie; pains de savon et savons liquides pour le corps et le visage; sacs à main; bandoulières; Services de vente au détail de ceintures, de vêtements; services de vente au détail

par correspondance de ceintures, de vêtements; services électroniques de vente au détail de ceintures, de vêtements.Dossier

[5] Le 15 janvier 2009, Joseph Limited (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce JOSEPH (la Marque) en liaison avec les Produits et Services suivants (dans leur version modifiée) sur la base d'un emploi projeté au Canada :

(1) Parfumerie; cosmétiques; produits de toilette non médicamenteux, nommément déodorant, lotion pour le corps, crème pour le visage, shampooing, revitalisant, fixatif; pains de savon et savons liquides pour le corps et le visage; huiles essentielles à usage personnel; lotions pour les cheveux; dentifrices; cuir et similicuir; malles; bagages; sacs à main; sacs à cosmétiques et housses à vêtements; bandoulières; mallettes; parapluies; cannes; valises; portefeuilles; articles chaussants, nommément bottes, pantoufles, sandales, chaussures d'entraînement, chaussures habillées et chaussures tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et coiffes de mariée.

(1) Services de vente au détail de parfumerie, de cosmétiques, de produits de beauté, de maquillage, d'étuis à lunettes et à lunettes de soleil, de bijoux, d'articles en cuir, de ceintures, de parapluies, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; services de vente au détail par correspondance de parfumerie, de cosmétiques, de produits de beauté, de maquillage, d'étuis à lunettes et à lunettes de soleil, de bijoux, d'articles en cuir, de ceintures, de parapluies, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; services électroniques de vente au détail de parfumerie, de cosmétiques, de produits de beauté, de maquillage, d'étuis à lunettes et à lunettes de soleil, de bijoux, d'articles en cuir, de ceintures, de parapluies, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs.

[6] La demande d'enregistrement a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 21 mars 2012.

[7] Le 18 mai 2012, Boutique Jacob Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition invoquant les motifs résumés ci-dessous :

(a) La demande n'est pas conforme à l'article 30a) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), puisque les Produits et Services suivants ne sont pas décrits dans les termes ordinaires du commerce :

- cuir et similicuir;
- services de vente au détail de parfumerie, de cosmétiques, de produits de beauté, de maquillage, d'étuis à lunettes et à lunettes de soleil, de bijoux, d'articles en cuir, de ceintures, de parapluies, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs;
- services de vente au détail par correspondance de parfumerie, de cosmétiques, de produits de beauté, de maquillage, d'étuis à lunettes et à lunettes de soleil, de bijoux, d'articles en cuir, de ceintures, de parapluies, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs;
- services électroniques de vente au détail de parfumerie, de cosmétiques, de produits de beauté, de maquillage, d'étuis à lunettes et à lunettes de soleil, de bijoux, d'articles en cuir, de ceintures, de parapluies, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs.

(b) La demande n'est pas conforme à l'article 30e) de la Loi, puisque la Requérente n'avait pas l'intention d'employer la Marque au Canada avec chacun des Produits et Services, ou encore, la Marque a été antérieurement employée au Canada.

(c) La demande n'est pas conforme à l'article 30i) de la Loi, puisque la Requérente ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada parce que la Requérente connaissait l'existence de la marque de commerce et du nom commercial de l'Opposante.

(d) La Marque ne peut être enregistrée en vertu de l'article 12(1)a) de la Loi, puisque la Marque est constituée d'un mot n'étant principalement que le nom ou le patronyme d'un particulier et que la Marque ne possédait pas de caractère distinctif à la date de production de la demande d'enregistrement.

- (e) La Marque ne peut pas être enregistrée en vertu de l'article 12(1)*d* de la Loi, puisqu'elle crée de la confusion avec l'enregistrement n° LMC139,323 de la marque de commerce JOSEF.
- (f) La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(3)*a* de la Loi, puisque la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce JOSEF de l'Opposante, employée et révélée antérieurement au Canada.
- (g) La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(3)*b* de la Loi, puisque la Marque crée de la confusion avec les demandes d'enregistrement de l'Opposante pour JOSEF produites le 19 décembre 2005 et le 15 décembre 2006 sous les demandes n° 0283084-01 et 0283084-03.
- (h) La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(3)*c* de la Loi, puisque la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce JOSEF de l'Opposante.
- (i) La Marque n'est pas distinctive puisqu'elle ne distingue pas véritablement ou qu'elle n'est pas adaptée à distinguer ou qu'elle n'est pas capable de distinguer les Produits et Services de la Requérante des produits et services d'autrui, incluant ceux de l'Opposante, ou encore, la Marque a perdu son caractère distinctif à la suite d'une cession irrégulière,

[8] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[9] L'Opposante a produit en preuve la déclaration de Steven Xuefeng Qi et une copie certifiée de l'enregistrement n° LMC139,323. La Requérante a produit comme preuve les affidavits de Catherine Palmer et Michael Stephan et les deux affidavits de Carloyn Hewitt (le premier affidavit souscrit le 9 octobre 2013 et le second affidavit souscrit le 14 mai 2014).

[10] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit et était présente à l'audience qui a été tenue le 17 février 2015.

Dates pertinentes et fardeau de preuve

[11] Les dates pertinentes en ce qui concerne les motifs d'opposition sont les suivantes :

– articles 38(2)a)/30 de la Loi – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à 475];

– articles 38(2)b)/12(1)a) de la Loi – la date de production de la demande d'enregistrement [*Calvin Klein Trademark Trust c Wertex Hosiery Inc* (2004), 41 CPR (4th) 552 (COMC)];

– articles 38(2)b)/12(1)d) de la Loi – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registrare des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];

– articles 38(2)c)/16(3) de la Loi – la date de production de la demande d'enregistrement; et

– article 38(2)d) de la Loi – la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

[12] Avant de me pencher sur la question de la confusion entre les marques de commerce des parties, j'estime nécessaire d'examiner certaines exigences techniques en ce qui a trait (i) au fardeau de preuve initial imposé à un opposant au soutien des allégations figurant dans la déclaration d'opposition et (ii) au fardeau ultime imposé à un requérant pour établir sa preuve.

[13] En ce qui concerne le point (i) susmentionné, il incombe à l'Opposante de démontrer les faits contenus dans les allégations invoquées dans la déclaration d'opposition : *John Labatt Limited c Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.), à 298. Le fait qu'un fardeau de preuve incombe à un opposant signifie que, pour qu'une question donnée soit prise en considération, il doit y avoir au dossier une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question. En ce qui concerne le point (ii) susmentionné, c'est à un requérant qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi invoquées par un opposant (pour les allégations pour lesquelles l'opposant s'est acquitté du fardeau de preuve qui

lui incombait). Le fait que le fardeau ultime incombe au requérant signifie que s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.

Motifs d'opposition

Motif d'opposition fondé sur l'article 30a)

[14] L'Opposante allègue que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30a) de la Loi puisque la demande ne renferme pas un état déclaratif dressé dans les termes ordinaires du commerce. Le fardeau de preuve initial imposé à l'Opposante en vertu de l'article 30a) est peu exigeant et l'Opposante peut s'en acquitter au moyen d'arguments invoqués [*McDonald's Corp c M.A. Comacho-Saldana International Trading Ltd* (1984), 1 CPR (3d) 101 (COMC), à 104; *Air Miles International Trading BV c Deutsche Lufthansa AG* (2010), 89 CPR (4th) 230 (COMC), à 30]. En l'espèce, l'Opposante n'a présenté aucune observation ni produit aucune preuve à l'égard de ce motif. L'Opposante, par conséquent, ne s'est pas acquittée de son fardeau initial. Le motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 30a) est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30e)

[15] Il n'existe aucune preuve voulant que la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque ou avait commencé à employer la Marque en liaison avec les Produits et Services avant la production de la demande d'enregistrement. Bien que la déposante de la Requérante, Mme Palmer, sa directrice juridique et administrative, explique au paragraphe 5 de son affidavit que : [TRADUCTION] « la Requérante a employé la marque de commerce JOSEPH, par elle-même ou par ses licenciés, distributeurs et clients en gros, en liaison avec des vêtements au moins depuis 2001 au Canada », la demande d'enregistrement en cause n'inclut pas les vêtements. Le motif d'opposition fondé sur l'article 30e) est donc rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30i)

[16] Le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) allègue que la Requérante ne pouvait pas avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque parce que la Requérante devait connaître les droits de marque de commerce et de nom commercial de l'Opposante. Lorsqu'un

requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30*i*), ce motif ne devrait être accueilli que dans des circonstances exceptionnelles, comme lorsqu'il existe une preuve de mauvaise foi [*Sapodilla Co c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à 155]. Étant donné que la demande d'enregistrement contient la déclaration exigée et qu'il n'y a en l'espèce ni allégation ni preuve de mauvaise foi ou d'autres circonstances exceptionnelles, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) est rejeté.

Motifs d'opposition fondés sur les articles 16(3)*a*), 16(3)*c*) et 2

[17] Les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(3)*a*), 16(3)*c*) et 2 de la Loi sont rejetés puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial. L'Opposante n'a produit aucune preuve d'emploi, de révélation ou de réputation de ses marques de commerce ou de son nom commercial au Canada aux dates pertinentes applicables. Bien que l'enregistrement de la marque de commerce de l'Opposante comporte des revendications d'emploi, ces dernières ne sont pas suffisantes pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ces motifs d'opposition [*Roos, Inc c Edit-SRL* (2002), 23 CPR (4th) 265 (COMC), à 268].

Article 12(1)*a*) – Pas principalement qu'un patronyme

[18] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*a*) de la Loi, l'Opposante a produit la déclaration de M. Qi, un employé de son agent, qui a effectué une gamme de recherches. Les recherches dans des annuaires téléphoniques de M. Qi établissent que Joseph est le patronyme de plusieurs personnes vivant au Canada (déclaration de M. Qi, pièces SQ-1 à SQ-7). Cependant, les autres recherches effectuées par M. Qi montrent que Joseph est également un prénom masculin populaire au Canada (déclaration de M. Qi, pièces SQ-8 à SQ-10). Bien que la date pertinente pour ce motif d'opposition soit la date de production de la demande d'enregistrement, cela n'empêche pas de tenir compte de preuves postérieures à cette date pour autant que cela puisse indiquer une situation qui existait à la date pertinente [voir *Bacardi & Co c Jack Spratt Manufacturing* (1984), 1 CPR (3d) 122 à 125-126 (COMC)]. En conséquence, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau d'établir qu'une majorité de Canadiens ou même qu'une majorité de Canadiens dans une région importante du Canada

reconnaîtraient la Marque comme un patronyme ou principalement comme un patronyme [voir *Nationwide Manufacturing Ltd c Robert Morse Appliances Ltd* (1989), 27 CPR (3d) 112 (COMC); *Juneau c Chutes Corp* (1986), 11 CPR (3d) 260 (COMC)]. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d)

[19] L'Opposante a fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi puisqu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée suivante de l'Opposante présentée ci-dessous :

| N° d'enregistrement | Marque de commerce | Produits et services |
|----------------------------|---------------------------|---|
| LMC139,323 | JOSEF | <p><u>PRODUITS :</u></p> <p>(1) Robes, manteaux, tailleurs, chemisiers, pantalons, jupes, shorts et chemises de nuit pour femmes.</p> <p>(2) Vêtements nommément, vêtements d'extérieur, nommément anoraks, tenues de camouflage, vêtements d'exercice et tenues de détente nommément, pantalons de survêtement, sous-vêtements et vêtements de nuit, nommément robes de chambre, articles chaussants, chemises de nuit, chaussettes, collants, bustiers, couvre-chefs nommément bérets; sacs, nommément sacs de toile.</p> <p>(3) Vêtements nommément blazers, gilets, vestes, maillots, chemises polo, pulls, chemises, chandails, débardeurs, t-shirts, camisoles, cols roulés, petites vestes, jumpers, bermudas, jeans, leggings, pantalons, jupes-culottes, culottes, complets non assemblés, pantalons courts, vêtements de dessus nommément parkas, imperméables, couches extérieures, coupe-vent, tenues de détente et vêtements d'exercice nommément chandails en molleton, couvre-chefs nommément chapeaux, tuques, accessoires nommément ascots, ceintures, gants, mitaines, foulards, châles, cravates; sacs nommément sacs à main, bourses.</p> <p>(4) Bijoux.</p> <p><u>SERVICES :</u></p> <p>(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail de vêtements et accessoires pour femmes.</p> |

[20] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que cet enregistrement est en règle. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif.

[21] Les marques de commerce créent de la confusion lorsqu'il existe une probabilité raisonnable de confusion au sens de l'article 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce* :

[TRADUCTION]

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 produits ou les services liés à ces marques de commerce sont fabriqués. . . ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[22] Ainsi, la question de la confusion ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion susceptible de faire croire que des produits et services provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question soulevée par l'article 6(2) de la Loi est de savoir si les acheteurs des Produits et Services, vendus en liaison avec la marque de commerce JOSEPH, croiraient que ces articles sont fabriqués, autorisés ou licenciés par l'Opposante.

[23] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir vague. Les facteurs à prendre en considération pour déterminer si deux marques créent de la confusion sont « toutes les circonstances de l'espèce, y compris » celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir, le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chaque marque a été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces critères ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, [2006] 1 SCR 772 (CSC), à 54]. Je m'appuie également sur l'arrêt *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), dans lequel la Cour suprême a indiqué, au paragraphe 49, que le facteur énoncé à l'article 6(5)e), c'est-à-dire la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'*e*), c'est-à-dire la ressemblance

entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'examen relatif à la confusion.

Caractère distinctif inhérent

[24] Comme les marques de commerce des parties sont toutes les deux composées d'un prénom (voir, par exemple, la déclaration de M. Qi, pièces SQ-8 à SQ-10), elles possèdent, le cas échéant, un caractère distinctif inhérent très faible [*Glaskoch B. Koch Jr GmbH & Co KG c Anglo Canadian Mercantile Co* (2006), CanLii 80333 (COMC)].

Degré de ressemblance entre les marques de commerce

[25] Pour ce qui est du degré de ressemblance entre les marques de commerce en cause, j'estime que les marques de commerce sont presque identiques dans la présentation et sont identiques dans le son et les idées suggérées, les deux marques de commerce suggérant l'idée du prénom d'une personne liée aux produits et services en cause.

Mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et période pendant laquelle elles ont été en usage

[26] Comme l'enregistrement de l'Opposante est fondé sur l'emploi, je ne puis supposer qu'un emploi *de minimis* [*Entre Computer Centers Inc c Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC), à 430]. Un emploi *de minimis* n'est pas suffisant pour appuyer la conclusion que la marque de commerce est devenue connue dans une quelconque mesure significative, pas plus que la marque de commerce a été employée de façon continue. La Requérente a également fait valoir que la preuve de M^{me} Hewitt suggère que la marque de commerce déposée de l'Opposante n'est pas actuellement en usage puisque l'Opposante a produit un avis d'intention auprès du Bureau du surintendant des faillites indiquant que le total de ses dettes dépasse 85 M\$ et que le total de son actif est de 1 \$ (affidavit de M^{me} Hewitt, souscrit le 14 mai 2014, pièce A). Je n'estime pas que cette preuve appuie la cause de la Requérente puisqu'elle n'indique pas de façon fiable si la marque de commerce de l'Opposante est en usage ou non.

[27] La preuve de la déposante de la Requérente, M^{me} Palmer, est la suivante :

- La Requérante a employé la marque de commerce JOSEPH en liaison avec des vêtements depuis au moins 2001 au Canada et avec des sacs à main depuis 2013 (affidavit de M^{me} Palmer, para 5 et 6, pièce B).
- La Requérante a employé la marque de commerce JOSEPH depuis le 1^{er} février 2013 au Canada en liaison avec des services électroniques de vente au détail (affidavit de M^{me} Palmer, para 8, pièces F et G).
- Les vêtements, les sacs à main et les services de vente au détail de marque JOSEPH ont été annoncés à travers le Canada (affidavit de M^{me} Palmer, para 11). La pièce D de l'affidavit de M^{me} Palmer inclut également des exemples de coupures de presse principalement pour les vêtements, mais aussi pour les sacs à main de marque JOSEPH.
- Les ventes au détail des vêtements et des sacs à main entre 2001 et juillet 2013 totalisaient des millions de dollars canadiens (affidavit de M^{me} Palmer, para 9).

[28] Ce facteur favorise légèrement la Requérante, puisqu'il a établi un certain usage de la Marque en liaison avec certains des Produits et Services, tandis que l'Opposante n'a pas démontré d'emploi de sa marque de commerce.

Genre de produits et services

[29] Ce facteur favorise l'Opposante à l'égard des Produits et Services suivants visés par l'enregistrement :

[30] sacs à main; bandoulières; services de vente au détail de ceintures, de vêtements; services de vente au détail par correspondance de ceintures, de vêtements; services électroniques de vente au détail de ceintures, de vêtements; En ce qui concerne les autres Produits et Services, bien qu'il y ait probablement un certain recoupement, à défaut de preuve ou d'observations de la part de l'Opposante quant au genre précis de ses produits et services, il est difficile de déterminer la mesure et l'importance du recoupement.

Nature du commerce

[31] À défaut de preuve de la part de l'Opposante, ce facteur favorise la Requérante. La preuve de la Requérante veut que ses vêtements et ses sacs à main soient des articles de mode haute couture et soient vendues dans des boutiques au Canada incluant Holt Renfrew, T.N.T. et la Compagnie de la Baie d'Hudson et sont vendus par des détaillants en ligne comme *www.net-a-porter.com* et *www.shopbop.com* (affidavit de M^{me} Palmer, para 12, 15 et 16). En guise d'exemple, les sacs à main de la Requérante disponibles sur *www.net-a-porter.com* coûtent de 445 \$ à 945 \$ (affidavit de M^{me} Palmer, pièce H). La preuve de la Requérante inclut également un affidavit de M. Stephan, un détective privé (affidavit de M. Stephan, para 1). M. Stephan a visité une boutique Holt Renfrew et une boutique T.N.T. dans lesquelles des produits arborant la marque de commerce JOSEPH étaient vendus, mais où aucun produit arborant la marque de commerce JOSEF n'était disponible (affidavit de M. Stephan, para 6). Quoique je reconnaisse qu'il n'existe aucune restriction dans l'enregistrement de l'Opposante à l'égard d'une voie de commercialisation en particulier, je possède une certaine preuve de la Requérante que les produits de l'Opposante ne semblent pas être vendus par les mêmes voies de commercialisation.

Circonstance de l'espèce : Jurisprudence relative aux marques de commerce faibles

[32] La jurisprudence relative aux marques de commerce faibles appuie la position de la Requérante. Il est bien établi que des marques de commerce composées de patronymes et de prénoms n'ont pas droit à une protection très étendue [*Sarah Coventry Inc c Abrahamian* (1984), 1 CPR (3d) 238 (CF 1^{re} inst), à 24; *Joseph Ltd c XES-NY Ltd* (2005), 44 CPR (4th) 314 (COMC)] et que des différences relativement peu marquées peuvent suffire à distinguer entre elles des marques faibles [*Boston Pizza International Inc c Boston Chicken Inc* (2001), 15 CPR (4th) 345 (CF 1^{re} inst), à 66]. Dans l'arrêt *Provigo Distribution Inc c Max Mara Fashion Group SRL* (2005), 46 CPR (4th) 112, à 31 (CF 1^{re} inst), le juge de Montigny a expliqué que :

[TRADUCTION]

Les deux marques étant intrinsèquement faibles, il est juste de dire que même de petites différences suffiront à les distinguer. S'il en était autrement, on permettrait au premier utilisateur des mots d'usage courant de monopoliser injustement ces mots. Un autre motif invoqué par les tribunaux pour en arriver à cette conclusion est que le public est censé être davantage sur ses gardes lorsque de tels faibles noms commerciaux sont employés ...

[33] Il a été établi qu'une partie qui adopte une marque de commerce faible accepte un certain risque de confusion [*General Motors c Bellows* (1949), 10 CPR 101, à 115 et 116 (SCC)]. S'il est possible d'accroître le caractère distinctif d'une marque de commerce faible par un emploi à grande échelle [*Sarah Coventry Inc c Abrahamian*, précité], l'Opposante n'a produit aucune preuve que sa marque de commerce JOSEF a été employée au Canada dans une quelconque mesure.

Conclusion

[34] La question soulevée par l'article 6(5) de la Loi est de savoir si les clients des Produits et Services, fournis sous la marque de commerce JOSEPH, croiraient que ces produits et services sont fournis, autorisés ou licenciés par l'Opposante en raison de sa marque de commerce JOSEF.

[35] Compte tenu des facteurs de l'article 6(5), incluant le caractère distinctif inhérent faible de marques de commerce composées d'un prénom, des différences peu marquées peuvent suffire à distinguer entre elles des marques faibles, de l'absence de preuve que la marque de commerce de l'Opposante est devenue connue dans une certaine mesure ou que les voies de commercialisation des parties sont semblables, j'estime que la Requérente s'est acquittée du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque JOSEF de l'Opposante pour les Produits et Services suivants :

(1) Parfumerie; cosmétiques; produits de toilette non médicamenteux, nommément déodorant, lotion pour le corps, crème pour le visage, shampoing, revitalisant, fixatif; pains de savon et savons liquides pour le corps et le visage; huiles essentielles à usage personnel; lotions pour les cheveux; dentifrices; cuir et similicuir; malles; bagages; sacs à cosmétiques et housses à vêtements; mallettes; parapluies; cannes; valises; portefeuilles; articles chaussants, nommément bottes, pantoufles, sandales, chaussures d'entraînement, chaussures habillées et chaussures tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et coiffes de mariée.

(1) Services de vente au détail de parfumerie, de cosmétiques, de produits de beauté, de maquillage, d'étuis à lunettes et à lunettes de soleil, de bijoux, d'articles en cuir, de ceintures, de parapluies, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; services de vente au détail par correspondance de parfumerie, de cosmétiques, de produits de beauté, de maquillage, d'étuis à lunettes et à lunettes de soleil, de bijoux, d'articles en cuir, de parapluies, d'articles chaussants et de couvre-chefs; services électroniques de vente au détail de parfumerie, de cosmétiques, de produits de beauté, de maquillage, d'étuis à

lunettes et à lunettes de soleil, de bijoux, d'articles en cuir, de parapluies, d'articles chaussants et de couvre-chefs.

[36] En ce qui concerne les Produits et Services suivants, la prépondérance des probabilités joue légèrement en faveur de l'Opposante considérant que chacun de ces Produits et Services est d'un genre identique ou semblable à ceux déposés par l'Opposante et le motif d'opposition est accueilli pour :

[37] sacs à main; bandoulières; services de vente au détail de ceintures, de vêtements; services de vente au détail par correspondance de ceintures, de vêtements; services électroniques de vente au détail de ceintures, de vêtements. Ma conclusion quant au motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) aurait pu être différente si l'Opposante avait présenté une preuve ou des observations sur ce motif d'opposition.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)b)

[38] L'Opposante allègue également que la Marque crée de la confusion avec deux demandes d'enregistrement de la marque de commerce JOSEF produites antérieurement : 0283084(01) produite le 19 décembre 2005 et enregistrée le 6 juin 2012 pour emploi en liaison avec des bijoux, et 0283084(03) produite le 15 décembre 2006 et abandonnée le 18 mai 2012 pour des parfums et savons à usage personnel. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire pour confirmer que ces demandes d'enregistrement ont été produites avant la date de production de la demande d'enregistrement de la Requêteur et qu'elles étaient toujours pendantes à la date de production de la demande d'enregistrement de la Requêteur comme l'exigent les articles 16(3)b) et 16(4) de la Loi [*Royal Appliance Mfg Co c Iona Appliances Inc* (1990), 32 CPR (3d) 525 à 529]. Bien que la demande d'enregistrement pour des parfums et savons ait subséquemment été abandonnée, il ne s'agit pas d'une circonstance pertinente de l'espèce [*ConAgra Inc c McCain Foods Ltd* (2001), 14 CPR (4th) 228 (CF 1^{re} inst); *Corporativo de Marcas GJB c Bacardi & Company Limited*, 2015 COMC 51].

[39] En ce qui concerne la demande d'enregistrement n° 0283084(01) pour des bijoux, la confusion entre la Marque et la marque de commerce JOSEF de l'Opposante pour emploi en liaison avec des bijoux a été examinée dans le cadre du motif d'opposition fondé sur

l'article 12(1)d). Rien en ce qui a trait à la différence de date pertinente ne change ma conclusion et ce motif d'opposition est rejeté.

[40] En ce qui concerne la demande d'enregistrement n° 0283084(03), les résultats sont semblables à ceux du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) et ce motif d'opposition est accueilli seulement pour les Produits qui sont les mêmes que les produits visés par la demande d'enregistrement de l'Opposante, en l'espèce de la parfumerie et des pains de savon et savons liquides pour le corps et le visage. En ce qui concerne les autres Produits et Services, à défaut de preuve ou d'observations, je refuse d'estimer que ces produits et services sont du même genre que les produits de la demande d'enregistrement n° 02382084(03) de l'Opposante. Considérant le caractère distinctif inhérent faible de marques de commerce composées d'un prénom, que des différences peu marquées peuvent suffire à distinguer entre elles des marques faibles, le fait qu'il n'y a aucune preuve que la marque de commerce de l'Opposante est devenue connue dans une certaine mesure ou que les voies de commercialisation des parties sont semblables, j'estime que la Requérante s'est acquittée du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque JOSEF de l'Opposante pour les Produits et Services autres que la parfumerie et les pains de savon et savons liquides.

Décision

[41] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande n° 1,424,610 en ce qui concerne les produits et services énumérés ci-dessous et je rejette l'opposition en ce qui concerne les autres produits et services en vertu de l'article 38(8) de la Loi [*Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c Produits Ménagers Coronet Inc* (1986), 10 CPR (3d) 482 (CF 1^{re} inst) en tant qu'autorité en matière de décision partagée].

parfumerie; pains de savon et savons liquides pour le corps et le visage; sacs à main; bandoulières;

services de vente au détail de ceintures, vêtements; services de vente au détail par correspondance de ceintures, vêtements; services électroniques de vente au détail de ceintures, vêtements

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

Date de l'audience : 2015-02-17

Comparutions

Aucune comparution

pour l'Opposante

Michelle Wassenaar

pour la Requérante

Agents au dossier

Davies Ward Phillips & Vineberg LLP

pour l'Opposante

Method Law Professional Corporation

pour la Requérante