

## TRADUCTION/TRANSLATION

RELATIVEMENT A l'opposition de Jacques Jaunet S.A. à la demande no. 572,376 concernant la marque de commerce MR. MANN TAILOR AND SHIRTMAKER et dessin produite par Ceret Fashions Limited, faisant affaires sous la raison sociale Mr. Mann Tailor and Shirtmaker

Le 5 novembre 1986, la requérante, Ceret Fashions Limited, faisant affaires sous la raison sociale Mr. Mann Tailor and Shirtmaker, a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce MR. MANN TAILOR AND SHIRTMAKER et dessin, dont l'illustration figure ci-dessous, fondée sur l'emploi de la marque de commerce au Canada depuis le 15 août 1983 en liaison avec les services suivants: "OPERATION OF A RETAIL OUTLET OFFERING CUSTOM TAILORED AND READY MADE MAN'S AND LADIES WEAR", ainsi que sur l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec les services suivants: "OPERATION OF A RETAIL OUTLET OFFERING MEN'S TOILETRIES" et avec les marchandises suivantes :

"MEN'S AND LADIES CUSTOM TAILORED AND READY MADE WEAR, NAMELY, CUSTOM TAILORED SUITS, SPORTS JACKETS, TROUSERS, COATS, DINNER CLOTHES, NAMELY, TUXEDO, WHITE TIE, TAILS, FROCK AND MORNING CLOTHES, NAMELY, COATS, JACKETS, TROUSERS, WAISTCOATS, VESTS, SHIRTS, AND TIES ALL FOR MORNING WEAR; RIDING CLOTHES, NAMELY, JACKETS, BREECHES, SKIRTS, SHIRTS, WAISTCOATS, TIES CRAVATS AND SCARVES, ALL FOR RIDING; HACKING JACKETS, JODPURS (sic.), BREECHES, POLO BREECHES; MILITARY DRESS ATTIRE; CUSTOM TAILORED SHIRTS, CUSTOM TAILORED LADIES BLOUSES; TAILORED BROAD CLOTH BOXER SHORTS AND PYJAMAS; AND READY-TO-WEAR COATS, BLAZERS, TROUSERS, SUITS, TUXEDOS, SHIRTS AND SLACKS, AND MEN'S TOILETRIES, NAMELY, COLOGNE AND AFTER-SHAVE"

Dans sa demande, la requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif des mots MANN, TAILOR et SHIRTMAKER en dehors de sa marque de commerce.

L'opposante, Jacques Jaunet S.A., a déposé une déclaration d'opposition le 9 février 1988 dans laquelle elle allègue que la demande de la requérante n'est pas conforme à l'article 29b) (maintenant 30b)) de la Loi sur les marques de commerce parce que la requérante n'a pas utilisé sa marque de commerce depuis la date à laquelle elle prétend l'avoir utilisée pour la première fois. En

outre, l'opposante allègue que la marque de commerce de la requérante n'est pas enregistrable et ne présente aucun caractère distinctif, et que la requérante n'est pas l'ayant droit à l'enregistrement de la marque car la marque de commerce MR. MANN TAILOR AND SHIRTMAKER et dessin crée de la confusion avec les marques de commerce enregistrées NEW MAN et dessin (numéros 172 348 et 239 091) de l'opposante, marques qui ont été utilisées au Canada par l'opposante en liaison avec divers vêtements depuis au moins 1969.

La requérante a signifié et déposé une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de confusion formulées par l'opposante dans sa déclaration d'opposition et atteste que sa demande est conforme aux dispositions de l'article 29b) (maintenant 30b)) de la Loi sur les marques de commerce.

L'opposante a déposé comme preuve les affidavits de Gilles Nouaille et de Nicole Filion; quant à elle, la requérante a présenté comme preuve l'affidavit de Cy Mann. L'opposante, à titre de preuve en réponse, a déposé un second affidavit de Gilles Nouaille.

Les deux parties ont déposé des plaidoyers écrits mais il n'y a pas eu d'audience.

L'opposante n'ayant déposé aucune preuve à l'appui de son motif d'opposition en vertu de l'article 30b), elle ne s'est donc pas acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombe au titre de cette allégation. Par conséquent, je rejette le premier motif d'opposition invoqué par l'opposante dans sa déclaration d'opposition.

Tous les autres motifs d'opposition concernent la confusion possible entre la marque de commerce de la requérante, à savoir MR. MANN TAILOR AND SHIRTMAKER et dessin, et les marques de commerce enregistrées de l'opposante, à savoir NEW MAN et dessin (nos. 172,348 et 239,091), dont les illustrations figurent ci-dessous:

172,348

239,091

No. d'enregistrement 172,348 a été enregistrée le 30 octobre 1970 en liaison avec les marchandises suivantes: "pantalons, chemises, vestes, pullovers et ceintures" et comprend un désistement du droit à l'usage exclusif du mot MAN en dehors de la marque de commerce, alors que l'enregistrement no. 239,091 a été enregistrée le 11 janvier 1980 en liaison avec les marchandises suivantes: "vêtements, nommément : vestes, manteaux, costumes, robes, gilets, pantalons, pullovers, cardigans, jupes, corsages, chapeaux, foulards, cravates, gants, bas, chaussettes, chemises, costumes de bain, ceintures, corsets, soutiens-gorge, caleçons, slips".

Dans le but de déterminer dans quelle mesure il pourrait y avoir confusion entre les marques de commerce des parties, il faut tenir compte de toutes les circonstances en l'espèce, tout particulièrement de celles qui sont expressément énumérées à l'article 6(5) de la Loi sur les marques de commerce. En outre, la requérante doit s'acquitter du fardeau qui lui incombe de prouver qu'il n'y a aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause, d'une part, depuis la date du premier emploi revendiqué par la requérante ou depuis la date de dépôt de la demande en ce qui a trait aux motifs d'opposition alléguant que la requérante n'est pas l'ayant droit et, d'autre part, depuis la date du dépôt de la déclaration d'opposition (à savoir le 9 février 1988) par rapport aux motifs d'opposition fondés sur l'article 12(1)d) et sur l'absence de caractère distinctif de la marque de commerce visée par la demande de la requérante.

En ce qui a trait au caractère distinctif inhérent des marques de commerce des parties, les marques de commerce NEW MAN et dessin de l'opposante présentent un certain caractère distinctif par rapport aux marchandises vendues par l'opposante, même si le mot MAN s'applique aux personnes auxquelles certaines des marchandises sont destinées et qu'il a fait l'objet d'un désistement dans la demande d'enregistrement no. 172,348 de l'opposante. Aussi, les marques de commerce de l'opposante pourraient également inciter certains consommateurs à penser que les vêtements vendus par l'opposante sont des vêtements en vogue et à la page. La marque de commerce de la requérante englobe le nom de famille MANN et les termes descriptifs TAILOR et SHIRTMAKER, quoique le titre de civilité MR. et les quelques éléments graphiques du dessin associé à la marque de commerce confèrent, à tout le moins dans une certaine mesure, un caractère distinctif à la marque de commerce de la requérante.

Quant à la mesure dans laquelle les marques de commerce avaient été révélées au Canada et à la durée au cours de laquelle les marques de commerce avaient été employées, ce sont deux facteurs qui pèsent, dans une certaine mesure, en faveur de l'opposante. Plus particulièrement, à la date du dépôt de la déclaration d'opposition, la valeur des ventes au Canada des vêtements portant

la marque NEW MAN et dessin de l'opposante était supérieure à 5 500 000 \$, alors que la valeur des ventes de la requérante semblait avoir été, au 9 février 1988, de l'ordre de 4 000 000 \$. Par ailleurs, la publicité et la promotion faites au Canada par l'opposante à l'égard des vêtements portant la marque NEW MAN et dessin semblent avoir été plus étendues que celles faites par la requérante à l'égard des marchandises et services visés par sa marque de commerce MR. MANN TAILOR AND SHIRTMAKER et dessin. En conséquence, les marques de commerce de l'opposante sont mieux connues au Canada que la marque de commerce de la requérante. Toutefois, je n'estime pas que les marques de commerce de l'opposante sont connues à un point tel que je lui consente, au titre de la protection de ses marques de commerce, les mêmes droits que ceux consentis aux titulaires de marques de commerce qui sont très bien connues au Canada.

L'opposante emploie la marque de commerce NEW MAN et dessin au Canada depuis 1969, alors que la requérante emploie, au Canada, sa marque de commerce MR. MANN TAILOR AND SHIRTMAKER et dessin en liaison avec l'exploitation d'un point de vente au détail de vêtements prêts-à-porter pour hommes et pour femmes et de services de confection sur mesure de vêtements pour hommes et pour femmes depuis seulement le mois d'août 1983. En outre, la demande de la requérante est fondée sur l'emploi proposé de la marque à l'égard des marchandises mentionnées dans sa demande, ainsi qu'à l'égard des services se rapportant à l'exploitation d'un point de vente au détail d'articles de toilette pour hommes. En conséquence, la durée pendant laquelle les marques de commerce en cause ont été employées au Canada pèse en faveur de l'opposante.

En ce qui a trait aux marchandises vendues par les parties, il y a nettement chevauchement, c'est-à-dire que les marques enregistrées de l'opposante et la marque de commerce visée par la demande produite par la requérante concernent des vêtements. Comme les marques enregistrées de l'opposante ne sont assorties d'aucune restriction quant aux vêtements visés, les vêtements vendus au titre de la marque de commerce NEW MAN et dessin de l'opposante pourraient aussi bien être des vêtements faits sur mesure que des vêtements prêts-à-porter. Ce raisonnement s'avère également juste pour un certain nombre des vêtements visés par la demande de la requérante. Qui plus est, la demande de la requérante vise aussi des manteaux, des vestons, des pantalons, des chemises, des costumes et des pantalons sport, ce qui constitue nettement un chevauchement avec les marchandises vendues par l'opposante, à savoir des "pantalons, chemises, manteaux, costumes, gilets". Par contre, il y a une différence entre les articles de toilette et les services relatifs à l'exploitation d'un point de vente au détail d'articles de toilette pour hommes de la requérante et les vêtements vendus par l'opposante, de même qu'au titre des réseaux de commercialisation associés à la vente de ces marchandises (se reporter à S.C. Johnson & Son, Inc. c. Esprit de Corp. et al. 13 C.P.R. (3d) 235,

pages 248 et 249). Par ailleurs, j'estime qu'il y a une certaine ressemblance entre les services de la requérante associés à l'exploitation d'un point de vente au détail de vêtements pour hommes et pour femmes et les vêtements de l'opposante qui pourraient être vendus dans un tel point de vente au détail. Toutefois, je tiens à souligner que bon nombre des vêtements visés par la demande de la requérante sont décrits comme étant des vêtements faits sur mesure ou s'inscrivant dans des catégories générales, par exemple, des tenues d'équitation ou de soirée, et, en conséquence, j'estime que ce ne sont pas des vêtements que le consommateur moyen achèterait sans réflexion. De même, les tenues militaires, les culottes de polo, les vestes d'équitation et les autres vêtements semblables vendus par la requérante ne sont pas des vêtements qu'un client achèterait sans réflexion.

Dans la mesure où les vêtements prêts-à-porter de la requérante sont identiques à ceux de l'opposante, les réseaux de commercialisation associés à la vente de ces marchandises seraient ou pourraient être les mêmes. En outre, comme la demande de la requérante concerne tant des vêtements prêts-à-porter que des vêtements faits sur mesure, vêtements qui sont vendus par le point de vente au détail de la requérante, j'estime que les vêtements visés par la demande de la requérante qui ne sont pas des vêtements prêts-à-porter pourraient être vendus dans le même type de point de vente au détail que les marchandises de la requérante. De même, il semble y avoir chevauchement entre les services de la requérante associés à l'exploitation d'un point de vente au détail de vêtements pour hommes et pour femmes et les marchandises de l'opposante.

Quant au degré de ressemblance entre les marques de commerce en cause, j'estime qu'il y a peu de ressemblance, tant dans leur son que dans leur présentation, entre les marques de commerce NEW MAN et dessin et MR. MANN TAILOR AND SHIRTMAKER et dessin lorsqu'on les envisage dans leur ensemble et suivant la première impression et un souvenir imparfait. En outre, en ce qui a trait aux commentaires susmentionnés concernant le caractère distinctif des marques de commerce en cause, j'estime qu'il n'y a pas de ressemblance au titre des idées suggérées par les marques de commerce des parties.

Eu égard à ce qui précède et, plus particulièrement, à la faiblesse inhérente des marques de commerce en cause et au faible degré de ressemblance entre les marques de commerce NEW MAN et dessin de l'opposante et la marque de commerce MR. MANN TAILOR AND SHIRTMAKER et dessin de la requérante, lorsqu'elles sont envisagées dans leur ensemble et d'après la première impression, je suis parvenu à la conclusion que la requérante s'était acquittée du fardeau légal qui lui incombait de prouver qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause. En conséquence, je rejette les motifs d'opposition de l'opposante à l'effet qu'il

pourrait y avoir confusion entre la marque de commerce MR. MANN TAILOR AND SHIRTMAKER et dessin de la requérante et les marques de commerce NEW MAN et dessin de l'opposante.

En raison de ce qui précède, je rejette l'opposition de l'opposante conformément à l'article 38(8) de la Loi sur les marques de commerce.

FAIT À HULL (QUÉBEC) CE 28<sup>e</sup> JOUR DE FÉVRIER 1991.

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