



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

**Référence : 2016 COMC 73**  
**Date de la décision : 2016-05-13**  
**[TRADUCTION CERTIFIÉE,**  
**NON RÉVISÉE]**

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION**

**Leone International Marketing Inc.**

**Opposante**

**et**

**Arash Jahroudi**

**Requérant**

**1,515,270 pour la marque de commerce**  
**SOLEONE**

**Demande**

[1] Leone International Marketing Inc. s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce SOLEONE (la Marque), qui fait l'objet de la demande n<sup>o</sup> 1,515,270 produite par Arash Jahroudi.

[2] Produite le 15 février 2011, la demande est fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec des [TRADUCTION] « vêtements, notamment chaussettes, sous-vêtements, tee-shirts, pantalons, ceintures, chapeaux et vestes ».

[3] L'Opposante allègue que i) la demande n'est pas conforme à plusieurs des exigences énoncées à l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi); ii) la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)d) de la Loi; iii) le Requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16 de la Loi; et iv) la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi.

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, je repousse la demande.

#### Le dossier

[5] L'Opposante a produit sa déclaration d'opposition le 17 octobre 2012. La Requérente a produit et signifié sa contre-déclaration le 31 décembre 2012, dans laquelle elle conteste l'ensemble des motifs d'opposition.

[6] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Deanna Shannon, une agente de marques de commerce à l'emploi du cabinet de l'agent de l'Opposante; l'affidavit de Kevin White, directeur de la publicité de l'Opposante; ainsi que des copies certifiées des enregistrements n<sup>os</sup> LMC329,967 et LMC693,886. À l'appui de sa demande, le Requérant a produit son propre affidavit, ainsi que l'affidavit de Francis Callanan, un enseignant détenant des titres de compétence accordés par l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. L'Opposante a aussi produit un deuxième affidavit de Deanna Shannon comme preuve en réponse. Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[7] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit; aucune des parties n'a sollicité la tenue d'une audience.

#### Fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[8] C'est au Requérant qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst), à la p 298].

#### La demande est-elle conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi?

[9] L'Opposante allègue que la demande n'est pas conforme aux articles 30a), 30e) et 30i) de la Loi. La date pertinente pour l'évaluation d'un motif fondé sur l'article 30 est la date de

production de la demande, soit le 15 février 2011 [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p 475].

*Article 30a) de la Loi*

[10] L'Opposante allègue que la demande n'est pas conforme à l'article 30a) de la Loi, parce que [TRADUCTION] « l'état déclaratif des [produits] que contient la demande n'[est] pas dressé dans les termes ordinaires du commerce des [produits] spécifiques en liaison avec lesquels la Marque aurait été employée ». L'Opposante n'a pas identifié les produits en question, n'a pas fourni ni mentionné la moindre preuve concernant ce motif d'opposition et n'a pas non plus présenté d'observations à cet égard. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30a) est rejeté sommairement, étant donné que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

*Article 30e) de la Loi*

[11] Étant donné que la demande contient une déclaration portant que le Requérent a l'intention d'employer la Marque au Canada lui-même ou par l'entremise d'un licencié, la demande est conforme à l'article 30e) de la Loi quant à la forme. La question qui se pose est donc celle de savoir si le Requérent s'est conformé à l'article 30e) de la Loi quant au fond. L'Opposante a le fardeau de preuve initial d'établir les faits qu'elle invoque à l'appui de son alléguation de non-conformité à l'article 30e) de la Loi, en s'appuyant sur sa propre preuve ou sur celle du Requérent [voir *Molson Canada c Anheuser-Busch Inc.* (2003), 2003 CF 1287 (CanLII), 29 CPR (4th) 315 (CF), à la p 334].

[12] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que la demande n'était pas conforme à l'article 30e) de la Loi, en ce sens que [TRADUCTION] « la demande ne contient pas une déclaration précise indiquant que le Requérent a l'intention d'employer, lui-même ou par l'entremise d'un licencié, la [Marque] au Canada, car le Requérent n'a pas l'intention d'employer la [Marque] en liaison avec l'ensemble des [produits] énoncés dans la demande ».

[13] Cependant, dans son plaidoyer écrit, l'Opposante fait valoir que la demande n'est pas conforme à l'article 30e) de la Loi parce que [TRADUCTION] « la preuve démontre que l'entité qui

devait employer la [Marque] était, à toutes les dates pertinentes, Soleone Luxury Basics Inc. et non le Requéranant ». L'Opposante s'appuie sur les deux affidavits de Mme Shannon et fait référence à l'affidavit de M. Jahroudi, produit par le Requéranant, à l'appui de son allégation portant que l'entité qui devait employer la Marque était Soleone Luxury Basics Inc., et non le Requéranant. L'Opposante n'a pas produit la moindre preuve ni présenté d'observations pour corroborer son allégation portant que le Requéranant n'a pas l'intention d'employer la Marque en liaison avec l'ensemble des produits visés par la demande.

[14] Lorsqu'un opposant allègue qu'une demande n'est pas conforme à un article de la Loi en raison d'un ensemble de circonstances précises, il n'est pas permis de repousser la demande au motif qu'elle n'est pas conforme à cet article de la Loi pour des raisons différentes de celles qui sont alléguées. En l'espèce, comme la question de l'emploi par une entité autre que le Requéranant n'a pas été soulevée dans la déclaration d'opposition à l'égard du motif fondé sur l'article 30e), je ne peux en tenir compte [voir *Le Massif Inc c Station Touristique Massif du Sud (1993) Inc* (2011), 95 CPR (4th) 249 (CF), aux para 27 à 29].

[15] J'ajouterais que, même si j'avais tort, après avoir examiné la preuve en question, je ne suis pas convaincue que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait en mettant en doute la véracité de la déclaration faite par le Requéranant au titre de l'article 30e) de la Loi dans sa demande en date du 15 février 2011.

[16] À cet égard, l'Opposante mentionne les éléments de preuve suivants, la plupart desquels semblent avoir été obtenus après la date pertinente :

- un imprimé d'une page Web tirée du site Web situé à l'adresse *www.soleone.net* le 24 juillet 2013, arborant la Marque à l'intérieur d'un dessin, et au bas duquel figure l'inscription « Copyright © 2011 Soleone Luxury Basics Inc. All Rights Reserved » [Droit d'auteur © 2011 Soleone Luxury Basics Inc. Tous droits réservés] [pièce D de l'affidavit de Mme Shannon, souscrit le 26 juillet 2013];
- des photos non datées de sous-vêtements pour hommes arborant la Marque, portés par des mannequins, jointes en pièce A de l'affidavit de M. Jahroudi;
- des imprimés de pages Web tirés du site Web situé à l'adresse *www.soleone.net* le 22 février 2013, arborant la Marque à l'intérieur d'un dessin, et au bas desquels figure

- l'inscription « Copyright © 2011 Soleone Luxury Basics Inc. All Rights Reserved » [Droit d'auteur © 2011 Soleone Luxury Basics Inc. Tous droits réservés]. Les imprimés montrent aussi des photos de sous-vêtements pour hommes arborant la Marque, portés par des mannequins, semblables à ceux que contient l'affidavit de M. Jahroudi [pièce A de l'affidavit de Mme Shannon, souscrit le 20 décembre 2013];
- un imprimé de la page Web « About Us » [À propos de nous] tiré du site Web situé à l'adresse *www.soleone.net* le 22 février 2013, sur lequel on peut voir la Marque ainsi qu'une description de la philosophie de Soleone Luxury Basics, des tissus et une explication relative au [TRADUCTION] « logo Soleone Sunlion ». L'inscription « Copyright © 2011 Soleone Luxury Basics Inc. All Rights Reserved » [Droit d'auteur © 2011 Soleone Luxury Basics Inc. Tous droits réservés] apparaît au bas de l'imprimé [pièce B de l'affidavit de Mme Shannon, souscrit le 20 décembre 2013];
  - le résumé d'entreprise de la Colombie-Britannique, l'avis de changement d'administrateurs et l'avis des statuts pour Soleone Luxury Basics Inc., tirés de la base de données en ligne de la C.-B. située à l'adresse *www.bconline.gov.bc.ca* le 3 décembre 2013, sans aucune référence au Requéant.

[17] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante fait valoir que la preuve d'emploi de la Marque par Soleone Luxury Basics Inc., une entreprise constituée en société en Colombie-Britannique qui ne semble pas liée au Requéant, est clairement incompatible avec la revendication faite par le Requéant dans sa demande. Plus particulièrement, l'Opposante soutient que, même si le Requéant affirme qu'il a l'intention d'employer la Marque, il n'a rien présenté à l'appui de cette simple affirmation, comme un plan d'affaires, un contrat qu'il aurait conclu avec le fabricant des produits à vendre ou un accord de licence avec Soleone Luxury Basics Inc., dont le site Web de vêtements est affiché en liaison avec la Marque. L'Opposante souligne également l'absence de contrats, de factures, d'accords ou d'un site Web [TRADUCTION] « qui associe le nom [du Requéant] aux produits ».

[18] Bien que j'admette que les faits relatifs à l'intention qu'a le Requéant d'employer la Marque relèvent essentiellement de la connaissance du Requéant, l'Opposante a néanmoins le fardeau de preuve initial de produire une preuve suffisante à l'appui de son allégation portant que la demande n'est pas conforme à l'article 30e) de la Loi. Ce n'est que lorsque l'Opposante s'est

acquittée de son fardeau de preuve initial que le Requéant est tenu de corroborer la revendication portant qu'il avait l'intention d'employer la Marque en liaison avec les produits visés par la demande au moment de produire la demande.

[19] En l'espèce, la preuve de l'Opposante démontre que la Marque est visible sur un site Web qui appartient à une entreprise nommée Soleone Luxury Basics Inc. Une recherche dans la base de données des entreprises de la Colombie-Britannique n'a révélé aucun lien apparent entre le Requéant et Soleone Luxury Basics Inc. Néanmoins, des photos semblables à celles qui figurent sur le site Web de Soleone Luxury Basics Inc. sont jointes à l'affidavit du Requéant, comme preuve d'emploi de la Marque.

[20] Mis à part le fait que la plupart des éléments de preuve de l'Opposante semblent faire référence à une période ultérieure à la date pertinente, le simple fait que la relation du Requéant avec Soleone Luxury Basics Inc. n'a pas été expliquée n'est pas suffisant pour mettre en doute la véracité de la déclaration du Requéant selon laquelle il avait l'intention d'employer la Marque en liaison avec les articles vestimentaires visés par la demande en date du 21 février 2011. Le Requéant n'est pas tenu de fournir une preuve pour corroborer sa « simple affirmation », comme un plan d'affaires, un contrat qu'il aurait conclu avec le fabricant des produits à vendre, des factures ou un accord de licence avec Soleone Luxury Basics Inc. Il n'est pas non plus tenu d'expliquer sa relation avec cette dernière avant que l'Opposante ait dûment mis en doute la revendication du Requéant concernant son intention d'employer la Marque, lui-même ou par l'entremise d'un licencié, en liaison avec les produits visés par la demande.

[21] Compte tenu de la preuve dans son ensemble et en l'absence d'un contre-interrogatoire de M. Jahroudi concernant son affidavit, je ne vois aucune incohérence entre la déclaration du Requéant faite au titre de l'article 30e) en date du 15 février 2011 et le fait qu'une entreprise appelée Soleone Luxury Basics Inc. exploite un site Web en lien avec les produits visés par la demande arborant la Marque après cette date.

[22] Compte tenu de ce qui précède, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 30e).

*Article 30i) de la Loi*

[23] L'Opposante allègue que le Requérant ne pouvait pas être convaincu d'avoir droit d'employer la marque de commerce au Canada, en violation de l'article 30i) de la Loi, eu égard à l'emploi à grande échelle et à l'enregistrement par l'Opposante des marques de commerce LEONE et L2 LEONE & Dessin, dont les détails sont énoncés à l'annexe « A » de la présente décision.

[24] L'article 30i) de la Loi exige que le requérant se déclare convaincu, dans sa demande, d'avoir droit d'employer la marque de commerce au Canada. D'après la jurisprudence, lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée, on ne peut conclure à la non-conformité à l'article 30i) de la Loi qu'en présence de circonstances exceptionnelles qui rendent la déclaration du requérant invraisemblable [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p 155]. L'Opposante n'a pas fait la preuve de telles circonstances.

[25] Le simple fait que l'Opposante a allégué l'emploi ou l'enregistrement antérieurs de ses marques de commerce en liaison avec les mêmes produits ou le même type de produits que ceux du Requérant au Canada n'est pas en soi suffisant pour mettre en cause l'article 30i) de la Loi. De même, le simple fait que le Requérant aurait pu avoir connaissance de l'emploi et de l'enregistrement par l'Opposante de ses marques de commerce au Canada, ce qui n'a pas été démontré ni invoqué, n'est pas non plus suffisant en soi pour laisser croire à la mauvaise foi et mettre en cause l'article 30i) de la Loi [voir *Woot, Inc c WootRestaurants Inc Les Restaurants Woot Inc* 2012 COMC 197 (CanLII)].

[26] Par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 30i), étant donné que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

La Marque crée-t-elle de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante?

[27] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)d) de la Loi, au motif qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées LEONE et L2 LEONE & Dessin de l'Opposante, dont les détails sont présentés à l'annexe « A » de la présente décision.

[28] La date pertinente pour l'examen de cette question, qui découle du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[29] Un opposant s'acquitte de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) si le ou les enregistrements qu'il invoque est ou sont en règle. À cet égard, le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre afin de confirmer l'existence du ou des enregistrements invoqués par un opposant [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que les deux marques de commerce déposées que l'Opposante invoque dans sa déclaration d'opposition sont en règle.

[30] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, il s'agit maintenant de déterminer si le Requérent s'est acquitté de son fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et l'une quelconque des marques de commerce déposées de l'Opposante.

[31] Pour les raisons exposées ci-dessous, j'accueille ce motif d'opposition.

[32] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi indique que 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 liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[33] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce

ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22 (CanLII), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al*, 2006 CSC 623 (CanLII), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al*, 2011 CSC 27 (CanLII), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour une analyse exhaustive des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

[34] J'axerai mon analyse sur la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce LEONE de l'Opposante, qui fait l'objet de l'enregistrement n° LMC329,967 de l'Opposante, car je considère que cette marque constitue l'argument le plus solide de l'Opposante. Autrement dit, s'il s'avère que la confusion n'est pas probable entre la Marque et LEONE, il n'y aurait alors pas davantage de probabilité de confusion entre la Marque et L2 LEONE & Dessin, enregistrée sous le n° LMC693,886.

[35] J'examinerai maintenant les facteurs énoncés à l'article 6(5).

*Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues*

[36] L'appréciation globale du facteur énoncé à l'article 6(5)a) exige de tenir compte du caractère distinctif inhérent et du caractère distinctif acquis des marques de commerce des parties.

[37] En ce qui concerne le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce LEONE de l'Opposante, des imprimés des résultats de recherches effectuées sur le site Web Canada 411, comptant plus de 300 entrées de personnes dont le nom de famille est « Leone » au Canada, sont joints en pièce C de l'affidavit de M. Callanan produit par le Requéant. Ces résultats sont conformes à l'information présentée dans un article publié dans le numéro de juin 2012 de *BCBusiness* [joint en pièce S de l'affidavit de M. White, produit par l'Opposante], dont le titre est la suivante : « Maria Leone celebrates 25 years of bringing high fashion to Vancouver » [Maria Leone célèbre 25 ans de mode haute couture à Vancouver]. L'article décrit Maria Leone, la

copropriétaire du magasin Leone de l'Opposante, comme le visage public de l'entreprise et la [TRADUCTION] « matriarche du clan Leone ». Ainsi, il semble que le magasin de l'Opposante porte le nom de famille de sa copropriétaire, Maria Leone.

[38] Je souligne que les deux parties ont fourni des imprimés montrant le terme italien « leone », qui se traduit par « lion » en anglais [pièce A de l'affidavit de M. Callanan et pièce C du premier affidavit de Mme Shannon]. Toutefois, il n'y a aucune preuve indiquant que le consommateur canadien moyen des produits et services des parties connaîtrait l'italien ou ferait partie d'un certain groupe de consommateurs au Canada ayant une connaissance de cette langue. À cet égard, comme il en est question ci-dessous, même si l'Opposante affirme que ses magasins de Vancouver s'adressent à une [TRADUCTION] « clientèle internationale », je souligne que sa preuve démontre que presque tous ses clients proviennent du Canada, principalement de la Colombie-Britannique.

[39] Aussi joints en pièces A et B de l'affidavit de M. Callanan se trouvent des imprimés tirés de dictionnaires anglais en ligne dans lesquels le terme « leone » est défini comme étant [TRADUCTION] « l'unité monétaire standard de la Sierra Leone, divisée en 100 cents », ainsi que le nom d'un chef politique italien, Giovanni Leone. Encore une fois, il n'y a aucune preuve que le consommateur canadien moyen des produits et services des parties aurait une connaissance de ces références.

[40] Étant donné l'importance du nom de famille « Leone » au Canada, je suis d'avis que la marque de commerce LEONE de l'Opposante ne possède pas de caractère distinctif inhérent.

[41] Quant à la Marque, M. Jahroudi affirme qu'elle [TRADUCTION] « se prononce "soh-ley-ohn" ou "sohl-wuhn" » et qu'elle est inspirée [TRADUCTION] « d'une ancienne plaque en or qui date de nombreuses années, arborant deux lions fusionnés en un seul, avec le halo du soleil autour de la crinière ». La pièce B jointe à l'affidavit de M. Jahroudi est une image du [TRADUCTION] « lion-soleil » qui a inspiré la création de la Marque. Aucune autre information relative à ladite ancienne plaque en or n'a été fournie.

[42] La Marque est une marque nominale. Il n'y a aucun élément graphique dans la marque de commerce visée par la demande. Elle n'est constituée que du terme SOLEONE. Il n'y a aucune

preuve que le consommateur canadien moyen des produits et services des parties connaîtrait l'histoire de l'ancienne plaque en or sur laquelle apparaît un lion-soleil. Il n'y a aucune preuve non plus que le consommateur canadien moyen des produits et services des parties comprendrait que le terme « soleone » signifie « lion-soleil ». Je suis d'avis que, à la première impression, le consommateur canadien moyen percevrait la Marque comme étant un terme étranger sans signification particulière, ou comme un mot inventé composé de deux mots ordinaires de langue anglaise, « sole » [unique] et « one » [un], évoquant l'idée [TRADUCTION] « le seul et unique ».

[43] Somme toute, j'estime que la Marque possède un caractère distinctif inhérent plus fort que la marque de commerce LEONE de l'Opposante.

[44] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue si elle devient connue au Canada par la promotion ou l'emploi. Je commencerai par un examen de la preuve de l'Opposante concernant l'emploi et la promotion de la marque de commerce LEONE, suivi d'un examen de la preuve du Requérant relativement à la Marque.

*Emploi de la marque de commerce LEONE de l'Opposante*

[45] Dans son affidavit, M. White affirme que LEONE est un magasin de détail de vêtements et d'articles mode de luxe situé au cœur de Vancouver, [TRADUCTION] « offrant un large éventail de collections de vêtements, de chaussures et d'accessoires pour hommes et femmes créées par les plus grands designers au monde ». M. White explique que le magasin LEONE, fondé en 1987, [TRADUCTION] « recrée le paysage d'une rue italienne intime, bordée de boutiques de designers » et demeure [TRADUCTION] « un chef de file dans le monde de la mode au Canada depuis plus de 25 ans ». M. White affirme également qu'en 1995, l'Opposante a ouvert un autre magasin situé juste en dessous du magasin LEONE, dont le nom a été changé pour L2 LEONE [TRADUCTION] « à la fin de 2005 ou au début de 2006 ». On dit que le magasin L2 LEONE offre [TRADUCTION] « des vêtements et des chaussures tendances, originaux et fonctionnels pour hommes et femmes, créés par certains des designers actuels les plus en vogue » et abrite [TRADUCTION] « un café italien où l'on sert une variété de repas et de desserts italiens frais et authentiques ».

[46] M. White affirme que l'Opposante s'adresse aux[TRADUCTION] « célébrités locales et internationales » ainsi que d'une [TRADUCTION] « clientèle internationale », y compris [TRADUCTION] « les membres de l'industrie du cinéma, comme des stylistes et des membres de services de costumes ». À cet égard, M. White explique que la base de données de clients de l'Opposante compte environ 16 000 clients, dont 95 % sont situés au Canada, principalement en Colombie-Britannique.

[47] Comme preuve d'emploi de la marque de commerce LEONE, M. White joint les documents suivants :

- Pièce D – un imprimé du site Web de l'Opposante, situé à l'adresse *www.leone.ca*, énonçant une liste de services offerts au magasin ainsi que l'adresse du magasin. La marque de commerce LEONE apparaît dans le coin supérieur gauche de la page Web;
- Pièce E – des photos de l'extérieur et de l'intérieur d'un magasin de mode de détail, dans lesquelles se trouvent des vêtements, des sacs, des chaussures et autres articles pour hommes et femmes, ainsi qu'une photo d'une enseigne de centre commercial. La marque de commerce LEONE figure bien en vue sur la façade extérieure du magasin et sur l'enseigne de centre commercial;
- Pièce G – des photos d'échantillons représentatifs de produits vendus dans les magasins de l'Opposante, y compris des vêtements pour femmes, des vêtements et accessoires pour hommes, des parapluies, des produits en cuir, des chaussures, des sous-vêtements, du parfum, des produits de soins pour la peau, des montres et des bijoux. Je souligne que les produits montrés arborent les marques de commerce de différents tiers;
- Pièce H – des photos d'échantillons représentatifs d'articles vestimentaires de marque LEONE vendus par l'Opposante depuis une date antérieure au 15 février 2011. La marque de commerce LEONE est visible sur les étiquettes cousues sur un veston pour homme, un pantalon pour hommes, un blouson pour femmes, un pantalon pour femmes et un tee-shirt;
- Pièce I – des photos de boîtes, de papier de soie, d'un sac de magasinage et d'un sac de vêtements représentatifs, employés dans les magasins au moment de la vente,

depuis une date antérieure au 15 février 2011. La marque de commerce LEONE figure bien en vue sur chaque article;

- Pièce J – une photo d'une carte professionnelle représentative, distribuée depuis une date antérieure au 15 février 2011, remise dans le cadre de l'exécution ou de la promotion des services de l'Opposante. La marque de commerce LEONE figure bien en vue sur la carte;
- Pièce K – une photo d'articles de papeterie représentatifs, employés dans le cadre de l'exécution ou de la promotion des services de l'Opposante, depuis une date antérieure au 15 février 2011. La marque de commerce LEONE figure bien en vue sur la plupart des articles.

[48] Selon M. White, les ventes brutes de l'Opposante ont dépassé en moyenne les 10, 5 millions de dollars chaque année de 2002 à 2012. Le déposant n'a pas réparti ces chiffres entre la vente de vêtements et d'accessoires mode de tiers et la vente d'articles de marque LEONE.

[49] M. White explique que l'Opposante annonce ses produits et services en liaison avec la marque de commerce LEONE de façon continue depuis 1987 et que l'Opposante a dépensé en moyenne plus de 400 000 \$ chaque année en publicité de 2002 à 2012. Plus particulièrement, M. White explique que l'Opposante publie régulièrement des annonces dans les médias imprimés canadiens, y compris *Vancouver Sun*, *North Shore News* et *Vancouver Magazine*. Des annonces imprimées représentatives, datées de 1988 à 2012, sont jointes en pièce L. M. White affirme également que l'Opposante affiche régulièrement des annonces extérieures, y compris sur les panneaux d'affichage et les abribus. Des photos d'annonces représentatives sur des panneaux d'affichage et des abribus, datées de 2002 à 2012, sont jointes en pièce M. La marque de commerce LEONE figure bien en vue sur les annonces. Je souligne que M. White a également joint en pièce B de son affidavit des annonces imprimées et en ligne de 2012, de 2009 et de 1993, mettant en évidence certaines collections mode vendues dans les magasins de l'Opposante. La marque de commerce LEONE est visible sur les annonces.

[50] M. White affirme que l'Opposante envoie par courrier 10 000 cartes postales de présentation des collections saisonnières et 6 000 cartes postales de soldes arborant la marque de

commerce LEONE, ainsi que 6 000 autres cartes postales de soldes arborant la marque de commerce L2 LEONE dans un cycle de six mois. L'Opposante envoie également des courriels de publipostage réguliers arborant les marques de commerce LEONE et L2 LEONE aux abonnés de son bulletin électronique. Des échantillons représentatifs de cartes postales, datées de 2004 à 2012, sont joints en pièce N. La marque de commerce LEONE figure bien en vue dans toutes les cartes postales.

[51] Dans son affidavit, M. White fait également état de la présence en ligne de l'Opposante. Plus particulièrement, M. White affirme que l'Opposante annonce ses magasins par l'intermédiaire des médias sociaux, y compris Twitter depuis septembre 2009, Facebook depuis octobre 2009 et Tumblr depuis janvier 2012. De récents imprimés sont joints en pièce O, dans lesquels on peut voir la marque de commerce LEONE. L'Opposante annonce également ses services sur ses nombreux sites Web, y compris celui qui est situé à l'adresse *www.leone.ca*, enregistré depuis octobre 2000. Des imprimés montrant des versions archivées du site Web de novembre 2000 à novembre 2010, obtenus à l'aide du site d'archives Internet WayBackMachine, sont joints en pièce Q. La marque de commerce LEONE figure bien en vue dans les imprimés.

[52] Enfin, des copies d'articles dans lesquels l'Opposante reçoit une attention médiatique depuis 1987, y compris des magazines comme *Flare*, *Interior Design*, *Vogue Pelle*, *Vancouver View* et *BCBusiness*, sont jointes en pièce S.

[53] Malgré l'importance de son nom de famille, à la lumière de l'affidavit de M. White dans son ensemble, je suis convaincue que la marque de commerce LEONE de l'Opposante est devenue connue dans une mesure significative en Colombie-Britannique en liaison avec des services de magasins de détail de vêtements et d'accessoires mode.

#### *Emploi de la Marque*

[54] En ce qui concerne le caractère distinctif acquis de la Marque, M. Jahroudi affirme qu'il est à l'origine du concept de vêtements auquel la Marque est liée. Selon M. Jahroudi, le concept est fondé sur [TRADUCTION] « le confort, la résistance et la durabilité » et les articles sont principalement faits de bambou, une ressource renouvelable que l'on peut cultiver de manière durable sans pesticides ni engrais. Dans son affidavit, M. Jahroudi donne ensuite une explication

de l'idée derrière la Marque mentionnée ci-dessus et des photos de sous-vêtements pour hommes arborant la Marque jointes en pièce A. M. Jahroudi conclut son affidavit en affirmant que les produits liés à la Marque [TRADUCTION] « seront vendus sur des sites Web de commerce électronique sur directement aux consommateurs et en gros à des détaillants, des distributeurs et des détaillants en ligne indépendants ».

[55] À la lumière de l'affidavit de M. Jahroudi dans son ensemble, je ne suis pas convaincue que la Marque est devenue connue au Canada en liaison avec des articles vestimentaires.

### *Conclusion*

[56] Somme toute, bien que la Marque possède un caractère distinctif inhérent plus fort que la marque de commerce LEONE de l'Opposante, la marque de commerce de l'Opposante a acquis un caractère distinctif en liaison avec des services de magasins de détail de vêtements et d'accessoires mode grâce à l'emploi et à la promotion considérables pendant une période prolongée en Colombie-Britannique. En revanche, il n'y a aucune preuve d'emploi ou de promotion de la Marque en liaison avec des articles vestimentaires où que ce soit au Canada.

### *Article 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage*

[57] La demande d'enregistrement relative à la Marque est fondée sur un emploi projeté au Canada et, comme il en a été question précédemment, la preuve ne me permet pas de conclure que la Marque a été employée en liaison avec les produits visés par la demande au Canada à ce jour.

[58] En revanche, comme je l'ai mentionné plus tôt, l'Opposante a démontré un emploi significatif de sa marque de commerce LEONE en liaison avec des services de magasins de détail de vêtements et d'accessoires mode pendant une période prolongée en Colombie-Britannique.

[59] Compte tenu de ce qui précède, le facteur énoncé à l'article 6(5)b) favorise clairement l'Opposante.

*Articles 6(5)c) et d) – le genre de produits, services ou entreprises et la nature du commerce*

[60] Les facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d) concernent le genre de produits, services ou entreprises et la nature du commerce.

[61] Pour l'appréciation des facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, ce sont les états déclaratifs des produits et des services tel qu'ils figurent dans la demande d'enregistrement relative à la Marque et dans l'enregistrement n° LMC329,967 de l'Opposante qui régissent l'évaluation de la probabilité de confusion au titre de l'article 12(1)d) de la Loi [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Néanmoins, l'examen des états déclaratifs des produits et/ou des services doit être effectué dans l'optique de déterminer le genre probable d'entreprise ou de commerce envisagé par les parties, et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober. À cet égard, une preuve des commerces véritablement exercés par les parties est utile [voir *McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); *American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[62] La marque de commerce LEONE de l'Opposante a été enregistrée pour emploi en liaison avec une variété d'articles vestimentaires et d'accessoires mode, y compris des vêtements pour hommes et femmes, des chaussures, des parapluies, des sacs et des étuis, des articles de papeterie, des bijoux et des montres, des cosmétiques et du parfum ainsi que l'exploitation d'un magasin de détail de vêtements mode. Conformément à mon examen ci-dessus, l'affidavit de M. White fournit une preuve suffisante de l'exploitation de magasins de détail de vêtements mode à Vancouver, ainsi que de l'annonce des magasins dans des médias imprimés et en ligne.

[63] Par comparaison, la demande d'enregistrement de la Marque est fondée sur un emploi en liaison avec des chaussettes, des sous-vêtements, des tee-shirts, des pantalons, des ceintures, des chapeaux et des vestes. Comme je l'ai mentionné précédemment, M. Jahroudi explique que les produits liés à la Marque seront vendus en ligne directement aux consommateurs et en gros à des détaillants, des distributeurs et des détaillants en ligne indépendants.

[64] Les produits et services des parties se recoupent clairement, car ils concernent tous des vêtements et des accessoires mode et la vente de ceux-ci. En outre, ni l'enregistrement de l'Opposante ni la demande en cause ne comporte de restrictions quant aux voies de commercialisation des parties. Compte tenu du recoupement évident entre les produits et services des parties, et en raison de la présence physique et en ligne de l'Opposante, je conclus, aux fins de l'appréciation de la probabilité de confusion, qu'il existe une possibilité de recoupement entre les voies de commercialisation des parties.

[65] Par conséquent, ces deux facteurs favorisent l'Opposante.

*Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent*

[66] Dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al* [supra], la Cour suprême du Canada a indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énoncés à l'article 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties [voir également *Beverley Bedding & Upholstery Co c Regal Bedding & Upholstering Ltd* (1980), 47 CPR (2d) 145 (CF), à la p 149, conf par (1982), 60 CPR (2d) 70 (CAF)].

[67] Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Il faut éviter de placer les marques de commerce côte à côte dans le but de les comparer et de relever les similitudes ou les différences entre leurs éléments constitutifs. Il demeure possible, cependant, de s'attarder à des caractéristiques particulières susceptibles d'avoir une influence déterminante sur la perception que le public a de la marque [voir *United Artists Corp c Pink Panther Beauty Corp* (1998), 80 CPR (3d) 247, à la p 263 (CAF)].

[68] En l'espèce, les marques des deux parties sont constituées d'un seul terme. Il existe des ressemblances visuelles importantes entre les marques des parties, car la marque de l'Opposante se retrouve entièrement dans la Marque. Sur le plan de la sonorité, il n'y a aucune preuve indiquant la manière dont un consommateur canadien francophone, anglophone ou bilingue prononcerait la Marque. Le Requéran lui-même a souligné que la Marque pouvait se prononcer « soh-ley-ohn » ou « sohl-whun ». À mon avis, le consommateur canadien moyen pourrait

prononcer la Marque « sole-one », surtout s'il s'agit d'un consommateur anglophone, ou « soleone ». Ainsi, j'estime qu'il pourrait y avoir une ressemblance entre les marques des parties lorsqu'elles sont prononcées. Quant aux idées suggérées, je suis d'avis que le consommateur canadien moyen percevrait la marque de commerce de l'Opposante comme un nom de famille et la Marque comme un terme étranger sans signification particulière, ou encore comme un terme inventé formé de deux mots anglais courants, à savoir « sole » [unique] et « one » [un], signifiant [TRADUCTION] « le seul et unique ». À cet égard, les définitions du terme « sole » [unique] tirées de *The Canadian Oxford Dictionary* comprennent « one and only; single, exclusive » [seul et unique; seul, exclusif].

[69] Somme toute, ce facteur favorise légèrement l'Opposante étant donné les ressemblances visuelles importantes et les ressemblances phonétiques possibles entre les marques.

#### *Conclusion quant à la probabilité de confusion*

[70] En appliquant le test en matière de confusion, j'ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du souvenir imparfait. Après avoir examiné l'ensemble des circonstances de l'espèce, même si la marque de commerce LEONE de l'Opposante ne possède pas de caractère distinctif inhérent, étant donné la mesure dans laquelle elle est devenue connue en liaison avec l'exploitation de magasins de détail de vêtements mode, le recoupement clair dans le genre de produits et de services des parties et la possibilité de recoupement de leurs voies de commercialisation; ainsi que les similitudes des marques des parties dans la présentation, et possiblement dans le son, je ne suis pas convaincue que le Requéant s'est acquitté du fardeau de preuve qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée LEONE de l'Opposante.

[71] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli.

#### Le Requéant a-t-il droit à l'enregistrement de la Marque selon l'article 16(3)a) de la Loi?

[72] L'Opposante allègue que le Requéant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque aux termes de l'article 16(3)a) de la Loi, au motif qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce LEONE et L2 LEONE & Dessin, qui ont été employées

antérieurement et qui continuent d'être employées au Canada par l'Opposante en liaison avec les produits et services énoncés à l'annexe « A » de la présente décision.

[73] La date pertinente pour l'examen de ce motif d'opposition est la date de production de la demande en cause, à savoir le 15 février 2011 [voir l'article 16(3) de la Loi].

[74] Pour les raisons exposées ci-dessous, ce motif d'opposition est accueilli.

#### *Le fardeau de preuve initial de l'Opposante*

[75] L'Opposante a le fardeau initial de démontrer qu'au moins une des marques de commerce alléguées à l'appui de ce motif d'opposition a été employée au Canada avant la date pertinente et n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande relative à la Marque, c'est-à-dire le 5 septembre 2012 [article 16(5) de la Loi].

[76] Encore une fois, j'axerai mon analyse sur la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce LEONE de l'Opposante, car je considère que cette marque constitue l'argument le plus solide de l'Opposante. Conformément à mon examen de l'affidavit de M. White, je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial de démontrer l'emploi antérieur et le non-abandon de la marque de commerce LEONE en liaison avec l'exploitation de magasins de détail de vêtements mode.

[77] Bien que la date pertinente qui s'applique au motif d'opposition fondé sur l'article 16 précède la date d'aujourd'hui, cette différence de dates ne se traduit pas par un résultat différent.

[78] Pour les raisons énoncées à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), j'estime qu'il existe une probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce LEONE.

#### Motifs d'opposition restants

[79] Comme j'ai déjà tranché en faveur de l'Opposante relativement à deux des motifs d'opposition, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que j'examine les autres motifs d'opposition.

## Décision

[80] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

---

Pik-Ki Fung  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Sophie Ouellet, trad.a.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE  
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA  
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

---

Aucune audience tenue.

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Coastal Trademark Services Limited

POUR L'OPPOSANTE

Theo Yates (Yates IP)

POUR LE REQUÉRANT

**Annexe « A »**

<b>Marque de commerce déposée de l'Opposante</b>	<b>N° d'enregistrement</b>	<b>Produits et services [TRADUCTION]</b>
LEONE	LMC329,967	<p>Produits :</p> <p>(1) Vêtements pour femmes, nommément chemisiers, jupes, pantalons, robes, ensembles veste et pantalon, ensembles veste et jupe, blousons, manteaux, chandails, foulards, châles, chandails en molleton et tee-shirts; vêtements pour hommes, nommément complets, smokings, vestons, manteaux, pantalons, chemises, chandails, shorts, chaussettes, cravates, foulards, chandails en molleton et tee-shirts.</p> <p>(2) Vêtements pour femmes, nommément articles de lingerie fine, foulards et châles; vêtements pour hommes, nommément sous-vêtements.</p> <p>(3) Bottes, chaussures et pantoufles.</p> <p>(4) Parapluies.</p> <p>(5) Sacs à main, valises, portefeuilles, chaînes porte-clés, étuis pour passeport, journaux intimes, étuis pour cartes de crédit, étuis pour cartes professionnelles et planificateurs.</p> <p>(6) Maillots de bain; bonneterie; ceintures; gants; chaussettes; cravates et nœuds papillon; bretelles pour hommes et femmes; parfums et eaux de Cologne; cosmétiques, produits de soins pour le corps et autres produits de soins personnels, nommément antiodorifiques, shampoings et revitalisants, fixatifs à cheveux, crèmes à raser, lotions avant et après-rasage, crèmes hydratantes pour la peau, savons, poudre de talc, produits de coiffure en vaporisateur, colorants et teintures pour cheveux, produits de rinçage capillaire, maquillage pour le visage, crèmes pour la peau, masques pour le visage, préparations et colorants pour les ongles, gels de bain et de douche, huiles de bain et de douche; cadres pour photos; ustensiles, nommément plats de service, assiettes, bols; verres à vin, à eau, à spiritueux et à bière; articles de papeterie et accessoires connexes, nommément feuilles de note, cartes, enveloppes, cahiers de notes, signets; crayons, stylos et étuis à crayons et stylos, ensembles de bureau, cartes d'invitation et de souhaits, étuis pour cartes professionnelles, ensembles de bureau pour petits articles de papeterie, carnets de notes; montres; vases; bijoux.</p> <p>Services :</p> <p>(1) Exploitation d'un magasin de détail de vêtements mode, où l'on vend des vêtements, des produits en cuir, des chaussures, des cadeaux personnels, des articles de papeterie, des bijoux, des cosmétiques, des parfums et des confiseries.</p>

Marque de commerce déposée de l'Opposante	N° d'enregistrement	Produits et services [TRADUCTION]
 <p>The logo consists of a large, bold, black 'L' on the left and a large, bold, black '2' on the right, both in a sans-serif font. Below the 'L' and '2' is the word 'LEONE' in a smaller, spaced-out, black, sans-serif font.</p>	LMC693,886	<p>Services :</p> <p>(1) Exploitation d'un magasin de détail de vêtements mode, où l'on vend des vêtements, des produits en cuir, des chaussures, des cadeaux personnels, des articles de papeterie, des bijoux, des cosmétiques, des parfums et des confiseries.</p>