



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

**Référence : 2016 COMC 59**  
**Date de la décision : 2016-04-11**  
**[TRADUCTION CERTIFIÉE,**  
**NON RÉVISÉE]**

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

**Garbo Group Inc.**

**Opposante**

et

**Glamour Secrets Pro Inc.**

**Requérante**

**1,536,276 pour la marque de commerce**  
**GLAMOUR SECRETS & Dessin**

**Demande**

[1] Garbo Group Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce GLAMOUR SECRETS & Dessin (reproduite ci-dessous) (la Marque) qui fait l'objet de la demande d'enregistrement n° 1,536,276.



[2] La demande a été produite initialement par Glamour Secrets Developments Ltd. (Glamour Developments) le 19 juillet 2011. La demande a ensuite été cédée par Glamour Developments à GS Beauty Group Inc. (GS Beauty) le 29 août 2013 qui, à son tour, l'a cédée à Glamour Secrets Pro Inc. (la Requérante) le 27 mai 2015. Les cessions ont été portées au registre

du Bureau des marques de commerce le 25 septembre 2013 et le 24 novembre 2015, respectivement.

[3] La demande est fondée sur l'emploi de la Marque au Canada depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les services suivants :

[TRADUCTION]

Exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans les produits, les fournitures et les accessoires de soins capillaires, de soins de la peau et de soins de beauté et de maquillage. (les Services)

[4] L'opposition a été engagée par l'Opposante en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) et soulève des motifs d'opposition fondés sur les articles 2 (absence de caractère distinctif); 12(1)*d*) (non-enregistrabilité); 16(1)*a*) et *b*) (absence de droit à l'enregistrement); et 30*a*), *b*), *h*) et *i*) (non-conformité) de la Loi. J'estime que la question principale en l'espèce est de savoir s'il existe une probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce GLAMOUR DESSIN (reproduite ci-dessous) de l'Opposante enregistrée sous le n° LMC140,681 en liaison avec [TRADUCTION] « Bijoux de fantaisie de toutes sortes, y compris sertissages de pierres, métaux et perles ».

The image shows a handwritten logo for the word "Glamour". The letter "G" is large and stylized, with a five-pointed star positioned above its upper curve. The rest of the word "lamour" is written in a cursive, flowing script. A horizontal line is drawn under the "r" at the end of the word.

[5] Pour les raisons exposées ci-dessous, l'opposition est rejetée.

## Le dossier

[6] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 12 décembre 2012.

[7] L'Opposante s'est opposée à la demande par la voie d'une déclaration d'opposition produite auprès du registraire le 13 mai 2013. Le 13 juin 2013, la Requérante (par l'entremise de son prédécesseur en titre Glamour Developments) a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle conteste l'ensemble des motifs d'opposition formulés dans la déclaration d'opposition.

[8] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Michael Stephan, enquêteur principal au cabinet d'enquête CKR Global, souscrit le 18 octobre 2013 (l'affidavit Stephan).

[9] À l'appui de sa demande, la Requérante a produit un premier affidavit de Joseph Belloti, à titre d'ancien président de GS Beauty et de président actuel de Trade Secrets Hair Care Products and Fashion Accessories Inc. (Trade Secrets), souscrit le 3 juillet 2014 (le premier affidavit Belloti), ainsi qu'un deuxième affidavit de M. Belloti, à titre de président de Trade Secrets et de président de Glamour Developments, souscrit le 12 décembre 2014 (le deuxième affidavit Belloti). Le deuxième affidavit de M. Belloti a été produit comme preuve supplémentaire avec la permission du registraire, accordée le 24 février 2015.

[10] Aucun contre-interrogatoire n'a été mené.

[11] Seuls les plaidoyers écrits de la Requérante ont été versés au dossier [voir la lettre du Bureau datée du 1<sup>er</sup> mai 2015, avisant l'Opposante que les plaidoyers écrits produits en son nom ne pouvaient pas être versés au dossier].

[12] Aucune audience n'a été tenue.

## Le fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[13] La Requérante a 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); et *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

#### Aperçu de la preuve

##### La preuve de l'Opposante produite par la voie de l'affidavit Stephan

[14] M. Stephan atteste de plusieurs achats qu'il a faits dans trois différents magasins de Trade Secrets en Ontario. Pour chacun de ces achats, il atteste que les articles étaient [TRADUCTION] « vendus dans des sacs arborant la [Marque] » et il joint des photographies des produits achetés et des sacs employés pour le transport de ces achats, en plus d'une copie de la facture correspondante.

[15] Les renseignements concernant les achats de M. Stephan sont présentés ci-dessous :

- 5 mars 2013 : une paire de lunettes de soleil et une pince papillon pour bébé [para 2; pièce « A »];
- 7 mars 2013 : deux épingles à cheveux, une paire de boucles d'oreille et un bracelet [para 3; pièce « B »]; et
- 12 mars 2013 : une paire de lunettes de soleil [para 4; pièce « C »].

[16] M. Stephan joint également un imprimé tiré du site Web *www.tradesecrets.ca* [TRADUCTION] « qui énumère, entre autres, des bijoux et des boucles d'oreille en tant que produits disponibles dans leurs magasins » [para 5; pièce « D »].

##### La preuve de la Requérante

[17] Il faut se rappeler que, au moment où M. Belloti a souscrit ses deux affidavits, GS Beauty était la propriétaire de la Marque.

### Le premier affidavit Belloti

[18] M. Belloti affirme qu'il a tout récemment quitté ses fonctions de président de GS Beauty et qu'il était président de cette entreprise au moment où l'Opposante a engagé la présente opposition et lorsque la preuve de l'Opposante a été préparée et produite [para 1].

[19] M. Belloti affirme, de plus, qu'il est président de Trade Secrets et qu'il était également président de cette entreprise pendant l'année 2013 [para 5].

[20] M. Belloti affirme que GS Beauty a octroyé une licence d'emploi de la Marque à Trade Secrets. Les conditions du contrat de licence entre GS Beauty et Trade Secrets stipulent que GS Beauty est la propriétaire exclusive de la Marque et de tout l'achalandage qui y est lié, et que GS Beauty surveille et contrôle la nature et la qualité de tous les Services fournis en liaison avec la Marque [para 4 et 7].

[21] M. Belloti affirme que GS Beauty fournit les sacs, sur lesquels la Marque est préimprimée, à Trade Secrets pour emploi conformément à la licence [para 8].

[22] M. Belloti affirme qu'il a examiné l'affidavit Stephan. Il souligne que les pièces « A », « B » et « C » montrent des produits que M. Stephan a achetés dans un des magasins Trade Secrets. Il affirme que les produits montrés dans ces pièces sont tous des produits de tiers. En particulier, il affirme que les lunettes de soleil montrées en pièces « A » et « C » sont de marque « Techmo »; les pinces papillon pour bébé montrées en pièce « A » sont de marque « Lifetime Sales »; et les produits montrés en pièce « B » sont des marques suivantes : les épingles à cheveux sont de marque « Randy Mellon », les boucles d'oreille en rosette sont de marque « Inverness », et le bracelet est de marque « Classic D » [para 9].

### Le deuxième affidavit Belloti

[23] Comme je l'ai indiqué précédemment, M. Belloti est président de Trade Secrets et de Glamour Developments.

[24] M. Belloti affirme que GS Beauty est devenue propriétaire de la Marque par la voie d'une cession de Glamour Developments le 29 août 2013 [para 2].

[25] Avant le 29 août 2013, Trade Secrets employait la marque en vertu d'une licence octroyée par Glamour Developments. La licence de Glamour Developments autorisait Trade Secrets à employer la Marque en liaison avec les Services [para 4].

[26] Avant le 29 août 2013, Glamour Developments était la propriétaire exclusive de la Marque et de l'achalandage qui y est lié [para 5].

[27] M. Belloti atteste que Glamour Developments surveillait et contrôlait la nature et la qualité de tous les Services fournis par Trade Secrets. Trade Secrets était uniquement autorisée à employer la Marque de la manière et sous la forme prévues par Glamour Developments. Entre autres, Glamour Developments fournissait les sacs, sur lesquels la Marque était préimprimée, à Trade Secrets pour emploi dans ses magasins conformément à la licence [para 6].

### Analyse des motifs d'opposition

#### Absence de caractère distinctif de la Marque au sens de l'article 2 de la Loi

[28] Le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, tel qu'il est formulé par l'Opposante, comporte trois volets.

[29] Les deux premiers volets portent que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi en ce qu'elle ne distingue pas véritablement et n'est pas adaptée à distinguer les services de la Requérante des produits de l'Opposante, qui ont été vendus par l'Opposante au Canada sous i) la marque de commerce de l'Opposante enregistrée sous le n° LMC140,681 susmentionnée, et ii) la même marque de commerce, qui fait l'objet de la demande d'enregistrement n° 1,555,010 de l'Opposante en liaison avec des [TRADUCTION] « Lunettes de soleil ».

[30] Pour s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, un opposant doit démontrer que, à la date de production de sa déclaration d'opposition (en l'espèce, le 13 mai 2013), sa marque de commerce était devenue connue dans une mesure suffisante pour faire perdre à la marque visée par la demande son caractère distinctif [voir *Motel 6, Inc c No. 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44

(CF 1<sup>re</sup> inst) et *Bojangles' International, LLC et Bojangles Restaurants Inc c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427].

[31] L'Opposante n'a produit aucune preuve d'un quelconque emploi de sa marque revendiquée GLAMOUR DESSIN. Par conséquent, elle ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard des deux premiers volets de ce motif d'opposition.

[32] En conséquence, les deux premiers volets du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif sont rejetés.

[33] Le troisième volet du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif porte que la Requérante [TRADUCTION] « a autorisé des licenciées ou des tiers à employer la [Marque], de sorte que la [Marque] n'est pas distinctive de la Requérante, en contravention de l'article 50 de la Loi ».

[34] J'estime que l'Opposante aurait pu formuler ce motif d'opposition en des termes plus précis. Cependant, conformément à la décision *Novopharm Limited c AstraZeneca AB* (2002), 2002 CAF 387 (CanLII) 21 CPR (4th) 289, je dois évaluer le caractère suffisant de cet argument à la lumière de la preuve au dossier.

[35] L'affidavit Stephan a apparemment pour but d'établir que la Marque a été employée par une entité autre que la Requérante, c'est-à-dire Trade Secrets. Comme je l'ai indiqué précédemment, les achats de M. Stephan au magasin Trade Secrets ont été déposés dans un sac arborant la Marque. Cependant, le premier et le deuxième affidavits de M. Belloti indiquent clairement que Trade Secrets était une licenciée dûment autorisée de la Marque au moment où les achats de M. Stephan ont été faits. Comme je l'ai indiqué précédemment, M. Belloti a attesté du fait que chacun des prédécesseurs en titre de la Requérante surveillait et contrôlait en tout temps la nature et la qualité de tous les Services fournis par Trade Secrets en liaison avec la Marque, conformément aux dispositions de l'article 50 de la Loi.

[36] Par conséquent, j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard du troisième volet du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, lequel est donc également rejeté.

Absence de droit à l'enregistrement pour la Requérante selon l'article 16 de la Loi

[37] L'Opposant a allégué que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque selon les articles 16(1)*a*) et *b*) de la Loi en ce que :

[TRADUCTION]

[...] la [R]equérante n'a pas employé la [Marque] de façon continue en liaison avec les [Services] depuis la date de premier emploi alléguée qui est revendiquée dans la demande [...]; s'il y a eu un quelconque emploi par la [R]equérante en liaison avec la [Marque], cet emploi [...] a plutôt été fait en liaison avec des marchandises, et non des services, qui n'étaient pas revendiquées dans la demande en cause et qui étaient semblables au point de créer de la confusion avec les marchandises visées par [i)] l'enregistrement n° LMC140,681 de la marque de commerce GLAMOUR DESSIN de l'Opposante, qui a été employée antérieurement au Canada par l'Opposante; [et ii)] [...] la demande d'enregistrement n° 1,555,010 relative à la marque de commerce GLAMOUR Dessin de l'Opposante, qui a été antérieurement employée au Canada par l'Opposante.

[38] La première partie de l'argument portant que la Requérante n'a pas employé la Marque de façon continue en liaison avec les Services depuis la date de premier emploi alléguée qui est revendiquée dans la demande n'est pas en soi une base appropriée pour contester le droit à l'enregistrement de la Requérante au titre des articles 16(1)*a*) et *b*) de la Loi. Un tel argument aurait pu, à plus juste titre, servir de base à un motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) de la Loi, comme je l'explique ci-dessous.

[39] De plus, pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de l'article 16(1)*a*) de la Loi, l'Opposante devait démontrer que, à la date de premier emploi alléguée de la Marque au Canada, sa marque de commerce GLAMOUR DESSIN avait déjà été employée ou révélée au Canada et n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande de la Requérante, c'est-à-dire le 12 décembre 2012 [article 16(5) de la Loi]. Comme je l'ai indiqué précédemment, l'Opposante n'a produit aucune preuve d'un quelconque emploi de sa marque de commerce GLAMOUR DESSIN revendiquée.

[40] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)*a*) est rejeté.

[41] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de l'article 16(1)*b*) de la Loi, l'Opposante devait démontrer que sa demande antérieurement produite était en instance à la date de l'annonce de la demande de la Requérante [article 16(4) de la Loi]. Comme la demande sur



laquelle s'appuie l'Opposante a été produite le 5 décembre 2011, c'est-à-dire après la date de premier emploi revendiquée dans la demande d'enregistrement de la Requérante relative à la Marque, elle ne peut donc pas servir de base à un motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)*b*).

[42] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)*b*) est également rejeté.

#### Non-conformité de la demande à l'article 30 de la Loi

[43] Comme je l'ai indiqué précédemment, l'Opposante a allégué que la demande d'enregistrement relative à la Marque n'est pas conforme aux articles 30*a*), *b*), *h*) et *i*) de la Loi.

#### Non-conformité à l'article 30*a*) de la Loi

[44] L'Opposante a allégué que la demande relative à la Marque [TRADUCTION] « ne renferme pas un état dressé dans les termes ordinaires du commerce des services spécifiques en liaison avec lesquels la [Marque] a prétendument été employée de façon continue par la Requérante depuis janvier 2001 ».

[45] L'Opposante n'a produit ni preuve ni argument pour s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de sa prétention voulant que les Services de la Requérante ne soient pas décrits dans les termes ordinaires du commerce.

[46] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*a*) est rejeté.

#### Non-conformité à l'article 30*b*) de la Loi

[47] L'Opposante a allégué que la demande d'enregistrement relative à la Marque contrevient à l'article 30*b*) de la Loi en ce que [TRADUCTION] :

[...] la Requérante n'a pas employé la [Marque] de façon continue depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les [Services], et l'Opposante somme la Requérante d'en prouver le bien-fondé;

[...] la Requérante n'avait pas, à la date de la production de la demande, employé la [Marque] de façon continue en liaison avec les [Services] depuis janvier 2001 et/ou avait abandonné la [Marque].

[48] La date pertinente pour l'examen des circonstances concernant ce motif d'opposition est la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corporation c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC)]. Pour s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de l'article 30*b*), l'Opposante peut s'appuyer aussi bien sur sa propre preuve que sur la preuve de la Requérante [voir *Labatt Brewing Company Limited c Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 CPR (3d) (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Cependant, l'Opposante ne peut invoquer avec succès la preuve de la Requérante pour s'acquitter de son fardeau initial que si l'Opposante démontre que la preuve de la Requérante met en doute les revendications contenues dans la demande de la Requérante [voir *Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd* 2014 FC 323 aux para 30 à 38 (CanLII)].

[49] Comme je l'ai indiqué précédemment, l'affidavit Stephan a apparemment pour but d'établir que la Marque a été employée par une entité différente de la Requérante. Il pourrait sans doute avoir aussi pour but d'établir que la Marque a été employée en liaison avec des produits plutôt qu'avec des services. Je souligne que les achats de M. Stephan ont été faits après la date pertinente qui s'applique au présent motif d'opposition. Je suis consciente que le registraire peut tenir compte d'éléments de preuve postérieurs à la date de production de la demande d'un requérant dans la mesure où ils font référence à une situation existante à la date pertinente [voir *George Weston Ltd c Corporate Foods Ltd* (1988) 19 CPR (3d) 566 (COMC)]. Il reste que chaque affaire doit être tranchée en fonction de ses propres faits et de son bien-fondé. En l'espèce, le fait que l'affidavit de M. Stephan soit pris en considération ou non ne change rien au résultat final du motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*).

[50] En effet, la preuve au dossier n'est aucunement incompatible avec la déclaration d'emploi de la Marque en liaison avec les Services contenue dans la demande de la Requérante. Comme je l'ai indiqué précédemment, M. Belloti a attesté du fait que chacun des prédécesseurs en titre de la Requérante surveillait et contrôlait la nature et la qualité de tous les Services fournis par Trade Secrets en liaison avec la Marque conformément aux dispositions de l'article 50 de la Loi. M. Belloti a également attesté que les produits achetés par M. Stephan étaient tous des produits de tiers et que Trade Secrets avait reçu des sacs, sur lesquels la Marque était préimprimée, à utiliser dans ses magasins. Autrement dit, les sacs à provisions illustrés en pièces « A », « B » et « C » de l'affidavit de M. Stephan ont été utilisés pour transporter les

achats de produits de tiers que M. Stephan a faits dans des magasins Trade Secrets au moment des ventes. Appliquant à la présente affaire les commentaires de l'agente d'audience principale dans *Gowling, Strathy & Henderson c Karan Holdings Inc* (2001), 14 CPR (4th) 124 (COMC) , je suis d'avis que cet emploi de la Marque s'apparente davantage à un emploi de la Marque en liaison avec un service, nommément celui de distinguer les points de vente de Trade Secrets des points de vente de tiers, qu'à un emploi en liaison avec des produits précis.

[51] En somme, il ne s'agit manifestement pas d'une affaire dans laquelle le défaut d'emploi a été établi selon la prépondérance des probabilités.

[52] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) est rejeté.

#### Non-conformité à l'article 30*h*) de la Loi

[53] L'Opposante a allégué que la demande d'enregistrement relative à la Marque [TRADUCTION] « ne renferme pas de représentation exacte de la [Marque] qui a prétendument été employée de façon continue par la Requérante au Canada en liaison avec les [Services] depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 ».

[54] Le motif fondé sur l'article 30*h*), tel qu'il est formulé, ne constitue pas un motif approprié puisque l'Opposante n'a présenté aucun fait pertinent pour l'étayer. De plus, aucune preuve n'a été présentée à l'appui de la prétention de l'Opposante portant que la demande ne renferme pas de représentation exacte de la Marque telle qu'elle est employée par la Requérante.

[55] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*h*) est rejeté.

#### Non-conformité à l'article 30*i*) de la Loi

[56] L'Opposante a allégué que la demande d'enregistrement relative à la Marque contrevient à l'article 30*i*) de la Loi, en ce que [TRADUCTION] :

[...] la Requérante n'aurait pas pu être convaincue, à la date de production de la demande, c'est-à-dire le 19 juillet 2011, d'avoir droit de déclarer que la Requérante avait employé la [Marque] de façon continue en liaison avec les [Services] depuis janvier 2001, de telle sorte que la Requérante avait droit d'employer la marque de commerce alléguée en liaison avec les [Services].

[...] la Requérante n'aurait pas pu être convaincue, à la date de production de la demande, c'est-à-dire le 19 juillet 2011, d'avoir droit de déclarer que la Requérante avait employé la [Marque] de façon continue en liaison avec les [Services] depuis janvier 2001, de telle sorte que la Requérante avait droit d'employer la marque de commerce alléguée compte tenu de l'emploi antérieur de la marque de commerce GLAMOUR DESSIN de l'Opposante enregistrée sous le n° LMC140,681.

[57] L'article 30*i*) de la Loi exige simplement qu'un requérant se déclare convaincu, dans sa demande, d'avoir droit à l'enregistrement de sa marque de commerce. Lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée, un motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC) à 155]. La simple connaissance de l'existence de la marque de commerce de l'Opposante n'appuie pas en soi une allégation selon laquelle la Requérante n'aurait pas pu être convaincue de son droit à l'emploi de la Marque [voir *Woot, Inc c WootRestaruant Inc Les Restaurants Woot Inc* 2012 COMC 197 (CanLII)].

[58] La Requérante a fourni la déclaration exigée et l'Opposante n'a pas démontré qu'il s'agissait d'un cas exceptionnel.

[59] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) est rejeté.

#### Non-enregistrabilité de la Marque aux termes de l'article 12(1)*d*) de la Loi

[60] L'Opposante a allégué que la Marque n'est pas enregistrable eu égard aux dispositions de l'article 12(1)*d*) de la Loi en ce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée GLAMOUR DESSIN de l'Opposante susmentionnée en ce que :

[TRADUCTION]

[...] la [R]equérante n'a pas employé la [Marque] de façon continue en liaison avec les services, tel que revendiqué, ni de façon continue depuis la date de premier emploi allégué qui est revendiqué dans la demande, c'est-à-dire janvier 2001; s'il y a eu un quelconque emploi par la Requérante en liaison avec la [Marque], cet emploi de la [Marque] a plutôt été fait en liaison avec des marchandises, et non des services, qui n'étaient pas revendiqués dans la demande en cause et qui étaient semblables au point de créer de la confusion avec les marchandises visées par l'enregistrement n° LMC140,681 de la marque de commerce GLAMOUR DESSIN de l'Opposante et la demande d'enregistrement n° 1,555,010 de la marque de commerce GLAMOUR Dessin de l'Opposante.

[61] La première partie de l'argument portant que la Requérante n'a pas employé la Marque de façon continue en liaison avec les Services depuis la date de premier emploi alléguée qui est revendiquée dans la demande ou autrement, que cet emploi a été fait en liaison avec des produits, et non des services, qui n'étaient pas revendiqués dans la demande, n'est pas en soi une base appropriée pour contester l'enregistabilité de la Marque aux termes de l'article 12(1)d) de la Loi.

[62] La dernière partie de l'argument portant que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce visée par la demande d'enregistrement n° 1,555,010 de l'Opposante n'est pas non plus, en soi, une base appropriée pour contester l'enregistrabilité de la Marque aux termes de l'article 12(1)d) de la Loi.

[63] Il ne reste donc que l'argument portant que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce GLAMOUR DESSIN visée par l'enregistrement n° LMC140,681 de l'Opposante.

[64] La date pertinente pour l'appréciation d'un 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* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[65] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que l'enregistrement de l'Opposante existe.

[66] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et cette marque de commerce déposée de l'Opposante.

#### Le test en matière de confusion

[67] L'article 6(2) de la Loi prévoit 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.

[68] Ainsi, cet article ne porte pas sur la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais sur une confusion qui porterait à croire que les produits ou les services d'une source proviennent d'une autre source.

[69] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait [voir *Pernod Ricard c Molson Breweries* (1992), 44 CPR (3d) 359 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[70] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles 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; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et il importe de prendre en considération tous les facteurs pertinents. En outre, le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même et varie en fonction des circonstances [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 2006 CSC 22, 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour un examen plus approfondi des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[71] Les marques de commerce des deux parties possèdent un caractère distinctif inhérent. Cependant, ni l'une ni l'autre ne possède un caractère distinctif inhérent fort, particulièrement celle de l'Opposante, en raison de la connotation relativement élogieuse ou suggestive du mot GLAMOUR [prestige] dans le contexte des produits et services respectifs des parties.

[72] En effet, le *Oxford Canadian Dictionary* définit ainsi le mot « glamour » [prestige] :  
[TRADUCTION]

« 1. Attirance physique, particulièrement lorsqu'elle est obtenue à l'aide de maquillage, de

vêtements élégants, etc.; 2. Une qualité attirante ou excitante, particulièrement une qualité inaccessible pour la personne moyenne. »

[73] La mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues ne favorise aucune des parties.

[74] Comme je l'ai indiqué précédemment, il n'y a aucune preuve que la marque de commerce de l'Opposante a été employée au sens de l'article 4 de la Loi, ou qu'elle est devenue connue dans une quelconque mesure au Canada. La simple existence de l'enregistrement de l'Opposante établit tout au plus un emploi minimal et ne permet pas de conclure à un emploi significatif ou continu de la marque de commerce GLAMOUR DESSIN au Canada [voir *Entre Computer Centers, Inc c Global Upholstery Co* (1992), 40 CPR (3d) 427 (COMC)].

[75] De même, il n'est pas possible de déterminer la mesure dans laquelle la Marque a été employée et est devenue connue au Canada. Il suffit de dire que même si M. Belloti a attesté du fait que chacun des prédécesseurs en titre de la Requérante surveillait et contrôlait la nature et la qualité de tous les Services fournis par Trade Secrets en liaison avec la Marque conformément aux dispositions de l'article 50 de la Loi, aucun chiffre de ventes ou de commercialisation n'a été fourni.

#### La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[76] Compte tenu de mes commentaires précédents, la période pendant laquelle les marques des parties ont été en usage n'est pas une circonstance pertinente en l'espèce.

#### Le genre de produits, services ou entreprises; et la nature du commerce

[77] La Requérante soutient que [TRADUCTION] :

44. L'Opposante formule l'allégation erronée selon laquelle la Requérante vend des marchandises en liaison avec la [Marque]. M. Belloti précise dans son [a]ffidavit que les articles achetés par M. Stephan sont des produits de tiers. Il ne s'agit pas d'articles de marque GLAMOUR SECRETS Dessin. De plus, la [Marque] ne figure pas sur les articles achetés par M. Stephan.

45. L'appréciation de la probabilité de confusion aux termes de l'article 12(1)d) repose sur la comparaison des états déclaratifs des marchandises et services qui figurent dans la demande de marque de commerce de la Requérante et dans le certificat d'enregistrement de l'Opposante. Le registraire ne peut pas apprécier la question de la confusion sur la base de produits qui ne font pas partie de la demande.

*Apple Computer, Inc. c Richardson* (2009), 79 C.P.R. (4th) 343 à 356 (C.O.M.C.)

46. La [Marque] est pour les services : « *exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans les produits, les fournitures et les accessoires de soins capillaires, de soins de la peau, de soins de beauté et de maquillage* ».

47. L'enregistrement de l'Opposante [...] vise les marchandises : « *bijoux de fantaisie de toutes sortes, y compris sertissages de pierres, métaux et perles* ».

48. La Requérante exploite des magasins de fournitures de soins de beauté et de maquillage. Les activités commerciales de la Requérante ne consistent pas à fabriquer des bijoux de fantaisie comme c'est le cas de l'Opposante. [...].

[78] Je souscris à la thèse de la Requérante et j'estime que l'appréciation globale des facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d) favorise la Requérante. J'ajouterai que la façon dont l'Opposante a formulé son argument, en cherchant à mettre l'accent sur les produits plutôt que sur les Services visés par la demande, tend à corroborer cette conclusion.

Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la  
présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[79] Comme l'a fait observer la Cour suprême dans *Masterpiece, supra*, au paragraphe 49, [TRADUCTION] « il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce même s'il est mentionné en dernier lieu [à l'article] 6(5) [de la Loi] [...] si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire ».

[80] En outre, comme je l'ai mentionné précédemment, il est bien établi dans la jurisprudence que la probabilité de confusion est une question de première impression et de souvenir imparfait. À cet égard, [TRADUCTION] « [m]ême s'il faut examiner les marques comme un tout (et non les disséquer pour en faire un examen détaillé), il est tout de même possible d'en faire ressortir des



caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public » [voir *Pink Panther Beauty Corp c United Artists Corp* (1998), 1998, CanLII 9052 (CAF), 80 CPR (3d) 247 (CAF), au para 34]. Même si le premier mot ou la première partie d'une marque de commerce est généralement l'élément le plus important pour établir le caractère distinctif, l'approche à privilégier consiste à se demander d'abord si la marque de commerce présente un aspect particulièrement frappant ou unique [voir *Masterpiece*, *supra*, au paragraphe 64].

[81] La Requérante soutient que [TRADUCTION] :

35. Les marques sont très différentes dans la présentation. Les éléments graphiques des marques se ressemblent peu. La marque de l'Opposante est simplement composée du mot GLAMOUR [prestige] en caractères manuscrits avec une étoile suspendue au « G ». La [Marque] est composée des mots GLAMOUR SECRETS [secrets de prestige] apposés au centre de grosses formes géométriques en gras. L'effet des caractères manuscrits et du dessin d'ensemble de la marque de l'Opposante est délicat, léger et fantaisiste. L'effet de la [Marque] est solide, ancré et conservateur. La présentation visuelle des marques respectives envoie des messages opposés.

36. Au son, les marques sont également différentes même si elles ont le mot GLAMOUR [prestige] en commun. L'ajout du mot SECRETS dans GLAMOUR SECRETS permet de distinguer la [Marque] du mot ordinaire du dictionnaire GLAMOUR [prestige] de l'enregistrement de l'Opposante.

37. Les idées que suggèrent les marques permettent également de les distinguer. Le dictionnaire en ligne Merriam-Webster définit « glamour » [prestige] comme « une qualité très excitante ou attirante ». On peut dire qu'il s'agit de l'idée suggérée par la marque de l'Opposante. S'agissant de la [Marque], l'idée suggérée par GLAMOUR SECRETS est celle de transmettre des trucs du métier, des connaissances et des méthodes bien gardées pour créer l'émerveillement et l'attirance.

38. Lorsque les marques sont considérées dans leur ensemble, il existe entre elles davantage de différences que de ressemblances dans la présentation, le son et les idées qu'elles suggèrent. [...]

[82] Je souscris à la thèse de la Requérante. Le seul élément commun aux marques des parties est le mot GLAMOUR [prestige], lequel est un élément faible en raison de sa connotation relativement élogieuse ou suggestive dans le contexte des produits et services respectifs des parties.

### Conclusion quant à la probabilité de confusion

[83] Comme l'a indiqué la Cour d'appel fédérale dans *Dion Neckwear, supra*, à la page 163, [TRADUCTION] « il n'est pas nécessaire que [le registraire] soit convaincu hors de tout doute qu'il n'y a aucun risque de confusion. Si la norme de preuve “hors de tout doute” s'appliquait, les requérants seraient, dans la plupart des cas, confrontés à un fardeau insurmontable parce qu'en matière de risque de confusion, la certitude est une denrée rare ».

[84] J'estime que la Requérante a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'un consommateur ayant un souvenir imparfait de la marque de commerce GLAMOUR DESSIN de l'Opposante ne serait pas porté à conclure que les Services de la Requérante proviennent de la même source que les produits visés par l'enregistrement de l'Opposante ou qu'ils leur sont autrement apparentés ou associés.

[85] Comme je l'ai indiqué précédemment, la marque de commerce de l'Opposante ne possède pas un caractère distinctif inhérent fort et il n'existe aucune preuve qui donne à penser qu'il faudrait lui accorder une protection étendue. Puisque des différences relativement faibles peuvent suffire à distinguer entre elles des marques dont le caractère distinctif inhérent est faible [voir *GSW ltd c Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1<sup>re</sup> inst)], j'estime que les différences qui existent entre les marques des parties, combinées à celles qui existent entre leurs produits et services respectifs, sont suffisantes pour éviter toute probabilité raisonnable de confusion en l'espèce.

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

## Décision

[87] Compte tenu de ce qui précède, et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

---

Annie Robitaille  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Nathalie Tremblay, trad.

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

---

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Aucun agent nommé

POUR L'OPPOSANTE

Moffat & Co.

POUR LA REQUÉRANTE