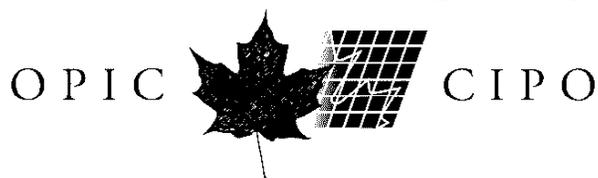


TRANSLATION/TRADUCTION



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

Référence : 2010 COMC 130
Date de la décision : 2010-08-19

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Advance Magazine
Publishers, Inc. à l'encontre des
demandes d'enregistrement n^{os} 1273185
et 1273186 pour la marque de commerce
G.L.A.M./GROUPE LES AILES de la
MODE (Dessin) au nom de Les Ailes De
La Mode Incorporées**

[1] Le 23 septembre 2005, Les Ailes De La Mode Incorporées (la Requérante) a produit deux demandes d'enregistrement pour la marque de commerce G.L.A.M./GROUPE LES AILES DE LA MODE (Dessin) (la Marque), illustrée ci-dessous.



G.L.A.M.
GROUPE LES AILES de la MODE

[2] La première demande d'enregistrement s'est vu attribuer le numéro de série 1273185 et l'autre le numéro de série 1273186. Les deux demandes sont fondées sur l'emploi projeté de la Marque au Canada. L'état déclaratif des services de la demande d'enregistrement 1273185 est libellé comme suit : « Services de magasin de vêtements de détail; services de magasin à rayons. » L'état déclaratif des marchandises de la demande d'enregistrement 1273186 est libellé comme suit : « Vêtements pour femmes, hommes et enfants, notamment costumes, vestes,

jupes, pantalons, robes, manteaux, chemisiers, tee-shirts, corsages bain-de-soleil, débardeurs, chandails, chandails-vestes, pulls, cardigans, survêtements, maillots de bain, jeans; sous-vêtements, nommément lingerie, bas-culottes, bonneterie, vêtements de nuit, robes de nuit, pyjamas, peignoirs, sous-vêtements, fond de teint, soutiens-gorge, cache-corsets; accessoires pour femmes, nommément chapeaux, gants, bijoux, chaussettes, pinces pour cheveux, foulards, sacs à main, ceintures; petits articles en cuir, nommément portefeuilles, bourses, chaînes porte-clés, porte-documents et étuis à lunettes; articles ménagers, nommément coutellerie, batterie de cuisine, verrerie, articles cadeaux et articles de table, nommément articles de table en porcelaine, faïence ou porcelaine anglaise tendre, poterie ou grès céramique, grosses tasses à café, tasses à café au lait, tasses à café espresso, verrerie pour boissons, verres à vin, verres à martini, assiettes de service et plats de service, bols à légumes, saladiers, beurriers, ensembles de pots à crème et sucriers, sucriers, saucières, salières et poivrières, coquetiers, assiettes à crème glacée, bols à soupe à l'oignon, pichets, plats à hors-d'œuvre, réchauffe-beurre, barquettes, théières et cafetières, ustensiles, nommément fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes à riz, fourchettes à fruits de mer, pinces à homard, fourchettes à cocktail et couteaux à beurre, chaudrons, batteries de cuisine, poêles, rôtissoires, mijoteuses, cocottes, woks, cuiseurs à riz, plaques à pâtisserie, moules à pâtisserie, moules à muffins, assiettes et pelles à tarte, plats à quiches, moules à soufflés, gaufriers, services à fondue, assiettes à fondue, fourchettes à fondue, brûleurs et combustible à fondue sous forme liquide ou solide, ramequins, soupières, passoires, rouleaux à pâtisserie, plats et pelles à gâteaux, pots à mousser le lait, porte-serviettes de papier, porte-ustensiles, repose-cuillères, sous-plats, pinces, peleuses, râpes à fromage à manivelle, hache-viande, trancheurs, râpes, vide-pommes, zesteurs, roulettes à pizza, mesures à portions de spaghetti, plateaux à fromages, couteaux à pamplemousse, presse-citron, pelles à tarte, ouvre-bocaux, cuillères à crème glacée, couteaux de cuisine, décapsuleurs, ouvre-boîtes, ciseaux, thermomètres à sirop de sucre, thermomètres de four, presse-ail, palettes, spatules, cuillères à cuisson, fourchettes à cuisson, louches, repose-cuillères, rasettes, passoires, tire-bouchons, cuillères à spaghetti, pilons à pommes de terre, fouets, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, étagères à épices, jeux de boîtes de rangement, pots à biscuits, boîtes à pain, ramasse-couverts, pots à confitures, ensembles de sous-verres, planches à fromage, planches à trancher, planches à découper, plateaux tournants, ménagères à condiments, livres de cuisine, supports à livre de recettes, porte-bouteilles de vin, horloges de cuisine, porte-serviettes, blocs porte-couteaux,

porte-bananes, casse-noisettes avec pics, services à salade, ensembles pour croustilles et trempettes, égouttoirs, bols à fruits; articles d'ameublement pour la maison, nommément meubles pour la cuisine, la chambre à coucher, la salle de bain, la salle de séjour, la salle à manger, la salle de jeux, le bureau et l'extérieur, literie, draps, taies d'oreiller, housses de couette, housses d'édredon, juponages de lit, couvre-pieds, afghans, taies d'oreillers décoratives, taies d'oreiller à volant, oreillers, couvre-matelas, revêtements de matelas, courtpointes, housses de courtpointe, couettes, essuie-mains et serviettes de bain, débarbouillettes, tapis de bain et traitements pour fenêtres. »

[3] La Requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif du mot MODE en dehors de la Marque dans les deux demandes d'enregistrement.

[4] Les deux demandes ont été annoncées aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 13 septembre 2006.

[5] Le 13 février 2007, Advance Magazine Publishers, Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de chacune des demandes. Les mêmes motifs d'opposition prévus dans la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), y ont été invoqués, à savoir :

- 1) al. 12(1)d) – la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce GLAMOUR de l'Opposante enregistrée sous les numéros UCA26554, LMC531405 et LMC576136;
- 2) al. 16(3)a) – la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement parce que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce GLAMOUR antérieurement employée au Canada par l'Opposante;
- 3) al. 30e) – à la date de la demande, la Requérante n'avait aucune intention d'employer la Marque au Canada;
- 4) al. 30i) – la Requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque à la date de la demande d'enregistrement parce qu'elle était au courant ou aurait

dû être au courant de l'emploi antérieur, de l'enregistrement et de la réputation de la marque de commerce de l'Opposante;

- 5) art. 2 – La Marque n'est pas distinctive et n'est pas susceptible de le devenir parce que le public, en la voyant, serait amené à croire que les marchandises et les services proviennent de l'Opposante ou ont été autorisés par l'Opposante.

[6] La Requérante a produit et fait signifier à l'égard de chacune des demandes une contre-déclaration dans laquelle elle niait les allégations de l'Opposante.

[7] L'Opposante a produit la même preuve à l'appui de ses deux déclarations d'opposition, à savoir un affidavit d'Elenita Anastacio, qui donne simplement des précisions sur les trois enregistrements invoqués, ainsi que des précisions sur la demande d'enregistrement 1269487 de l'Opposante. Je souligne que les allégations d'emploi contenues dans l'enregistrement d'un opposant ne lui permettent de s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe à l'égard des motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement ou l'absence de caractère distinctif [voir *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)].

[8] La Requérante a produit une copie certifiée de chacune des demandes d'enregistrement.

[9] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit, mais les deux parties étaient représentées à l'audience.

Le fardeau de la preuve

[10] Il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante a le fardeau initial de produire une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels s'appuie chacun de ses motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298].

Les motifs fondés sur l'article 30

[11] Je suis d'accord avec la Requérante pour dire que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ses motifs fondés sur l'article 30. Ces motifs sont par conséquent rejetés.

Les motifs fondés sur l'alinéa 16(3)a)

[12] L'Opposante ne s'est également pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard des motifs fondés sur l'article 16 puisqu'il n'existe aucune preuve d'emploi antérieur de la marque de commerce GLAMOUR. Ces motifs sont par conséquent rejetés.

Les motifs fondés sur le caractère distinctif

[13] L'Opposante n'a pas démontré que sa marque de commerce était connue dans une certaine mesure au moment de la production des déclarations d'opposition [voir *Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.)]. Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard des motifs d'absence de caractère distinctif et ceux-ci sont également rejetés.

Les motifs fondés sur l'alinéa 12(1)d)

[14] L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard des motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)d) parce que les enregistrements invoqués sont en règle.

[15] Les enregistrements invoqués portent sur les marchandises suivantes :

- UCA26554 Magazine publié périodiquement
- LMC531405 Disques CD ROM interactifs ayant trait aux périodiques et aux revues dans les domaines de la mode, de la beauté et du divertissement; disques compacts préenregistrés, notamment jeux et catalogues de revues dans les domaines de la mode, de la beauté et du divertissement; cassettes audio et vidéo préenregistrées, publications électroniques, notamment magazines et logiciels

consultables ayant trait aux périodiques et aux revues dans les domaines de la mode, de la beauté et du divertissement.

- LMC 576136 Magazines et publications en ligne distribués sous forme électronique au moyen de l'Internet; exploitation d'un site Web de l'Internet qui permet aux consommateurs de souscrire à des magazines de consommateurs et permet aux annonceurs de promouvoir leurs biens et services au moyen de l'Internet.

[16] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Le paragraphe 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 marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[17] Dans l'application du test en matière de confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles précisément énumérées au paragraphe 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 marchandises, 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. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas forcément le même. [Voir, en général, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.).]

[18] La date pertinente pour trancher la question de la confusion au regard de l'alinéa 12(1)d est la date d'aujourd'hui. [*Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]

[19] Je considère que le motif d'opposition fondé sur l'enregistrement LMC531405 constitue l'élément le plus solide dans la thèse de l'Opposante puisque seul cet enregistrement précise les

thèmes couverts dans ses magazines, à savoir la mode, la beauté et le divertissement. Par conséquent, j'orienterai mon analyse sur cet enregistrement.

[20] Le mot GLAMOUR est un mot ordinaire du dictionnaire étroitement lié à la mode; *Oxford Canadian Dictionary* définit le mot « *glamour* » comme étant : 1. un charme physique, particulièrement lorsqu'il résulte du maquillage, du port de vêtements élégants, etc.; 2. une qualité de ce qui attire ou captive, particulièrement ce qui est inaccessible pour la personne moyenne. Ainsi, la marque GLAMOUR est suggestive et intrinsèquement faible.

[21] La Marque n'est pas intrinsèquement forte, puisque la partie dominante, l'acronyme G.L.A.M., peut être interprété comme signifiant « *glam* », soit la forme abrégée du mot anglais « *glamorous* » [*Oxford Canadian Dictionary*]. Le représentant de l'Opposante m'a également signalé les définitions du mot anglais « *glam* » qui apparaissent dans *Oxford English Dictionary*, édition de 1989, notamment celle qui précise qu'il s'agit d'une abréviation courante employée pour les mots anglais « *glamorous* », « *glamorize* » et « *glamour* ».

[22] Dans l'ensemble, je suis d'avis que la Marque possède un caractère distinctif inhérent plus fort que celui de la marque de l'Opposante, en raison surtout de l'ajout des mots GROUPE LES AILES.

[23] Rien n'indique que la marque de commerce de l'une ou l'autre des parties ait acquis un caractère distinctif par l'usage ou la promotion.

[24] Les détails de l'enregistrement de l'Opposante qui ont été fournis par M^{me} Anastacio indiquent qu'une déclaration d'emploi a été produite le 5 juillet 2000. Toutefois, en l'absence d'une preuve d'emploi continu de la marque de commerce par l'Opposante, la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage au Canada n'est pas une circonstance importante en l'espèce.

[25] Si l'on se fie aux états des déclaratifs des marchandises et des services, il semble que la Requérante soit une entreprise qui exploite des magasins où sont vendus des vêtements et diverses marchandises pour la maison et que l'Opposante soit une entreprise qui vend des magazines et autres publications du genre dans les domaines de la mode, de la beauté et du divertissement, sous forme imprimée ou électronique. Même si les activités des parties sont

d'une façon ou d'une autre liées à la mode, la nature de leurs marchandises ou de leurs services est intrinsèquement différente et rien n'indique que les voies de commercialisation qu'elles empruntent se chevauchent ou sont étroitement liées.

[26] Bien que les marques doivent être examinées dans leur ensemble, le premier élément d'une marque est souvent considéré comme celui qui sert le plus à établir son caractère distinctif. Cependant, lorsque le premier élément est un mot commun, descriptif ou suggestif, il perd de son importance [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.); *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.); *Phantom Industries Inc. c. Sara Lee Corp.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 109 (C.O.M.C.)].

[27] La première partie de la Marque peut être considérée comme une abréviation de la marque de commerce de l'Opposante. Toutefois, le reste de la Marque fait clairement ressortir que G.L.A.M. est un acronyme de **G**roupe **L**es **A**iles de la **M**ode. Par conséquent, même si les marques se ressemblent dans une certaine mesure lorsqu'on les regarde, elles diffèrent considérablement dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[28] Dans l'ensemble, j'estime qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties, en raison des différences entre les marques comme telles, leurs marchandises, leurs services et leurs voies de commercialisation et de l'absence de preuve que la marque de commerce suggestive de l'Opposante a acquis une réputation importante. La preuve dont je dispose ne démontre pas que la marque suggestive de l'Opposante devrait avoir droit à une protection étendue.

Décision

[29] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette les oppositions conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.