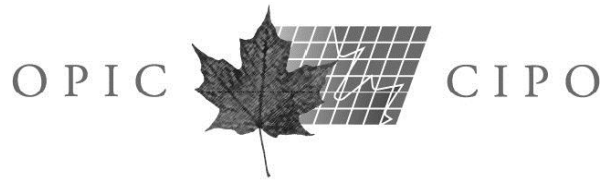


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2010 COMC 221
Date de la décision : 2010-12-20

**DANS L'AFFAIRE DE
L'OPPOSITION produite par
Metalsmiths Master Architects of
Jewelery Inc. à l'encontre de la
demande d'enregistrement
n° 1177813 pour la marque de
commerce M & Dessin au nom de
Brilliant Jewelers/MJJ Inc.**

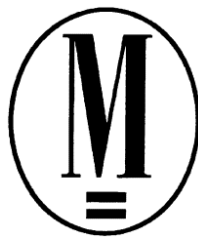
LE DOSSIER

[1] Le 13 mai 2003, Brilliant Jewelers/MJJ Inc. a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce M & Dessin, reproduite ci-dessous, fondée sur l'emploi de la marque au Canada depuis au moins le 30 septembre 1999 en liaison avec des bijoux, et également fondée sur l'emploi et l'enregistrement de la marque aux États-Unis d'Amérique, le pays d'origine de la requérante.



[2] La requérante revendique le 7 avril 2003 comme date de priorité de production sur le fondement de la date de production de sa demande correspondante aux États-Unis : voir l'art. 34 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13. La requérante a présenté une copie certifiée de l'enregistrement de sa marque aux États-Unis conformément au par. 31(1) de la *Loi*.

[3] Un examinateur des demandes de marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada a soulevé l'objection que la marque visée par la demande créait de la confusion avec la marque déposée M & Dessin, reproduite ci-dessous, employée en liaison avec différents types de bijoux et avec des services de conception et de vente de bijoux.



[4] La requérante a répondu à l'objection en fournissant à l'examineur les résultats de la recherche qu'elle a effectuée dans le registre des marques de commerce, qui démontrent que cinquante-quatre marques sont employées en liaison avec des bijoux et comprennent principalement la lettre M, dont sept comprennent la lettre M entourée d'un cercle. La requérante a soutenu que (i) les marques de commerce qui comprennent une seule lettre sont dénuées de caractère distinctif inhérent et devraient donc n'avoir droit qu'à une protection limitée, (ii) le propriétaire de l'enregistrement invoqué n'a pas le monopole de la lettre M et, (iii) en raison des différences visuelles entre la marque invoquée et la marque visée par la demande, il ne devrait pas y avoir de confusion sur le marché. Les observations de la requérante ont été acceptées, et la demande en cause a été annoncée aux fins d'opposition dans l'édition du *Journal des marques de commerce* du 20 septembre 2006.

[5] Metalsmiths Master Architects of Jewellery Inc., la propriétaire de la marque M & Dessin d'abord invoquée par l'examineur, s'est opposée à la demande le

8 avril 2008. Je souligne au passage que le délai entre l'annonce et l'opposition est attribuable au fait que l'opposante a obtenu plusieurs prorogations de délai pour s'opposer, avec le consentement de la requérante. Comme l'exige le par. 38(5) de la *Loi*, le registraire a fait parvenir à la requérante une copie de la déclaration d'opposition le 9 mai 2008. La requérante a répondu en produisant et signifiant une contre-déclaration dans laquelle elle nie de manière générale les allégations de la déclaration d'opposition.

[6] La preuve de l'opposante consiste en l'affidavit de John Konidas. La requérante a choisi de ne pas produire d'éléments de preuve. Aucune des parties n'a présenté un plaidoyer écrit et n'a répondu à l'avis du registraire, daté du 3 décembre 2009, avisant les parties qu'une audience pouvait être demandée.

LES MOTIFS D'OPPOSITION

[7] Le premier motif d'opposition, fondé sur l'al. 12(1)*d*), indique que la marque visée par la demande n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec le nom commercial et la marque de commerce déposée M & Dessin de l'opposante, reproduite ci-dessus, employée en liaison avec :

Marchandises

(1) bijoux, (2) bijoux de fantaisie, (3) métal précieux et pierres semi-précieuses et non précieuses, (4) bijoux avec et sans pierres précieuses et semi-précieuses, (5) pierres précieuses, (6) pierres semi-précieuses, (7) bijoux, nommément anneaux, ornements de cheveux, boucles d'oreilles, bracelets, bracelets joncs, joncs, colliers, pendentifs, épingles, broches et bijoux corporels, (8) bijoux, nommément bijoux en argent sterling, (9) articles de bijouteries incorporant des pierres précieuses ou semi-précieuses, (10) montres, (11) petites perles, (12) perles,

Services

(1) conception pour la vente au détail, fabrication, vente, distribution et réparation de bijoux, de pierres précieuses et d'articles connexes, (2) fabrication à façon de bijoux selon les spécifications des clients, (3) conception de bijoux personnalisés, (4) réparation, calibrage et restauration de bijoux, (5) réparation de montres et d'accessoires de montres.

[8] Le deuxième motif d'opposition, fondé sur l'al. 30*i*), indique que la requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque visée par la demande, puisqu'elle connaissait ou aurait dû connaître le nom commercial et la marque de commerce de l'opposante.

[9] Le troisième motif, fondé sur l'al. 16(1)*a*), indique que la requérante n'a pas le droit d'obtenir l'enregistrement de la marque visée par la demande, parce qu'[TRADUCTION] « à la date de production de la demande », elle créait de la confusion avec la marque M & Dessin précédemment employée ou révélée par l'opposante au Canada.

[10] Le troisième motif indique à tort que la date de production est la date pertinente. Comme l'indique clairement le par. 16(1), la date pertinente est la date de premier emploi de la marque visée par la demande, en l'espèce le 30 septembre 1999. Je traiterai cette erreur comme un détail technique sans conséquence.

[11] La quatrième motif, fondé sur l'al. 30*i*), indique que la requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque visée par la demande puisque l'opposante avait adopté et enregistré sa marque M & Dessin et l'employait déjà.

[12] Le cinquième motif d'opposition indique que la marque visée par la demande n'est pas adaptée à distinguer les marchandises de la requérante de celles de l'opposante, compte tenu des allégations susmentionnées.

LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

John Konidas

[13] Monsieur Konidas atteste qu'il est le secrétaire de la société de l'opposante. L'opposante emploie sa marque M & Dessin depuis juillet 2001 en liaison avec les bijoux et les services de détail énumérés au paragraphe 7. À la date de son affidavit, soit le 8 janvier 2009, l'opposante exploitait 39 commerces de détail partout au Canada. Les pièces jointes à l'affidavit de M. Konidas démontrent comment la marque de l'opposante

est affichée dans ses magasins, sur des articles de bijouterie, des étiquettes volantes, des documents promotionnels, des emballages et des paquets. L'opposante dépense environ 80 000 \$ par année sur des catalogues de produits et environ 20 000 \$ par année sur des envois postaux promotionnels pour annoncer ses marchandises et services sous sa marque M & Dessin.

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

[14] S'agissant des deuxième et quatrième motifs d'opposition, les allégations fondées sur l'al. 30*i*) exigent que la requérante invoque la fraude, la mauvaise foi ou le manquement à des dispositions législatives fédérales précises : voir, par exemple, *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), p. 155; *Canada Post Corporation c. Registraire des marques de commerce* (1991), 40 C.P.R. (3d) 221. En l'espèce, les revendications n'étaient pas le motif d'opposition fondé sur l'al. 30*i*), et il n'existe pas non plus de preuve de malfeasance de la part de la requérante. Par conséquent, les deuxième et quatrième motifs sont rejetés.

[15] Les autres motifs d'opposition portent sur la question de la confusion entre la marque visée par la demande M & Dessin et la marque M & Dessin de l'opposante. Il incombe à la requérante de démontrer qu'il n'y aurait aucune probabilité raisonnable de confusion, au sens du par. 6(2) de la *Loi*, reproduit ci-dessous, entre la marque visée par la demande et la marque de l'opposante :

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 [...] par la même personne, que ces marchandises [...] soient ou non de la même catégorie générale.

[16] Par conséquent, le par. 6(2) ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais sur la confusion menant à conclure que les biens d'une source proviennent d'une autre source. Dans le cas qui nous occupe, la question que soulève le par. 6(2) est celle de savoir si l'on confondrait les bijoux de la requérante pour des bijoux provenant de l'opposante.

LES DATES PERTINENTES

[17] Les dates pertinentes pour examiner la question de la confusion sont : (i) la date de la décision, en ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur le caractère non enregistrable : voir *Andres Wines Ltd. c. E & J Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.F.), p. 130, et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.), p. 424; (ii) la date de premier emploi invoquée dans la demande en cause, en l'espèce le 30 septembre 1999, en ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur l'absence du droit à l'enregistrement : voir l'al. 16(3)a) de la *Loi sur les marques de commerce*; et (iii) la date de l'opposition, en l'espèce le 8 avril 2008, en ce qui a trait au motif fondé sur l'absence de caractère distinctif : voir *Re Andres Wines Ltd. c. E. & J Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.F.), p. 130, et *Clarco Communications Ltd. c. Sassy Publishers Inc.* (1994), 54 C.P.R. (3d) 418 (C.F. 1^{re} inst.).

LE TEST EN MATIÈRE DE CONFUSION

[18] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs à prendre en considération pour établir si deux marques créent de la confusion sont énoncés au par. 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chacune des marques a été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprise; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive; tous les facteurs pertinents doivent être appréciés. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas forcément le même et dépend des circonstances : voir *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.).

Examen des facteurs prévus au par. 6(5)

[19] Aucune des marques en cause ne possède un caractère distinctif inhérent très élevé, puisque la caractéristique dominante de chaque marque est la lettre M. Je déduis de

la preuve versée au dossier que la marque de l'opposante a acquis un certain caractère distinctif aux dates pertinentes les plus récentes et que rien n'indique que la marque visée par la demande a acquis une quelconque réputation au Canada à l'une ou l'autre des dates pertinentes. Par conséquent, le premier facteur, qui réunit les caractères distinctifs inhérents et acquis, fait pencher la balance en faveur de l'opposante aux deux dates pertinentes les plus récentes. La période pendant laquelle les marques en cause ont été en usage ne favorise aucune des parties. À cet égard, bien que la date de premier emploi revendiquée par la requérante (30 septembre 1999) soit environ deux ans plus tôt que la date de premier emploi de l'opposante (31 juillet 2001), la requérante n'a pas démontré qu'elle avait véritablement employé sa marque. Dans de telles circonstances, le fait que la requérante ait utilisé sa marque depuis plus longtemps est sans importance.

[20] Les marchandises de la requérante chevauchent une grande partie de celles de l'opposante et, en l'absence de preuve contraire, je présume que les voies de commercialisation des parties se chevauchent aussi. Par conséquent, les deux derniers facteurs font pencher la balance en faveur de l'opposante, en ce sens qu'il serait avantageux pour la requérante de distinguer ses marchandises et ses voies de commercialisation de celles de l'opposante. Comme les marques des deux parties contiennent principalement la lettre M, j'estime qu'il existe un degré élevé de ressemblance entre les marques en cause à tous les égards. Là encore, le dernier facteur désavantage la requérante.

[21] Comme les résultats de la recherche que la requérante a effectuée dans le registre des marques de commerce et les arguments qu'elle avait initialement soumis à l'examineur n'ont pas été déposés dans le cadre de la présente procédure d'opposition, je ne les ai pas pris en compte. Les prendre en compte serait préjudiciable à l'opposante.

[22] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la requérante n'a pas démontré que, selon la prépondérance des probabilités, il n'y a aucun risque raisonnable de confusion entre la marque visée par la demande et la marque de l'opposante aux deux dates pertinentes les plus récentes. Par conséquent, la demande doit être repoussée.

DÉCISION

[23] Par conséquent, la demande est repoussée. La présente décision est rendue dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués conformément au par. 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Myer Herzig
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Mylène Boudreau, B.A. en trad.