



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

TRADUCTION

Référence : 2012 COMC 157
Date de la décision : 20-08-2012

**DANS L'AFFAIRE DE
L'OPPOSITION produite par
Advance Magazine Publishers Inc.
à l'encontre de la demande
d'enregistrement N° 1 440 589
pour la marque de commerce
VOGUE au nom de Australian
Gold LLC**

DOSSIER

[1] Le 5 juin 2009, Australian Gold LLC a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce VOGUE, fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :

préparations bronzantes non médicamenteuses pour usage à l'intérieur et à l'extérieur.

Dans sa demande, la Requérante revendique, en vertu de l'article 34 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, la date de priorité de production du 17 décembre 2008, fondée sur la production par la Requérante d'une demande correspondante aux États-Unis d'Amérique.

[2] La demande en cause a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 6 janvier 2010. Elle a fait l'objet d'une déclaration d'opposition par Advance Magazine Publishers Inc. le 7 juin 2010. Le 17 juin 2010, le registraire a fait parvenir une copie de la déclaration d'opposition à la Requérante,

comme l'exige le paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13. La Requérante a alors produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle dément l'essentiel des allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

[3] La preuve de l'Opposante consiste en l'affidavit d'Elenita Anastacio. L'affidavit de Mme Anastacio vise à présenter en preuve, sous forme de pièces documentaires, des détails concernant les enregistrements et demandes d'enregistrement de marques de commerce invoqués par l'Opposante dans sa déclaration d'opposition. La Requérante a choisi de ne produire aucune preuve à l'appui de sa demande. Aucune des parties n'a produit de plaidoyer écrit. Seule l'Opposante s'est présentée à l'audience, qui s'est tenue le 27 juin 2012.

DÉCLARATION D'OPPOSITION

[4] L'Opposante allègue détenir plusieurs enregistrements et demandes d'enregistrement de marques de commerce constituées en tout ou en partie du mot VOGUE, employées en liaison avec des magazines, et des marchandises et services connexes. La marque VOGUE proprement dite, utilisée en liaison avec des magazines, fait l'objet au Canada d'un emploi continu à grande échelle depuis plus de 100 ans. L'Opposante soutient que l'utilisation de la marque visée par la demande créera de la confusion au sein du marché canadien. L'Opposante soutient également que la Requérante avait connaissance, à toutes les dates pertinentes, de la notoriété des marques de l'Opposante et que l'emploi par la Requérante de la marque visée par la demande « [traduction] entraînera une diminution de la cote d'estime et du prestige associés aux enregistrements de la marque VOGUE dont l'Opposante est propriétaire, ce qui contrevient à l'article 22 et à l'alinéa 30i) de la *Loi sur les marques de commerce* ».

[5] Compte tenu de ce qui précède, l'Opposante soutient que :

1. la marque VOGUE visée par la demande n'est pas enregistrable au titre de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*;
2. la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la marque au titre des alinéas 16(3)a) et b) de la *Loi*;
3. la marque VOGUE visée par la demande n'est pas adaptée à devenir distinctive des marchandises de la Requérante;

4. la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30.

FARDEAU ULTIME ET FARDEAU DE PREUVE INITIAL

[6] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que sa demande ne contrevient pas aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*, comme le prétend l'Opposante dans sa déclaration d'opposition. Le fardeau ultime incombant à la Requérante, il s'ensuit que, si aucune conclusion définitive ne peut être tirée une fois l'ensemble de la preuve examinée, la question doit être tranchée en défaveur de la Requérante. L'Opposante est néanmoins tenue, conformément aux règles de preuve habituelles, de s'acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits invoqués à l'appui des allégations formulées dans sa déclaration d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, 30 C.P.R. (3d) 293, à la p. 298 (C.F. 1^{re} inst.)]. Le fardeau de preuve initial incombant à l'Opposante, il s'ensuit que pour qu'une question précise soit examinée, la preuve présentée doit être suffisante pour que la Commission puisse raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question.

PRINCIPALE QUESTION EN LITIGE ET DATES PERTINENTES

[7] La principale question soulevée par les motifs d'opposition mentionnés en (1), (2) et (3) au paragraphe 5 consiste à déterminer si l'emploi de la marque VOGUE visée par la demande, en liaison avec des préparations bronzantes, créerait de la confusion avec la marque VOGUE de l'Opposante qui est employée en liaison avec un magazine. Le fardeau ultime incombe à la Requérante, qui doit démontrer qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la marque visée par la demande et la marque appartenant à l'Opposante, au sens du paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, lequel est ainsi libellé :

« 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. »

[8] Ainsi, le paragraphe 6(2) ne concerne pas tant la confusion entre les marques elles-mêmes que la possibilité que des biens ou des services provenant d'une source soient perçus comme provenant d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève le paragraphe 6(2) est donc de savoir s'il y aurait risque que les préparations bronzantes offertes par la Requérante passent pour des produits provenant de l'Opposante ou étant parrainés ou approuvés par cette dernière, s'ils étaient vendus sous la marque VOGUE.

[9] Les dates pertinentes pour l'examen de la question de la confusion sont *i*) la date de la décision, pour ce qui est du motif d'opposition mentionné en (1), à savoir la non-enregistrabilité; *ii*) la date de priorité de production de la demande, en l'espèce le 17 décembre 2008, pour ce qui est du motif d'opposition mentionné en (2), à savoir l'absence de droit à l'enregistrement; et *iii*) la date de dépôt de la déclaration d'opposition, en l'espèce le 7 juin 2010, pour ce qui est du motif d'opposition mentionné en (3), à savoir l'absence de caractère distinctif. Pour un examen de la jurisprudence concernant les dates pertinentes à retenir dans le cadre de procédures d'opposition, voir *American Retired Persons c. Association canadienne des individus retraités* (1998), 84 C.P.R. (3d) 198, aux pp. 206 à 209 (C.F. 1^{re} inst.).

TEST EN MATIÈRE DE CONFUSION

[10] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Pour déterminer s'il y a risque de confusion entre deux marques, il faut tenir compte de « toutes les circonstances de l'espèce », y compris celles expressément énoncées aux alinéas 6(5)*a*) à 6(5)*e*) de la *Loi*, à savoir le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; et 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, et il importe de prendre en considération tous les facteurs pertinents. En outre, ces facteurs n'ont pas nécessairement tous le même poids. L'importance qu'il convient d'accorder à chacun varie selon les 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.)). Toutefois, comme l'a souligné le juge Rothstein dans l'arrêt *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.), 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 au paragraphe 6(5).

Examen des facteurs énumérés au paragraphe 6(5)

[11] La marque VOGUE appartenant à l'Opposante est intrinsèquement faible dans sa façon de laisser entendre que le magazine a trait à la mode. De la même manière, la marque VOGUE visée par la demande est intrinsèquement faible dans sa façon de laisser entendre que les produits cosmétiques offerts par la Requérante sont actuellement en vogue ou à la mode. Je crois pouvoir admettre d'office que le magazine VOGUE de l'Opposante est distribué au Canada et consacré à la mode féminine et aux accessoires de mode [voir *Timberland Co. c. Wrangler Apparel Corp.* (2005), 46 C.P.R. (4th) 201 (C.O.M.C.); *Conde Nast Publications Inc. c. Gozlan Brothers Ltd.* (1980), 49 C.P.R. (2d) 250 (C.F. 1^{re} inst.); *Procter & Gamble Company c. 2797836 Canada Inc.*, 2008 CanLII 88311 (C.A. C.O.M.C.)]. Je peux, par conséquent, déduire que la marque de l'Opposante a acquis un caractère distinctif au Canada à toutes les époques pertinentes. Rien n'indique, en revanche, que la marque visée par la demande ait acquis quelque renommée que ce soit à quelque époque pertinente que ce soit. Le premier facteur énoncé au paragraphe 6(5), qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis, joue donc en faveur de l'Opposante. Le second facteur énoncé au paragraphe 6(5) joue également en faveur de l'Opposante, car, en l'espèce, nous pouvons admettre d'office que la marque de l'Opposante est employée au Canada depuis de nombreuses années, alors que rien n'indique que la Requérante aurait commencé à faire usage de sa marque à quelque date pertinente que ce soit.

[12] Eu égard aux troisième et quatrième facteurs énoncés au paragraphe 6(5), il appert que les marchandises des parties sont différentes, tout comme le sont sans doute les voies de commercialisation des parties. Les marchandises de la Requérante sont toutefois de celles qui pourraient être présentées ou annoncées dans le magazine de l'Opposante. Il existe donc un lien entre les marchandises et les voies de commercialisation des parties.

S'agissant du dernier facteur énoncé au paragraphe 6(5), qui est aussi le plus important, les marques des parties sont identiques.

Jurisprudence

[13] L'Opposante a porté à ma connaissance la décision rendue par la Commission relativement à une affaire similaire, *Conde Nast Publications Inc. c. Hanz Schwarzkopf GmbH* (1988), 20 C.P.R. (3d) 176, dans laquelle le requérant, Hanz Schwarzkopf, avait produit une demande d'enregistrement de la marque VOGUE, fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec des parfums et des produits cosmétiques. Dans cette affaire, le prédécesseur en titre de l'Opposante actuelle avait produit à l'égard de la demande du requérant une déclaration d'opposition fondée sur son propre enregistrement de la marque VOGUE et l'emploi qu'elle en faisait en liaison avec des magazines. La Commission a fondé sa décision sur le raisonnement suivant (exposé aux pages 180 et 181) :

[TRADUCTION]

Dans l'application du test en matière de confusion, j'ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du vague souvenir. J'ai également considéré que la charge de démontrer qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion incombait à la Requérante. Dans l'affaire des *Frères Gozlan*, [*Conde Nast Publications Inc. c. Gozlan Brothères Ltd.*, ci-dessus] dont il a été fait mention précédemment, le juge Cattnach a insisté sur le fait que c'était à la Requérante qu'il incombait d'établir l'absence de probabilité raisonnable de confusion et a poursuivi en déclarant ce qui suit, à la page 254 de sa décision :

« L'agent d'audience, en tenant pour avéré, comme il l'a fait, que le public déduirait que l'emploi par l'Intimée du mot « Vogue » comme marque de commerce pour des bijoux de fantaisie était approuvé ou parrainé par l'Appelante ou faisait l'objet d'une licence octroyée par cette dernière ou, encore, qu'il existait un lien commercial entre l'Appellante et l'Intimée, a reconnu comme avéré que "le doute et l'incertitude s'installeraient dans l'esprit des gens".

En conséquence, il n'y a aucune raison logique pour que l'agent d'audience ait considéré la cause du doute ou de l'incertitude comme procédant uniquement des liens d'affaires perçus dont il a fait mention, mais il aurait été logique d'envisager la cause d'une manière plus large afin d'inclure l'inférence, d'après l'emploi concurrent de la marque de commerce VOGUE par l'Appelante et l'Intimée, que l'Appelante s'était lancée dans la fabrication ou la vente de bijoux de fantaisie.

De même, je considère, en l'espèce, que le public pourrait être enclin à déduire que l'emploi par la Requérante du mot « Vogue » comme marque de commerce pour des parfums et des produits cosmétiques est approuvé ou parrainé par

l'Opposante, ou fait l'objet d'une licence octroyée par cette dernière ou, encore, qu'il existe un certain lien commercial entre les deux parties. J'en conclus donc que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qu'il lui incombait et, en conséquence, j'accorde gain de cause à l'Opposante sur le premier motif d'opposition.

DÉCISION

[14] En l'espèce, eu égard aux facteurs examinés aux paragraphes 11 et 12 ci-dessus, et appliquant le même raisonnement que dans l'affaire *Hanz Schwarzkopf* susmentionnée, j'en viens à la conclusion que le public serait enclin à déduire que l'emploi du mot VOGUE comme marque de commerce pour des préparations bronzantes a été approuvé ou parrainé par l'Opposante, ou fait l'objet d'une licence octroyée par cette dernière ou, encore, qu'il existe un certain lien commercial entre la Requérante et l'Opposante. L'Opposante obtient donc gain de cause à l'égard du premier motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), du deuxième motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) et du troisième motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif [voir *Glen-Warren Productions Ltd. c. Gertex Hosiery Ltd.* (1990), 29 C.P.R. (3d) 7, à la p. 12 (C.F. 1^{re} inst.)]. Conséquemment, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres motifs d'opposition.

[22] Compte tenu de ce qui précède, la demande d'enregistrement est rejetée. La présente décision a été rendue en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués au titre du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Myer Herzig
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire