



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

TRADUCTION

Référence : 2012 COMC 161
Date de la décision : 24-08-2012

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Advance Magazine
Publishers Inc. à l’encontre de la
demande d’enregistrement n° 1 352 521
pour la marque de commerce SLIMLINE
VOGUE au nom de Louver-Lite Limited**

[1] Le 14 juin 2007, Louver-Lite Limited (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce SLIMLINE VOGUE (la Marque), dans laquelle elle revendique la date de priorité de production conventionnelle du 14 décembre 2006.

[2] La demande repose sur deux éléments : *i*) l’emploi projeté de la marque au Canada, et *ii*) l’emploi de la marque au Royaume-Uni et son enregistrement auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) (CE). L’état déclaratif des marchandises figurant dans la demande est ainsi rédigé : ensembles de stores; tringles pour les stores; composants, pièces et accessoires pour les stores et les ensembles de stores, télécommandes pour les stores; pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées, minuteries pour faire fonctionner les stores à des heures prédéterminées

[3] La demande d’enregistrement a été annoncée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 2 juillet 2008.

[4] Le 2 septembre 2008, Advance Magazine Publishers Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque. La Requérante a alors produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle dément les allégations de l'Opposante.

[5] À l'appui de la déclaration d'opposition, l'Opposante a produit un affidavit d'Elenita Anastacio. À l'appui de sa demande d'enregistrement, la Requérante a produit les affidavits de Brian Robertson, Michael Stephan et Alan Booth. Chacun des déposants a été contre-interrogé et les transcriptions des contre-interrogatoires ont été versées au dossier.

[6] Seule la Requérante a présenté un plaidoyer écrit. L'Opposante a subséquemment demandé l'autorisation de modifier sa déclaration d'opposition et de produire des éléments de preuve supplémentaires. L'autorisation a été refusée dans une lettre en date du 18 juillet 2012.

[7] Les deux parties ont pris part à l'audience. À l'audience, l'Opposante a limité ses observations à son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), mais a souligné qu'elle ne retirait aucun de ses autres motifs.

Résumé des motifs d'opposition et dates pertinentes applicables

[8] Les motifs d'opposition invoqués par l'Opposante sur le fondement de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la *Loi*) se résument ainsi :

1. eu égard à l'alinéa 12(1)d), la marque n'est pas enregistrable, car elle crée de la confusion avec des marques de commerce déposées, à savoir *i*) VOGUE – n° d'enregistrement UCA4268; *ii*) VOGUE - n° d'enregistrement TMDA42009; *iii*) VOGUE Design – n° d'enregistrement TMDA19676; *iv*) VOGUE CAREER – n° d'enregistrement TMA346 637; *v*) VOGUE DECORATION – n° d'enregistrement TMA388 687; *vi*) ULTRA EZ BY VOGUE Design – n° d'enregistrement TMA468 713; *vii*) VOGUE – n° d'enregistrement TMA576 133; *viii*) VOGUE Design – n° d'enregistrement TMA561 966; *ix*) VOGUE HOMBRE – n° d'enregistrement TMA576 327; *x*) VOGUE HOMMES INTERNATIONAL MODE – n° d'enregistrement TMA595 905; et *xi*) TEEN VOGUE – n° d'enregistrement TMA641 823;
2. eu égard à l'alinéa 16(3)b), la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque parce que la marque crée de la confusion avec les marques de commerce VOGUE, VOGUE CAFÉ et VOGUE, pour lesquelles des demandes d'enregistrement portant respectivement les numéros 856 582,

1 198 832 et 1 269 486 ont été produites au Canada avant la date de priorité de production conventionnelle;

3. eu égard à l'alinéa 16(3)a), la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque parce que la marque crée de la confusion avec l'ensemble des marques précitées, dont l'Opposante faisait usage au Canada avant la date de priorité de production conventionnelle;
4. eu égard à l'article 2, la marque n'est pas distinctive des marchandises de la Requérente et n'est pas adaptée à le devenir compte tenu de l'emploi par l'Opposante des marques de commerce précitées;
5. eu égard à l'alinéa 30i), la Requérente ne pouvait pas être convaincue de son droit d'employer la Marque, car elle avait connaissance de l'emploi et de la notoriété des marques de l'Opposante à la date où elle a produit sa demande;
6. eu égard à l'alinéa 30d), la Requérente n'a pas employé la Marque au Royaume-Uni, ni ailleurs.

[9] Les dates pertinentes en ce qui concerne les motifs d'opposition sont les suivantes :

- alinéa 12(1)d) – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];

- paragraphe 16(3) – la date de priorité de production conventionnelle de la demande;

- article 2 – la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)];

- article 30 – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.) à la p. 475].

Fardeau de preuve

[10] La Requérente a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la *Loi*. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve initial qui consiste à 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 Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.) à la p. 298].

Résumé de la preuve

[11] Mme Anastacio est à l'emploi de l'agent de l'Opposante. Elle a fourni des renseignements au sujet des demandes et des enregistrements invoqués dans la déclaration d'opposition. Elle a également présenté les résultats de recherches qu'elle a effectuées sur Internet en 2009 au sujet de SLIMLINE VOGUE.

[12] M. Robertson est président de Louver-Lite (Canada) Limited, une filiale en propriété exclusive de la Requérante, qui distribue, commercialise et vend des ensembles de stores pour fenêtres (fabriqués par la Requérante) au Canada et aux États-Unis. M. Robertson a fourni de l'information sur les antécédents d'affaires, l'entreprise de stores, les marques SLIMLINE et SLIMLINE VOGUE de la Requérante, les ventes de marchandises sous la marque SLIMLINE VOGUE au Canada et au Royaume-Uni, et la promotion des marchandises vendues sous la marque SLIMLINE VOGUE. Il a également exposé son point de vue sur les différences entre les entreprises, les produits et les marques des parties à la présente procédure d'opposition. Je ne tiens aucun compte des parties de la preuve produite par M. Robertson qui tiennent de l'opinion personnelle sur la probabilité de confusion.

[13] M. Booth est chercheur en marques de commerce. Il a fourni les résultats d'une recherche qu'il a effectuée en 2010 dans le Registre des marques de commerce du Canada dans le but de retracer toutes les demandes actives et tous les enregistrements actifs comportant le mot VOGUE n'appartenant pas à l'Opposante; il en a trouvé 51.

[14] M. Stephan est enquêteur privé. En 2010, il a acheté plusieurs produits VOGUE vendus par des tierces parties. Il a également communiqué par téléphone avec 35 entreprises dont la dénomination sociale contient le mot VOGUE et confirmé que ces entreprises sont actives et exercent leurs activités sous leur dénomination sociale. Il a, en outre, fourni la preuve que ces entreprises sont inscrites dans différents annuaires, y compris dans l'annuaire téléphonique. M. Stephan a également présenté des éléments de preuve confirmant que des revêtements de fenêtre sont vendus sous des marques de commerce analogues ou identiques aux noms de magazines appartenant à des tierces parties.

[15] Tel qu'il a été mentionné précédemment, chacun des déposants a fait l'objet d'un contre-interrogatoire. Des objections ont été soulevées relativement à certains aspects de la preuve produite par les déposants. Parmi ces objections, certaines concernent des éléments de preuve pertinents du point de vue de certains des motifs d'opposition. J'examine chacune de ces objections dans les paragraphes qui suivent.

Motifs devant être rejetés du fait que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial

[16] Les motifs 3, 4, 5 et 6 énoncés ci-dessus sont rejetés du fait que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à leur égard, tel qu'il est expliqué ci-dessous.

[17] En ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a), l'Opposante avait l'obligation de prouver qu'elle employait déjà les marques invoquées dans sa déclaration avant le 14 décembre 2006 et qu'elle n'avait pas renoncé à employer ses marques en date du 2 juillet 2008 (paragraphe 16(5)). Or, l'Opposante n'a produit aucun élément de preuve attestant de l'emploi de l'une ou l'autre de ses marques. Qui plus est, la mention d'un emploi dans les demandes ou les enregistrements dont l'Opposante est propriétaire n'est pas suffisante pour permettre à cette dernière de s'acquitter de son fardeau de preuve initial. [voir *Rooxs, Inc. c. Edit-SRL* (2002), 23 C.P.R. (4th) 265 (C.O.M.C.)]

[18] En ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif, l'Opposante avait l'obligation de prouver que ses marques étaient connues, dans une certaine mesure au moins, à la date du 2 septembre 2008 pour annuler le caractère distinctif de la Marque [voir *Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.)]. Or, l'Opposante n'a produit aucun élément de preuve pour étayer cette conclusion. Une fois de plus, j'insiste sur le fait que les enregistrements de l'Opposante ne permettent pas à cette dernière de s'acquitter du fardeau initial qui lui incombe. À l'audience, l'Opposante a fait valoir qu'il était apparu lors des contre-interrogatoires que M. Stephan et M. Robertson connaissaient tous deux l'existence du magazine VOGUE dont l'Opposante est propriétaire. Or, ce constat ne suffit pas pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial. L'Opposante a souligné le fait que M. Stephan avait refusé de répondre à la question de savoir si le magazine VOGUE est un

magazine notoirement connu au Canada (Q72-73) et m'a demandé de tirer de ce refus une inférence défavorable. Le refus procède du fait que M. Stephan n'est pas du métier et ne peut donc pas fournir un témoignage d'opinion, ce qui m'apparaît convenable. Toutefois, même si une inférence défavorable pouvait être tirée, elle ne serait pas suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial.

[19] Pour ce qui est du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i), sous réserve de la production par la Requérante de la déclaration exigée en vertu de l'alinéa 30i), un tel motif ne peut jouer en faveur de l'Opposante que dans des circonstances exceptionnelles, comme lorsqu'il est démontré que la Requérante a fait preuve de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C) à la p. 155]. La Requérante a fourni la déclaration requise et rien n'indique qu'il s'agisse d'un cas exceptionnel.

[20] En ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30d), la preuve produite ne corrobore pas l'allégation de l'Opposante selon laquelle la Requérante, au moment où elle a produit la demande d'enregistrement, n'avait pas employé la Marque au Royaume-Uni. En fait, la preuve donne plutôt à penser que la Marque a été employée au Royaume-Uni avant cette date [voir la pièce « B », affidavit de Mme Anastacio; et les pièces 14 et 15, affidavit de M. Robertson].

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d)

[21] En regard de l'alinéa 12(1)d), l'Opposante a invoqué onze enregistrements. Une opposante s'acquitte du fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) si l'enregistrement qu'elle invoque existe bien à la date de ma décision. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du Registraire de consulter le registre pour confirmer l'état de chacun des enregistrements invoqués [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)]. L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial puisque chacun des enregistrements est en vigueur. La Requérante doit, par conséquent, établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas en date d'aujourd'hui de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et l'une ou l'autre des marques déposées invoquées.

[22] La marque de l'Opposante qui s'apparente le plus à la Marque est VOGUE. La marque VOGUE est enregistrée relativement à un large éventail de marchandises et de services, qui semblent axées sur un magazine/une publication. Aucun des enregistrements dont l'Opposante est propriétaire ne fait mention de stores, de revêtements de fenêtre ou d'autres produits que l'on pourrait qualifier d'articles ménagers, de quincaillerie ou de décoration intérieure. Or, à l'audience, l'Opposante s'est fondée expressément sur quatre des enregistrements invoqués, soit ceux désignés comme *iii*), *vii*), *viii*) et *xi*) au paragraphe 8 ci-dessus, à l'appui de l'argument qu'il existe un lien entre les marchandises/services des parties. Les marchandises/services visés par ces enregistrements sont énumérés ci-dessous (les parties sur laquelle l'Opposante a insisté étant soulignées) :

- enregistrement n° TMDA19676 pour VOGUE Design : une publication spécialisée.
- enregistrement n° TMA576 133 pour VOGUE : 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.
- enregistrement n° TMA561 966 pour VOGUE Design : publications imprimées, notamment revues; services d'Internet, notamment fourniture d'information sur la mode et le style au moyen d'Internet.
- enregistrement n° TMA641 823 pour TEEN VOGUE : imprimés, notamment périodiques, notamment un magazine de mode et de divertissement; journaux, livres, magazines; diffusion d'une foule d'information, le tout en rapport avec la mode, la beauté et le divertissement, au moyen de bases de données informatisées accessibles par réseau informatique mondial, supports sans fil, satellite et autres supports de communication; transmission et diffusion de services de divertissement en direct, le tout en rapport avec la mode, la beauté et le divertissement, au moyen de bases de données informatisées accessibles par réseau informatique mondial, dispositifs de diffusion sans fil, satellite, Internet, CD-ROM, publications électroniques et logiciels interactifs multimédias, téléphone et câble; exploitation de services de détail en ligne spécialisés dans la beauté, la mode et le divertissement; exploitation de forums et cybersalons interactifs, tous en rapport avec la mode, la beauté et le divertissement; services d'informatique, notamment diffusion via Internet d'information et d'enseignement ayant trait à la mode, à la beauté et au divertissement

[J'ai moi-même souligné.]

[23] D'après ce que je comprends, l'Opposante soutient que les marchandises/services visés par ces enregistrements corroborent son opinion selon laquelle les deux parties œuvrent dans le milieu de la mode ou du style et que les marchandises de la Requérante pourraient être annoncées dans les publications de l'Opposante (M. Robertson a confirmé que la Requérante annonce ses marchandises dans des magazines spécialisés, tels que *Window Fashions*). Toutefois, l'Opposante affirme également que si je ne suis pas d'avis que les parties œuvrent dans le même milieu, alors il va de soit que le paragraphe 6(2) de la *Loi*, qui prévoit qu'il n'est pas nécessaire que les marchandises appartiennent à la même catégorie générale pour qu'il y ait risque de confusion, s'applique.

[24] 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.

[25] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Dans l'application du test en matière de confusion, le Registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la *Loi*, à savoir *a*) le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; *b*) la période pendant laquelle les marques ont été en usage; *c*) le genre de marchandises, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce; et *e*) le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces facteurs n'ont pas nécessairement tous le même poids. [voir, en général, *Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C), *Veuve Cliquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C) et *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C).]

[26] J'axerai donc mon examen de la probabilité de confusion sur les quatre enregistrements dont il est fait mention ci-dessus. S'il appert que la confusion avec ces marques déposées est peu

probable, alors la confusion avec l'une ou l'autre des marques déposées invoquées ne sera pas davantage à craindre.

Le caractère distinctif inhérent des marques

[27] Les marques des parties ne sont pas intrinsèquement fortes, car elles sont toutes composées de mots suggestifs.

[28] *Le Canadian Oxford Dictionary* fournit la définition suivante :

[TRADUCTION]

vogue *nom* [préc. par le] état de ce qui est à la mode.

[29] En outre, et bien que la Requérante prétende que « slimline » est un mot inventé, le *Canadian Oxford Dictionary* en donne la définition suivante :

[TRADUCTION]

slimline *adjectif* de conception lisse et effilée.

La mesure dans laquelle chacune des marques est devenue connue

[30] Le caractère distinctif d'une marque peut être accentué par l'emploi et la promotion.

[31] L'Opposante soutient que je devrais admettre que sa marque VOGUE est devenue connue à en juger par les enregistrements dont elle fait l'objet depuis des décennies et par le fait que certains des déposants de la Requérante ont reconnu lors de leur contre-interrogatoire qu'ils connaissaient le magazine VOGUE. Toutefois, en l'absence d'éléments de preuve établissant que l'Opposante a employé sa ou ses marque(s) ou en a fait la promotion, je n'admettrai, sur le vu des enregistrements dont la ou les marque(s) de l'Opposante ont fait l'objet, qu'un emploi *de minimis* [voir *Entre Computer Centers, Inc c. Global Upholstery Co* (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)].

[32] La preuve produite indique que la Requérante a employé la Marque et qu'elle a en fait la promotion. Plus précisément, M. Robertson a confirmé que les ventes au Canada en date du 30 avril 2010 excédaient 25 000 \$ et a fourni des photographies d'étiquettes et de boîtes d'emballage arborant la Marque. La publicité et la promotion des ensembles de stores

SLIMLINE VOGUE au Canada s'opèrent principalement par le biais de représentants commerciaux qui rendent visite aux fabricants de stores. Les clients existants et potentiels reçoivent des brochures, des listes de prix, des échantillons et des feuillets promotionnels arborant la Marque.

[33] Je constate que l'Opposante a contesté certains des éléments de preuve produits par M. Robertson relativement aux ventes canadiennes au motif qu'il s'agissait de ouï-dire, du fait qu'il est apparu lors du contre-interrogatoire que les chiffres de vente lui avaient été fournis par Ann Harris de Louver-Lite (Canada) Limited (Q127). Aucune autre question n'a été posée à savoir si M. Robertson confirmait la véracité de ces chiffres de quelque manière que ce soit. Considérant que M. Robertson, à titre de président de Louver-Lite (Canada) Limited, est responsable de superviser les ventes des ensembles de stores et qu'il a confirmé avoir accès aux dossiers de l'entreprise et aux membres clés du personnel et être au courant des renseignements présentés dans son affidavit, je suis disposée à accorder du poids aux dits chiffres de vente. Même si je n'accordais qu'un poids restreint à ces chiffres, la preuve produite par la Requérante pour établir l'emploi et la promotion de sa Marque demeurerait plus substantielle que celle produite par l'Opposante pour démontrer l'emploi et la promotion de l'une ou l'autre de ces marques.

La période pendant laquelle les marques ont été en usage

[34] Les détails relatifs aux enregistrements de l'Opposante comportent des dates de premier emploi qui remontent à de nombreuses années. Toutefois, en l'absence d'éléments de preuve établissant que l'Opposante a fait un usage continu de ses marques, la période pendant laquelle les marques ont été en usage au Canada n'est pas une circonstance pertinente en l'espèce. Comme je l'ai mentionné ci-dessus, je ne peux, au plus, que déduire un emploi *de minimis* à l'égard des marques de l'Opposante.

[35] M. Robertson a confirmé que la Requérante emploie sa Marque au Canada depuis octobre 2007.

Le genre de marchandises, services ou entreprises, et la nature du commerce

[36] S'agissant de la question de la confusion au sens de l'alinéa 12(1)d), l'examen des marchandises et des commerces des parties s'effectue en fonction de l'état déclaratif des marchandises ou services figurant dans la demande d'enregistrement ou dans l'enregistrement lui-même [voir *Mr Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.) et *Miss Universe, Inc c. Dale Bohna* (1984), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

[37] Le type le plus commun de marchandises visé par les enregistrements de l'Opposante concerne une publication, soit sous forme imprimée, soit sous forme électronique. S'il est vrai que ces marchandises sont parfois désignées comme appartenant aux « domaines de la beauté, de la mode et du divertissement », rien n'indique que l'Opposante elle-même vende quelque article de mode que ce soit.

[38] Les magazines et les périodiques sont très différents des ensembles de stores et il n'y a aucune raison de croire que ces marchandises suivraient les mêmes voies de commercialisation. Même si elles étaient vendues dans le même genre de magasins, rien ne permet de conclure qu'elles seraient offertes ou vendues à proximité les unes des autres.

[39] Tel qu'il a été mentionné précédemment, l'Opposante soutient qu'il existe un lien entre les marchandises/services des parties pour trois raisons : 1) les publications et autres marchandises de l'Opposante se rapportent à la mode (et le sens du mot « mode » n'a pas été davantage précisé dans ses enregistrements); 2) la preuve produite par la Requérante démontre que le mot « mode » est associé aux revêtements de fenêtre en général, et aux marchandises de la Requérante en particulier; et 3) les marchandises de la Requérante pourraient être annoncées dans les publications de l'Opposante.

[40] Les éléments de preuve produits relativement au second point comprennent les suivants :

- mention dans un article paru dans l'édition 2005-2006 de *BBSA Openings* (la publication officielle de la British Blind & Shutter Association) ainsi rédigée [TRADUCTION] « l'avènement de Slimline Vogue, le point fort de la mode en 2006. » [pièce 12, affidavit de M. Robertson]

- Les ensembles de Slimline Vogue sont décrits comme étant parés de « couleurs à la mode » dans une publicité parue dans des magazines spécialisés [pièce 20, affidavit de M. Robertson]

[41] L'Opposante fait également remarquer que la documentation de la Requérante comporte des allusions à un design chic et « glamour » et à d'autres concepts similaires.

[42] Le *Canadian Oxford Dictionary* fournit la définition suivante :

[TRADUCTION]

1. mode nom manière de vivre ou style en vogue à un moment déterminé, particulièrement dans le domaine du vêtement ou de la conduite en société [aussi employé comme attribut : créateur de mode; défilé de mode].

[43] Comme le soutient l'Opposante, le sens du mot « mode » est large et le mot lui-même peut être employé pour désigner des réalités qui sortent du domaine du vêtement. Je suis néanmoins d'avis, à lumière de la preuve dont je suis saisie, que la position de l'Opposante est exagérée. L'Opposante revendique le monopole de l'emploi du mot « vogue » relativement à toute marchandise et tout service qui pourraient être considérés comme à la mode. Étant donné que le mot « vogue » signifie essentiellement « mode », cette revendication me semble inappropriée.

[44] Je ne suis pas non plus convaincue qu'il faille accorder un poids déterminant à l'argument selon lequel la Requérante pourrait annoncer ces marchandises dans les publications de l'Opposante. Après tout, il ne semble pas exister de restrictions quant aux types de marchandises qui peuvent être annoncés dans les publications de l'Opposante et, je le répète, admettre un tel argument équivaldrait à accorder aux marques de l'Opposante une protection étendue que la preuve produite ne justifie pas.

[45] Avant de passer au prochain point, je souligne que, selon la preuve produite par la Requérante, les marchandises de la Requérante sont vendues à des fabricants, et non aux consommateurs, mais qu'il n'est nulle part fait mention de cette restriction dans l'état déclaratif des marchandises figurant dans la demande d'enregistrement. Dans tous les cas, une telle restriction quant aux voies de commercialisation de la Requérante n'aurait pas une influence notable sur l'issue de cette procédure d'opposition.

Le degré de ressemblance entre les marques

[46] Les marques des parties se ressemblent au point que toutes deux comprennent le mot « vogue ». Bien que la Marque de la Requérante incorpore la totalité de la marque VOGUE de l'Opposante, cette situation n'est pas aussi déterminante que si la marque de l'Opposante était formée d'un mot unique ou inventé.

[47] Il existe des différences entre la Marque et chacune des marques de l'Opposante sur les plans de la présentation, du son et des idées suggérées. VOGUE laisse entendre que les publications de l'Opposante traitent de sujets à la mode, alors que SLIMLINE VOGUE laisse entendre que les ensembles de stores de la Requérante sont effilés et à la mode. Bien que « slimline » ne soit pas un mot intrinsèquement fort, il suffit à distinguer la Marque de la marque VOGUE de l'Opposante. S'il est vrai que les marques de commerce doivent être examinées comme un tout, il est également un principe bien établi selon lequel la première partie d'une marque de commerce est celle qui contribue le plus à établir le caractère distinctif [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des éditions modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1re inst.), à la p. 188]

Autres circonstances de l'espèce

[48] La Requérante a produit, par l'entremise de M. Booth, des éléments de preuve relatifs à l'état du registre en ce qui a trait au mot VOGUE. La preuve en question montre que des tiers ont obtenu l'enregistrement des marques suivantes :

1. VOGUE [TRADUCTION] pneus d'automobile et chambres à air
2. VOGUE [TRADUCTION] tabac sous toutes ses formes (y compris cigarettes)
3. VOGUE biscuits, bonbons et confiseries
4. VOGUE...CRAVAT DE LUXE [TRADUCTION] cravates
5. LA VOGUE [TRADUCTION] boutons
6. VOGUE BRA [TRADUCTION] sous-vêtements et dessous féminins

7. VOGUE piscines hors terre, piscines creusées, toiles intérieures pour piscines hors terre et creusées
8. V VOGUE FIRENZE & Design [TRADUCTION] lunettes de soleil
9. VICTORIA VOGUE [TRADUCTION] applicateurs, tampons et pinceaux pour produits cosmétiques
10. VOGUE DISPLAY accessoires de magasin

[49] M. Booth a également retracé une demande admise à l'égard de VOGUE & Design pour des parapluies, ainsi que diverses demandes à l'égard de marques contenant le mot VOGUE qui soit n'ont pas encore été annoncées, soit font l'objet de procédures d'opposition.

[50] La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où il est possible d'en tirer des conclusions concernant l'état du marché, et des conclusions quant à l'état du marché ne peuvent être tirées que si un grand nombre d'enregistrements pertinents sont retracés [voir *Ports International Ltd c. Dunlop Ltd* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432; *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1re inst.); *Kellogg Salada Canada Inc c. Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)] Dix ou onze marques appartenant à des tiers peuvent ou peuvent ne pas être suffisantes, selon le cas, pour permettre de tirer des conclusions quant à l'état du marché. En l'espèce, cependant, certains éléments de preuve concernant l'état du marché ont été produits, comme nous le verrons ci-dessous.

[51] M. Stephan a acheté, au Canada, les marchandises suivantes : VOGUE BRA et VOGUE BRA SPORTS soutien-gorges; VICTORIA VOGUE houppettes pour poudre libre et éponges cosmétiques variées; VOGUE CARACTERE cigarettes; et VOGUE lunettes de soleil. En outre, M. Stephan a communiqué par téléphone avec chacune des 35 entreprises canadiennes énumérées ci-dessous afin de confirmer qu'elles étaient actives et exerçaient leurs activités sous leur dénomination sociale : Vogue Interiors Inc.; Vogue Textiles & Home Décor; Vogue Display Inc.; The Vogue Development Group Inc.; Vogue Homes Inc.; Vogue Textiles Inc.; Casa Vogue Ameublement; En Vogue Furniture; In Vogue Design & Draperies Inc.; Vogue Concrete Design Inc.; Vogue Optical; Vogue Models & Talent Burlington Toronto; Vogue Sosa Bridal Boutique; Vogue Hair; Vogue beauty salon; En Vogue Hair Studio; Vogue Hair Studio; Vogue Fashion & Tailoring; En Vogue Beauty Salon; En Vogue Hair Design; Vogue College for hair design, esthetics and nails; Vogue Hair Styling; Chaussures Vogue; Salon Vogue; Salon de Beauté

Vogue; Exclusively Vogue Nails; Denise's Hair in Vogue; Salon Vogue; En Vogue Sculptured Nail Systems; Vogue costume rental; En Vogue beauty salon; Vogue Unisex Salon; En Vogue Dayspa & Gift Studio; Vogue Hair Studio; Always in Vogue clothing storage facility.

[52] Bien que l'Opposante ait fait valoir que cet élément de preuve ne devrait pas être pris en considération au motif qu'il s'agirait de ouï-dire, en partie parce que M. Stephan n'a pas obtenu les noms des personnes qui ont répondu à ses questions, je suis disposée à lui accorder un certain poids. Il n'y a aucune raison de présumer que la preuve produite par M. Stephan n'est pas fiable et j'ajouterai que la preuve qu'il a présentée relativement à ses conversations téléphoniques est corroborée par les pièces fournissant des copies d'inscriptions dans divers annuaires, y compris, dans bien des cas, des copies d'inscription dans l'annuaire téléphonique ou de publicités dans les Pages jaunes.

[53] Sur le vu de la preuve produite par M. Booth et M. Stephan, je conclus que les Canadiens ont l'habitude de faire la distinction entre les diverses marchandises, les divers services et les diverses entreprises commercialisés sous le nom VOGUE. La preuve indique que des tiers emploient le mot « vogue » dans un sens exclusif en liaison avec des marques ou des noms qui sont utilisés dans des domaines que l'on pourrait très bien décrire comme se rapportant à la « mode » et qu'il n'y a aucune raison de supposer que ces différentes entreprises tierces ne souhaiteraient pas annoncer leurs marchandises et services dans des publications appropriées. En d'autres termes, il appert de la preuve que les marques de l'Opposante coexistent déjà au Canada avec un grand nombre de marques ou de noms qui sont employés dans des domaines en rapport avec la mode et qui s'apparentent, tout comme la Marque de la Requérante, aux marques de l'Opposante. En fait, bon nombre de ces marques présentent davantage de similitudes avec les marques de l'opposante que la Marque de la Requérante.

Absence de preuve de confusion

[54] Bien que ce ne soit pas à mes yeux un facteur déterminant, je constate que malgré que la Requérante ait employé sa Marque au Canada depuis 2007, rien n'indique qu'il y ait eu confusion. [voir le paragraphe 66 de l'affidavit de M. Robertson].

Emploi de SLIMLINE

[55] La requérante a également démontré avoir commencé à employer la marque SLIMLINE seule au Canada en 1996, SLIMLINE VOGUE ayant été lancée uniquement en 2006 pour commercialiser un ensemble amélioré de stores verticaux sur rail. La renommée qu'a acquise la Requérante sous le nom SLIMLINE pourrait donc profiter à la Marque, bien qu'il ne s'agisse pas à mes yeux d'un facteur déterminant dans l'issue de la présente procédure.

Abréviation de la Marque

[56] L'Opposante a exprimé l'opinion selon laquelle la Marque était susceptible d'être abrégée en VOGUE seulement, plutôt que SLIMLINE VOGUE. Pour étayer cette opinion, l'Opposante a fait valoir l'article paru en 2005-2006 produit par M. Robertson à titre de pièce 12 que j'ai mentionné précédemment et dans lequel l'auteur mentionne au début la Marque complète, c'est-à-dire Slimline Vogue, mais utilise ensuite seulement Vogue sans le mot « Slimline ». Considérant que cette publication n'est pas distribuée au Canada et qu'on ne sait pas qui a écrit cet article [questions 57 et 84, contre-interrogatoire de M. Robertson], j'estime qu'il s'agit là d'un facteur anecdotique et non d'un facteur déterminant.

conclusion

[57] Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, je suis d'avis que la Requérante a établi, selon la prépondérance des probabilités, que la confusion entre la Marque et l'une ou l'autre des marques de l'Opposante est peu probable. L'élément commun aux marques en cause – le mot « vogue » – est un mot d'usage courant qui figure au dictionnaire et qui renvoie à la notion de mode. Nul ne devrait pouvoir monopoliser facilement l'emploi d'un tel mot, en particulier lorsque la preuve produite n'atteste d'aucun caractère distinctif acquis. En l'espèce, j'estime que les marques et les marchandises et services des parties sont suffisamment différents pour que la confusion soit improbable. Cette conclusion est corroborée par la preuve qui a été faite que bien d'autres parties ont employé le mot VOGUE au Canada en liaison avec des entreprises ou des marchandises en rapport avec la mode.

[58] Je signale que l'Opposante a invoqué trois affaires dans lesquelles l'Opposante (ou son prédécesseur) a obtenu gain de cause à l'encontre de tiers ayant produit des demandes d'enregistrement pour des marques comportant le mot VOGUE, à savoir *i) Advance Magazine*

Publishers Inc c. Masco Building Products Corp (1999), 86 C.P.R. (3d) 207 (C.F.); *ii) Advance Magazine Publishers Inc c. Peintures MF (1972) Inc* (1996), 66 C.P.R. (3d) 375; et *iii) Conde Nast Publications Inc c. Hanz Schwarzkopf GmbH* (1988), 20 C.P.R. (3d) 176 (C.O.M.C.). Les marques et marchandises de tiers en cause dans ces affaires étaient respectivement *i) VOGUE* [TRADUCTION] serrures de porte et quincaillerie de serrures, *ii) LATEX VOGUE* [TRADUCTION] peintures, et *iii) VOGUE* [TRADUCTION] parfums et produits cosmétiques. Bien que les marchandises en cause dans les deux premières affaires semblent présenter des similitudes de genre avec les marchandises de la Requérante, la présente procédure se distingue aisément de ces deux affaires. Dans les trois affaires précitées, la preuve a été faite que la marque VOGUE appartenant à l'Opposante était notoirement connue. Or, en l'espèce, je ne dispose pas d'éléments de preuve qui me permettraient de tirer une telle conclusion. L'Opposante admet qu'une telle preuve manque en l'espèce, mais soutient que cette absence est compensée par l'existence d'éléments de preuve permettant de conclure que les marchandises de la Requérante ont trait à la mode. J'estime que l'argument de l'Opposante en ce qui concerne le caractère « à la mode » des marchandises de la Requérante est faible et peu convaincant, considérant surtout le nombre important de parties qui emploient le mot VOGUE en liaison avec des marchandises et entreprises ayant trait à la mode.

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

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)*b*)

[60] L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition, car les trois demandes d'enregistrement invoquées à l'appui de son opposition ont été produites avant le 14 décembre 2006 et étaient en instance à la date du 2 juillet 2008. Je suis néanmoins convaincue selon la prépondérance des probabilités qu'il est peu probable que la Marque soit confondue avec l'une ou l'autre de ces trois marques pour des raisons analogues à celles exposées relativement au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*). Je remarque que les demandes d'enregistrement invoquées à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)*b*) concernent des publications électroniques (n° 856 582), des services de restauration et de bar (n° 1 198 832), et des services de diffusion et d'autres services (no 1 269 486). En d'autres termes, les marchandises et services visés par ces marques ne s'apparentent pas

davantage à ceux de la Requérante que ceux visés par les marques déposées invoquées à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*). En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)*b*) est rejeté intégralement.

Conclusion

[61] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi*, je rejette l'opposition conformément au paragraphe 38(8) de la *Loi*.

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

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire