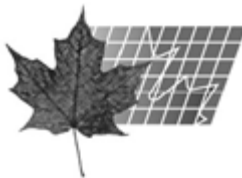


OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 31

Date de la décision : 2020-04-09

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

**Blush Fashion Group Inc. et  
Blush Lingerie Inc.**

**Opposantes**

et

**Vee International, Inc.**

**Requérante**

**1,675,037 pour Blush Novelties et  
Dessin**

**Demande**

INTRODUCTION

[1] Blush Fashion Group Inc. (Blush Fashion) et Blush Lingerie Inc. (Blush Lingerie), ensemble les « Opposantes », s'opposent à l'enregistrement de la marque de commerce Blush Novelties et Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous, qui fait l'objet de la demande n° 1,675,037 produite par Vee International, Inc. (la Requérante).



[2] La demande contient les instructions suivantes : « Le droit à l'emploi exclusif du mot NOVELTIES en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé » et « La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le violet, le blanc et les mélanges connexes sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un dessin dont l'extérieur du contour est noir, l'intérieur, violet, puis, vers le centre du dessin, noir, blanc, un mélange de ces couleurs et violet, tandis que le centre du dessin est violet; le mot « blush » est blanc violacé et le mot NOVELTIES est violet grisé. »

[3] Déposée le 30 avril 2014, la demande est fondée sur l'emploi et l'enregistrement de la Marque aux États-Unis d'Amérique en liaison avec des « jouets érotiques, nommément pénis artificiels, dispositifs pour augmenter la taille du pénis, vibrateurs, anneaux vibrants en caoutchouc, appareils masturbateurs, vagins artificiels ». La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 15 juillet 2015.

[4] Les Opposantes allèguent que (i) la demande n'est pas conforme à certaines exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), que (ii) la Marque n'est pas enregistrable selon l'article 12(1)d) de la Loi, que (iii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au titre de l'article 16 de la Loi, et que (iv) la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi.

[5] Dès le début de ma décision, je fais remarquer que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Toutes les dispositions de la Loi mentionnées dans la présente décision renvoient à la Loi dans sa version modifiée, à l'exception de celles concernant les motifs d'opposition qui renvoient à la Loi dans sa version antérieure aux modifications (voir l'article 70 de la Loi, qui prévoit que l'article 38(2) de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019 s'applique aux demandes annoncées avant cette date).

[6] Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette la demande.

#### LE DOSSIER

[7] Les Opposantes ont déposé leur déclaration d'opposition le 15 septembre 2015. Le 30 novembre 2015, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration réfutant tous les motifs d'opposition.

[8] À l'appui de leur opposition, les Opposantes ont déposé l'affidavit de Justin N. Ajmo, président des Opposantes.

[9] À l'appui de sa demande, la Requérante a déposé l'affidavit de Jing Meng, directeur financier de la Requérante.

[10] Les Opposantes ont alors produit l'affidavit d'Andrew Kaikai, avocat employé par l'agent au dossier des Opposantes dans le cadre de la présente instance, à titre de preuve en réponse.

[11] Aucun des auteurs des affidavits n'a été contre-interrogé.

[12] Les deux parties ont produit des arguments écrits. Aucune audience n'a été tenue.

#### FARDEAU DE PREUVE INCOMBANT À CHACUNE DES PARTIES

[13] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la demande est conforme aux exigences de la Loi. Cela signifie que, si une conclusion déterminée ne peut être tirée en faveur de la Requérante après examen de l'ensemble de la preuve, la question doit alors être tranchée contre la Requérante. Toutefois, les Opposantes doivent s'acquitter de leur fardeau de preuve initial d'établir suffisamment de preuves admissibles à partir desquelles on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst.), à la page 298].

#### ANALYSE

[14] Je vais maintenant considérer chacun des motifs d'opposition.

#### **Motif d'opposition fondé sur l'article 30d) – rejeté**

[15] Dans leur déclaration d'opposition, les Opposantes allèguent que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30d) de la Loi, puisque la Requérante n'avait pas employé la Marque aux États-Unis, soit directement, soit par l'entremise d'un licencié, en liaison avec les produits visés par la demande.

[16] La date pertinente pour évaluer un motif d'opposition fondé sur l'article 30 est la date de la production de la demande, à savoir le 30 avril 2014 [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la page 475].

[17] Dans la mesure où la Requérante a plus facilement accès aux faits, le fardeau de preuve dont doit s'acquitter l'Opposante à l'égard du motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'article 30*d*) est également moins exigeant [voir *Tune Masters et 105272 Canada Inc c. Grands Moulins de Paris, Société Anonyme* (1990), 31 CPR (3d) 79 (COMC)]. Un opposant peut s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard de l'article 30*d*) en s'appuyant sur la preuve du requérant [voir *Labatt Brewing Co c. Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1re inst.); *Molson Canada c. Anheuser-Busch Inc* (2003), 2003 CF 1287; *York Barbell Holdings Ltd c ICON Health and Fitness, Inc* (2001), 13 CPR (4th) 156 (COMC); *Ivy Lea Shirt Co c 1227624 Ontario Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 562, à la page 565-6 (CMO), conf. 2001 CFPI 252].

[18] En l'espèce, les Opposantes n'ont pas mentionné de preuves ni présenté d'arguments à l'appui des allégations exposées dans le présent motif d'opposition.

[19] Par conséquent, je rejette le motif d'opposition en vertu de l'article 30*d*) puisque les Opposantes ne se sont pas acquittées de leur fardeau de preuve initial.

#### **Motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) – rejeté**

[20] Dans leur déclaration d'opposition, les Opposantes allèguent que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*i*) de la Loi puisque la Requérante n'aurait pas pu être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les produits visés par la demande en raison de l'emploi, de l'annonce et de l'enregistrement antérieurs des marques de commerce déposées des Opposantes, BLUSH (LMC391,268), WHAT MAKES YOU BLUSH (LMC643,524) et BE BY BLUSH (LMC829,712) et les noms commerciaux « Blush Fashion Group » et « Blush Lingerie », employés en liaison avec des produits visés par l'enregistrement des Opposantes et des services de vente au détail en ligne des produits visés par l'enregistrement. Les détails des enregistrements cités sont reproduits à l'annexe « A » de la décision.

[21] La date pertinente pour évaluer un motif d'opposition fondé sur l'article 30 est la date de la production de la demande, à savoir le 30 avril 2014 [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), p. 475].

[22] L'article 30*i*) de la Loi exige qu'une requérante déclare dans la demande qu'elle est convaincue qu'elle a le droit d'employer la marque de commerce au Canada. Lorsqu'une requérante a fourni la déclaration requise, le registraire a déjà conclu qu'une requérante n'a pas respecté l'article 30*i*) de façon substantielle, lorsque, par exemple :

- il existe une preuve de mauvaise foi de la part de la requérante [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la page 155] qui a été établie lorsqu'un licencié ou un distributeur a tenté d'enregistrer la marque de commerce de son mandant ou une variante semblable au point de prêter à confusion [voir *Suzhou Parsun Power Co Limited c Western Import Manufacturing Distribution Group Limited*, 2016 COMC 26; *Flame Guard Water Heaters, Inc c Usines Giant Inc*, 2008 CanLII 88292; voir aussi *McCabe c Yamamoto & Co (America) Inc* (1989), 23 CPR (3d) 498 à la p. 503 (CF 1<sup>re</sup> inst.)];
- il y a preuve à première vue de non-conformité à une loi fédérale, comme la *Loi sur le droit d'auteur*, LRC 1985, ch C-42, la *Loi sur les aliments et drogues*, LRC 1985, ch F-27 [voir *Interactiv Design Pty Ltd c Grafton-Fraser Inc* (1998), 87 CPR (3d) 537 (COMC), aux pages 542 et 543];
- il y a des éléments de preuve démontrant qu'une relation contractuelle telle qu'une relation de concédant de licence et de licencié existait et que l'enregistrement d'une marque de commerce constituerait une violation de la relation [voir *AFD China Intellectual Property Law Office c AFD CHINA INTELLECTUAL PROPERTY LAW (USA) OFFICE, INC*, 2017 COMC 30].

[23] En l'espèce, les Opposantes n'ont pas mentionné de preuves ni présenté d'arguments à l'appui des allégations exposées dans le présent motif d'opposition. De plus, le fait que les Opposantes ont allégué un emploi, une annonce ou un enregistrement antérieurs de leurs marques de commerce et de leurs noms commerciaux en liaison avec leurs produits visés par l'enregistrement et leurs services connexes ne suffit pas en soi à remettre en question la

déclaration que la Requérante a faite conformément à l'article 30*i*) de la Loi [voir *Woot, Inc c WootRestaurants Inc*, 2012 COMC 197].

[24] Par conséquent, je rejette le motif d'opposition en vertu de l'article 30*i*) puisque les Opposantes ne se sont pas acquittées de leur fardeau de preuve initial.

#### **Article 12(1)*d*) – motif accepté**

[25] Dans leur déclaration d'opposition, les Opposantes allèguent que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)*d*) de la Loi au motif qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées des Opposantes BLUSH (LMC391,268), WHAT MAKES YOU BLUSH (LMC643,524) et BE BY BLUSH (LMC829,712).

[26] La date pertinente pour considérer cette question est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[27] Le fardeau de preuve initial d'un Opposant est satisfait à l'égard d'un motif d'opposition prévu à l'article 12(1)*d*) si l'enregistrement invoqué est en règle. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l'existence de l'enregistrement invoqué par un opposant [voir *Quaker Oats of Canada*]. Ayant exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire, je confirme que les trois enregistrements sont en règle.

[28] Puisque les Opposantes se sont acquittées de leur fardeau de preuve initial pour ce motif d'opposition, la question est maintenant de déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de risque raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de commerce déposées des Opposantes.

[29] Pour les raisons qui suivent, j'accepte ce motif d'opposition.

[30] Le test à appliquer pour déterminer s'il y a confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. 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 services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[31] 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 à l'article 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 produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce, y compris 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 *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al*, 2006 CSC 23; et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27].

[32] À mon avis, la comparaison de la Marque avec la marque de commerce déposée BLUSH portant le numéro d'enregistrement LMC391,268 permettra de trancher efficacement le motif d'opposition prévu à l'article 12(1)d). Autrement dit, si la confusion n'est pas probable entre la Marque et BLUSH, elle ne serait alors pas probable entre la Marque et l'une des autres marques de commerce déposées alléguées par les Opposantes.

[33] Je m'appliquerai maintenant à évaluer les facteurs de l'article 6(5).

*Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus*

[34] Le mot « blush » est un mot ordinaire du dictionnaire anglais, tout comme le mot « novelties ».

[35] En ce qui concerne leur marque de commerce BLUSH, les Opposantes soutiennent qu'elle n'est ni descriptive ni évocatrice des produits visés par l'enregistrement qui sont constitués de vêtements intimes. En revanche, la Requérante soutient que BLUSH est

[TRADUCTION] « très évocatrice de la nature et de la qualité des produits visés par l'enregistrement [des Opposantes] – c'est-à-dire qu'une utilisatrice qui porterait ou recevrait la lingerie pourrait "rougir" [*blush*, en anglais] ».

[36] En ce qui concerne la Marque, les Opposantes soutiennent qu'elle est faible en ce sens que [TRADUCTION] « elle est évocatrice, sinon descriptive », des jouets érotiques, puisqu'elle est susceptible de créer une perception selon laquelle les produits sont [TRADUCTION] « nouveaux » ou [TRADUCTION] « osés », ou encore qu'il s'agit de [TRADUCTION] « articles de nouveauté » ou de [TRADUCTION] « articles de mode », dans l'optique du terme [TRADUCTION] « nouveautés ». En revanche, la Requérante soutient que la Marque a un dessin ovale bien en vue et une revendication de couleur très spécifique, [TRADUCTION] « y compris un élément de dessin ovale violet dominant », de sorte qu'elle [TRADUCTION] « améliore considérablement le caractère distinctif inhérent » de la Marque.

[37] Lorsque la Marque est évaluée dans son intégralité, je suis d'avis que le mot BLUSH, compte tenu de sa taille de police relativement grande et de sa position centrale dans la Marque, combiné au schéma de couleurs particulièrement unique du dessin ovale, représente les caractéristiques dominantes de la Marque.

[38] Je suis d'accord en partie avec la Requérante pour dire que le terme « blush » évoque quelque peu le vêtement intime des Opposantes, mais aussi les jouets érotiques de la Requérante, en ce sens que les produits pourraient faire « rougir » quelqu'un. De plus, je suis d'accord avec les Opposantes pour dire que le terme [TRADUCTION] « nouveautés » évoque à tout le moins les produits de la Requérante en ce sens que ceux-ci pourraient être considérés comme des articles de nouveauté. Enfin, je suis d'accord avec la Requérante pour dire que le schéma de couleurs global de la Marque contribue à son caractère distinctif inhérent.

[39] En fin de compte, bien que les marques de commerce des deux parties présentent un certain degré de caractère distinctif inhérent, j'estime que la Marque possède un degré de caractère distinctif inhérent relativement plus élevé que celui de la marque de commerce BLUSH, compte tenu de ses éléments de dessin.



[40] Il est possible de renforcer une marque de commerce en faisant en sorte qu'elle devienne connue au Canada par sa promotion ou son emploi. J'examinerai la preuve des deux parties à cet égard, en commençant par celle des Opposantes.

*Mesure dans laquelle la marque de commerce BLUSH est devenue connue*

[41] Dans son affidavit, M. Ajmo déclare être président de Blush Fashion et de Blush Lingerie depuis 2002. M. Ajmo ajoute que les Opposantes et leur prédécesseure en titre, 3092-7271 Québec Inc., font partie de l'industrie du vêtement intime, allant des corsets provocants aux sous-vêtements pratiques, depuis au moins 1988.

[42] M. Ajmo explique la propriété de la marque de commerce BLUSH comme suit. Blush Lingerie était, à un moment donné, la propriétaire inscrite de la marque de commerce BLUSH, comme le montrent les détails de l'enregistrement, joints comme pièce « A » à son affidavit. Au moment de l'affidavit, les Opposantes exercent leurs activités au Canada par l'entremise de Blush Lingerie, licenciée de Blush Fashion. Cette dernière est également l'actuelle propriétaire de l'enregistrement. M. Ajmo affirme que Blush Lingerie a été, à toutes les dates pertinentes, propriétaire ou licenciée de la marque de commerce BLUSH. M. Ajmo confirme que Blush Fashion continue de contrôler le caractère et la qualité des produits décrits comme « Lingerie, culottes, slips, camisoles, combinés, peignoirs, maillots de bain, combinaisons-culottes, caleçons, gilets de corps, caleçons longs, hauts corps, robes de nuit; soutiens-gorge » (les « produits visés par l'enregistrement ») fournis par Blush Lingerie en liaison avec la marque de commerce BLUSH.

[43] Pour ce qui est de l'emploi, M. Ajmo affirme que la marque de commerce BLUSH est employée au Canada par les Opposantes, et la prédécesseure en titre 3092-7271 Québec Inc., depuis au moins octobre 1991 en liaison avec les produits visés par l'enregistrement, y compris les vêtements essentiels, les vêtements de mariée et les articles intimes sexy. Sont jointes comme pièce « E » des photos d'échantillons de produits visés par l'enregistrement, d'étiquettes volantes, d'étiquettes et d'emballages portant la marque de commerce BLUSH, tels qu'ils étaient employés en 2007, en 2011, en 2013 et jusqu'au moment de l'affidavit. M. Ajmo ajoute que ces photos sont représentatives de la façon dont les produits visés par l'enregistrement ont été et continuent d'être identifiés avec la marque de commerce BLUSH. Je fais observer que la marque

de commerce apparaît bien en vue sur les enseignes, les étiquettes, les étiquettes volantes et les boîtes de soutiens-gorge, de vêtements de nuit et de sous- vêtements sur les photos.

[44] En ce qui concerne les voies de commercialisation, M. Ajmo explique que les produits visés par l'enregistrement ont été vendus et continuent d'être vendus dans un grand nombre de points de vente, de boutiques et de magasins de détail spécialisés, de grande comme de petite taille, vendant des vêtements et de produits intimes partout au Canada et dans le monde. Plus précisément, M. Ajmo affirme que Blush Lingerie possède un vaste réseau de distribution, qui a doublé au cours des 5 à 10 dernières années, et qui dépasse actuellement 1 000 points de vente dans environ 390 villes au Canada. Est joint comme pièce « B » un imprimé du site Web de Blush Lingerie qui énumère plus de 100 emplacements de magasins de distributeurs au Canada.

[45] Selon M. Ajmo, Blush Lingerie a également mis en place son site de commerce électronique pour les ventes directes aux consommateurs canadiens en mai 2014, à l'adresse *www.blushlingerie.com*. Le site Web est en activité depuis 2001. M. Ajmo affirme que la marque de commerce BLUSH a été et continue d'être affichée bien en vue sur le site Web. Sont jointes comme pièces « C » et « D » des pages Web représentatives du site Web des Opposantes, de 2005 à 2013, avant le site de commerce électronique, et en 2016. Je fais remarquer que la marque de commerce BLUSH apparaît sur les imprimés, ainsi que des photos de soutiens-gorge, de lingerie et de sous-vêtements.

[46] Pour ce qui est des annonces, M. Ajmo affirme que, depuis 2001, les objectifs annuels des dépenses d'annonces pour la marque de commerce BLUSH au Canada sont d'au moins 5 % des recettes annuelles. M. Ajmo a toutefois omis de fournir des chiffres d'annonces ou de ventes. Selon M. Ajmo, Blush Lingerie a annoncé et continue d'annoncer abondamment les produits visés par l'enregistrement dans des publications imprimées et en ligne en circulation au Canada. Sont jointes comme pièce « F » des copies d'annonces et d'éditoriaux qui auraient été publiés dans un certain nombre de magazines de 2010 à la date de l'affidavit. Je remarque un certain nombre d'extraits de magazines tels qu'ELLE, MAXIM, BRIDES, FLAIR, LUCKY, IN STYLE, avec des photos de vêtements intimes associés à la marque de commerce BLUSH. Je suis disposée à considérer que j'ai une connaissance d'office du fait que bon nombre des publications citées en référence ont circulé au Canada.

[47] M. Ajmo ajoute que Blush Lingerie a participé à de nombreux événements importants et régionaux de mode et de salon professionnel partout au Canada, au cours desquels les produits visés par l'enregistrement sont affichés bien en vue et promus en liaison avec la marque de commerce BLUSH. Selon M. Ajmo, au cours de chacune des dix dernières années, Blush Lingerie a assisté à au moins cinq à dix salons professionnels au Canada et à au moins quatre salons professionnels aux États-Unis. M. Ajmo affirme qu'au cours des dernières années, certains de ces salons professionnels ont également inclus des exposants de jouets érotiques.

[48] Enfin, M. Ajmo inclut des exemples de courriels promotionnels de Blush Lingerie à ses clients (pièce « G »), des exemples de bulletins publiés et distribués depuis mai 2014 aux clients canadiens pour annoncer les produits visés par l'enregistrement (pièce « H »), un dépliant promotionnel représentatif et une carte postale de marketing distribués aux clients de gros et/ou aux distributeurs potentiels lors de divers salons professionnels en 2012 et 2015 (pièces « I » et « J »), de même que des imprimés des diverses plateformes de médias sociaux des Opposantes qui font la promotion des produits visés par l'enregistrement (pièce « K »). Je remarque que la marque de commerce BLUSH et une variété des produits visés par l'enregistrement sont visibles dans bon nombre des pièces jointes. Je précise toutefois que M. Ajmo n'a pas indiqué de numéros de distribution ou de circulation, pas plus qu'il n'a indiqué le nombre de consommateurs canadiens qui auraient visionné ses plateformes de médias sociaux ou qui y auraient accédé au fil des ans.

*Mesure dans laquelle la Marque est devenue connue*

[49] Dans son affidavit, M. Meng explique que la Requérente a été constituée en personne morale à New York le 23 novembre 2010 (pièce 1). Le 5 janvier 2011, la Requérente a obtenu les droits à l'enregistrement américain n° 3,621,749 pour la marque de commerce Blush Novelties et Dessin, qui constitue le fondement de la demande en question pour l'enregistrement de la Marque (pièces 2 et 3).

[50] Selon M. Meng, la Requérente a exercé des activités commerciales et continue d'en mener aux États-Unis sous le nom commercial « Blush Novelties ». De plus, M. Meng affirme que la Requérente emploie la Marque aux États-Unis en relation avec les produits visés par la demande depuis au moins janvier 2011. Sont jointes comme pièce 4 des photos d'échantillons de

produits portant la Marque sur l’emballage, dont on affirme qu’ils sont identiques à ceux vendus aux États-Unis depuis au moins 2011. J’observe que la Marque apparaît bien en vue sur les sacs et l’emballage de divers produits visés par la demande. Sont jointes comme pièce 5 des photos de la Marque sur des présentoirs, des kiosques et des supports aux points de vente, identiques à ceux vendus aux États-Unis depuis au moins 2011.

[51] En ce qui concerne les voies de commercialisation, M. Meng affirme que les produits de la Requérante visés par la demande portant la Marque sont vendus à des détaillants, à des distributeurs et à des magasins en vue de leur vente subséquente aux consommateurs. Est jointe comme pièce 6 une liste de plus de 250 détaillants, distributeurs et magasins de ce type aux États-Unis, au moment de l’affidavit. M. Meng confirme que la liste aurait été sensiblement similaire au moment du dépôt de la demande en question, soit le 30 avril 2014.

[52] En ce qui concerne les ventes, M. Meng présente la ventilation annuelle du nombre d’unités de produits visés par la demande qui ont été vendues aux États-Unis entre 2011 et mai 2016, allant d’un minimum de 400 000 unités en 2011 à un maximum de 1,6 million d’unités en 2015, totalisant plus de 6 millions d’unités. Des échantillons de factures sont joints comme pièce 7.

[53] Enfin, en ce qui concerne les annonces, M. Meng affirme qu’aux États- Unis, la Requérante a annoncé et continue d’annoncer la Marque en liaison avec les produits visés par la demande, de plusieurs façons, y compris dans les magazines, sur les panneaux d’affichage, dans les médias sociaux et pendant les salons professionnels. Est joint comme pièce 10 un échantillon d’annonces portant la Marque, mettant en évidence l’un des produits visés par la demande, nommé pour un prix en 2012.

### Analyse

[54] Les deux parties ont contesté la preuve présentée par l’autre partie.

[55] En ce qui concerne l’affidavit de M. Ajmo, la Requérante soutient que l’auteur de l’affidavit n’a pas pu parler d’information concernant la prédécesseure en titre de l’Opposante 3092-7271 Québec Inc., puisque M. Ajmo n’a pas déclaré qu’il occupait un poste dans

l'entreprise ou qu'il avait accès aux documents et aux dossiers tenus par celle-ci. La Requérente fait aussi remarquer que la seule preuve d'emploi de la marque de commerce BLUSH fournie par les Opposantes est celle des soutiens-gorge et des culottes, et seulement pour les années 2007, 2011, 2013 et jusqu'à l'affidavit de M. Ajmo. La Requérente ajoute que les Opposantes n'ont fourni ni volume de ventes, ni chiffre d'affaires, ni ventilation annuelle de leurs activités au Canada et à l'étranger. Une préoccupation semblable est soulevée en ce qui concerne le manque d'information sur les dépenses d'annonces des Opposantes. À ce titre, la Requérente soutient que les Opposantes n'ont démontré aucun emploi ni aucune promotion de la marque de commerce BLUSH en liaison avec les produits visés par l'enregistrement. La requérante soutient qu'au mieux, la preuve n'appuie que l'emploi de la marque de commerce des Opposantes pour des soutiens-gorge et des culottes. Cependant, comme il n'y a pas de volume de ventes ni de dépenses d'annonces, la Requérente soutient que le registraire ne peut déterminer la mesure dans laquelle la marque de commerce BLUSH est devenue connue au Canada.

[56] Je suis d'accord avec la Requérente pour dire que M. Ajmo n'a pas indiqué s'il avait une connaissance personnelle des dossiers tenus par 3092-7271 Québec Inc. dans le cours normal des activités ou s'il avait accès à ces dossiers. Il n'a pas non plus expliqué la relation d'affaires entre 3092-7271 Québec Inc., lui-même, Blush Fashion et Blush Lingerie, s'il y en avait une. Selon les détails énoncés dans l'enregistrement n° LMC 391,268 pour la marque de commerce BLUSH joint comme pièce « A » à l'affidavit de M. Ajmo, la marque de commerce a été enregistrée pour la première fois par Blush Lingerie en décembre 1991 et attribuée à 3092-7271 Québec Inc. le 21 février 2003. L'enregistrement a ensuite été réattribué à Blush Lingerie le 13 septembre 2006 avant d'être finalement attribué à Blush Fashion le 30 juin 2010. À ce titre, même si je devais mettre de côté toute preuve relative à l'emploi de la marque de commerce par 3092-7271 Québec Inc., je suis convaincue qu'en tant que président de Blush Lingerie et Blush Fashion, M. Ajmo a été en mesure de fournir une preuve d'emploi et de promotion de la marque de commerce BLUSH entre 1991 et 2003, et de nouveau entre 2006 et le moment de l'affidavit, par ces deux entreprises.

[57] Lorsque l'affidavit de M. Ajmo est lu dans son ensemble, et contrairement à l'affirmation de la Requérente selon laquelle la marque de commerce BLUSH a été employée en liaison avec seulement des soutiens-gorge et des culottes au cours de certaines années dans le passé, je suis

convaincue que les Opposantes ont employé la marque de commerce BLUSH en liaison avec divers articles de lingerie, vêtements intimes et sous- vêtements pendant une longue période au Canada. À cet égard, M. Ajmo énumère les produits visés par l'enregistrement qui ont été vendus en liaison avec la marque de commerce BLUSH au fil des ans (même si je devais mettre de côté les trois ans et demi où 3092-7271 Québec Inc. était propriétaire de l'enregistrement), ainsi que les magasins où les produits ont été vendus au Canada, et il inclut des photos d'échantillons de produits portant la marque de commerce à l'appui de ses affirmations. La preuve documentaire est censée être représentative plutôt que d'être un aperçu exhaustif de l'emploi de la marque de commerce BLUSH par les Opposantes au fil des ans.

[58] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la marque de commerce BLUSH des Opposantes est connue dans une certaine mesure au Canada en fonction du nombre d'années pendant lesquelles leurs produits visés par l'enregistrement ont été vendus au Canada, du nombre de distributeurs et de détaillants, et de la preuve de promotion lors de salons professionnels au Canada et dans des magazines distribués au Canada. Cependant, en l'absence de volumes de ventes, de chiffre d'affaires ou de dépenses d'annonces, je ne peux conclure que la marque de commerce BLUSH est devenue connue dans une large mesure au Canada.

[59] Pour ce qui est de l'affidavit de M. Meng, les Opposantes soutiennent que la preuve ne porte sur aucune annonce, vente ou distribution des produits visés par la demande au Canada, et pas sur le fait que la Marque est devenue connue dans une certaine mesure au Canada. En fait, les Opposantes soutiennent que la Requérante n'a fait aucune revendication d'intention d'employer la Marque au Canada. À ce titre, les Opposantes sont d'avis que la Requérante n'a ni achalandage ni réputation relativement à la Marque au Canada. En revanche, la Requérante soutient que la preuve d'un emploi à grande échelle de la Marque aux États-Unis est pertinente, puisque l'article 6(5)a) de la Loi ne limite pas expressément l'emploi à celui au Canada.

[60] Je ne suis pas d'accord avec l'interprétation par la Requérante de l'article 6(5)a) de la Loi. Bien que la preuve de l'emploi de la Marque de la Requérante aux États-Unis appuie la revendication par la Requérante de l'emploi à l'étranger, le facteur de l'article 6(5)a) porte sur le caractère distinctif inhérent et acquis d'une marque de commerce au Canada, et non ailleurs.

[61] Comme il a été mentionné ci-dessus, l'article 6(2) de la Loi précise 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. Pour déterminer si deux marques de commerce créent de la confusion, la Loi prévoit que le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'enregistrement prévues à l'article 6(5) de la Loi, y compris la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues.

[62] Le fait que la Marque de la Requérante a pu devenir connue aux États-Unis n'augmente ni ne diminue en soi la probabilité d'une « conclusion erronée » par le consommateur canadien moyen, car ce dernier n'aurait pas été mis au courant de l'emploi ou de la promotion de la Marque de la Requérante dans un autre pays. Autrement dit, la mesure dans laquelle la Marque a acquis un caractère distinctif sur un marché étranger ne se traduit pas par un caractère distinctif acquis sur le marché canadien. Ainsi, à moins qu'il n'y ait une preuve d'effet de retombée au Canada, la promotion et l'emploi de la Marque par la Requérante aux États-Unis ne sont pas pertinents en vertu de l'article 6(5)a) de la Loi.

[63] En fin de compte, bien que la Marque ait un degré de caractère distinctif inhérent relativement plus élevé, la marque de commerce BLUSH des Opposantes est devenue connue dans une certaine mesure au Canada en liaison avec les vêtements intimes. À ce titre, le facteur à l'article 6(5)a) ne favorise ni l'une ni l'autre des parties.

*Article 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage*

[64] La demande est fondée sur l'emploi et l'enregistrement de la Marque aux États-Unis. La Requérante n'a fourni aucune preuve d'emploi de la Marque au Canada.

[65] À titre de comparaison, l'enregistrement n° LMC391,268 revendique l'emploi de la marque de commerce BLUSH depuis au moins le 1<sup>er</sup> octobre 1991 pour les « soutiens-gorge », et une déclaration d'emploi a été produite en liaison avec les produits de « lingerie, culottes, gants, jupes, costumes, costumes, costumes robes, culottes, vêtements de nuit, robes de nuit » le 2 octobre 1991. Conformément à mon examen de l'affidavit de M. Ajmo ci-dessus, je suis

convaincue que les Opposantes ont démontré l'emploi de la marque de commerce BLUSH en liaison avec des vêtements intimes pendant une longue période au Canada.

[66] Dans ces circonstances, le facteur prévu à l'article 6(5)b) favorise les Opposantes.

*Articles 6(5)c) et d) – le genre de produits et la nature du commerce*

[67] Lorsqu'on examine les articles 6(5)c) et d) de la Loi, les énoncés du genre de produits définis dans la demande pour la Marque et dans l'enregistrement cité régissent l'évaluation de la probabilité de confusion en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Les états déclaratifs doivent être lus dans l'optique de déterminer le type probable d'entreprise ou de commerce envisagé par les parties et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober; une preuve de la nature véritable des commerces exercés par les parties est utile à cet égard [voir *McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd*, 1999 CarswellNat 3465 (COMC)].

[68] La marque de commerce BLUSH est enregistrée pour emploi en liaison avec ce qui pourrait généralement être décrit comme des vêtements intimes, dont la lingerie et les sous-vêtements. En ce qui concerne le commerce, conformément à mon examen de l'affidavit de M. Ajmo, les produits des Opposantes sont vendus dans des points de vente, des boutiques et des magasins de détail spécialisés, de grande comme de petite taille, vendant des vêtements et de produits intimes partout au Canada et dans le monde. Plus précisément, M. Ajmo affirme que Blush Lingerie possède un vaste réseau de distribution qui dépasse 1 000 points de vente dans environ 390 villes au Canada. M. Ajmo affirme aussi que Blush Lingerie possède un site de commerce électronique pour les ventes directes aux consommateurs canadiens, à l'adresse [www.blushlingerie.com](http://www.blushlingerie.com).

[69] En comparaison, la Marque est visée par la demande pour emploi en liaison avec divers jouets érotiques. La Requérante n'a fourni aucune preuve du commerce réel qu'elle a l'intention de faire au Canada. Cependant, M. Meng déclare dans son affidavit que les produits de la Requérante portant la Marque sont vendus à des détaillants, à des distributeurs et à des magasins



en vue de leur vente subséquente aux consommateurs aux États-Unis et joint une liste de plus de 250 détaillants, distributeurs et magasins de ce type aux États-Unis.

[70] À titre de preuve en réponse des Opposantes, sont joints comme pièce « C » à l'affidavit de M. Kaikai des imprimés provenant de nombreux sites Web qui vendent des jouets érotiques, de la lingerie et des vêtements intimes. Je remarque que certains des sites Web semblent appartenir aux mêmes entités que celles énumérées dans l'affidavit de M. Meng, dans le cadre des voies de commercialisation de la Requérante aux États-Unis.

[71] Dans leur plaidoyer écrit, les Opposantes font valoir que les produits, les services et les activités respectifs des parties sont étroitement liés par leur nature, puisque les deux parties vendent ce qui peut être généralement décrit comme des [TRADUCTION] « produits destinés aux adultes » ou des [TRADUCTION] « produits intimes ». À ce titre, les Opposantes estiment que les produits des parties sont susceptibles d'être utilisés en combinaison ou en étroite relation les uns avec les autres.

[72] En revanche, la Requérante fait valoir qu'il n'y a pas de chevauchement entre les produits des parties et que les sites Web présentés dans l'affidavit de M. Kaikai [TRADUCTION] « ressemblent à des magasins de détail en ligne bien connus, comme Amazon (à [www.amazon.com](http://www.amazon.com)), qui vend une variété d'articles fabriqués et produits par une variété de tiers ». À cet égard, la Requérante soutient que, même si la lingerie et les jouets érotiques peuvent être vendus dans le même magasin ou sur le même site Web en ligne, ces articles sont très différents et [TRADUCTION] « normalement fabriqués par des parties différentes », car chaque type de produit nécessite des [TRADUCTION] « procédés de fabrication, des matériaux et des critères très spécifiques » et que le public consommateur est bien conscient de cette différence. À l'appui, la Requérante cite la jurisprudence qui appuie la proposition selon laquelle [TRADUCTION] « des marques identiques peuvent coexister en épicerie » (p. ex., viandes et produits laitiers, chocolats et produits de viande, ainsi que la sauce barbecue et les gâteaux et les chocolats).

[73] Je fais remarquer que la Requérante n'a fourni aucune preuve des différences des procédés de fabrication des produits en question ni des caractéristiques des industries pertinentes venant de personnes possédant de telles connaissances. La Requérante n'a pas non plus fourni de

preuve à l'appui de son argument selon lequel les sites Web présentés dans l'affidavit de M. Kaikai ressemblent à des plateformes de vente en ligne semblables à celles d'Amazon. Bien que j'admette que des matériaux différents pourraient être utilisés dans la production d'articles de vêtements et de jouets érotiques et que les deux types de produits pourraient nécessiter des méthodes de production différentes, en l'absence d'éléments de preuve pertinents suffisants, je ne suis pas prête à accepter les arguments de la Requérante selon lesquels les produits des parties sont normalement fabriqués par des parties très différentes et que le [TRADUCTION] « public consommateur est bien conscient » de cette distinction. Je ne suis pas non plus prête à faire une analogie entre les aliments vendus en épicerie et les articles vendus dans un magasin d'articles réservés aux adultes, comme les jouets érotiques et la lingerie.

[74] En fin de compte, même s'il n'y a pas de chevauchement direct de la nature des produits des parties, je suis d'accord avec l'Opposante pour dire qu'ils sont étroitement liés, puisqu'ils appartiennent à la fois au domaine des [TRADUCTION] « produits destinés aux adultes » ou des [TRADUCTION] « produits intimes », qui peuvent se chevaucher dans les canaux de commercialisation des parties.

[75] Par conséquent, ces deux facteurs favorisent l'Opposante.

*Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent*

[76] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante fait valoir que l'ajout du mot « novelties » à la Marque [TRADUCTION] « donnera fortement à réfléchir à qui que ce soit » parce que [TRADUCTION] « la lingerie et les vêtements de nuit (produits très *intimes*) ne sont normalement pas désignés comme des articles de “NOUVEAUTÉ” ». À ce titre, la Requérante soutient que l'ajout du mot « novelties » aura pour fonction de distinguer la Marque de la marque de commerce BLUSH des Opposantes.

[77] Je ne partage pas cet avis. L'article 6(5)e) de la Loi porte sur le degré de ressemblance entre les marques de commerce de parties, dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent en liaison avec les produits connexes. Il ne s'attarde pas sur l'impression que

le consommateur moyen pourrait avoir de la marque de commerce d'une partie en liaison avec les produits de l'autre partie.

[78] Comme l'a indiqué la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece*, il est préférable de se demander d'abord si les marques de commerce présentent un aspect « particulièrement frappant ou unique » [*Masterpiece*, au para 64]. À cet égard, il faut éviter de placer les marques de commerce côte à côte dans le but de les examiner attentivement et d'en relever les similitudes ou les différences; chaque marque de commerce doit être considérée dans son ensemble [voir *Veuve Clicquot*].

[79] De plus, comme l'a souligné le juge Denault dans *Pernod Ricard c Molson Breweries* (1992) 44 CPR (3d) 359 (CF 1<sup>re</sup> inst.), au para 34 :

Les marques de commerce devraient être examinées dans l'optique du consommateur moyen qui a un souvenir non pas précis, mais général de la marque précédente. En conséquence, les marques ne devraient pas être disséquées ni soumises à une analyse microscopique en vue d'apprécier leurs ressemblances et leurs différences. Au contraire, elles devraient être regardées globalement et évaluées selon leur effet sur l'ensemble des consommateurs moyens [Renvois omis].

[80] Lorsque les marques de commerce sont considérées dans leur ensemble, il y a nécessairement des similitudes importantes en ce qui concerne la présentation, le son et les idées suggérées entre elles, car la marque nominale BLUSH fait partie des caractéristiques dominantes de la Marque de la Requérante, comme il est question à l'analyse fondée sur l'article 6(5)a). En ce qui concerne l'effet du terme « novelties », je suis d'avis qu'il ne s'agit pas d'une caractéristique particulièrement frappante ou unique de la Marque, étant donné sa taille et sa position relatives dans la marque de commerce, ainsi que sa nature suggestive.

[81] Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

#### *Autres circonstances de l'espèce – preuve de l'état du registre*

[82] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante soutient qu'une des principales circonstances de l'espèce est l'existence de nombreuses marques de commerce actives dans la *Base de données sur les marques de commerce canadiennes* qui comprennent le mot « blush » en liaison avec divers produits et services. Plus particulièrement, la Requérante affirme que [TRADUCTION] « le

nombre même » de ces marques de commerce actives indique que les consommateurs canadiens ne sont pas facilement confus entre des marques de commerce similaires ou identiques qui comprennent le terme « blush » utilisé sur différents produits et qu'ils sont habitués à faire de subtiles distinctions entre elles.

[83] Est jointe comme pièce 8 à l'affidavit de M. Meng une liste de 77 demandes et enregistrements actifs de telles marques de commerce, et la pièce 9 contient les détails de la recherche de 14 marques de commerce contenant le terme « blush » qui ont été annoncées, autorisées ou déposées en liaison avec des vêtements, des produits de soins personnels, des produits de beauté, des produits de soins capillaires et des produits de soins de la peau.

[84] La preuve de l'état du registre est souvent présentée pour démontrer les points communs (ou leur absence) entre une marque de commerce ou une partie d'une marque de commerce et le registre dans son ensemble. Cependant, les éléments de preuve ne sont pertinents que dans la mesure où des conclusions peuvent être faites au sujet de l'état du marché. Les conclusions étant qu'à une date pertinente particulière, l'élément commun en question est utilisé assez largement sur le marché dans lequel les marques de commerce à l'étude sont employées ou seront employées, de sorte que les consommateurs distingueront les marques de commerce en accordant plus d'attention à d'autres caractéristiques [voir *Welch Foods Inc c Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1<sup>re</sup> inst.); *Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[85] De telles conclusions concernant l'état du marché ne peuvent être tirées que lorsqu'un nombre important d'enregistrements pertinents sont trouvés [voir *Ports International Ltd c. Dunlop Ltd* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 (COMC); *Kellogg Salada Canada*; et *Welch Foods*].

[86] En l'espèce, en écartant la question de savoir si ces éléments de preuve auraient dû faire partie d'un affidavit du directeur financier d'une entreprise qui vend des jouets érotiques aux États-Unis, je ne peux tirer aucune conclusion significative de la preuve de l'état du registre produite par la Requérante au sujet du marché en ce qui concerne l'emploi de termes qui figurent dans les marques de commerce des deux parties.

[87] L'existence de 77 demandes et enregistrements actifs de marques de commerce qui comprennent le terme « blush » en liaison avec toutes sortes de produits et de services n'a aucune incidence sur la question de savoir si ces marques de commerce seraient employées ou l'ont été dans le même commerce ou marché que celui des parties.

[88] En ce qui concerne les 14 marques de commerce annoncées ou déposées jointes comme pièce 9, j'observe qu'il n'y a pas d'information sur l'emploi réel, la durée ou la mesure dans laquelle l'un des enregistrements de tiers a été employé au Canada. Je mets également en doute la pertinence d'une grande partie des résultats de recherche présentés par la Requérante, car aucune des 14 marques de commerce n'est annoncée ou déposée en liaison avec des jouets érotiques ou des vêtements intimes. Dans *Eclitic Edge Inc c Gildan Apparel (Canada) LP*, 2015 CF 1332, la Cour donne cette mise en garde : « Ce n'est pas la quantité ou les chiffres seuls qui importent, mais plutôt la qualité des éléments de preuve montrant l'emploi réel [de l'élément] commun [...] dans le secteur pertinent au Canada » [para 92].

[89] Compte tenu de ce qui précède, la preuve de l'état du registre fournie par M. Meng n'est d'aucune utilité pour la Requérante en ce qui concerne le risque de confusion entre la marque de commerce des Opposantes et la Marque.

#### *Autres circonstances – cas de confusion réelle*

[90] Dans son affidavit, M. Ajmo déclare qu'il y a eu au Canada au moins un cas de confusion avec les produits de la Requérante et la marque de commerce BLUSH. Est jointe comme pièce L à son affidavit une copie d'un courriel reçu par Blush Lingerie le 4 janvier 2016 d'un client qui avait un problème avec l'un des articles de la Requérante acheté antérieurement. Dans son plaidoyer écrit, la Requérante fait valoir que, puisque la marque de commerce des Opposantes présente un [TRADUCTION] « caractère distinctif inhérent très faible », un certain risque de confusion est inévitable.

[91] En revanche, M. Meng déclare dans son affidavit qu'il n'était au courant d'aucun cas de confusion réelle aux États-Unis. Je ne peux me permettre de donner un poids quelconque à la déclaration de M. Meng, car elle n'a aucune incidence sur la situation sur le marché canadien.

[92] Il est difficile de tirer une conclusion significative d'un seul cas de confusion avec si peu de détails relatifs à l'événement. Par conséquent, je ne conclus pas que cette circonstance favorise les Opposantes dans une large mesure.

*Autres circonstances – nature des produits*

[93] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante fait valoir que la lingerie et les jouets érotiques sont des articles intimes et personnels qui ne sont [TRADUCTION] « pas normalement achetés à la hâte ou par caprice ». Ainsi, les consommateurs prendront plus de temps pour effectuer un achat et faire des recherches sur les marques et les marques de commerce, ce qui réduira le risque de confusion.

[94] Je ne partage pas cet avis. Premièrement, rien n'indique que les consommateurs prendraient plus de temps ou feraient des recherches sur les marques avant d'acheter de la lingerie ou des jouets érotiques. Deuxièmement, des arguments similaires concernant le comportement des consommateurs ont été rejetés par la Cour suprême en tant que facteur qui diminuerait le risque de confusion dans le contexte d'éléments de nature spécialisée. À cet égard, dans *De Grandpré Joli-Cœur c De Grandpré Chait* (2011), 94 CPR (4th), le juge Sénégal de la Cour supérieure du Québec résume comme suit les observations que la Cour suprême du Canada a formulées sur cette question dans l'arrêt *Masterpiece*, aux para 97 et 98 :

La Cour suprême indique dans l'arrêt *Masterpiece* que constitue une erreur le fait de croire que, étant donné que le consommateur à la recherche de biens et services onéreux consacre un temps appréciable à s'informer sur la source de tels biens et services, cela donne en général à penser que la probabilité de confusion dans un tel cas sera moindre. Il convient plutôt d'évaluer la confusion en se fondant sur la première impression du consommateur s'apprêtant à faire un achat coûteux lorsqu'il voit la marque de commerce. Il est sans importance qu'il soit peu probable que les consommateurs basent leur choix sur une première impression ou que, en règle générale, ils consacrent un temps appréciable à s'informer sur la source des biens et services qui coûtent cher. La possibilité que des recherches approfondies puissent ultérieurement dissiper la confusion ne signifie pas qu'elle n'a jamais existé ou qu'elle cesserait de subsister dans l'esprit du consommateur qui n'a pas fait de telles recherches.

De l'avis de la Cour suprême, il faut donc s'en tenir à la question de savoir comment le consommateur ayant un vague souvenir des marques d'une entreprise aurait réagi en voyant la marque de l'autre entreprise. La question du coût ne mènera vraisemblablement pas à une conclusion différente dans les cas où l'existence d'une forte ressemblance

donne à penser qu'il y a probabilité de confusion et où les autres facteurs énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi ne militent pas fortement contre l'existence d'une telle probabilité.

[95] J'estime que l'analyse citée s'applique de manière égale dans le contexte des [TRADUCTION] « articles intimes et personnels ». Il n'est pas pertinent que les consommateurs soient peu susceptibles de faire des choix en se fondant sur leurs premières impressions ou qu'ils prennent généralement beaucoup de temps pour s'informer sur la source de la lingerie et des jouets érotiques; la confusion doit plutôt être évaluée du point de vue de la première impression du consommateur envisageant l'achat d'un tel article lorsqu'il observe la marque de commerce, avec un souvenir imparfait de l'autre marque de commerce. Il est peu probable que la question de savoir s'il s'agit d'un [TRADUCTION] « article intime et personnel » mène à une conclusion différente dans les cas où une forte ressemblance laisse supposer un risque de confusion et où les autres facteurs énoncés à l'article 6(5) de la Loi ne mettent pas fortement en lumière un risque de confusion.

[96] En fin de compte, je ne considère pas que cette circonstance supplémentaire soit pertinente dans la présente instance.

#### *Conclusion sur la probabilité de confusion*

[97] Dans *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a indiqué que le facteur le plus important parmi ceux indiqués à l'article 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties [voir aussi *Beverley Bedding & Upholstery Co c Regal Bedding & Upholstering Ltd* (1980), 47 CPR (2d) 145 (CF) à la page 149, confirmée (1982), 60 CPR (2d) 70 (CAF)]. Plus particulièrement, la Cour a indiqué que le degré de ressemblance est le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion; d'autres facteurs ne deviennent importants que si les marques de commerce sont considérées comme identiques ou très similaires [au para 49].

[98] Dans l'application du test en matière de confusion, j'ai considéré qu'il s'agissait de la question de la première impression et du souvenir imparfait. Après avoir tenu compte de toutes les circonstances, y compris la période d'emploi de la marque de commerce BLUSH au Canada en liaison avec des vêtements intimes, dont la lingerie et les sous- vêtements, le lien étroit entre

les produits des parties, le risque de chevauchement de leurs voies de commercialisation, les fortes similitudes entre les marques des parties, ainsi que la preuve d'un seul cas de confusion réelle, je ne suis pas convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de risque de confusion entre la Marque et la marque de commerce BLUSH.

[99] Par conséquent, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 12(1)*d*) est accueilli.

#### **Article 16(2)*a*) – motif accepté**

[100] Dans leur déclaration d'opposition, les Opposantes allèguent que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(2)*a*) de la Loi, au motif que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce déposées BLUSH (LMC391,268), WHAT MAKES YOU BLUSH (LMC643,524) et BE BY BLUSH (LMC829,712), qui avaient déjà été employées au Canada et continent d'être employées par les Opposantes, soit directement, soit par l'entremise d'un licencié en liaison avec les produits visés par l'enregistrement et en liaison avec des services de détail en ligne présentant les produits visés par l'enregistrement.

[101] Les Opposantes ont le fardeau initial d'établir qu'une ou plusieurs des marques de commerce alléguées ont été employées au Canada avant la date de dépôt de la demande de la Requérante, soit le 30 avril 2014, et n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la demande pour la Marque, soit le 15 juillet 2015 [article 16 de la Loi].

[102] Encore une fois, je conclus que la comparaison de la Marque avec la marque de commerce BLUSH (LMC391,268) permettra de trancher efficacement ce motif d'opposition. Autrement dit, si la confusion n'est pas probable entre la Marque et BLUSH, elle ne serait alors pas probable entre la Marque et l'une des autres marques de commerce déposées alléguées par les Opposantes.

[103] D'après mon examen de l'affidavit de M. Ajmo au cours de l'analyse fondée sur l'article 12(1)*d*), je suis convaincue que la marque de commerce BLUSH a été employée en liaison avec des vêtements intimes, y compris la lingerie et les sous-vêtements, au Canada avant le 30 avril 2014 et qu'elle n'a pas été abandonnée en date du 15 juillet 2015. De plus,



l'évaluation de chacun des facteurs prévus à l'article 6(5) au 30 avril 2014 plutôt qu'à la date d'aujourd'hui n'a pas d'incidence significative sur mon analyse précédente des circonstances en l'espèce.

[104] Comme dans le cas du motif de non-enregistrabilité, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre sa Marque et la marque de commerce BLUSH des Opposantes au 30 avril 2014. Par conséquent, j'accepte le motif d'opposition prévu à l'article 16(2)a).

### **Motifs d'opposition restants**

[105] Étant donné que j'ai déjà refusé la demande pour deux motifs, je ne considère pas qu'il soit nécessaire d'aborder les autres motifs d'opposition.

### DÉCISION

[106] Conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande conformément aux dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

---

Pik-Ki Fung  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
François Cyrenne, trad. a.

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

---

**DATE D'AUDIENCE** : Aucune audience n'a été tenue.

**AGENTS AU DOSSIER**

Ridout & Maybee LLP

POUR LES OPPOSANTES

Sander R. Gelsing (Warren Sinclair LLP)

POUR LA REQUÉRANTE

## Annexe « A »

### Marque de commerce

BLUSH

Numéro d'enregistrement LMC391,268

Propriétaire actuelle Blush Fashion Group Inc.

### État déclaratif des produits

(1) Lingerie, culottes, slips, camisoles, combinés, peignoirs, maillots de bain, combinaisons-culottes, caleçons, gilets de corps, caleçons longs, hauts corps, robes de nuit.  
(2) Soutiens-gorge.

### Revendications

Employé au CANADA depuis au moins le 1<sup>er</sup> octobre 1991 en liaison avec les produits (2)  
Déclaration d'emploi produite le 2 octobre 1991 en liaison avec les produits (1)

Marque de commerce

WHAT MAKES YOU BLUSH

Numéro d'enregistrement LMC643,524

Propriétaire actuelle Blush Fashion Group Inc.

État déclaratif des produits

(1) Lingerie, culottes, slips, camisoles, combinés, peignoirs, maillots de bain, combinaisons-culottes, caleçons, gilets de corps, caleçons longs, hauts corps, robes de nuit; soutiens-gorge.

Revendications

Déclaration d'emploi produite le 8 juin 2005

Marque de commerce

BE BY BLUSH

Numéro d'enregistrement LMC829,712

Propriétaire actuelle Blush Fashion Group Inc.

État déclaratif des produits

(1) Lingerie, culottes, slips, camisoles, combinés, peignoirs, maillots de bain, combinaisons-culottes, caleçons, gilets de corps, caleçons longs, hauts corps, robes de nuit; soutiens-gorge.

Revendications

Déclaration d'emploi produite le 10 août 2012