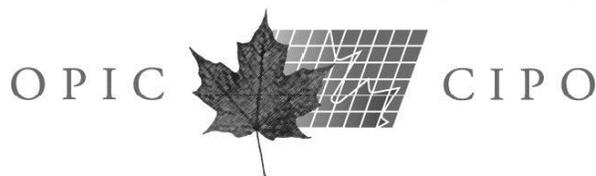


TRANSLATION/TRADUCTION



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

Référence : 2011 COMC 229
Date de la décision: 2011-11-29

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Cosaco Inc., à l'encontre des
demandes d'enregistrement n^{os} 1 381 601 et
1 368 602 pour les marques de commerce
KISSPLAY et KISSIGN au nom de Kiss Play
Inc.**

DEMANDE N° 1 381 601

[1] Le 1^{er} février 2008, Kiss Play Inc. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce KISSPLAY (la Marque) sur la base d'un emploi au Canada en liaison avec des marchandises (1) et des services (1) et d'un emploi projeté des marchandises (2) et des services (2), soit les marchandises et services modifiés ci-dessous :

Les Marchandises :

- (1) Jeu de cartes; publications imprimées, notamment magazines, calendriers; CD de musique préenregistrés.
- (2) Boissons non alcoolisées, notamment boissons gazeuses, eau embouteillée; parfums, eau de Cologne et parfums à usage personnel; vêtements, notamment vêtements d'entraînement et vêtements tout-aller, vêtements de dessous; chandelles et chandelles parfumées, serviettes.

Les Services :

- (1) Divertissement sous forme de production musicale.
- (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des questions relatives aux rencontres, à l'établissement de relations et aux relations personnelles, accessibles au moyen de réseaux informatiques mondiaux interconnectés, pour faire des connaissances et créer des liens d'amitié, faire des sorties et bâtir des relations à long terme; exploitation d'un site Web diffusant de l'information de tiers, notamment horoscopes, astrologie, jeux; exploitation d'un site Web d'information sur les styles de vie, notamment information sur la création, l'application ainsi que sur les critiques des sujets suivants : cosmétiques, parfums, bijoux, vêtements, mode, exercice, santé, films et publications, notamment magazines et livres; exploitation d'un site Web de vente au détail de marchandises en ligne, notamment vêtements, cosmétiques, boissons, bijoux, lingerie, articles de sport, jouets, poupées, jeux, articles de fantaisie, calendriers, magazines, musique préenregistrée; offre d'accès en ligne et interactif à des petites annonces personnelles électroniques au moyen d'un site Web, accessible au moyen de réseaux informatiques mondiaux interconnectés et de systèmes de télécommunication locaux; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, en l'occurrence annonces personnelles, au moyen d'un réseau de télécommunication électronique interactif lié à un réseau informatique mondial interactif; services de divertissement, notamment concerts.

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 11 février 2009.

[3] Le 13 juillet 2009, Cosaco Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition dans laquelle les motifs résumés ci-dessous sont invoqués :

- a) la Requérante n'a pas employé la Marque en liaison avec les marchandises et services décrits dans la demande, contrevenant ainsi à l'al. 30b) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi);
- b) la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada étant donné qu'à la date de production de la demande, elle était au courant des marques de commerce de l'Opposante, contrevenant ainsi à l'al. 30) de la Loi;

- c) aux termes de l'al. 12(1)d) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec l'enregistrement n° LMC239841 relatif à la marque de commerce KISS Dessin reproduite ci-dessous;



- d) compte tenu des al. 16(1)a) et 16(3)a) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce qu'aux dates pertinentes, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce KISS et KISS Dessin de l'Opposante;
- e) aux termes de l'art. 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive et n'est pas adaptée à distinguer les Marchandises et les Services de la Requérante des marchandises de l'Opposante.

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[5] L'Opposante n'a produit aucune preuve. Au soutien de sa demande, la Requérante a déposé l'affidavit de Thomas Legault. Aucun contre-interrogatoire n'a eu lieu.

[6] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit. Il n'y a pas eu d'audience.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[7] La Requérante a le fardeau ultime d'établir, 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 initial de 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. 1^{re} inst.), à la page 298].

[8] Les dates pertinentes se rapportant aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- al. 38(2)a)/art. 30 de la Loi – 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.), p. 475];

- al. 38(2)b)/12(1)d) - la date de la décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];

- al. 38(2)c)/par. 16(1) de la Loi – la date de premier emploi invoquée dans la demande pour les marchandises (1) et services (1);

- al. 38(2)c)/par. 16(3) de la Loi – la date de production de la demande pour les marchandises (2) et services (2);

- al. 38(2)d) de la Loi – la date de production de la demande d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

Motifs d'opposition pouvant être rejetés sommairement

[9] Il n'y a aucune preuve qui étaye le motif d'opposition fondé sur l'al. 30b) de la Loi. Ce motif est donc rejeté puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial.

[10] Suivant le motif fondé sur l'al. 30i), la Requérante n'aurait pas pu être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada étant donné que la Requérante était au courant ou aurait dû être au courant des marques de commerce de l'Opposante. Lorsqu'un requérant fournit la déclaration exigée par l'alinéa 30i), le motif fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, comme lorsque la preuve permet d'établir la mauvaise foi du requérant [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), p. 155]. Puisque la demande comprend la déclaration requise et qu'il n'y a aucune allégation ou preuve de mauvaise foi ou de circonstances exceptionnelles, le motif fondé sur l'al. 30i) est rejeté.

[11] Les motifs fondés sur les al. 16(1)a) et 16(3)a) et sur l'art. 2 sont rejetés parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial. L'Opposante n'a pas prouvé que ses marques ont été employées ou qu'elles étaient connues au Canada aux dates pertinentes applicables. Bien que l'enregistrement de l'Opposante pour la marque KISS Dessin fait l'état d'un emploi, ce n'est pas suffisant pour conclure que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial au titre de ces motifs d'opposition [*Rooxs, Inc. c. Edit-SRL* (2002), 23 C.P.R. (4th) 265 (C.O.M.C.), p. 268].

Motif d'opposition fondé sur l'al. 12(1)d)

[12] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et consulté le registre pour confirmer que l'enregistrement n° LMC239841 pour la marque de commerce KISS Dessin (la marque KISS Dessin) est en règle [*Quaker Oats Co. of Canada c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)]. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial concernant ce motif. Les caractéristiques de la marque KISS Dessin sont énoncées ci-dessous :

[TRADUCTION]

vêtements de sport pour femmes, hommes et enfants, notamment, t-shirts, chemisiers, chandails, blousons, gilets, pantalons, chemises, vestes et vêtements de dessous.

[13] Selon le test en matière de confusion, qui est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, 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 de commerce ou noms commerciaux sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Pour déterminer la probabilité de confusion, je dois prendre en compte toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont énumérées au par. 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, la période pendant laquelle les marques de

commerce ont été en usage, le genre de marchandises, services ou entreprise, la nature du commerce et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[14] Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera attribué à chacun de ces critères selon le contexte [voir *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 S.C.R. 772 (C.S.C.), par. 54]. Je renvoie également à l'arrêt *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.), par. 49, où la Cour suprême du Canada a affirmé que l'alinéa 6(5)e), qui porte sur la ressemblance entre les marques, est souvent le facteur ayant le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

[...] il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce, même s'il est mentionné en dernier lieu au par. 6(5) (Kelly Gill et R. Scott Jolliffe, *Fox on Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Competition* (4e éd., feuilles mobiles), p. 8-54; Roger T. Hughes, *Hughes on Trade Marks*, (2e éd., feuilles mobiles), à s. 74, p. 939). Comme le souligne le professeur Vaver, si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires [...]

En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l'étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion. J'examinerai donc tout d'abord cette question, puisqu'elle aura une incidence sur l'appréciation des autres facteurs.

[15] J'estime que les marques de commerce en cause, considérées dans leur ensemble, tant sur le plan de leur présentation que de leur son, se ressemblent passablement. Fait important, le premier élément de la Marque comprend la totalité de la partie nominale de la marque KISS Dessin de l'Opposante. En l'absence d'un autre élément plus dominant, comme en l'espèce, c'est le premier mot ou la première syllabe d'une marque de commerce qui est l'élément le plus important, étant donné qu'il s'agit de la partie dont les consommateurs se souviennent le plus [*Conde Nast Publications Inc. c. Union des éditions modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.), p. 188]. Enfin, je ne suis pas d'accord avec la Requérante que les idées que suggèrent les marques sont différentes. Selon moi, la Marque et la marque KISS Dessin suggèrent toutes les deux l'idée d'un baiser (kiss en anglais).

Autres facteurs au titre du par. 6(5)

[16] Dans *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a indiqué que les autres facteurs énoncés au par. 6(5) ne deviennent importants que lorsque les marques sont jugées identiques ou très similaires (par. 49). Les marques des deux parties ont un caractère distinctif inhérent en ce qui concerne les vêtements puisqu'il n'y a pas de connotation descriptive qui peut être attribuée à KISS ou KISSPLAY en ce qui concerne ces produits [*Cosaco Inc. c. Diane Green*; 2008 CarswellNat 815 (C.O.M.C.), par. 28]. Ni l'Opposante ni la Requérante n'ont prouvé que leurs marques de commerce ont acquis un caractère distinctif inhérent par l'emploi ou la promotion. Bien que l'enregistrement de l'Opposante et la demande en cause sont fondés sur l'emploi, cela me permet seulement de présumer qu'il y a eu emploi *de minimis* [voir *Entre Computer Centers Inc. c. Global Upholstery Co.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.), p. 430]. Un emploi *de minimis* ne permet pas d'étayer une conclusion portant que la marque est devenue connue dans une mesure appréciable, ni que les marques ont nécessairement été employées de façon continue depuis la date mentionnée dans la demande.

[17] En ce qui concerne le genre de marchandises et de services et la nature du commerce, j'estime que le seul chevauchement significatif des produits de l'Opposante visés par l'enregistrement et des Marchandises et des Services concerne les vêtements et l'exploitation d'un site Web de vente au détail de vêtements et de lingerie en ligne. Je ne peux conclure que les marchandises et services des parties empruntent des voies de commercialisation différentes étant donné qu'aucune partie n'a produit de preuve sur ce point. S'agissant des autres marchandises et services, compte tenu de l'absence de preuve quant à la mesure dans laquelle la marque de l'Opposante est devenue connue ou quant à la façon dont elle est utilisée réellement, je ne crois pas que la possibilité de chevauchement du genre de marchandises et services ou des voies de commercialisation des produits de l'Opposante visés par l'enregistrement et des autres marchandises et services, y compris ceux concernant la mode, les bijoux, les parfums et les cosmétiques, est importante [voir, par exemple, *Gemcraft Ltd. c. Cerruti 1881 S.A.* (1987), 17 C.P.R. (3d) 156 (C.O.M.C.), p. 159; *88766 Canada Inc. c. Ego Sport Hungaria Kreskedelmi Korlatolt Felelősségű Tarsaság* (2006), 56 C.P.R. (4th) 442 (C.O.M.C.), p. 452; *Advance Magazine Publishers Inc. c. Ailes De La Mode Inc.* 2010 CarswellNat 3485 (C.O.M.C.), par. 25].

Autre circonstance – état du registre

[18] La Requérante a produit une preuve relative à l'état du registre par l'entremise de l'affidavit de Thomas Legault, stagiaire chez les agents de la Requérante. Cet affidavit sert à produire en preuve des caractéristiques d'enregistrements et de demandes d'enregistrement de marques de commerce qui n'appartiennent pas à l'Opposante et qui comprennent le mot KISS à titre de composante.

[19] La preuve relative à l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en tirer des inférences quant à l'état du marché et les conclusions relatives à l'état du marché ne peuvent être tirées que dans les endroits où sont situés un grand nombre d'enregistrements pertinents [voir *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 (C.O.M.C.); *Welch Foods Inc. c. Del Monte Corp.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.); *Maximum Nutrition Ltd. c. Kellogg Salada Canada Inc.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)]. Puisque la composante KISS dans les demandes n^{os} 1 468 002 et 1 441 161 acceptées antérieurement est une si petite composante de la marque figurative en cause, je ne crois pas qu'elle ressemble suffisamment à la Marque ou à la marque KISS Dessin pour être pertinente [*Anheuser-Busch Inc. c. Guangdong Cannery Guangzhon* (1996), 76 C.P.R. (3d) 406 (C.O.M.C.), p. 412]. Il nous reste donc à examiner sept marques pertinentes. Étant donné que la Requérante n'a fourni aucune preuve pour établir que ces marques ont été employées au Canada, j'estime que le nombre limité de demandes et d'enregistrements pertinents n'est pas assez important pour me permettre d'en tirer une quelconque conclusion en ce qui concerne l'état du marché.

Conclusion

[20] Je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, il y a une probabilité de confusion raisonnable entre la marque KISS Dessin et la Marque en ce qui concerne leur emploi en liaison avec des vêtements, nommément vêtements d'entraînement et vêtements tout-aller, vêtements de dessous et l'exploitation d'un site Web de vente au détail de marchandises en ligne, nommément vêtements, lingerie. Par conséquent, ce motif d'opposition est retenu à l'égard de

ces marchandises et services et il est rejeté en ce qui concerne les autres marchandises et services.

DEMANDE N° 1 381 602

[21] La demande n° 1 381 602 visant la marque KISSIGN (la Marque KISSIGN) a été produite en liaison avec les marchandises suivantes, lesquelles ont été modifiées par la suite, ainsi que les Marchandises (2), à l'exception de serviettes qui ne sont pas visées par la présente demande, et les Services (2) :

Publications imprimées, nommément horoscopes; porte échantillon de fragrance; bijoux; oeuvres d'art décoratives, nommément mobiles suspendus et décorations d'arbre de Noël.

[22] La demande en cause a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 11 février 2009 et une déclaration d'opposition a été produite par l'Opposante le 13 juillet 2009. Les questions à trancher, les dates pertinentes et la preuve au dossier sont essentiellement les mêmes que dans l'opposition concernant la demande n° 1 381 601. La seule différence devant être examinée entre ces deux affaires est le degré de ressemblance des marques. Selon moi, la Marque KISSIGN et la marque KISS Dessin ont un degré de ressemblance assez élevé sur le plan de la présentation et du son puisque la composante « IGN » peut être interprétée par les consommateurs comme une faute d'orthographe intentionnelle d'« ING » et que la Marque KISSIGN peut être prononcée avec un son discret pour le « i » et sans prononcer le « g » pour produire le mot « kissin ». De plus, les deux marques de commerce suggèrent la même idée, soit celle d'un baiser. Étant donné que les autres facteurs devant être examinés dans l'analyse de la confusion sont les mêmes que ceux relatifs à la demande n° 1 381 601, le résultat est le même.

Conclusion

[23] Je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, il y a une probabilité raisonnable de confusion entre la marque KISS Dessin et la Marque KISSIGN pour un emploi en liaison avec des vêtements, nommément vêtements d'entraînement et vêtements tout-aller, vêtements de

dessous et l'exploitation d'un site Web de vente au détail de marchandises en ligne, notamment vêtements, lingerie. Par conséquent, ce motif d'opposition est retenu à l'égard de ces marchandises et services et il est rejeté en ce qui concerne les autres marchandises et services.

Décision

[24] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du par. 63(3) de la Loi, je repousse les demandes n^{os} 1 381 601 et 1 381 602 en ce qui concerne les vêtements, nommément vêtements d'entraînement et vêtements tout-aller, vêtements de dessous et l'exploitation d'un site Web de vente au détail de marchandises en ligne, nommément vêtements, lingerie et je rejette l'opposition pour ce qui est des autres marchandises et services aux termes du par. 38(8) de la Loi [voir *Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c. Produits Ménagers Coronet Inc.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 482 (C.F. 1^{re} inst.), autorité jurisprudentielle en matière de décision accordant gain de cause en partie seulement].

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Mélanie Lefebvre, LL.B.