

TRADUCTION/TRANSLATION

RELATIVEMENT A L'OPPOSITION de Guess?, Inc. à la demande d'enregistrement n° 663 688 concernant la marque de commerce Dessin d'un triangle et d'un point produite par France Roy

Le 7 août 1990, France Roy a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce Dessin d'un triangle et d'un point, dont l'illustration apparaît ci-dessous, fondée sur l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec «bijouterie».

Le 9 août 1991, l'opposante, Guess?, Inc., a produit une déclaration d'opposition dans laquelle elle alléguait que la marque de commerce de la requérante n'est ni enregistrable ni distinctive, que la demande de la requérante n'est pas conforme à l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce* et que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce en raison de l'enregistrement et de l'emploi antérieur par l'opposante de ses marques de commerce enregistrées : GUESS? & Triangle Dessin (n° d'enregistrement 336 133); GUESS? & Triangle Dessin (n° d'enregistrement 348 382); et GUESS? & Triangle Dessin (n° d'enregistrement 373 753). En outre, l'opposante a allégué que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement et que la marque de commerce de la requérante n'est pas distinctive compte tenu de la demande d'enregistrement produite antérieurement par l'opposante de la marque de commerce GUESS? & Triangle Dessin (demande d'enregistrement n° 659 001). Selon l'opposante, la marque de commerce Triangle Dessin de la requérante crée de la confusion avec ses marques de commerce enregistrées et avec sa demande d'enregistrement en instance des marques de commerce GUESS? & Triangle Dessin.

La requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle niait les allégations formulées dans la déclaration d'opposition.

L'opposante a produit comme preuve les affidavits d'Antonio R. Sarabia II et de Fay Haakman; quant à la requérante, elle a omis de produire des éléments de preuve dans la présente opposition.

Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit, et, bien que l'opposante ait demandé la tenue d'une audience, cette dernière a retiré sa demande par la suite.

L'opposante a produit, en tant que pièces à l'affidavit Haakman, des copies certifiées conformes des enregistrements des marques de commerce énumérés dans sa déclaration d'opposition. Chacun des enregistrements vise la marque de commerce identique GUESS? & Triangle Dessin, dont une représentation apparaît ci-dessous; les marchandises énumérées dans les enregistrements de l'opposante incluent divers types de vêtements pour hommes, femmes et enfants, des lunettes de soleil, des horloges, des sacs à main en cuir, des bijoux, notamment des bracelets et des boucles d'oreille, et des montres. En outre, la demande n° 659 001 a été enregistrée le 31 janvier 1992, et Mme Haakman a joint à son affidavit une copie certifiée conforme de l'enregistrement n° 393 519. D'après la représentation de la marque de commerce figurant dans la demande n° 659 001 qui apparaît ci-dessous, on constate que cette marque est presque identique aux marques de commerce enregistrées de l'opposante, et les marchandises énumérées dans la demande de l'opposante incluent des vêtements et des sacs de sport, des sacs fourre-tout, des sacs à main et des sacs de voyage.

N° d'enregistrement 336 133
N° d'enregistrement 348 382
N° d'enregistrement 373 753

Demande d'enregistrement
N° 659 001

Les motifs d'opposition de l'opposante reposent tous sur la question de la confusion entre la marque de commerce Triangle Dessin de la requérante et les marques de commerce enregistrées GUESS? & Triangle Dessin de l'opposante et sa demande d'enregistrement en instance concernant la marque de commerce GUESS? & Triangle Dessin. En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, la date pertinente semblerait être la date de ma décision (voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. and The

Registrar of Trade Marks, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.) et Conde Nast Publications, Inc. c. La Fédération canadienne des épiciers indépendants, 37 C.P.R. (3d) 538 (COMC)). Les dates pertinentes, pour ce qui est des motifs fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement et le caractère non distinctif de la marque de commerce, sont respectivement la date de dépôt de la demande de la requérante (le 7 août 1990) et la date d'opposition (le 9 août 1991).

Pour déterminer s'il y aurait un risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce énumérées au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. De plus, le registraire doit avoir à l'esprit que le fardeau légal repose sur la requérante d'établir qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause.

En ce qui concerne le caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause, les marques de commerce GUESS? & Triangle Dessin de l'opposante et la marque de commerce Triangle Dessin de la requérante possèdent toutes un caractère distinctif inhérent.

La requérante n'a produit aucun élément de preuve, et sa marque de commerce doit être considérée, aux dates pertinentes dans la présente opposition, comme n'ayant pas été employée ou devenue connue dans quelque mesure que ce soit au Canada. Par contre, l'affidavit Sarabia démontre que les marques de commerce GUESS? & Triangle Dessin de l'opposante ont acquis une certaine renommée au Canada en liaison avec des vêtements et des montres, produits dont les ventes excédaient 11 000 000 \$ et 1 000 000 \$ respectivement à la date de l'affidavit Sarabia. En outre, M. Sarabia indique que les montres GUESS? & Dessin de l'opposante sont vendues chez plus de 3 000 détaillants au Canada; l'auteur de l'affidavit fournit, au paragraphe 27 de son affidavit, une liste de grands magasins, de boutiques de vêtements, de boutiques de cadeaux et de bijouteries où sont vendues les montres de l'opposante au Canada. Enfin, M. Sarabia atteste que les lunettes de soleil GUESS? & Triangle Dessin de l'opposante sont vendues au Canada, sans toutefois préciser le volume ou le montant des ventes des lunettes de soleil réalisé par l'opposante au Canada. En conséquence, la mesure dans laquelle les marques de commerce en cause sont devenues connues et la période pendant laquelle les marques de commerce ont été employées pèsent en faveur de l'opposante en l'espèce.

Les articles de «bijouterie» de la requérante présentent un étroit rapport avec les montres de l'opposante et semblent recouvrir les articles de «bijouterie, nommément bracelets et boucles d'oreille» visés par l'enregistrement n^o 373 753. Les montres de l'opposante sont vendues dans des

bijouteries au Canada, et je m'attendrais à ce que les articles de «bijouterie» de la requérante soient ou puissent être aussi vendus dans les mêmes points de vente que les marchandises de l'opposante.

Le seul critère qu'il reste à examiner conformément au paragraphe 6(5) de la Loi est le degré de ressemblance entre les marques de commerce en cause dans la présentation, dans le son et dans les idées qu'elles suggèrent. À cet égard, les marques de commerce en cause ne présentent aucune ressemblance d'après leur son et ne suggèrent aucune idée commune particulière. Toutefois, les marques de commerce offrent une certaine ressemblance dans leur présentation, car elles comportent toutes deux les dessins identiques d'un triangle équilatéral.

Dans son plaidoyer écrit, la requérante a fait valoir qu'elle a fait une recherche de marques de commerce avant de produire sa demande et a constaté qu'il existait un certain nombre de marques de commerce qui comportaient des triangles équilatéraux. Cependant, la requérante n'a produit aucune preuve relative à l'état du registre à l'appui de ces affirmations. À cet égard, le registraire ne peut tenir compte que des éléments de preuve soumis au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration statutaire pour décider de l'issue d'une procédure d'opposition. De plus, la requérante a indiqué dans son plaidoyer écrit qu'elle avait discuté de sa demande d'enregistrement de la marque de commerce projetée avec un employé du Bureau des marques de commerce avant de préparer et de produire sa demande. Bien que le personnel du Bureau essaie d'aider les personnes qui souhaitent préparer et produire leur propres demandes d'enregistrement, il ne peut garantir à ces personnes que leurs demandes ne feront pas l'objet d'une opposition après avoir été examinées et publiées pour fin d'opposition dans le Journal des marques de commerce.

Compte tenu de la complexité au plan juridique des procédures d'opposition, il est souhaitable qu'une partie impliquée dans une opposition soit représentée par un agent de marques enregistré. De plus, compte tenu de la nature de telles procédures, la Commission des oppositions doit traiter équitablement les deux parties, qu'elles soient représentées ou non par un agent de marques de commerce. En conséquence, la Commission ne peut fermer les yeux sur les anomalies dans la préparation d'une affaire attribuables à une partie non représentée, car agir de la sorte équivaudrait à accorder un traitement de faveur à l'une des parties à l'opposition.

Eu égard à ce qui précède et, en particulier, au degré de ressemblance dans la présentation entre les marques de commerce en cause et au chevauchement entre les marchandises et les canaux de distribution des parties, j'ai conclu que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de

commerce Triangle Dessin et GUESS? & Triangle Dessin. En conséquence, la marque de commerce Triangle Dessin de la requérante n'est pas enregistrable au regard des dispositions de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Compte tenu de ce qui précède, je repousse la demande de la requérante conformément au paragraphe 38(8) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À HULL (QUÉBEC), CE 31 JOUR DE août, 1994.

G.W. Partington
Président de la Commission des
oppositions des marques de commerce