

## TRADUCTION/TRANSLATION

### **AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de Magazine Publishers Inc. à la demande d'enregistrement n° 1,199,765 présentée par Farleyco Marketing Inc. en vue de l'enregistrement de la marque de commerce GHOULISH GLAMOUR**

Le 16 décembre 2003, Farleyco Marketing Inc. (la requérante), a produit une demande d'enregistrement visant la marque de commerce GHOULISH GLAMOUR, fondée sur l'emploi projeté de cette marque au Canada en liaison avec des cosmétiques et accessoires à cils pour l'Halloween.

La demande a été annoncée pour fin d'opposition dans l'édition du *Journal des marques de commerce* du 7 juillet 2004.

Le 12 juillet 2004, Advance Magazine Publishers Inc. (l'opposante) a produit une déclaration d'opposition. La requérante a produit et signifié une contre-déclaration.

La preuve de l'opposante est constituée de l'affidavit d'Elenita Anastacio, et celle de la requérante se compose des copies certifiées conformes de dix-huit inscriptions de marque de commerce au registre canadien et de quatre demandes d'enregistrement pour le Canada.

Seule la requérante a produit un plaidoyer écrit, mais les deux parties étaient présentes à l'audience.

#### La charge de la preuve

C'est à la requérante qu'il incombe de démontrer suivant la prépondérance des probabilités que la demande d'enregistrement est conforme aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), mais l'opposante a la charge initiale de présenter suffisamment d'éléments de preuve recevables pouvant raisonnablement étayer la conclusion que

les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, (1990) 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), p. 298; *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d)

L'opposante soutient qu'aux termes de l'alinéa 12(1)d) la marque de la requérante n'est pas enregistrable, parce qu'elle crée de la confusion avec la marque déposée GLAMOUR de l'opposante, enregistrée au Canada sous les numéros LCD26554, LMC531405 et LMC576136.

La date pertinente pour l'examen de ce motif d'opposition est la date de la décision [*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.)].

L'auteur de l'affidavit de l'opposante, Mme Anastacio, a fourni des copies papier de documents électroniques donnant des précisions sur les trois enregistrements de l'opposante. Les détails les plus pertinents figurent ci-dessous :

1. l'enregistrement LCD26554 a été effectué le 8 mars 1947 sur le fondement de l'emploi de la marque au Canada depuis le 30 décembre 1938 en liaison avec un magasin;
2. l'enregistrement LMC531405 a été effectué le 17 août 2000 sur le fondement d'une déclaration d'emploi produite le 5 juillet 2000 affirmant que la marque était employée au Canada en liaison avec des disques CD-ROM interactifs ayant trait aux périodiques et aux revues dans les domaines de la mode, de la beauté et du divertissement, des disques compacts préenregistrés, nommément jeux et catalogues de revues dans les domaines de la mode, de la beauté et du divertissement; des cassettes audio et vidéo préenregistrées, des publications électroniques, nommément magazines et logiciels consultables ayant trait aux périodiques et aux revues dans les domaines de la mode, de la beauté et du divertissement;
3. l'enregistrement LMC576136 a été effectué le 21 février 2003 sur le fondement de l'emploi de la marque au Canada depuis le mois de juillet 1997 au moins, en liaison avec des magazines et publications en ligne distribués sous forme électronique au moyen de

l'Internet, et de l'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.

*Le critère applicable en matière de confusion*

Le critère qu'il convient d'appliquer en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Suivant le paragraphe 6(2) de la Loi, il y a confusion entre deux marques de commerce lorsque l'emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises qui y sont liées 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. Pour déterminer s'il y a confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, et notamment de celles qui sont expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : *a*) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; *b*) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; *c*) le genre de marchandises, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce; *e*) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'accorder un poids égal à chacun de ces facteurs.

Dans les arrêts *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321, [2006] 1 R.C.S. 772, et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401, [2006] 1 R.C.S. 824, la Cour suprême du Canada a indiqué la procédure à appliquer dans l'évaluation des circonstances afin d'établir s'il y a confusion,. C'est donc en me fondant sur ces principes généraux que je procéderai à l'évaluation de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

*Alinéa 6(5)a) - le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues*

Aucune des marques n'est intrinsèquement forte car elles suggèrent toutes deux les marchandises qui leur sont associées.

Il est possible de renforcer une marque en la faisant connaître par son emploi ou sa promotion. Toutefois, je ne dispose d'aucun élément de preuve pouvant faire conclure que l'une ou l'autre des marques des parties a acquis au Canada une notoriété le moins importante.

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

Aucun élément de preuve n'indique que l'emploi projeté de la marque de commerce de la requérante a débuté. Il appert par contre de l'enregistrement de la marque de commerce de l'opposante que celle-ci a commencé à employer sa marque en liaison avec des magasins en 1938. Toutefois, comme il n'a pas été prouvé que l'opposante a continué à employer sa marque, ce facteur ne revêt pas une grande importance en l'espèce [voir *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.).]

*Alinéas 6(5)c) et d) - le genre de marchandises, services ou entreprises et la nature du commerce*

Les marchandises de l'opposante sont essentiellement des magazines, imprimés ou électroniques, relevant des domaines de la mode, de la beauté et du divertissement. Celles de la requérante sont des produits cosmétiques et des accessoires à cils pour l'Halloween. Bien qu'en général les cosmétiques aient un lien avec la mode et la beauté, on peut soutenir que, s'agissant de cosmétiques pour l'Halloween, ce lien est moins étroit.

Aucun renseignement n'a été fourni au sujet des voies de commercialisation des parties, et il ne semble pas à première vue que les marchandises des parties emprunteraient les mêmes voies de commercialisation.

Je constate aussi qu'il n'y a pas d'élément de preuve établissant qu'il ait déjà été question de cosmétiques ou d'accessoires à cils pour l'Halloween dans les magazines de l'opposante.

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

« Il est évident que le premier mot ou la première syllabe d'une marque de commerce est celui ou celle qui sert le plus à établir son caractère distinctif » [*Conde Nast Inc. c. Union des Éditions*

*Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), p. 188]. Le mot GHOULISH est donc l'élément le plus important de la marque de l'appelante.

Le sens de ce mot est à l'opposé de celui de GLAMOUR, ce qui fait de la marque de la requérante un oxymoron. GHOULISH sert donc à distinguer la marque de la requérante de celle de l'opposante sur le plan des idées suggérées ainsi que dans la présentation ou le son.

Dans l'ensemble, je suis d'avis que lorsqu'on examine les deux marques dans leur totalité, elles ne présentent pas un degré important de ressemblance dans la présentation ou le son ou dans les idées qu'elles suggèrent.

#### *Autres circonstances*

##### *i) L'état du registre*

L'état du registre n'est pertinent que s'il permet de tirer des conclusions sur l'état du marché, ce qui ne peut se faire qu'en présence d'un grand nombre d'inscriptions pertinentes [*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. 1<sup>re</sup> inst.); *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)].

La requérante a mis en preuve diverses inscriptions de marques de tiers comportant le mot GLAMOUR. Les inscriptions suivantes sont les plus pertinentes;

1. GLAMOUR MAGIC, visant des services de photographie;
2. GLAMOUR, visant des produits de toilette;
3. GLAMOUR Dessin, visant des bijoux;
4. GLAMOUR SECRETS, visant l'exploitation d'un magasin de détail vendant des produits et accessoires pour le soin des cheveux et de la peau ainsi que des cosmétiques;
5. GLAMOUR SHOTS, visant l'exploitation d'une entreprise de services de transformation cosmétique en lien avec des services de photographe et la vente de photos;

6. MAGIC GLAMOUR PARTY, visant des meubles de toilette jouets, des cosmétiques jouets, des faux ongles jouets et des accessoires jouets vendus avec ces produits;
7. GLAMOUR HOUSE, visant des couvre-lits, etc.;
8. GLAMOUR GIRLS, visant des vêtements pour enfants;
9. GLAMOUR GEAR, visant des nécessaires de bricolage pour enfants.
10. GLAMOUR LIGHTS Dessin, visant des préparations pour éclaircir la chevelure, à l'usage des professionnels;
11. GLAMOUR SHEERS, visant des articles de bonneterie;
12. GLITZ AND GLAMOUR, visant des lunettes de soleil, des sacs à main, des bijoux, des miroirs de courtoisie, etc.

#### *Conclusion relative au risque de confusion*

Il serait possible de dire, j'en suis consciente, que la requérante a pris la totalité de la marque de l'opposante et qu'elle l'a simplement fait précéder d'un autre mot. Toutefois, il ne faut pas oublier que la marque de l'opposante n'est constituée que du mot ordinaire « glamour », lequel suggère fortement le sujet des magazines de l'opposante. Je constate en outre qu'aucun élément de preuve n'indique que l'opposante ou d'autres éditeurs de magazines ont pour habitude d'accorder des licences autorisant l'emploi du nom d'un magazine en liaison avec des cosmétiques, etc.

Après examen de l'ensemble des circonstances, j'estime que la requérante s'est acquittée de la charge de prouver suivant la prépondérance de preuve qu'il est peu probable que des deux marques soient confondues. Cette conclusion repose premièrement sur la faiblesse inhérente de la marque de l'opposante et sur les différences qui existent entre les marques, les marchandises et les voies de commercialisation des parties. La preuve de l'opposante n'a pas démontré que sa marque GLAMOUR a droit à une protection assez large pour rendre la marque de la requérante non enregistrable.

Je signale que cette conclusion ne changerait pas même si je reconnaissais que les enregistrements de l'opposante constituaient un emploi *de minimis* de sa marque au Canada depuis 1938, et qu'elle demeurerait pareillement inchangée que le nombre d'inscriptions de la

marque GLAMOUR au registre soit considéré ou non comme suffisant pour fonder une conclusion sur l'état du marché.

Le motif fondé sur l'alinéa 16(3)a)

L'opposante a soutenu qu'aux termes de l'alinéa 16(3)a) la requérante n'avait pas droit à l'enregistrement de sa marque parce que, le 16 décembre 2003, sa marque créait de la confusion avec la marque de commerce GLAMOUR antérieurement employée au Canada par l'opposante.

Relativement à ce motif d'opposition, l'opposante assume une charge initiale de preuve, et elle doit démontrer qu'elle employait sa marque avant la date de production de la demande d'enregistrement de la requérante et qu'elle ne l'avait pas abandonné à la date de l'annonce de la demande de la requérante [art. 16]. Comme la seule preuve de l'opposante consiste en des photocopies de ses enregistrements, elle ne s'est pas acquittée de cette charge [voir *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)].

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) est donc rejeté.

Le motif d'opposition relatif au caractère distinctif

L'opposante a fait valoir que la marque de la requérante n'est pas distinctive ni adaptée à distinguer ses marchandises à cause de l'emploi antérieur de la marque GLAMOUR par l'opposante au Canada.

Pour s'acquitter de la charge de preuve qui lui incombe relativement à ce motif, l'opposante doit démontrer qu'à la date où elle a produit sa déclaration d'opposition, sa marque de commerce était devenue assez connue pour priver la marque de la requérante de caractère distinctif [voir *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, p. 58 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, p. 130; [1976] 2 C.F. 3 (C.A.F.), et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, p. 424 (C.A.F.)].

La preuve de l'opposante ne me permet pas de tirer de conclusion concernant la notoriété de sa marque au Canada le 12 juillet 2004. En conséquence, l'opposante n'a pas fait la preuve qui lui incombait et ce motif est écarté.

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i)

Selon l'opposante, la requérante ne pouvait avoir la conviction qu'elle avait le droit d'employer sa marque, parce qu'elle savait ou aurait dû savoir que l'opposante employait une marque semblable, qu'elle l'avait fait enregistrer et que cette marque était connue avant la date où elle a produit sa demande. L'opposante a fait valoir, plus particulièrement, qu'une recherche au registre à la date de la demande d'enregistrement aurait indiqué l'existence de la marque GLAMOUR de l'opposante. Toutefois, un requérant n'est pas tenu d'effectuer des recherches au registre avant de produire une demande. L'opposante ne s'est donc pas acquittée de la charge initiale qui lui incombait de prouver que la requérante connaissait sa marque quand elle a présenté sa demande d'enregistrement.

Quoi qu'il en soit, même si la requérante avait été au courant de l'existence de cette marque à la date pertinente, cela ne l'empêchait pas de se déclarer convaincue d'avoir le droit d'employer sa marque parce que celle-ci ne créait pas de confusion avec celle de l'opposante. De plus, lorsqu'un requérant fournit la déclaration prévue à l'alinéa 30i), un motif d'opposition fondé sur cette disposition n'est retenu que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque la mauvaise foi du requérant est démontrée [voir *Sapodilla Co. Ltd. v. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), p. 155].

Le motif fondé sur l'alinéa 30i) est donc écarté.



Dispositif

En vertu de la délégation de pouvoirs faite par le registraire des marques de commerce sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en application du paragraphe 38(8) de la Loi

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 4 JUIN 2005

Jill W. Bradbury  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce