

TRADUCTION/TRANSLATION

RELATIVEMENT A L'OPPOSITION de Richardson-Vicks Inc. à la demande d'enregistrement No. 608 482 concernant la marque de commerce BEAUTÉ SOLEIL produite par Bronzage Reynald Beauté Soleil Inc.

Le 6 juin 1988, Bronzage Reynald Beauté Soleil Inc. a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce BEAUTÉ SOLEIL fondée sur l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :

«(1) bijoux; (2) produits de beauté pour les soins de la peau, nommément crème, lotions, huiles, savons, poudres, hydratants;»

ainsi que l'emploi de la marque de commerce au Canada depuis au moins aussi tôt qu'avril 1987 en liaison avec ce qui suit :

«(3) vêtements tout aller pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, shorts, complets, manteaux, anoraks, vestes, blazers, chemises, gilets, tee-shirts, pantalons, chemisiers, costumes, chandails, robes, pulls, blouses, tenues d'entraînement, nommément, ensembles de jogging, chandails et pantalons en coton ouaté, survêtements, débardeurs, blousons, tuniques, bermudas, cardigans et sous-vêtements; (4) produits de bronzage, crème hydratante, huile de bronzage, crème de beauté, conservateur de bronzage, crème d'activation, lait apaisant; (5) articles promotionnels, nommément écussons, casquettes, porte-clés, gobelets, ouvre-bouteilles, sous-verres, briquets, crayons et stylos, ballons.»

ainsi qu'en liaison avec les services suivants depuis aussi tôt qu'avril 1987:

«salons de bronzage».

La requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif du mot BEAUTÉ, en dehors de la marque de commerce, en liaison avec les marchandises énumérées aux paragraphes (2) et (4).

Le 14 août 1989, l'opposante, Richardson-Vicks Inc., a produit une déclaration d'opposition dans laquelle elle a allégué que la marque de commerce BEAUTÉ SOLEIL de la requérante n'est ni enregistrable ni distinctive et que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement du fait que sa marque de commerce crée de la confusion avec la marque de commerce enregistrée BAIN DE SOLEIL de l'opposante, No. d'enregistrement 242 568 et visant les lotions, crèmes et huiles solaires, que l'opposante ou ses prédécesseurs en titre, Antoine de Paris, Inc., Charles of the Ritz Group Ltd. et Yves Saint-Laurent International B.V., ont déjà employée ou révélée au Canada. L'opposante a allégué en outre que la demande d'enregistrement de la requérante n'est pas conforme aux alinéas 30**b**) et **e**) de la Loi sur les marques de commerce en ce que la requérante n'emploie pas la marque de commerce en liaison avec les marchandises depuis la prétendue date d'emploi initial

et qu'elle n'entend pas l'employer elle-même en liaison avec les marchandises indiquées, suivant l'emploi projeté.

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

L'opposante a produit en preuve l'affidavit de M. Yvon Lafrenière tandis que la requérante a produit la déclaration solennelle de M. Reynald De Santis. M. De Santis a été contre-interrogé sur sa déclaration solennelle, et la transcription du contre-interrogatoire ainsi que les réponses données à la suite des engagements pris pendant celui-ci font partie du dossier.

Seule l'opposante a présenté un plaidoyer écrit, et aucune des parties n'a demandé la tenue d'une audience.

En ce qui concerne tout d'abord le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, l'opposante soutient que la marque de commerce de la requérante, BEAUTÉ SOLEIL, n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec sa marque de commerce enregistrée BAIN DE SOLEIL. 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, dont les éléments expressément prévus au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce. De plus, il doit se rappeler qu'il incombe à la requérante de prouver qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce à la date de la décision, la date pertinente aux fins du motif prévu à l'alinéa 12(1)d).

Pour ce qui est du caractère distinctif inhérent aux marques de commerce en cause, vu la signification de l'expression BAIN DE SOLEIL, le consommateur moyen des produits solaires de l'opposante serait enclin à utiliser ces marchandises au moment de prendre un bain de soleil, de sorte que la marque BAIN DE SOLEIL de l'opposante a un caractère distinctif inhérent minime en ce qui a trait aux lotions, crèmes et huiles solaires. La marque de commerce de la requérante a un caractère distinctif inhérent dans le cas des bijoux, des vêtements et des articles promotionnels, mais elle a un caractère en quelque sorte suggestif à l'égard des marchandises qualifiées de produits de bronzage et de produits de beauté pour les soins de la peau et elle est également évocatrice quant aux salons de bronzage de la requérante. En conséquence, la marque de commerce de la requérante a un caractère plus distinctif que celle de l'opposante.

Selon la déclaration solennelle du président de la requérante, M. Reynald De Santis, la marque de commerce de la requérante est devenue connue au Canada, dans une certaine mesure, en liaison avec des services de salons de bronzage et, dans une moindre mesure, avec les produits pour les soins de la peau et les vêtements de la requérante. Par contre, il ressort de l'affidavit de M. Lafrenière que la marque de commerce de l'opposante, BAIN DE SOLEIL, est bien connue au Canada en liaison avec les lotions et crèmes solaires, les ventes de celles-ci ayant dépassé 30 000 000 \$ entre 1971 et 1989. De même, la durée de l'emploi des marques de commerce au Canada est un autre facteur qui joue en faveur de l'opposante en l'espèce. Cette dernière allègue qu'elle et ses prédécesseurs emploient la marque de commerce BAIN DE SOLEIL au Canada depuis 1940.

Les produits de bronzage de la requérante sont identiques aux marchandises visées par l'enregistrement de l'opposante, tandis que ses produits de beauté pour les soins de la peau s'apparentent aux lotions, crèmes et huiles solaires de l'opposante. En outre, ces marchandises emprunteraient les mêmes canaux de distribution. Par ailleurs, les bijoux, articles promotionnels et vêtements de la requérante n'ont aucune ressemblance avec les produits solaires de l'opposante. On ne saurait s'attendre à ce qu'il y ait chevauchement des canaux de distribution qui correspondent habituellement à ces marchandises. Les services de salons de bronzage de la requérante se distinguent également des marchandises de l'opposante, même si des produits de bronzage pourraient bien être vendus au public dans les salons de bronzage, en sorte qu'il pourrait y avoir chevauchement des canaux de distribution qu'empruntent les services de la requérante et les marchandises visées par l'enregistrement de l'opposante.

Quant au degré de ressemblance entre les marques de commerce en question, j'estime que BEAUTÉ SOLEIL et BAIN DE SOLEIL sont assez semblables du point de vue de la graphie et de la sonorité. Alors que la marque de commerce de l'opposante évoque un lien entre ses marchandises et le fait de prendre un bain de soleil, celle de la requérante, BEAUTÉ SOLEIL, ne véhicule aucune idée de ce genre, si on la considère dans son ensemble et considérée sous le concept de la première impression, même si elle suggère un certain lien avec le soleil.

Vu ce qui précède, et prenant en considération le fait qu'il existe une certaine mesure de similitude au niveau de l'apparence et du son entre les marques de commerce en cause et que l'opposante a établi que sa marque de commerce est bien connue au Canada en liaison avec des marchandises qui sont identiques aux produits de bronzage de la requérante ou qui sont étroitement liées aux produits de beauté pour les soins de la peau de cette dernière, et qui emprunteraient par conséquent les mêmes canaux de distribution que ces marchandises, j'arrive à la conclusion que la

requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau légal en ce qui a trait à la question de la confusion entre sa marque de commerce BEAUTÉ SOLEIL en liaison avec des produits de bronzage et pour les soins pour la peau et la marque de commerce enregistrée de l'opposante. De plus, pour ce qui concerne le chevauchement possible des canaux de distribution empruntés par les services de salons de bronzage de la requérante et les produits solaires de l'opposante, vu la ressemblance entre les marques de commerce en cause et la renommée dont jouit la marque de commerce de l'opposante, je conclus également que la requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau légal relativement à la question de la confusion entre les marques de commerce en litige en liaison avec les services de la requérante et les marchandises de l'opposante. Par conséquent, la marque de commerce BEAUTÉ SOLEIL de la requérante en liaison avec les «produits de beauté pour les soins de la peau, nommément crème, lotions, huiles, savons, poudres, hydratants; produits de bronzage, crème de beauté, conservateur de bronzage, crème d'activation, lait apaisant», de même qu'avec les services de «salons de bronzage» de la requérante, n'est pas enregistrable étant donné les dispositions de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce. Toutefois, je ne crois pas qu'il y aurait un risque raisonnable de confusion entre la marque de commerce BEAUTÉ SOLEIL en liaison avec les «bijoux; vêtements tout aller pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, shorts, complets, manteaux, anoraks, vestes, blazers, chemises, gilets, tee-shirts, pantalons, chemisiers, costumes, chandails, robes, pulls, blouses, tenues d'entraînement, nommément, ensembles de jogging, chandails et pantalons en coton ouaté, survêtements, débardeurs, blousons, tuniques, bermudas, cardigans et sous-vêtements; articles promotionnels, nommément écussons, casquettes, porte-clés, gobelets, ouvre-bouteilles, sous-verres, briquets, crayons et stylos, ballons», et la marque de commerce enregistrée BAIN DE SOLEIL.

La décision relative à la question de la confusion, rendue en fonction du motif prévu à l'alinéa 12(1)d), vaut également à l'égard des motifs que sont l'absence de droit à l'enregistrement et le fait que la marque de commerce n'est pas distinctive, invoqués par l'opposante. Par conséquent, ce n'est pas nécessaire d'examiner ces motifs d'opposition. Les seuls autres motifs se fondent sur les alinéas 30b) et e) de la Loi sur les marques de commerce, l'opposante alléguant en effet que la requérante n'emploie pas la marque de commerce BEAUTÉ SOLEIL en liaison avec les marchandises depuis la prétendue date de premier emploi et qu'elle n'entend pas l'utiliser elle-même en liaison avec les marchandises indiquées, suivant l'emploi projeté. La requérante étant déboutée relativement aux produits de bronzage, aux produits de beauté pour les soins de la peau et aux services de salons de bronzage, le motif invoqué par l'opposante sur le fondement de l'article 30 ne doit être examiné qu'à l'égard des bijoux de la requérante et des catégories de marchandises désignées généralement comme étant des vêtements et des articles promotionnels.

Le motif d'opposition prévu à l'alinéa 30e) s'applique aux bijoux de la requérante étant donné que la demande est fondée sur l'emploi projeté de la marque de commerce BEAUTÉ SOLEIL en liaison avec ces marchandises. Par ailleurs, le motif prévu à l'alinéa 30bb) s'applique aux vêtements et aux articles promotionnels du fait que la marque de commerce BEAUTÉ SOLEIL est fondée sur l'emploi au Canada en liaison avec ces deux catégories de marchandises depuis au moins aussi tôt qu'avril 1987. Bien que le fardeau légal repose sur la requérante de démontrer que sa demande est conforme à l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce, il y a un fardeau de preuve initial sur l'opposante en ce qui concerne son motif fondé sur l'article 30 (voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, aux pp. 329 et 330). Pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'opposante doit produire des éléments suffisants de preuve admissible à partir desquels on peut raisonnablement conclure que les faits allégués appuient la question en cause. En outre, comme le signale l'opposante dans son plaidoyer écrit, la demande d'enregistrement est conforme aux exigences formelles des alinéas 30b) et e) de la Loi sur les marques de commerce dans la mesure où elle comprend les déclarations voulues. La question est donc de savoir si les déclarations de la requérante selon lesquelles elle a l'intention d'employer la marque de commerce BEAUTÉ SOLEIL en liaison avec des bijoux ou elle emploie cette marque depuis au moins aussi tôt qu'avril 1987 en liaison avec des vêtements et des articles promotionnels, sont exactes.

L'opposante n'a produit aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations que la requérante n'emploie pas sa marque de commerce BEAUTÉ SOLEIL depuis la prétendue date de premier emploi et n'ait pas l'intention de l'employer au Canada en liaison avec les marchandises indiquées, suivant l'emploi projeté. Cependant, aux pages 24 et 25 de sa plaidoyer écrit, l'opposante dit ce qui suit concernant ses motifs fondés sur l'article 30 :

«On Cross-Examination, Mr. de Santis was presented with a sample of his product which pointed to a company identified as Groupe Beaute Soleil Inc. The affiant confirmed that this corporate name continues to appear on his product but he does not know whether this is another company or whether this company has obtained a trading style registration. In response to an undertaking, Mr. de Santis confirmed that there is no trading style registration for Groupe Beaute Soleil Inc. nor is there a corporate entity under that name. (See pages 13 to 16 of the de Santis transcript.) Through Cross-Examinations and in response to undertakings, Mr. de Santis also identified his distributor/licensee as Clinique du Bronzage Solaris Inc.

In response to an undertaking, Mr. de Santis provided the Opposition Board and the agents for the applicant with a copy of an agreement between the applicant and Clinique du Bronzage Solaris Inc. It will be noted from the wording of the agreement between the applicant and Clinique du Bronzage Solaris Inc. that the latter has the exclusive right to use the trade mark BEAUTE SOLEIL. Furthermore, Mr. de Santis stated in his statutory declaration that there are no limitations as to where the distributor or licensee would sell the product. (See Cross-Examination transcript pages 30 to 31.) Furthermore, the agreement between the parties does not place any such limitations.

In addition, the clothing etc. (Exhibit F to Mr. de Santis' affidavit) show labels identifying the source as "de Santis" not the applicant or an approved registered user or a licensee.

The application under Serial No. 608,482 was not accompanied by an application for registration of either the company Groupe Beaute Soleil Inc. that appears on the actual packaging or Clinique de Bronzage Solaris Inc., the company the applicant admits in its undertaking (dated September 22, 1992) is the company to which the applicant has an exclusive license agreement to sell its products.

Given the muddled history of use of the trade mark BEAUTE SOLEIL in Canada, the applicant's statement in its application that it intended to use the trade mark BEAUTE SOLEIL and that it has used the trade mark BEAUTE SOLEIL since 1987 is ambiguous.»

À titre de réponse fournie à la suite d'un engagement pris pendant le contre-interrogatoire de M. De Santis, la requérante a dit que Groupe Beauté Soleil Inc. n'était pas la dénomination sociale d'une personne morale existante, mais plutôt un nom commercial adopté et utilisé par elle. Si tel est le cas, je ne vois pas comment la requérante et Groupe Beauté Soleil Inc. pourraient être liées par un contrat de licence ou d'usager inscrit. Comme l'appellation Groupe Beauté Soleil Inc. désigne la requérante et aucune autre personne morale, je ne crois pas que l'utilisation du nom commercial Groupe Beauté Soleil Inc. soulève des doutes précis quant au respect, par la requérante, de l'alinéa 30b) ou e) de la Loi sur les marques de commerce.

L'opposante invoque également le contrat de licence exclusive qui lie la requérante et Clinique du bronzage Solaris Inc. Or, le contrat ne vise que les produits de soins pour la peau et de bronzage de la requérante et il s'agit d'un contrat de licence exclusive qui ne s'applique qu'au Québec et dans les Maritimes. De plus, le contrat n'interdit pas à la requérante de vendre ses produits de soins pour la peau et de bronzage à des exploitants de salons de bronzage sous la marque de commerce BEAUTÉ SOLEIL. J'estime par conséquent que le contrat n'est pas pertinent aux fins des motifs prévus à l'article 30 relativement aux vêtements, aux articles promotionnels et aux bijoux de la requérante.

Dans l'extrait susmentionné de son plaidoyer écrit, l'opposante allègue en outre que, selon les étiquettes de vêtements jointes à titre de pièces à la déclaration de M. De Santis, les marchandises proviennent de ce dernier et non de la requérante. Toutefois, les étiquettes indiquent clairement qu'il s'agit d'une marque de commerce et non d'un nom commercial; les étiquettes ne désignent donc pas une autre entité que la requérante comme source des marchandises.

Compte tenu de ce qui précède, j'arrive à la conclusion que l'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de la preuve concernant les motifs prévus à l'article 30, par rapport aux vêtements, aux articles promotionnels et aux bijoux de la requérante, en sorte que je rejette ces motifs d'opposition.

Je repousse la demande de la requérante en ce qui a trait aux «produits de beauté pour les soins de la peau, nommément crème, lotions, huiles, savons, poudres, hydratants; produits de bronzage, crème hydratante, huile de bronzage, crème de beauté, conservateur de bronzage, crème d'activation, lait apaisant», ainsi qu'aux services assurés par des «salons de bronzage», et je rejette par ailleurs l'opposition à la demande d'enregistrement, en application du paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce, relativement aux marchandises suivantes : «bijoux, vêtements tout aller pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, shorts, complets, manteaux, anoraks, vestes, blazers, chemises, gilets, tee-shirts, pantalons, chemisiers, costumes, chandails, robes, pulls, blouses, tenues d'entraînement, nommément, ensemble de jogging, chandails et pantalons en coton ouaté, survêtements, débardeurs, blousons, tuniques, bermudas, cardigans et sous-vêtements; articles promotionnels, nommément écussons, casquettes, porte-clés, gobelets, ouvre-bouteilles, sous-verres, briquets, crayons et stylos, ballons». À cet égard, je ferai remarquer la décision rendue par la Cour fédérale, division de première instance, en ce qui a trait à l'autorisation de rendre une décision partagée, dans l'affaire Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH, 10 C.P.R. (3d) 492.

FAIT À HULL (QUÉBEC), CE 31 JOUR DE Janvier, 1995.

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