

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de
Midore Imports of Canada Inc./Les Importations Midore du Canada Inc.
à la demande d'enregistrement n° 1,000,019
de la marque de commerce SCAVIA
produite par FMS Trading S.R.L.**

Le 16 décembre 1998, la requérante, FMS Trading S.R.L., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce SCAVIA DESIGN. La marque de commerce est reproduite ci-dessous :

La demande est fondée à la fois sur l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada et sur l'emploi et l'enregistrement à l'étranger en liaison avec des montres, des chronomètres, des pendules, des montres-bracelets, des montres de poche, des horloges de table, des bijoux de fantaisie, des bijoux et des pierres précieuses. La demande a comme date de priorité selon la Convention le 9 septembre 1998.

La demande a été annoncée en vue de la procédure d'opposition au Journal des marques de commerce du 1^{er} novembre 2000. L'opposante, Midore Imports of Canada Inc./Les Importations Midore du Canada Inc., a produit une déclaration d'opposition le

28 novembre 2000. La requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle réfute les allégations de l'opposante.

L'opposante a produit en preuve une copie certifiée de l'enregistrement LMC 500,115 et l'affidavit de Michael Negreanu.

L'opposante est la propriétaire de l'enregistrement LMC 500,115 de la marque de commerce SCANDIA pour un emploi en liaison avec des montres et des horloges. M. Negreanu est le président de l'opposante. Il atteste que l'opposante vend des montres en liaison avec la marque de commerce SCANDIA au Canada depuis août 1997, et que ses ventes atteignent au minimum 100 000 \$ par année depuis cette date. La marque de commerce SCANDIA figure sur la face des montres de l'opposante ainsi que sur leurs boîtes. Les montres SCANDIA sont vendues dans les grands magasins La Baie et M. Negreanu a fourni diverses factures qui l'attestent. Il a également fourni des annonces représentatives des montres SCANDIA et il déclare que les dépenses de promotion des montres SCANDIA excèdent 5 000 \$ par année.

La requérante a choisi de ne pas produire de preuve. Chaque partie a déposé un plaidoyer écrit. Il ne s'est pas tenu d'audience.

Le fardeau de persuasion incombe à la requérante, qui doit établir, selon la prépondérance de la preuve, que sa demande satisfait aux prescriptions de la *Loi sur les marques de commerce*. Toutefois, le fardeau initial de présentation repose sur l'opposante, qui doit

présenter une preuve admissible suffisante dont on puisse raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition [voir la décision *John Labatt Limitée c. Compagnies Molson*, 30 C.P.R. (3d) 293 à la page 298].

L'opposante a fait valoir divers motifs d'opposition en vertu de l'alinéa 38(2)a) de la Loi. Cependant, elle n'a produit aucune preuve à l'appui des allégations sous-jacentes. Par conséquent, ces motifs d'opposition sont rejetés du fait que l'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de présentation initial.

L'opposante a également fait valoir des motifs d'opposition en vertu des alinéas 38(2)b), c) et d) de la Loi. Tous ces motifs sont fondés sur le fait que la marque qui fait l'objet de la demande est susceptible de créer de la confusion avec la marque SCANDIA de l'opposante. La date pertinente respective à l'égard de chaque motif d'opposition est la suivante : pour l'alinéa 12(1)d) - la date de ma décision [voir l'arrêt *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le registraire des marques de commerce*, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]; pour l'article 16 - la date de priorité selon la Convention; pour le caractère non distinctif - la date de production de l'opposition [voir l'arrêt *Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 à la page 130 (C.A.F.) et l'arrêt *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412 à la page 424 (C.A.F.)].

S'agissant des motifs d'opposition reliés à l'article 16, l'opposante doit établir l'emploi de sa marque de commerce avant la date de priorité de la requérante et établir qu'elle n'a pas

abandonné sa marque à la date de l'annonce de la demande de la requérante [paragraphe 16(5) et 17(1) de la *Loi sur les marques de commerce*]. L'opposante l'a fait.

S'agissant des motifs d'opposition reliés au caractère non distinctif, l'opposante doit seulement établir qu'à la date du 28 novembre 2000 sa marque de commerce était devenue suffisamment connue pour faire obstacle au caractère distinctif de la marque faisant l'objet de la demande [*Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 at 58 (C.F. 1^{re} inst.)].

Le critère de la confusion fait appel à la première impression et au souvenir imparfait. Dans l'application du critère de la confusion exposé au paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de celles qui sont spécifiquement énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi. Les facteurs spécifiquement exposés au paragraphe 6(5) sont les suivants : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle elles ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. L'importance accordée à chacun des facteurs peut varier en fonction des circonstances [voir la décision *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.) et la décision *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le registraire des marques de commerce* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.)].

À ma connaissance, SCAVIA et SCANDIA sont des mots forgés, bien qu'il soit possible que ce soient des mots dans une langue étrangère. L'examen du caractère distinctif de chaque marque ne joue en faveur d'aucune des deux parties.

Quand on examine la mesure dans laquelle chaque marque est devenue connue, le facteur joue en faveur de l'opposante.

De même, la période pendant laquelle chaque marque a été en usage joue en faveur de l'opposante.

Les marques des deux parties sont associées aux montres. J'estime que les autres instruments d'horlogerie énumérés dans la demande sont étroitement reliés aux montres. Comme les montres sont souvent considérées comme des bijoux, je conclus qu'il existe une étroite relation entre les montres, les bijoux de fantaisie et les bijoux. Je ne vois pas de relation étroite entre les montres et les pierres précieuses.

Seule l'opposante a identifié ses circuits commerciaux, soit les ventes dans les grands magasins. Je fais l'hypothèse que les marchandises de la requérante adopteraient les circuits commerciaux typiquement associés à ses marchandises, comme les bijouteries et les grands magasins.

Les marques de commerce SCANDIA et SCAVIA DESIGN ont un degré de ressemblance assez élevé dans la présentation et le son. On pourrait aussi dire que les marques se

ressemblent au plan de l'idée qu'elles suggèrent, car les deux marques n'ont pas de signification particulière ou ont une signification étrangère. « Même s'il est vrai que les marques ne doivent pas être scindées lorsqu'il s'agit de se prononcer sur des questions de confusion, il a été jugé que la première partie d'une marque est celle qui est la plus pertinente lorsqu'il s'agit de se prononcer sur son caractère distinctif. » [*K-Tel International Ltd. c. Interwood Marketing Ltd.* (1997), 77 C.P.R. (3d) 523 (C.F. 1^{re} inst.) à la page 527]

La question qui se pose est de savoir si le consommateur qui a un souvenir général et imprécis de la marque de l'opposante, à la vue de la marque de la requérante, sera incité à penser que les deux produits viennent d'une source commune. Dans les circonstances de l'espèce, aucune question ne porte sur la date à laquelle la question de la confusion doit être appréciée. À la lumière de toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée de sa charge d'établir, selon la prépondérance de la preuve, qu'il n'y a pas de risque vraisemblable de confusion entre la marque SCANDIA appliquée aux montres et la marque SCAVIA DESIGN appliquée aux montres, chronomètres, pendules, montres-bracelets, montres de poche, horloges de table, bijoux de fantaisie et bijoux. Ma conclusion se fonde principalement sur la ressemblance entre les marques et les marchandises des parties. Toutefois, j'estime que les marchandises « pierres précieuses » diffèrent suffisamment des montres pour rendre la confusion invraisemblable entre les marques à l'égard de ces marchandises. Par conséquent, l'opposition est accueillie pour toutes les marchandises sauf les « pierres précieuses » conformément aux motifs d'opposition invoqués en vertu des alinéas 38(2)*b*), *c*) et *d*), plus précisément les alinéas 2a), 3a) et 4a) de la déclaration d'opposition.

L'alinéa 3b) de la déclaration d'opposition n'invoque pas un motif d'opposition correct. Les motifs d'opposition invoqués aux alinéas 4b) et c) sont rejetés par défaut de preuve à l'appui des allégations qui y sont formulées.

Dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je rejette l'opposition en application du paragraphe 38(8) de la Loi à l'égard des « pierres précieuses » et je repousse la demande en ce qui concerne le reste des marchandises. La jurisprudence faisant autorité en matière d'acceptation partielle de l'opposition est exposée dans la décision *Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH*, 10 C.P.R. (3d) 492 (C.F. 1^{re} inst.)

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 12 JANVIER 2004.

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