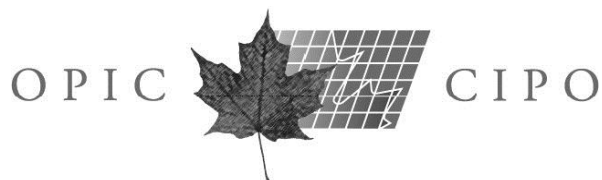


## TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 98  
Date de la décision : 2011-06-22

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION  
produite par London Drugs Limited à  
l’encontre de la demande  
d’enregistrement n° 1178743 pour la  
marque de commerce BASE LONDON  
sous forme elliptique au nom de Base  
London Limited**

[1] Le 22 mai 2003, Base London Limited, une société britannique constituée sous le régime des lois du Royaume-Uni (la Requérante), a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce BASE LONDON sous forme elliptique (la Marque) reproduite ci-dessous :



[2] La demande repose sur deux éléments : 1) l'emploi projeté de la Marque au Canada; 2) l'emploi et l'enregistrement de la Marque à l'étranger, à savoir au Royaume-Uni. L'état déclaratif des marchandises et des services est rédigé comme suit :

Marchandises :

Savons; produits pour le bain; produits pour la douche; parfumerie; huiles essentielles; lotions, shampooings, revitalisants, crèmes, huiles, gels et laques capillaires; produits de soins de la peau; produits bronzants et solaires; déodorants; crèmes à raser et lotions de rasage; produits avant-rasage et après-rasage; dentifrices; publications électroniques téléchargeables à partir d'Internet, notamment magazines, catalogues et information sur l'entretien des chaussures; supports de données magnétiques, notamment cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrées; supports d'enregistrement numériques audio et visuels, notamment lecteurs de CD, enregistreurs audio de CD, platines de défilement et lecteurs de cassettes, enregistreurs de DVD et lecteurs de DVD, récepteurs radio, appareils combinant, radio, lecteur de CD et lecteur de cassettes; téléphones mobiles et accessoires de téléphone mobile, notamment coques de téléphone, chargeurs de téléphone, chargeurs de téléphone pour l'auto, supports de téléphone pour l'auto, casques téléphoniques et haut-parleurs pour l'auto; tapis de souris; lunettes de soleil et étuis à lunettes; pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; bijoux; bijoux de fantaisie; boutons de manchettes, épingles à cravate, fixe-cravates et boutons de col; horloges, montres; marchandises en cuir ou en similicuir, notamment ceintures, sacs, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, sacs de voyage, serviettes, valises, sacs à dos et chaussures; portefeuilles, porte-monnaie, portefeuilles; sacs, sacs à main, sacs de voyage; serviettes, valises; sacs à dos; parapluies, parasols; vêtements, notamment chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls d'entraînement, jerseys, cardigans, hauts, pantalons, jeans, shorts, pantalons, robes, jupes, vestes, manteaux, cravates, foulards, régates, cravates, chapeaux, casquettes, chaussettes et bas; articles chaussants, notamment chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures sport, chaussures de sport et chaussures sport.

Services :

Exploitation d'un magasin de détail vendant une variété de marchandises, notamment vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, bottes, chaussures, pantoufles, gants, articles de lunetterie, bijoux, horloges, montres, accessoires de mode, téléphones mobiles et accessoires connexes, tapis de souris, savons, parfumerie, produits de toilette, articles en cuir, portefeuilles, porte-monnaie, portefeuilles, sacs, sacs à main, sacs de voyage, serviettes, valises, sacs à dos, sacs fourre-tout, parapluies, parasols.

[3] La Requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif du mot LONDON en dehors de la Marque.

[4] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 8 août 2007.

[5] Le 23 octobre 2007, London Drugs Limited (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. La Requérante a produit et fait signifier une contre-déclaration dans laquelle elle niait les allégations de l'Opposante.

[6] À l'appui de sa déclaration d'opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Grant Ball. À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Cecilia Oliveira. Aucun contre-interrogatoire n'a eu lieu.

[7] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit. La tenue d'une audience n'a pas été demandée.

#### Résumé des motifs d'opposition et dates pertinentes applicables

[8] L'Opposante a invoqué cinq motifs d'opposition sous le régime de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi).

[9] Dans trois de ces motifs, elle a allégué que la Marque crée de la confusion avec les diverses marques de commerce de l'Opposante incorporant le mot LONDON. Plus précisément, l'Opposante a fait valoir ce qui suit :

- i) la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)*d*) parce qu'elle crée de la confusion avec 24 marques de commerce visées par des enregistrements dont l'Opposante est propriétaire;
- ii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'alinéa 16(2)*a*) parce que la Marque crée de la confusion avec 24 marques de commerce employées antérieurement par l'Opposante;
- iii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'alinéa 16(2)*b*) parce que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce LONDON DEPARTMENT STORES visée par

la demande d'enregistrement n° 1095092 produite antérieurement par l'Opposante.

[10] Les 24 marques de commerce invoquées par l'Opposante sont les suivantes :

- LONDON DRUGS
- THE MANY FACES OF LONDON DRUGS & Dessin
- THE COSMETIC DEPARTMENT OF LONDON DRUGS
- THE MANY FACES OF LONDON DRUGS
- THE OPTICAL DEPARTMENT OF LONDON DRUGS
- LONDON DRUGS Dessin
- LONDON CUSTOM WORKS
- LONDON COLOUR DIGITAL IMAGING
- LONDON DRUGS PHOTO STATION
- LONDON COLOUR PHOTODISK
- PCC – THE PERSONAL COMPUTER CENTER OF LONDON DRUGS
- LONDON DRUGS 1 HOUR PHOTO FINISHING
- COSMETICS DEPARTMENT OF LONDON DRUGS
- ELECTRONICS DEPARTMENT OF LONDON DRUGS
- THE JEWELLERY DEPARTMENT OF LONDON DRUGS
- AUDIO-VIDEO SYSTEMS DEPARTMENT LONDON DRUGS
- LD & LONDON Dessin
- LONDON GOLD MINE
- THE COMPUTER DEPARTMENT OF LONDON DRUGS
- LONDON PREMIERE
- LONDON DRUGS COMPUTERS

- LONDON NATURALS
- LONDON SPA
- PC – THE PERSONAL COMPUTER CENTRE OF LONDON DRUGS.

[11] L'Opposante a également fait valoir ce qui suit :

- iv) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'alinéa 16(2)c) parce que la Marque crée de la confusion avec les noms commerciaux London, London Drugs et London Drugs Limited, qui ont été employés antérieurement par l'Opposante;
- v) La Marque n'est pas distinctive, au sens de l'article 2, parce qu'elle ne distingue pas véritablement les marchandises et services de la Requérante des marchandises et services de l'Opposante et qu'elle n'est pas adaptée à les distinguer.

[12] Les dates pertinentes quant aux motifs d'opposition soulevés sont les suivantes :

- Alinéa 12(1)d) – la date de ma 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.)];
- Paragraphe 16(2) – la date de production de la demande;
- Article 2 – la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

#### Fardeau de la preuve

[13] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer, suivant la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi, mais il incombe d'abord à l'Opposante de présenter une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels s'appuie chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 298].

## Résumé de la preuve

### *Affidavit de Grant Ball*

[14] Lorsqu'il a signé son affidavit, le 21 novembre 2008, M. Ball était directeur général, Marchandises diverses, de l'Opposante. Il parle des marques de commerce déposées invoquées par l'Opposante, à l'exclusion de la marque de commerce LONDON DRUGS, en les désignant collectivement comme [TRADUCTION] « les autres marques de commerce », mais je vais les désigner comme « les autres marques de commerce incorporant le mot LONDON ». Les sections pertinentes de son affidavit se résument comme suit :

- L'Opposante est une importante pharmacie et un important détaillant de marchandises diverses au Canada qui réalise environ trois quarts de million d'opérations dans ses magasins de vente au détail chaque semaine en moyenne.
- Outre les produits et services de pharmacie, l'Opposante offre également une vaste gamme de produits et services en lien avec des marchandises diverses, y compris, mais non exclusivement, des vêtements, chaussures, couvre-chefs, accessoires de mode, cosmétiques, produits de santé et de beauté, produits et services photographiques, articles ménagers, meubles, nourriture, matériel électronique, matériel audio-vidéo, ordinateurs, articles de papeterie, livres, magazines, bijoux, montres et produits optiques.
- L'Opposante a ouvert son premier magasin à Vancouver en 1946, ou vers cette date, et, en 2008, elle comptait 69 magasins de vente au détail en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba.
- Les magasins de l'Opposante présentent le plus souvent une enseigne bien en vue à l'entrée affichant la marque de commerce LONDON DRUGS (pièce FF).
- Les magasins de l'Opposante sont considérés comme des [TRADUCTION] « magasins à rayons de vente au détail » qui offrent des services de magasin de vente au détail de marchandises diverses. Ils sont divisés en rayons, tels que électronique et audio-vidéo, informatique, cosmétiques, santé et beauté, caméra et développement photographique, articles ménagers et marchandises diverses (comprenant jouets et jeux,

articles pour le bureau et l'école, accessoires ménagers d'ameublement et vêtements). M. Ball met l'accent sur les rayons autres que celui de la pharmacie, mais on peut supposer que chaque établissement LONDON DRUGS comporte également une pharmacie.

- L'Opposante a employé la marque de commerce LONDON DRUGS et d'autres marques de commerce incorporant le mot LONDON en liaison avec une variété de marchandises diverses. Les ventes ont dépassé 35 millions de dollars de chiffre d'affaires brut entre 2003 et 2008 (les chiffres ventilés par année ont été fournis).
- Des étiquettes volantes présentant la marque de commerce LONDON DRUGS qui sont utilisées sur certains articles vestimentaires et produits en cuir ont été jointes sous la cote KK. Le pourcentage des ventes attribuables uniquement aux articles vestimentaires ou aux produits en cuir n'a pas été fourni.
- L'Opposante annonce ses marchandises et services en liaison avec ses marques de commerce au moyen de circulaires livrées à domicile et sur son site Web (pièces LL et MM).

[15] M. Ball donne son opinion sur la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposante, mais j'écarte ces parties de son affidavit parce que c'est à moi qu'il appartient ultimement de trancher cette question et que M. Ball n'a pas été reconnu comme expert quant à la question de la confusion.

#### *Affidavit de M<sup>me</sup> Oliveira*

[16] M<sup>me</sup> Oliveira, adjointe aux marques de commerce au cabinet de l'agent de la Requérante, fournit des copies de 245 demandes et enregistrements de marque de commerce au Canada. Elle n'a fourni aucune analyse de ces documents. Il semble que la plupart d'entre eux soient liés à des marques de commerce qui incorporent le mot LONDON.

### Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

[17] Je vais commencer mon analyse de la probabilité de confusion par le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif. Pour s'acquitter du fardeau initial de la preuve qui lui incombe relativement à ce motif d'opposition, l'Opposante doit établir que les marques sur lesquelles elle s'appuie étaient connues au Canada, du moins dans une certaine mesure, à la date du 23 octobre 2007 [voir *Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.), et *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. L'Opposante a prouvé que sa marque LONDON DRUGS avait acquis une réputation substantielle à cette date et j'orienterai mon analyse sur cette marque.

[18] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit que 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 sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[19] Dans l'application du test en matière de confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles précisément énumérées 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. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas forcément le même. [Voir, en général, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.)]

*Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues*

[20] Ni l'une ni l'autre des marques des parties n'est intrinsèquement forte.



[21] Les désignations géographiques, telles que LONDON, n'ont pas un caractère distinctif inhérent [voir *California Fashion Industries Inc. c. Reitmans (Canada) Ltd.* (1991), 38 C.P.R. (3d) 439 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), au paragraphe 13]. Par ailleurs, rien n'indique dans la preuve qui m'a été présentée que la ville de Londres est réputée être une source d'où proviennent les marchandises ou services vendus par les parties.

[22] De toute évidence, le mot DRUGS n'a pas un caractère distinctif inhérent en ce qui a trait aux services de pharmacie. Par contre, le mot BASE présente un caractère distinctif inhérent en ce qui a trait aux marchandises et services de la Requérante. Les caractéristiques graphiques de la Marque présentent également un caractère légèrement distinctif. Dans l'ensemble, même si la Marque de la Requérante n'est pas une marque intrinsèquement forte, elle possède un caractère distinctif inhérent plus grand que la marque LONDON DRUGS de l'Opposante.

[23] Une marque de commerce peut acquérir un caractère distinctif par l'usage ou la promotion. La marque LONDON DRUGS de l'Opposante a été employée et mise en valeur dans une mesure suffisante pour me permettre de conclure qu'elle a acquis un caractère distinctif. Par ailleurs, rien ne démontre que le caractère distinctif de la Marque a été renforcé par l'usage ou la promotion. Par conséquent, le facteur de la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues favorise l'Opposante.

*La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage*

[24] Ce facteur favorise également l'Opposante.

*Le genre de marchandises, services ou entreprises*

[25] Les parties offrent des marchandises et services de même genre et rien n'indique dans les états déclaratifs des marchandises et des services que leurs voies de commercialisation seraient limitées de quelque manière que ce soit. Le facteur du genre de marchandises, services ou entreprises favorise donc l'Opposante.

### *Le degré de ressemblance entre les marques de commerce*

[26] C'est le mot LONDON qui crée une ressemblance entre les marques dans la présentation et le son et dans les idées qu'elles suggèrent. Toutefois, la première partie d'une marque de commerce est celle qui sert le plus à la distinguer et le premier mot des marques en cause est différent [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des éditions modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.); *Phantom Industries Inc. c. Sara Lee Corp.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 109 (C.O.M.C.)].

[27] L'idée principale que suggère la Marque est peut-être que les marchandises ou services qui lui sont liés proviennent d'une source établie à Londres. La marque de l'Opposante suggère également un lien avec la ville de Londres, alors que le mot DRUGS laisse entendre que les produits pharmaceutiques pourraient être le principal secteur d'activité de la source.

### *Autres circonstances de l'espèce*

#### *i) Preuve de l'état du registre*

[28] La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer des conclusions sur l'état du marché, ce qui ne peut se faire qu'en présence d'un grand nombre d'enregistrements pertinents [voir *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.)].

[29] Il ressort de la preuve relative à l'état du registre présentée par M<sup>me</sup> Oliveira que, en règle générale, il n'est pas rare que le mot LONDON soit adopté comme élément constitutif d'une marque de commerce.

[30] La Requérante n'a présenté aucune analyse de la preuve soumise par M<sup>me</sup> Oliveira, mais l'Opposante l'a fait. L'Opposante a notamment fait les constatations pertinentes suivantes :

- Bon nombre des enregistrements concernent des marchandises ou des services n'ayant aucun lien avec ceux de l'Opposante.

- Seuls trois autres propriétaires ont enregistré des marques incorporant le mot LONDON en liaison avec des services de magasin de vente au détail ou de magasin à rayons.
- Dix autres propriétaires ont enregistré des marques incorporant le mot LONDON en liaison avec des produits de soins personnels tels que des articles de toilette. Il s'agit des marques LONDON'S PRIDE SOAP & Dessin, LONDON COOL, THE LONDON LOOK, WEEKEND BURBERRYS OF LONDON, CHARLES WORTHINGTON LONDON BIG HAIR & Dessin, TED BAKER LONDON & Dessin, YARDLEY LONDON BATHE SHOPPE & Dessin, YARDLEY LONDON & Dessin, AQUASCUTUM OF LONDON & Dessin, TAYLOR OF LONDON et LONDON KNIGHTS.
- Huit autres propriétaires ont enregistré des marques incorporant le mot LONDON en liaison avec le secteur des sacs et des articles de cuir connexes.
- Seuls deux autres propriétaires ont enregistré des marques incorporant le mot LONDON en liaison avec du matériel électronique.
- Seuls trois autres propriétaires ont enregistré des marques incorporant le mot LONDON en liaison avec des lunettes de soleil.
- Seuls six autres propriétaires ont enregistré des marques incorporant le mot LONDON en liaison avec des bijoux ou des montres.

[31] L'Opposante n'a formulé aucune observation concernant la preuve de l'état du registre dans la mesure où elle vise une autre catégorie importante de marchandises énumérées dans la demande de la Requérente, à savoir les vêtements, y compris les chaussures. Un bref examen de la preuve fournie par M<sup>me</sup> Oliveira révèle que de nombreux enregistrements appartiennent à d'autres propriétaires en liaison avec des marques de commerce incorporant le mot LONDON dans ce secteur, notamment : i) RUSK LONDON I.N.T.; ii) FOR HER LONDON; iii) FOUR SEASONS OF LONDON; iv) PEPE JEANS LONDON; v) EYES OF EAST LONDON & Dessin; vi) LONDON FOG; vii) TED BAKER LONDON & Dessin; viii) MAAC LONDON Dessin; ix) LONDON BLUES; x) SACHA LONDON; xi) NEW LONDON; xii) LONDON

CALLING; xiii) STUDIO LONDON; xiiii) SOUL LONDON; xiv) FLY LONDON & Dessin; xv) NOUGAT LONDON; xvi) Y LONDON & Dessin; xvii) WHISPERING SMITH LONDON. Sur la foi de cette preuve, je suis disposée à conclure que les consommateurs canadiens ont l'habitude de voir diverses marques de commerce incorporant le mot LONDON en lien avec des vêtements et de faire la distinction entre ces marques de commerce.

*ii) Les autres marques de commerce de l'Opposante incorporant le mot LONDON*

[32] L'Opposante a fait valoir qu'elle jouit d'une protection accrue en ce qui concerne ses marques de commerce parce qu'elle possède une famille de marques de commerce comportant le mot LONDON. Toutefois, la présomption de l'existence d'une famille de marques de commerce est réfutée lorsqu'il ressort de la preuve que la caractéristique commune de la famille alléguée est enregistrée et employée par d'autres propriétaires de marques de commerce [voir *Thomas J. Lipton Inc. c. Fletcher's Fine Foods Ltd.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 279 (C.O.M.C.), aux pages 286 et 287]. De plus, l'Opposante n'a présenté aucune preuve d'emploi de chacune des marques de commerce composant la famille alléguée [voir *McDonald's Corp. c. Alberto-Culver Co.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 382 (C.O.M.C.)]. Quoi qu'il en soit, le fait que l'Opposante ait employé ou adopté d'autres marques incorporant le mot LONDON constitue une circonstance de l'espèce qui la favorise dans une certaine mesure.

*Conclusion concernant le motif fondé sur le caractère distinctif*

[33] Dans les circonstances de la présente affaire, je suis convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de preuve ultime dans la mesure où des articles vestimentaires et des chaussures sont concernés. J'arrive à cette conclusion parce que la Requérante a prouvé que plusieurs autres propriétaires ont enregistré des marques de commerce incorporant le mot LONDON en liaison avec des vêtements ou des chaussures. Bien que l'Opposante ait démontré que sa marque LONDON DRUGS a acquis une grande réputation en général, la preuve concernant son emploi en liaison avec des vêtements et des chaussures n'est pas abondante et la preuve de l'état du registre dilue pour ainsi dire l'étendue de la protection à laquelle la marque de l'Opposante a droit dans ce secteur particulier.

[34] Par ailleurs, la Requérante n'a pas réussi à démontrer que les droits de l'Opposante sont suffisamment dilués à l'égard des autres catégories de marchandises et de services pour lesquelles elle a demandé l'enregistrement de la Marque pour rendre la confusion improbable entre la marque BASE LONDON sous forme elliptique et la marque LONDON DRUGS à l'égard de celles-ci. À cet égard, je souligne la réputation de l'Opposante et l'enregistrement qu'elle a obtenu en liaison avec les services de magasin de vente au détail et avec une gamme de marchandises comprenant plus particulièrement des produits de soins personnels, des bijoux et du matériel électronique, ainsi que l'insuffisance du nombre d'enregistrements d'autres propriétaires pour diluer les droits de l'Opposante dans ces secteurs. Je suis d'avis que la prépondérance des probabilités favorables ou défavorables à la confusion à l'égard de ces marchandises et services est répartie également entre les parties. Étant donné que le fardeau ultime de la preuve incombe à la Requérante, le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif de la Marque par rapport à la marque de commerce LONDON DRUGS de l'Opposante est accueilli à l'égard de ces marchandises et services.

[35] Le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif de la Marque par rapport aux autres marques de commerce et noms commerciaux de l'Opposante n'est pas plus solide qu'il ne l'est par rapport à la marque de commerce LONDON DRUGS de l'Opposante, parce que la preuve de l'emploi des autres marques de commerce et noms commerciaux de l'Opposante n'est pas abondante.

[36] Le motif fondé sur le caractère distinctif est donc accueilli à l'égard des marchandises et services autres que ceux qui suivent :

vêtements, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls d'entraînement, jerseys, cardigans, hauts, pantalons, jeans, shorts, pantalons, robes, jupes, vestes, manteaux, cravates, foulards, régates, cravates, chapeaux, casquettes, chaussettes et bas; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures sport, chaussures de sport et chaussures de sport.

Motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)d)

[37] Étant donné qu'il appert de la preuve que la marque de commerce principale de l'Opposante est sa marque LONDON DRUGS, mon analyse de la probabilité de confusion dans le contexte du présent motif portera essentiellement sur cette marque puisqu'elle constitue l'argument le plus solide de l'Opposante. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire pour confirmer que les enregistrements suivants concernant la marque de commerce LONDON DRUGS sont toujours en vigueur :

<u>N° d'enregistrement</u>	<u>Marchandises et services</u>
LMC538386	<p>(1) Produits d'hygiène dentaire, nommément stimulateurs pour gencives, ruban dentaire, soie dentaire, gouttes de fluorure; suppléments vitaminiques et minéraux; comprimés anti-nausée.</p> <p>(2) Crème pour le corps, nommément crème à la vitamine E.</p> <p>(3) Produits d'hygiène buccale, nommément rince-bouche et rince-bouche antiseptique; produits pour soins de bébés, nommément huile pour bébés, shampoing pour bébés.</p> <p>(4) Produits pour les soins de bébés, nommément poudre pour bébés, lotion pour bébés; peroxyde d'hydrogène; alcool isopropylique à friction; pétrolatum; shampoing; crèmes et lotions hydratantes pour la peau, nommément crème de collagène élastine, cold cream, beurre de cacao, crème d'aloès, crème pour les mains; produits pour les soins d'automobiles, nommément solution de nettoyage et d'antigel pour pare-brise.</p> <p>(5) Produits pour les soins de bébés, nommément débarbouillettes pour bébés; produits nettoyants de maison, nommément détergent à vaisselle, détergent pour lave-vaisselle, préparation nettoyante liquide pour toilettes, nettoyeur liquide de fenêtres, nettoyeur liquide tout usage, nettoyeur liquide désinfectant, nettoyeur en vaporisateur tout usage, déboucheur de drain.</p> <p>(6) Thermomètres; bouillottes; pansements en tissu élastique; pansements en plastique; gants de caoutchouc; tampons démaquillants; tampons en coton pour le visage.</p> <p>(7) Couches jetables; onguent antibiotique topique; sirop pour la toux; comprimés d'acétaminophène entéro-solubles; comprimés d'acide acétylsalicyclique; cotons-tiges; boules de coton hydrophile; huile à moteur; produits ménagers, nommément sacs à sandwich en plastique, pellicules en plastique pour emballer les aliments; sacs à ordures en plastique munis d'un cordonnet, sacs à ordures en plastique pour usage domestique, sacs à ordures en plastique pour le jardinage, papier d'aluminium; assainisseurs d'air; articles d'école et de papeterie,</p>

	<p>nommément ensembles de mathématiques, crayons, règles, ruban.</p> <p>(8) Produits d'hygiène dentaire, nommément brosses à dents pour enfants et adultes; trousse de voyage, nommément ensembles de brosse à dents et de dentifrice; laxatifs; écran solaire en lotion, gel pour soulager les coups de soleil; lotion d'autobronzage; produits d'hygiène féminine, nommément protège-culottes, serviettes hygiéniques; déodorants pour hommes et femmes; cintres; chiffons de cuisine réutilisables; ammonium de maison; produits nettoyants pour la lessive, nommément assouplisseur de tissus, agent de blanchiment, détachant.</p> <p>(9) Produits d'hygiène buccale, nommément vaporisateur pour l'haleine; pansements absorbants en rouleau; antiacide liquide; suppositoires à la glycérine; comprimés d'acétaminophène pour enfants, comprimés d'acétaminophène pour adultes; anticoryzas, nommément liquides décongestionnants au citron à prendre chauds, capsules contre le rhume, gouttes nasales, décongestionnants nasaux; huile minérale; antihistaminiques; édulcorants artificiels; papiers-mouchoirs; papier hygiénique.</p> <p>(10) Produits d'hygiène buccale, nommément eau dentifrice; produits pour soins de bébé, nommément sacs jetables pour biberons; pétrolatum; fixatifs, revitalisant capillaire; huile pour le bain, brosses de toilette en plastique et en bois; éponges de bain en luffa, gants de bain en luffa, brosses de toilette en luffa, tampons pour le corps et le visage en luffa; éponges de mer pour le bain; savon liquide; cartouches de lames de rasoir; rasoirs jetables; blaireaux; ustensiles et accessoires pour cosmétiques, nommément brosses d'ombre à paupières à extrémité en éponge, éponges pour cosmétiques et tampons d'ouate pour le visage; houppettes; pincettes, recourbe-cils, recourbe-cils de rechange, taille-crayons de maquillage; éponges de maquillage; miroirs; pinceaux de maquillage; produits pour le soin des ongles, nommément dissolvant de vernis à ongles, ciseaux à cuticules, ciseaux à ongles, coupe-ongles, coupe-ongles d'orteil, pinces à cuticules, pinces à ongles, limes à ongles, limes d'émeri, crayons à ongles, repousse-cuticules, coupe-cuticules, bâtonnets à manucure, pinceaux à manucure; matériel de soins personnels, nommément ciseaux de barbier, ciseaux à amincir, ciseaux à moustache; pierres ponce, éponges ponce, enlève-cors, lames pour enlève-cors; marqueurs de bingo; outils de jardinage, nommément fourches, râteaux, truelles et houes; sacs-repas; articles de bureau, nommément enveloppes, papier, bloc pour écrire, vidéocassettes vierges; pellicule photographique.</p> <p>(11) Litière agglutinante pour chats.</p> <p>(12) Tests de grossesse.</p> <p>(13) Dépoussiéreurs en aérosol pour équipement électronique.</p> <p>(14) Tabourets-escabeaux.</p> <p>(1) Exploitation d'un magasin de détail et de marchandises diverses; exploitation d'une pharmacie; services de développement et de tirage</p>
--	--

	<p>photographiques; exploitation d'un point de vente au détail d'équipement photographique et d'accessoires photographiques; services de magasin d'appareils-photo.</p> <p>(2) Exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans la vente de cosmétiques, de produits pour soigner les cheveux, de produits pour le soin de la peau, de produits de parfumerie et de préparations de toilette.</p> <p>(3) Exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans la vente d'équipements radio et de reproduction du son, d'équipement de reproduction audio, d'équipement de reproduction vidéo, de dispositifs et instruments électriques et électroniques, de téléphones, d'horloges, d'accessoires audio et vidéo.</p> <p>(4) Exploitation de points de vente au détail et en gros spécialisés dans les logiciels, le matériel informatique et les accessoires connexes aux ordinateurs; services d'informatique, notamment formation du client, réparation d'ordinateurs, services de formation en informatique, intégration de systèmes informatiques et programmation informatique.</p> <p>(5) Exploitation d'un commerce de détail spécialisé dans la vente, la distribution, l'installation, la livraison ainsi que l'équilibrage et le montage de systèmes de matériel et de produits de sonorisation, de projection et audio et vidéo.</p>
LMC423787	<p>(1) Produits d'hygiène dentaire, notamment stimulateurs pour gencives, rubans dentaires, soie dentaire, pastilles de fluore; suppléments vitaminiques et minéraux; comprimés antinauséeux.</p> <p>(2) Crèmes pour le corps, notamment crèmes à la vitamine E.</p> <p>(3) Produits d'hygiène bucco-dentaire, notamment rince-bouche et antiseptiques buccaux; produits de soins pour bébés, notamment huiles pour bébés, shampooings pour bébés.</p> <p>(4) Produits de soins pour bébés, notamment poudre pour bébés, lotions pour bébés; peroxyde d'hydrogène; alcool isopropylique; vaseline; shampooings; crèmes et lotions, notamment crème à l'élastine et au collagène, cold-cream, beurre de cacao, crèmes à l'aloès, crèmes pour les mains; produits d'entretien pour l'auto, notamment lave-glace et solutions antigel.</p> <p>(5) Produits de soins pour bébés, notamment débarbouillettes pour bébés; produits d'entretien domestique, notamment détergents liquides pour la vaisselle, détergents pour la vaisselle, nettoyeurs liquides pour cuvettes de cabinets, nettoie-vitres, nettoyeurs liquides tout usage, nettoyeurs liquides désinfectants, nettoyeurs tout usage en aérosol, débouche-tuyaux.</p> <p>(6) Thermomètres; bouillottes; pansements de gaze élastiques; pansements en plastique; gants de caoutchouc; tampons démaquillants; tampons d'ouate.</p> <p>(7) Couches jetables; onguents topiques antibiotiques; sirops contre la toux; comprimés d'acétaminophène gastro-résistants; comprimés</p>



	<p>d'acétylsalicyclique; cure-oreilles; boules d'ouate absorbantes; huile moteur; produits domestiques, notamment sacs à sandwichs en plastique, pellicules d'emballage en plastique pour aliments; sacs à ordures en plastique à cordonnet, sacs à ordures en plastique pour poubelles de cuisine, sacs à ordures en plastique pour le jardin, papier d'aluminium; assainisseurs d'air; fournitures scolaires et articles de papeterie, notamment nécessaires de mathématiques, crayons, règles, rubans.</p> <p>(8) Produits d'hygiène dentaire, notamment brosses à dents pour enfants et adultes; nécessaires de voyage, notamment nécessaires comprenant brosse à dents et dentifrice; laxatifs; lotions antisolaires, gels destinés à soulager les coups de soleil; lotions bronzantes sans soleil; produits d'hygiène féminine, notamment protège-dessous, serviettes hygiéniques; désodorisants pour hommes et femmes; cintres; chiffons réutilisables pour la cuisine, ammoniac à usage domestique; produits de lessive, notamment assouplissants pour tissus, eau de javel, détachants.</p> <p>(9) Produits d'hygiène bucco-dentaire, notamment atomiseurs pour l'haleine; pansements absorbants en rouleau; antiacides en liquide; suppositoires de glycérine; comprimés d'acétaminophène pour enfants, comprimés d'acétaminophène pour adultes; médicaments contre le rhume, notamment boissons chaudes décongestionnantes au citron, capsules contre le rhume, gouttes nasales, décongestionnants nasaux; huile minérale; antihistaminiques; édulcorants artificiels; mouchoirs de papier; papier hygiénique.</p> <p>(10) Produits d'hygiène bucco-dentaire, notamment eaux dentifrices; produits de soins pour bébés, notamment sacs jetables pour biberons; vaseline; fixatifs capillaires en aérosol, revitalisants capillaires; huile de bain, brosses pour le bain en plastique et en bois; éponges de bain en luffa, gants de toilette en luffa, brosses pour le bain en luffa, tampons en luffa pour le corps et le visage; éponges de mer pour le bain; savon liquide; cartouches de lames de rasoir; rasoirs jetables; blaireaux; instruments et accessoires de maquillage, notamment pinceaux à embout en éponge pour ombres à paupières, éponges à maquiller et tampons d'ouate pour le visage; houppettes; pinces à épiler, recourbe-cils, recharges pour recourbe-cils, taille-crayons de maquillage; éponges à maquiller; miroirs, pinceaux de maquillage, produits pour le soin des ongles, notamment dissolvants pour vernis à ongles, ciseaux à cuticules, ciseaux à ongles, coupe-ongles, pinces à cuticules, pinces à ongles, limes à ongles, limes en papier d'émeri, crayons à ongles, repoussoirs, coupe-cuticules, bâtonnets à manucure, brosses à ongles; accessoires de toilette, notamment ciseaux de coiffeur, ciseaux à effiler, ciseaux moustache; pierres ponce, éponges de pierre ponce, enlève-cors, lames pour enlève-cors; marqueurs de bingo; outils de jardinage, notamment fourches, râteaux, déplantoirs et binettes; sacs-repas; articles de papeterie, notamment enveloppes,</p>
--	--

	<p>papier pour le bureau, blocs de papier à lettres; vidéocassettes; pellicules photographiques.</p> <p>(1) Exploitation d'un magasin spécialisé dans la vente au détail de produits pharmaceutiques et de marchandises diverses, nommément services de magasin de vente au détail, incluant le marketing de produits pharmaceutiques divers, ménagers et de consommation.</p>
LMC703635	Eau embouteillée.
LMC297076	<p>(1) Pharmacies et magasins à rayons.</p> <p>(2) [TRADUCTION] Exploitation d'un magasin de détail pour la vente d'accessoires d'optique.</p> <p>(3) Exploitation d'un magasin de détail pour la vente de montres et de bijoux et la réparation de montres et de bijoux.</p> <p>(4) Exploitation d'un magasin de détail pour la vente et la location de rubans magnétoscopiques, de matériel vidéo et de tous les services et accessoires pertinents.</p> <p>(5) Exploitation d'un magasin de détail pour la réparation de matériel informatique, la fourniture de programmes de formation informatique, la formation des clients dans l'utilisation du logiciel informatique, les services de consultation aux acheteurs de logiciel informatique.</p> <p>(6) Exploitation d'un magasin de détail pour la fourniture de services de développement de photographies, la vente de matériel photographique, d'appareil photo, d'accessoires et de services photographiques.</p>
LMC311269	Exploitation d'une pharmacie et exploitation d'un magasin à rayons.

[38] Il convient de noter qu'aucun des enregistrements de l'Opposante ne vise les vêtements et les chaussures.

[39] L'examen des facteurs énumérés au paragraphe 6(5) en date d'aujourd'hui ne permet pas de tirer des conclusions différentes de celles tirées relativement à la date pertinente du 23 octobre 2007. Par conséquent, ma conclusion à l'égard des motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)*d*) est la même que celle que j'ai tirée à l'égard du motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif.

### Motifs d'opposition fondés sur le paragraphe 16(2)

[40] L'Opposante s'est acquittée du fardeau initial de la preuve qui lui incombait en vertu de l'alinéa 16(2)a), du moins en ce qui a trait à la marque de commerce LONDON DRUGS, en démontrant que cette marque était employée au Canada avant le 22 mai 2003. De plus, l'Opposante s'est acquittée du fardeau initial de la preuve qui lui incombait en vertu de l'alinéa 16(2)b) parce que la demande d'enregistrement n° 1095092 pour la marque de commerce LONDON DEPARTMENT STORES sur laquelle elle s'est appuyée a été produite le 6 mars 2001 et était toujours pendante le 8 août 2007 (voir le paragraphe 16(5)). Toutefois, l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau initial qui lui incombait en vertu de l'alinéa 16(2)c), du moins en ce qui a trait au nom commercial « London ».

[41] Les motifs d'opposition fondés sur le paragraphe 16(2) n'ont pas obtenu plus de succès que le motif fondé sur le caractère distinctif; en fait, ils en ont obtenu moins puisqu'ils ne visent que l'un des éléments sur lesquels repose la demande, à savoir l'emploi et l'enregistrement à l'étranger.

### Décision

[42] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition à l'égard des marchandises suivantes : « vêtements, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls d'entraînement, jerseys, cardigans, hauts, pantalons, jeans, shorts, pantalons, robes, jupes, vestes, manteaux, cravates, foulards, régates, cravates, chapeaux, casquettes, chaussettes et bas; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures sport, chaussures de sport et chaussures de sport ». Je repousse la demande à l'égard du reste des marchandises et des services, conformément au paragraphe 38(8) de la Loi [voir *Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 C.P.R. (3d) 482 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), une décision faisant autorité en matière de décision partagée].

---

Jill W. Bradbury  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Édith Malo, LL.B.