



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

Référence : 2014 COMC 283
Date de la décision : 2014-12-17
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Victoria's Secret Stores
Brand Management Inc à l'encontre de la
demande d'enregistrement n° 1,464,223
pour la marque de commerce V&S Logo
au nom de Vitamine and Sea**

Introduction

[1] La présente opposition vise une demande produite le 17 février 2010 par Vitamine and Sea (la Requérante) pour faire enregistrer la marque de commerce identifiée comme V&S Logo qui est reproduite ci-dessous :



(la Marque)

[2] La demande vise les marchandises et services suivants :

Produits biologiques, nommément shampoing biologique, revitalisant biologique, gel capillaire biologique, crème coiffante biologique, traitement capillaire biologique, eau infusée biologique, traitement biologique du cuir chevelu, désincrustant biologique pour le cuir chevelu, exfoliant biologique, après-shampoing biologique, nettoyant capillaire biologique, fixatif de coiffure biologique, fixatif biologique, produit coiffant biologique au sel de mer, masque capillaire biologique, traitement capillaire biologique, traitement capillaire en crème biologique, après-shampoing traitant biologique, pâte capillaire biologique, huile biologique pour le corps, crème biologique pour le corps, produit de rinçage biologique pour le corps, nettoyant biologique pour le corps, produit biologique pour le corps en vaporisateur, désincrustant biologique pour le corps, traitement biologique pour le corps, masque biologique pour le corps, crème biologique à mains, crème biologique pour le visage, désincrustant biologique pour le visage, crème contour des yeux biologique, masque de beauté biologique, tonique biologique pour le visage, produit de rinçage biologique pour le visage, nettoyant biologique pour le visage, exfoliant biologique pour le visage (les Marchandises);

Vente de produits biologiques contenant des vitamines et provenant de la mer, nommément, shampoing biologique, revitalisant biologique, gel capillaire biologique, crème coiffante biologique, traitement capillaire biologique, eau infusée biologique, traitement biologique du cuir chevelu, désincrustant biologique pour le cuir chevelu, exfoliant biologique, après-shampoing biologique, nettoyant capillaire biologique, fixatif de coiffure biologique, fixatif biologique, produit coiffant biologique au sel de mer, masque capillaire biologique, traitement capillaire biologique, traitement capillaire en crème biologique, après-shampoing traitant biologique, pâte capillaire biologique, huile biologique pour le corps, crème biologique pour le corps, produit de rinçage biologique pour le corps, nettoyant biologique pour le corps, produit biologique pour le corps en vaporisateur, désincrustant biologique pour le corps, traitement biologique pour le corps, masque biologique pour le corps, crème biologique à mains, crème biologique pour le visage, désincrustant biologique pour le visage, masque de beauté biologique, tonique biologique pour le visage, crème contour des yeux biologique, produit de rinçage biologique pour le visage, nettoyant biologique pour le visage, exfoliant biologique pour le visage (les Services).

[3] La demande est fondée sur un emploi projeté. Elle a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 16 février 2011. Victoria's Secret Stores Brand Management Inc (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'égard de la présente demande le 6 juillet 2011.

[4] Les motifs d'opposition soulevés par l'Opposante sont fondés sur les articles 30*e*) et *i*), 12(1)*d*), 16(3)*a*), et 2 (caractère distinctif) de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985 ch. T-13 (la Loi). Les motifs d'opposition spécifiques sont présentés en détail à l'annexe A de la présente décision. Dans une contre-déclaration produite le 13 septembre 2011, la Requérante a contesté les motifs d'opposition soulevés.

[5] Comme preuve, l'Opposante a produit l'affidavit de Joe Quigley, une copie certifiée de l'historique du dossier de la demande n° 1,464,223 et des copies certifiées des enregistrements de marque de commerce canadiens LMC313,969, LMC432,093 et LMC538,755, tandis que la Requérante a produit l'affidavit de Mark Cummins. Seul M. Cummins a été contre-interrogé et la transcription a été versée au dossier.

[6] Comme preuve en réponse, l'Opposante a produit une copie certifiée du certificat de constitution de la société 9226-8754 Québec Inc. et une déclaration d'immatriculation d'une personne morale pour la société 9226-8754 Québec Inc.

[7] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit; les parties étaient toutes deux représentées à l'audience.

[8] Pour les raisons exposées ci-après, je conclus que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard du motif d'opposition technique fondé sur la combinaison des articles 30e) et 2 (définition de « personne ») de la Loi en ce que la Requérante n'avait pas et n'a pas l'intention d'employer la Marque au Canada, car elle n'était pas une « personne » au sens de la Loi lorsque la demande a été produite. Étant donné que je donne gain de cause à l'Opposante relativement à ce motif, il n'est pas nécessaire que j'examine les autres motifs d'opposition qui sont fondés sur la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de l'Opposante énumérées dans la déclaration d'opposition, et il en va de même pour le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) de la Loi.

Fardeau ultime et fardeau de preuve

[9] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, tel qu'il est allégué dans la déclaration d'opposition. Cela signifie que s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante en faveur de la Requérante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante. L'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. L'imposition d'un fardeau de preuve à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des

faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); *Joseph E Seagram & Sons Ltd et al c Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al.* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF); et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* (2005), 41 CPR (4th) 223 (CF)].

Remarques préliminaires

[10] J'ai tenu compte, aux fins de ma décision, de l'ensemble de la preuve se rapportant à l'identité de la Requérante et des observations formulées par les parties à l'égard de ce motif. La Requérante s'est représentée elle-même pendant toute la durée des processus relatifs à la production de la demande et à l'opposition. À l'audience, M^{me} Mamroud, la représentante de la Requérante, s'est révélée être très bien préparée et a présenté des documents supplémentaires. Je lui ai expliqué qu'elle pouvait uniquement référer aux documents qui figuraient au dossier, c'est-à-dire ceux qui sont énumérés ci-dessus.

[11] Un motif d'opposition technique supplémentaire, également fondé sur l'article 30e) de la Loi, a été soulevé par l'Opposante à l'égard de la marque de commerce visée par la demande. L'Opposante a fait valoir qu'à la date de production de la demande, la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque, car la marque de commerce qui a été annoncée diffère de la marque de commerce visée par la demande. Étant donné que je donne gain de cause à l'Opposante relativement à une autre question, il n'est pas nécessaire que j'examine en détail ce motif d'opposition technique supplémentaire. Toutefois, dans ma description de l'historique du dossier, je suis appelé à mentionner certains faits qui sont liés à ce motif d'opposition supplémentaire et, par conséquent, je commenterai brièvement ce motif à la fin de ma décision.

Historique du traitement de la demande

[12] Afin de bien illustrer la thèse que défend l'Opposante en ce qui concerne le statut de la Requérante en tant que « personne » au sens de l'article 2 de la Loi, il est nécessaire de dresser un bref historique du traitement de la demande. L'historique du dossier de la demande n° 1,464,223 fait partie de la preuve de l'Opposante.

[13] Le 24 décembre 2009, la Requérante, qui était identifiée comme « Vitamine and Sea » dans la demande, a produit une demande pour faire enregistrer une marque de commerce. La Requérante a désigné la marque de commerce de la manière suivante : « Vitamine and Sea Organic and design (the design portion includes the V&S logo) » [Vitamine and Sea Organic et dessin (la partie graphique inclut le logo V&S)]. Or, aucun dessin n'était joint à cette demande. De plus, l'adresse complète de la Requérante était manquante. Le 5 janvier 2010, le registraire a donc envoyé une première lettre du Bureau afin de signaler ces irrégularités.

[14] Dans une lettre adressée au registraire, transmise par télécopieur et reçue le 17 février 2010, M^{me} Mamroud a fourni son nom et son adresse au complet assortis de l'inscription additionnelle suivante : « For: Vitamine and Sea » [Pour : Vitamine and Sea]. Un dessin représentant les lettres « V&S » telles qu'elles figurent dans la Marque accompagnait sa lettre. Dans sa lettre, M^{me} Mamroud a formulé la remarque suivante : « Logo will be used with trade name please see logo on the following page » [Le logo sera employé avec le nom commercial, svp, voir le logo à la page suivante]; faisant là référence au dessin susmentionné.

[15] Le 20 avril 2010, le registraire a envoyé une deuxième lettre du Bureau indiquant que :

- la marque de commerce visée par la demande serait une marque interdite étant donné l'enregistrement existant d'une marque officielle;
- la marque de commerce visée par la demande était considérée comme susceptible de créer de la confusion avec les marques de commerce déposées citées;
- la Requérante devait confirmer qu'elle était bien une personne morale. (non souligné dans l'original)

[16] Le 18 mai 2010, la Requérante a produit une version révisée de sa demande dans laquelle la marque de commerce qui était reproduite était la Marque. Une deuxième version révisée de la demande, dans laquelle la liste des marchandises avait été modifiée, a été produite le 27 octobre 2010.

[17] Enfin, le 16 décembre 2010, la Requérante a produit une troisième version révisée de la demande qui correspond à la demande qui a été annoncée. Je souligne qu'il n'y a aucune indication dans l'historique du dossier à savoir comment la Requérante a été en mesure de réfuter les objections que le registraire a soulevées dans sa lettre du 20 avril 2010, ni si elle a confirmé

au registraire qu'elle était une personne morale. Comme je l'ai mentionné précédemment, à l'audience, M^{me} Mamroud a fait référence aux notes qu'elle a prises lors ou à la suite de conversations téléphoniques avec divers représentants de l'OPIC. Il n'y a aucune preuve de ces conversations au dossier et, par conséquent, je dois faire abstraction de toute référence à ces conversations que M^{me} Mamroud a pu faire l'audience. Comme je l'ai expliqué à M^{me} Mamroud à l'audience, le fait qu'elle agisse à titre de représentante de la Requérente ne l'autorise pas à témoigner à l'audience de faits qui ne sont pas au dossier.

Motif d'opposition fondé sur les articles 30e) et 2 (définition d'une « personne ») de la Loi

La demande a-t-elle été produite par une « personne » au sens de l'article 2 de la Loi?

[18] La thèse que défend l'Opposante est que, à la date de production de la demande, la Requérente, qui s'identifiait alors comme « Vitamine and Sea », n'était pas une personne morale et, de ce fait, n'aurait pas pu être une « personne » au sens de l'article 2 de la Loi. Il s'ensuit que la Requérente, telle qu'elle est identifiée dans la demande, ne pouvait pas et ne peut pas avoir l'intention d'employer la Marque au Canada.

[19] M. Cummings atteste qu'il est le directeur général de la société 9226-8754 Québec Inc., qui fait affaire sous le nom de Vitamine & Sea, depuis mai 2009. Pendant son contre-interrogatoire, il a expliqué que « Vitamine and Sea » est simplement un nom commercial pour une société à numéro, à savoir 9226-8754 Québec Inc. (page 5 de la transcription). Il a confirmé également que le nom « Vitamine and Sea » sous le lequel la Requérente est inscrite renvoie à cette société à numéro et non à M^{me} Mamroud (page 5 de la transcription).

[20] Enfin, j'estime utile de reproduire l'extrait suivant de la transcription :

18 Q. Au paragraphe 1, vous affirmez également avoir fait cette déclaration au nom de Yael Mamroud et de la société à numéro?

R. Oui.

19 Q. Quelle est la nature de la relation entre M^{me} Mamroud et la société à numéro?

A. Elle est la fondatrice, il me semble, de la société.

20 Q. Elle n'est pas la Requérente. La société est la Requérente.

R. Oui, exactement.

(...)

91 Q. Très bien. Quand vous dites que [M^{me} Mamroud] a produit la demande, vous ne dites pas qu'elle était la Requérente.

R. Exact. La société est la Requérente, mais elle était la représentante de la société qui a produit la demande pour la marque de commerce au nom de la société.

[21] Dans le cadre de sa preuve en réponse, l'Opposante a produit une copie du Certificat de constitution de la société 9226-8754 Québec Inc. qui montre clairement que la société a été constituée le 1^{er} septembre 2010, c'est-à-dire après la production de la demande (le 17 février 2010). La société n'existait donc pas à la date à laquelle la demande a été produite.

[22] L'Opposante a également produit un Certificat de conformité relativement à une Déclaration d'immatriculation d'une personne morale se rapportant à 9226-8754 Québec Inc. qui montre que « Vitamine and Sea » est un autre nom employé par cette société. Cette déclaration a été signée par M^{me} Mamroud le 1^{er} septembre 2010.

[23] Vu ces circonstances, l'Opposante soutient que « Vitamine and Sea », qui est clairement un nom commercial pour la société 9226-8754 Québec Inc., n'était pas une « personne » au sens de l'article 2 de la Loi à la date de production de la demande (peu importe que l'on retienne la date du 24 décembre 2009 à laquelle une première demande qui s'est révélée incomplète a été produite, tel qu'il appert de l'historique du dossier, ou la date du 17 février 2010, soit celle inscrite au registre par le registraire et à laquelle une version révisée de la demande contenant l'adresse complète de la Requérente et un dessin des lettres « V&S » a été produite).

[24] Je suis d'accord avec l'Opposante. Il est clair que « Vitamine and Sea » était un nom commercial. La preuve démontre que la société 9226-8754 Québec Inc. n'existait pas à la date de production de la demande et qu'elle ne pouvait donc pas, à cette date, être une « personne » au sens de l'article 2 de la Loi. Ainsi, la Requérente n'aurait pas pu, à la date de production de la présente demande, être une personne qui avait l'intention d'employer la Marque au Canada [voir

Cie des Montres Longiness Francillon SA c Pinto Trading Co (1983) 75 CPR (2d) 283 (COMC)].

[25] J'ajouterai qu'il n'y a rien dans la preuve de la Requérante, dans l'affidavit de M. Cummings ou dans la transcription du contre-interrogatoire qui donne à penser que « Vitamine and Sea » aurait pu être un nom commercial employé par M^{me} Mamroud et/ou M. Cummings qui aurait été subséquemment cédé à la société 9226-8754 Québec Inc. Bien au contraire, lorsqu'on lui a spécifiquement demandé, en contre-interrogatoire, qui était « Vitamine and Sea », M. Cummings a répondu à deux occasions distinctes que le nom commercial « Vitamine and Sea » renvoyait à la société 9226-8754 Québec Inc, laquelle n'a été constituée que le 1^{er} septembre 2010.

[26] Pour toutes ces raisons, j'accueille ce motif d'opposition.

Autres motifs d'opposition

[27] Étant donné que je donne gain de cause à l'Opposante pour les raisons exposées ci-dessus, il n'est pas nécessaire que j'examine les motifs d'opposition fondés sur la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de l'Opposante qui sont énumérées dans la déclaration d'opposition, et il en va de même pour le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) de la Loi.

[28] Néanmoins, je commenterai brièvement l'autre motif d'opposition technique qui est également fondé sur l'article 30*e*) de la Loi, et qui porte que la Requérante ne pouvait pas avoir l'intention d'employer la Marque puisque la marque de commerce initialement visée par la demande n'était pas la Marque. Malgré qu'il ne soit pas nécessaire que j'examine le fond de ce motif d'opposition étant donné que l'Opposante obtient gain de cause relativement au motif d'opposition analysé précédemment, j'aurais été porté à donner raison à l'Opposante.

[29] Dans les faits, au fil de la correspondance échangée après la production de la demande initiale, la marque de commerce visée par la demande a évolué pour finalement devenir la Marque qui a été annoncée. En conséquence, l'Opposante soutient que la Requérante ne peut pas avoir eu l'intention d'employer la marque de commerce initialement visée par la demande. L'Opposante fait valoir que ce n'est qu'après que la demande eut été annoncée et qu'elle eut

effectué un examen de l'historique du dossier qu'elle a été à même de soulever ces faits à titre de motif d'opposition. En adoptant cette approche, l'Opposante n'invoque pas la non-conformité à l'article 31 du *Règlement sur les marques de commerce*; elle s'appuie sur l'article 30e) de la Loi et sur l'intention de la Requérante d'employer la marque de commerce qui figurait dans la demande initialement produite.

[30] Le dessin initialement produit ne correspond pas à la Marque. En outre, même si M^{me} Mamroud a indiqué dans sa lettre 17 février 2010 adressée au registraire que les lettres « V&S » seraient employées conjointement avec le nom commercial « Vitamine & Sea », la Marque, telle qu'elle a été annoncée, comprenait des éléments supplémentaires, tels que « EST. 2010 » et « Montreal ».

Décision

Dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement, conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

Annexe A

Les motifs d'opposition soulevés par l'Opposante peuvent être résumés comme suit :

1. La demande d'enregistrement n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985, ch T-13 (la Loi) en ce que la Requérante n'avait pas et n'a pas l'intention d'employer la Marque au Canada à titre de marque de commerce;
2. La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi en ce que la Requérante n'avait pas et n'a pas l'intention d'employer la Marque au Canada, parce que la Marque a une identité différente ou un caractère distinctif inhérent différent lorsqu'on la compare à la marque de commerce qui était visée par la demande à la date de production de la demande;
3. La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*i*) de la Loi en ce que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises, car, à la date de production de la demande, la Requérante avait ou aurait dû avoir connaissance des marques de commerce notoirement connues Victoria's Secrets de l'Opposante qui sont énumérées à l'Annexe A de la déclaration d'opposition, et ont été antérieurement employées en liaison avec un large éventail de marchandises et de services, également décrits à l'Annexe A;
4. La Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)*d*) de la Loi, car elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante qui sont énumérées à l'Annexe A de la déclaration d'opposition, ainsi qu'avec les marques visées par les demandes d'enregistrement énumérées à l'Annexe A dont l'enregistrement sera accordé avant la date de l'audience relative à la présente opposition;
5. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(3)*a*) de la Loi en ce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce Victoria's Secrets qui avaient été antérieurement employées au Canada par l'Opposante en liaison avec les marchandises et services de l'Opposante;
6. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement, car la Requérante n'est pas une « personne » au sens de l'article 2 de la Loi;
7. Suivant l'article 38(2)*d*) de la Loi, la Marque n'est pas distinctive en ce qu'elle ne distingue pas véritablement les marchandises en liaison avec lesquelles la Requérante projette de l'employer des marchandises ou services de tiers, y compris les marchandises et services de l'Opposante

qui sont vendus en liaison avec les marques de commerce Victoria's Secret de l'Opposante, et n'est pas adaptée à distinguer ainsi les Marchandises de la Requérante.