

TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2012 COMC 63
Date de la décision : 2012-03-30

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Sealy Canada Ltd./Ltée à
l’encontre de la demande d’enregistrement
n° 1,353,965 pour la marque de commerce
BEAUTYREST BLACK au nom de
Simmons Canada Inc.**

[1] Le 29 juin 2007, Simmons Canada Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce BEAUTYREST BLACK (la Marque) en alléguant un emploi projeté de la Marque au Canada. L’état déclaratif des marchandises est formulé ainsi : matelas, sommiers à ressorts, bases de matelas, surmatelas, oreillers, édredons, couettes et draps.

[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 30 janvier 2008.

[3] Le 27 mars 2008, Sealy Canada Ltd./Ltée (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de la demande. Les motifs d’opposition, modifiés le 7 janvier 2009, sont les suivants : la demande de la Requérante ne respecte pas les exigences de l’alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), la Marque n’est pas enregistrable aux termes de l’alinéa 12(1)*d*), la Requérante n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement de la Marque aux termes de l’alinéa 16(3)*a*), enfin la Marque n’est pas distinctive. Chacun des motifs est fondé sur la confusion avec l’emploi et l’enregistrement, par

l'Opposante, de ses marques de commerce BLACK LABEL et BLACK LABEL COLLECTION (enregistrements portant les numéros LMC730,631 et LMC633,679).

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration, dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[5] La preuve de l'Opposante se compose de l'affidavit de Simon Jervis, vice-président au marketing de Sealy Canada Ltd./Ltée, et de l'affidavit de Sarah Kilpatrick, une étudiante stagiaire travaillant pour l'agent de l'Opposante. L'Opposante a aussi obtenu l'autorisation de produire, comme preuve additionnelle, une copie certifiée de son enregistrement n° LMC730,631 pour la marque de commerce BLACK LABEL. La Requérante a produit l'affidavit de Tony Lamantia, directeur national des comptes de Simmons Canada Inc. M. Lamantia a été contre-interrogé sur son affidavit, et la transcription de son contre-interrogatoire ainsi que ses réponses aux engagements ont été versées au dossier.

[6] La Requérante et l'Opposante ont chacune produit un plaidoyer écrit. Une audience a eu lieu, au cours de laquelle les deux parties étaient représentées.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[7] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de faire en sorte que chacun de ses motifs d'opposition soit dûment plaidé et de s'acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits sur lesquels elle appuie ses motifs d'opposition [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), page 298; *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A.*, [2002] 3 C.F. 405 (C.A.F.)].

[8] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- article 30 – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), page 475];

- alinéa 12(1)d) – la date de ma décision [voir *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(3) – la date de production de la demande [voir le paragraphe 16(3)];
- absence de caractère distinctif – la date de production de la déclaration d’opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.*, 2004 CF 1185].

Le motif d’opposition fondé sur le paragraphe 16(3)

[9] L’Opposante a fait valoir que la Requérante n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement aux termes de l’alinéa 16(3)a), parce que la Marque crée de la confusion avec les marques BLACK LABEL et BLACK LABEL COLLECTION déjà employées au Canada par l’Opposante en liaison avec des matelas et des sommiers à ressorts.

[10] S’agissant de ce motif d’opposition, il incombe au départ à l’Opposante de prouver qu’elle employait ses marques de commerce avant la date de production de la demande de la Requérante et qu’elle ne les avait pas abandonnées à la date de l’annonce de ladite demande [paragraphe 16(5)]. Au vu de la preuve produite, qui sera examinée plus en détail ci-après, je suis persuadée que l’Opposante s’est acquittée de son obligation pour ce motif d’opposition.

Le test en matière de confusion

[11] Le test en matière de confusion s’attache à la première impression et au souvenir imparfait. Selon le paragraphe 6(2) de la Loi, 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. Lorsqu’il applique ce test, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, dont celles qui sont énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant

laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprise; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

[12] Cette liste de facteurs n'est pas limitative, et tous n'auront pas nécessairement le même poids [voir, de manière générale, l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* [2006] 1 R.C.S. 772, et l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* [2006] 1 R.C.S. 824]. Récemment, dans l'arrêt *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc. et al.*, [2011] 2 R.C.S. 387, la Cour suprême du Canada soulignait sans équivoque que le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance parmi ceux énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques.

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

[13] Ni l'une ni l'autre des marques de l'Opposante ne sont intrinsèquement fortes. À cet égard, les deux marques de l'Opposante, BLACK LABEL et BLACK LABEL COLLECTION, se composent de mots que l'on trouve dans le dictionnaire. Toutefois, puisque le sens ordinaire de la couleur noire, BLACK, ne décrit pas ni n'évoque les articles de literie de l'Opposante, je suis d'avis que les deux marques possèdent effectivement un certain degré de caractère distinctif inhérent.

[14] La Marque de la requérante possède un degré plus élevé de caractère distinctif inhérent que les deux marques de l'Opposante parce qu'elle débute par le mot BEAUTYREST, qui est un mot inventé.

[15] La force d'une marque de commerce peut s'accroître lorsqu'elle devient connue par l'effet de sa promotion ou de son emploi. Au cours de l'audience, l'Opposante a fait valoir que, au moment de considérer la mesure dans laquelle les marques des parties sont devenues connues, je ne devrais pas tenir compte de la mesure dans laquelle la marque maison BEAUTYREST de la Requérante est devenue connue par elle-même, parce que son emploi est antérieur à la date pertinente applicable au motif d'opposition du paragraphe 16(3). Je partage cet avis. Je voudrais

ajouter que, bien que le large emploi de cette marque maison par la Requérante depuis 1925 pour des marchandises similaires puisse constituer une des circonstances pertinentes dans l'analyse relative à la confusion, ce n'est pas une circonstance pertinente dans l'examen du caractère distinctif acquis de la marque BEAUTYREST BLACK visée par la demande.

[16] La preuve de M. Jervis, auteur de l'un des affidavits de l'Opposante, donne les renseignements suivants;

- l'Opposante fabrique et vend des matelas et des sommiers à ressorts en liaison avec ses marques de commerce depuis au moins le 1^{er} mars 2004;
- exemples d'emploi des marques de commerce de l'Opposante sur des étiquettes de matelas, des bandeaux de coin, des taies d'oreiller, des bandeaux de matelas, des housses pour tête de lit et des étiquettes du fabricant, exposés dans des magasins de détail depuis au moins le 9 février 2005; et
- les ventes de matelas et de sommiers à ressorts en liaison avec les marques de commerce de l'Opposante ont dépassé 1 815 000 \$ pour la période allant de 2004 à 2008.

[17] L'agent de la requérante a fait valoir que le public ne percevrait pas comme deux marques distinctes les marques de l'Opposante telles qu'elles apparaissent dans la preuve de l'Opposante. À cet égard, la Requérante affirme que tous les mots de la marque BLACK LABEL COLLECTION présentent la même couleur et le même style de police dans les exemples des pièces A et B de l'affidavit de M. Jervis. En outre, on ne voit aucun indice de marque de commerce tel que MC ou le symbole ® après les mots BLACK LABEL pour montrer qu'il s'agit d'une marque autre que la marque BLACK LABEL COLLECTION. La requérante soutient aussi que l'Opposante n'a pas donné une ventilation de ses ventes pour chacune de ses marques déposées.

[18] L'emploi d'une marque de commerce conjointement avec d'autres mots ou caractéristiques constitue un emploi de la marque déposée lorsque le public, sur la base d'une première impression, penserait que c'est la marque elle-même qui est employée. C'est là une question de fait dont l'appréciation implique de déterminer si la marque de commerce se détache

des éléments additionnels et si elle demeure reconnaissable [*Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.); *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.)].

[19] Je reconnais avec la Requérante que, au vu de la preuve produite, on pourrait soutenir que l'Opposante n'a démontré que l'emploi de sa marque BLACK LABEL COLLECTION et n'a pas démontré l'emploi de ses deux marques déposées BLACK LABEL et BLACK LABEL COLLECTION. Cependant, je relève que, dans la pièce C de l'affidavit Jervis, la marque BLACK LABEL de l'Opposante apparaît sur les repose-tête, les bandeaux de matelas et taies d'oreiller dans une police plus grande et plus dominante que le mot COLLECTION. En outre, le symbole ® suit les mots BLACK LABEL. Je suis donc persuadée que la preuve, considérée globalement, donne des exemples qui illustrent les deux marques de l'Opposante, BLACK LABEL et BLACK LABEL COLLECTION. L'Opposante n'a pas donné une ventilation de ses ventes pour chacune de ses marques, mais je suis persuadée, d'après l'ensemble de la preuve, que les deux marques étaient devenues connues dans une certaine mesure au Canada avant la date pertinente (c'est-à-dire le 29 juin 2007). Comme la Marque de la Requérante est fondée sur un emploi projeté, ce facteur milite en faveur de l'Opposante.

Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage

[20] La période pendant laquelle chacune des marques a été en usage milite en faveur de l'Opposante.

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

[21] C'est l'état déclaratif des marchandises de la Requérante, tel qu'il apparaît dans sa demande, et non les marchandises de l'Opposante visées par l'enregistrement, qui guide ma décision concernant ce facteur [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe Inc. c. Bohna*, [1995] 1 CF 614 (C.A.F.)]. Les marchandises des parties sont identiques (s'agissant des matelas et des sommiers à ressorts) et très apparentées s'agissant des autres marchandises, qui sont toutes des articles de literie.

[22] La requérante a fait valoir dans son plaidoyer oral que, puisque les marchandises sont des articles coûteux, ils ne seraient pas achetés d'une manière impulsive ou inconsidérée par le consommateur moyen. Cependant, j'observe que, dans l'arrêt *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a récemment jugé que la première impression demeure pertinente dans l'analyse de la confusion, même si les achats sont onéreux ou requièrent un temps de recherche et de réflexion.

[23] S'agissant des voies de commercialisation des parties, la preuve montre que la Requérante et l'Opposante sont des concurrentes de longue date et qu'elles comptent toutes les deux parmi les plus importants fabricants d'articles de literie au pays (voir le contre-interrogatoire de M. Lamantia, q. 32). Dans son affidavit, M. Lamantia écrit que sa société distribue et vend ses articles de literie à plus de 1 400 détaillants autorisés au Canada. En contre-interrogatoire, il a dit que certains de ces détaillants étaient Sleep Country Canada, Sears Canada, La Baie, The Brick et Leon's, et il a confirmé que ces détaillants vendent également des matelas, des sommiers à ressorts et des bases de matelas fabriqués par l'Opposante (contre-interrogatoire de M. Lamantia, q. 36 - 39).

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

[24] Dans l'arrêt *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada faisait observer que le premier mot d'une marque de commerce est sans doute le plus important aux fins de la distinction [voir aussi *Conde Nast Publications c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.)], mais, selon elle, il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique.

[25] En l'espèce, l'unique ressemblance entre les marques des parties est le mot BLACK. Je reconnais avec l'Opposante que le mot BLACK est sans doute l'élément dominant et le plus distinctif des marques BLACK LABEL et BLACK LABEL COLLECTION de l'Opposante, mais je ne considère pas le mot BLACK comme l'élément dominant de la marque BEAUTYREST BLACK de la Requérante. BEAUTYREST est l'élément le plus distinctif de la Marque de la Requérante parce que c'est un mot inventé, et le premier mot de sa Marque. C'est donc l'élément le plus important aux fins de la distinction. En conséquence, il n'y a qu'un faible degré de ressemblance entre les marques, dans la présentation et le son. Il y a quelque

ressemblance entre les marques dans les idées qu'elles suggèrent parce que la preuve montre que l'élément BLACK, employé en liaison avec des articles de literie, évoque une qualité élevée et une idée de luxe.

Autres circonstances pertinentes

[26] Comme autre circonstance pertinente, j'ai considéré le caractère distinctif acquis de la marque BEAUTYREST de la Requérante. La preuve de M. Lamantia montre que le mot BEAUTYREST est une marque de commerce enregistrée qui est employée par la Requérante ou par son prédécesseur en titre depuis au moins 1925, en liaison avec des articles de literie, notamment des matelas. La marque BEAUTYREST apparaît sur des étiquettes collées aux articles de literie, comme le montrent les étiquettes jointes à l'annexe B de l'affidavit de M. Lamantia, qui sont représentatives de la manière dont la marque BEAUTYREST est employée sur de telles étiquettes depuis au moins 1990. Les ventes au Canada d'articles portant la marque BEAUTYREST se sont chiffrées entre 55 M\$ et 75 M\$ annuellement durant la période allant de 2004 à 2007. À mon avis, la réputation acquise par l'élément premier et dominant de la Marque aiderait le consommateur à distinguer la source des marchandises liées à la Marque, en particulier dans un cas comme celui-ci, où les marques de l'Opposante ne sont pas intrinsèquement fortes.

[27] Comme autre circonstance pertinente, la Requérante affirme que la couleur noire, BLACK, comme l'indique l'affidavit de M. Lamantia, est employée par divers fabricants d'articles de literie sous forme de modèles de couture apparaissant sur l'enveloppe et/ou sur les articles en montre, et que cette couleur sert à évoquer la qualité et le luxe. Comme la Requérante n'a pas prouvé que d'autres commerçants œuvrant dans le même domaine emploient le mot BLACK dans leurs marques de commerce, je reconnais avec l'Opposante que c'est là une preuve qui ne milite guère pour la Requérante.

Conclusion

[28] Après examen de toutes les circonstances pertinentes, j'arrive à la conclusion que la Requérante a établi, selon la prépondérance des probabilités, qu'une confusion n'est pas probable

entre les marques de l'Opposante et la Marque à la date de dépôt de la demande, et cela pour les raisons qui suivent.

[29] Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue des mots BEAUTYREST BLACK sur les matelas et les articles de literie de la Requérante alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce BLACK LABEL et BLACK LABEL COLLECTION de l'Opposante et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur ni faire un examen minutieux [voir l'arrêt *Veuve Clicquot*]. Il me semble qu'un tel consommateur, sur la base d'une première impression, ne serait pas enclin à croire que les marchandises liées aux marques BLACK LABEL et BLACK LABEL COLLECTION de l'Opposante et à la marque BEAUTYREST BLACK de la Requérante sont fabriquées, vendues ou exécutées par la même personne.

[30] J'arrive à cette conclusion à cause de la faiblesse inhérente des marques de l'Opposante, de la vaste réputation de la marque BEAUTYREST de la Requérante, et du faible degré de ressemblance entre les marques, dans la présentation et le son. Il m'apparaît également raisonnable de présumer que la Marque serait considérée par le consommateur moyen comme une extension de la gamme d'articles de literie BEAUTYREST de la Requérante, un autre facteur qui réduit la probabilité de confusion entre les marques. Ce motif d'opposition n'est donc pas admis.

Les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)d) et sur l'absence de caractère distinctif

[31] Les motifs restants d'opposition touchent eux aussi à la question de la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de l'Opposante. Je relève que l'obligation initiale de l'Opposante quant au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) a été remplie parce que les enregistrements n^{os} LMC730,631 et LMC633,679 sont en règle. L'Opposante a également rempli son obligation initiale pour ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, car elle a établi pour ses deux marques un emploi suffisant antérieur à la date pertinente.

[32] Ma conclusion ci-dessus selon laquelle les marques de commerce sont susceptibles d'être confondues s'applique à ces motifs d'opposition, qui eux non plus ne sont pas admis. Étant

donné que les dates pertinentes de ces deux motifs d'opposition sont postérieures à la date pertinente applicable au motif fondé sur le paragraphe 16(3), il y a deux facteurs additionnels qui appuient la cause de la Requérante au titre de ces deux motifs d'opposition.

[33] L'Opposante soutient que l'emploi qui a été établi par la Requérante est l'emploi de deux marques distinctes plutôt que l'emploi de la Marque en cause, mais je considère que la preuve de la Requérante selon laquelle elle a vendu pour plus de 4 M\$ de marchandises (ou plus de 7 800 unités) portant la marque BEAUTYREST BLACK au cours de l'année 2008 est un facteur additionnel qui milite en faveur de la Requérante. L'élément BEAUTYREST présente effectivement un style de police différent de celui du mot BLACK, et il apparaît parfois, dans la preuve, accolé au symbole ®, mais les mots BEAUTYREST et BLACK sont toujours l'un à côté de l'autre sur la même ligne, et enfermés à l'intérieur d'une case. Par ailleurs, dans les échantillons représentatifs annexés à la pièce C de l'affidavit Lamantia, la marque BEAUTYREST BLACK est suivie du symbole MC après le mot BLACK. Je reconnais donc avec la Requérante que la Marque est employée comme marque unitaire et qu'elle serait perçue comme telle par le consommateur.

[34] Il convient aussi de noter selon moi qu'il n'y a pas eu de cas de confusion, malgré la coexistence des marques des deux parties, avec des marchandises identiques vendues dans nombre des mêmes magasins de détail. Les marques des parties n'ont pas coexisté durant une longue période, mais je considère que c'est là un facteur qui favorise la Requérante compte tenu de ses ventes impressionnantes en liaison avec sa marque BEAUTYREST BLACK au cours de cette brève coexistence.

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

[35] L'Opposante a également fait valoir que la demande ne respecte pas les exigences de l'alinéa 30i) de la Loi parce que la Requérante ne peut pas être convaincue qu'elle a le droit d'employer la Marque compte tenu de l'emploi, par l'Opposante, de ses marques BLACK LABEL et BLACK LABEL COLLECTION. Lorsqu'un requérant a produit la déclaration requise par l'alinéa 30i), un motif d'opposition fondé sur cet alinéa ne sera admis que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'il existe une preuve de mauvaise foi de la part du

requérant [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), page 155]. Comme ce n'est pas le cas ici, je rejette ce motif d'opposition.

Dispositif

[36] Conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L., réviseure