

RELATIVEMENT A L'OPPOSITION de Giorgio Beverly Hills, Inc. à la demande d'enregistrement n° 800 484 concernant la marque de commerce GIORGIO WATCHES produite par la société 3096-7228 Quebec Inc.

Le 22 décembre 1995, la requérante, la société 3096-7228 Quebec Inc., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce GIORGIO WATCHES en liaison avec « Tous genres de montres, horloges », mais a omis de préciser le fondement de son enregistrement. La requérante a par la suite modifié sa demande en déclarant qu'elle employait la marque de commerce GIORGIO WATCHES au Canada depuis le 5 mars 1995. La date du 20 décembre 1996 lui a été accordée en tant que date de production de la demande. La requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif du mot WATCHES en dehors de sa marque de commerce.

La présente demande a été publiée pour fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 30 avril 1997 et l'opposante, Giorgio Beverly Hills, Inc., a produit une déclaration d'opposition le 17 juin 1997, dont copie a été envoyée à la requérante le 9 juillet 1997. Cette dernière, en réponse à la déclaration d'opposition, a signifié et produit une contre-déclaration le 11 août 1997. L'opposante a soumis en preuve les affidavits de John R. Schulman, de Wendy Banks et de Stephen Dilworth, tandis que la requérante a produit en preuve la déclaration solennelle d'Antoine Kelendji. Les deux parties ont soumis un plaidoyer écrit et il n'y a pas eu d'audience dans cette procédure d'opposition.

La requérante a également produit, avec la déclaration solennelle d'Antoine Kelendji, un document daté du 18 mars 1998 intitulé : « CONTRE-DÉCLARATION DÉTAILLÉE DE LA REQUÉRANTE 3096-7227 QUÉBEC INC. ». J'ignore si ce document était censé constituer une partie de la preuve de la requérante ou remplacer sa contre-déclaration originale. Mais comme la requérante n'a pas demandé l'autorisation de modifier sa contre-déclaration, conformément à l'article 40 du *Règlement sur les marques de commerce*, j'ai présumé que le document, qui porte la signature de l'agent de marques de commerce de la requérante, est censé constituer une partie de la preuve de la requérante, conformément au paragraphe 42(1) du *Règlement sur les marques de*

commerce. Cependant, ce paragraphe prévoit expressément que la requérante doit soumettre au registraire la preuve, par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle, sur laquelle elle s'appuie. À cet égard, le document n'a pas été souscrit ou déclaré devant un notaire public, un commissaire aux serments ou tout autre fonctionnaire approprié, et n'a donc pas été rempli conformément à l'article 38 de la *Loi sur la preuve au Canada*. En outre, le document n'a pas été désigné en tant que pièce accompagnant la déclaration solennelle de M. Kelendji. En conséquence, le document en date du 18 mars 1998 est inadmissible en preuve dans la présente opposition.

Le principal motif d'opposition invoqué par l'opposante est fondé sur l'alinéa 16(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce*, l'opposante soutenant que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce GIORGIO WATCHES en ce que la marque de la requérante crée de la confusion avec sa marque de commerce GIORGIO, laquelle est employée au Canada en liaison avec des montres depuis bien avant la date de premier emploi revendiquée par la requérante, c'est-à-dire le 5 mars 1995. L'opposante a le fardeau initial, eu égard aux paragraphes 16(5) et 17(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, de démontrer l'emploi de sa marque de commerce GIORGIO en liaison avec des montres avant la date de premier emploi revendiquée par la requérante, et aussi de démontrer qu'elle n'avait pas abandonné sa marque à la date de l'annonce de la présente demande [le 30 avril 1997].

En ce qui concerne les affidavits Schulman et Banks, je suis convaincu que l'opposante a démontré l'emploi antérieur et le non-abandon de la marque de commerce GIORGIO en liaison avec des montres. La requérante a affirmé que la preuve de l'opposante démontre l'emploi de la marque GIORGIO BEVERLEY HILLS et non pas celui de la marque de commerce GIORGIO en soi. Toutefois, comme la marque de commerce GIORGIO se démarque des autres éléments et du dessin que comportent la marque composite de l'opposante, le consommateur moyen considérerait qu'il s'agit d'un emploi de la marque GIORGIO en soi. À cet égard, je m'en remets à la décision rendue par la Commission des oppositions dans l'affaire *Giorgio Beverly Hills, Inc. v. 136329 Canada Inc.*, 67 C.P.R. (3d) 546, une opposition formulée par la présente opposante à l'enregistrement de la marque de commerce GIORGIO EMPORIO. À la page 551 de la décision non publiée, M. Martin, membre de la Commission, a formulé les observations suivantes :

[Traduction] « La requérante a prétendu que tous les exemples de vente ou d'annonce des vêtements de l'opposante fournis dans la preuve de cette dernière s'appliquent à des vêtements portant la marque composite ou le dessin-marque de l'opposante et que l'emploi de la marque composite ou du dessin-marque ne constitue pas un emploi de la marque GIORGIO. Je ne suis pas d'accord avec cette prétention. Dans la décision rendue dans l'affaire *Nightingale Interloc Ltd. v. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (Commission des oppositions des marques de commerce), M. Troicuk a formulé les observations suivantes, à la page 538 :

L'emploi d'une marque avec des éléments additionnels constitue un emploi de la marque en soi en tant que marque de commerce si le public, d'après la première impression qu'il pourrait avoir, considérerait que la marque en soi est employée en tant que marque de commerce.

(On peut aussi faire référence à la décision rendue dans l'affaire *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour L'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523, [1985] 1 F.C. 406, 4 C.I.P.R. 309 (C.A.)) À mon avis, la marque de commerce GIORGIO se démarque des autres éléments de la plupart des marques-dessins ou des marques composites de l'opposante d'une telle façon que l'emploi de ces marques constitue un emploi de la marque GIORGIO « en soi ». »

Compte tenu de ce qui précède, il incombe à la requérante de convaincre le registraire qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre sa marque de commerce GIORGIO WATCHES en liaison avec tous genres de montres et d'horloges et la marque de commerce GIORGIO de l'opposante en liaison avec des montres. Comme les marques de commerce en cause sont essentiellement identiques et qu'elles s'appliquent à des marchandises identiques, qui se recoupent et qui pourraient être écoulées par les mêmes canaux de distribution, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau légal qui lui incombait eu égard à la question de la confusion. En conséquence, la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce GIORGIO WATCHES, et le motif d'opposition est accueilli.

Conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je repousse la demande de la requérante conformément au paragraphe 38(8) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À HULL (QUÉBEC), CE 10^{ième} JOUR DE NOVEMBRE 1999.

G.W. Partington,
Président de la Commission des

oppositions des marques de commerce