



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

Référence : 2013 COMC 91
Date de la décision : 2013-05-15
TRADUCTION

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Archalous Jakmakjian
Keverian à l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1439560 pour la
marque de commerce FRATELLI
DIAMANTE au nom de Diamco Holdings
Inc./Gestion Diamco Inc.**

I. Contexte

[1] Diamco Holdings Inc./Gestion Diamco Inc. (la Requérante) a déposé une demande d’enregistrement pour la marque de commerce FRATELLI DIAMANTE (la Marque) fondée sur un emploi projeté au Canada. L’état déclaratif des marchandises de la demande au dossier, modifié le 29 juin 2010, est le suivant : (1) vêtements pour hommes, nommément chemises habillées; (2) bijoux, nommément boutons de manchette.

[2] Archalous Jakmakjian Keverian (l’Opposante) a déposé une opposition en vertu de l’article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) fondée sur les motifs suivants : (i) la demande ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 30*i*) de la Loi; (ii) la Marque n’est pas enregistrable, car elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée DUE FRATELLI de l’Opposante; (iii) la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque, car cette dernière crée de la confusion avec la marque de commerce et le nom commercial DUE FRATELLI antérieurement employés par l’Opposante; et (iv) la Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la Loi.

[3] L'Opposante a déposé une preuve constituée uniquement d'une copie certifiée de l'enregistrement n° LMC413734 pour la marque de commerce DUE FRATELLI. La Requérente n'a déposé aucune preuve. De plus, aucune partie n'a déposé de plaidoyer écrit.

[4] Finalement, l'audience qui avait été prévue à la demande de la Requérente a été annulée par le registraire, car celle-ci a retiré sa demande. En réponse à une lettre envoyée par le registraire à la suite de l'annulation de l'audience, la Requérente a indiqué qu'elle souhaitait toujours enregistrer la Marque. Cela dit, il demeure que la Requérente n'a fourni aucune preuve et aucune observation pour appuyer sa demande. Par conséquent, même si la Requérente souhaitait toujours déposer sa demande d'enregistrement, elle a fait preuve d'un manque d'intérêt évident dans sa réponse à la demande d'opposition.

II. Dates pertinentes

[5] La date pertinente pour l'examen de la conformité de la demande aux exigences de l'article 30 de la Loi est la date de dépôt de la demande d'enregistrement, à savoir le 28 mai 2009 [voir *Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (COMC), p. 475].

[6] La date pertinente pour l'examen de l'enregistrabilité de la Marque conformément à l'alinéa 12(1)d) de la Loi est la date de la présente décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd and The Registrar of Trade Marks* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (CAF)].

[7] La date pertinente pour l'examen du droit de la Requérente à l'enregistrement de la Marque conformément aux alinéas 16(3)a) et 16(3)c) de la Loi est la date de dépôt de la demande d'enregistrement.

[8] La date pertinente pour l'examen du caractère distinctif de la Marque est la date de dépôt de la déclaration d'opposition, à savoir le 23 mars 2011 [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (CF)].

III. Les questions

[9] Les questions à trancher dans la présente opposition sont les suivantes :

1. La Requérente pouvait-elle être convaincue qu'elle avait le droit d'employer le Marque au Canada lorsqu'elle a déposé la demande?
2. La Marque est-elle enregistrable à la date de la présente décision?
3. La Requérente était-elle la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque à la date de dépôt de la demande?
4. La Marque distinguait-elle les marchandises de la Requérente à la date de dépôt de la déclaration d'opposition?

IV. Fardeau de la preuve des parties

[10] L'Opposante a le fardeau de preuve initial d'établir les faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition. Lorsqu'elle s'est acquittée de ce fardeau de preuve, la Requérente a le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque est enregistrable [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (CF), p. 298; et *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (CAF)].

V. Analyse des questions

V.1 La Requérente pouvait-elle être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada?

[11] Cette question découle du motif d'opposition à deux volets selon lequel la demande ne répond pas aux exigences de l'alinéa 30*i*) de la Loi, car la Requérente ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les marchandises déclarées dans la demande. Pour appuyer ce motif d'opposition, l'Opposante allègue, en résumé, que : (i) la Requérente était au courant de l'existence de la marque de commerce et du nom commercial DUE FRATELLI de l'Opposante et de leur emploi continu; et (ii) l'emploi de la Marque va à l'encontre des dispositions de l'article 22 de la Loi.

[12] Pour les motifs qui suivent, je rejette le motif d'opposition dans son intégralité et tranche cette question en faveur de la Requérente.

[13] Conformément à l'article 30*i*) de la Loi, le requérant doit inclure à sa demande une déclaration selon laquelle il est convaincu qu'il a le droit d'employer la marque de commerce au

Canada. Lorsque le requérant a produit cette déclaration, la jurisprudence indique que l'on ne peut conclure à la non-conformité avec l'alinéa 30*i*) de la Loi qu'en présence de circonstances exceptionnelles, comme la mauvaise foi, rendant la déclaration du requérant invraisemblable [voir *Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (COMC), p. 155]. Il n'y a pas de circonstances exceptionnelles dans la présente espèce.

[14] En outre, ni le registraire, ni la Cour fédérale n'ont décidé si un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i*) et soulevant la violation de l'article 22 de la Loi constituait un motif d'opposition valable [*Parmalat Canada Inc c. Sysco Corp* (2008), 69 C.P.R. (4th) 349 (CF), par. 38-42]. Même si j'estimais ce motif d'opposition valable, l'Opposante n'a fourni aucune preuve étayant la probabilité d'une diminution de la bonne foi pour appuyer une violation de l'article 22 de la Loi [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (CSC)].

V.2 La Marque est-elle enregistrable à la date de la présente décision?

[15] Cette question découle du motif d'opposition selon lequel la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi, car elle crée de la confusion avec la marque de commerce DUE FRATELLI de l'Opposante visée par l'enregistrement n° LMC413734.

[16] Pour les raisons suivantes, j'accepte ce motif d'opposition et tranche cette question en faveur de l'Opposante.

[17] Après avoir exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire, je confirme l'existence de l'enregistrement n° LMC413734 et par conséquent, l'Opposante s'est acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait. La question devient donc de savoir si la Requérante s'est acquittée du fardeau ultime de montrer que la Marque n'est pas raisonnablement susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce DUE FRATELLI de l'Opposante (la Marque de l'Opposante) enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes :

articles fabriqués de cuir et d'imitation cuir, notamment bagages, sacs de voyage, sacs à main, porte-documents, valises, portefeuilles, bourses, agendas, pochettes à cravates, porte-cartes, portefeuilles, cadres, petits sacs pour articles de toilette et articles similaires, vêtements pour hommes, femmes et enfants, notamment cravates et ceintures.

[18] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Conformément au 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 services soient ou non de la même catégorie générale.

[19] Au moment d'appliquer le test en matière de confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles 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 ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et 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 ces éléments n'est pas nécessairement le même. [Voir *Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (CSC); et *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (CSC) pour une analyse rigoureuse des principes généraux régissant le test en matière de confusion].

[20] J'examinerai maintenant l'ensemble des circonstances de l'espèce.

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

[21] Je juge que le facteur énoncé à l'alinéa 6(5)a) favorise légèrement l'Opposante, mais seulement en ce qui concerne le caractère distinctif inhérent des marques de commerce.

[22] Chacune des marques de commerce possède un caractère distinctif inhérent en ce qui concerne les marchandises en cause. Toutefois, je juge que la Marque possède un caractère distinctif inhérent moins important, en ce qui concerne les bijoux en particulier. À vrai dire, il semble raisonnable de conclure que l'élément « diamante » serait perçu comme le mot « diamanté », un adjectif signifiant « garni de diamants » et « orné de poudre de cristaux, de

paillette ou d'une autre substance brillante » [voir *Le Petit Robert*, éd 2011; et *The Canadian Oxford Dictionary*, version en ligne].

[23] Aucune preuve ne permet de conclure que la Marque est devenue connue au Canada par la promotion ou l'utilisation. De façon similaire, il n'existe aucune preuve de l'utilisation ou de la promotion de la Marque de l'Opposante au Canada. En outre, la simple existence de l'enregistrement de l'Opposante permet seulement d'établir un emploi minimal et ne peut permettre de conclure un emploi important et continu de la Marque de l'Opposante [voir *Entre Computer Centers, Inc c. Global Upholstery Co* (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (COMC)].

Alinéa 6(5)b) : la période pendant laquelle les marques ont été en usage

[24] Le facteur énoncé à l'alinéa 6(5)b) n'est pas pertinent dans les circonstances de la présente espèce. La Marque a fait l'objet d'une demande d'enregistrement fondée sur un emploi projeté et il n'existe aucune preuve qu'elle a été employée au Canada depuis la date de dépôt de la demande. L'enregistrement n° LMC413734 montre qu'une déclaration d'emploi de la Marque de l'Opposante a été déposée le 6 mai 1993. Toutefois, comme je l'explique plus haut, l'emploi de la Marque de l'Opposante est considéré comme un emploi minimal seulement.

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

[25] L'évaluation du risque de confusion en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi est régi par l'état déclaratif des marchandises dans la demande d'enregistrement de la marque et par l'état déclaratif des marchandises dans l'enregistrement allégué [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (CAF)].

[26] L'examen des facteurs énoncés aux alinéas 6(5)c) et d) favorisent l'Opposante.

[27] Je juge que les marchandises « vêtements pour hommes, nommément chemises habillées » associées à la Marque chevauchent les marchandises « [...] vêtement pour hommes, femmes et enfants, nommément cravates et ceintures » associées à la Marque de l'Opposante. En outre, je juge qu'il existe un lien étroit entre les marchandises spécifiées dans l'enregistrement et

les marchandises « bijoux, nommément boutons de manchette » associées à la Marque. En réalité, même si les bijoux ne sont pas des vêtements, les boutons de manchette sont liés à des vêtements, s'ils ne chevauchent pas ces marchandises. Le simple fait que la Requérante demande l'enregistrement de la Marque en liaison avec des « vêtements pour hommes, nommément chemises habillées » et des « bijoux, nommément boutons de manchette » appuie ma conclusion.

[28] Puisque je conclus que les marchandises associées aux marques en cause se chevauchent ou sont liées, pour ce qui est de l'évaluation du risque de confusion, je conclus qu'il existe une possibilité de chevauchement des voies de commercialisation pour ces marchandises.

Alinéa 6(5)e) : le degré de ressemblance des marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[29] Il arrive souvent que le degré de ressemblance des marques soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion [voir *Masterpiece, supra*, par. 49]. Je juge que ce facteur avantage l'Opposante.

[30] Il est clairement établi en droit que pour évaluer le risque de confusion, il ne faut pas scruter séparément chacun des éléments qui constituent les marques, mais plutôt les considérer dans leur ensemble. Même si la Cour suprême du Canada a fait remarquer, dans *Masterpiece*, que le premier mot d'une marque de commerce est le plus important dans la détermination du caractère distinctif, elle a estimé qu'il était préférable de commencer par déterminer si un aspect de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique [voir *Masterpiece*, par. 64].

[31] Il existe un degré de ressemblance modéré entre la Marque et la Marque de l'Opposante dans la présentation et le son, et dans les idées qu'elles suggèrent.

[32] Chaque marque est constituée de deux éléments et « FRATELLI » est l'élément le plus frappant ou unique de chacune d'elles, car il est le plus distinctif. Je reconnais que les mots « DIAMANTE » et « DUE » ont une signification différente. Cependant, si je considère la Marque dans son ensemble, il demeure que le mot « DIAMANTE » renvoie à l'élément « FRATELLI ». Il en va de même en ce qui concerne le mot « DUE » dans la Marque de l'Opposante. Ainsi, toute différence entre les marques découlant de la signification des mots

« DIAMANTE » et « DUE » n'est pas assez importante pour annuler la similarité entre elles attribuable à leur élément commun FRATELLI.

Conclusion concernant le risque de confusion

[33] Au moment d'appliquer le test en matière de confusion, je l'ai considéré sous l'angle de la première impression et du vague souvenir. Étant donné le degré de ressemblance entre les marques, le chevauchement ou la relation entre le genre de marchandises et la possibilité de chevauchement dans le genre d'entreprises, je ne suis pas convaincue que la Requérente s'est acquittée du fardeau qui lui incombait d'établir qu'il n'existe aucun risque raisonnable de confusion entre la Marque et la Marque de l'Opposante en liaison avec des « [...] vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément cravates et ceintures »..

V.3 La Requérente était-elle la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque à la date de dépôt de la demande?

[34] Cette question découle des motifs d'opposition selon lesquels la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu des alinéas 16(3)a) et c) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce et le nom commercial DUE FRATELLI qui aurait été employé antérieurement par l'Opposante au Canada.

[35] Je rejette ces deux motifs d'opposition, car l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

[36] L'Opposante n'a pas montré l'emploi de sa marque de commerce DUE FRATELLI au Canada avant le 28 mai 2009. La copie certifiée de l'enregistrement n° LMC413734 ne suffit pas pour permettre à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombe relativement au motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement [voir *Rooxs, Inc c. Edit-SRL* (2002), 23 C.P.R. (4th) 265 (COMC)]. De la même manière, l'Opposante n'a pas montré l'emploi du nom commercial DUE FRATELLI au Canada avant le 28 mai 2009.

V.4 La Marque distinguait-elle les marchandises de la Requérente à la date de dépôt de la déclaration d'opposition?

[37] Cette question découle du motif d'opposition selon lequel la Marque ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les marchandises de la Requérante des marchandises en liaison avec lesquelles l'Opposante a employé sa marque de commerce DUE FRATELLI.

[38] Je rejette ce motif d'opposition, car l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial de la preuve.

[39] L'Opposante n'a pas montré que sa marque de commerce DUE FRATELLI était devenue suffisamment connue au Canada, en date du 23 mars 2011, pour annuler le caractère distinctif de la Marque [voir *Motel 6, Inc c. No 6 Motel Ltd* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (CF); et *Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (CF)]. En outre, en l'espèce, la copie certifiée de l'enregistrement n° LMC413734 ne suffit pas pour permettre à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombe.

VI. Décision

[40] En vertu du pouvoir qui m'est conféré par le paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Lou-Ann Dubé