

## TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION  
de Midore Imports of Canada Inc./Les Importations Midore du Canada Inc.  
à la demande d'enregistrement n° 1,000,018  
de la marque de commerce FULVIO MARIA SCAVIA  
produite par FMS Trading S.R.L.**

Le 16 décembre 1998, la requérante, FMS Trading S.R.L., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce FULVIO MARIA SCAVIA. La demande est fondée à la fois sur l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada et sur l'emploi et l'enregistrement de la marque de commerce à l'étranger en liaison avec des montres, des chronomètres, des pendules, des montres-bracelets, des montres de poche, des horloges de table, des bijoux de fantaisie, des bijoux et des pierres précieuses. La demande a comme date de priorité selon la Convention le 9 septembre 1998.

La demande a été annoncée en vue de la procédure d'opposition au Journal des marques de commerce du 1<sup>er</sup> novembre 2000. L'opposante, Midore Imports of Canada Inc./Les Importations Midore du Canada Inc., a produit une déclaration d'opposition le 28 novembre 2000. La requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle réfute les allégations de l'opposante.

L'opposante a produit en preuve une copie certifiée de l'enregistrement LMC 500,115 et l'affidavit de Michael Negreanu.

L'opposante est la propriétaire de l'enregistrement LMC 500,115 de la marque de commerce SCANDIA pour un emploi en liaison avec des montres et des horloges. M. Negreanu est le président de l'opposante. Il atteste que l'opposante vend des montres en liaison avec la marque de commerce SCANDIA au Canada depuis août 1997, et que ses ventes atteignent au minimum 100 000 \$ par année depuis cette date. La marque de commerce SCANDIA figure sur la face des montres de l'opposante ainsi que sur leurs boîtes. Les montres SCANDIA sont vendues dans les grands magasins La Baie et M. Negreanu a fourni diverses factures qui l'attestent. Il a également fourni des annonces représentatives des montres SCANDIA et il déclare que les dépenses de promotion des montres SCANDIA excèdent 5 000 \$ par année.

La requérante a choisi de ne pas produire de preuve. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit. Il ne s'est pas tenu d'audience.

Le fardeau de persuasion incombe à la requérante, qui doit établir, selon la prépondérance de la preuve, que sa demande satisfait aux prescriptions de la *Loi sur les marques de commerce*. Toutefois, le fardeau initial de présentation repose sur l'opposante, qui doit présenter une preuve admissible suffisante dont on puisse raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Compagnies Molson*, 30 C.P.R. (3d) 293 à la page 298].

L'opposante a fait valoir divers motifs d'opposition en vertu de l'alinéa 38(2)a) de la Loi. Cependant, elle n'a produit aucune preuve à l'appui des allégations sous-jacentes. Par

conséquent, ces motifs d'opposition sont rejetés du fait que l'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de présentation initial.

L'opposante a également fait valoir des motifs d'opposition en vertu des alinéas 38(2)*b*, *c* et *d*) de la Loi. Tous ces motifs sont fondés sur le fait que la marque qui fait l'objet de la demande est susceptible de créer de la confusion avec la marque SCANDIA de l'opposante. La date pertinente respective à l'égard de chaque motif d'opposition est la suivante : pour l'alinéa 12(1)*d*) - la date de ma décision [voir l'arrêt *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le registraire des marques de commerce*, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]; pour l'article 16 - la date de priorité selon la Convention; pour le caractère non distinctif - la date de production de l'opposition [voir l'arrêt *Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 à la page 130 (C.A.F.) et l'arrêt *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412 à la page 424 (C.A.F.)].

S'agissant des motifs d'opposition reliés à l'article 16, l'opposante doit établir l'emploi de sa marque de commerce avant la date de priorité de la requérante et établir qu'elle n'a pas abandonné sa marque à la date de l'annonce de la demande de la requérante [paragraphe 16(5) et 17(1) de la *Loi sur les marques de commerce*]. L'opposante l'a fait.

S'agissant des motifs d'opposition reliés au caractère non distinctif, l'opposante doit seulement établir qu'à la date du 28 novembre 2000 sa marque de commerce était devenue

suffisamment connue pour faire obstacle au caractère distinctif de la marque faisant l'objet de la demande [*Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, à la page 58 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

Le critère de la confusion fait appel à la première impression et au souvenir imparfait. Dans l'application du critère de la confusion exposé au paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de celles qui sont spécifiquement énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi. Les facteurs spécifiquement exposés au paragraphe 6(5) sont les suivants : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle elles ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. L'importance accordée à chacun des facteurs peut varier en fonction des circonstances [voir la décision *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) et la décision *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le registraire des marques de commerce* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

À ma connaissance, SCANDIA est un mot forgé, bien qu'il soit possible que ce soit un mot dans une langue étrangère. FULVIO MARIA SCAVIA donne l'impression d'être un nom de personne.

Quand on examine la mesure dans laquelle chaque marque est devenue connue, le facteur

joue en faveur de l'opposante.

De même, la période pendant laquelle chaque marque a été en usage joue en faveur de l'opposante.

Les marques des deux parties sont associées aux montres. J'estime que les autres instruments d'horlogerie énumérés dans la demande sont étroitement reliés aux montres. Comme les montres sont souvent considérées comme des bijoux, je conclus qu'il existe une étroite relation entre les montres, les bijoux de fantaisie et les bijoux. Je ne vois pas de relation étroite entre les montres et les pierres précieuses.

Seule l'opposante a identifié ses circuits commerciaux, soit les ventes dans les grands magasins. Je suppose que les marchandises de la requérante adopteraient les circuits commerciaux typiquement associés à ses marchandises, comme les bijouteries et les grands magasins.

Les marques de commerce SCANDIA et FULVIO MARIA SCAVIA ne se ressemblent pas dans la présentation, le son ou des les idées qu'elles suggèrent. « Même s'il est vrai que les marques ne doivent pas être scindées lorsqu'il s'agit de se prononcer sur des questions de confusion, il a été jugé que la première partie d'une marque est celle qui est la plus pertinente lorsqu'il s'agit de se prononcer sur son caractère distinctif. » [*K-Tel International Ltd. c. Interwood Marketing Ltd.* (1997), 77 C.P.R. (3d) 523 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 527]

La question qui se pose est de savoir si le consommateur qui a un souvenir général et imprécis de la marque de l'opposante, à la vue de la marque de la requérante, sera incité à penser que les deux produits viennent d'une source commune. Dans les circonstances de l'espèce, aucune question ne porte sur la date à laquelle la question de la confusion doit être appréciée. À la lumière de toutes les circonstances de l'espèce, je conclus, selon la prépondérance de la preuve, qu'il n'y a pas de risque vraisemblable de confusion entre la marque SCANDIA appliquée aux montres et la marque FULVIO MARIA SCAVIA appliquée aux montres, chronomètres, pendules, montres-bracelets, montres de poche, horloges de table, bijoux de fantaisie, bijoux et pierres précieuses. Ma conclusion se fonde principalement sur les différences entre les marques des deux parties. Comme le dit la décision *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) à la page 149, confirmée par 60 C.P.R. (2d) 70, « À toutes fins pratiques, le facteur le plus important dans la plupart des cas, et celui qui est décisif, est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, les autres facteurs jouant un rôle secondaire. »

Par conséquent, les motifs d'opposition invoqués en vertu des alinéas 38(2)*b*), *c*) et *d*), plus précisément les alinéas 2a), 3a) et 4a) de la déclaration d'opposition, sont rejetés.

Les autres arguments invoqués ne se fondent pas sur les bons motifs ou ne sont pas étayés par des éléments de preuve.

Dans l'exercice des 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 rejette l'opposition en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 12 JANVIER 2004.

Jill W. Bradbury  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce