

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION
d'Alberto-Culver Company à la demande n° 739,439
produite par Gian Alberto Caporale S.A.M.
pour la marque GIAN ALBERTO CAPORALE**



Le 20 octobre 1993, la requérante, Gian Alberto Caporale S.A.M., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce GIAN ALBERTO CAPORALE. Cette demande se fondait sur l'emploi et l'enregistrement de cette marque en France, sous le numéro 93/465642, et son emploi proposé au Canada. La requérante a revendiqué une priorité sur le fondement de sa demande correspondante en France. La date de production applicable en l'espèce est par conséquent le 21 avril 1993. L'état déclaratif révisé des marchandises de la requérante est le suivant :



savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, nommément fragrances, parfumerie, rouge à lèvres, lotions pour le corps, poudre; lotions pour les cheveux, dentifrices; cuir et imitations du cuir, malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et selles; vêtements et vêtements de sport, nommément costumes, vestes, blazers, survestes, parkas, pardessus, imperméables, cabans, pantalons, chemises, maille, cravates, pulls, tee-shirts, casquettes, gilets, vestons en jeans, pantalons en denim, polos, pull-overs, vestons, cardigans, blousons; chaussures, nommément souliers, bottes, pantoufles, sandales; chapellerie.


La demande a fait l'objet d'une annonce aux fins d'opposition le 12 mars 1997.

L'opposante, Alberto-Culver Company, a produit une déclaration d'opposition le 3 février 1998, dont copie a été envoyée à la requérante le 19 février 1998. Le premier motif d'opposition est que la marque de commerce visée par la demande n'est pas enregistrable en

vertu de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce* parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées suivantes de l'opposante :

<u>Marque de commerce</u>	<u>n° d'enr.</u>	<u>Marchandises</u>
ALBERTO	168,693	[TRADUCTION] Préparations cosmétiques et de toilette, notamment fixatif en aérosol, shampooing, après-shampooing, produit de coiffure, tonifiant capillaire, colorant capillaire, agent antitranspiration, lotion pour les mains et le corps, huile pour le bain et perles d'huile pour le bain.
ALBERTO	296,880	[TRADUCTION] Chaussures, notamment souliers et bottes.
	395,721	Préparations de soins capillaires, notamment mousses coiffantes, gels coiffants, gels en aérosol, shampooings, revitalisants, fixatifs en aérosol et spritz.
	429,330	Préparations de soins capillaires, notamment shampooings.

 <p>The image shows a bottle of Alberto European Conditioner. The bottle is tall and slender with a white cap. The label features the word 'Alberto' in a large, stylized script font. Below it, the words 'EUROPEAN CONDITIONER' are printed in a smaller, sans-serif font. At the bottom of the label, the words 'REVITALISANT EUROPEEN' are printed in a similar font. The entire bottle is enclosed in a dashed rectangular border.</p>	416,928	Préparations de soins capillaires, nommément revitalisant.
ALBERTO ALIVE	343,285	Préparations pour le soin des cheveux et préparations de toilettes, mousses de mise en plis, fixatifs en aérosol ou non, shampooings, revitalisants, colorants à cheveux et produits de coiffure.
ALBERTO BALSAM	185,429	[TRADUCTION] Préparations cosmétiques et de toilette; nommément shampooing, tonifiant capillaire et agent antitranspiration.
 <p>The image shows the word 'Alberto' in a large, stylized, cursive script font.</p>	399,226	Préparations de soins capillaires, nommément mousse coiffante, gel coiffant, shampooing, revitalisant et fixatif capillaire en aérosol.
ALBERTO LIGHT AND FRESH BALSAM	226,603	[TRADUCTION] Préparations cosmétiques et de toilette, nommément tonifiant capillaire et shampooing.

ALBERTO LIGHTS	341,083	Préparations pour le soin des cheveux et préparations de toilette, notamment, mousse de mise en plis, fixatif pour cheveux en aérosol et non-aérosol, shampooing, revitalisants capillaires, colorants et préparations de mise en plis.
ALBERTO NATURAL SILK	313,972	Produits cosmétiques et de toilette, notamment fixatifs capillaires, shampooings, préparations pour la coloration des cheveux, revitalisants capillaires, gels de mise en plis, shampooings antipelliculaires.
ALBERTO PLUS	415,295	Préparations de soins capillaires, notamment shampooings, revitalisants.
ALBERTO SCULPTURE	321,808	Préparations capillaires, notamment, gelées capillaires, fixatifs pour cheveux, mousses de mise en plis.
ALBERTO SELECT	260,558	[TRADUCTION] Préparations capillaires, notamment fixatifs en aérosol, shampooings, préparations pour la coloration des cheveux, après-shampooing, tonifiants capillaires, lotions et gels de mise en plis; shampooings antipelliculaires.
ALBERTO VO5	320,129	Préparations pour le soin des cheveux, notamment, fixatifs, shampooings, revitalisants, mousses, traitements protéiniques à chaud, traitements à l'huile chaude et produits de coiffure.
	116,323	[TRADUCTION] (1) Revitalisant concentré pour les cheveux et le cuir chevelu et produit de coiffure contenant de la lanoline. (2) Shampooing.
ALBERTO'S FOR BRUNETTES ONLY	170,861	[TRADUCTION] Préparations cosmétiques et de toilette, notamment colorant capillaire.
ALBERTO'S POUR BRUNETTES SEULMENT	178,376	[TRADUCTION] Préparations cosmétiques et de toilette, notamment colorant capillaire.

Le deuxième motif d'opposition est que la requérante n'est pas une personne admise à l'enregistrement en vertu de l'article 16 de la Loi parce que, à la date de production de la demande de la requérante et date de production applicable, la marque de commerce visée par la demande créait de la confusion avec les 18 marques précitées, antérieurement employées au Canada par l'opposante. Le troisième motif est que la marque de commerce visée par la demande n'est pas distinctive parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce de l'opposante. Dans sa déclaration d'opposition, l'opposante a également allégué qu'elle a produit une demande d'enregistrement de sa marque de commerce ALBERTO VO5 NATURALS le 17 mars 1995, et la Section de l'examen a mentionné la présente demande à l'encontre de sa demande.

La requérante a déposé et signifié une contre-déclaration. L'opposante a soumis en preuve des affidavits de Generosa Castiglione et de Michael Stangel, et la requérante, un affidavit de Kent Fincham. Les deux parties ont présenté des observations écrites et une audience a eu lieu. Les deux parties y ont été représentées.

La preuve de l'opposante

L'affidavit de M^{me} Castiglione ne sert qu'à introduire en preuve une photocopie de l'historique au Bureau des marques de commerce de la demande numéro 778,045 de l'opposante pour la marque de commerce ALBERTO VO5 NATURALS.

Dans son affidavit, M. Stangel se présente comme le président d'Alberto-Culver Canada, Inc., filiale à cent pour cent d'Alberto-Culver Company et titulaire d'une licence d'emploi des 18 marques de commerce déposées invoquées dans la déclaration d'opposition. M. Stangel déclare que son entreprise fabrique et distribue au Canada, depuis au moins 1970, des produits d'hygiène personnelle, notamment divers produits de soins capillaires. Il soutient que son entreprise a employé l'une ou plusieurs des 18 marques déposées qui comprennent le mot ALBERTO depuis 1970 en liaison avec des produits de soins capillaires tels que du shampoing, du fixatif, de la mousse, des traitements protéiniques à chaud, des traitements à l'huile chaude, du gel coiffant, du produit fixatif, des produits de coiffure et du revitalisant.

M. Stangel déclare que les produits de soins capillaires ALBERTO de son entreprise sont vendus par l'entremise de magasins à grande surface, d'épiceries et de pharmacies. Les ventes totales des produits de soins capillaires ALBERTO pendant la période de 1975 à 1998 ont dépassé 538 millions de dollars, et les dépenses de promotion et de publicité pour cette période ont été supérieures à 177 millions de dollars. M. Stangel n'a pas ventilé les ventes selon les gammes de produits ou les marques de commerce.

L'examen des diverses étiquettes et annonces publicitaires annexées en tant que pièces à son affidavit révèle que l'opposante utilise de façon constante la marque de commerce ALBERTO sur tous ses produits de soins capillaires. Cette marque est généralement écrite de façon manuscrite et est souvent utilisée conjointement avec d'autres mots. Ces documents montrent notamment l'emploi du mot marque ALBERTO (enr. n° 168,693), de la version

dessin de cette marque (enr. n° 395,721 et 399,226) et des marques ALBERTO BALSAM (enr. n° 185,429) et ALBERTO VO5 (enr. n° 320,129), mais ils ne montrent que peu, pour ne pas dire pas du tout, l'usage des autres marques déposées.

La preuve de la requérante

Dans son affidavit, M. Fincham se présente comme un agent stagiaire des brevets à l'emploi de l'entreprise représentant la requérante. Il a effectué plusieurs recherches en ligne et les pièces annexées à son affidavit constituent les résultats de ces recherches. Sa première recherche a été faite sur ce qu'il a appelé [TRADUCTION] « "Canada 411", annuaire téléphonique en ligne pour les entreprises au Canada ». On trouve annexé à son affidavit, en tant que pièce A, une liste de 38 noms trouvés. Beaucoup d'entre eux sont des noms commerciaux qui font usage du mot ALBERTON, et non ALBERTO. De plus, M. Fincham n'a pas indiqué le genre d'entreprise, le cas échéant, qui emploie les divers noms commerciaux énumérés ni la mesure dans laquelle ils sont connus des Canadiens. Par conséquent, en l'absence de preuve de l'emploi de ces noms commerciaux, les résultats de la recherche ont peu de valeur dans la présente instance.

M. Fincham a également effectué une recherche sur un site web appelé « InfoSpace Canada.com » qui, à ses dires, comprend un annuaire téléphonique et un annuaire des entreprises. La pièce B jointe à son affidavit constitue une liste de noms trouvés grâce à cette recherche, laquelle liste accuse les mêmes lacunes que celle de « Canada 411 ».

M. Fincham a aussi effectué, sur le site web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, une recherche des inscriptions au Bureau des marques de commerce canadien. La pièce C jointe à son affidavit dresse la liste des résultats de cette recherche, qui a révélé dix enregistrements de marques comprenant le mot ALBERTO, dont seulement quatre sont toujours en vigueur et trois visent notamment des vêtements, et aucune n'est employée en liaison avec des produits de soins capillaires.

M. Fincham a également effectué une recherche sur le site web du Bureau des brevets et des marques de commerce des États-Unis. La pièce D jointe à son affidavit présente le résultat de cette recherche, qui est dénué de pertinence dans le contexte de la présente instance.

Enfin, M. Fincham a fait ce qu'il a appelé une « recherche mondiale par Internet » du mot ALBERTO sur deux moteurs de recherche différents (Lycos et Alta Vista). Ces recherches ont respectivement trouvé 446,303 et 328,255 occurrences, mais elles n'ont fait état d'aucun résultat pertinent aux fins de la présente opposition.

Les motifs d'opposition

En ce qui concerne le premier motif d'opposition, la date de ma décision est le moment pertinent pour l'examen des circonstances lorsqu'on veut voir s'il existait de la confusion avec une marque de commerce déposée au sens de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce* : voir la décision *Conde Nast Publications Inc. c. Canadian Federation of Independent*

Grocers (1991), 37 C.P.R. (3d) 538, aux pages 541 et 542 (C.O.M.C.). De plus, le fardeau ultime de la preuve repose sur la requérante, qui doit démontrer qu'il n'existe pas de risque raisonnable de confusion entre les marques en litige. Enfin, pour appliquer le critère de la confusion énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, on doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément prévues au paragraphe 6(5) de la Loi.

Concernant l'alinéa 6(5)a) de la Loi, GIAN ALBERTO CAPORALE évoque le nom d'un particulier, et la marque de commerce de la requérante est par conséquent intrinsèquement faible. Comme on n'a pas prouvé l'emploi de cette marque, je dois conclure qu'elle n'est aucunement devenue connue au Canada.

Le mot ALBERTO évoque un prénom. Par conséquent, la marque déposée ALBERTO de l'opposante est intrinsèquement faible. De même, les marques déposées constituées du mot ALBERTO et d'un mot descriptif tel que LIGHTS, BALSAM ou PLUS ne sont pas non plus intrinsèquement fortes. La marque déposée de l'opposante qui a le caractère intrinsèquement distinctif le plus fort est ALBERTO VO5.

Étant donné les ventes considérables et la grande publicité des marques ALBERTO de l'opposante, je puis conclure que la marque de commerce ALBERTO est devenue très connue au Canada en liaison avec divers produits de soins capillaires. Comme on n'a pas fourni la ventilation des ventes réalisées en liaison avec les marques de commerces particulières, je ne puis constater la notoriété de la plupart des autres marques déposées de l'opposante.

Cependant, étant donné le grand nombre de documents annexés à l'affidavit de M. Stangel qui montrent l'emploi de la marque ALBERTO VO5, je peux présumer que celle-ci a acquis au moins une certaine notoriété au Canada. Enfin, l'emploi ou la notoriété de la marque de commerce ALBERTO de l'opposante en liaison avec des chaussures n'a pas été prouvé.

La période pendant laquelle les marques ont été employées joue en faveur de l'opposante, du moins en ce qui concerne les marques ALBERTO et ALBERTO VO5. Pour ce qui est des alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, les marchandises des parties ne se recoupent pas directement. L'état déclaratif des marchandises de la requérante inclut cependant effectivement des lotions capillaires qui ont beaucoup rapport avec les divers produits de soins capillaires de l'opposante. De plus, des articles tels que les savons, parfums et cosmétiques ont rapport avec les produits de soins capillaires de l'opposante puisqu'ils font partie de la catégorie générale « produits d'hygiène personnelle ». Dans cette mesure, les circuits de distribution des parties se recouperaient, ou pourraient le faire. Par ailleurs, les autres marchandises énumérées dans l'état déclaratif des marchandises de la requérante sont différentes des produits de l'opposante et les commerces y associés seraient vraisemblablement distincts.

En ce qui concerne l'alinéa 6(5)e) de la Loi, il existe à tous égards une certaine ressemblance entre la marque GIAN ALBERTO CAPORALE de la requérante et la marque ALBERTO de l'opposante puisque cette dernière constitue la composante du milieu de la

première marque. La ressemblance est moins marquée à l'égard des autres marques déposées de l'opposante puisqu'elles comprennent des mots ou des dessins additionnels.

Comme autre circonstance de l'espèce, la requérante s'est fondée sur la preuve relative à l'état du registre introduite dans l'affidavit de M. Fincham pour minimiser l'effet de toute ressemblance trouvée entre les marques en cause. Une telle preuve n'est pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer des inférences au sujet de l'état du marché : voir la décision en matière d'opposition *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432, et la décision *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.). Il y a également lieu de signaler l'arrêt *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.), selon lequel on ne peut tirer d'inférences au sujet de l'état du marché à partir de la preuve de l'état du registre que si l'on trouve un grand nombre d'enregistrements pertinents.

Comme je l'ai noté, la recherche de M. Fincham n'a révélé que quatre enregistrements en vigueur portant sur des marques de commerce qui comprennent le mot ALBERTO, et aucune d'entre elles ne couvrait des produits de soins capillaires. Ces quatre enregistrements sont insuffisants pour que je puisse inférer que ces marques sont activement utilisées. Par conséquent, la preuve relative à l'état du registre n'est pas utile en l'espèce. Comme je l'ai dit, les résultats des recherches de M. Fincham ne sont pas utiles à la cause de la requérante.

L'opposante a soutenu que sa famille de marques de commerce utilisant le mot ALBERTO augmente le risque de confusion en l'espèce. Toutefois, bien que l'opposante ait un certain nombre d'enregistrements à l'égard de telles marques, elle n'a pas prouvé leur emploi, sauf en ce qui concerne les marques de commerce ALBERTO, ALBERTO VO5 et peut-être ALBERTO BALSAM. Par conséquent, selon la décision *McDonald's Corp. c. Yogi Yogurt Ltd.* (1982), 66 C.P.R. (2d) 101 (C.F. 1^{re} inst.), l'opposante n'a pas prouvé l'existence de la famille ou série de marques alléguée.

L'opposante a présenté le dossier du Bureau des marques de commerce relatif à sa demande numéro 778,045 pour la marque de commerce ALBERTO VO5 NATURALS pour faire état de la mention par l'examineur de la présente demande à l'encontre de sa demande. Cette décision à caractère indicatif de l'examineur n'est toutefois en aucune façon opposable à la Commission des oppositions compte tenu des questions en litige. La requérante a également voulu se fonder sur ce dossier pour faire valoir qu'en répondant à l'objection de l'examineur, l'opposante admettait implicitement que sa marque ALBERTO VO5 NATURALS ne créait pas de la confusion avec la marque GIAN ALBERTO CAPORALE de la requérante. L'examen des observations de l'opposante en date du 31 août 1995, en tant que requérante, dans ce dossier ne révèle pas une telle admission. L'opposante n'a fait que prétendre que sa demande avait priorité en raison de ses enregistrements antérieurs utilisant le mot ALBERTO.

Pour appliquer le critère de la confusion, j'ai considéré qu'il s'agissait d'une question de première impression et de souvenir imparfait. Vu les conclusions auxquelles je suis arrivé, et particulièrement vu la notoriété de la marque de commerce ALBERTO de l'opposante, le lien entre les produits d'hygiène personnelle de la requérante et les produits de soins capillaires de l'opposante, et le fait qu'il existe au moins une certaine ressemblance entre cette marque et celle de la requérante, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer que sa marque de commerce ne crée pas de confusion avec la marque de commerce ALBERTO de l'opposante à l'égard des marchandises suivantes :

savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, nommément
fragrances, parfumerie, rouge à lèvres, lotions pour le corps,
poudre; lotions pour les cheveux, dentifrices.

Par ailleurs, étant donné les différences entre les autres marchandises de la requérante et les produits de soins capillaires de l'opposante, je conclus que la marque de la requérante ne crée pas de confusion avec la marque de commerce ALBERTO de l'opposante quant à ces marchandises. La cause de l'opposante est encore plus faible en ce qui concerne les autres marques déposées. Par conséquent, le premier motif est partiellement accueilli.

En ce qui a trait au deuxième motif d'opposition, l'opposante a prouvé l'emploi antérieur de ses marques de commerce ALBERTO et ALBERTO VO5, mais pas celui des autres marques déposées. Par conséquent, concernant le deuxième motif, il reste à trancher la question de la confusion entre ces deux marques et la marque de la requérante à la date de production de la requérante et date de production applicable. La plupart de mes

conclusions au sujet du premier motif sont également applicables au deuxième motif. Par conséquent, j'accueille le deuxième motif uniquement à l'égard des produits d'hygiène personnelle de la requérante.

Quant au troisième motif d'opposition, le fardeau ultime reposait sur la requérante, qui devait démontrer que sa marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses marchandises de celles d'autres personnes au Canada : voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). De plus, le moment pertinent pour l'examen des circonstances en ce qui a trait à cette question est celui de la production de l'opposition, soit le 3 février 1998 : voir *Re Andres Wines Ltd. et E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130 (C.A.F.), et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, à la page 424 (C.A.F.).

Le troisième motif porte essentiellement sur la question de la confusion. Encore une fois, la plupart de mes conclusions quant au premier motif d'opposition sont également applicables en l'espèce. Par conséquent, je conclus que la marque de la requérante ne créait de la confusion avec la marque ALBERTO de l'opposante qu'à l'égard des produits d'hygiène personnelle. Le troisième motif est donc également partiellement accueilli.

Vu ce qui précède, et en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande de la requérante relativement aux marchandises

savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, notamment fragrances, parfumerie, rouge à lèvres, lotions pour le corps, poudre; lotions pour les cheveux, dentifrices

et je rejette pour le reste l'opposition de l'opposante. La décision *Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 C.P.R. (3d) 482, à la page 492 (C.F. 1^{re} inst.), appuie un tel résultat partagé.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 18 FÉVRIER 2004

**David J. Martin,
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce**