

**RELATIVEMENT A L'OPPOSITION de Chantelle à la
demande d'enregistrement n° 730 153 concernant la marque de
commerce CHANDEAL & dessin produite par Kabushiki Kaisha
Chandeal**

Le 3 juin 1993, la requérante, Kabushiki Kaisha Chandeal, a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce CHANDEAL & dessin, dont l'illustration figure ci-dessous, fondée sur l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec:

« Pantalons; jupes; chemisiers; chandails; vestons; jumpers; complets; manteaux; pardessus; chemises; culottes; fourrures; sous-vêtements; articles de lingerie fine; soutiens-gorge; ceintures, casquettes; cache-oreilles; gants; bottes à lacets; cravates; écharpes; bretelles; gaines ».



La présente demande a été publiée pour fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 26 janvier 1994. L'opposante, Chantelle, a produit une déclaration d'opposition le 27 juin 1994, dont copie a été envoyée à la requérante le 10 août 1994. Cette dernière a signifié et produit une contre-déclaration le 28 novembre 1994, dans laquelle elle a essentiellement réfuté les motifs d'opposition formulés par l'opposante. L'opposante a soumis en preuve les affidavits de Gilles Morin et de Chantal Bouchard, ainsi qu'une copie certifiée conforme de l'enregistrement n° 132 230 de la marque de commerce CHANTELLE. La requérante a produit en preuve l'affidavit de Philippe Martin. Comme contre-preuve, l'opposante a soumis un second affidavit de Chantal Bouchard. Seule la requérante a produit un plaidoyer écrit, et seule l'opposante était représentée à l'audience.

En tant que premier motif d'opposition, l'opposante a allégué que la demande de la requérante ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, en ce que la requérante avait déjà employé la marque de commerce CHANDEAL & dessin au Canada ou, sinon, que la requérante n'a jamais eu l'intention d'employer la marque de commerce au Canada.

Enfin, l'opposante a soutenu que l'affirmation de la requérante selon laquelle celle-ci est convaincue d'avoir le droit d'employer la marque de commerce CHANDEAL & dessin est fausse, eu égard aux autres prétentions exposées dans la déclaration d'opposition. Bien que le fardeau légal repose sur la requérante de démontrer que sa demande satisfait aux dispositions de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, il existe un fardeau initial de preuve qui repose sur l'opposante en ce qui concerne des motifs fondés sur l'article 30 [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325, pp. 329-330]. Pour s'acquitter du fardeau initial de preuve qui lui incombe à cet égard, l'opposante doit produire suffisamment d'éléments de preuve admissibles qui pourraient permettre raisonnablement de conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de ce point. En outre, l'opposante peut se fonder sur la preuve de la requérante pour s'acquitter du fardeau initial de preuve auquel elle est soumise. La date pertinente pour considérer ce motif d'opposition est la date de dépôt de la présente demande.

L'opposante n'a soumis aucune preuve en ce qui concerne le motif reposant sur l'alinéa 30e), et rien, dans l'affidavit Martin, ne vient contredire la prétention de la requérante selon laquelle, à la date de dépôt de la présente demande, celle-ci avait effectivement l'intention d'employer la marque de commerce CHANDEAL & dessin au Canada. En conséquence, j'ai rejeté les deux premiers points soulevés dans le motif d'opposition fondé sur l'article 30. Le troisième point concerne la conformité de la demande de la requérante aux dispositions de l'alinéa 30i) de la *Loi sur les marques de commerce*, l'opposante soutenant que l'affirmation de la requérante selon laquelle celle-ci est convaincue d'avoir le droit d'employer la marque de commerce CHANDEAL & dessin est fausse, eu égard aux autres prétentions exposées dans la déclaration d'opposition. Toutefois, l'opposante n'a soumis aucune preuve démontrant que la requérante n'aurait pu être réellement convaincue qu'elle avait le droit d'employer sa marque de commerce CHANDEAL & dessin au Canada pour la raison, entre autres, que sa marque ne crée pas de confusion avec la marque de commerce CHANTEILLE de l'opposante. Ainsi, ce motif sera retenu uniquement s'il est conclu que les marques de commerce en cause créent de la confusion [voir *Consumer Distributing Co. Ltd. c. Toy World Ltd.*, 30 C.P.R. (3d) 191, p. 195; et *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.*, 15 C.P.R. (2d) 152, p. 155]. J'examinerai donc les autres motifs d'opposition fondés sur des allégations de confusion entre la marque de commerce CHANDEAL & dessin de la requérante et la marque de

commerce ainsi que le nom commercial CHANTELLE.

Le deuxième motif d'opposition est fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) de la *Loi sur les marques de commerce*, l'opposante affirmant que la marque de commerce CHANDEAL & dessin de la requérante n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce enregistrée CHANTELLE, n° d'enregistrement 132 230, en liaison avec des « gaines combinaisons, soutiens-gorge, gaines, gaines-culottes et culottes ». Comme troisième motif d'opposition, l'opposante a soutenu que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce CHANDEAL & dessin compte tenu de l'alinéa 16(3)*a*) de la *Loi sur les marques de commerce*, en ce que la marque de la requérante crée de la confusion avec sa marque de commerce CHANTELLE, laquelle avait déjà été employée et révélée au Canada par elle-même et par ses prédécesseurs en titre en liaison avec ses marchandises, services et son entreprise de fabrication de lingerie fine. Le quatrième motif repose sur l'alinéa 16(3)*c*) de la *Loi*, l'opposante prétendant que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce CHANDEAL & dessin, parce que la marque de la requérante crée de la confusion avec son nom commercial Chantelle, lequel avait déjà été employé au Canada en liaison avec ses marchandises, ses services et son entreprise de fabrication de lingerie fine.

Comme dernier motif, l'opposante a allégué que la marque de commerce CHANDEAL & dessin de la requérante n'est pas distinctive compte tenu de l'adoption, de l'enregistrement, de l'emploi et de la révélation de la marque de commerce et du nom commercial de l'opposante. Aussi, l'opposante a prétendu que la marque de commerce de la requérante n'est pas distinctive parce que, à la suite du transfert de la marque de la requérante, il subsistait des droits chez au moins deux personnes à l'emploi de la marque de commerce CHANDEAL & dessin, lesquelles ont exercé ces droits simultanément. Enfin, l'opposante a affirmé que la marque de commerce de la requérante n'est pas distinctive parce que cette dernière a autorisé des tiers à employer la marque de commerce CHANDEAL & dessin au Canada, sans tenir compte des dispositions législatives régissant l'emploi sous licence d'une marque de commerce, ce qui va à l'encontre de l'article 50 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Pour déterminer s'il y aurait un risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce CHANDEAL & dessin et CHANTELLE aux dates pertinentes, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris, mais sans s'y limiter, celles qui sont expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. De plus, le registraire doit tenir compte du fait que le fardeau légal repose sur la requérante de prouver qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause aux dates pertinentes. À cet égard, la date pertinente relativement au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la *Loi* est la date de la décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce*, 37 C.P.R. (3d) 413 (CAF)], tandis que la date pertinente relativement aux motifs d'opposition concernant l'absence de droit est la date de dépôt de la demande par la requérante [le 3 juin 1993]; enfin, la date pertinente pour ce qui est du motif concernant l'absence de caractère distinctif est la date d'opposition [le 27 juin 1994].

En ce qui concerne l'alinéa 6(5)a) de la *Loi*, la marque de commerce CHANDEAL & dessin de la requérante et la marque de commerce CHANTELLE de l'opposante semblent toutes deux être des mots inventés et possèdent donc un caractère distinctif inhérent. Comme la requérante n'a présenté aucune preuve concernant l'emploi de la marque de commerce CHANDEAL & dessin, sa marque doit être considérée comme n'étant pas du tout connue au Canada. L'affidavit de Gilles Morin, vice-président des Opérations du distributeur canadien de l'opposante, Saint-Hilaire Inc., établit que la marque de commerce CHANTELLE est devenue relativement bien connue au Canada en liaison avec des sous-vêtements féminins, Saint-Hilaire Inc. ayant vendu pour 23 000 000 \$ à des détaillants au Canada entre décembre 1978 et décembre 1994. Selon M. Morin, ce chiffre peut être multiplié par deux pour obtenir le chiffre de vente au détail des marchandises de l'opposante portant la marque de commerce CHANTELLE. En outre, d'après M. Morin, sa compagnie a dépensé plus de 1 100 000 \$ entre 1978 et 1994 en frais de publicité et de promotion au Canada pour les marchandises portant la marque CHANTELLE de l'opposante. Ainsi, la mesure dans laquelle les marques de commerce en cause sont devenues connues [alinéa 6(5)a)] pèse en faveur de l'opposante. De même, la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage [alinéa 6(5)b)] est un autre facteur qui pèse en faveur de l'opposante, car la marque de commerce CHANTELLE est

employée au Canada depuis au moins 1978 en liaison avec des soutiens-gorge, gaines-combinaisons, gaines, culottes, slips, culottes de maintien, camisoles, jarretelles, corsets et pyjamas, alors que la requérante n'a produit aucune preuve concernant l'emploi de sa marque de commerce CHANDEAL & dessin au Canada.

Aux termes des alinéas 6(5)c) et d) de la *Loi*, le registraire doit tenir compte du genre des marchandises des parties et de leurs canaux de distribution respectifs. La présente demande vise des sous-vêtements, de la lingerie fine, des soutiens-gorge et des gaines, lesquels recourent les « gaines-combinaisons et soutiens-gorge; gaines, gaines culottes et culottes » visées par l'enregistrement n° 132 230, tandis que les pantalons, jupes, chemisiers, chandails, vestons; jumpers, complets, manteaux, pardessus, chemises, culottes, fourrures, ceintures, casquettes, cache-oreilles, gants, bottes à lacets, bretelles, cravates et écharpes de la requérante tombent dans la catégorie générale des vêtements et sont donc apparentés aux marchandises de l'opposante. En outre, et en l'absence de preuve du contraire, je m'attendrais à ce qu'il y ait un chevauchement possible entre les canaux de distribution respectifs des parties.

Pour ce qui est du degré de ressemblance entre les marques de commerce en cause [alinéa 6(5)e)], les marques de commerce CHANDEAL & dessin et CHANTELLE ont un certain degré de ressemblance dans la présentation, lorsqu'elles sont considérées dans leur ensemble et d'après la première impression qu'elles donnent du point de vue du consommateur moyen ayant un souvenir imparfait de la marque de l'opposante. En ce qui concerne la marque de la requérante, j'ajouterai qu'en raison de la formation des lettres cursives certains consommateurs pourraient fort bien penser que la marque se lit CHARDEAL plutôt que CHANDEAL, bien que j'ai considéré la question sur l'hypothèse que le consommateur moyen est plus susceptible de penser que la marque se lit CHANDEAL & dessin. De plus, les marques de commerce CHANDEAL & dessin et CHANTELLE ne semblent pas évoquer des idées semblables.

Pour ce qui concerne le son des marques de commerce en cause, l'opposante s'est fondée sur les affidavits de Chantal Bouchard, une linguiste, tandis que la requérante a soumis l'affidavit de Philippe Martin, qui a affirmé également être un linguiste de formation. Eu égard à leurs

qualifications professionnelles respectives, je suis convaincu que M^{me} Bouchard et M. Martin sont tous deux des experts linguistes qualifiés, et leurs opinions sont donc admissibles en preuve en tant qu'opinions d'experts. De plus, eu égard à la décision rendue dans *Ethicon Inc. c. Cyanamid of Canada Ltd.*, 35 C.P.R. (2d) 126, pp. 135-136, une preuve d'expert concernant la prononciation d'un mot semblerait être une preuve admissible. Cependant, bien que M^{me} Bouchard possède les qualités requises pour donner une preuve d'expert relativement à la prononciation des marques de commerce en cause en français, elle ne possède pas les compétences nécessaires pour donner la même opinion pour la prononciation des marques de commerce en anglais. Par contre, M. Martin a démontré qu'il possédait les compétences nécessaires pour présenter une preuve d'expert concernant la prononciation des marques de commerce en cause en anglais et en français et a donc les compétences voulues pour donner son opinion au sujet de la prononciation de marques de commerce du point de vue du Canadien bilingue moyen. À cet égard, et compte tenu du caractère bilingue du Canada, il faut tenir compte du consommateur bilingue moyen, qu'il soit anglophone ou francophone, pour évaluer la question de la confusion. De plus, il faut accorder la même importance à l'anglais et au français pour apprécier cette question [voir *Boy Scouts of Canada c. Alfred Strenjakob GmbH & Co. KG et al*, 2 C.P.R. (3d) 407, pp. 412-413; *Scott Paper Co. c. Beghin-Say S.A.*, 5 C.P.R. (3d) 225, p. 231; *Ferrero S.p.A. c. Les Produits Freddy Inc.*, 22 C.P.R. (3d) 346]. Dans l'affaire *Les Vins La Salle Inc. c. Les Vignobles Chantecler Ltée*, 6 C.P.R. (3d) 533, pp. 535-536, l'agent d'audience a formulé les observations suivantes sur la question du consommateur bilingue moyen :

In the present case, the most important circumstances in determining whether the applicant's trade mark is confusing with the opponent's trade mark are the inherent distinctiveness of the trade marks and the degree of resemblance between them in appearance and sound and in the ideas suggested by them. The significance of these circumstances is naturally very dependent upon the linguistic context in which they are considered. The applicant submitted as reasons for concluding that the trade marks are not confusing that as used in association with wines, the word " plaisir" in French suggests that the drinking of the wine will result in pleasure and that therefore it is a weak part of both the applicant's and the opponent's trade marks in terms of inherent distinctiveness. The applicant also submitted that the ideas suggested in French by the trade marks are quite different. At p. 8 of the applicant's argument it is stated :

D'une part la marque « PLAISIR DIVIN » de l'Opposante employée en liaison avec des vins connote un vin fournissant une joie ou une émotion agréable réservée aux dieux . . . Par contre, la marque « PLAISIR D'AMOUR » connote plutôt le caractère romantique et intime associé à la consommation du vin. »

As pointed out by the opponent, however, the reaction of a unilingual

anglophone to these trade marks would be quite different. A unilingual anglophone would likely react to the word “plaisir” as a coined word. He might guess that it is a French word but he would have not knowledge as to its meaning.

Given the bilingual nature of Canada and bearing in mind the recent comments of Joyal J. in *Boy Scouts of Canada v. Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG et al.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 407 at pp. 412-3 and Strayer J. in *Scott Paper Co. v. Beghin-Say S.A.* (F.C.T.D., May 21, 1985, unreported, T-1543-84) at pp. 9-10 [since reported 5 C.P.R. (3d) 225 at p. 231] it is evident that the question of confusion should be assessed in a bilingual context in which both the English and French languages are accorded equal importance. It appears to me that there are two basic ways in which this goal might be accomplished: i) assess the question of confusion in the context of unilingual francophones, unilingual anglophones and bilingual persons and then if two trade marks are confusing to the average member of any these groups conclude that the trade marks are confusing, or ii) assess the question of confusion in the context of bilingual persons only. The former approach would appear to be flawed in that it is inconsistent with the long established principle that trade marks which are descriptive in English or French of the wares or services with which they are associated are weak and only entitled to a narrow ambit of protection: see, e.g., *General Motors Corp. v. Bellows* (1949), 10 C.P.R. 101. If one followed the former approach, one would have to conclude that most trade marks which are descriptive in the English language only are still strong because they would have no meaning for an average unilingual francophone and *vice versa*. This could effectively permit individuals to obtain monopolies in descriptive words which would clearly be contrary to the public interest and to the intent of the *Trade Marks Act*. The latter approach of considering the question of confusion in the context of bilingual persons only is somewhat artificial in that only a minority of Canadians are actually bilingual; however, because of the above discussed flaw with the former approach, I consider it much more reasonable to follow the latter approach.

En plus de présenter une preuve concernant la prononciation des marques de commerce en cause, M^{me} Bouchard et M. Martin ont donné leur avis quant à la question de savoir si le son des marques de commerce en cause serait source de confusion pour le public. Dans l’affaire *Établissements Leon Duhamel, now K Way International c. Creations K.T.M. Inc.*, 11 C.P.R. (3d) 33, les observations suivantes concernant l’admissibilité de preuves d’experts au sujet de la dernière question devant être tranchée dans une procédure d’opposition sont formulées aux pages 40-41:

Apart from its objection to certain portions of the Taggart affidavit being hearsay evidence, the applicant raised the objection that the portion of the affidavit where Mr. Taggart comments upon the ultimate issue in the opposition proceeding (para. 9) is inadmissible opinion evidence. However, Mr. Justice Collier in *Xerox of Canada Ltd. et al. v. IBM Canada Ltd.* (1977), 33 C.P.R. (2d) 24, made the following comments at p. 36 of the published decision concerning the admissibility of expert opinion evidence on the ultimate issue to be decided in that case :

In my view there should be no difference between civil and criminal matters, as to the limits of expert opinion. If expert testimony on ultimate issues is admissible where guilt or innocence, imprisonment of liberty, are at stake, then opinions on ultimate issues in civil suits, including patent litigation, should equally be admissible. But the trier of fact alone (whether Judge or jury) must still determine all ultimate issues.

Expert opinion on questions such as anticipation or obviousness (to use two examples in this case) can be very helpful. It is, of course, not binding in any way. The tribunal may, however, after weighing the evidence, adopt any opinion or any part, as its own.

Subsequent to his decision in the *Xerox of Canada Ltd.*, case Collier J. in his reasons for judgment dismissing an appeal from the decision of the Registrar of Trade Marks in respect of the registrability of the trade mark BRIGHTS CHILLABLE RED (*Jordan & Ste-Michelle Cellars Ltd. et al. v. T.G. Bright & Co. Ltd. et al.* (1983), 71 C.P.R. (2d) 138) commented as follows at pp. 138-9:

I adopt the registrar's reasons for decision. I find persuasive.

I have, however, one caveat. I do not necessarily endorse his view that expert evidence cannot be given in cases of this kind. It seems to me the law as to admissibility of expert opinion has changed considerably since President Jackett's decision in the *Home Juice Co. v. Orange Maison Ltée* (1967), 52 C.P.R. 175, 36 Fox Pat. C. 111, [1968] 1 Ex. C.R. 163. I refer to a decision of my own in *Xerox of Canada Ltd. et al. v. IBM Canada Ltd.* (1977), 33 C.P.R. (2d) 24, and to a very recent decision in the Supreme Court of Canada on December 21, 1982, *Graat v. The Queen* (1982), 2 C.C.C. (3d) 365, 18 M.V.R. 287, 45 N.R. 451 *sub nom R. v. Gratt*, where Mr. Justice Dickson, in a judgement for the court, went into the use of lay opinion evidence on the ultimate issue. In that case it happened to be impaired driving. While the Supreme Court of Canada case may be distinguishable on its facts, I think it is another illustration of the modern use of expert evidence.

In *William H. Rorer (Canada) Ltd. v. Johnson & Johnson* (1980), 48 C.P.R. (2d) 58 at p. 62, Mr. Justice Mahoney made the following comments regarding the admissibility of opinion evidence in that case :

In this area, as in any other, opinion evidence is admissible only to assist the adjudicator to make a decision. It is his decision, not the expert's. The adjudicator is not justified in adopting an opinion simply on the basis of an expert's expertise. He must know the facts and/or assumptions upon which the expert based his opinion so that he can assess both the validity of the opinion and the process by which it was reached.

Les opinions contradictoires des experts dans la présente affaire font ressortir le fait que le registraire des marques de commerce n'a pas raison d'accepter l'opinion d'un expert simplement en raison de son expertise. Comme le juge Mahoney l'a fait observer dans l'affaire *William H. Rorer (Canada) Ltd. c. Johnson & Johnson*, 48 C.P.R. (2d) 58, p. 62, observations dont il est fait mention dans le passage ci-dessus tiré de la décision *Établissements Leon Duhamel*, le décideur doit connaître les faits et(ou) les hypothèses sur lesquelles l'expert fonde son opinion, afin de pouvoir ainsi évaluer la validité de l'opinion et du processus ayant permis de parvenir à la formulation de cette opinion. En l'espèce, les deux experts, même s'ils ont fondé leur opinion sur des hypothèses semblables, ont semblé en arriver à des conclusions divergentes quant à la question de la confusion.

Ayant examiné les affidavits de Philippe Martin et de Chantal Bouchard, j'aurais tendance à adhérer à l'analyse et aux conclusions de M^{me} Bouchard, du moins en ce qui concerne la prononciation des marques de commerce en cause du point de vue du francophone moyen. Ainsi, je ne puis accorder beaucoup de poids à l'opinion de M. Martin concernant la prononciation des marques de commerce en cause du point de vue du Canadien bilingue moyen, point de vue fondé en partie sur son opinion quant à la prononciation des marques de commerce en cause par le

francophone moyen. Je suis donc parvenu à la conclusion qu'il existe un certain degré de ressemblance entre les marques de commerce en cause dans le son, lorsque les marques sont prononcées par un Canadien bilingue moyen, compte tenu des composantes initiales identiques des marques. De plus, je suis conscient du fait qu'on accorde plus d'importance aux composantes initiales des marques de commerce lorsqu'il s'agit d'évaluer le degré de ressemblance entre des marques d'après leur son.

Compte tenu du degré de ressemblance dans la présentation et le son entre les marques de commerce en cause en liaison avec les marchandises connexes qui seraient écoulées par les mêmes canaux de distribution, et compte tenu du fait que l'opposante a démontré que sa marque de commerce CHANTELLE est relativement bien connue au Canada, je conserve certains doutes quant à la question de la confusion et conclus en conséquence que la requérante n'a pas réussi à s'acquitter du fardeau légal qui lui incombait de convaincre le registraire qu'il n'existe aucun risque raisonnable de confusion entre la marque de commerce CHANDEAL & dessin de la requérante et la marque enregistrée CHANTELLE de l'opposante. En conséquence, la marque de commerce de la requérante n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Conformément au pouvoir qui m'a été délégué par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je rejette la demande de la requérante en vertu du paragraphe 38(8) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À HULL (QUÉBEC), CE 19^e JOUR DE MARS 1998.

G.W. Partington
Président de la Commission des
oppositions des marques de commerce