

TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT UNE OPPOSITION
formée par Domenico Dolce et Stefano Gabbana,
faisant affaires sous la raison sociale de Dolce & Gabbana,
contre la demande n° 861905 présentée au nom de
Identification Sport Inc. relativement à la marque de commerce
D&G DAVID & GOLIATH & dessin

Le 19 novembre 1997, Identification Sport Inc. (la demanderesse) a déposé une demande (la demande) en vue de faire enregistrer la marque de commerce D&G DAVID + GOLIATH & dessin, ci-après reproduite :



La demande était fondée sur une utilisation au Canada remontant au 1^{er} février 1997 en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] « Vêtements sport, à savoir : pantalons, vestes et vestons, à savoir : vestes doublées et non doublées, vestes de nylon et/ou d'autres fibres, pantalons doublés et pantalons non doublés, pantalons faits de nylon et/ou

d'autres fibres, anoraks doublés et anoraks non doublés, anoraks faits de nylon et/ou d'autres fibres, chandails, polos et tee-shirts ».

La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans l'édition du 2 décembre 1998 du Journal canadien des marques de commerce.

Le 30 avril 1999, Domenico Dolce et Stefano Gabbana, faisant affaires sous la raison sociale de Dolce & Gabbana (les opposants), ont déposé une déclaration d'opposition à la demande. La déclaration d'opposition a été transmise à la demanderesse le 25 mai 1999. Le 8 septembre 2000, les opposants ont demandé l'autorisation, en vertu de l'article 40 du *Règlement sur les marques de commerce*, de déposer une déclaration d'opposition modifiée. La demanderesse n'a soulevé aucune objection et les opposants ont obtenu l'autorisation de déposer leur déclaration d'opposition modifiée le 30 novembre 2000.

Selon le premier moyen d'opposition articulé dans la déclaration d'opposition modifiée, la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce* (la Loi), étant donné l'inexactitude de la déclaration de la demanderesse suivant laquelle elle est convaincue qu'elle a le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises décrites dans la demande. À cet égard, les opposants allèguent que la demanderesse ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer sa marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises énumérées dans la demande, compte tenu de l'usage antérieur par les opposants de leurs marques de commerce et nom commercial enregistrés ou reconnus en common law.

Le deuxième moyen d'opposition est que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30*b*) de la Loi, étant donné que la demanderesse n'a pas employé la marque de commerce en liaison avec l'une ou la totalité des marchandises énumérées dans la demande à la date présumée du premier emploi.

Le troisième moyen d'opposition est que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30*a*) de la Loi, étant donné que la demanderesse n'a pas produit d'état,

dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée.

Le quatrième moyen d'opposition est que la marque de commerce n'est pas enregistrable au sens de l'alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées des opposants qui sont énumérées à l'annexe B de la déclaration d'opposition modifiée.

Suivant le cinquième moyen d'opposition, la demanderesse n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce au sens de l'alinéa 16(1)a) de la Loi parce que, à la date présumée du premier emploi de la marque de commerce, en l'occurrence le 1^{er} février 1997, la marque de commerce créait de la confusion, au sens de l'article 6 de la Loi, avec les marques de commerce déposées D&G DOLCE & GABBANA des opposants et avec d'autres marques énumérées au paragraphe 2 de la déclaration d'opposition modifiée et avec les marques de commerce D & G et DG reconnues en common law, contrairement à l'alinéa 16(1)a) de la Loi.

Le sixième moyen d'opposition est que la demanderesse n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce au sens de l'alinéa 16(1)c) de la Loi parce que, à la date présumée du premier emploi de la marque de commerce, en l'occurrence le 1^{er} février 1997, la marque de commerce créait de la confusion, au sens de l'article 6 de la Loi, avec le nom commercial DOLCE & GABBANA des opposants qui avait déjà été employé au Canada.

Suivant le septième moyen d'opposition, la marque de commerce n'est pas distinctive de la demanderesse au sens de l'article 2 de la Loi, parce qu'elle ne distingue pas véritablement les marchandises de la demanderesse des marchandises d'autres personnes ou des marchandises des opposants qui sont vendues en liaison avec leurs marques de commerce et nom commercial enregistrés ou reconnus en common law.

La demanderesse a déposé et signifié le 25 juin 1999 une contre-déclaration dans laquelle elle nie essentiellement tous les moyens d'opposition des opposants.

Le 27 mars 2000, les opposants ont déposé en preuve une déclaration de Domenic Dolce et Stefano Gabbana, qui a été signée et légalisée au cours du mois de mars de l'an 2000 (la date effective ne semble pas avoir été communiquée), de même que l'affidavit souscrit par Jerry Inkster le 20 mars 2000. Comme la demanderesse n'a pas contesté l'exactitude de la date de la déclaration de Dolce et Gabbana, et comme je suis d'avis que cette omission est simplement un détail technique, j'ai considéré ce document comme une preuve admissible.

Par lettre datée du 19 avril 2000, la demanderesse a fait savoir qu'elle ne déposerait aucune preuve dans le cadre de la présente instance.

Le 8 septembre 2000, les opposants ont demandé l'autorisation de déposer une preuve complémentaire, en l'occurrence l'affidavit souscrit par Maria Leone le 28 juin 2000. La demanderesse ne s'est pas opposée au dépôt de cette preuve complémentaire et les opposants ont été autorisés à déposer l'affidavit de Leone le 30 novembre 2000.

La déclaration de Dolce & Gabbana retrace l'évolution des activités commerciales des opposants dans le domaine de la mode, activités qui remonteraient au début des années quatre-vingts. Selon la déclaration de Dolce & Gabbana, les produits des opposants sont vendus et annoncés dans la plupart des pays du monde, dont le Canada, depuis 1985, et leurs marques de commerce D&G, D&G DOLCE & GABBANA, DOLCE & GABBANA et J&ANS DOLCE & GABBANA sont déposées dans la plupart des pays en liaison avec des marchandises entrant dans diverses catégories, dont la catégorie 25, qui vise les vêtements. Suivant la déclaration, les opposants ont obtenu au Canada l'enregistrement des marques D&G DOLCE & GABBANA dessin (LMC502982), DOLCE & GABBANA (LMC359, 530) et J&ANS DOLCE & GABBANA (LMC488330) et DOLCE & GABBANA (LMC401099), ainsi qu'une demande en instance visant à faire enregistrer la marque D&G DOLCE & GABBANA. Les déclarants affirment qu'au Canada, les opposants utilisent également les marques de commerce D&G, D&G DOLCE & GABBANA dessin et DOLCE & GABBANA. Toutes les marques de

commerce appartiendraient aux opposants personnellement et auraient fait l'objet d'une licence accordée à leur société à cent pour cent, Dolce & Gabbana SpA, qui à son tour a octroyé une sous-licence qui permet aux distributeurs canadiens des opposants d'employer les marques de commerce.

La déclaration énonce les chiffres de ventes des marchandises portant la marque de commerce et/ou le dessin D&G DOLCE & GABBANA au Canada pour la période comprise entre la saison automne 1994/hiver 1995 et la saison printemps/été 1999. Les chiffres de ventes fournis oscillent entre un creux de 135 816 \$ pour la saison printemps/été 1999 et un sommet de 288 795 \$ pour la saison automne 1995/hiver 1996. Quant aux chiffres relatifs à la publicité faite au Canada qui ont été fournis pour les années 1994 à 1998, ils varient entre 9 375 \$, en 1996, et 21 088 \$ en 1995.

Suivant les déposants, dans le cadre de leur stratégie de commercialisation, les marchandises arborant la marque de commerce D&G DOLCE & GABBANA se caractérisent par un style, un tissu et un prix moyen qui sont différents des marchandises portant la marque de commerce DOLCE & GABBANA et il arrive souvent que leurs distributeurs parlent des premières marchandises, tant lors de l'argumentaire des avantages que dans la publicité, en les désignant tout simplement sous le logo D&G pour bien les distinguer de la gamme plus haute de produits DOLCE & GABBANA. Les déclarants affirment que l'entreprise titulaire d'une sous-licence, Leone International Marketing Inc. (Leone), de Vancouver, offre les deux gammes de produits aux deux extrémités de son magasin d'une superficie de 20 000 pieds carrés avec des agencements complètement différents et qu'il arrive souvent à Leone d'annoncer la boutique de vente au détail qui vend des marchandises D&G DOLCE & GABBANA sous le nom de D&G BOUTIQUE et de désigner les marchandises qui y sont vendues sous le nom de COLLECTION D&G.

Dans son affidavit, Jerry Inkster, vice-président aux finances chez Leone, déclare que Leone importe et vend au détail des marchandises, conçues et produites par les opposants, sur lesquelles on trouve des étiquettes, des dessins et des garnitures illustrant la marque de commerce D&G DOLCE & GABBANA et dans lesquels les

lettres D&G figurent en gros caractères de manière à occuper une place importante. Suivant M. Inkster, Leone a commencé à importer et à vendre au détail les marchandises des opposants lors de la saison automne 1994/hiver 1995.

Jointe à titre d'annexe A à l'affidavit d'Inkster se trouve une copie d'une facture d'une société italienne, Ittierre SpA, qui fabriquerait les marchandises des opposants. La facture porte la date du 12 juillet 1995 et semble faire état d'une vente consentie à Leone pour un total de 90 769 \$ de divers articles D&G Donna et D&G Uomo (« Donna » pour les vêtements pour femmes et « Uomo » pour les vêtements pour hommes). Parmi les articles énumérés, il y a lieu de mentionner des vêtements, des chaussures et des accessoires. Jointe à titre d'annexe B à l'affidavit d'Inkster se trouvent des copies de factures qui auraient été trouvées dans les dossiers de Leone et qui représentent un échantillon aléatoire des achats par Leone de marchandises provenant d'Ittierre SpA. Les factures portent les dates et les montants suivants en dollars canadiens : 23 février 1996 – 29 119 \$, 19 septembre 1995 – 43 172 \$, 26 septembre 1995 – 2 287 \$, 5 octobre 1995 – 1 562 \$, 8 Mars 1996 – 14 443 \$ et 1^{er} avril 1996 – 6 084 \$. Suivant le déposant, Leone offre ces marchandises en vente dans une section spéciale de son magasin d'une superficie de 20 000 pieds carrés. Cette section est appelée la D&G Boutique et elle est séparée des autres rayons du magasin par une cloison. La D&G Boutique est décorée uniquement avec du matériel publicitaire, des aménagements et de l'ameublement portant la marque D&G DOLCE & GABBANA.

Selon M. Inkster, Leone est autorisée à procéder, à ses frais, à de la publicité et à de la promotion mettant en vedette la marque D&G DOLCE & GABBANA en liaison avec les marchandises. Des échantillons de ces publicités, du budget publicitaire de Leone et de l'information sur les moyens publicitaires utilisés sont parfois examinés par la Division des licences et des marques de la compagnie des opposants, Dolce & Gabbana SpA. M. Inkster affirme que Dolce & Gabbana SpA fournissait ses propres architectes et fournisseurs, aux frais de Leone, pour aider à décorer et à meubler la D&G Boutique selon le concept élaboré par leurs architectes.

Jointe à titre d'annexe C à l'affidavit d'Inkster se trouve une copie d'une télécopie envoyée le 19 avril 1999 par l'adjoint à la publicité de Leone à la Division des licences et des marques de Dolce & Gabbana SpA . On y détaille les dépenses effectuées entre 1994 et 1998 par Leone pour de la publicité concernant la marque D&G DOLCE & GABBANA.

M. Inkster affirme que Leone envoie par la poste quatre fois par année des catalogues ou des feuillets publicitaires, qui sont livrés à sa clientèle partout au Canada pour faire la promotion des produits D&G DOLCE & GABBANA. Les annexes D et E de son affidavit sont des copies d'exemples d'envois postaux typiques. Suivant M. Inkster, même s'ils ne visent pas à susciter des commandes postales, Leone reçoit quelques commandes téléphoniques par suite de ces envois postaux.

Jointes à titre d'annexe F à l'affidavit d'Inkster se trouvent des copies de publicités pleine page illustrant les vêtements et les accessoires des opposants. Ces publicités sont tirées des magazines « BCBusiness », « Vancouver », « Where Vancouver », « Living in Canada » et « Popular Lifestyle & Entertainment ». Jointes à titre d'annexe G à l'affidavit d'Inkster se trouvent des copies de publicités pleine page illustrant les vêtements et les accessoires des opposants qui ont paru dans les magazines suivants : « The Vancouver Sun », un magazine en langue chinoise appelé « Ming Pao » (qui serait publié à Vancouver, Calgary, Edmonton et Toronto), et le « Seattle Times » et le « Seattle Post », de l'État de Washington. Dans la publicité, on mentionne fréquemment la « D&G Boutique » ou simplement « D&G ». De plus, lorsque la marque D&G DOLCE & GABBANA est visible, elle est habituellement illustrée de sorte que le volet D&G occupe une plus grande place que la composante DOLCE & GABBANA.

M. Inkster affirme que la place plus grande qu'occupe les lettres D&G dans la marque D&G DOLCE & GABBANA ainsi que l'utilisation de la marque D&G dans la vente au détail et la publicité ont toujours été nécessaires pour distinguer les marchandises d'une autre gamme de produits appelés DOLCE & GABBANA. Les

marchandises D&G DOLCE & GABBANA se vendraient à un prix moins élevé et elles comporteraient un style différent et seraient fabriquées avec un matériel différent des produits haut de gamme DOLCE & GABBANA. Suivant M. Inkster, Leone offre les deux gammes de produits aux deux extrémités de son magasin d'une superficie de 20 000 pieds carrés et les deux boutiques sont aménagées de façon complètement différente. M. Inkster explique aussi que, dans sa publicité, Leone a toujours fait une nette distinction entre les deux boutiques en les désignant respectivement sous le nom de « D&G Boutique » et « DOLCE & GABBANA Boutique » et en faisant paraître des publicités distinctes pour chaque gamme de produits. Suivant le déposant, les préposés aux ventes du magasin désignent habituellement les marchandises D&G DOLCE & GABBANA simplement sous le nom de D&G pour différencier les deux gammes de produits offerts aux clients parce que c'est plus court et plus efficace et parce que la répétition de la partie DOLCE & GABBANA de la marque crée de la confusion avec les produits hauts de gamme.

Jointe à titre d'annexe H à l'affidavit d'Inkster se trouve une ventilation générale des marchandises D&G DOLCE & GABBANA vendues par Leone entre le 15 avril 1999 et le 23 novembre 1999. On y fait état de 644 articles.

Dans son affidavit, Maria Leone, vice-présidente aux marchandises chez Leone, déclare que Leone importe et vend au détail des marchandises, conçues et produites par les opposants, sur lesquelles on trouve des étiquettes, des dessins et des garnitures illustrant la marque de commerce D&G DOLCE & GABBANA et dans lesquels les lettres D&G figurent en gros caractères de manière à occuper une place importante.

Jointes à titre d'annexe A à l'affidavit de Leone se trouvent des photos d'échantillons de marchandises DOLCE & GABBANA qui sont vendues aux clients de Leone dans sa Boutique DOLCE & GABBANA. Le déposant signale que les marchandises qui sont illustrées, à savoir des sacs à main pour dames et des

ceintures pour hommes, sont ornées de grosses boucles en métal ou de garnitures arborant les lettres DG.

Seuls les opposants ont déposés des observations écrites. Il n'y a pas eu d'audience.

En ce qui concerne les moyens d'opposition tirés de l'article 30 de la Loi (le premier, le deuxième et le troisième moyens d'opposition susmentionnés), c'est à la demanderesse qu'il incombe de démontrer que sa demande satisfait aux exigences de l'article 30. Pour ce faire, la demanderesse doit avoir déposé une demande qui respecte formellement les exigences de l'article 30 et les déclarations contenues dans sa demande doivent être exactes. Dans la mesure où les opposants se fondent sur des allégations de fait à l'appui de ces moyens, ils ont la charge de présentation d'établir le bien-fondé de ces allégations. L'imposition de la charge de présentation à une partie relativement à une question déterminée fait en sorte que, pour que la question soit examinée, il doit y avoir suffisamment d'éléments de preuve qui permettent raisonnablement de conclure que les faits allégués à l'appui de cette question existent bel et bien (voir la décision *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd.*, (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 (C.O.M.C.), aux pages 329 et 330).

La Commission a constamment estimé que la date pertinente pour l'examen des circonstances entourant la question du non-respect de l'article 30 de la Loi est la date du dépôt de la demande (voir, par exemple, la décision *Dic Dac Holdings (Canada) Ltd. c. Yao Tsai Co.*, (1999), 1 C.P.R. (4th) 263 (C.O.M.C.), à la page 268).

La raison pour laquelle la date du dépôt de la demande est la date qui est retenue pour déterminer si la demande respecte l'article 30 de la Loi tient probablement au fait que la demande est censée contenir des renseignements exacts à la date à laquelle elle est déposée. Une exception est toutefois prévue dans les cas où le respect de l'alinéa 30a) de la Loi est en jeu. Ainsi, dans la décision *Eaton Williams (Millback) Ltd. c. Nortec Air Conditioning Industries Ltd.*, (1982), 73 C.P.R. (2d) 70 (C.O.M.C.), à la page 7, l'agent d'audience a estimé que, lorsqu'une demande a été modifiée

pour pouvoir respecter l'alinéa 30a) de la Loi, la demanderesse ne subira aucun préjudice du fait de la demande initiale à condition que la modification n'élargisse pas la portée de l'état des marchandises ou des services par rapport aux déclarations contenues dans la demande initiale. En tout état de cause, dans le cas qui nous occupe, la question de la date d'examen des moyens d'opposition tirés de l'article 30 ne se pose pas.

Les opposants affirment, à titre de deuxième et de troisième moyens d'opposition, que la présente demande ne satisfait pas aux alinéas 30a) et 30b) de la Loi, étant donné que la demanderesse n'a pas employé la marque de commerce en liaison avec l'une ou l'autre des marchandises énumérées dans la demande et que la demande ne renferme pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée. Toutefois, comme les opposants n'ont soumis aucun élément de preuve relativement à ces questions, je conclus qu'ils ne se sont pas acquittés du fardeau de la preuve qui leur incombait relativement à ces moyens d'opposition. Le deuxième et le troisième moyens d'opposition sont par conséquent rejetés.

Les opposants soutiennent par ailleurs que la présente demande va à l'encontre de l'alinéa 30j) de la Loi étant donné que la demanderesse ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque au Canada en liaison avec les marchandises énumérées dans la demande, étant donné que la marque créait de la confusion avec les marques de commerce et le nom commercial enregistrées ou reconnus en common law des opposants. Les opposants n'ont cependant présenté aucun élément de preuve pour démontrer que la demanderesse était même au courant de l'existence de leurs marques de commerce et nom commercial avant le dépôt de sa demande. Qui plus est, même s'il était démontré que la demanderesse était au courant de l'existence des marques de commerce et du nom commercial des opposants avant le dépôt de sa demande, aucun élément de preuve

n'a été déposé pour démontrer que la demanderesse ne pouvait être convaincue de son droit d'utiliser la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises énumérées dans la demande, au motif, notamment, que sa marque de commerce ne crée pas de confusion avec l'une quelconque des marques de commerce ou nom commercial des opposants. Ainsi, le succès de ce moyen d'opposition dépend entièrement de la conclusion que la marque de commerce de la demanderesse crée de la confusion avec ou plusieurs des marques des opposants (voir les décisions *Consumer Distributing Co. c. Toy World Ltd.*, (1990), **30 C.P.R. (3d) 191** (C.O.M.C.), à la page 195, et *Sapodilla Co. c. Bristol-Myers Co.*, (1974), **15 C.P.R. (2d) 152** (C.O.M.C.), à la page 155). Je vais donc examiner les autres moyens d'opposition, qui tournent tous autour de la question de la confusion.

La date à retenir pour examiner un moyen d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi est la date à laquelle ce moyen est tranché [voir l'arrêt *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/ Simmons Bedding Ltd.*, (1991), **37 C.P.R. (3d) 413** (F.C.A.)]. La date à retenir pour se prononcer sur le moyen d'opposition fondé sur l'absence de droit est la date du premier emploi revendiquée par la demanderesse (le 1^{er} février 1997) [article 16 de la Loi]. Il est généralement accepté que la date à retenir pour examiner la question du caractère distinctif est la date du dépôt de l'opposition (30 avril 1999) [voir les arrêts *Andres Wines Ltd. c. 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.)]. En tout état de cause, eu égard aux circonstances de l'espèce, les diverses dates ne jouent pas un rôle déterminant en ce qui concerne l'appréciation de la question de la confusion.

À l'appui du moyen d'opposition tiré de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, les opposants citent les marques de commerce déposées suivantes : LMC502982-D&G DOLCE & GABBANA dessin; LMC359530-DOLCE & GABBANA; LMC488330-J&ANS DOLCE&GABBANA dessin et LMC401099-DOLCE&GABBANA. Chose étonnante, bien que les opposants aient

effectivement joint des copies de ces enregistrements à leur déclaration d'opposition, ils n'ont pas déposé de copies de ces enregistrements en preuve. Dans le cas qui nous occupe, toutefois, je m'autorise du pouvoir discrétionnaire du registraire de vérifier le registre pour déterminer si ces enregistrements sont en règle et pour vérifier les détails de ces enregistrements. Bien que la position générale du registraire est de ne pas tenir compte, dans le cadre d'une procédure d'opposition, de tout ce qui figure au registre sans être régulièrement déposé en preuve, compte tenu de l'intérêt du public à faire trancher un moyen d'opposition tiré de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, j'estime à propos, en l'espèce, d'exercer le pouvoir discrétionnaire du registraire en ce qui concerne la vérification du registre. À l'appui de cette position, voir, par exemple, la décision *Quaker Oats of Canada Ltd. c. Menu Foods Ltd.*, (1986), 11 C.P.R.(3d) 410. Par conséquent, ayant reçu par délégation les pouvoirs conférés au registraire en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, j'estime que ces enregistrements sont présentement en règle et qu'ils visent divers produits de beauté, équipement électronique, vêtements, chaussures et accessoires.

Pour déterminer s'il existe une probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce en litige au sens du paragraphe 6(2) de la Loi, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce et plus particulièrement des facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi. Les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi sont les suivants : le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, la période pendant laquelle les marques ont été en usage, le genre de marchandises, services ou entreprises, la nature du commerce, le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. La valeur à accorder à chacun des facteurs dépend des circonstances de l'espèce [voir les jugements *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.*, (1992), 41 C.P.R.(3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.) et *Gainers Inc. c. Marchildon*, (1996), 66 C.P.R.(3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.)].

Pour ce qui est du caractère distinctif inhérent des marques et de la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, force est de constater que, lorsqu'on l'examine dans son ensemble, la marque de commerce de la demanderesse possède un caractère distinctif inhérent un peu plus marqué que les marques de commerce des opposants. Les lettres D&G dans la marque revendiquée sont inscrites dans un carré et sont superposées sur un dessin illustrant ce qui semble être deux hommes de taille inégale en train de se battre, ce qui évoque le récit biblique de David et Goliath. Sous le dessin en forme de carré sont inscrits les mots David et Goliath en écriture courante. Un dessin en toile de fond couvre la plus grande partie de la marque. En revanche, les marques des opposants sont constituées principalement des lettres D&G et/ou des mots Dolce et Gabbana, qui sont des noms de famille et qui sont, de ce fait, intrinsèquement faibles. La composante D&G, qui constitue l'élément dominant de la marque de la demanderesse et des marques des opposants, qui consistent en ces lettres ou qui les incorporent, ajoute peu au caractère distinctif inhérent de l'une ou l'autre des marques, étant donné qu'il est de jurisprudence constante que les marques composées principalement de lettres ou d'initiales sont des marques faibles qui ont droit seulement à une protection limitée [voir la décision *GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd. et al.*, (1975), 22 C.P.R. (2d) 154].

Le facteur de la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues favorise nettement les opposants, étant donné que la demanderesse n'a soumis aucune preuve tendant à démontrer l'emploi de la marque revendiquée. Les opposants, en revanche, ont soumis une quantité appréciable d'éléments de preuve sur l'emploi et la publicité dont leurs marques de commerce ont fait l'objet au Canada, par le biais de leur titulaire de licence, Leone, en liaison avec des vêtements, des chaussures et des accessoires. Bien que, dans leurs observations écrites, les opposants aient adopté le point de vue que leurs marques ont acquis un

caractère distinctif en raison de leur emploi au Canada et qu'elles devraient être considérées comme des marques très bien connues, voire comme des marques célèbres, la preuve ne justifie pas leur thèse. Quoique non négligeables, les éléments de preuve présentés par les opposants au sujet des ventes et de la publicité dont leurs marques ont fait l'objet au Canada ne sont pas assez solides pour justifier la conclusion que leurs marques sont célèbres ou même qu'elles sont bien connues au Canada.

À titre subsidiaire, les opposants font valoir que leurs marques devraient être reconnues comme « jouissant d'un début de célébrité ». À l'appui de ce dernier argument, les opposants citent le jugement rendu par la Section de première instance de la Cour fédérale dans l'affaire *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc.*, (1999), 2 C.P.R. (4th) 62, à la page 66. Toutefois, saisie de l'appel de ce jugement, la Cour d'appel fédérale a formulé les observations suivantes [9 C.P.R. (4th) 297, à la page 302, [2001] 2 C.F. 15 :

Le fait que le juge de première instance se soit appuyé sur la conclusion que la marque « Lexus » était célèbre ou en train de le devenir l'a conduit à vouloir trop la protéger. Bien que la célébrité de la marque puisse fort bien être un facteur significatif à considérer, tout comme la période pendant laquelle elle a été employée, soit les facteurs aux paragraphes 6(5)a) et b), elle n'est pas déterminante. La célébrité à elle seule ne protège pas une marque de commerce de façon absolue. Il s'agit simplement d'un facteur qui doit être apprécié en liaison avec tous les autres facteurs. Si la célébrité d'un nom pouvait empêcher toute autre utilisation de ce nom, le concept fondamental de l'octroi d'une marque de commerce en liaison avec certaines marchandises perdrait toute sa signification. De plus, on ne peut soutenir que le tribunal a l'obligation de protéger les marques de commerce prometteuses « pour préserver [leur] réputation en devenir », ainsi qu'il ressort implicitement des motifs du juge de première instance. Le tribunal doit, sur la question de la célébrité, tenir compte des faits tels qu'ils se présentent au moment de sa décision.

Ainsi, même si les marques des opposants devaient être considérées comme « jouissant d'un début de célébrité » au Canada, le tribunal – ou la

Commission – n’a pas l’obligation de protéger les marques de commerce « prometteuses » pour préserver leur réputation en devenir.

Pour ce qui est de la période pendant laquelle les marques ont été en usage, il ressort de la preuve des opposants que ceux-ci emploient leurs marques au Canada depuis l’automne 1995. Bien que, dans la demande à l’examen, la date revendiquée d’emploi de la marque de commerce au Canada soit le 1^{er} février 1997, la demanderesse n’a pas réussi à soumettre des éléments de preuve admissibles sous forme d’affidavit ou de déclaration solennelle pour appuyer cette prétention. Ainsi, le facteur de la période pendant laquelle les marques de commerce en litige ont été en usage favorise les opposants.

Quant à la nature des marchandises et à la nature du commerce des parties, les marchandises de la demanderesse sont les suivantes, selon la demande :

[TRADUCTION] « Vêtements sport, à savoir : pantalons, vestes, et vestons, à savoir : vestes doublées et non doublées, vestes de nylon et/ou d’autres fibres, pantalons doublés et pantalons non doublés, pantalons faits de nylon et/ou d’autres fibres, anoraks doublés et anoraks non doublés, anoraks faits de nylon et/ou d’autres fibres, chandails, polos et tee-shirts ».

Ainsi qu’il a déjà été précisé, les enregistrements invoqués par les opposants visent divers produits de beauté, équipement électronique, vêtements, chaussures et accessoires. Il y a donc de toute évidence un chevauchement entre les marchandises de la demanderesse et les marchandises des opposants, étant donné que les marques des deux parties sont employées en liaison avec des vêtements.

Bien que la demanderesse ait expliqué, dans sa contre-déclaration, que ses vêtements sont conçus en particulier pour des personnes de forte taille ou de petite taille, elle n’a présenté aucun élément de preuve en ce sens. De plus, en tout état de cause, ce sont les états déclaratifs de marchandises de la demanderesse et des opposants dont il faut tenir compte pour évaluer les risques de confusion en réponse

au moyen d'opposition tiré de l'alinéa 12(1)d) [voir les arrêts *M. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, (1987), **19 C.P.R. (3d) 3** (C.A.F.), aux pages 10 et 11; *Henkel Kommanditgesellschaft Auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.*, (1986), **12 C.P.R. (3d) 110** (C.A.F.), à la page 112, et *Miss Universe, Inc. c. Bohna* (1994), **58 C.P.R. (3d) 381** (C.A.F.), aux pages 390 à 392]. Les états déclaratifs de marchandises doivent être interprétés en vue de déterminer le genre probable d'activités ou de commerce choisis par les parties, et les éléments de preuve relatifs aux activités commerciales effectives des parties peuvent être utiles (voir l'arrêt *McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.*, (1996), **68 C.P.R. (3d) 168** (C.A.F.) à la page 169). Toutefois, comme la demanderesse n'a déposé aucun élément de preuve au sujet de la nature précise de son entreprise, c'est son état déclaratif des marchandises dont il faut tenir compte. En conséquence, pour évaluer les risques de confusion qui existent dans le cas qui nous occupe, j'estime qu'il y a un chevauchement direct des marchandises et du commerce des parties.

Pour ce qui est ensuite du degré de ressemblance qui existe entre les marques de commerce en litige, la marque de commerce revendiquée et la marque déposée LMC502, 982-D&G DOLCE & GABBANA des opposants présentent certaines similitudes, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, étant donné que la composante D&G constitue la composante dominante des deux marques. Il est toutefois de jurisprudence constante, lorsqu'on évalue les risques de confusion entre deux marques, qu'il faut les examiner dans leur totalité et ne pas les disséquer [voir, par exemple, les arrêts *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.*, (1991), **37 C.P.R. (3d) 413** (C.A.F.) et *Ultravite Laboratories Ltd. v. Whitehall Laboratories Ltd.*, (1965), **44 C.P.R. 189** (C.S.C.)]. Lorsque les marques en litige sont ainsi examinées, et même en tenant compte du fait que les marchandises et les voies commerciales respectives des parties se chevauchent, je conclus que la marque de commerce revendiquée ne crée pas de confusion notamment avec la marque déposée LMC502982 des opposants, compte tenu du fait que les marques sont intrinsèquement

faibles et qu'il existe des différences importantes entre elles. De plus, comme aucune des autres marques de commerce déposées invoquées par les opposants n'incorpore la composante D&G, je suis d'avis qu'elles risquent encore moins de créer de la confusion avec la marque de commerce revendiquée. Le quatrième moyen d'opposition est donc rejeté.

Le même raisonnement vaut pour le nom commercial DOLCE & GABBANA des opposants. Je rejette donc aussi le sixième moyen d'opposition.

Pour se décharger de leur fardeau de preuve en ce qui concerne le moyen d'opposition tiré de l'alinéa 16(1)a), les opposants doivent déposer suffisamment d'éléments de preuve pour montrer que leurs marques étaient employées avant la présumée date du premier emploi de la marque de commerce revendiquée par la demanderesse (en l'occurrence, le 1^{er} février 1997). Par ailleurs, les paragraphes 16(5) et 17(1) de la Loi obligent les opposants à démontrer qu'ils n'avaient pas abandonné leurs marques de commerce à la date de publication de la demande de la demanderesse (en l'occurrence le 2 décembre 1998). La preuve des opposants démontre nettement qu'ils ont employé leurs marques de commerce en liaison avec des vêtements, des chaussures et des accessoires dès avant même la date du premier emploi revendiquée par la demanderesse. Il ressort également de la preuve des opposants que ces marques n'ont pas été abandonnées.

Comme je l'ai déjà signalé, j'estime que la marque de commerce qui fait l'objet de la présente procédure d'opposition ne crée pas de confusion avec les marques de commerce déposées des opposants. J'estime toutefois qu'il existe un risque de confusion entre les marques de commerce D&G et DG reconnues en common law des opposants et la marque de commerce revendiquée qui incorpore en entier les marques de commerce D&G des opposants en en faisant la première et la principale composante de sa marque (à cet égard, voir le jugement *Conde Nast*

***Publications Inc. c. Union des éditions modernes*, (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 188).**

Compte tenu de ce qui précède et notamment du degré de ressemblance entre les marques de commerce D&G et DG reconnues en common law des opposants et une marque qui les incorpore en entier et qui est apposée sur des marchandises analogues empruntant des voies commerciales identiques et compte tenu du fait que c'est à la demanderesse qu'il incombe d'établir qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en litige à la date du premier emploi revendiquée, j'accueille le cinquième moyen d'opposition.

Le dernier moyen d'opposition est que la marque de commerce de la demanderesse n'est pas distinctive étant donné qu'elle ne distingue pas véritablement les marchandises de la demanderesse des marchandises des opposants qui sont vendues en liaison avec leurs marques de commerce ou nom commercial déposés ou avec leurs marques de commerce ou nom commercial reconnus en common law et qu'elle n'est pas adaptée à les distinguer ainsi.

C'est à la demanderesse qu'il appartient de démontrer que sa marque permet de distinguer ses marchandises de celles de toute autre personne au Canada ou qu'elle est adaptée à le faire [*Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.*, (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (COMC)]. Les opposants doivent toutefois établir le bien-fondé des allégations de fait à l'appui de ce moyen d'opposition. Les opposants se sont déchargés de leur fardeau de preuve à cet égard, mais la demanderesse n'a soumis aucun élément de preuve à l'appui de sa thèse. Ainsi que je l'ai déjà signalé, je suis convaincu qu'il existe un risque raisonnable de confusion entre la marque revendiquée et la marque de commerce D&G reconnue en common law des opposants. Je conclus donc que la marque de commerce revendiquée n'est pas distinctive de la demanderesse étant donné qu'elle

ne permet pas de distinguer les marchandises de la demanderesse des marchandises des opposants.

Enfin, compte tenu de l'analyse qui précède sur les risques de confusion entre la marque de la demanderesse et la marque D&G des opposants, j'estime que les opposants se sont acquittés du fardeau de la preuve qui leur était imposé en ce qui concerne le moyen d'opposition tiré de l'alinéa 30i). Il se peut que, malgré ce qui précède, la demanderesse estime toujours qu'elle a le droit d'employer la marque de commerce revendiquée au Canada. Toutefois, comme la demanderesse n'a soumis aucun élément de preuve, elle ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer que sa demande satisfait aux exigences de l'alinéa 30i) de la Loi et j'accueille donc également ce moyen d'opposition.

Pour les motifs qui précèdent, et compte tenu du fait que la demanderesse n'a accompli aucune diligence dans la présente opposition à la suite du dépôt de la contre-déclaration, en vertu des pouvoirs du registraire des marques de commerce qui me sont délégués conformément au paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande de la demanderesse.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 5 AOÛT 2004

Jennifer McKay

Agente d'audience

Commission des oppositions des marques de commerce