

**DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION DE La Senza Inc. à
la demande n° 802,217, concernant la marque de commerce
SESSA!, produite par Apparel Ventures, Inc.**

Le 19 janvier 1996, la requérante, Apparel Ventures, Inc., a produit une demande en vue de l'enregistrement de la marque de commerce SESSA!, fondée sur l'emploi projeté de la marque au Canada, par la requérante ou l'entremise d'un licencié, ou par la requérante et l'entremise d'un licencié, en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] « Vêtements de bain, cache-maillots et vêtements de sport pour dames, à savoir vestes, chemises, shorts, pantalons et tee-shirts »

et fondée sur l'emploi et l'enregistrement de la marque de commerce aux États-Unis, sous le n° 1,642,460 en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] « Vêtements de bain et vêtements de sport pour dames, à savoir vestes, chemises, shorts, pantalons et tee-shirts »

La présente demande a été annoncée à des fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 18 décembre 1996, et l'opposante, La Senza Inc., a produit, le 14 février 1997, une déclaration d'opposition dont copie a été envoyée à la requérante le 24 février 1997. La requérante a signifié et produit une contre-déclaration en réponse à la déclaration d'opposition le 27 juin 1997. L'opposante a déposé en preuve l'affidavit d'Irving Teitelbaum, président-directeur général de l'opposante, alors que la requérante a déposé en preuve les affidavits de C. Noelle Rozario et de Doran John Ingalls. Seule la requérante a présenté des arguments écrits, et les deux parties étaient représentées à l'audience.

Voici les motifs d'opposition invoqués par l'opposante dans sa déclaration d'opposition :

[TRADUCTION]

a) 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*, en ce que la marque de commerce SESSA! crée de la confusion avec la marque de commerce déposée de l'opposante LA SENZA, enregistrement n° 398,210.

b) La requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la marque de commerce SESSA! compte tenu des dispositions de l'alinéa 16(2)a) de la *Loi sur les marques*

de commerce parce que, à la date de production de la présente demande, la marque de commerce de la requérante créait de la confusion avec sa marque LA SENZA, qui avait antérieurement été employée au Canada par l'opposante en liaison avec des vêtements et des accessoires pour hommes et pour dames, et l'exploitation de points de vente pour ces marchandises.

c) La requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la marque de commerce SESSA! compte tenu des dispositions de l'alinéa 16(3)a) de la **Loi sur les marques de commerce** parce que, à la date de production de la présente demande, la marque de commerce de la requérante créait de la confusion avec sa marque de commerce LA SENZA, qui avait antérieurement été employée au Canada par l'opposante en liaison avec des vêtements et des accessoires pour hommes et pour dames, et l'exploitation de points de vente pour ces marchandises.

d) Étant donné l'emploi, la promotion et l'enregistrement de la marque de l'opposante LA SENZA, la requérante n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa 30i) de la **Loi sur les marques de commerce**, en ce qu'elle ne pouvait être convaincue qu'elle avait droit à l'enregistrement de la marque SESSA! au Canada en liaison avec les marchandises visées par la présente demande.

e) La marque de commerce de la requérante SESSA! n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la **Loi sur les marques de commerce**, en ce qu'elle ne distingue pas véritablement, ni n'est adaptée à distinguer les marchandises en liaison avec lesquelles elle doit être employée par la requérante, des marchandises et services d'autres propriétaires et, en particulier, des marchandises et services liés à la marque de commerce de l'opposante LA SENZA.

Pour ce qui est du motif visé par l'alinéa 30i), il incombe à la requérante d'établir que sa demande est conforme à l'alinéa 30i) de la **Loi sur les marques de commerce**. Toutefois, le fardeau initial de la preuve incombe à l'opposante relativement au motif fondé sur l'article 30 [voir **Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al v. Seagram Real Estate Ltd.**, 3 C.P.R. (3d) 325, 329-330]. Pour se décharger de ce fardeau relativement à une question particulière, l'opposante doit produire suffisamment de preuves admissibles permettant raisonnablement de conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question [voir **John Labatt Limited v. The Molson Companies Limited**, 30 C.P.R. (3d) 293, 298]. La date pertinente pour l'examen des circonstances relatives à la question de l'inobservation de l'article 30 de la **Loi** est la date de production de la demande [voir **Georgia-Pacific Corp. v. Scott Paper Ltd.**, 3 C.P.R. (3d) 469, 475].

En l'espèce, l'opposante n'a produit aucune preuve à l'appui de son allégation selon laquelle la requérante ne pouvait être convaincue de son droit d'employer la marque de commerce SESSA! au Canada. Ainsi, elle ne s'est pas déchargée du fardeau de la preuve relativement au premier motif. En outre, même si la requérante avait eu connaissance de la marque de commerce de l'opposante LA SENZA avant la production de la présente demande, cela ne l'empêche pas d'être convaincue qu'elle

avait le droit d'employer la marque de commerce SESSA! au Canada parce que, notamment, elle considérait que sa marque ne créait pas de la confusion avec celle de l'opposante. Ainsi, ce motif sera retenu s'il est conclu que la marque SESSA! crée de la confusion avec la marque de l'opposante LA SENZA, et elle n'est donc pas enregistrable ni distinctive, ou si la requérante n'a pas droit à son enregistrement, ainsi qu'il l'est allégué dans les autres motifs d'opposition [voir *Consumer Distributing Co. Ltd. v. Toy World Ltd.*, 30 C.P.R. (3d) 191, 15; *Sapodilla Co. Ltd. v. Bristol-Myers Co.*, 15 C.P.R. (2d) 152, 155].

Le premier motif d'opposition est fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, l'opposante soutenant que la marque de la requérante SESSA! crée de la confusion avec sa marque de commerce déposée LA SENZA. Pour évaluer s'il y a une probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment les critères énumérés de façon expresse au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. En outre, il doit se rappeler qu'il incombe à la requérante d'établir qu'il n'y aurait aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause, à la date de ma décision, la date pertinente pour ce qui est du motif fondé sur l'alinéa 12(1)d) [voir *Park Avenue Furniture Corporation v. Wickes/Simmons Bedding Ltd. and The Registrar of Trade Marks*, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

La marque de commerce de la requérante SESSA! et la marque de commerce déposée de l'opposante LA SENZA ont un caractère distinctif inhérent [al. 6(5)a)] lorsqu'elles sont appliquées aux marchandises et services respectifs des parties. La requérante n'a produit aucune preuve pour établir qu'elle avait déjà commencé à employer sa marque projetée SESSA! au Canada. Par ailleurs, l'affidavit de Teitelbaum établit que la marque de l'opposante LA SENZA est devenue connue au Canada en liaison avec des vêtements pour dames et l'exploitation de 130 magasins de détail de vêtements pour dames au Canada. Selon M. Teitelbaum, le chiffre d'affaires brut concernant les vêtements pour dames réalisé par l'opposante dans ses points de vente LA SENZA, de 1990 à 1997, a été supérieur à 517 millions de dollars, alors que les frais de publicité et de promotion engagés par l'opposante pendant la même période ont été supérieurs à 13 200 000 \$. Au paragraphe 15 de son affidavit, M. Teitelbaum déclare que l'opposante vend des vêtements de bain et des cache-maillots

en plus de ses tee-shirts, vestes, peignoirs, sorties de bain, pyjamas, combinaisons-pantalons, robes de nuit, cache-corsets et slips pour dames. Selon M. Teitelbaum, tous les vêtements pour dames vendus par l'opposante portaient une étiquette tissée, une étiquette volante ou une étiquette de prix portant sa marque de commerce LA SENZA, dont des échantillons sont joints à son affidavit. L'affidavit de Teitelbaum établit également que l'entrée de chaque point de vente de l'opposante est surmontée d'une enseigne portant la marque LA SENZA, laquelle est affichée bien en évidence à l'intérieur de nombre d'entre eux. En outre, M. Teitelbaum déclare que, depuis 1990, la marque de l'opposante figure sur des sacs en papier, des boîtes de carton et du papier de soie utilisés dans les points de vente de l'opposante pour emballer la marchandise vendue à ses clients. Ainsi, la mesure dans laquelle les marques de commerce en cause sont devenues connues [al. 6(5)a)] et la période pendant laquelle elles ont été en usage [al. 6(5)b)] favorisent de toute évidence l'opposante.

Quant au genre de marchandises et de services des parties [al. 6(5)c)] et à la nature du commerce en liaison avec ces marchandises et services [al. 6(5)d)], il faut tenir compte, pour évaluer la probabilité de confusion relativement au motif fondé sur l'alinéa 12(1)d), de la déclaration des marchandises de la requérante et des déclarations des marchandises et services visés par les enregistrements de l'opposante [voir *Mr. Submarine Ltd. v. Amandista Investments Ltd.*, 19 C.P.R.(3d) 3, 10-11 (C.A.F.); *Henkel Kommanditgesellschaft v. Super Dragon*, 12 C.P.R.(3d) 110, 112 (C.A.F.); *Miss Universe, Inc. v. Dale Bohna*, 58 C.P.R.(3d) 381, 390-392 (C.A.F.)]. Cependant, il faut lire ces déclarations en vue de déterminer le type d'entreprise ou de commerce probable projeté par les parties plutôt que tous les commerces possibles pouvant être visés par les déclarations. À cet égard, la preuve des commerces réels des parties pourrait être utile [voir *McDonald's Corporation v. Coffee Hut Stores Ltd.*, 68 C.P.R.(3d) 168, 169 (C.A.F.)]. En outre, pour évaluer la probabilité de confusion entre les marques de commerce relativement au motif fondé sur l'alinéa 12(1)d), le registraire doit tenir compte des voies commerciales qui seraient normalement considérées comme liées aux marchandises figurant dans la demande de la requérante et aux marchandises et services visés dans les enregistrements de l'opposante.

En l'espèce, les [TRADUCTION] « vêtements de bain, cache-maillots et vêtements de sport pour dames, à savoir vestes, chemises, shorts, pantalons et tee-shirts » de la requérante chevauchent

les marchandises de l'opposante visées dans l'enregistrement n° 398,210 qui vise notamment des [TRADUCTION] « maillots de bain et cache-maillots; tee-shirts pour dames, vestes, combinaisons-pantalons une pièce et deux pièces, leggings avec hauts assortis et bas avec blouses ou hauts assortis; hauts courts et pantalons coulissés ». De plus, les marchandises de la requérante sont quelque peu liées aux services visés dans l'enregistrement n° 398,210, [TRADUCTION]« exploitation de points de vente de vêtements et d'accessoires pour dames ainsi que de vêtements de jour et de nuit ainsi que d'accessoires pour hommes ».

Quant aux voies commerciales liées aux marchandises et services des parties, la requérante a déclaré que l'opposante n'avait, jusqu'à maintenant, vendu ses marchandises que dans ses propres points de vente. Toutefois, en l'absence de restrictions dans la déclaration des marchandises figurant dans l'enregistrement de l'opposante relativement aux voies commerciales liées à ses marchandises, le registraire ne peut, compte tenu de la question de la confusion, prendre en compte le fait que l'opposante ne pourrait avoir vendu ses marchandises, jusqu'à maintenant, que dans des points de vente particuliers. À cet égard, le juge Denault a fait les commentaires suivants dans *Pernod Ricard v. Molson Breweries*, 44 C.P.R. (3d) 359, 368 :

« Les tribunaux ont jugé qu'en tentant d'établir une probabilité de confusion, il n'était pas nécessaire de prouver que les marchandises des deux parties sont vendues dans les mêmes points de vente, pourvu que cette possibilité s'offre aux parties (*Cartier Men's Shops Ltd. v. Cartiers's Inc.* (1981), 58 C.P.R. (2d) 68, à la p. 73 (C.F. 1^{re} inst.); *Eminence SA v. Registrar of Trade Marks* (1977), 39 C.P.R. (2d) 40, à la p. 4 (C.F. 1^{re} inst.)). En l'espèce, les marchandises des deux parties relèvent de la même industrie et, à ce titre, il est fort possible qu'elles soient offertes aux consommateurs dans les mêmes points de vente. L'appelante a soutenu que même si ses produits étaient vendus dans les mêmes points de vente au détail que ceux de l'intimée, ils seraient mis en vente dans des parties différentes du magasin, et jamais côte à côte. Encore une fois, je dois souligner que la possibilité existe. »

Par conséquent, le fait que les vêtements de l'opposante ne se sont peut-être vendus, jusqu'à maintenant, que dans ses propres magasins de détail au Canada aide peu la requérante à évaluer la probabilité de confusion entre les marques en cause relativement au motif fondé sur l'alinéa 12(1)d). En outre, le fait que l'enregistrement de l'opposante vise également des services relatifs à l'exploitation de magasins de détail ne limite pas à ces derniers la vente des marchandises visées dans l'enregistrement.

Quant au degré de ressemblance entre les marques en cause [al. 6(5)e)], la marque de la requérante SESSA! a un degré de ressemblance relativement faible quant à la présentation et seulement un degré mineur de ressemblance quant au son avec la marque de commerce de l'opposante LA SENZA, lorsqu'on examine ces marques dans leur ensemble du point de vue de l'impression immédiate. En outre, les marques ne se ressemblent pas quant aux idées qu'elles suggèrent.

Comme autre circonstance de l'espèce permettant d'évaluer la probabilité de confusion entre les marques de commerce en cause, la requérante a déposé l'affidavit de Rozario qui produit en preuve une photocopie de l'historique du dossier d'enregistrement n° 1,994,349 de la marque aux États-Unis, pour la marque de commerce de l'opposante LA SENZA, et une copie de la copie certifiée conforme de l'enregistrement n° 1,642,460 pour la marque SESSA! Dans l'affidavit, M^{me} Rozario déclare que la photocopie de l'historique du dossier [TRADUCTION] « nous avait été fournie par notre associé aux États-Unis ». À l'audience, l'opposante a soutenu que la photocopie de l'historique du dossier d'enregistrement n° 1,994,349 est une preuve par oui-dire et n'est pas la meilleure preuve, invoquant les commentaires suivants du commissaire Martin dans *Jacobs Suchard Ltd. (now Kraft Jacobs Suchard SA) v. Trebor Bassett Ltd.*, 69 C.P.R. (3d) 569, 574 :

[TRADUCTION] « Dans son deuxième affidavit, M. Baker se reporte à un document produit relativement à une procédure d'opposition d'une marque de commerce dont avait apparemment été saisie la Trademark Trial and Appeal Board du Patent and Trademark Office des États-Unis, entre Jacobs Suchard SA et la présente requérante. M. Baker déclare qu'il a obtenu copie du document de l'[TRADUCTION] « avocat américain » de l'opposante. Comme l'a souligné le mandataire de la requérante, cette photocopie est une preuve par oui-dire et ne constitue pas la meilleure preuve disponible puisque l'opposante aurait pu probablement obtenir une copie certifiée du Patent and Trademark Office des États-Unis. En outre, il n'est pas indiqué qui a rédigé ce qui est censé être les réponses de la requérante figurant dans le document américain ni comment ces réponses ont une influence quelconque sur la situation de la requérante au Canada. Ainsi, je conclus que le document américain n'est pas fiable ni particulièrement pertinent, et je lui ai donc attribué une valeur probante faible dans la présente procédure. »

Je souscris à l'argument de l'opposante selon lequel la photocopie de l'historique du dossier relatif à l'enregistrement de l'opposante aux États-Unis est du oui-dire et ne constitue pas la meilleure preuve possible. Quoi qu'il en soit, une preuve admissible relative à la coexistence des marques de commerce SESSA! et LA SENZA dans le registre des États-Unis aurait eu une force

persuasive faible pour déterminer l'issue de la présente opposition. À cet égard, dans la décision *Quantum Instruments, Inc. v. Elinca S.A.*, 60 C.P.R. (3d) 264, 268-269, j'ai formulé le commentaire suivant concernant la preuve de la coexistence des marques de commerce en cause dans les registres de marques de commerce d'autres ressorts :

[TRADUCTION] « Comme autre circonstance de l'espèce relative à la question de la confusion, la requérante a présenté une preuve des enregistrements obtenus par les deux parties en Grande-Bretagne et aux États-Unis, pour les marques QUANTA et QUANTUM. Cependant, comme l'a souligné le juge Marceau dans *Re Haw Par Brothers International Ltd. and Registrar of Trade Marks*, (1979) 48 C.P.R. (2d) 65, 68 (C.F. 1^{re} inst.), la coexistence des marques de commerce en cause dans d'autres ressorts est peu concluante. Comme l'a affirmé le juge de première instance, le registraire doit fonder sa décision sur les normes canadiennes, compte tenu de la situation au Canada. En outre, dans *Sun-Maid Growers of California v. Williams & Humbert Ltd.*, (1981) 54 C.P.R. (2d) 41, 49 (C.F. 1^{re} inst.), le juge en chef adjoint Jerome a souligné qu'on ne peut accorder aucune importance au défaut de s'opposer à un enregistrement dans d'autres ressorts puisque de telles mesures ne sont fondées forcément que sur la procédure et le droit étrangers. En outre, la requérante s'est fondée sur la preuve de la coexistence des marques de commerce en cause dans les registres de la Grande-Bretagne et des États-Unis, mais elle n'a produit aucune preuve de la coexistence des marques sur le marché de l'un ou l'autre de ces pays. De plus, l'enregistrement de la marque de l'opposante n° 1,216,459 concerne la marque de commerce QUANTUM INSTRUMENTS & Design et non la marque QUANTUM. Je ne considère donc pas que cette preuve est persuasive en l'espèce. »

J'ai donc accordé une faible valeur probante à la preuve de la requérante relative à la coexistence des marques de commerce SESSA! et LA SENZA dans le registre des États-Unis.

Comme autre circonstance de l'espèce permettant d'évaluer la probabilité de confusion entre les marques en cause, la requérante s'est fondée sur l'affidavit d'Ingalls, lequel dépose en preuve les résultats d'une recherche menée par le déclarant, dans la base de données concernant les marques de commerce, afin d'y trouver les dossiers et les enregistrements des marques de commerce mentionnés au paragraphe 3 de son affidavit. La preuve relative à l'état du registre n'est pertinente que si elle permet de tirer des conclusions quant à l'état du marché [voir *Ports International Ltd. v. Dunlop Ltd.*, 41 C.P.R.(3d) 432 et *Del Monte Corporation v. Welch Foods Inc.*, 44 C.P.R.(3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.)]. De plus, dans l'arrêt *Kellogg Salada Canada Inc. v. Maximum Nutrition Ltd.*, 43 C.P.R.(3d) 349 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale appuie la proposition selon laquelle des conclusions concernant l'état du marché ne peuvent être tirées de la preuve relative à l'état du registre que s'il s'y trouve un nombre élevé d'enregistrements pertinents. En l'espèce, les résultats

de la recherche faite par Ingalls ont révélé l'existence d'au plus quatre enregistrements pouvant être jugés pertinents, au nom de trois propriétaires, visant des marchandises liées aux marchandises des parties. Étant donné le nombre limité de marques produit par la recherche, je ne suis pas disposé à conclure que l'une de ces marques est ou était en usage sur le marché au Canada, aux dates pertinentes de la présente opposition. Je conclus donc que la preuve relative à l'état du registre est peu utile à la présente requérante.

Même si l'on considère qu'il y a chevauchement des marchandises et des voies commerciales des parties et que l'opposante a établi que sa marque de commerce LA SENZA est devenue connue au Canada, je conclus qu'il n'y aurait aucune probabilité raisonnable de confusion entre la marque de la requérante SESSA! et la marque de commerce déposée de l'opposante LA SENZA, puisqu'elles se ressemblent peu quant à la présentation et de façon mineure quant au son. J'ai donc rejeté le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d). De même, je suis convaincu qu'il n'y aurait aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause à la date de la production de la présente demande ou de l'opposition, soit les dates pertinentes pour l'examen des motifs d'opposition visant l'absence de droit et l'absence de caractère distinctif. Ces motifs d'opposition sont donc également rejetés.

En application du pouvoir que m'a délégué le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je rejette l'opposition de l'opposante compte tenu du paragraphe 38(8) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 3^e JOUR DE MAI 2001.

G.W. Partington,
agent d'audience