

TRADUCTION/TRANSLATION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2011 COMC 261
Date de la décision : 2011-12-29

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Advance Magazine
Publishers Inc. à l'encontre de la
demande d'enregistrement n° 1 264 689
pour la marque de commerce
GLAMOURMOM au nom de
Glamourmom LLC**

- [1] Le 13 juillet 2005, Glamourmom LLC (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce GLAMOURMOM (la Marque).
- [2] La demande est fondée sur l'emploi de la Marque au Canada depuis au moins le 11 juin 2001, ainsi que sur l'emploi et l'enregistrement de la Marque aux États-Unis en liaison avec les marchandises suivantes : vêtements de maternité et d'allaitement pour femmes, nommément chemises et débardeurs comprenant un soutien-gorge d'allaitement.
- [3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 16 août 2006.
- [4] Advance Magazine Publishers, Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande d'enregistrement le 15 janvier 2007. La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[5] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit d'Elenita Anastacio. M^{me} Anastacio a été contre-interrogée sur son affidavit, et la transcription de son contre-interrogatoire a été versée en preuve.

[6] Au soutien de sa demande, la Requérente a produit les affidavits de Robert T. Brockbank et de Michael S. Rothman. Les deux déposants ont été contre-interrogés, et les transcriptions des contre-interrogatoires ont été versées en preuve. Dans une lettre datée du 7 juillet 2010, la Requérente a produit des réponses à des engagements et à des questions dont la réponse avait été différée relativement à ces contre-interrogatoires; cependant, ces éléments n'ont pas été versés au dossier, ayant été retournés à la Requérente par la poste le 8 septembre 2010 parce qu'ils n'avaient pas été produits par l'Opposante dans les délais impartis.

[7] Seule la Requérente a produit un plaidoyer écrit, mais les deux parties ont pris part à l'audience tenue en l'espèce.

Résumé des motifs d'opposition et des dates pertinentes applicables

[8] Les motifs d'opposition invoqués par l'Opposante en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), sont résumés ci-dessous :

1. comme le prévoit l'alinéa 12(1)d), la Marque n'est pas enregistrable car elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée, en l'occurrence avec les marques GLAMOUR - numéro d'enregistrement UCA26554, GLAMOUR - numéro d'enregistrement LMC531405, et GLAMOUR - numéro d'enregistrement LMC576136;
2. en application de l'alinéa 16(2)a), la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, parce que celle-ci crée de la confusion avec les marques GLAMOUR de l'Opposante, qui étaient employées au Canada avant la date de production de la demande et avant la date de premier emploi alléguée de la Requérente;
3. contrairement aux exigences de l'article 2, la Marque n'est pas distinctive et ne peut devenir distinctive de la Requérente, du fait de l'emploi et de l'enregistrement des marques GLAMOUR de l'Opposante;
4. contrairement aux exigences de l'alinéa 30i), la Requérente ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque, car elle connaissait ou aurait dû connaître l'emploi, l'enregistrement et la notoriété de l'Opposante avant la date de sa demande;

5. contrairement à l'alinéa 30b), la Requérente n'a pas employé la Marque depuis la date alléguée de premier emploi, et elle ne l'a pas du tout employée au Canada ni aux États-Unis en liaison avec les marchandises énumérées dans la demande; subsidiairement, si la Marque a été employée aux États-Unis ou au Canada, cet emploi était le fait d'un tiers et n'est pas conforme à l'article 50 de la Loi.

[9] Voici les dates pertinentes applicables aux différents motifs d'opposition :

- alinéa 12(1)d – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];
- paragraphe 16(2) - la date de production de la demande;
- article 2 — la date de production de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317(C.F.)];
- article 30 — la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), à la page 475].

Le fardeau de la preuve

[10] C'est à la Requérente qu'incombe le fardeau ultime d'établir, suivant la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante qui permette de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués au soutien de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298].

Les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)d

[11] Un opposant s'acquitte du fardeau initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d si l'enregistrement qu'il invoque existe bien à la date de ma décision. Chacun des enregistrements invoqués est actuellement inscrit, et l'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau initial. La Requérente doit par conséquent établir, suivant la prépondérance des probabilités, qu'en date d'aujourd'hui, il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et l'une des marques déposées GLAMOUR de l'Opposante.

[12] Les enregistrements de l'Opposante visent les marchandises suivantes :

- LCD26554 : magazine publié périodiquement
- LMC531405 : disques CD ROM interactifs ayant trait aux périodiques et aux revues dans les domaines de la mode, de la beauté et du divertissement; disques compacts préenregistrés, nommément jeux et catalogues de revues dans les domaines de la mode, de la beauté et du divertissement; cassettes audio et vidéo préenregistrées, publications électroniques, nommément magazines et logiciels consultables ayant trait aux périodiques et aux revues dans les domaines de la mode, de la beauté et du divertissement
- LMC576136 : magazines et publications en ligne distribués sous forme électronique au moyen de l'Internet; exploitation d'un site web de l'Internet qui permet aux consommateurs de souscrire à des magazines de consommateurs et permet aux annonceurs de promouvoir leurs biens et services au moyen de l'Internet.

[13] Il convient de signaler qu'aucun des états déclaratifs des marchandises ne fait mention de vêtements. Or, l'enregistrement n° LMC531405 a trait à la mode, et j'estime en conséquence que cette marque déposée représente l'argument le plus solide de l'Opposante au regard de l'alinéa 12(1)d).

[14] Selon le paragraphe 6(2) de la Loi, l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[15] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Pour appliquer le test régissant la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont mentionnées au paragraphe 6(5) de la Loi,

soit: a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir, de façon générale, les arrêts *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.); *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.); *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C)].

le caractère distinctif inhérent des marques

[16] Aucune des marques des parties n'est intrinsèquement forte, puisqu'elles sont composées de mots suggestifs, qui sont des mots ordinaires du dictionnaire.

la mesure dans laquelle chaque marque est devenue connue

[17] Le caractère distinctif d'une marque peut être accentué par l'emploi et la promotion. Bien que l'enregistrement de l'Opposante mentionne qu'une déclaration d'emploi a été produite le 5 juillet 2000, je ne présumerai que d'un emploi *de minimis* de la marque de commerce de l'Opposante, car aucun élément de preuve n'indique que l'Opposante a employé sa marque ou en a fait la promotion [voir *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)].

[18] La Requérante emploie la Marque au Canada depuis 2001 et a réalisé des ventes de plus de 565 000 \$US. La Requérante a dépensé plus de 85 000 \$US entre 2001 et 2008 pour la promotion de ses marchandises GLAMOURMOM au Canada. Le distributeur canadien de la Requérante a aussi dépensé plus de 20 000 \$CA depuis 2004 pour faire la promotion des marchandises GLAMOURMOM en participant à des salons commerciaux, en affichant des publicités dans des publications imprimées et en envoyant des courriels publicitaires. De plus, les marchandises de la Requérante ont fait l'objet d'articles et de segments télévisés.

[19] Me fondant sur la preuve dont je suis saisi, je conclus que la Marque de la Requérante est devenue plus connue que la marque de l'Opposante.

la période pendant laquelle les marques ont été en usage

[20] Selon la date de la déclaration d'emploi produite au soutien de l'enregistrement n° LMC531405, il semble que l'Opposante ait seulement commencé à employer sa marque environ un an avant le premier emploi de la Marque par la Requérante, ce qui signifie que les deux marques sont employées au Canada depuis environ dix ans à l'égard de leurs marchandises respectives.

le genre de marchandises, services ou entreprises

[21] L'examen des marchandises et des entreprises des parties, pour ce qui est de la question de la confusion prévue à l'alinéa 12(1)d), se fait en fonction de l'état déclaratif des marchandises ou des services compris dans la demande d'enregistrement et dans l'enregistrement de la marque de commerce respectifs des parties [voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna* (1984), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

[22] La Requérante vend des vêtements sur Internet et dans les commerces de tierces parties. Les vêtements qu'elle propose sont conçus spécialement pour les mères qui allaitent.

[23] Les marchandises de l'Opposante ont toutes trait à des magazines et à des périodiques. Bien que ces marchandises soient décrites comme étant « dans les domaines de la mode, de la beauté et du divertissement », aucune preuve n'indique que l'Opposante elle-même vend des articles de mode, etc. Les magazines et les périodiques sont très différents des vêtements de maternité ou d'allaitement. La preuve n'indique pas clairement où seraient vendues les marchandises de l'Opposante, mais il semble peu probable qu'elles puissent emprunter les mêmes voies commerciales que les vêtements de maternité ou d'allaitement de la Requérante.

le degré de ressemblance entre les marques

[24] La Cour suprême, dans l'arrêt *Masterpiece*, a fait observer qu'il est préférable de se demander d'abord, lorsqu'il s'agit de comparer des marques, si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique. En l'espèce, chacune des marques est composée de mots courants et suggestifs. Par conséquent, je ne suis pas certaine qu'un aspect de l'une ou l'autre marque soit particulièrement frappant ou unique, mais s'il en est un, ce serait le mot « glamour ». Cette conclusion est conforme au principe bien établi selon lequel c'est la première partie d'une marque de commerce qui importe le plus pour ce qui est du caractère distinctif [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183, à la page 188 (C.F. 1^{re} inst.)].

[25] Je conviens que la Requérante a intégralement inclus la marque de l'Opposante dans sa Marque et y a simplement ajouté le mot descriptif « mom ». De ce fait, les marques présentent un degré assez élevé de ressemblance dans la présentation, le son et les idées qu'elles suggèrent.

autres circonstances de l'espèce

i) l'état du marché

[26] La Requérante a présenté une preuve de l'état du marché à l'égard du mot GLAMOUR, par l'entremise de M. Brockbank. Celui-ci a établi que des tiers ont offert en vente au Canada des vêtements et des produits de soins personnels ou des produits de beauté en liaison avec des marques qui incluent le mot GLAMOUR.

ii) coexistence sans confusion

[27] La Requérante soutient que l'absence de preuve de confusion est un facteur dont je devrais tenir compte. Je conviens qu'une conclusion défavorable peut être tirée relativement à la probabilité de confusion lorsque la preuve révèle que l'emploi simultané des deux marques est significatif et que l'Opposante n'a soumis aucune preuve de confusion [voir *Christian Dior S.A. c. Dion Neckwear Ltd.* 2002, 20 C.P.R. (4th) 155(C.A.F.), au paragraphe 19]. Toutefois, en l'espèce, je ne suis pas disposée à tirer une telle conclusion, car la preuve ne révèle pas un emploi simultané significatif.

Conclusion

[28] Après avoir tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre les marques. L'élément commun aux marques en cause, le mot « glamour », est un mot ordinaire qui figure au dictionnaire et qui évoque une particularité de la mode ou des vêtements. Nul ne devrait pouvoir monopoliser facilement un tel mot. En l'espèce, l'Opposante n'a soumis aucune preuve de l'emploi ni de la promotion qu'elle aurait faits de sa marque GLAMOUR; par conséquent, bien qu'elle soit enregistrée, je peux seulement conclure que la marque de l'Opposante n'a acquis qu'une réputation *de minimis*. Étant donné cette conclusion, la marque déposée de l'Opposante n'a droit qu'à une protection limitée. Dans les circonstances, j'estime que les marchandises des parties sont suffisamment différentes pour que la confusion soit improbable. Le fait que les marques ne sont pas identiques et que la Marque de la Requérante a acquis une certaine réputation renforce la conclusion que la confusion est improbable.

[29] Par conséquent, le motif d'opposition afférent à l'alinéa 12(1)d) est rejeté dans la mesure où il est fondé sur l'enregistrement n° TMA531405. De plus, puisque l'enregistrement n° TMA531405 constitue la position la plus favorable à l'Opposante, cette dernière ne saurait avoir gain de cause à l'égard de l'alinéa 12(1)d) en se fondant sur l'un ou l'autre des autres enregistrements invoqués.

Autres motifs d'opposition

[30] La Requérante fait valoir que les autres motifs d'opposition devraient être rejetés. L'Opposante n'a proposé aucun argument à l'appui de ces motifs d'opposition lors de l'audience. Invitée à présenter des observations sur la question de savoir si elle s'était acquittée de son fardeau initial concernant les autres motifs d'opposition, elle s'est abstenue.

[31] Pour les motifs exposés ci-dessous, je rejette les motifs d'opposition qui restent parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial à leur égard.

[32] Au soutien de son motif d'opposition fondé sur le paragraphe 16(2), l'Opposante devait démontrer qu'elle avait employé GLAMOUR au Canada avant le 13 juillet 2005 afin de s'acquitter de son fardeau initial; elle ne l'a pas fait.

[33] Pour étayer son motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif, l'Opposante devait démontrer que sa marque GLAMOUR était connue dans une certaine mesure au moins aussi tôt que le 15 janvier 2007 afin de s'acquitter de son fardeau initial; elle ne l'a pas fait.

[34] Je ferai observer que les allégations d'emploi formulées dans les enregistrements de la marque de commerce de l'Opposante ne suffisent pas à satisfaire au fardeau de preuve initial qui lui incombe à l'égard des motifs d'opposition fondés sur le droit à l'enregistrement et sur le caractère distinctif [voir *Rooxs, Inc. c. Edit-SRL* (2002), 23 C.P.R. (4th) 265 (C.O.M.C.)].

[35] L'Opposante peut s'acquitter de son fardeau initial à l'égard des motifs d'opposition fondés sur le paragraphe 30*b*) en s'appuyant non seulement sur sa preuve, mais aussi sur celle de la Requérante [voir *La Brasserie Labatt Limitée c. Les Brasseries Molson, société en nom collectif* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 230]. Bien qu'il semble qu'une partie de l'affidavit de M^{me} Anastacio ait été préparée dans le but de répondre au fardeau initial de l'Opposante, il ressort clairement du contre-interrogatoire que la preuve de M^{me} Anastacio ne permet pas de satisfaire à ce fardeau. En outre, bien que l'Opposante puisse se fonder sur la preuve de la Requérante pour satisfaire au fardeau qui lui incombe relativement à ce motif, elle doit démontrer que la preuve de la Requérante est manifestement incompatible avec les prétentions que celle-ci a formulées dans sa demande d'enregistrement; or, l'Opposante n'a pas établi ce fait. Si l'Opposante a aussi invoqué un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*d*), des commentaires de même nature s'appliquent.

[36] Enfin, lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'alinéa 30*i*), le motif fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque la preuve dénote la mauvaise foi du requérant [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155]. Il n'y a aucune preuve de la sorte en l'espèce.

Décision

[37] Exerçant les pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Dominique Lamarche, trad. a.