



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

Référence : 2014 COMC 22
Date de la décision : 2014-01-31

TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Gurwitch Products, L.L.C. à
l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1,463,520 pour la
marque de commerce REVIVAL au nom
de Groupe Marcelle Inc.**

[1] Gurwitch Products, L.L.C. (l'Opposante) a engagé une opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) à l'encontre d'une demande produite par Groupe Marcelle Inc. (la Requérante) pour l'enregistrement de la marque de commerce REVIVAL (la Marque).

[2] La demande est fondée sur l'emploi projeté de la marque en liaison avec des [TRADUCTION] « produits pour la peau, nommément crème régénératrice de jour, crème régénératrice de nuit et crème contour des yeux régénératrice » (les Marchandises).

[3] Tous les motifs d'opposition sont fondés sur des allégations de confusion entre la Marque et les marques de commerce RÉ VIVE (n° LMC601,209) et RÉ VIVE. GET THE GLOW. (n° LMC680,554) de l'Opposante enregistrées en liaison avec des produits pour la peau et prétendument employées au Canada en liaison avec des cosmétiques et des produits de soins personnels.

[4] Les deux parties ont produit des éléments de preuve. L'Opposante a produit un affidavit de Christine Allaire et des copies certifiées des enregistrements des marques de commerce

énumérées à l'Annexe « A » de ma décision. La Requérante a produit un affidavit de François Lafortune et des copies certifiées des enregistrements des marques de commerce également énumérées à l'Annexe « A » de ma décision.

[5] Aucun contre-interrogatoire n'a été tenu.

[6] Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits. Aucune audience n'a été tenue.

[7] Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.

Fardeaux de preuve

[8] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi invoquées dans la déclaration d'opposition. Cela signifie que, si une conclusion déterminante ne peut être tirée une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée en sa défaveur. Toutefois, l'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.); *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA et al.* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF); et *Wrangler Apparel Corp c. The Timberland Company* (2005), 41 CPR (4th) 223 (CF)].

Les questions en litige

[9] Les questions à trancher dans cette opposition sont les suivantes :

1. La Marque est-elle enregistrable en date d'aujourd'hui?
2. La Requérante était-elle la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque à la date de production de la demande?
3. La Marque était-elle distinctive des Marchandises de la Requérante à la date de production de la déclaration d'opposition?

Analyse des questions

1. La Marque est-elle enregistrable en date d'aujourd'hui?

[10] Cette question découle du motif d'opposition alléguant que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce RÉ VIVE (n° LMC601,209) et RÉ VIVE. GET THE GLOW. (n° LMC680,554) de l'Opposante enregistrées en liaison avec des produits pour le soin de la peau.

[11] La date pertinente pour l'examen du motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 12(1)d) est la date de ma décision -[voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registrare des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)]. Ayant exercé le pouvoir discrétionnaire du Registrare, je confirme l'existence des enregistrements n°s LMC601,209 et LMC680,544, délivrés le 3 février 2004 et le 26 janvier 2007 respectivement.

[12] L'état déclaratif des marchandises de chacun des enregistrements se lit comme suit :

[TRADUCTION]

LMC601,209 : Produits pour la peau non médicamenteux, notamment crèmes, lotions, gels, tonifiants, nettoyeurs et exfoliants; produits pour la peau médicamenteux, notamment crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyeurs et exfoliants.

LMC680,544 : Produits pour la peau non médicamenteux, notamment crèmes, lotions, gels, tonifiants, nettoyeurs et exfoliants.

[13] Comme l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, la question consiste donc à déterminer si la Requérante s'est acquittée du fardeau de prouver que la Marque ne risque pas de créer de la confusion avec les marques de commerce déposées invoquées de l'Opposante.

[14] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. L'article 6(2) de la Loi indique que 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] Dans l'application du test en matière de confusion, le Registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles précisément énumérées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : 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 employée; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et 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 *Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al.* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour une discussion exhaustive sur les principes généraux qui régissent le test en matière de confusion.]

[16] À mon avis, la comparaison de la Marque et de la marque de commerce déposée RÉ VIVE permettra de se prononcer concrètement sur le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d). Autrement dit, s'il y a peu de risque de confusion entre la Marque et cette marque de commerce déposée, il y a alors peu de risque de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée RÉ VIVE. GET THE GLOW.

[17] Dans la décision *Masterpiece, précitée*, la Cour suprême du Canada a déclaré que le degré de ressemblance entre les marques, bien qu'il s'agisse du dernier facteur énoncé à l'article 6(5) de la Loi, est souvent susceptible d'avoir le plus grand effet sur l'analyse de la confusion; la Cour a décidé de commencer son analyse en examinant ce facteur. Par conséquent, je procède à l'évaluation des facteurs énoncés à l'article 6(5) en commençant par le degré de ressemblance entre les marques.

Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[18] Au moment d'évaluer le degré de ressemblance, la loi stipule clairement qu'il faut prendre les marques de commerce dans leur totalité; il ne convient pas de placer les marques de commerce côte à côte et de les comparer pour observer des similarités ou des différences entre les éléments ou composantes de chacune.

[19] L'Opposante soutient que les marques sont presque identiques dans la présentation et le son, parce que [TRADUCTION] « chacune d'entre elles commence par les lettres REVIV ». En ce qui concerne les idées qu'elles suggèrent, elle soutient que les [TRADUCTION] « marques de commerce suggèrent toutes la même idée, celle du renouvellement ou de la régénération ».

[20] La Requérante soutient que la Marque ressemble peu à la marque RÉ VIVE de l'Opposante, parce que :

- la Marque est formée d'un seul mot, un nom en langue anglaise. La marque de l'Opposante est une expression de deux mots qui comporte un mot en langue française se traduisant en anglais par « live »; elle évoque une expression française. La traduction en français du mot « revival » qui constitue la Marque est « renouveau », qui ne ressemble en rien à la marque de l'Opposante;
- RÉ VIVE, qu'il soit bien prononcé par un locuteur français ou mal prononcé par un locuteur anglais, ne ressemble pas à REVIVAL. La marque de l'Opposante comporte deux mots et des accents différents;
- la Marque évoque la régénération ou le rajeunissement, tandis que la marque de l'Opposante laisse seulement entendre une certaine relation avec la vie ou le fait de vivre.

[21] En ce qui concerne l'apparence, je ne considère pas les marques comme presque identiques, comme le prétend l'Opposante, pas plus que j'estime qu'elles ne se ressemblent guère, comme le soutient la Requérante. À première vue, j'estime qu'il existe des similitudes, c.-à-d. les lettres REVIV, de même que des différences, c.-à-d. un mot par rapport à deux mots et l'accent aigu.

[22] En ce qui concerne le son, je reconnais qu'il existe des différences entre les marques de commerce pour le consommateur francophone. Toutefois, je ne crois pas que la même chose soit vraie pour le consommateur anglophone. De fait, il semble juste de conclure que le consommateur anglophone prononcerait la marque RÉ VIVE comme le verbe « revive »; il y a un degré appréciable de ressemblance entre les mots anglais « revive » et « revival ». Il convient de rappeler qu'une marque de commerce ne peut pas être enregistrée s'il y a risque de confusion pour le consommateur anglophone moyen, le consommateur francophone moyen ou le consommateur bilingue moyen [voir *Pierre Fabre Medicament c. SmithKline Beecham Corporation* (2001), 11 CPR (4th) 1 (CAF)].

[23] Enfin, je conclus qu'il existe une grande similitude entre les idées suggérées par les marques pour le consommateur anglophone, parce que je suis d'avis que ce consommateur réagirait à la marque RÉ VIVE en pensant au verbe « revive ». Je conclus aussi qu'il existe une grande similitude quant aux idées suggérées pour le consommateur bilingue ou francophone. De fait, le dictionnaire français *Le Petit Robert* définit le mot « revival » comme un nom, bien qu'il s'agisse d'un anglicisme, signifiant « *renaissance d'un art, d'une mode, d'un état d'esprit ► reviviscence* ». Ainsi, si l'emploi du mot « revival » en français est incorrect, il demeure que la Marque rappelle en français le verbe « revivifier » (en anglais, « revivify »), qui insuffle une nouvelle vie à quelque chose.

[24] Au final, j'estime que le facteur énoncé à l'article 6(5)e) favorise de façon générale l'Opposante.

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[25] Le caractère distinctif inhérent de la Marque est moins important que celui de la marque de l'Opposante. De fait, compte tenu du sens donné au mot « revival » dans le dictionnaire, la Marque a une connotation suggestive au regard des Marchandises, qui consistent en des crèmes *régénératrices*.

[26] La force d'une marque de commerce peut être accrue si elle devient connue au Canada par la promotion ou l'emploi. Dans cette affaire, les deux parties ont produit des preuves de

promotion et d'emploi de leur marque de commerce respective. La preuve au dossier, que j'examinerai ci-après, m'amène à conclure que les deux marques de commerce sont devenues connues dans une certaine mesure au Canada. Toutefois, je suis convaincue que je peux déduire de la preuve de la Requérante que la Marque est devenue connue au Canada dans une plus large mesure que la marque de commerce RÉ VIVE de l'Opposante.

[27] J'examine la preuve en commençant par la preuve produite par l'Opposante par l'entremise de l'affidavit de M^{me} Allaire, qui comprend les Pièces « A » à « O ».

[28] M^{me} Allaire est à l'emploi de l'Opposante depuis 2004. Au moment du dépôt de son affidavit, souscrit le 24 novembre 2011, M^{me} Allaire était la directrice générale des ventes nationales au Canada pour la gamme de produits vendue sous les marques de commerce RÉ VIVE et RÉ VIVE. GET THE GLOW. Auparavant, elle a occupé le poste de directrice régionale des ventes au Canada pour la gamme de produits RÉ VIVE et RÉ VIVE. GET THE GLOW., de janvier 2008 à juillet 2011.

[29] M^{me} Allaire confirme la propriété qu'a l'Opposante des enregistrements n^{os} LMC601,209 et LMC680,544 des marques de commerce RÉ VIVE et RÉ VIVE. GET THE GLOW., respectivement. Ceci m'amène à remarquer que les notes de bas de page des enregistrements n^{os} LMC601,209 et LMC680,544 révèlent que l'Opposante est devenue propriétaire de ces enregistrements à la suite d'une cession de Bays Brown Laboratories, Inc. en date du 25 août 2008. Ce dernier était le propriétaire original de l'enregistrement n^o LMC680,544 et était inscrit en tant que propriétaire de l'enregistrement n^o LMC601,209 à la suite d'une fusion du propriétaire original, Bays-Brown Dermatologics, Inc. Je reviendrai sur ce point ci-après.

[30] M^{me} Allaire affirme que l'Opposante vend des produits pour le soin de la peau au Canada qui portent à la fois les marques RÉ VIVE et RÉ VIVE. GET THE GLOW. sur le même produit et/ou emballage. Ceci explique probablement pourquoi M^{me} Allaire présente la preuve en faisant référence à l'emploi et à la promotion des marques de commerce RÉ VIVE et RÉ VIVE. GET THE GLOW. ensemble.

[31] On peut résumer comme suit le témoignage de M^{me} Allaire à propos des ventes de produits pour le soin de la peau et de la publicité au Canada en liaison avec les marques de commerce RÉ VIVE et RÉ VIVE. GET THE GLOW. :

- les produits sont vendus au détail aux succursales de Holt, Renfrew & Co., Limited (Holt Renfrew) dans les provinces de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique;
- les ventes de l'Opposante se sont élevées, en dollars américains, à 165 500 \$ en 2009, à 498 000 \$ en 2010 et à 443 500 \$ en 2011 (en date du 24 novembre);
- les dépenses publicitaires de l'Opposante se sont élevées, en dollars canadiens, à 6 000 \$ en 2009, à 27 000 \$ en 2010 et à 12 000 \$ en 2011(en date du 24 novembre);
- la majeure partie de la publicité est faite en collaboration avec Holt Renfrew au moyen de publipostages, des pages des catalogues de Holt Renfrew et du site Web de Holt Renfrew au *www.holtrenfrew.com*. À l'occasion, l'Opposante a elle-même transmis de l'information publicitaire aux clients potentiels ou existants à l'intérieur des tranches de codes postaux pertinentes aux succursales de Holt Renfrew;
- à l'automne 2009 et 2010, l'Opposante a fait la promotion d'une sélection de ses produits en format voyage dans un sac à édition spéciale affichant l'œuvre de l'artiste Charley Harper.

[32] La preuve documentaire produite par M^{me} Allaire comprend ce qui suit :

- un bon de commande de produits vierge utilisé par Holt Renfrew [Pièce « D »];
- une série de factures émises par l'Opposante à l'intention de Holt Renfrew entre juillet 2009 et avril 2011 [Pièce « E »];
- une copie d'une publicité publiée dans un catalogue de Holt Renfrew au printemps 2011, qui est caractéristique des publicités publiées dans les catalogues de Holt Renfrew [Pièce « F »];
- une image du sac à édition spéciale et des produits qu'il renfermait et dont on a fait la promotion à l'automne 2009 [Pièce « G »]; une image du sac à édition

spéciale et de la boîte qui le renfermait et dont on a fait la promotion à l'automne 2010 [Pièces « I » et « J »];

- les textes publicitaires qui ont été affichés sur le site Web de Holt Renfrew au cours de l'automne 2010 et du printemps 2011 [Pièces « H » et « K »];
- une carte publicitaire recto verso, appelée « dépliant postal », préparée et distribuée en collaboration avec Holt Renfrew [Pièces « L » et « M »]. Cinq mille copies de ce dépliant postal ont été distribuées en août 2009;
- des images de l'emballage des produits pour le soin de la peau [Pièce « O »].

[33] Pour conclure mon examen de l'affidavit de M^{me} Allaire, j'aimerais aborder les observations faites au paragraphe 77 du plaidoyer écrit de la Requérante, dont voici le texte :

[TRADUCTION]

De plus, le matériel promotionnel ou l'emballage présenté dans l'affidavit de l'Opposante n'associe pas les marques RÉ VIVE et RÉ VIVE. GET THE GLOW. à l'Opposante, mais seulement à Holt Renfrew, à une personne connue sous le nom de Dr Gregory Bays Brown et à une entité appelée Bays Brown Laboratories Inc. Aucune preuve de licence n'a été produite par l'Opposante. La Requérante soutient que rien ne prouve que les marques alléguées identifient l'Opposante comme étant la source des marchandises vendues sous les marques RÉ VIVE et RÉ VIVE. GET THE GLOW.

[34] La Requérante semble soutenir que la preuve n'établit pas que l'emploi des marques de commerce RÉ VIVE et RÉ VIVE. GET THE GLOW. peut être attribué à l'Opposante, parce qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 50 de la Loi, qui se rapporte à l'emploi d'une marque sous licence.

[35] En toute déférence, la Requérante n'a aucun motif raisonnable de suggérer qu'un détaillant, comme Holt Renfrew, doit être un licencié de l'Opposante.

[36] De plus, si un portrait plus complet de la relation entre l'Opposante et le D^r Gregory Bays Brown ou Bay Brown Laboratories Inc. a pu être dressé grâce au contre-interrogatoire de M^{me} Allaire, la Requérante a choisi de renoncer au contre-interrogatoire. En outre, tel qu'il est indiqué précédemment, il semble que Bay Brown Laboratories, Inc. était le prédécesseur en titre de l'Opposante. En tout état de cause, une interprétation raisonnable de

l'affidavit de M^{me} Allaire dans son ensemble m'amène à conclure que les dispositions de l'article 50 de la Loi ne présentent pas d'intérêt en l'espèce.

[37] D'une part, selon mon examen des pièces accompagnant l'affidavit de M^{me} Allaire, la mention du D^r Gregory Bays Brown n'apparaît que sur le matériel promotionnel, et pas sur les emballages. Je déduis du matériel promotionnel déposé comme Pièce « M » que le D^r Bays Brown est le fondateur de Bays-Brown Dermatologics, Inc. De plus, je déduis de la preuve que la mention de Bays Brown Laboratories Inc. sur les emballages présentés par les images de la Pièce « O » représente une mention du prédécesseur en titre de l'Opposante. Subsidiairement, je déduis de la preuve qu'il s'agit là d'une mention de l'entité agissant à titre de distributeur des produits. En effet, j'ai dans tous les cas remarqué la mention « Dist. » précédant le Bays Brown Laboratories Inc. sur les emballages. L'emploi d'une marque de commerce par un distributeur au Canada équivaut à l'emploi par le détenteur de la marque de commerce [voir *Manhattan Industries Inc c. Princeton Manufacturing Ltd* (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1^{re} inst.)].

[38] J'en arrive maintenant à l'examen de la preuve produite par la Requérante dans l'affidavit de M. Lafortune, qui comporte les Pièces « A » à « U ».

[39] M. Lafortune est le vice-président du marketing de la Requérante. Au moment du dépôt de son affidavit souscrit le 29 mars 2012, M. Lafortune occupait son poste depuis le 4 avril 2011; il était employé par la Requérante depuis 11 mois et avait plus de 15 années d'expérience dans l'industrie des cosmétiques.

[40] M. Lafortune donne des renseignements sur le pourcentage du marché canadien des cosmétiques détenu par la Requérante, dont le classement des produits cosmétiques vendus sous les marques maison ANNABELLE et MARCELLE de la Requérante. Une représentation graphique produite par la Nielsen Company, une entreprise spécialisée dans les études de marché, de même que les classements de Nielsen sont fournis comme Pièces « A » à « D » jointes à l'affidavit. Bien que l'admissibilité de cette preuve soit contestée par l'Opposante au motif qu'il s'agit de oui-dire, j'estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner cette question, parce que rien dans ma décision ne repose sur ces pourcentages ou ces classements.

[41] S'agissant de la Marque, M. Lafortune déclare qu'elle est employée de façon ininterrompue au Canada en liaison avec les Marchandises, qui sont fabriquées par la Requérante, depuis 2010; la Marque est présentée sur les Marchandises elles-mêmes et sur les emballages correspondants.

[42] On peut résumer comme suit le témoignage de M. Lafortune au sujet des ventes et de la promotion des Marchandises liées à la Marque au Canada :

- les Marchandises sont vendues au détail à travers le Canada, notamment dans les pharmacies, les grands magasins et les épiceries;
- la Requérante a investi plus de 450 000 \$ en 2010-2011 et plus de 250 000 \$ en 2011-2012 pour promouvoir et commercialiser les produits REVIVAL;
- les Marchandises sont annoncées sur le site Web de la Requérante, dans les étalages en magasin et dans les magazines imprimés. M. Lafortune fait en particulier mention des éditions française et anglaise du magazine *Chatelaine* et des magazines *More*, *Zoomer* et *Vita*. Il fournit aussi le tirage mensuel moyen de ces magazines déclaré par les éditeurs. Ces chiffres liés au tirage représentent une preuve par ouï-dire. Cependant, je suis prête à admettre d'office que le magazine *Chatelaine* a un certain tirage au Canada.

[43] Je reproduis ci-après le paragraphe 8 de l'affidavit de M. Lafortune, qui porte sur la valeur et le volume des ventes des Marchandises liées à la Marque.

[TRADUCTION]

Un tableur créé par la Nielsen Company est joint comme Pièce « G » et présente les ventes de produits pour la peau au Canada, y compris les crèmes régénératrices de jour, les crèmes régénératrices de nuit et les crèmes contour des yeux régénératrices, portant la [Marque] pendant la période de 52 semaines se terminant le 14 janvier 2012. Ce document a été en partie expurgé pour retirer des renseignements que la Requérante juge confidentiels. Les ventes totales en dollars des produits portant la [Marque] s'élevaient au Canada à plus de 2,5 millions de dollars. Le nombre total de produits portant la [Marque] et vendus au Canada s'élevait à 177 829 produits.

[44] J'estime que la source de la valeur et du volume des ventes produits en preuve est quelque peu obscure. Il se pourrait que le témoignage de M. Lafortune repose sur des données générées

par la Nielsen Company. Toutefois, il se pourrait aussi que le témoignage de M. Lafortune repose sur des données générées par la Requérante et fournies par la Requérante à la Nielsen Company aux fins de l'étude de marché mentionnée précédemment. Quoi qu'il en soit, contrairement aux classements de Nielsen, l'Opposante n'a pas contesté l'admissibilité de la Pièce « G » en particulier. De plus, l'Opposante a choisi de ne pas contre-interroger M. Lafortune. En outre, même si les données ont été générées par la Nielsen Company, il paraît raisonnable de conclure que, compte tenu de sa fonction, M. Lafortune est en mesure d'avoir une bonne connaissance de la valeur et du volume des ventes des Marchandises liées à la Marque. Au final, j'estime que les renseignements sur les ventes produits en preuve par M. Lafortune peuvent, à juste titre, être pris en considération.

[45] La preuve documentaire produite par M. Lafortune comprend ce qui suit :

- une copie de la première facture de vente datée du 26 juillet 2010 [Pièce « E »];
- des photographies de produits pour la peau vendus sous la Marque [Pièce « F »];
- un échantillon de factures partiellement expurgées datant d'août 2010 transmises à des détaillants canadiens [Pièce « H »];
- des imprimés de publicités affichées sur le site Web de la Requérante [Pièce « I »];
- des photographes d'étalages en magasin [Pièces « J », « K » et « L »];
- un plan média en vue du placement de publicités dans des magazines, y compris *Chatelaine*, de septembre 2010 à juin 2011, et dans les éditions française et anglaise de *Chatelaine* de septembre 2011 à juin 2012 [Pièces « M » et « N »]; des imprimés publicitaires fournis aux fins de publication dans les magazines [Pièces « O » à « T »]; et des publicités tirées de magazines [Pièce « U »].

[46] Pour résumer mon analyse du facteur énoncé à l'article 6(5)a), j'estime que le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce RÉ VIVE de l'Opposante est plus marqué que celui de la Marque. Cependant, j'estime que la Marque est devenue connue dans une plus large mesure que celle de la marque de commerce RÉ VIVE de l'Opposante.

[47] Au final j'estime que le facteur énoncé à l'article 6(5)a), qui réunit les caractères distinctifs inhérents et acquis des marques de commerce, ne favorise pas de manière significative ni l'une ni l'autre des parties.

La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[48] Si la demande a été produite le 18 décembre 2009 sur la base d'un emploi projeté, la Requérante a fourni la preuve de l'emploi de la Marque au Canada depuis le 26 juillet 2010.

[49] L'enregistrement n° LMC601,209 revendique l'emploi de la marque de commerce RÉ VIVE au Canada depuis aussi tôt que mars 2000. M^{me} Allaire n'allègue pas que la marque de commerce RÉ VIVE est employée de façon ininterrompue au Canada depuis la date de premier emploi précisée dans l'enregistrement, et la preuve de l'Opposante n'établit pas non plus qu'il y a eu emploi continu de la marque au Canada depuis cette date. Selon mon examen de l'affidavit de M^{me} Allaire, l'Opposante a fait la preuve d'un emploi qui remonte seulement à juillet 2009.

[50] Finalement, bien que l'emploi par l'Opposante ait pu commencer avant l'emploi par la Requérante, j'estime que le facteur énoncé à l'article 6(5)b) ne favorise pas de manière significative l'Opposante.

Le genre de marchandises et la nature du commerce

[51] C'est l'état déclaratif des marchandises présenté dans la demande d'enregistrement de la marque et l'état déclaratif des marchandises de l'enregistrement n° LMC601,209 de l'Opposante qui doivent être pris en compte dans l'évaluation des facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d) à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) [voir *Mr Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (FCA); et *Miss Universe, Inc c. Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].

[52] Compte tenu du genre de marchandises, je partage l'avis de l'Opposante selon lequel les Marchandises et ses marchandises visées par l'enregistrement sont identiques ou se chevauchent. Ceci ne semble pas être remis en question par la Requérante. Si je comprends bien les observations de la Requérante, celle-ci soutient plutôt que la preuve montre des différences

suffisantes dans le prix et la clientèle cible pour éviter qu'il y ait une probabilité de confusion au regard du genre de marchandises. À cet égard, la Requérante soutient ce qui suit :

- sa preuve indique des *prix de vente* conseillés allant de 20,95 \$ à 34,95 \$ [Pièce « I » jointe à l'affidavit de M. Lafortune]. Par comparaison, la preuve de l'Opposante indique, entre autres, des *prix de gros* allant de 42,50 \$ à 200 \$ [Pièce « E » jointe à l'affidavit de M^{me} Allaire];
- les Marchandises sont généralement présentées publiquement dans les points de vente au détail *de masse* et peuvent être obtenues sans aide par les consommateurs [Pièces « J », « K » et « L » jointes à l'affidavit de M. Lafortune]. À l'opposé, la preuve de l'Opposante montre qu'elle cible le *marché haut de gamme*. Ses produits pour la peau sont susceptibles de faire l'objet d'une demande de la part des consommateurs et seront achetés avec l'aide d'un représentant commercial [Pièce « M » jointe à l'affidavit de M^{me} Allaire].

[53] Je suis en désaccord avec l'argument de la Requérante fondé sur les différences dans le prix et la clientèle cible. Que la Requérante soutienne ou non à juste titre que les produits pour la peau de l'Opposante ne peuvent être achetés sans aide, le fait que les consommateurs puissent rechercher l'aide d'un représentant commercial ne diminue pas la probabilité de confusion [voir par analogie *Henkel Kommanditgesellschaft Auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc* (1984), 2 CPR (3d) 361 (CF 1^{re} inst.); conf. par (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF), où il a été conclu que le fait que les consommateurs puissent rechercher l'aide de personnel spécialisé pour obtenir de l'information sur la façon d'utiliser un produit ne diminue pas la probabilité de confusion]. De plus, la Cour suprême du Canada a confirmé dans l'affaire *Masterpiece* que l'analyse relative à la confusion doit être axée sur la première impression du consommateur, même lorsque les marchandises sont dispendieuses.

[54] De la même façon, la Requérante soutient que les différences entre les voies de commercialisation sont suffisamment importantes pour écarter toute probabilité de confusion. À cet égard, la Requérante soutient ce qui suit :

- les Marchandises sont vendues chez un certain nombre de détaillants de masse comme Jean Coutu, Loblaws, Overweita, Pharmaprix, Rexall Pharma Plus, Shoppers Drug Mart et Zellers [para. 9 de l'affidavit de M. Lafortune]. À l'inverse, l'Opposante entretient une relation exclusive avec le détaillant haut de gamme Holt Renfrew;
- les Marchandises font l'objet de promotion auprès d'un vaste public dans les publications imprimées diffusées à grande échelle et sur les étalages en magasin des détaillants de masse qui vendent les Marchandises. À l'inverse, l'Opposante et son détaillant unique ciblent un public restreint et précis et font de la publicité ciblée par envoi postal, dans les pages des catalogues de Holt Renfrew ou sur le site Web de Holt Renfrew.

[55] Encore une fois, je suis en désaccord avec l'argument de la Requérante. D'une part, que la Requérante soutienne ou non à juste titre que l'Opposante cible le marché haut de gamme, les consommateurs des marchandises demeurent essentiellement les mêmes, c'est-à-dire les consommateurs canadiens en général. De plus, les deux parties vendent leurs produits pour la peau dans des points de vente au détail. Je conviens avec l'Opposante qu'il n'est nul besoin de prouver que les marchandises des parties sont vendues, ou l'ont été dans le passé, aux mêmes endroits. Au contraire, on peut se demander si les marchandises pourraient éventuellement être vendues aux mêmes endroits et si les parties ont le droit de le faire [voir *Everex Systems Inc c. Everdata Computer Inc* (1992), 44 CPR (3d) 175 à 182 (CF 1^{re} inst.)]. Bien que les produits pour la peau RÉ VIVE soient uniquement vendus dans les succursales de Holt Renfrew, restriction absente dans l'état déclaratif des marchandises de l'enregistrement de l'Opposante, rien n'empêche pour le moment ce changement de situation.

[56] Au final, je conclus que les facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d) favorisent de manière significative l'Opposante.

Autres circonstances de l'espèce

[57] Les observations de la Requérante présentent la preuve de l'état du registre et l'absence de cas réels de confusion comme autres circonstances en l'espèce à l'appui d'une conclusion

d'absence de probabilité de confusion. Pour les motifs qui suivent, je ne partage pas l'avis de la Requérante selon lequel ces éléments constituent d'autres circonstances de l'espèce pertinentes dans cette affaire.

État du registre

[58] Une preuve de l'état du registre sert à montrer le caractère commun ou le caractère distinctif d'une marque ou d'une partie d'une marque par rapport à l'ensemble du registre. La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en dégager des conclusions sur l'état du marché, et l'on ne peut tirer de conclusions sur l'état du marché que si l'on relève un grand nombre d'enregistrements pertinents [voir *Ports International Ltd c. Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c. Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst.); et *Maximum Nutrition Ltd c. Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[59] La preuve de l'état du registre a été invoquée par la Requérante par l'entremise de copies certifiées des enregistrements/demandes de marques de commerce [voir l'Annexe « A » de ma décision]. Il s'agit là d'une forme de preuve acceptable [voir l'article 54 de la Loi]. De plus, comme l'Opposante cite la décision *Ocean Fisheries Ltd c. Collage Communicators Ltd* (1990), 34 CPR (3d) 352 (COMC) à l'appui de son argument à l'effet qu'il n'est [TRADUCTION] « pas suffisant de soumettre des pages de registre/demande », je remarque que la preuve de l'état du registre a dans cette affaire été produite par la voie d'un affidavit qui a été jugé déficient à plusieurs égards. Autrement dit, je suis en désaccord avec la suggestion de l'Opposante selon laquelle la preuve de l'état du registre n'a pas été produite de façon appropriée par la Requérante. En outre, à la lumière du plaidoyer écrit de la Requérante, il est évident que les observations écrites de l'Opposante à propos du défaut de la Requérante d'expliquer les fins de la preuve et « les paramètres de recherche » ne s'appliquent plus.

[60] De fait, la Requérante soutient dans son plaidoyer écrit que sa preuve démontre une adoption et un emploi courant au Canada de marques de commerce de tiers comprenant l'élément « vive » pour des produits de beauté et de toilette. À cet égard, la Requérante signale en particulier les marques de commerce REVIVE (LMC172,723), L'OREAL VIVE (LMC475,212),

VIVÉCLAT (LMC477,829), VIVESCENCE (LMC641,101) et REVIVE & RESTORE (1,497,256).

[61] Tel qu'il est indiqué ci-dessus, on ne peut tirer de conclusions sur l'état du marché que si l'on relève un grand nombre d'*enregistrements* pertinents. Par conséquent, je ne tiens pas compte de la *demande* citée par la Requérente. Même si j'accepte que les quatre enregistrements mentionnés en particulier par la Requérente soient pertinents au moment d'envisager les marchandises en question, le nombre d'enregistrements n'est pas suffisant pour me permettre de tirer une conclusion en faveur de la Requérente. Autrement dit, je ne peux pas conclure que l'état du registre pour les marques de commerce comprenant l'élément « vive » dans le domaine des produits de beauté et de toilette dilue effectivement l'étendue de la protection à laquelle a droit la marque RÉ VIVE de l'Opposante, comme le prétend la Requérente.

[62] Compte tenu des observations de la Requérente, je suppose qu'elle n'a pas cité les marques de commerce REVISAGE & Dessin (LMC535,067), REVITA-HAIR (LMC605,104), REVITACILS (LMC658,496) et REVITALIZE REJUVENATE RENEW (LMC695,240), parce qu'elles ne comportent pas l'élément « vive ». Ceci étant dit, à l'exception de la marque de commerce REVISAGE & Dessin, qui n'est pas liée à des marchandises pertinentes, lorsqu'il s'agit d'examiner la question de la confusion entre la Marque et la marque de l'Opposante, on pourrait soutenir que les marques de commerce de tiers comportant l'élément « REVI » doivent être pris en compte dans l'évaluation de la preuve de l'état du registre. Même si je le fais, je n'ai toujours que quatre marques de commerce déposées, à savoir REVIVE (LMC172,723), REVITA-HAIR (LMC605,104), REVITACILS (LMC658,496) et REVITALIZE REJUVENATE RENEW (LMC695,240). Encore une fois, le nombre d'enregistrements n'est pas suffisant pour me permettre de tirer une conclusion en faveur de la Requérente.

[63] Ainsi, que je tiens compte des marques de commerce déposées comportant l'élément « vive », comme le fait valoir uniquement et en particulier la Requérente à l'appui de sa requête, ou des marques de commerce déposées comportant l'élément « revi », je conclus que l'état du registre n'est pas une circonstance de l'espèce pertinente.

Absence de cas réels de confusion

[64] Aucun opposant n'est tenu de démontrer les cas de confusion. C'est au requérant qu'il incombe de démontrer l'absence de probabilité de confusion. Le fait qu'il n'existe aucune preuve de confusion ne libère aucunement le requérant du fardeau de la preuve qui lui revient. Néanmoins, une conclusion défavorable peut être tirée de l'absence de preuve de cas réels de confusion lorsqu'il y a preuve d'un emploi simultané significatif des marques [voir *Mattel Inc*, précité à la page 347].

[65] La preuve m'amène à conclure que la Marque et la marque RÉ VIVE coexistent sur le marché depuis juillet 2010. Ainsi, en date d'aujourd'hui, les marques de commerce coexisteraient sur le marché depuis une période de trois ans et demi.

[66] Ceci étant dit, les pièces jointes à l'affidavit de M. Lafortune montrent que la Marque est toujours apparue avec la marque maison MARCELLE de la Requérante, quoiqu'en lettres plus petites. De plus, la Marque apparaît au bas ou tout près de la marque maison de la Requérante. Toutefois, comme la demande n'impose aucune restriction à la Requérante dans l'emploi de la Marque, rien n'empêcherait un emploi futur de la Marque sans la marque maison MARCELLE.

[67] Pour finir, je suis d'avis que la Marque telle qu'elle est employée est susceptible d'avoir été perçue comme une marque secondaire, ce qui atténue les probabilités de confusion avec la Marque de l'Opposante. Ainsi, j'estime qu'il ne conviendrait pas d'accorder d'importance à l'absence de preuve de confusion réelle dans cette affaire.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[68] En appliquant le test en matière de confusion, j'ai étudié la situation sur le principe de la première impression et du souvenir imparfait. Ayant examiné toutes les circonstances de l'espèce dans cette affaire, en particulier le degré de ressemblance des marques de commerce, le genre de marchandises et la nature du commerce, je ne suis pas convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau d'établir qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée RÉ VIVE (LMC601,209).

[69] Comme j'accepte le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) en fonction de l'enregistrement n° LMC601,209 de la marque de commerce RÉ VIVE, je ne tiens pas compte du

motif d'opposition qui repose sur l'enregistrement n° LMC680,554 de la marque de commerce RÉ VIVE. GET THE GLOW.

2. La Requérante était-elle la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque à la date de production de la demande?

[70] Cette question découle du motif d'opposition alléguant que la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(3)a) de la Loi eu égard à la confusion avec les marques de commerce RÉ VIVE et RÉ VIVE. GET THE GLOW. de l'Opposante prétendument employées antérieurement au Canada en liaison avec des cosmétiques et des produits de soins personnels.

[71] Encore une fois, j'estime que le fait de comparer la Marque avec la marque RÉ VIVE de l'Opposante permet de se prononcer concrètement sur ce motif d'opposition. En outre, je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de prouver que sa marque RÉ VIVE était employée au Canada avant la production de la demande d'enregistrement, soit le 18 décembre 2009, en liaison avec des produits de soins personnels, en particulier des produits pour le soin de la peau, et n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande, soit le 2 juin 2010 [voir l'article 16(5) de la Loi].

[72] À mon avis, l'évaluation de chacun des facteurs énoncés à l'article 6(5) en date du 18 décembre 2009 plutôt qu'en date d'aujourd'hui n'a aucune incidence sur mon analyse précédente des circonstances de l'espèce de cette affaire. En réalité, dans la mesure où la preuve de l'emploi et de la promotion de la Marque n'est pas pertinente parce qu'elle est postérieure à la date pertinente, la preuve de l'Opposante est encore plus solide en vertu du motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) que du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d). Par conséquent, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau d'établir qu'il n'existait aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce RÉ VIVE en date du 18 décembre 2009.

[73] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) est accueilli, dans la mesure où il repose sur la confusion avec la marque de commerce RÉ VIVE employée antérieurement au Canada par l'Opposante en liaison avec des produits de soins personnels.

3. La Marque était-elle distinctive des Marchandises de la Requérante à la date de production de la déclaration d'opposition?

[74] Comme j'ai déjà accueilli l'opposition pour deux motifs, je n'examinerai pas cette question, si ce n'est que de dire qu'elle découle du motif d'opposition alléguant que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi.

Décision

[75] Conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande au titre de l'article 38(8) de la Loi.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada



Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

Annexe « A »

COPIES CERTIFIÉES DES ENREGISTREMENTS DE MARQUES DE COMMERCE
PRODUITES PAR L'OPPOSANTE

<u>Marque de commerce</u>	<u>Numéro d'enregistrement</u>
RE VIVE W/RECOMBINAGE	LMC566,305
RÉ VIVE	LMC601,209
RÉ VIVE. GET THE GLOW.	LMC680,544

COPIES CERTIFIÉES DES ENREGISTREMENTS ET DES DEMANDES DE MARQUES DE
COMMERCE PRODUITES PAR LA REQUÉRANTE

<u>Marque de commerce</u>	<u>Numéro d'enregistrement/demande</u>
REVIVE	LMC172,723
L'OREAL VIVE	LMC475,212
VIVÉCLAT	LMC477,829
	LMC535,067
Revita-Hair	LMC605,104
VIVESCENCE	LMC641,010
REVITACILS	LMC658,496
REVITALIZE REJUVENATE RENEW	LMC695,240
REVIVE & RESTORE	1,497,256
	1,552,310

