

## TRADUCTION/TRANSLATION

### **AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de Bonneterie D'Armor à la demande numéro 1,114,618 produite par Le Château Inc. en vue de l'enregistrement de la marque de commerce ARMOR JEANS & Design**

Le 11 septembre 2001, Le Château Inc. (la requérante) a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce ARMOR JEANS & Design (la marque en cause) illustrée ci-dessous en invoquant l'emploi de cette marque au Canada dès septembre 1999.



La demande a été publiée dans le *Journal des marques de commerce* le 19 février 2003 aux fins d'opposition. Le 17 avril 2003, Bonneterie D'Armor (l'opposante) a produit une déclaration d'opposition. Le 6 juin 2003, la requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle a essentiellement nié les motifs d'opposition. Les deux parties ont produit des éléments de preuve, mais aucune n'a produit de plaidoyer écrit. Seule la requérante était représentée à l'audience.

Le 26 septembre 2005, la requérante a produit une demande révisée que le registraire des marques de commerce a acceptée le 13 octobre 2005. Voici le texte de l'état déclaratif actuel des marchandises et services figurant dans la demande :

Marchandises : Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, chandails, costumes, vestes sport, pardessus, robes, pantalons, manteaux, combinaisons-pantalons, gilets, tee-shirts, blazers, imperméables, ponchos, cafetans, pulls d'entraînement, pantalons de survêtement, jerseys, tuniques, chemisiers, jupes; accessoires de mode, nommément foulards, chapeaux, ceintures, gants, lunettes de soleil, cravates, sacs à main, bourses, portefeuilles, porte-billets, parapluies, mouchoirs; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles.

Services : Exploitation de rayons à l'intérieur de magasins de détail spécialisés dans la vente de vêtements pour hommes, femmes et enfants, articles chaussants et accessoires de mode.

La requérante a renoncé au droit à l'usage exclusif du mot JEANS en dehors de la marque de commerce en association avec les vêtements pour hommes, femmes et enfants, notamment chemises, chandails, costumes, vestes sport, pardessus, robes, pantalons, manteaux, combinaisons-pantalons, gilets, tee-shirts, blazers, imperméables, ponchos, cafetans, pulls d'entraînement, pantalons de survêtement, jerseys, tuniques, chemisiers, jupes.

L'opposante n'a pas demandé l'autorisation de produire une déclaration d'opposition modifiée après l'acceptation de la demande révisée. Les motifs d'opposition peuvent être résumés comme suit :

1. La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), pour les raisons suivantes :
  - a) la requérante n'a pas employé la marque en cause en liaison avec les marchandises et les services décrits dans la demande;
  - b) subsidiairement ou cumulativement, la requérante a abandonné la marque en cause, en tout ou en partie;
  - c) la déclaration portant que la requérante est convaincue qu'elle a le droit d'employer la marque en cause est fautive, eu égard au contenu de la déclaration d'opposition;
  - d) la requérante n'a pas employé la marque en cause depuis la date du premier emploi alléguée dans la demande.
2. La marque n'est pas enregistrable suivant l'alinéa 12(1)d), parce qu'elle prête à confusion avec la marque de commerce déposée ARMOR LUX (TMA267,857) de l'opposante qui se rapporte à des vêtements, notamment des chandails, vestes, polos, sous-vêtements, tuques et bas.
3. La requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque en cause, étant donné que :

- a) à la date du premier emploi alléguée dans la demande, la marque en cause prêtait à confusion avec les marques de commerce ARMOR LUX et ARMOR-LUX précédemment employées au Canada en liaison avec les marchandises, les services et l'entreprise de l'opposante dans le domaine des articles de vêtement, contrairement à l'alinéa 16(1)a) de la Loi;
  - b) à la date du premier emploi alléguée dans la demande, la marque en cause prêtait à confusion avec le nom commercial BONNETTERIE D'ARMOR précédemment employé au Canada en liaison avec les marchandises, les services et l'entreprise de l'opposante dans le domaine des articles de vêtement, contrairement à l'alinéa 16(1)c) de la Loi;
  - c) contrairement aux mots introductifs du paragraphe 16(1) de la Loi, (i) la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30; (ii) la marque en cause n'est pas une marque déjà employée, mais plutôt une marque projetée ou abandonnée, selon le cas; (iii) la marque en cause n'est pas enregistrable.
4. La marque en cause n'est pas distinctive et n'est pas adaptée à distinguer les marchandises et les services de la requérante de ceux d'autres propriétaires (i) en raison du contenu de la déclaration d'opposition concernant l'adoption, l'emploi, la révélation et l'enregistrement de la marque de commerce de l'opposante (ainsi que l'emploi et la révélation du nom commercial de l'opposante, le cas échéant); (ii) par suite du transfert de la marque en cause, plusieurs personnes avaient des droits sur celle-ci et ont exercé ces droits, contrairement aux dispositions du paragraphe 48(2) de la Loi; (iii) la marque en cause est employée en dehors de la portée de l'emploi sous licence prévu à l'article 50.

La preuve que l'opposante a produite conformément à l'article 41 du *Règlement sur les marques de commerce (1996)* (le Règlement) se composait d'un certificat d'authenticité de l'enregistrement n° TMA267,857 du 2 avril 1982 à l'égard de sa marque de commerce ARMOR LUX. La preuve que la requérante a produite conformément à l'article 42 du Règlement, se composait d'un affidavit de Juan-Alonso Papathanassiou, technicien juridique à son emploi, et d'un affidavit de Johnny Del Ciancio, qui travaille pour la requérante depuis

janvier 1997 et en est le directeur des finances depuis le 6 octobre 2000. Aucun des souscripteurs d'affidavit n'a été contre-interrogé.

### **Dates pertinentes**

La date pertinente pour l'examen des circonstances concernant les motifs d'opposition fondés sur la non-conformité à l'article 30 de la Loi est la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.)]. La date pertinente pour l'examen de la question de la confusion suivant l'alinéa 12(1)d) est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickers/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]. La date pertinente pour l'examen des circonstances concernant la question de l'existence d'un droit conformément au paragraphe 16(1) de la Loi est la date du premier emploi alléguée dans la demande. Il est généralement admis que la date pertinente en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif est la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 317 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

### **Analyse des motifs d'opposition**

Dès le départ, je rejette le motif d'opposition de l'absence de droit qui est fondé sur les mots introductifs du paragraphe 16(1) de la Loi. À mon avis, ces mots ne constituent pas un fondement du motif d'opposition visé au paragraphe 38(2) de la Loi. L'ensemble du paragraphe 16(1) de la Loi concerne le motif d'opposition lié à l'existence d'un droit. À toutes fins utiles, je souligne que les allégations au soutien de ce motif d'opposition sont identiques à celles qui appuient les motifs d'opposition fondés sur les alinéas 38(2)a) et 38(2)b) de la Loi. Par conséquent, si j'ai commis une erreur en rejetant le motif d'opposition, je déterminerai le sort de celui-ci en tranchant ces autres motifs d'opposition.

J'examine maintenant les autres motifs d'opposition.

### **Article 30**

Les première, deuxième et quatrième allégations énoncées dans la déclaration d'opposition concernent la non-conformité à l'alinéa 30b) de la Loi, tandis que la troisième allégation

porte sur la non-conformité à l'alinéa 30i) de la Loi. Il incombe d'abord à l'opposante d'établir les faits invoqués au soutien des motifs d'opposition. Une fois que l'opposante s'est déchargée de ce fardeau initial, la requérante doit prouver que les motifs d'opposition en question ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la marque en cause [voir *Joseph E. Seagram & Sons Limited c. Seagram Real Estate Ltd.* (1984) 3 C.P.R. (3d) 325 (C.O.M.C.); *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990) 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

#### Alinéa 30b)

Le fardeau de preuve qui incombe à l'opposante en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'alinéa 30b) est moins lourd [voir *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (C.O.M.C.)]. Bien que l'opposante puisse invoquer la preuve de la requérante pour se décharger de son fardeau initial, elle doit montrer que la preuve est manifestement incompatible avec l'allégation de la requérante [voir *York Barbell Holdings Ltd. c. ICON Health & Fitness, Inc.* (2001), 13 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 156 (C.O.M.C.)].

L'opposante n'a allégué aucun fait à l'appui des motifs d'opposition fondés sur la non-conformité à l'alinéa 30b) et n'a produit aucun élément de preuve s'y rapportant. De plus, la preuve de la requérante n'est pas manifestement incompatible avec ses allégations. Je rejette donc les motifs d'opposition énoncés aux alinéas 1a), b) et d).

#### Alinéa 30i)

L'opposante a soutenu essentiellement que la requérante a déclaré à tort qu'elle avait le droit d'employer la marque en cause, eu égard au contenu de la déclaration d'opposition. Le fait que la demande est contestée n'appuie pas un motif de non-conformité à l'alinéa 30i) de la Loi. Je rejette donc le motif d'opposition énoncé à l'alinéa 1c), parce qu'il a été mal plaidé. Si j'ai tort d'arriver à cette conclusion, je rejetterais encore le motif d'opposition, parce qu'il n'y a aucun élément de preuve montrant que la requérante n'a pas fait sincèrement la déclaration exigée par l'alinéa 30i) de la Loi. À mon avis, lorsqu'une partie requérante a fourni la déclaration ainsi exigée, le motif d'opposition devrait être retenu uniquement dans

les cas exceptionnels, notamment lorsqu'il y a une preuve de mauvaise foi de la part de la partie requérante [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155].

**Alinéa 12(1)d)**

Même si je conviens avec la requérante que l'opposante a montré peu d'intérêt à l'endroit de la présente instance (puisqu'elle n'a produit aucune preuve concernant l'emploi non plus qu'aucun plaidoyer écrit et qu'elle n'a demandé aucune audience), en fournissant un certificat d'authenticité de l'enregistrement n° TMA 267,857 à l'égard de la marque de commerce ARMOR LUX (la marque de l'opposante), elle s'est déchargée du fardeau initial qui lui incombait d'établir les faits invoqués au soutien du motif d'opposition. Il appartient maintenant à la requérante de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce.

Le critère applicable à la confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. 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. Lorsqu'il applique le critère de la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi.

Dans *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 122, 2006 CSC 22, le juge Binnie a formulé les commentaires suivants :

*54 Pour l'application du critère de « toutes les circonstances de l'espèce », le par. 6(5) de la Loi énumère cinq facteurs à prendre en compte pour décider si une marque de commerce crée ou non de la confusion. Ce sont : « a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques*

*de commerce ou noms commerciaux ont 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 ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent ». Cette liste n'est pas exhaustive et un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte. Voir *Gainers Inc. c. Marchildon*, [1996] A.C.F. n° 297 (QL) (1<sup>re</sup> inst.). Comme je l'ai déjà dit, dans le cadre d'une procédure d'opposition, c'est au requérant (en l'occurrence l'intimée) qu'incombe le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'aucune confusion n'est susceptible de survenir.*

(...)

56 *Quel point de vue faut-il alors adopter pour apprécier la probabilité d'une « conclusion erronée »? Ce n'est pas celui de l'acheteur prudent et diligent. Ni, par ailleurs, celui du « crétin pressé », si cher à certains avocats qui plaident en matière de commercialisation trompeuse : Morning Star Co-Operative Society Ltd. c. Express Newspapers Ltd., [1979] F.S.R. 113 (Ch. D.), p. 117. C'est plutôt celui du consommateur mythique se situant quelque part entre ces deux extrêmes, surnommé [TRADUCTION] « l'acheteur ordinaire pressé » par le juge en chef Meredith dans une décision ontarienne de 1927 : Klotz c. Corson (1927), 33 O.W.N. 12 (C.S.), p. 13. Voir aussi Barsalou c. Darling (1882), 9 R.C.S. 677, p. 693. Dans *Aliments Delisle Ltée c. Anna Beth Holdings Ltd.*, [1992] C.O.M.C. n° 466 (QL), le registraire a dit :*

*Pour évaluer la question de la confusion, il faut examiner les marques de commerce du point de vue du consommateur moyen pressé, ayant une réminiscence imparfaite de la marque de l'opposante, qui pourrait tomber sur la marque de commerce de la requérante utilisée sur le marché en liaison avec ses marchandises.*

En gardant à l'esprit ces principes généraux, j'examine maintenant les éléments de preuve qui m'apparaissent pertinents pour l'appréciation des facteurs susmentionnés. Cependant, je souligne dès le départ que je n'accorde aucune importance à l'opinion de M. Del Ciancio au sujet de la notoriété et de l'achalandage rattachés à la marque en cause, parce que cette opinion concerne les questions que le registraire devait trancher. De plus, je n'accorde aucune importance aux résultats des recherches menées en ligne par M. Papathanassiou au sujet de l'opposante et des marques de commerce de celle-ci. À mon avis, le témoignage écrit de M. Papathanassiou fondé sur le contenu des sites web constitue du ouï-dire et les sites en question ne peuvent servir d'éléments de preuve concernant l'emploi de la marque de l'opposante au Canada.

*Alinéa 6(5)a – caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle chaque marque de commerce est devenue connue*

Le mot « armor » de chaque marque de commerce est un mot anglais courant. Bien que M. Papathanassiou ait présenté en preuve des définitions figurant dans des dictionnaires électroniques, je me reporte à celle de l'ouvrage *The Canadian Oxford Dictionary*. Le mot « armor » est une variation du mot « armour », dont le premier sens est le suivant : [TRADUCTION] « vêtement de protection fait de tissu, de plaques métalliques ou de cotte de mailles et conçu pour faire dévier ou pour absorber l'impact des armes, balles, etc. ». Le mot JEANS a une connotation descriptive liée à des vêtements. J'ajouterais que, étant donné que les mots ARMOR et JEANS constituent la partie essentielle de la marque en cause, le dessin de celle-ci n'augmente pas son caractère distinctif inhérent. Je conviens avec la requérante que le mot LUX évoque le luxe. En conséquence, je suis d'avis qu'aucune des marques de commerce ne présente un degré élevé de caractère distinctif inhérent.

La requérante exploite 172 magasins de détail offrant en vente des vêtements, articles chaussants et accessoires de mode pour hommes, femmes et enfants. De ces magasins, 168 se trouvent un peu partout au Canada et quatre, dans la région de la ville de New York. M. Del Ciano déclare que la requérante offre un vaste éventail de produits [TRADUCTION] « *en gérant cinq secteurs d'activité uniques sous une marque générale – soit les vêtements pour dames, les vêtements pour jeunes filles âgées de 8 à 14 ans, les vêtements pour hommes, les articles chaussants et les accessoires* ».

Selon la déclaration de M. Del Ciano, la marque en cause est employée et annoncée dans presque tous les magasins de détail de la requérante. M. Del Ciano ne fournit aucun renseignement précis au sujet de la publicité faite dans les magasins. Il ajoute que la marque en cause est annoncée par l'entremise du site web de la requérante depuis septembre 2004 et il fournit des pages du site web. Bien que les mots ARMOR JEANS figurent sur ces pages tout près de pantalons, de blazers et de robes, aucun renseignement concernant le nombre de Canadiens qui ont consulté le site web n'est fourni.

Selon les données annuelles fournies pour les années 1999 à 2004, les ventes brutes [TRADUCTION] « *de marchandises et de services sous la marque ARMOR JEANS & Design dans l'ensemble du Canada et aux É.-U.* » ont atteint une valeur approximative de 66 660 895 \$, ce qui correspond à un volume total de 1 501 889 unités vendues. Pendant la même période, la requérante a injecté un montant total approximatif de 778 803 \$ dans la publicité relative aux marchandises et services liés à la marque en cause au Canada et aux États-Unis. Étant donné que 168 des 172 magasins de détail exploités par la requérante sont situés au Canada, il m'apparaît raisonnable de conclure que les données de vente et de publicité concernent principalement le Canada. Cependant, ces données ne sont pas réparties par marchandises.

La marque de l'opposante a été enregistrée après la production de la déclaration d'emploi le 8 octobre 1981. En l'absence d'éléments de preuve concernant l'emploi, la simple existence de l'enregistrement me permet de présumer, tout au plus, qu'il y a eu un emploi *de minimis* de la marque de commerce [voir *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1992), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)]. Même si l'affidavit de M. Del Ciancio soulève plusieurs préoccupations, il m'apparaît raisonnable de conclure que la marque en cause est devenue davantage connue que celle de l'opposante. Cependant, je ne puis savoir si la marque en cause est connue dans la même mesure relativement aux vêtements pour hommes, femmes et enfants, aux accessoires de mode et aux articles chaussants ou relativement à l'exploitation de rayons à l'intérieur de magasins de détail spécialisés dans la vente de vêtements pour hommes, femmes et enfants, d'articles chaussants et d'accessoires de mode.

*Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque de commerce a été en usage*

Il n'y a aucun élément de preuve permettant de conclure à l'emploi continu de la marque de l'opposante depuis la production de la déclaration d'emploi le 8 octobre 1981.

M. Del Ciancio déclare que la requérante vend [TRADUCTION] « *un nombre élevé de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires de mode* » sous la marque en cause depuis l'automne de 1999. Il joint comme pièce « A » à son affidavit [TRADUCTION] « *un échantillonnage de factures d'achat pour chaque année de la période pertinente (de*

*septembre 1999 à aujourd'hui*) [3 novembre 2004] sur lesquelles figurent la marque de commerce et le nom de la société, lesquelles factures ont été remises aux clients de *Le Château* ». Après avoir examiné la pièce « A », je conclus qu'elle se compose non pas de factures concernant la vente de marchandises en liaison avec la marque en cause, mais plutôt de factures et commandes se rapportant à l'achat par la requérante d'étiquettes ARMOR JEANS. Le représentant de la requérante qui a comparu à l'audience a reconnu ce fait.

Les éléments suivants sont joints comme spécimens d'emploi de la marque en cause : étiquettes volantes pour jeans (pièce « B »), étiquettes intérieures et extérieures pour vêtements (pièce « C ») et photographies de présentation des marchandises en magasin (pièce « D »). Je constate que toutes les étiquettes pour vêtements sont identiques à certaines étiquettes volantes et que la marque en cause ne figure pas sur toutes les étiquettes. Malgré ces remarques, je suis convaincue qu'il y a des éléments de preuve montrant l'existence d'étiquettes pour vêtements et d'étiquettes volantes sur lesquelles la marque en cause figure. Le représentant de la requérante qui a comparu à l'audience a reconnu que les photographies ne montrent pas la marque en cause affichée au magasin, mais plutôt des étiquettes pour vêtements et des étiquettes volantes apposées sur des vêtements.

*Alinéas 6(5)c) et d) – le genre de marchandises et de services; la nature du commerce*

Lors de l'examen du genre de marchandises et de services et de la nature du commerce, c'est l'état déclaratif des marchandises et des services figurant dans la demande et l'état déclaratif des marchandises apparaissant dans l'enregistrement qui régissent l'appréciation du risque de confusion selon l'alinéa 12(1)d) de la Loi [voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe, Inc. c. Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

La marque de l'opposante est enregistrée en liaison avec des « vêtements, nommément chandails, vestes, polos, sous-vêtements, tuques et bas » (les marchandises visées par l'enregistrement). Je conclus que les « vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, chandails, costumes, vestes sport, pardessus, robes, pantalons, manteaux, combinaisons-pantalons, gilets, T-shirts, blazers, imperméables, ponchos,

cafetans, pull d'entraînement, pantalons de survêtement, jerseys, tuniques, chemisiers, jupes » et les « accessoires de mode, nommément foulards, chapeaux, ceintures, gants, cravates, mouchoirs » sont semblables, certains articles étant identiques aux marchandises visées par l'enregistrement. Je suis d'avis que les « sacs à main » et les « bourses » pourraient être considérés comme des accessoires de vêtement et qu'il pourrait donc y avoir chevauchement de ces articles avec les marchandises visées par l'enregistrement. Bien que celles-ci soient différentes des « lunettes de soleil, portefeuilles, porte-billets et parapluies », la requérante a classé les marchandises susmentionnées dans la catégorie des accessoires de mode et, par conséquent, il est impossible de dire qu'elles ne sont pas liées aux marchandises visées par l'enregistrement. Les marchandises « articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles » sont différentes, mais sont liées aux articles de vêtement. J'ajouterais que le représentant qui a comparu pour la requérante à l'audience a mentionné que le genre de marchandises est le même.

Seule la requérante a présenté une preuve de ses réseaux de distribution. À cet égard, M. Del Ciancio déclare que les marchandises vendues et les services offerts sous la marque en cause le sont uniquement dans les magasins de la requérante et n'ont jamais été vendus dans des magasins n'appartenant pas à celle-ci. Cependant, selon l'état déclaratif des marchandises figurant dans la demande, la commercialisation des marchandises et services en question n'est pas limitée à un réseau de distribution donné. Selon l'état déclaratif des services se trouvant dans la demande, les services se limitent à « l'exploitation de rayons à l'intérieur de magasins de détail spécialisés dans la vente de vêtements pour hommes, femmes et enfants, articles chaussants et accessoires de mode ». Il n'y a aucun élément de preuve montrant que l'opposante a l'intention de s'aventurer dans l'exploitation de magasins de détail spécialisés dans la vente des marchandises visées par l'enregistrement. Pourtant, l'état déclaratif des marchandises et des services figurant dans la demande sous-entend l'existence d'un lien entre les services énumérés dans la demande et les marchandises visées par l'enregistrement.

*Alinéa 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent*

Je ne crois pas que les caractéristiques du dessin de la marque en cause soient suffisamment distinctives pour donner lieu à des différences importantes entre les marques de commerce à l'examen de celles-ci. Les deux marques de commerce se composent de deux mots et seul le dernier mot de chacune les distingue l'une de l'autre. Il est bien reconnu que la première partie de chaque marque de commerce est importante au moment de comparer les marques de commerce respectives aux fins de la distinction [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183]. La différence entre les derniers mots, soit « jeans » et « lux », donne apparemment lieu à des différences dans les idées que les marques suggèrent.

#### *Autres circonstances*

Étant donné qu'il n'y a aucun élément de preuve concernant l'emploi de la marque de l'opposante au Canada, je suis d'avis qu'il n'est pas vraiment important qu'aucune personne assujettie à la surveillance directe ou indirecte de M. Del Ciancio n'ait signalé d'incident de confusion. Pour la même raison, j'estime que la déclaration de M. Papathanassiou selon laquelle aucun client ou employé de la requérante ne lui a signalé d'incident de confusion entre les marques de commerces n'a guère de conséquence.

Pour trancher la question de la confusion, j'ai appliqué le critère de la première impression et du vague souvenir. Selon la prépondérance des probabilités, la preuve permet autant de conclure à l'existence d'une confusion que de tirer une conclusion contraire. Étant donné qu'il incombe à la requérante d'établir selon la prépondérance des probabilités que la marque en cause ne prête pas à confusion avec la marque de commerce déposée ARMOR LUX, je dois trancher la question contre la requérante. Je retiens donc le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi.

#### **Absence de droit**

Bien que la requérante doive prouver selon la prépondérance des probabilités qu'il n'y a aucun risque de confusion, il incombe d'abord à l'opposante d'établir que les marques de commerce et le nom commercial qu'elle invoque étaient en usage à la date du premier emploi alléguée dans la demande et que l'emploi n'avait pas été abandonné à la date de publication

de la demande [paragraphe 16(5) de la Loi]. Étant donné que l'opposante n'a produit aucune preuve concernant l'emploi, je suis d'avis qu'elle ne s'est pas déchargée du fardeau initial qui lui incombait de démontrer l'emploi antérieur des marques de commerce et du nom commercial qu'elle invoque. Je rejette donc les motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit conformément aux alinéas 16(1)a) et 16(1)c) de la Loi.

### **Caractère distinctif**

Le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif semble comporter trois volets.

En ce qui a trait au premier volet, l'opposante devait d'abord démontrer que sa marque de commerce ou son nom commercial était devenu suffisamment connu le 17 avril 2003 pour nier le caractère distinctif de la marque en cause [voir *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.*, 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Bojangles' International, LLC et Bojangles Restaurants, Inc. c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 427 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Comme l'opposante ne l'a pas fait, je rejette le premier volet du motif d'opposition.

L'opposante n'a invoqué aucun fait à l'appui des deuxième et troisième volets et n'a produit aucun élément de preuve s'y rapportant. Je rejette donc les deuxième et troisième volets du motif d'opposition.

### **Conclusion**

Compte tenu de ce qui précède, et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été conférés au paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement de la marque en cause conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 28 DÉCEMBRE 2006.

Céline Tremblay  
Présidente intérimaire  
Commission des oppositions des marques de commerce