

## TRADUCTION/TRANSLATION

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de Manufacturier de bas de nylon Doris Ltée/Doris Hosiery Mills Ltd. à la demande n° 1201602 produite par Suzy’s Inc. en vue de l’enregistrement de la marque de commerce SUZY’S SECRET

[1] Le 15 décembre 2003, Suzy’s Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce SUZY’S SECRET (la Marque) fondée sur un emploi projeté. L’enregistrement de la Marque a été demandé en liaison avec les marchandises et services suivants :

Marchandises : Articles vestimentaires féminins, notamment chemisiers, jupes, gilets, pantalons, shorts, tee-shirts, chapeaux, robes, chandails, manteaux, lingerie, soutiens-gorges, culottes, maillots de bain.

Services : Services de magasin de vente au détail de vêtements.

[2] La demande a été publiée dans l’édition du 11 août 2004 du *Journal des marques de commerce*.

[3] Manufacturier de bas de nylon Doris Ltée/Doris Hosiery Mills Ltd. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition le 10 janvier 2005. Les motifs d’opposition se résument comme suit :

1. La demande ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) du fait que la Requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les marchandises et services compte tenu de l'emploi ou de l'enregistrement antérieur des marques de commerce de l'Opposante.
2. La Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec quarante-deux (42) marques de commerce déposées de l'Opposante, énumérées à l'annexe A de la présente décision.
3. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l’alinéa 16(3)*a*) de la Loi parce qu'à la date de la production de la

demande, la Marque créait de la confusion avec quarante-trois (43) marques de commerce, énumérées à l'annexe B de la présente décision, antérieurement employées au Canada par l'Opposante et/ou ses licenciés.

4. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'alinéa 16(3)b) de la Loi parce qu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec deux (2) marques de commerce, énumérées à l'annexe C de la présente décision, à l'égard desquelles des demandes avaient été produites antérieurement au Canada.
5. La Marque ne distingue pas les marchandises et services de la Requérante des marchandises et services d'autres propriétaires, et plus particulièrement de ceux de l'Opposante.

[4] La Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie chacun des motifs d'opposition.

[5] La preuve présentée par l'Opposante conformément à l'article 41 du *Règlement sur les marques de commerce* (le Règlement) se compose des affidavits de Jack Hasen et de Warren Chisling, tous deux datés du 26 octobre 2005. La Requérante a obtenu une ordonnance l'autorisant à contre-interroger les auteurs des affidavits, mais elle n'y a pas donné suite.

[6] La preuve présentée par la Requérante conformément à l'article 42 du Règlement se compose de l'affidavit de Cheryl Ng, daté du 7 avril 2006. L'Opposante a obtenu une ordonnance l'autorisant à contre-interroger M<sup>me</sup> Ng, mais elle n'y a pas donné suite.

[7] La preuve présentée par l'Opposante conformément à l'article 43 du Règlement se compose d'un affidavit de Michel Poirier, daté du 8 décembre 2006.

[8] Chacune des deux parties a produit un plaidoyer écrit et était représentée à l'audience tenue en l'espèce.

## **PREUVE PRINCIPALE DE L'OPPOSANTE**

[9] Je résume ci-après les allégations contenues dans l'affidavit de M. Hasen et l'affidavit de M. Chisling et les pièces qui y sont jointes. Je ne tiens pas compte des parties de ces affidavits où leurs auteurs respectifs expriment leur avis quant à la probabilité de confusion.

### **L'affidavit de M. Hasen**

[10] L'Opposante a employé M. Hasen sans interruption depuis 1979. Il est le président de l'Opposante depuis 1991.

[11] M. Hasen affirme que l'Opposante a commencé à employer la marque de commerce SECRET en liaison avec de la bonneterie pour femmes en 1967. Au cours des années, l'Opposante a adopté une série de marques de commerce comprenant le mot « secret » en association avec d'autres mots. M. Hasen affirme que toutes ces marques de commerce, ainsi que les variantes de la marque de commerce SECRET et Dessin, font partie d'une famille de marques de commerce qu'il appelle la Famille de marques de commerce SECRET. Il énumère expressément quarante-sept (47) marques de commerce comprises dans la Famille de marques de commerce SECRET et fournit des copies de quarante-six (46) enregistrements correspondants et d'une (1) demande correspondante, selon le cas [pièce JH-4]. En examinant la pièce JH-4, j'ai noté que celle-ci comprenait des copies des quarante-deux (42) enregistrements allégués au soutien du motif d'opposition relatif à l'enregistrabilité. La pièce JH-4 comprend aussi une copie de la demande n° 1114859, et elle révèle que la demande n° 1184709 a franchi l'étape de l'enregistrement le 23 février 2005 (enregistrement n° LMC633532). Les allégations relatives à ces deux demandes sont formulées dans le cadre du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b).

[12] M. Hasen affirme que la marque de commerce SECRET, seule ou en association avec une ou plusieurs des marques de commerce faisant partie de la Famille de marques de commerce SECRET, est employée par l'Opposante elle-même ou par l'entremise de ses licenciés de la façon suivante : depuis au moins 1967 en liaison avec une variété de

produits de bonneterie pour femmes, notamment des bas-culottes, collants, bas-cuissardes, mi-bas, socquettes, protège-pieds, couvre-orteils et chaussettes; depuis 1978 en liaison avec des produits de bonneterie pour hommes; et depuis 1986 en liaison avec des produits de bonneterie pour enfants. Selon le paragraphe 5 de l'affidavit de M. Hasen, toute mention ultérieure des « Marques de commerce SECRET » dans l'ensemble du texte constitue une référence collective à la marque de commerce SECRET et à la Famille de marques de commerce SECRET.

[13] Je résume comme suit le témoignage de M. Hasen au sujet de l'élargissement continu de la gamme de produits de l'Opposante associés aux Marques de commerce SECRET :

- En décembre 1998 ou vers cette période, l'Opposante a concédé une licence à Lingerie Féminine Doris Inc./Doris Intimates Inc. (« Lingerie féminine Doris ») pour l'emploi des marques de commerce SECRET, notamment SECRET INTIMATES (LMC531815), SECRET DELUXE (LMC572245), SON CHOIX/HER CHOICE (LMC525747), SECRET Dessin (LMC285242) et SECRET (LMC603410) en liaison avec des sous-vêtements pour femmes, notamment vêtements de dessous, lingerie, combinaisons-culottes, cache-corsets, fonds de robe, mini-slips, caleçons boxeur, soutiens-gorges, vêtements de nuit et tenues d'intérieur. Lingerie féminine Doris emploie les marques de commerce sous l'autorité et le contrôle de l'Opposante depuis au moins février 1999.
- L'Opposante a concédé une licence à S.O.X. Marketing Inc. (S.O.X.) pour l'emploi des Marques de commerce SECRET en liaison avec des produits de bonneterie pour femmes, hommes et enfants. S.O.X. emploie les marques de commerce sous l'autorité et le contrôle de l'Opposante depuis au moins juin 1990. Des emballages et étiquettes représentatifs pour différents produits de bonneterie vendus par S.O.X. à des détaillants dans tout le Canada sont produits comme pièces JH-5 à JH-8.
- En juin 1997 ou vers cette période, l'Opposante a concédé une licence à Medifit Marketing Inc. (« Medifit ») pour l'emploi de la marque de commerce SECRET

MEDI-SUPPORT en liaison avec des articles chaussants médicaux à compression progressive pour hommes et femmes, nommément bas-culottes, chaussettes, mi-chaussettes et demi-bas. Medifit emploie la marque de commerce sous l'autorité et le contrôle de l'Opposante depuis au moins juin 1997. Des échantillons représentatifs d'emballage pour divers produits de bonneterie médicale vendus par Medifit à des détaillants dans tout le Canada sont produits comme pièces JH-9 et JH-10.

- L'Opposante a élargi sa gamme de produits pour y inclure des sacs à lessive de lingerie et des gants pour enfiler des bas. Des échantillons représentatifs d'emballage pour sacs à lessive de lingerie et gants pour enfiler des bas sont produits comme pièce JH-11. M. Hasen précise que ce type d'emballage est employé depuis 1986 et est encore employé pour les sacs à lessive [paragraphe 13].

[14] Selon le paragraphe 14 de l'affidavit de M. Hasen, toute mention ultérieure des « Produits SECRET » dans l'ensemble du texte constitue une référence collective aux sous-vêtements, notamment bonneterie, bas-culottes, vêtements de dessous, lingerie, vêtements de nuit, tenues d'intérieur, vêtements tricotés et accessoires connexes.

[15] M. Hasen affirme que les Marques de commerce SECRET sont employées en les apposant sur les Produits SECRET eux-mêmes ou en les faisant figurer sur leur emballage. Il produit une photocopie d'une photo illustrant un présentoir représentatif au début des années 1980 [pièce JH-12] et des échantillons représentatifs d'emballages [Pièces JH-13 à JH-37]. Il indique expressément la(les) marque(s) de commerce, le produit et la période d'emploi de chaque emballage.

[16] Selon l'affidavit de M. Hasen, les Produits SECRET sont vendus dans des milliers de points de vente au détail au Canada, plus particulièrement par l'entremise de grands magasins à rayons et à succursales, comme La Baie, Sears, Zellers et Wal-Mart, de boutiques de bas, de boutiques de lingerie, de pharmacies, de chaînes d'épicerie, de courtiers indépendants et de grossistes étalagistes comme Nivel Inc. (qui traitent ensuite

avec des magasins à succursales ou des comptes de détail comme Jean Coutu). Un tableau non exhaustif des détaillants au Canada est produit comme pièce JH-38. Les Produits SECRET sont aussi vendus par catalogue ou par services de vente par correspondance fournis par des entités comme Sears, Avon et Amway. M. Hasen dit que les Produits SECRET sont annoncés et montrés dans des catalogues depuis au moins 1985. Il produit des extraits de catalogues représentatifs de Sears et d'Avon [pièce JH-39].

[17] De 1999 à la date de l'affidavit de M. Hasen, Doris Intimates a vendu au Canada plus de 3 388 000 vêtements de dessous en liaison avec les marques de commerce SECRET, qui ont représenté un volume de ventes de plus de 21 308 000 \$.

[18] Selon la ventilation annuelle fournie dans l'affidavit, les ventes globales de Produits SECRET à des détaillants par l'Opposante, à l'exclusion des ventes effectuées par ses licenciés, ont totalisé plus de 461 353 379 \$ de 1986 au 31 juillet 2005, ce qui correspond à 21 478 132 douzaines d'unités de Produits SECRET. Puisque l'Opposante présente ses ventes de Produits SECRET par catégorie de produits, et non par marque de commerce, M. Hasen fournit une ventilation annuelle des ventes approximatives des catégories suivantes de Produits SECRET à des détaillants entre 1997 et juillet 2005 : 1) bas-culotte de base; 2) mi-bas; 3) collants et chaussettes habillées; 4) socquettes et protège-pieds; 5) capris, culottes, léotards et porte-jarretelles; et 6) sacs à lessive et gants de coton. Un échantillonnage de factures de ventes représentatives de Produits SECRET par l'Opposante à des détaillants au cours de la période allant de 1993 à 2005 est joint comme pièce JH-40.

[19] J'ai résumé comme suit les moyens de promotion et de publicité des Produits SECRETS auxquels l'Opposante a eu recours depuis 1972 selon l'affidavit de M. Hasen :

- médias, notamment radio, télévision, magazines, journaux;
- affichage, comme des panneaux et des affiches dans les centres commerciaux [pièce JH-44];

- panneaux-métro et affiches dans ou sur des abribus;
- soutien au marketing accordé aux détaillants en leur fournissant des connaissances sur les produits et une aide à la planification de programmes de vente et à l'installation de présentoirs, et en leur fournissant des panneaux, des affiches, des présentoirs et d'autres matériels de promotion interne [pièces JH-45 à JH-50], notamment le matériel utilisé pour la présentation de nouveaux Produits SECRET et pour des promotions spéciales de Produits SECRET [pièces JH-51 à JH-57];
- publicité à frais partagés avec des détaillants, notamment publicité dans les journaux et dépliants de publipostage [pièce JH-58] et programmes à frais partagés avec Sears en 1999 [pièces JH-41 à JH-43] et avec Wal-Mart depuis 1994 [pièces JH-59 et JH-60].

[20] Selon la ventilation annuelle figurant dans l'affidavit, les dépenses totales de publicité de l'Opposante se sont élevées à 30 487 543 \$ de 1986 au 31 juillet 2005.

[21] M. Hasen affirme que l'Opposante est l'un des plus gros fabricants de bonneterie et de bas-culottes au Canada, se classant toujours au premier rang pour la part du marché de la bonneterie au Canada au cours de la dernière décennie, [TRADUCTION] « [...] de sorte que la bonneterie SECRET [...] est devenue la marque de bonneterie la plus vendue au Canada » [paragraphe 30]. Il exprime l'avis que les Marques de commerce SECRET sont devenues très bien connues, sinon célèbres, dans tout le Canada [paragraphe 31].

### **L'affidavit de M. Chisling**

[22] M. Chisling est le secrétaire-trésorier de Lingerie féminine Doris depuis le 30 juin 1995 et le directeur financier de l'Opposante depuis 1992.

[23] M. Chisling corrobore le témoignage écrit de M. Hasen au sujet de l'emploi sous licence par Lingerie féminine Doris des Marques de commerce SECRET en liaison avec des sous-vêtements pour femmes depuis au moins février 1999. Il fournit des échantillons représentatifs d'emballages et d'étiquettes comme spécimens d'emploi par Lingerie

féminine Doris et indique expressément la(les) marque(s) de commerce, le produit et la période d'emploi de chaque spécimen [pièces WC-2 à WC-5].

[24] M. Chisling affirme que Lingerie féminine Doris vend les Produits SECRET dans des milliers de points de vente au détail au Canada, plus particulièrement par l'entremise de magasins à succursales comme Wal-Mart et London Drugs, de boutiques de lingerie, de pharmacies comme Pharmaprix/ Shoppers Drug Mart, de chaînes d'épicerie comme A&P et de grossistes étalagistes comme Nivel Inc. (qui traitent ensuite avec des magasins à succursales ou des comptes de détail comme Jean Coutu). Un tableau non exhaustif des détaillants au Canada est joint comme pièce WC-6.

[25] Selon la ventilation annuelle fournie dans l'affidavit, les ventes globales de Produits SECRET par Lingerie féminine Doris à des détaillants dans tout le Canada ont totalisé plus de 21 312 122 \$ de 1999 au 31 juillet 2005, ce qui représente 282 311 douzaines d'unités de Produits SECRET. Un échantillonnage de factures de ventes représentatives de Produits SECRET par Lingerie féminine Doris est joint comme pièce WC-7. Je note que les chiffres de ventes fournis dans l'affidavit de M. Chisling n'ont pas été ventilés par catégories de Produits SECRET.

[26] M. Chisling déclare que la publicité et la promotion des Produits SECRET sont faites par le service du marketing de l'Opposante.

## **LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE**

### **L'affidavit de M<sup>me</sup> Ng**

[27] M<sup>me</sup> Ng est stagiaire en droit chez les agents de la Requérante.

[28] M<sup>me</sup> Ng produit la première page d'une recherche dans le répertoire téléphonique Canada411.ca qu'elle a effectuée le 21 décembre 2005 relativement au mot « secret », et elle affirme que cette recherche a donné 434 résultats [paragraphe 2, pièce « A »]. Elle produit des imprimés relatifs aux entreprises suivantes [paragraphe 3, pièce « B »] :

- a) Secret Intimes, Châteauguay (Qc.).



- b) Secret Romance, Wallaceburg (Ont.).
- c) Boutique Secret de Femme, Sainte-Agathe-des-Monts (Qc.).
- d) Tiroirs Secrets (Les), Granby (Qc.).
- e) My Secrets Lingerie, New Glasgow (N.-É.).
- f) Cleopatra Secrets, Nepean (Ont.).
- g) Satin Secrets Lingerie, Happy Valley-Goose Bay (T.-N-et-L.).
- h) Secrets Int, Pelham (Ont.).
- i) Lingerie Secrets, Prince George (C.-B.).
- j) Secrets From Your Sister, Toronto (Ont.).
- k) Secrets Drawers Lingerie Ltd., Courtenay (C.-B.).
- l) Sammi's XXXtra Secret, Barrie (Ont.).

[29] Le 14 décembre 2005, M<sup>me</sup> Ng a appelé au magasin Secrets From Your Sister. Elle a parlé au propriétaire, qui l'a informée que le magasin vendait de la lingerie depuis environ sept (7) ans. M<sup>me</sup> Ng s'est rendue au magasin le 16 décembre 2005. Elle produit des photos de l'enseigne sur la devanture du magasin [pièce « C »], un article de lingerie qu'elle a acheté [pièce « D »], la facture, la carte professionnelle du magasin et un sac [pièce « E »]. Elle produit aussi le rapport sur le profil d'entreprise de Secrets From Your Sister Inc. [pièce « F »].

[30] M<sup>me</sup> Ng témoigne au sujet des conversations téléphoniques qu'elle a eues les 14 et 15 décembre 2005 avec des propriétaires ou des employés d'autres magasins énumérés à la pièce « A ». Je résume son témoignage écrit comme suit :

- Secret Intimes est une boutique de lingerie qui a ouvert ses portes il y a environ treize (13) ans;
- Secret Romance a ouvert en février 2005 et vend de la lingerie;
- Boutique Secret de Femme vend de la lingerie depuis environ douze (12) ans;
- Tiroirs Secrets (Les) vend de la lingerie depuis environ six (6) ans;
- Cleopatra Secrets vend de la lingerie depuis environ un (1) an;
- Satin Secrets vend de la lingerie depuis environ un (1) an;
- Secrets International vend de la lingerie depuis environ huit (8) ans;

- Sammi's XXXtra Secret est en affaires depuis environ cinq (5) à (10) ans;
- Secret Drawers Lingerie Ltd est en affaires depuis environ (10) ans;
- My Secrets Lingerie est une boutique de lingerie exploitée depuis 1991.

[31] M<sup>me</sup> Ng a produit les documents suivants en preuve :

- Rapport sur le profil d'entreprise de Secrets Intimes Inc. et enregistrement de cette société en vertu de la *Loi sur les noms commerciaux* [pièce « G »];
- Résumé d'entreprise de la Colombie-Britannique pour Secrets Drawers Lingerie Ltd. [pièce « H »];
- Copie certifiée conforme de l'enregistrement n° LMC461428 relatif à la marque de commerce SUZY SHIER appartenant à la Requérante [pièce « I »].
- Extraits du site Web « www.suzyshier.com » [pièces « J » et « K »];
- Extraits du site Web « www.lamoursecret.com » [pièce « L »];
- Extraits du site Web « www.secretsinlace.com » [pièce « X »] et le rapport WHOIS correspondant [pièce « Y »];
- Extraits du site Web « www.intimatesecretslingerie.com » [pièce « Z »] et le rapport WHOIS correspondant [pièce « AA »];
- Imprimés des demandes n° 658952 et n° 655129 relatifs à la marque de commerce SUZY'S SECRET produites en 1990 par La Senza Inc. [pièce « BB »], provenant de la Base de données sur les marques de commerce canadiennes. Je note que les deux demandes ont été abandonnées en 1992.

[32] M<sup>me</sup> Ng a effectué une recherche en ligne relativement aux mots « olga secret » et « Canada » au moyen du moteur de recherche Google le 13 décembre 2005. Elle affirme qu'il y avait [TRADUCTION] « environ 1370 » entrées, et elle produit les quelques premières pages des résultats de cette recherche [pièce « M »]. Elle a aussi effectué une recherche sur le site Web de JC Penney relativement au mot « secret » [pièce « N »], et elle a passé commande d'un OLGA SECRET SHAPERS BRA [pièce « O »]. Elle affirme ce qui suit : le soutien-gorge a été livré à une adresse à Toronto avec une facture datée du 15 décembre 2005; la description de l'article sur la facture comporte la marque de

commerce SECRET SHAPER; le soutien-gorge était emballé dans un sac sur lequel la marque de commerce SECRET SHAPER figurait bien en vue; et une étiquette sur laquelle figurait la marque de commerce était attachée au soutien-gorge [pièce « P »].

[33] Les paragraphes 25 à 28 de l'affidavit de M<sup>me</sup> Ng servent à présenter des éléments de preuve relatifs à la marque de commerce VICTORIA'S SECRET, notamment : des extraits du site Web de Victoria's Secret imprimés le 1<sup>er</sup> décembre 2005 [pièce « Q »]; deux catalogues Victoria's Secret [pièce « R »]; de la lingerie que M<sup>me</sup> Ng a achetée le 1<sup>er</sup> décembre 2005 par l'entremise du site Web Victoria's Secret [pièce « S »] ainsi que la confirmation d'envoi, la facture et le sac de livraison [pièce « T »]; des copies certifiées conformes des enregistrements n<sup>o</sup> LMC538755 et n<sup>o</sup> LMC432093 relatifs à la marque de commerce VICTORIA'S SECRET [pièces « U » et « V »]; et la cassette vidéo du défilé de mode de VICTORIA'S SECRET diffusé le 6 décembre 2005 qu'elle a enregistré sur bande vidéo.

[34] M<sup>me</sup> Ng conclut son affidavit en produisant une copie de l'Avis conjoint de désistement et procès-verbal de transaction (le Procès-verbal de transaction) établi dans le cadre de l'action en justice n<sup>o</sup> T-2828-93 opposant Victoria's Secret Stores, Inc. et l'Opposante [pièce « CC »].

## **CONTRE-PREUVE DE L'OPPOSANTE**

### **L'affidavit de M. Poirier**

[35] L'Opposante emploie M. Poirier depuis 1972. Il est président de l'Opposante depuis janvier 2006. Avant cela, il a été vice-président pendant dix-huit (18) ans.

[36] M. Poirier affirme que, parmi les entreprises énumérées au paragraphe 3 de l'affidavit de M<sup>me</sup> Ng, il en connaissait quatre (4) avant de lire l'affidavit de M<sup>me</sup> Ng [paragraphe 3]. Il ajoute que l'Opposante a envoyé des mises en demeure à ces quatre (4) entreprises, soit Secrets From Your Sister Inc., Lingerie Secrets, My Secrets Lingerie Limited et Secrets Int [paragraphe 4, pièces MP-1 à MP-4]. Il affirme que Lingerie Secrets, My Secrets Lingerie Limited et Secrets Int ont convenu [TRADUCTION] « de

cesser volontairement d'employer le nom qui contrefaisait la Famille de marques de commerce SECRET » et qu'une action [TRADUCTION] « est sur le point d'être intentée » en Cour fédérale du Canada contre Secrets from your Sister Inc. [paragraphe 5]. Il ajoute que l'Opposante [TRADUCTION] « examine actuellement les allégations de contrefaçon de la Famille de marques de commerce SECRET » par les autres entreprises mentionnées au paragraphe 3 de l'affidavit de M<sup>me</sup> Ng.

[37] Selon M. Poirier, au cours des vingt-cinq (25) dernières années, l'Opposante a envoyé de nombreuses mises en demeure et a intenté de nombreuses actions en contrefaçon et procédures de radiation ou d'opposition afin de protéger sa Famille de marques de commerce SECRET. À titre d'exemples de pareils recours, M. Poirier fournit des détails relatifs à des enregistrements qui ont été radiés ou volontairement modifiés à la suite de procédures de radiation fondées sur l'article 45 de la Loi [paragraphe 8 à 11, pièces MP-5 à MP-7]. Il fournit aussi des détails relatifs à des demandes de marque de commerce auxquelles l'Opposante s'est opposée ainsi que des détails relatifs au résultat ou au stade des procédures d'opposition [paragraphe 12 à 28, 33 et 34, pièces MP-8 à MP-20]. Je note que le paragraphe 28 de l'affidavit de M. Poirier mentionne une opposition contre la demande n° 759330 relative à la marque de commerce VICTORIA'S SECRET produite par V Secret Catalogue, Inc., que l'Opposante a retirée volontairement. M. Poirier fournit aussi des détails relatifs à des procédures judiciaires intentées en Cour fédérale du Canada [paragraphe 20] et en Cour supérieure du Québec [paragraphe 32], ainsi que des détails relatifs au résultat ou à l'état de ces procédures. Le paragraphe 29 mentionne une action intentée contre V Secret Catalogue, Inc., Victoria's Secret Stores Inc. et Victoria's Secret Catalogue, LLC, qui a par la suite fait l'objet d'un désistement.

[38] M. Poirier affirme que des procédures relatives à la marque de commerce VICTORIA'S SECRET se sont conclues par un règlement en mars 2000 et que les parties ont convenu de préserver la confidentialité des modalités de l'entente de règlement [paragraphe 30]. Il ajoute qu'un Avis conjoint de désistement et procès-verbal de transaction a été produit en Cour fédérale (dossier n° T-2828-93) [paragraphe 31].

[39] Dans sa plaidoirie, la Requérante a affirmé que l'affidavit de M. Poirier ne se bornait pas à traiter de questions reliées aux éléments de preuve de la Requérante. La Requérante a soutenu qu'en fournissant des renseignements relatifs à des procédures mettant en cause d'autres parties que celles mentionnées dans l'affidavit de M<sup>me</sup> Ng, l'Opposante scindait injustement sa preuve en cherchant à s'appuyer sur l'article 43 pour introduire des éléments de preuve qu'elle aurait dû produire dans le cadre de sa preuve principale. En réplique, l'Opposante a soutenu qu'étant donné que l'affidavit de M<sup>me</sup> Ng tentait de démontrer l'adoption courante du mot « secret » comme composante des marques de commerce ou des noms commerciaux de tiers, c'est à bon droit qu'elle produisait en contre-preuve des éléments de preuve relatifs aux mesures que l'Opposante avait prises au fil des ans pour enjoindre à tout tiers de ne pas contrefaire les marques de commerce SECRET. Je suis d'accord avec l'Opposante. En conséquence, j'admets l'affidavit de M. Poirier à titre d'élément de preuve en vertu de l'article 43.

#### **FARDEAU DE LA PREUVE**

[40] L'Opposante a le fardeau initial d'établir les faits allégués au soutien des motifs d'opposition. Dès lors que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau de preuve, il incombe à la Requérante de démontrer que les motifs d'opposition soulevés ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque [voir la décision *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); l'arrêt *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.); et la décision *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company* (2005), 41 C.P.R. (4th) 223 (C.F.)].

#### **LES DATES PERTINENTES**

[41] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- pour l'alinéa 38(2)a) et l'article 30 – la date de production de la demande [voir la décision *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) (C.O.M.C)];
- pour les alinéas 38(2)b) et 12(1)d) - la date de ma décision [voir l'arrêt *Park*

*Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) (C.A.F.);

- pour les alinéas 38(2)c), 16(3)a) et 16(3)b) - la date de production de la demande [voir le paragraphe 16(3)];
- pour l'alinéa 38(2)d) et l'absence de caractère distinctif - la date de production de la déclaration d'opposition [voir la décision *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

## **ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION**

### **Le non-respect de l'article 30 de la Loi**

[42] L'Opposante n'a pas allégué que la Requérante connaissait les marques de commerce de l'Opposante ni qu'elle avait adopté la Marque en sachant que celle-ci créait de la confusion avec les marques de l'Opposante. Quoi qu'il en soit, lorsque le requérant a produit la déclaration prescrite par le paragraphe 30*i*) de la Loi, il ne convient d'accueillir un motif d'opposition fondé sur cet alinéa que dans des cas exceptionnels, par exemple s'il y a des preuves de mauvaise foi de la part du requérant [voir la décision *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la p. 155]. Puisque tel n'est pas le cas en l'espèce, je rejette le motif d'opposition fondé sur le non-respect du paragraphe 30*i*) de la Loi.

### **Enregistrabilité**

[43] J'estime que la preuve de l'Opposante, pour ce qui est de ce motif d'opposition, est plus solide lorsque je considère la marque de commerce SECRET des enregistrements n<sup>os</sup> LMC151062, LMC298736 et LMC603410. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire de confirmer que ces enregistrements sont en règle en date d'aujourd'hui. Puisque l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial relativement à ce motif d'opposition, il incombe à la Requérante de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion. La conclusion quant à la question de la confusion entre la Marque et la marque de

commerce SECRET des enregistrements n<sup>os</sup> LMC151062, LMC298736 et LMC603410 déterminera effectivement le sort de ce motif d'opposition.

[44] Le test applicable en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 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.

[45] Au moment d'appliquer le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont précisées 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 les marques de commerce ont été en usage; 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. Les facteurs énumérés ci-dessus n'ont pas nécessairement tous la même importance [voir les arrêts *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.) et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée et al.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.) pour un examen approfondi des grands principes qui régissent le test en matière de confusion].

[46] Sauf indication contraire, toute mention de la marque de commerce SECRET dans l'ensemble de mon appréciation des circonstances de l'espèce est une référence collective à la marque de commerce SECRET de l'Opposante des enregistrements n<sup>os</sup> LMC151062, LMC298736 et LMC603410.

*Alinéa 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues*

[47] Le mot « secret » est un mot courant en anglais et en français. Cependant, « secret » ne décrit ni ne suggère d'aucune manière les marchandises enregistrées de l'Opposante. Ainsi, la marque de commerce SECRET de l'Opposante possède un caractère distinctif inhérent. Bien que « suzy » soit un prénom, la Marque possède aussi un caractère distinctif inhérent.

[48] La force d'une marque de commerce peut être accentuée si la marque devient connue grâce à la promotion ou à l'emploi. La Requérente n'a fait la preuve d'aucun emploi de la Marque après la production de la demande. Par contraste, l'Opposante a fait la preuve d'un emploi et d'une publicité considérables de sa marque de commerce SECRET.

*Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage*

[49] L'Opposante est nettement favorisée par ce facteur.

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

[50] Ce sont l'énoncé des marchandises et services contenu dans la demande et l'énoncé des marchandises contenu dans les enregistrements qui régissent l'appréciation de la probabilité de confusion au regard de l'alinéa 12(1)d) de la Loi [voir les arrêts *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.) et *Miss Universe, Inc. c. Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

[51] Les marchandises de la Requérente que sont la « lingerie », les « soutiens-gorges » et les « culottes » recourent les « sous-vêtements », s'ils n'y sont pas identiques (enregistrement n° LMC603410). Ces marchandises sont aussi étroitement liées à la bonneterie pour femmes (enregistrements n°s LMC151062 et LMC298736) [voir *Manufacturier de bas de Nylon Doris Ltée*, précité]. Bien que les marchandises suivantes de la Requérente, « articles vestimentaires féminins, nommément chemisiers, jupes, gilets, pantalons, shorts, tee-shirts, chapeaux, robes, chandails, manteaux, [...] maillots de



bain » différent des marchandises enregistrées de l'Opposante, je reconnais qu'elles y sont liées.

[52] Puisque la Requérente projette d'employer la Marque en liaison avec des articles vestimentaires féminins et des magasins de vente au détail de vêtements, la demande elle-même étaye les prétentions de l'Opposante selon lesquelles les marchandises visées par ses enregistrements et les services de la Requérente se recourent.

[53] Les éléments de preuve de l'Opposante démontrent que ses marchandises sont vendues dans des points de vente au détail, dont des magasins à rayons et à succursales, des boutiques de bonneterie spécialisées, des boutiques de lingerie, des pharmacies et des chaînes d'épicerie. La Requérente n'a pas produit d'éléments de preuve relatifs aux voies commerciales associées à la Marque.

[54] La Requérente soutient que les boutiques de bonneterie, les boutiques de lingerie, les épiceries et les pharmacies ne vendent habituellement pas de « chemisiers, jupes, gilets, pantalons, shorts, tee-shirts, chapeaux, robes, chandails, manteaux, maillots de bain ». Elle soutient en outre que dans les magasins à rayons, ces articles vestimentaires seraient vendus dans des rayons totalement distincts de ceux où sont vendus des sous-vêtements, des articles de bonneterie, des chaussettes et des collants. Bien que je concentre mon analyse sur la marque de commerce SECRET de l'Opposante, je suis consciente des autres enregistrements existants allégués par l'Opposante visant des « vêtements d'exercice » (enregistrements n° LMC502880 relatif à la marque de commerce SECRET FIT et n° LMC478262 relatif à la marque de commerce HER CHOICE BY SECRET) ou des « vêtements de loisirs » (enregistrement n° LMC615475 relatif à la marque de commerce CRAZE BY SECRET).

[55] Dans sa plaidoirie, la Requérente a affirmé en outre que l'Opposante n'avait pas prouvé que les Produits SECRET étaient vendus dans les magasins de vente au détail SUZY SHIER de la Requérente. En réplique, l'Opposante a affirmé que la Requérente n'avait pas prouvé le contraire.

[56] En l'absence d'éléments de preuve de la Requérante, je conclus que les voies commerciales pour les marchandises associées à la Marque pourraient recouper les voies commerciales de l'Opposante.

*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*

[57] Dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, est le facteur le plus important, et les autres facteurs jouent un rôle secondaire au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce [voir la décision *Beverly Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145, confirmée par C.P.R. (2d) 70 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Bien qu'il faille considérer les marques de commerce dans leur totalité, il est bien établi que la première composante est souvent considérée comme plus importante à des fins de distinction [voir la décision *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Editions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (1980), 47 C.P.R. (2d) 145, confirmée par C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

[58] La Requérante soutient que le mot « suzy's » distingue clairement la Marque de la marque de commerce de l'Opposante. La Requérante soutient aussi que la Marque peut être distinguée puisqu'aucune des marques de commerce SECRET ne comporte un prénom féminin suivi du possessif. L'Opposante, quant à elle, soutient qu'il y a un degré élevé de ressemblance parce que sa marque de commerce SECRET est entièrement incluse dans la Marque.

[59] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante cite la décision *Manufacturiers de Bas de Nylon Doris Ltée c. Warnaco Inc.* (2004), 38 C.P.R. (4th) 519 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) concernant un appel de la décision du registraire de refuser une demande produite par l'Opposante en vue de l'enregistrement de la marque de commerce SECRET en liaison avec des sous-vêtements et des articles de lingerie. Dans sa plaidoirie, la Requérante a attiré mon attention sur le fait qu'en faisant droit à l'appel, le juge O'Reilly avait admis que les

consommateurs ne seraient pas susceptibles de relier la marque de commerce SECRET à la marque de commerce SECRET SHAPERS de Warnaco, parce que Warnaco avait toujours désigné son produit au moyen du nom « Olga ». Par analogie, la Requérante a soutenu qu'en raison de la présence du mot « suzy's » dans la Marque, les consommateurs ne seraient pas susceptibles de relier cette dernière à la marque de commerce SECRET. En réplique, l'Opposante a soutenu que la décision précitée étayait ses prétentions en l'espèce. Plus précisément, l'Opposante a fait valoir que les éléments de preuve avaient amené le juge O'Reilly à conclure que les consommateurs ne croiraient probablement pas que les sous-vêtements vendus sous la marque de commerce SECRET provenaient de Warnaco. Par analogie, l'Opposante a soutenu que ses éléments de preuve en l'espèce devraient mener à la conclusion que les consommateurs croiraient probablement que les marchandises associées à la Marque proviennent de l'Opposante. Qu'il suffise de dire que la question de la confusion entre la Marque et la marque de commerce SECRET de l'Opposante est une question de probabilités et de circonstances fondée sur les faits propres à la présente affaire. En d'autres termes, chaque affaire doit être tranchée en fonction des faits qui lui sont propres.

[60] Après avoir examiné les observations des deux parties, je reconnais que la Marque comporte l'intégralité de la marque de commerce SECRET de l'Opposante. Cependant je suis d'accord avec la Requérante pour dire que le fait que le mot « secret » suive le nom « Suzy » sous la forme possessive crée des différences entre les marques de commerce. En dernière analyse, considérant que le degré de ressemblance entre les marques de commerce est une question de première impression et non d'examen minutieux, je conclus que la Marque est assez différente de la marque de commerce SECRET.

*Les autres circonstances de l'espèce*

[61] Compte tenu des observations écrites et des plaidoiries des parties, il y a lieu d'examiner aussi les circonstances suivantes de l'espèce.

- *Famille de marques de commerce SECRET*

[62] Je suis convaincue que la preuve de l'Opposante établit l'existence d'une famille de marques de commerce contenant le mot « secret » pour de la bonneterie et des sous-vêtements pour femmes [voir la décision *MacDonald's Corporation c. Yogi Yogurt Ltd.* (1982), 66 C.P.R. (2d) (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Compte tenu de ma remarque antérieure au sujet des autres enregistrements de marques de commerce allégués par l'Opposante, je signale que les éléments de preuve de l'Opposante ne me convainquent pas que sa famille de marques de commerce s'étend aux vêtements d'exercice et aux vêtements de loisirs.

- *Notoriété de la marque de commerce SECRET*

[63] À l'audience, la Requérante a concédé que la preuve de l'Opposante démontrait que la marque de commerce SECRET était peut-être bien connue en liaison avec de la bonneterie et des sous-vêtements, mais qu'elle n'était pas célèbre. La Requérante a néanmoins soutenu que ce facteur n'était pas suffisant en lui-même pour permettre de conclure à l'existence de confusion compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

[64] Je suis convaincue que la preuve de l'Opposante établit que sa marque de commerce SECRET est devenue bien connue au Canada en liaison avec de la bonneterie et des sous-vêtements.

- *Magasins SUZY SHIER*

[65] La Requérante soutient que puisqu'elle est propriétaire de la chaîne bien connue de magasins de vente au détail de vêtements SUZY SHIER, le consommateur canadien moyen est susceptible de reconnaître que la Marque est associée à SUZY SHIER, par opposition à toute autre source. La Requérante soutient aussi que la Marque est évocatrice de sa marque de commerce SUZY SHIER. L'Opposante soutient que la Requérante n'a produit aucun élément de preuve pour démontrer un lien entre les magasins de vente au détail SUZY SHIER et la Marque.

[66] Mis à part les problèmes de oui-dire liés aux extraits de site Web joints comme pièces à l'affidavit de M<sup>me</sup> Ng, que j'aborderai plus loin, l'affidavit de M<sup>me</sup> Ng n'appuie certainement pas la prétention de la Requérante selon laquelle sa chaîne de magasins de vente au détail de vêtements est bien connue. Quoiqu'il en soit, la preuve de la Requérante ne me convainc pas que son droit de propriété dans les magasins de détail SUZY SHIER aide sa cause en l'espèce. En outre, la propriété de l'enregistrement n° LMC461428 pour la marque de commerce SUZY SHIER ne confère pas à la Requérante un droit automatique à l'enregistrement de la Marque [voir la décision *American Cyanamid Co. c. Stanley Pharmaceuticals Ltd.* (1996), 74 C.P.R. (3d) 571 (C.O.M.C.)].

- *Absence de preuve d'une confusion réelle*

[67] Dans son plaidoyer écrit [paragraphe 85-86], la Requérante soutient que [TRADUCTION] « l'absence du moindre cas de confusion réelle, malgré la coexistence de longue date des marques de commerce SECRET avec de nombreuses entreprises employant le mot "SECRET" en liaison avec de la lingerie » est [TRADUCTION] « très pertinente, et d'ailleurs persuasive, relativement à la possibilité pour les marques de commerce en cause de coexister sans confusion ». Au soutien de cette prétention, la Requérante invoque les décisions *Mattel, Inc.*, précitée, et *Dion Neckwear Ltd.*, précitée. Dans sa plaidoirie, l'Opposante a soutenu qu'elle n'avait pas le fardeau de soumettre en preuve des cas de confusion entre ses marques de commerce et les marques de commerce de tiers.

[68] À mon avis, les décisions invoquées par la Requérante n'appuient pas la prétention selon laquelle je devrais tirer une conclusion défavorable du fait que l'Opposante n'a pas établi l'existence d'une confusion réelle entre sa marque de commerce et les marques de commerce de tiers. Je suis donc d'accord avec l'interprétation de l'Opposante. J'ajouterais que puisqu'il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque au Canada, l'absence de preuve de confusion réelle entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante est sans conséquence.

- *Adoption courante de « secret » comme composante de marques de commerce / noms commerciaux de tiers*

[69] La Requérante soutient que ses éléments de preuve démontrent un emploi étendu par d'autres de marques de commerce et de noms commerciaux comprenant le mot « secret », de sorte que les différences entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante sont suffisantes pour éviter une probabilité de confusion. L'Opposante affirme que la Requérante n'a pas réussi à prouver que le mot « secret » avait été généralement adopté et employé par des tiers en liaison avec des sous-vêtements féminins. Si je conclus à l'existence d'éléments de preuve établissant un emploi par des tiers de noms commerciaux / de marques de commerce comprenant le mot « secret », l'Opposante affirme que ces éléments de preuve sont insuffisants pour démontrer que l'état du marché est tel que la Marque ne créerait pas de confusion avec sa marque de commerce.

[70] J'aimerais tout d'abord traiter de manière générale de la valeur des éléments de preuve électronique produits avec l'affidavit de M<sup>me</sup> Ng en citant les commentaires suivants du juge Slatter de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta dans la décision *Envirodrive Inc. c. 836442 Alberta Ltd.*, 2005 CarwellAlta 860 :

[TRADUCTION] 54 En revanche, une chose n'est pas admissible du simple fait qu'elle est disponible publiquement et peut être facilement produite à partir d'Internet. Un tel élément de preuve doit tout de même satisfaire aux critères habituels applicables en matière de preuve, dont la règle du oui-dire et la règle relative aux opinions. Évidemment, si les renseignements sont produits uniquement pour démontrer que certains renseignements sont connus du public, ou à d'autres fins que pour faire la preuve de leur teneur (par exemple, dans une affaire de diffamation), les renseignements seront admissibles : *ITV Technologies Inc. c. WIC Television Ltd.*, [2003] C.F. 1056, 239 F.T.R. 203 (C.F.) au par. 23. (Je souligne.)

[71] Après avoir examiné les observations écrites et les plaidoiries des parties, j'expose ci-après mes conclusions relativement aux éléments de preuve présentés par M<sup>me</sup> Ng, et je traiterai subséquemment des observations de la Requérante concernant les

éléments de preuve présentés relativement à la marque de commerce VICTORIA'S  
SECRET:

1. J'admets que M<sup>me</sup> Ng a effectivement trouvé la liste mentionnée au paragraphe 2 de son affidavit. Cependant, la pièce « B » prouve seulement que la liste existe, mais non qu'elle contient des renseignements véridiques ni que l'un quelconque des noms commerciaux a été porté à l'attention de consommateurs au Canada. La pièce « B » ne prouve pas que l'un quelconque des noms commerciaux est en usage au Canada.
2. Les lettres de mise en demeure envoyées par l'Opposante ne prouvent pas les allégations qu'elles contiennent. Par conséquent, le fait que l'Opposante ait envoyé des mises en demeure à quatre (4) des entreprises énumérées dans l'affidavit de M<sup>me</sup> Ng ne prouve pas l'usage des noms commerciaux, pas plus que ne le prouve le fait que trois (3) entreprises ont convenu de [TRADUCTION] « cesser volontairement d'employer » leur nom. De même, le fait que Secrets From Your Sister Inc. ne se soit pas conformée à la mise en demeure ne prouve pas l'emploi de son nom commercial.
3. Les enregistrements de noms commerciaux ou de dénominations sociales relatifs à Secrets From Your Sister Inc., Secret Intimes Inc. et Secrets Drawers Lingerie Ltd. ne prouvent pas que ces noms ont été employés au Canada [voir la décision *Pharmx Rexall Drug Stores Inc. c. Vitabrin Investments Inc.*, (1995) 62 C.P.R. (3d) 108 (C.O.M.C.)].
4. Les affirmations de M<sup>me</sup> Ng fondées sur des conversations téléphoniques avec des propriétaires et des employés de magasins de vente au détail constituent de la preuve par ouï-dire.
5. J'admets les pièces « C » à « E » comme prouvant l'emploi de Secrets From Your Sister en liaison avec un magasin de vente au détail de lingerie le 16 décembre 2005.
6. Les extraits de sites Web prouvent que les sites Web existaient au moment où M<sup>me</sup> Ng a effectué ses recherches, mais non qu'ils contiennent des

renseignements véridiques ni que l'un quelconque de ces sites Web a été porté à l'attention de consommateurs au Canada.

7. J'admets le rapport WHOIS comme prouvant que les listes existent, mais non qu'elles contiennent des renseignements véridiques ni qu'elles ont été portées à l'attention de consommateurs au Canada.
8. L'Oposante affirme à juste titre qu'il n'y a aucun élément de preuve démontrant que JC Penney a une place d'affaires au Canada. J'ajouterais que l'emploi de marques de commerce comportant le mot « secret » sur le site Web de JC Penney ne constitue pas en soi une preuve d'emploi de marques de commerce au Canada en liaison avec des marchandises au sens du paragraphe 4(1) de la Loi. Néanmoins, il y a des éléments de preuve démontrant que le soutien-gorge que M<sup>me</sup> Ng a commandé par l'entremise du site Web de JC Penney était associé à la marque de commerce SECRET SHAPERS au moment de sa livraison au Canada. J'admets donc la pièce « P » comme prouvant l'emploi de la marque de commerce SECRET SHAPERS au Canada le 15 décembre 2005.
9. Je n'accorde aucun poids à l'argument de la Requérante selon lequel l'Oposante ne s'est pas opposée aux demandes de La Senza Inc. relatives à la marque de commerce SUZY'S SECRET après leur publication. En fait, je suis d'accord avec l'Oposante pour dire que l'affidavit de M. Poirier démontre une diligence raisonnable de la part de l'Oposante dans les efforts qu'elle a déployés pour protéger ses marques de commerce SECRET.

[72] J'examinerai maintenant les prétentions de la Requérante selon lesquelles il n'y a aucune raison de distinguer la capacité de la Marque à coexister avec les marques de commerce SECRET de l'Oposante, et celle de la marque de commerce VICTORIA'S SECRET. Plus précisément, la Requérante soutient que la marque de commerce VICTORIA'S SECRET coexiste au Canada avec la marque de commerce SECRET de l'Oposante depuis trente (30) ans. Dans sa plaidoirie, la Requérante a affirmé que je pouvais prendre connaissance d'office du fait que la marque de commerce VICTORIA'S



SECRET est célèbre. La Requérante a aussi affirmé dans sa plaidoirie que le Procès-verbal de transaction constituait une admission contraire aux intérêts de l'Opposante.

[73] Premièrement, je ne considère pas le Procès-verbal de transaction comme une admission contraire aux intérêts de l'Opposante. La question de la confusion entre les marques de commerce doit être tranchée en fonction des faits propres à la présente affaire. Je m'inspire des commentaires suivants du juge Heald dans la décision *Labatt Brewing Co. c. Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 C.P.R. (3d) 202, où Molson soutenait qu'une position incompatible adoptée antérieurement par Labatt constituait une circonstance pertinente pour évaluer la probabilité de confusion :

[TRADUCTION] À mon avis, cette circonstance n'est pas pertinente pour déterminer si les deux marques de commerce en cause créent de la confusion. Indépendamment des positions antérieures prises par Labatt, je dois en venir à une conclusion concernant la confusion qui soit conforme à la loi et à la jurisprudence pertinente.

[74] Deuxièmement, bien que le Procès-verbal de transaction puisse prouver l'existence d'une entente entre les parties à ce procès-verbal, celui-ci ne constitue pas une preuve des allégations qu'il contient. Troisièmement, les dates de premier emploi revendiquées dans les enregistrements relatifs à la marque de commerce VICTORIA'S SECRET n'établissent pas plus qu'un emploi minimal de la marque de commerce au Canada. Elles ne peuvent permettre de conclure à un emploi important et continu de la marque de commerce en liaison avec les marchandises et services visés par les enregistrements. Quatrièmement, je ne suis pas prête à étendre la connaissance d'office au point d'admettre que VICTORIA'S SECRET est une marque de commerce célèbre [voir la décision *Horn Abbot Ltd. c. Benchmark Enterprises Ltd.* (1985), 7 C.P.R. (3d) 248 (C.O.M.C.), où le commissaire Martin a refusé de prendre connaissance d'office du fait que TRIVIAL PURSUIT était une marque de commerce célèbre].

[75] J'admets que M<sup>me</sup> Ng a enregistré sur bande vidéo le défilé de mode VICTORIA'S SECRET comme elle l'a affirmé. J'admets donc que la télédiffusion du défilé de mode VICTORIA'S SECRET le 6 décembre 2005 a été captée au Canada. Il n'y

a cependant aucune preuve du nombre de foyers canadiens qui ont capté ou vu cette télédiffusion.

[76] La présence de la marque de commerce VICTORIA'S SECRET dans des catalogues ne constitue pas en soi un emploi en liaison avec des marchandises [voir *Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd* (1968), 55 C.P.R. 176]. L'Opposante soutient à juste titre qu'il n'y a aucune preuve que des magasins de détail sont exploités au Canada en liaison avec la marque de commerce VICTORIA'S SECRET. Évidemment, ma conclusion précédente concernant les extraits de sites Web s'applique au site Web de Victoria's Secret. M<sup>me</sup> Ng a néanmoins acheté un article de lingerie par l'entremise du site Web VICTORIA'S SECRET. Cet article de lingerie, qui a été livré au Canada, porte une étiquette sur laquelle figure la marque de commerce VICTORIA'S SECRET. Par conséquent, j'admets l'affidavit de M<sup>me</sup> Ng, en particulier les pièces « S » et « T », comme prouvant un emploi au Canada de la marque de commerce VICTORIA'S SECRET en liaison avec de la lingerie et des services de vente par correspondance d'articles vestimentaires en décembre 2005.

[77] Tout bien pesé, l'affidavit de M<sup>me</sup> Ng établit tout au plus que le nom commercial ou la marque de commerce Secret From Your Sister et les marques de commerce SECRET SHAPERS et VICTORIA'S SECRET ont été employés au Canada en décembre 2005. À mon avis, cela est insuffisant pour me permettre de conclure que le mot « secret » est employé si couramment comme composante de noms commerciaux et de marques de commerces en rapport avec des sous-vêtements féminins et autres articles semblables que l'on peut en inférer que les consommateurs sont habitués à distinguer ces marques de commerce ou noms commerciaux.

[78] Dans l'application du critère relatif à la confusion, j'ai considéré qu'il s'agit d'une question de première impression et de souvenir imparfait. Bien que je considère qu'il y a lieu d'accorder beaucoup d'importance à l'alinéa 6(5)e) de la Loi, j'estime que les éléments de preuve de l'Opposante relativement à l'emploi de sa marque de commerce SECRET en liaison avec de la bonneterie et des sous-vêtements, combinés à sa Famille

de marques de commerce SECRET, pondèrent également les probabilités entre une conclusion de confusion et une conclusion d'absence de confusion lorsque je considère la Marque de la Requérente au regard des marchandises « lingerie, soutiens-gorges, culottes ». Cependant, lorsque je considère le reste des marchandises de la Requérente, je conclus que, compte tenu des différences entre la Marque et la marque de commerce SECRET, la prépondérance des probabilités favorise la Requérente.

[79] Étant donné que la Requérente a le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne crée pas de confusion avec la marque de commerce déposée de l'Opposante, je conclus que la Requérente ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque employée en liaison avec les marchandises « lingerie, soutiens-gorges, culottes » ne crée pas de confusion avec la marque de commerce SECRET de l'Opposante des enregistrements n<sup>os</sup> LMC151062, LMC298736 et LMC603410. Cependant, je conclus que la Requérente s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque employée en liaison avec les marchandises « articles vestimentaires féminins, nommément chemisiers, jupes, gilets, pantalons, shorts, tee-shirts, chapeaux, robes, chandails, manteaux, maillots de bain » ne crée pas de confusion avec la marque de commerce SECRET de l'Opposante des enregistrements n<sup>os</sup> LMC151062, LMC298736 et LMC603410.

[80] Comme je l'ai indiqué précédemment, la question de la confusion entre les marques de commerce en cause est une question de probabilités et de circonstances de l'espèce fondée sur les faits propres à la présente affaire. Dans ses observations écrites et sa plaidoirie, l'Opposante s'est appuyée en particulier sur la décision *Manufacturier de bas de Nylon Doris Ltée/Doris Hosiery Mills Ltd. c. Cortefiel, S.A.* 2008 CarswellNat 3793 [en appel, dossier de la Cour n<sup>o</sup> T-1768-08] concernant une opposition de l'Opposante à la marque de commerce WOMEN'S SECRET Dessin (l'affaire WOMEN'S SECRET Dessin). Dans l'affaire WOMEN'S SECRET Dessin, j'ai refusé la demande relativement aux marchandises énumérées expressément dans la déclaration d'opposition. J'estime que les faits de la présente espèce diffèrent de ceux de l'affaire

WOMEN'S SECRET Dessin principalement parce que la Marque diffère de la marque de commerce WOMEN'S SECRET Dessin. D'une part, je considère que la Marque a un caractère distinctif inhérent plus marqué que la marque de commerce WOMEN'S SECRET Dessin. D'autre part, j'ai conclu que la Marque était assez différente de la marque de commerce SECRET de l'Opposante, tandis que dans l'affaire WOMEN'S SECRET Dessin, j'avais conclu que les marques de commerce étaient assez semblables.

[81] Enfin, lorsque j'applique le critère relatif à la confusion, considéré comme une question de première impression et de souvenir imparfait, je conclus qu'il n'y a aucune probabilité que la Marque amène les consommateurs à penser que les services de la Requérante sont fournis ou offerts par l'Opposante ou sont associés autrement à l'Opposante. En particulier, les éléments de preuve de l'Opposante ne me convainquent pas qu'il y a un lien réel entre sa marque de commerce SECRET et des magasins de vente au détail de vêtements. À cet égard, je trouve particulièrement intéressants les commentaires suivants du juge Binnie dans l'arrêt *Mattel, Inc.*, précité :

82 [...] Dans *Joseph E. Seagram*, l'appelante a soutenu que la tendance générale à la diversification des entreprises amènerait le consommateur à présumer que son entreprise de spiritueux était liée à l'entreprise de courtage immobilier de l'intimée. Le juge MacKay a rejeté cet argument [...]

83 Ce qui importe, selon moi, c'est que le droit de marques de commerce est fondé sur l'emploi. Autrefois, il n'était pas possible d'enregistrer une marque en vue d'un emploi « projeté ». En l'espèce, l'expansion de la marque BARBIE dépasse la simple spéculation, mais si la marque BARBIE n'est célèbre qu'en liaison avec des poupées et des accessoires de poupées dans une région où les deux marques sont employées, et si rien ne prouve que les titulaires d'une licence BARBIE, quels qu'ils soient, emploient sur le marché la marque BARBIE en liaison avec « des services de restaurant, des services de mets à emporter, des services de traiteur et de banquet », il est difficile de voir sur quel fondement la conclusion erronée est susceptible d'être tirée. (Je souligne.)

[82] En conséquence, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque employée en liaison avec des « services de magasin de vente au détail de vêtements » ne crée pas de confusion

avec la marque de commerce SECRET des enregistrements n<sup>os</sup> LMC151062, LMC298736 et LMC603410.

[83] Comme je l'ai mentionné précédemment, en tranchant la question de la confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée SECRET des enregistrements n<sup>os</sup> LMC151062, LMC298736 et LMC603410, je tranche par le fait même la question de l'enregistrabilité.

[84] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi est accueilli uniquement à l'égard des marchandises suivantes énumérées dans la demande : « lingerie, soutiens-gorges, culottes ».

### **L'absence de droit à l'enregistrement**

#### *Alinéa 16(3)a) de la Loi*

[85] Encore une fois, la preuve de l'Opposante, pour ce qui est de ce motif d'opposition, est plus solide lorsque je considère la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce SECRET. Je note que l'Opposante plaide expressément que les marchandises à l'égard desquelles elle allègue un emploi antérieur de sa marque de commerce sont les marchandises visées par les enregistrements n<sup>os</sup> LMC151062, LMC298736 et LMC603410.

[86] L'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial de prouver que la marque de commerce SECRET était employée à la date pertinente et n'avait pas été abandonnée à la date de publication de la demande [par. 16(5) de la Loi]. Ainsi, il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause.

[87] L'Opposante soutient à juste titre que les éléments de preuve de la Requérante relatifs à l'emploi de Secret From Your Sister, SECRET SHAPERS et VICTORIA'S SECRET sont postérieurs à la date pertinente au regard de ce motif d'opposition. Cependant, je n'ai pas accordé beaucoup de poids à ces éléments de preuve. En

conséquence, je conclus que mes conclusions concernant le motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité s'appliquent au motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement, puisque la différence entre les dates pertinentes n'a aucune incidence sur mon analyse concernant les probabilités de confusion.

[88] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) de la Loi est accueilli à l'égard des marchandises « lingerie, soutiens-gorges, culottes ».

#### *Alinéa 16(3)b) de la Loi*

[89] J'estime qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur ce motif d'opposition, étant donné que j'ai déjà statué sur le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'alinéa 16(3)a) de la Loi.

#### **Le caractère distinctif**

[90] La date pertinente pour l'examen du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est la date de production de la déclaration d'opposition [voir la décision *Metro-Goldwyn-Meyer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

[91] L'Opposante avait le fardeau initial de démontrer qu'une ou plusieurs de ses marques de commerce étaient devenues suffisamment connues en date du 10 janvier 2005 pour annuler le caractère distinctif de la Marque [voir les décisions *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.*, 56 C.P.R. (1980), 47 C.P.R. (2d) 145, confirmé par C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) et *Bojangles' International, LLC and Bojangles Restaurants, Inc. c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

[92] Malgré la différence entre les dates pertinentes, je conclus que mes conclusions antérieures relatives au motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'alinéa 16(3)a) de la Loi sont applicables au motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

[93] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est accueilli uniquement à l'égard des marchandises « lingerie, soutiens-gorges, culottes ».

## **DÉCISION**

[94] Conformément au paragraphe 38(8) de la Loi et en vertu du pouvoir qui m'est délégué au paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande relativement aux marchandises « lingerie, soutiens-gorges, culottes » et je rejette l'opposition relativement au reste des marchandises et relativement aux services [voir la décision *Produits Menager Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 C.P.R. (3d) 492 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) comme justifiant une décision partagée].

FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 20 JUILLET 2009.

Céline Tremblay  
Commissaire  
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme  
Édith Malo, LL.B.

## ANNEXE A

1. SECRET, enregistrée le 26 mai 1967 sous le n° LMC151062, à l'égard des marchandises [TRADUCTION] « (1) Bonneterie pour femmes. (2) Chaussettes et bas pour hommes et pour femmes. (3) Chaussettes de sport, chaussettes habillées et mi-bas pour hommes et pour femmes ».
2. SECRET & Dessin, enregistrée le 25 novembre 1983 sous le n° LMC285242, à l'égard des marchandises « (1) Bas-culottes pour dames. (2) Chaussettes et bas pour hommes et pour dames. [TRADUCTION] (3) Chaussettes et bas pour enfants ».
3. SECRET, enregistrée le 4 janvier 1985 sous le n° LMC298736, à l'égard des marchandises « (1) Bas pour femmes, chaussettes et bas pour hommes et femmes, chaussettes de sport, chaussettes habillées et mi-bas. (2) [TRADUCTION] Chaussettes et bas pour enfants ».
4. SECRET, enregistrée le 26 février 2004, sous le n° LMC603410, à l'égard des marchandises « sous-vêtements ».
5. SECRET FIT, enregistrée le 26 octobre 1998, sous le n° LMC502880, à l'égard des marchandises « vêtements, notamment bonneterie, chaussettes, bas, bas-culottes, demi-bas, collants, chaussures, pantoufles, culottes, sous-vêtements et vêtements d'entraînement, notamment collants d'exercice, jambières, léotards, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, tee-shirts, shorts et hauts d'exercice ».
6. SECRET-KIDS, enregistrée le 26 juillet 1997 sous le n° LMC387178, à l'égard des marchandises « bas-culottes pour enfants, bonneterie, collants et chaussettes ».
7. SECRET SLIMMERS, enregistrée le 5 août 1966 sous le n° LMC146454, à l'égard des marchandises [TRADUCTION] « sous-vêtements féminins, notamment culottes et gaines ».
8. SECRET SO SHEER L'INVISIBLE, enregistrée le 28 janvier 1998 sous le n° LMC488430, à l'égard des marchandises « Vêtements, notamment bonneterie, chaussettes, bas, bas-culottes, lingerie, sous-vêtements, demi-bas et collants ».
9. SECRET CONTROL PANTY, enregistrée le 26 octobre 1979 sous le n° LMC236847 à l'égard des marchandises « Collants et bonneterie pour dames ».
10. SECRET CONTROL TOP, enregistrée le 26 octobre 1979 sous le n° LMC236848, à l'égard des marchandises « Collants et bonneterie pour dames ».



11. SECRET SPARE PAIR, enregistrée le 18 juillet 1980 sous le n° LMC248327, à l'égard des marchandises « Bas-culottes et bas pour dames ».
12. SECRET PAIRE DE SECOURS, enregistrée le 18 juillet 1990 sous le n° LMC248329, à l'égard des marchandises « Bas-culottes et bas pour dames ».
13. SECRET SILKY, enregistrée le 27 octobre 1989 sous le n° LMC361546, à l'égard des marchandises « Bas-culottes pour femmes et bonneterie pour femmes ».
14. SUPERSHEER SECRET SUPERFIN, enregistrée le 1<sup>er</sup> juin 1990 sous le n° LMC369065, à l'égard des marchandises « Bas-culottes pour femmes et bonneterie pour femmes ».
15. HER CHOICE BY SECRET, enregistrée le 16 juin 1995 sous le n° LMC444050, à l'égard des marchandises « Vêtements, nommément bas-culottes, pantalons, chaussettes [mi-chaussette], demi-bas, bas-cuissardes et bas ».
16. JOUR À JOUR SECRET, enregistrée le 30 juin 1995 sous le n° LMC444724, à l'égard des marchandises « Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, bas, bas-culottes, lingerie, sous-vêtements, demi-bas et collants ».
17. SECRET FOR HIM, enregistrée le 29 septembre 1995 sous le n° LMC448331, à l'égard des marchandises « Vêtements, nommément chaussettes et sous-vêtements pour hommes ».
18. SECRET FOR HIM POUR LUI & Dessin, enregistrée le 3 novembre 1995 sous le n° LMC449621, à l'égard des marchandises « Vêtements, nommément chaussettes et sous-vêtements pour hommes ».
19. SECRET SO SLIM, enregistrée le 24 novembre 1995 sous le n° LMC450919, à l'égard des marchandises « Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, bas, bas-culottes, lingerie, sous-vêtements, mi-bas et collants ».
20. SECRET UP LIFT, enregistrée le 18 juin 1997 sous le n° LMC477978, à l'égard des marchandises « Bas-culottes et culottes ».
21. HER CHOICE BY SECRET, enregistrée le 2 juillet 1997 sous le n° LMC478262, à l'égard des marchandises « Vêtements d'exercice, nommément exercice collants [collants d'exercice], jambières, exercice léotards [léotards d'exercice], pantalons d'entraînement, pulls molletonnés, tee-shirts; dessous ».
22. SECRET ACTIVE SLIMMERS, enregistrée le 2 juillet 1997 sous le n° LMC478269, à l'égard des marchandises « Vêtements, nommément bonneterie, bas-culottes et sous-vêtements ».

23. SECRET ALL-DAY, enregistrée le 17 juillet 1997 sous le n° LMC478681, à l'égard des marchandises « Vêtements, nommément : chaussettes, bas, lingerie, sous-vêtements, demi-bas et collants ».
24. HER CHOICE/SON CHOIX BY/PAR SECRET, enregistrée le 22 août 1997 sous le n° LMC481370, à l'égard des marchandises « (1) Bas-culottes, chaussettes, bas cuissardes et bas. (2) Mi-chaussettes, socquettes et mi-bas ».
25. SECRET TONE-UP, enregistrée le 24 novembre 1997 sous le n° LMC486169, à l'égard des marchandises « Sous-vêtements, nommément soutiens-gorges, culottes, combinaisons-jupons, combinés, combinés-slips, porte-jarretelles, cache-pudeur, tongs, combinés-culottes, combinaisons-culottes, cache-corsets; bas-culottes et bonneterie ».
26. SECRET SO SOFT TRÈS DOUX, enregistrée le 2 février 1998 sous le n° LMC488942, à l'égard des marchandises « Vêtements, nommément articles chaussants, chaussettes, mi-chaussettes, [bas-culottes], lingerie, sous-vêtements, demi-bas et collants ».
27. SECRET SO SOFT, enregistrée le 2 février 1998 sous le n° LMC488951, à l'égard des marchandises « Vêtements, nommément articles chaussants, chaussettes, mi-chaussettes, bas-culottes, lingerie, sous-vêtements, demi-bas et collants ».
28. SECRET VIRTUAL SKIN/VOILE DE PEAU, enregistrée le 2 avril 1998 sous le n° LMC492220, à l'égard des marchandises « Bonneterie pour dames, nommément : bas cuissardes, mi-bas et bas-culottes ».
29. SECRET MEDI-SUPPORT & Dessin, enregistrée le 8 mai 1998 sous le n° LMC494307, à l'égard des marchandises « Articles chaussants médicaux à compression progressive pour hommes et femmes, nommément bas-culottes, chaussettes, mi-chaussettes et demi-bas ».
30. SECRET NO-SEAM, enregistrée le 23 juillet 1999 sous le n° LMC513154, à l'égard des marchandises « Bas-culottes pour dames et bonneterie pour dames ».
31. SECRET AU NATUREL, enregistrée le 4 octobre 1999 sous le n° LMC517521, à l'égard des marchandises « Articles chaussants, nommément bas-culottes, bas-cuissardes, mi-bas, socquettes, collants, chaussettes et mi-chaussettes ».
32. SECRET INTIMATES, enregistrée le 28 août 2000 sous le n° LMC531815, à l'égard des marchandises « Articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément bas-culottes, bas-cuissardes, mi-bas, chaussettes à hauteur de cheville, collants, chaussettes et mi-chaussettes, chaussettes sport, chaussettes habillées et bas-genoux; sous-vêtements, nommément soutiens-gorges, culottes,

- combinaisons-jupons, combinés-slips, bodystockings, justaucorps, porte-jarretelles, cache-pudeur, tongs, combinés-culottes, combinaisons-culottes, cache-corsets, slips, demi-jupons, gaines, gaines-culottes, jarretelles, combinés-culottes et caleçons de contrôle ».
33. SECRET PLUS, enregistrée le 23 août 2001 sous le n° LMC550155, à l'égard des marchandises « Bas-culottes, chaussettes, mi-bas et collants; et culottes ».
34. SECRET DURASHEERS, enregistrée le 11 octobre 2001 sous le n° LMC5[5]2296, à l'égard des marchandises « Bonneterie pour hommes, femmes et enfants, nommément bas-culottes, bas-cuissardes, mi-bas, chaussettes à hauteur de cheville, collants, chaussettes et bas, chaussettes sport, chaussettes chic, chaussettes habillées et chaussettes montantes ».
35. SECRET HIPSTER, enregistrée le 12 décembre 2002 sous le n° LMC572221, à l'égard des marchandises « Vêtements, nommément sous-vêtements et accessoires pour les jambes ».
36. SECRET SENSUALS, enregistrée le 13 décembre 2002 sous le n° LMC572244, à l'égard des marchandises « Bonneterie et sous-vêtements ».
37. SECRET DELUXE, enregistrée le 13 décembre 2002 sous le n° LMC57224[5], à l'égard des marchandises « Vêtements, nommément sous-vêtements ».
38. SECRET GET HIP, enregistrée le 18 décembre 2002 sous le n° LMC572608, à l'égard des marchandises « Vêtements, nommément sous-vêtements et accessoires pour les jambes ».
39. SECRET NO-SEAM, enregistrée le 16 avril 2003 sous le n° LMC579685, à l'égard des marchandises « Vêtements, nommément sous-vêtements ».
40. CRAZE BY SECRET, enregistrée le 30 avril 2003 sous le n° LMC580305, à l'égard des marchandises « Vêtements, nommément sous-vêtements ».
41. SECRET ALL NUDE, enregistrée le 1<sup>er</sup> mai 2003 sous le n° LMC580442, à l'égard des marchandises « Vêtements, nommément sous-vêtements ».
42. CRAZE BY SECRET, enregistrée le 22 juillet 2004 sous le n° LMC615475, à l'égard des marchandises « Vêtements, nommément vêtements de nuit, vêtements de loisirs, vêtements pour les jambes, nommément bonneterie, collants, chaussettes, mi-chaussettes, jambières, articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures, chaussures de jogging, bottes, sandales ».

## ANNEXE B

1. SECRET, enregistrée le 26 mai 1967 sous le n° LMC151062, à l'égard des marchandises [TRADUCTION] « (1) Bonneterie pour femmes. (2) Chaussettes et bas pour hommes et pour femmes. (3) Chaussettes de sport, chaussettes habillées et mi-bas pour hommes et pour femmes ».
2. SECRET & Dessin, enregistrée le 25 novembre 1983 sous le n° LMC285242, à l'égard des marchandises « (1) Bas-culottes pour dames. (2) Chaussettes et bas pour hommes et pour dames. [TRADUCTION] (3) Chaussettes et bas pour enfants ».
3. SECRET, enregistrée le 4 janvier 1985 sous le n° LMC298736, à l'égard des marchandises « (1) Bas pour femmes, chaussettes et bas pour hommes et femmes, chaussettes de sport, chaussettes habillées et mi-bas. (2) [TRADUCTION] Chaussettes et bas pour enfants ».
4. SECRET, enregistrée le 26 février 2004 sous le n° LMC603410, à l'égard des marchandises « sous-vêtements ».
5. SECRET FIT, enregistrée le 26 octobre 1998 sous le n° LMC502880, à l'égard des marchandises « vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, bas, bas-culottes, demi-bas, collants, chaussures, pantoufles, culottes, sous-vêtements et vêtements d'entraînement, nommément collants d'exercice, jambières, léotards, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, tee-shirts, shorts et hauts d'exercice ».
6. SECRET-KIDS, enregistrée le 26 juillet 1997 sous le n° LMC387178, à l'égard des marchandises « bas-culottes pour enfants, bonneterie, collants et chaussettes ».
7. SECRET SLIMMERS, enregistrée le 5 août 1966 sous le n° 146454, à l'égard des marchandises [TRADUCTION] « sous-vêtements féminins, nommément culottes et gaines ».
8. SECRET SO SHEER L'INVISIBLE, enregistrée le 28 janvier 1998 sous le n° LMC488430, à l'égard des marchandises « Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, bas, bas-culottes, lingerie, sous-vêtements, demi-bas et collants ».
9. SECRET CONTROL PANTY, enregistrée le 26 octobre 1979 sous le n° LMC236847 à l'égard des marchandises « Collants et bonneterie pour dames ».
10. SECRET CONTROL TOP, enregistrée le 26 octobre 1979 sous le n° LMC236848, à l'égard des marchandises « Collants et bonneterie pour dames ».

11. SECRET SPARE PAIR, enregistrée le 18 juillet 1980 sous le n° LMC248327, à l'égard des marchandises « Bas-culottes et bas pour dames ».
12. SECRET PAIRE DE SECOURS, enregistrée le 18 juillet 1990 sous le n° LMC248329, à l'égard des marchandises « Bas-culottes et bas pour dames ».
13. SECRET SILKY, enregistrée le 27 octobre 1989 sous le n° LMC361546, à l'égard des marchandises « Bas-culottes pour femmes et bonneterie pour femmes ».
14. SUPERSHEER SECRET SUPERFIN, enregistrée le 1<sup>er</sup> juin 1990 sous le n° LMC369065, à l'égard des marchandises « Bas-culottes pour femmes et bonneterie pour femmes ».
15. HER CHOICE BY SECRET, enregistrée le 16 juin 1995 sous le n° LMC444050, à l'égard des marchandises « Vêtements, nommément bas-culottes, pantalons, chaussettes [mi-chaussette], demi-bas, bas-cuissardes et bas ».
16. JOUR À JOUR SECRET, enregistrée le 30 juin 1995 sous le n° LMC444724, à l'égard des marchandises « Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, bas, bas-culottes, lingerie, sous-vêtements, demi-bas et collants ».
17. SECRET FOR HIM, enregistrée le 29 septembre 1995 sous le n° LMC448331, à l'égard des marchandises « Vêtements, nommément chaussettes et sous-vêtements pour hommes ».
18. SECRET FOR HIM POUR LUI & Dessin, enregistrée le 3 novembre 1995 sous le n° LMC449621, à l'égard des marchandises « Vêtements, nommément chaussettes et sous-vêtements pour hommes ».
19. SECRET SO SLIM, enregistrée le 24 novembre 1995 sous le n° LMC450919, à l'égard des marchandises « Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, bas, bas-culottes, lingerie, sous-vêtements, mi-bas et collants ».
20. SECRET UP LIFT, enregistrée le 18 juin 1997 sous le n° LMC477978, à l'égard des marchandises « Bas-culottes et culottes ».
21. HER CHOICE BY SECRET, enregistrée le 2 juillet 1997 sous le n° LMC478262, à l'égard des marchandises « Vêtements d'exercice, nommément exercice collants [collants d'exercice], jambières, exercice léotards [léotards d'exercice], pantalons d'entraînement, pulls molletonnés, tee-shirts; dessous ».
22. SECRET ACTIVE SLIMMERS, enregistrée le 2 juillet 1997 sous le n° LMC478269, à l'égard des marchandises « Vêtements, nommément bonneterie, bas-culottes et sous-vêtements ».

23. SECRET ALL-DAY, enregistrée le 17 juillet 1997 sous le n° LMC478681, à l'égard des marchandises « Vêtements, nommément : chaussettes, bas, lingerie, sous-vêtements, demi-bas et collants ».
24. HER CHOICE/SON CHOIX BY/PAR SECRET, enregistrée le 22 août 1997 sous le n° LMC481370, à l'égard des marchandises « (1) Bas-culottes, chaussettes, bas cuissardes et bas. (2) Mi-chaussettes, socquettes et mi-bas ».
25. SECRET TONE-UP, enregistrée le 24 novembre 1997 sous le n° LMC486169, à l'égard des marchandises « Sous-vêtements, nommément soutiens-gorges, culottes, combinaisons-jupons, combinés, combinés-slips, porte-jarretelles, cache-pudeur, tongs, combinés-culottes, combinaisons-culottes, cache-corsets; bas-culottes et bonneterie ».
26. SECRET SO SOFT TRÈS DOUX, enregistrée le 2 février 1998 sous le n° LMC488942, à l'égard des marchandises « Vêtements, nommément articles chaussants, chaussettes, mi-chaussettes, [bas-culottes], lingerie, sous-vêtements, demi-bas et collants ».
27. SECRET SO SOFT, enregistrée le 2 février 1998 sous le n° LMC488951, à l'égard des marchandises « Vêtements, nommément articles chaussants, chaussettes, mi-chaussettes, bas-culottes, lingerie, sous-vêtements, demi-bas et collants ».
28. SECRET VIRTUAL SKIN/VOILE DE PEAU, enregistrée le 2 avril 1998 sous le n° LMC492220, à l'égard des marchandises « Bonneterie pour dames, nommément : bas cuissardes, mi-bas et bas-culottes ».
29. SECRET MEDI-SUPPORT & Dessin, enregistrée le 8 mai 1998 sous le n° LMC494307 à l'égard des marchandises « Articles chaussants médicaux à compression progressive pour hommes et femmes, nommément bas-culottes, chaussettes, mi-chaussettes et demi-bas ».
30. SECRET NO-SEAM, enregistrée le 23 juillet 1999 sous le n° LMC513154, à l'égard des marchandises « Bas-culottes pour dames et bonneterie pour dames ».
31. SECRET AU NATUREL, enregistrée le 4 octobre 1999 sous le n° LMC517521, à l'égard des marchandises « Articles chaussants, nommément bas-culottes, bas-cuissardes, mi-bas, socquettes, collants, chaussettes et mi-chaussettes ».
32. SECRET INTIMATES, enregistrée le 28 août 2000 sous le n° LMC531815, à l'égard des marchandises « Articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément bas-culottes, bas-cuissardes, mi-bas, chaussettes à hauteur de cheville, collants, chaussettes et mi-chaussettes, chaussettes sport, chaussettes habillées et bas-genoux; sous-vêtements, nommément soutiens-gorges, culottes,

- combinaisons-jupons, combinés-slips, bodystockings, justaucorps, porte-jarretelles, cache-pudeur, tongs, combinés-culottes, combinaisons-culottes, cache-corsets, slips, demi-jupons, gaines, gaines-culottes, jarretelles, combinés-culottes et caleçons de contrôle ».
33. SECRET PLUS, enregistrée le 23 août 2001 sous le n° LMC550155, à l'égard des marchandises « Bas-culottes, chaussettes, mi-bas et collants; et culottes ».
  34. SECRET DURASHEERS, enregistrée le 11 octobre 2001 sous le n° LMC5[5]2296 à l'égard des marchandises « Bonneterie pour hommes, femmes et enfants, nommément bas-culottes, bas-cuissardes, mi-bas, chaussettes à hauteur de cheville, collants, chaussettes et bas, chaussettes sport, chaussettes chic, chaussettes habillées et chaussettes montantes ».
  35. SECRET HIPSTER, enregistrée le 12 décembre 2002 sous le n° LMC572221, à l'égard des marchandises « Vêtements, nommément sous-vêtements et accessoires pour les jambes ».
  36. SECRET SENSUALS, enregistrée le 13 décembre 2002 sous le n° LMC572244 à l'égard des marchandises « Bonneterie et sous-vêtements ».
  37. SECRET DELUXE, enregistrée le 13 décembre 2002 sous le n° LMC57224[5], à l'égard des marchandises « Vêtements, nommément sous-vêtements ».
  38. SECRET GET HIP, enregistrée le 18 décembre 2002 sous le n° LMC572608, à l'égard des marchandises « Vêtements, nommément sous-vêtements et accessoires pour les jambes ».
  39. SECRET NO-SEAM, enregistrée le 16 avril 2003 sous le n° LMC579685, à l'égard des marchandises « Vêtements, nommément sous-vêtements ».
  40. CRAZE BY SECRET, enregistrée le 30 avril 2003 sous le n° LMC580305, à l'égard des marchandises « Vêtements, nommément sous-vêtements ».
  41. SECRET ALL NUDE, enregistrée le 1<sup>er</sup> mai 2003 sous le n° LMC580442, à l'égard des marchandises « Vêtements, nommément sous-vêtements ».
  42. CRAZE BY SECRET, enregistrée le 22 juillet 2004 sous le n° LMC615475, à l'égard des marchandises « Vêtements, nommément vêtements de nuit, vêtements de loisirs, vêtements pour les jambes, nommément bonneterie, collants, chaussettes, mi-chaussettes, jambières, articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures, chaussures de jogging, bottes, sandales ».
  43. SECRET LUXURY COLLECTION, pour laquelle une demande (accueillie) a été produite le 16 juillet 2003, sous le n° 1184709, à l'égard des marchandises « vêtements, nommément bonneterie, sous-vêtements, robes d'intérieur ».

## ANNEXE C

1. SECRET LUXURY COLLECTION de la demande n° 1184709, produite le 16 juillet 2003, à l'égard des marchandises « vêtements, nommément bonneterie, sous-vêtements, robes d'intérieur ».
2. SECRET REVEAL de la demande n° 1114859, produite le 6 octobre 2001, à l'égard des marchandises « vêtements, nommément sous-vêtements, robes d'intérieur, nommément hauts et bas; accessoires pour les jambes, nommément bonneterie, collants, chaussettes, mi-chaussettes, jambières ».