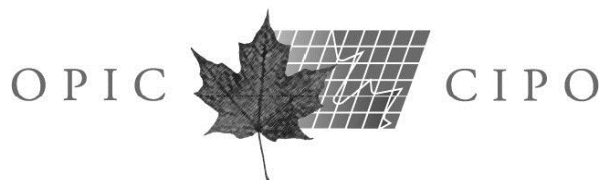


## TRADUCTION/TRANSLATION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF MARQUE DE COMMERCES

**Référence : 2011 COMC 135**  
**Date de la décision : 2011-07-26**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION  
produite par London Drugs Limited à  
l’encontre de la demande  
d’enregistrement n° 1,280,468 pour la  
marque de commerce  
SMITH & BARNES LONDON au nom  
d’International Clothiers Inc.**

[1] Le 22 novembre 2005, International Clothiers Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce SMITH & BARNES LONDON (la Marque) fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec des « services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin à rayons » (les Services).

[2] La demande d’enregistrement de la Marque a été publiée le 17 octobre 2007. Un erratum a été publié le 7 novembre 2007 pour corriger une erreur de publication qui avait incorrectement inclus une renonciation pour les mots SMITH et BARNES.

[3] Le 17 décembre 2007, London Drugs Limited (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition. Voici un résumé des motifs d’opposition :

- La Marque n’est pas enregistrable suivant les alinéas 38(2)*a*) et 12(1)*d*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.Q. 1985, ch. T-13 (la Loi) étant donné que la Marque crée de la confusion avec les enregistrements de marques de commerce de l’Opposante, comme il est indiqué dans les annexes à la déclaration d’opposition (jointes aux présentes à titre d’annexe A) (ci-après, les Marques de l’Opposante).

- La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque conformément aux alinéas 38(2)c) et 16(3)a) de la Loi parce qu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les Marques de l'Opposante, lesquelles avaient été employées antérieurement au Canada par l'Opposante en liaison avec les produits et services énoncés dans l'annexe A ainsi qu'avec d'autres produits et services qui sont du même type que les Services, y compris la vente de vêtements et d'accessoires de vêtements.
- La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant les alinéas 38(2)c) et 16(3)b) de la Loi parce qu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les demandes d'enregistrement de marques de commerce suivantes antérieurement produites par l'Opposante, qui étaient pendantes à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque (les demandes pendantes de l'Opposante). Ces demandes sont détaillées dans l'annexe B, laquelle est jointe à la présente décision :
  - i. LONDON DEPARTMENT STORE – 1,095,092 – produite le 6 mars 2001
  - ii. LONDON PREMIERE –1,247,283 – produite le 15 février 2005
- La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement suivant les alinéas 38(2)c) et 16(3)c) de la Loi parce qu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les noms commerciaux London, London Drugs et London Drugs Limited de l'Opposante (les noms commerciaux de l'Opposante) qui avaient été employés antérieurement au Canada par l'Opposante.
- La Marque n'est pas distinctive au sens de l'alinéa 38(2)d) et de l'article 2 de la Loi compte tenu des faits susmentionnés parce que la Marque ne distingue pas ni n'est adaptée à distinguer les marchandises et les services de la Requérante de ceux de l'Opposante.

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[5] À l'appui de sa déclaration d'opposition, l'Opposante a produit l'affidavit souscrit par Grant Ball le 17 septembre 2008, auquel étaient jointes les pièces A à JJ. Monsieur Ball n'a pas été contre-interrogé au sujet de son affidavit.

[6] À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit souscrit par Gay Owens le 15 janvier 2009, auquel était jointe la pièce A. Madame Owens n'a pas été contre-interrogée au sujet de son affidavit.

[7] Chaque partie a produit un plaidoyer écrit, et elles étaient toutes deux représentées à l'audience.

### La preuve de l'Opposante

#### *L'Affidavit de Grant Ball*

[8] Monsieur Ball est le directeur général, marchandises diverses, de l'Opposante. Depuis 1979, il a travaillé pour l'Opposante où il a occupé différents postes au fil des ans. Monsieur Ball affirme qu'au cours des presque 30 années où il a travaillé pour l'Opposante, il a passé plus de 10 ans à superviser le marchandisage en général et qu'il connaît bien le marché canadien pour les produits et services offerts par l'Opposante sous les Marques de l'Opposante. Monsieur Ball affirme qu'il est également au courant du volume des ventes, en dollars, et des dépenses publicitaires engagées par l'Opposante en liaison avec les Marques de l'Opposante.

[9] Monsieur Ball indique que l'Opposante est une importante pharmacie et un important détaillant de marchandises diverses au Canada. Monsieur Ball affirme qu'en moyenne, ses magasins de vente au détail réalisent environ sept cent cinquante mille transactions avec des clients par semaine. Il affirme qu'en plus des produits et services pharmaceutiques, l'Opposante offre également une vaste gamme de produits et services en lien avec des marchandises diverses, y compris, mais non exclusivement, des vêtements, chaussures, accessoires de mode, cosmétiques, produits de santé et de beauté, produits et services photographiques, articles ménagers, meubles, nourriture, matériel électronique, matériel audio-vidéo, ordinateurs, articles de papeterie, livres, magazines, bijoux, montres et produits optiques.

[10] L'affidavit de M. Ball établit de façon considérable l'emploi des Marques de l'Opposante au Canada en liaison avec différents services et marchandises. La preuve de la Requérante sera analysée de façon plus détaillée ci-dessous dans le cadre de l'analyse des motifs d'opposition fondés sur la confusion.

### La preuve de la Requérante

#### *L'affidavit de Gay Owens*

[11] Madame Owens travaille à titre de recherchiste en marques de commerce pour l'agent de la Requérante.

[12] Madame Owens affirme que le 14 janvier 2009, elle a fait des recherches sur l'état du registre pour trouver des marques de commerce comprenant le mot « London » dans le domaine des « vêtements, articles ménagers, mobiliers et articles décoratifs, services de magasin de vêtements de détail et services de magasin à rayons ». Madame Owens a joint les résultats de ses recherches à son affidavit (pièce A).

[13] Je souligne que seules les marques de commerce ayant été acceptées et enregistrées et appartenant à des tiers (c.-à-d. qui n'appartiennent pas aux parties aux présentes procédures d'opposition) seront pertinentes dans le cadre de mon analyse de l'état du registre.

[14] L'affidavit de M<sup>me</sup> Owens sera examiné plus en détail dans l'analyse du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) ci-dessous.

#### Le fardeau de la preuve et les dates pertinentes

[15] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits sur lesquels elle appuie ses motifs d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la p. 298].

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

- Alinéas 38(2)b)/12(1)d) – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].
- al. 38(2)c)/16(3)a), b) et c) - la date de production de la demande [voir le par. 16(3) de la Loi];
- l'alinéa 38(2)d) et l'article 2 - la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

Le motif d'opposition fondé la non-enregistrabilité de la Marque – Alinéa 12(1)d) de la Loi

[17] Le registraire est investi du pouvoir discrétionnaire de consulter le registre, dans l'intérêt public, au sujet d'une demande invoquée par un opposant [voir *Quaker Oats Co. of Canada Ltd./Cie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.); et *Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliance Inc.*, C.P.R. (3d) 525 (C.O.M.C.)]. Je me suis prévalu du pouvoir discrétionnaire du registraire de s'assurer que les enregistrements de l'Opposante sont en règle à ce jour.

[18] 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 entre la Marque et les Marques de l'Opposante.

[19] Les Marques de l'Opposante comprennent le mot « London » et certaines d'entre elles comprennent le terme complet LONDON DRUGS. Les Marques de l'Opposante sont toutes enregistrées en liaison avec des marchandises ou des services similaires (comme il est indiqué à l'annexe A de ma décision). En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'al. 12(1)d), je concentrerai mon analyse sur l'enregistrement n° LMC311269 pour la marque de commerce LONDON DRUGS visant des services comme l'« exploitation d'une pharmacie et [l]'exploitation d'un magasin à rayons » étant donné que j'estime qu'il est représentatif des Marques de l'Opposante. Par conséquent, l'examen de la question de la confusion relativement à cet enregistrement déterminera si ce motif sera retenu ou rejeté.

[20] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi dispose 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 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.

[21] Pour appliquer le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris de celles qui sont expressément énumérées au par. 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle chacune des marques a 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. Il n'est pas nécessaire d'attribuer à ces facteurs la même importance. [Voir, en général, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.)]

[22] Récemment, dans l'arrêt *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27 (non publié) [*Masterpiece*], la Cour suprême du Canada a analysé l'importance du facteur prévu à l'al. 6(5)e) dans son analyse de la probabilité de confusion entre les marques des parties aux termes de l'art. 6 de la Loi (voir le par. 49) :

[...] il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce, même s'il est mentionné en dernier lieu au par. 6(5) [...] si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires [...]. En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l'étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion [...].

[23] Dans la plupart des cas, le degré de ressemblance qui existe entre les marques de commerce pour ce qui est de la présentation, du son ou des idées suggérés est le facteur dominant et les autres facteurs jouent un rôle secondaire pour ce qui est des circonstances de l'espèce [voir *Beverly Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2) 145, conf. par C.P.R. (2d) (C.F. 1<sup>re</sup> inst.). 60 C.P.R. (2d) 70 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

[24] Dans les circonstances de la présente affaire, j'estime qu'il est approprié d'analyser le degré de ressemblance entre les marques des parties en premier lieu.

*L'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*

[25] Le droit établit clairement que dans l'appréciation de la confusion, il ne convient pas de disséquer les marques de commerce en leurs éléments constitutifs. [voir *British Drug Houses Ltd. c. Battle Pharmaceuticals*, [1944] Ex. C.R. 239, p. 251, conf. par [1946] R.C.S. 50 et *United States Polo Assn. c. Polo Ralph Lauren Corp.* (2000), 9 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 51, par. 18, conf. par [2000] A.C.F. n° 1472 (C.A.)].

[26] Les marques des parties comprennent toutes le mot « London ». Toutefois, comme il sera examiné plus en détail dans l'analyse du facteur énoncé à l'al. 6(5)a), le mot « London » a un faible caractère distinctif en raison de sa connotation géographique.

[27] Comme le souligne l'arrêt *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 247, p. 263 (C.A.F.) :

Même s'il faut examiner la marque [en cause] comme un tout (et non la disséquer pour en faire un examen détaillé), il est tout de même possible d'en faire ressortir des caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public.

[28] Il n'y a aucune similarité entre les mots SMITH et BARNES composant la Marque et le mot DRUGS compris dans la marque de commerce LONDON DRUGS de l'Opposante dans leur présentation ou leur son.

[29] De plus, outre l'inclusion du nom de lieu « London », il n'y a aucune ressemblance dans les idées que suggèrent les Marques et la marque de commerce LONDON DRUGS de l'Opposante. La Marque évoque des personnes dont les noms sont Smith et Barnes, tandis que la marque LONDON DRUGS de l'Opposante évoque l'idée de médicaments.

[30] Il y a peu de probabilité de confusion dans une situation où les marques possèdent des caractéristiques communes, mais également des différences dominantes [voir *Foodcorp Ltd. c. Chalet Bar B Q (Canada) Inc.* (1982), 66 C.P.R. (2d) 56, p. 73 (C.A.F.)].

[31] Finalement, lorsque j'examine les marques dans leur ensemble, je ne suis pas convaincue que le simple fait que la Marque comporte le mot non distinctif « London » est suffisant pour conclure que les marques ont un degré de ressemblance important dans l'apparence ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[32] Ayant conclu que les marques des parties ne se ressemblent d'aucune manière appréciable, je dois maintenant examiner les autres circonstances pertinentes pour déterminer si l'une de ces autres circonstances est suffisante pour conclure à une probabilité de confusion [voir *Masterpiece*, précité, par. 49].

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

[33] Les marques des deux parties comprennent le mot « London » qui a une signification géographique étant donné qu'il s'agit du nom d'une ville, du moins au Royaume-Uni et en Ontario, au Canada. Les désignations géographiques, telles que London, n'ont pas un caractère distinctif inhérent [voir *California Fashion Industries Inc. c. Reitmans (Canada) Ltd.* (1991), 38 C.P.R. (3d) 439 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), par. 13].

[34] À l'audience, l'Opposante a tenté de contester le faible caractère distinctif inhérent du mot « London » en s'appuyant sur la réponse de la Requérante à un rapport d'examineur produit dans le contexte de l'instruction de la demande d'enregistrement de la Marque. Dans cette réponse, la Requérante a fait valoir que le mot « London » a différentes significations, y compris un sens géographique (c.-à-d. London, en Ontario, et London, au RU) et évoque un nom de famille. Je souligne que l'Opposante n'a pas produit de copie certifiée du dossier de la demande d'enregistrement de la Marque et, en conséquence, la réponse n'est pas consignée adéquatement dans le dossier dans la présente procédure d'opposition. Quoi qu'il en soit, selon moi, la prétention de l'Opposante ne change rien et je suis toujours d'avis que le mot « London » a un très faible caractère distinctif inhérent.

[35] La Marque est également composée des noms de famille « Smith » et « Barnes », qui possèdent un faible caractère distinctif inhérent puisqu'ils évoquent des noms de famille.

[36] La marque de commerce LONDON DRUGS de l'Opposante comprend également le mot « drugs » (médicaments) qui, à la lumière des services pharmaceutiques de l'Opposante, donne une description claire de la nature des services de l'Opposante et a donc un faible caractère distinctif inhérent.



[37] En fin de compte, je conclus que le caractère distinctif inhérent des marques des parties est essentiellement le même et j'estime qu'aucune des marques des parties ne possède un fort caractère distinctif inhérent. Étant donné que les marques des parties possèdent un faible caractère distinctif inhérent, il est raisonnable de dire que même des différences mineures suffiraient à les distinguer entre elles [voir *Kellogg Canada Inc. c. Weetabix of Canada Ltd.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 17 (C.F.); et *American Cyanimid Co. c. Record Chemical Co. Inc.* (1972), 7 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

[38] Étant donné que la force d'une marque de commerce peut être augmentée lorsqu'elle devient connue au Canada par sa promotion ou son emploi, je vais maintenant examiner la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues au Canada.

[39] Comme la Requérante n'a produit aucune preuve relativement à l'emploi de la Marque après la production de la demande, je ne suis pas en mesure de tirer une conclusion concernant la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue.

[40] L'Opposante a produit d'importants éléments de preuve pour établir la réputation des Marques de l'Opposante. L'affidavit de M. Ball démontre que l'Opposante exploite une pharmacie et des magasins à rayons de marchandises diverses dans les provinces de l'ouest du Canada depuis environ 1946 sous la marque de commerce LONDON DRUGS. Monsieur Ball affirme qu'à la date de souscription à son affidavit, l'Opposante exploitait 69 magasins au Canada, soit 25 magasins en Colombie-Britannique, 20 en Alberta, 3 en Saskatchewan et 1 au Manitoba. Monsieur Ball a fourni des échantillons de dépliants annonçant les services de l'Opposante où figure la marque de commerce LONDON DRUGS, lesquels ont été distribués entre 1977 et 2008 dans des villes où l'Opposante exploite des magasins. Je souscris à la prétention de la Requérante lorsqu'elle affirme que le poids que l'on peut accorder à ces dépliants est réduit compte tenu du fait que l'Opposante n'a fourni aucun chiffre détaillé relatif à leur diffusion. Monsieur Ball a fourni des photographies qui montrent des affiches dans les magasins de vente au détail de l'Opposante. La marque de commerce LONDON DRUGS figure sur ces affiches. Je souligne, toutefois, que les photographies ne sont pas datées. L'Opposante a fourni des chiffres d'affaires pour 2003 à 2007, lesquels se chiffrent à plus d'un milliard de dollars pour les marchandises diverses et à plus de 4 millions de dollars pour les ventes de

vêtements. Monsieur Ball affirme que l'Opposante a dépensé plus de 50 millions de dollars en frais de publicité, y compris pour les dépliants mentionnés précédemment. De plus, l'Opposante soutient qu'elle annonce ses services sur son site Web, une copie imprimée d'une page du site étant jointe à l'affidavit de M. Ball. Je note qu'on retrouve la marque de commerce LONDON DRUGS sur le site Web. Selon M. Ball, le nombre de visites sur le site Web pour les années 2004 à 2007 est supérieur à 2, 4, 6 et 8 millions, respectivement. Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que l'Opposante a établi l'importante réputation de la marque LONDON DRUGS au Canada.

[41] À l'audience, l'Opposante a fait valoir que cette solide réputation devrait faire en sorte que le faible caractère distinctif inhérent de ses Marques ne soit pas pertinent dans le cadre de l'analyse relative à la confusion. Plus particulièrement, l'Opposante a soutenu que bien que le faible caractère distinctif inhérent des ses Marques puisse avoir été pertinent en 1946, lorsqu'elles sont entrées sur le marché, l'emploi prolongé subséquent et l'emploi important au cours des cinq années précédant la date pertinente ont fait perdre toute pertinence au caractère distinctif inhérent. De son côté, la Requérante fait valoir qu'elle était prête à admettre que les Marques de l'Opposante étaient employées depuis plusieurs années et qu'elles ont acquis une certaine réputation, mais que leur caractère distinctif inhérent demeurerait une considération pertinente. Plus particulièrement, la Requérante soutient que l'al. 6(5)a) de la Loi prévoit à la fois que le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif inhérent acquis sont des circonstances pertinentes devant être prises en compte dans le cadre de l'analyse de la probabilité de confusion. Je suis d'accord avec la prétention de la Requérante et je souligne que, indépendamment de la mesure dans laquelle les marques des parties sont devenues connues, leur caractère distinctif inhérent demeure une circonstance pertinente devant être prise en compte dans l'analyse de la probabilité de confusion entre les marques de commerce [voir 6(5)a) de la Loi].

[42] Certes, je reconnais qu'un mot courant, comme « London », peut développer un fort deuxième sens au moyen d'une utilisation importante à titre de marque de commerce. Or, il est important de souligner que, dans le contexte de la présente procédure d'opposition, la réputation de l'Opposante s'étend seulement aux Marques de l'Opposante, et non au mot « London » lui-même. Bien que je sois d'accord que l'Opposante a acquis une grande réputation avec ses Marques, elle n'a pas acquis une réputation suffisante à l'égard du mot « London » lui-même

pour lui donner un autre sens que son sens courant. Il est important de noter que chacune des Marques de l'Opposante comprend d'autres éléments qui aident à créer des différences importantes entre les marques des parties, comme il a été dit précédemment dans l'analyse du facteur énoncé à l'al. 6(5)e).

*L'Alinéa 6(5)b – la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage*

[43] La Marque a fait l'objet d'une demande d'enregistrement le 22 novembre 2005 en vue de son emploi projeté au Canada. La Requérante n'a pas déposé de preuve concernant l'emploi de la Marque après la production de la demande.

[44] La marque de commerce LONDON DRUGS de l'Opposante visée par l'enregistrement n° LMC311269 a été enregistrée sur la base de son emploi depuis 1946. L'affidavit de M. Ball démontre que l'Opposante a employé la marque de commerce LONDON DRUGS en liaison avec l'exploitation d'une pharmacie et l'exploitation d'un magasin à rayons depuis environ 1977. Je fonde cette conclusion sur l'échantillon de dépliants publicitaires que M. Ball a joint à son affidavit, le premier étant daté de 1977.

*L'Alinéa 6(5)c – le genre de services*

[45] C'est l'état déclaratif des services de la Requérante tel qu'il figure dans sa demande, et non les marchandises et services déposés de l'Opposante qui régissent mon appréciation de ce facteur [voir *Esprit International c. Alcohol Countermeasure Systems Corp.* (1997) 84 C.P.R. (3d) 89 (C.O.M.C.)].

[46] La Requérante a produit une demande en vue d'enregistrer la Marque en liaison avec des « services de magasin de vente au détail de vêtements [et des] services de magasin à rayons ».

[47] La marque de commerce LONDON DRUGS de l'Opposante a été enregistrée en liaison avec l'« exploitation d'une pharmacie et [l']exploitation d'un magasin à rayons ».

[48] Il y a un chevauchement direct entre les services des parties, soit les services de magasin à rayons.

[49] L'Opposante a produit des éléments de preuve établissant qu'elle vend des vêtements dans ses magasins de vente au détail et il y a donc une certaine ressemblance entre les « services de magasin de vente au détail de vêtements » de la Requérante et l'« exploitation d'un magasin à rayons » par l'Opposante.

*L'Alinéa 6(5)d – la nature du commerce*

[50] Rien dans la preuve au dossier n'établit la nature du commerce de la Requérante.

[51] Ni la marque de commerce LONDON DRUGS de l'Opposante ni la demande d'enregistrement de la Requérante ne comportent des restrictions sur les voies de commercialisation. Par conséquent, compte tenu du chevauchement direct des services des parties, je dois donc conclure qu'il pourrait y avoir chevauchement des voies de commercialisation relatives à la Marque et à la marque de commerce LONDON DRUGS de l'Opposante.

*Autre circonstance : l'état du registre*

[52] La Requérante a produit l'affidavit de M<sup>me</sup> Owens comme preuve de l'état du registre. Madame Owens a joint à son affidavit les résultats de ses recherches dans la base de données de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada en vue de trouver des marques de commerce comprenant le mot « London » dans le domaine des « vêtements, articles ménagers, ameublements et accessoires de maison, services de magasin de vente au détail de vêtements et services de magasin à rayons ».

[53] Lors de l'analyse de la pertinence de la preuve relative à l'état du registre, il faut souligner qu'une telle preuve sera pertinente uniquement dans la mesure où il est possible d'en tirer des conclusions à propos de l'état du marché. Les conclusions relatives à l'état du marché ne peuvent être tirées que dans les endroits où sont situés un grand nombre d'enregistrements pertinents [voir *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432; *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Kellogg Salada Canada Inc. v. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)].

[54] Les parties ont présenté leur interprétation différente de la preuve de l'état du registre dans leurs plaidoyers écrits respectifs.

[55] La Requérante fait valoir que les résultats des recherches de M<sup>me</sup> Owens dans le registre révèlent l'existence de plus de 50 enregistrements de marques de commerce en liaison avec des marchandises, notamment des vêtements ou accessoires de vêtements, des couvre-chefs, des chaussures, des produits de cuir, etc.

[56] De son côté, l'Opposante fait valoir que les résultats des recherches de M<sup>me</sup> Owens ne révèlent que trois enregistrements pertinents visant des services de magasin de vente au détail de vêtements et des services de magasin à rayons, soit les services pertinents en l'espèce. Je suis d'accord. L'Opposante soutient que ces résultats représentent [TRADUCTION] « des marques de commerce trop eu similaires pour permettre à la Commission de tirer une quelconque conclusion quant à l'emploi réel de ces marque (*sic*) de commerce dans le marché canadien pour ces marchandises et services ». Je suis également d'accord avec l'Opposante.

[57] Je ne suis pas convaincue que trois enregistrements pertinents constituent un important nombre d'enregistrements pertinents et je ne suis donc pas prête à conclure quoi que ce soit au sujet de l'état du marché.

[58] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que ce facteur favorise la position de la Requérante.

*Autre circonstance : la « famille » de marques de commerce LONDON alléguée par l'Opposante*

[59] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante soutient qu'elle possède une « famille » de marques de commerce LONDON composée des marques de commerce suivantes : LONDON DRUGS, LONDON DEPARTMENT STORE, LONDON PREMIER, LONDON CUSTOM WORKS, LONDON COLOUR DIGITAL IMAGING, LONDON COLOUR PHOTODISK, LONDON & Dessin et LONDON GOLD MINE.

[60] Pour s'appuyer sur une famille de marques, une partie doit prouver l'emploi au Canada de chaque membre de cette famille [voir *McDonald's Corp. Corp. c. Yogi Yogurt Ltd.* (1982), 66 C.P.R. (2d) 101 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

[61] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante fait valoir qu'elle a établi l'emploi des marques de commerce LONDON DRUGS, LONDON PREMIERE, LONDON GOURMET et LONDON HOME. Par conséquent, l'Opposante a réussi à établir qu'elle était propriétaire d'une famille de quatre marques de commerce comprenant le mot « London ». Je souligne que pour chaque membre de la famille de marques de commerce « London » de l'Opposante, les éléments additionnels sont des mots communs qui évoquent les marchandises et les services de l'Opposante et qui possèdent donc un faible caractère distinctif inhérent.

[62] Selon moi, le fait que l'Opposante est propriétaire d'une famille de quatre marques de commerce « London » est insuffisant pour contourner le fait que le mot « London » possède un faible caractère distinctif inhérent et qu'il s'agit d'un mot évoquant un lieu géographique à l'égard duquel l'Opposante n'a pas démontré qu'elle avait une réputation importante.

#### *Conclusion au sujet de l'alinéa 12(1)d) de la Loi*

[63] Après avoir examiné l'ensemble des circonstances, plus particulièrement le fait que les marques des parties ont peu de ressemblances dans le son, la présentation et les idées qu'elles suggèrent, je suis convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et les Marques de l'Opposante.

[64] Eu égard à ce qui précède, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi.

#### Les motifs fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement

##### *L'Alinéa 16(3)a) de la Loi*

[65] Malgré la charge imposée à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et les marques de l'Opposante, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau initial d'établir que les marques de commerce alléguées à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) de la Loi ont été employées ou révélées au Canada avant la date de production de la demande de la Requérante

(22 novembre 2005) et n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque (17 octobre 2007) [par. 16(5) de la Loi].

[66] Comme il a été dit plus en détail précédemment, je suis convaincue que l'Opposante a fourni suffisamment de preuve établissant l'emploi de ses Marques à la date pertinente pour s'acquitter de son fardeau de preuve.

[67] En conséquence, il incombe à la Requérente d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties. Compte tenu du fait que les éléments à prendre en compte sont les mêmes et que la différente date pertinente n'a aucune incidence sur ma conclusion sur la question de la confusion, ce motif d'opposition est également rejeté.

*Alinéa 16(3)b) de la Loi*

[68] L'Opposante s'est appuyée sur les marques de commerce suivantes détenues par l'Opposante relativement à son motif d'opposition fondé sur l'al. 16(3)b) :

- LONDON DEPARTMENT STORES – 1,095,092 – produite le 6 mars 2001 – abandonnée le 2 janvier 2008
- LONDON PREMIERE -1 247 283 – produite le 15 février 2005 – enregistrée le 7 mars 2011

[69] Malgré la charge imposée à la Requérente d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et les Marques pendantes de l'Opposante, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau initial d'établir que les marques de commerce alléguées à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b) de la Loi étaient pendantes à la date de production de la demande de la Requérente, soit le 22 novembre 2005, et étaient toujours pendantes à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque, soit le 17 octobre 2007 [par. 16(5) de la Loi]. Le registraire est investi du pouvoir discrétionnaire de consulter le registre, dans l'intérêt public, au sujet d'une demande invoquée par un opposant [voir *Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliance Inc.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 525 (C.O.M.C.)]. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de vérifier l'état des demandes invoquées par l'Opposante.

[70] L'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait en ce qui concerne la demande n° 1,247,283. L'Opposante s'est également acquittée de son fardeau de preuve concernant la demande n° 1,095,092, qui, malgré le fait qu'elle a été abandonnée depuis, demeurait pendante à la date de l'annonce de la Marque.

[71] Les faits sont essentiellement identiques à ceux pris en compte dans le cadre du motif d'opposition fondé sur l'al. 12(1)d) pour les marques de commerce LONDON DEPARTMENT STORE et LONDON PREMIERE. Bien que ces marques de commerce soient différentes de la marque LONDON DRUGS étant donné qu'elles comprennent les mots « department stores » et « premiere », respectivement, plutôt que « drugs », l'effet est le même puisque ces mots donnent une description services de magasins de vente au détail de vêtements en ce qui concerne LONDON DEPARTMENT STORE et donnent une connotation élogieuse pour ce qui est de LONDON PREMIERE. Puisque j'ai conclu, suivant la preuve au dossier, qu'il n'y a pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque LONDON DRUGS, et étant donné que les circonstances sont essentiellement les mêmes et que la différence entre les dates n'a aucune incidence sur mon analyse, ce motif fondé sur la non-enregistrabilité est donc également rejeté.

*Alinéa 16(3)c) de la Loi*

[72] Malgré la charge imposée à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et les noms commerciaux de l'Opposante, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau initial d'établir que les marques de commerce alléguées à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) de la Loi ont été employées ou révélées au Canada avant la date de production de la demande de la Requérante (22 novembre 2005) et n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque (17 octobre 2007) [par. 16(5) de la Loi].

[73] D'après mon examen de la preuve de l'Opposante, je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait au titre de ce motif d'opposition.



[74] Étant donné que j'ai conclu, d'après la preuve au dossier, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque LONDON DRUGS et puisque la différence dans les dates pertinentes n'a pas d'incidence sur mon analyse, ce motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement est également rejeté.

Le motif fondé sur l'absence de caractère distinctif – alinéa 38(2)d) de la Loi

[75] La Requérante doit s'acquitter du fardeau ultime de montrer que la Marque permet d'établir une distinction entre ses Services de celles d'autres personnes au Canada et les en distingue véritablement [voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)]; l'Opposante doit toutefois s'acquitter du fardeau initial d'établir les faits invoqués à l'appui du motif d'absence de caractère distinctif.

[76] Ayant le fardeau de persuasion, l'Opposante doit démontrer qu'au moment de la production de la déclaration d'opposition, une ou plusieurs des Marques de l'Opposante étaient devenues suffisamment connues pour priver la Marque de son caractère distinctif [voir *Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2004), 40 C.P.R. (4th) 553, confirmé par (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

[77] Après avoir examiné la preuve de l'Opposante, je suis convaincue que l'Opposante a fourni suffisamment de preuve pour démontrer qu'une ou plusieurs de ses Marques étaient devenues suffisamment connues pour priver la Marque de son caractère distinctif à la date de production de la déclaration d'opposition (le 17 décembre 2007).

[78] Il incombe maintenant à la Requérante d'établir qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre les marques des parties.

[79] Comme j'ai conclu, compte tenu de la preuve au dossier, qu'il n'y a pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque LONDON DRUGS et puisque la différence dans les dates pertinentes n'a aucune incidence sur mon analyse, le motif d'opposition fondé la non-enregistrabilité est donc également rejeté.

Décision




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


---



Andrea Flewelling  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Mélanie Lefebvre, LL.B.

**Annexe A**

<b>No. d'enregistrement.</b>	<b>Date d'enregistrement</b>
LONDON DRUGS LMC 238,839	Jan. 4, 1980
LONDON DRUGS LMC 297,076	Nov. 16, 1984
LONDON DRUGS LMC 311,269	Fev. 14, 1986
LONDON DRUGS LMC 538,386	Dec. 6, 2000
LONDON DRUGS LMC 423,787	Fev 25, 1994
 LMC 516,099	Sept. 9, 1999
THE COSMETICS DEPARTMENT OF LONDON DRUGS  LMC 427,029	Mai 6, 1994
THE MANY FACES OF LONDON DRUGS  LMC 517,132	Sept. 28, 1999
THE OPTICAL DEPARTMENT OF LONDON DRUGS  LMC 300,626	Mar. 8, 1985
 LMC 385,764	Jun 14, 1991
 LMC 657,323	Jan. 25, 2006

LONDON CUSTOM WORKS  LMC 656,757	Jan. 18, 2006
  LMC 657,303	Jan. 25, 2006
LONDON COLOUR DIGITAL IMAGING  LMC 596,467	Dec. 4, 2003
LONDON DRUGS PHOTO STATION  LMC 557,245	Jan. 31, 2002
LONDON COLOUR PHOTODISK  LMC 510,245	Mar. 29, 1999
PCC – THE PERSONAL COMPUTER CENTER OF LONDON DRUGS  LMC 300,796	Mar. 15, 1985
LONDON DRUGS 1 HOUR PHOTO FINISHING  LMC 662,529	Avril 11, 2006
COSMETICS DEPARTMENT OF LONDON DRUGS  LMC 427,029	Mai 6, 1994
ELECTRONICS DEPARTMENT OF LONDON DRUGS  LMC 427,335	Mai 13, 1994
THE JEWELLERY DEPARTMENT OF LONDON DRUGS  LMC 300,628	Mar. 8, 1985

LONDON DRUGS JEWELLERY  LMC 300,627	Mar. 8, 1985
AUDIO-VIDEO SYSTEMS DEPARTMENT LONDON DRUGS  LMC 427,026	May 6, 1994
  TMA 298,030	Dec. 14, 1984
LONDON GOLD MINE  LMC 370,629	Jul 13, 1990
THE COMPUTER DEPARTMENT OF LONDON DRUGS  LMC 291,940	Jun 15, 1984
LONDON DRUGS COMPUTERS  LMC 300,602	Mar. 8, 1985
PC – THE PERSONAL COMPUTER CENTER OF LONDON DRUGS  LMC 300,604	Mar. 8, 1985
  LMC 581,005	Mai 8, 2003

## ANNEXE B

<b>Marque de commerce et No. D'application</b>	<b>Date d'application</b>
LONDON PREMIERE  1 247 283	Le 15 fevrier 2005
LONDON GOURMET  1 204 476	Le 28 janvier 2004
 1 204, 845	Le 2 fevrier 2004

## ANNEXE C

Marque de commerce	No d'enregistremetn/ No. d'application
BOY LONDON	LMC 438,285
FOR HER LONDON	1 344 537 (admission)
LETTTS OF LONDON	LMC 309,365
LIBERTY OF LONDON	LMC 208,285
LONDON ALL STAR	1 291 850 (admission)
LONDON BLUES	LMC 454,067
LONDON CALLING	LMC 682,774
LONDON FOG	LMC 292,535
LONDON KNIGHTS	LMC 477,807
LONDON SLIM	LMC 313,932
MELT LONDON	LMC 638,380
NEW LONDON	LMC 691,011
NOUGAT LONDON	LMC 566,951
RUSK LONDON I.N.T.	LMC 425,493
SACHA LONDON	LMC 390,097
SEVEN LONDON	LMC 707,818
SOUL LONDON	LMC 629,591
FOUR SEASONS OF LONDON	LMC 498,873
MAAC LONDON Design <b>MAAC</b> <b>LONDON</b>	LMC 722,037
WHISPERING SMITH LONDON	LMC 692,673