

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION
de MEXX International B. V. à la demande d'enregistrement
n° 735,241 de la marque de commerce T. J. MAXX
produite par NBC Fourth Realty Corp.**

Le 17 août 1993, la requérante, NBC Fourth Realty Corp., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce T. J. MAXX, fondée sur l'emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :



[TRADUCTION] vêtements pour dames, hommes, enfants et bébés, nommément maillots de bain, robes de plage, chemisiers, manteaux, robes, chaussures, sandales, bottes, pantoufles, chaussettes, peignoirs, casquettes, chapeaux, visières, bonnets, bonneterie, blousons, lingerie, cravates, foulards, vêtements de nuit, pantalons, chemises, shorts, costumes, chandails, hauts, sous-vêtements et gilets.

La demande a été annoncée en vue de la procédure d'opposition le 29 janvier 1997.

L'opposante, MEXX International B. V. (MEXX International), a produit une déclaration d'opposition le 23 mai 1997, dont une copie a été envoyée à la requérante le 17 juin 1997. Le premier motif d'opposition est que la demande de la requérante n'est pas en conformité avec les dispositions de l'alinéa 30*i*) de la Loi sur les marques de commerce du fait que la requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait droit d'employer la marque de commerce faisant l'objet de la demande parce que 1) les marques de commerce de l'opposante, MEXX ainsi que MEXX et dessin y afférent, sont réputées dans le monde et 2) que la requérante est au courant de l'existence de l'opposante et de ses marques en raison des procédures d'opposition aux marques de commerce mettant en cause les deux parties dans d'autres pays.

Selon le deuxième motif d'opposition, la marque de commerce faisant l'objet de la demande n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec les marques des commerce déposées dont l'opposante est propriétaire :

<u>No d'enreg.</u>	<u>Marque de commerce</u>	<u>Marchandises</u>
334,906	MEXX	<p>[TRADUCTION] 1) imprimés, nommément magazines, catalogues, bulletins, journaux, pochettes de cassettes vidéo, feuilles avec motifs, cartes postales, cartes en couleur, pochettes de presse, affiches, pochettes publicitaires, panneaux publicitaires de fenêtres, cartes de promotion pour le détail, enveloppes en polyéthylène, cartes de Noël, cartes-réponse, annuaires, rapports sur les tendances, journaux de campagne publicitaire, étiquettes volantes, étiquettes, enseignes extérieures, enseignes intérieures, autocollants et tableaux, accessoires promotionnels et cadeaux publicitaires; photographies; sacs en plastique; matériel de bureau, nommément logiciel informatique; vêtements pour hommes et pour dames, nommément pantalons, shorts, bermudas, pulls molletonnés, cardigans, chandails, tee-shirts, blousons, blazers, costumes et tailleurs, gilets, imperméables, foulards, ceintures, chaussettes, gants; pantalons pour hommes, chemises, cravates; jupes, robes, et chemisiers pour dames; articles chaussants, nommément chaussures pour hommes et pour dames; coiffures, nommément casquettes et chapeaux.</p> <p>(2) vêtements pour enfants, nommément pantalons, shorts, jupes, gilets, gilets de corps, tee-shirts, pulls molletonnés, cardigans, chemisiers, blousons, robes, combinaisons-pantalons, foulards, casquettes, chapeaux, tenues de plage, mitaines, serre-tête, jupes-culottes, fichus, tenues de jogging, vêtements</p>

		de nuit, sous-vêtements, chandails, chaussettes, bretelles, collants, chemises de plage, blousons sans manches, bermudas, gilets, ceintures, blazers, manteaux, cravates, ceintures de smoking, spencers et chaussures pour enfants.
337,047		(Mêmes marchandises que ci-dessus)
374,394		[TRADUCTION] savons, articles de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, nommément lotions pour les mains, crèmes pour les mains, lotions pour le corps, crèmes pour le corps, rouge à lèvres et vernis à ongles; lotions capillaires, dentifrices; bijoux, pierres précieuses, instruments d'horlogerie et de chronométrage, nommément horloges, montres et chronomètres; cuir et simili-cuir et articles constitués de ces matières, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, cartables d'écolier, trousse de toilette, porte-documents et ceintures; malles et sacs de voyage, parapluies, parasols.
433,299	MEXX	[TRADUCTION] lunettes solaires; articles de literie et de bain, nommément serviettes.
442,683	MINI MEXX	[TRADUCTION] vêtements, nommément pantalons, combinaisons, salopettes, shorts, jupes, jupes-culottes, bermudas, robes, pulls molletonnés, tee-shirts, gilets de corps, chandails, cardigans, blousons, parkas, habits de neige, combinaisons-pantalons, salopettes, robes de plage, tenues de jogging, vêtements de nuit, sous-vêtements, bretelles, chaussettes, collants, bas de type leggings, gants, mitaines, foulards; articles chaussants, nommément chaussures et pantoufles; et coiffures, nommément casquettes et serre-tête.

466,266	MEXX	[TRADUCTION] articles de bureau, notamment stylos à bille, crayons, papeterie, notamment agendas scolaires, reliures à anneaux, cahiers d'exercices, boîtes métalliques, règles et gommes à effacer.
472,051	MEXX	[TRADUCTION] savons, parfumerie, notamment eau de toilette, parfum et eau de Cologne; huiles essentielles; cosmétiques, notamment ombre à paupières, mascara, fards à joues, traceurs pour les yeux, poudre pour le visage, bâtons anticernes, lotions, crèmes, rouge à lèvres; produits pour les ongles, notamment poli à ongles, ongles artificiels, produits pour renforcer les ongles, limes à ongles; lotions capillaires, dentifrices; bijoux, pierres précieuses, instruments d'horlogerie et de chronométrage, notamment horloges, montres et chronomètres; cuir et simili-cuir et articles constitués de ces matières, notamment sacs à main, sacs à bandoulière, cartables d'écolier, trousse de toilette, porte-documents, ceintures et gaines; malles et sacs de voyage, parapluies, parasols.

Suivant le troisième motif d'opposition, la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement aux termes du paragraphe 16(3) de la Loi du fait qu'à la date de production de la demande de la requérante, la marque de commerce faisant l'objet de la demande créait de la confusion avec les marques de commerce déposées mentionnées précédemment, antérieurement employées au Canada par l'opposante, et avec les deux marques de commerce suivantes, antérieurement employées, pour lesquelles les demandes d'enregistrement suivantes avaient été produites :

<u>N° de demande</u>	<u>Marque de commerce</u>	<u>Marchandises</u>
684,312 (maintenant enregistrée)		[TRADUCTION] lunettes, lunettes solaires; articles de literie et de bain, notamment couvre-lit, housses de couette, taies d'oreiller, ensembles de couette, coussins, draps, couvertures, couvre-matelas, serviettes, débarbouillettes, tapis de baignoire, nappes, cantonnières, rideaux et paravents.
803,917 (maintenant abandonnée)		[TRADUCTION] savons, notamment savons de toilette; cosmétiques, notamment lotions pour les mains, crèmes pour les mains, lotions pour le corps, crèmes pour le corps, rouges à lèvres, vernis à ongles; articles en cuir et en imitation de cuir, notamment sacs à main, sacs à bandoulière, cartables d'écolier, trousse de toilette, porte-documents, ceintures; vêtements, notamment vêtements pour hommes, dames et enfants, notamment pantalons, shorts, bermudas, pulls molletonnés, cardigans, chandails, tee-shirts, blousons, blazers, costumes et tailleurs, gilets, manteaux, imperméables, foulards, ceintures, chaussettes, gants, pantalons, chemises et cravates pour hommes, jupes, robes et chemisiers pour dames; articles chaussants, notamment bottes, chaussures et pantoufles pour hommes, dames et enfants; coiffures, notamment casquettes et chapeaux.

Selon le quatrième motif d'opposition, la marque de commerce de la requérante n'est pas distinctive parce qu'elle crée de la confusion avec une ou plusieurs marques de commerce de l'opposante mentionnées ci-dessus qui ont été employées au Canada.

La requérante a produit et signifié une contre-déclaration. L'opposante a présenté en

preuve des copies certifiées conformes de huit de ses enregistrements de marques de commerce. Elle a également présenté les affidavits d’Arun Mehta et de Joseph Nezri. MM. Mehta et Nezri ont été contre-interrogés au sujet de leurs affidavits et les transcriptions de ces contre-interrogatoires ainsi que les pièces connexes et les réponses aux engagements donnés font partie du dossier de la procédure.

À titre de preuve, la requérante a présenté les affidavits de Cindy Faykos et Sally Orviss. En réponse, l’opposante a produit en preuve un affidavit de Theresa Roy. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit mais il n’y a pas eu d’audience.

La preuve de l’opposante

Dans son affidavit, Arun Mehta se présente comme premier vice-président de MEXX International, organe de gestion du groupe des sociétés MEXX vendant les vêtements de la marque MEXX dans divers pays. MEXX International est la propriété du groupe MEXX B. V., qui possède au moins vingt filiales chargées de la vente des vêtements MEXX dans chaque pays.

Dans certains pays, les vêtements de la marque MEXX ne sont pas vendus par une filiale de MEXX mais par des licenciés indépendants de MEXX International. Au Canada, ce rôle est joué par MEXX Canada Inc. (MEXX Canada), qui fait office de distributeur exclusif des produits MEXX au Canada. MEXX Canada n’est pas la propriété ou sous le contrôle de MEXX International ni du groupe MEXX B. V. Elle fonctionne dans le cadre d’un contrat de

services daté du 31 janvier 1985, qui lui confère des droits exclusifs au Canada et une licence d'emploi des marques MEXX (voir la pièce A afférente au contre-interrogatoire Mehta).

MEXX International est le « siège social » de MEXX Canada pour toutes les questions de gestion (voir le paragraphe 8 de l'affidavit Mehta). L'ensemble de la conception et de la promotion des produits MEXX au Canada est issu de MEXX International (voir la page 29 de la transcription Mehta). MEXX International reçoit des commandes de ses filiales et de ses licenciés et elle sous-traite la production des vêtements commandés à des fabricants de divers pays, principalement en Europe et en Extrême-Orient. Les filiales et licenciés sont tenus d'acheter les vêtements exclusivement auprès d'agents acheteurs autorisés, qui les achètent des fabricants autorisés. L'article 3(c) du contrat de services prévoit que MEXX Canada aura recours aux agents acheteurs autorisés par MEXX International et qu'elle ne fabriquera pas de produits MEXX ou ne commandera pas de produits MEXX à d'autres parties.

Dans son affidavit, Joseph Nezri se présente comme le président de MEXX Canada. Selon M. Nezri, les ventes de vêtements portant la marque MEXX au Canada réalisées par sa société depuis 1985 ont excédé 312 millions de dollars, soit approximativement 20 millions de dollars par année en moyenne. Les ventes de vêtements MEXX sont réalisées par des grands magasins tels que Eaton et La Baie et par un réseau de plus de 800 boutiques de vêtements au Canada. Les dépenses de promotion des marques MEXX ont représenté en moyenne environ 2 millions de dollars par année et ont totalisé depuis 1985 plus de 28 millions de dollars. Les ventes de MEXX Canada semblent principalement en liaison avec la marque de commerce

MEXX, présentée seule ou sous une forme graphique particulière, bien que M. Nezri ait aussi établi l'usage de la marque XX BY MEXX. Aucun élément de preuve n'établit l'emploi de la marque XX, présentée seule, par l'opposante ou par MEXX Canada.

En contre-interrogatoire, M. Nezri a déclaré que les produits MEXX vendus au Canada ne mentionnent que la marque MEXX et sont fondamentalement anonymes au plan de l'origine. Il n'est pas fait mention de MEXX Canada sur les étiquettes volantes ou cousues (voir la page 24 de la transcription Nezri). Toutefois, les détaillants sont facturés et la dénomination de MEXX Canada apparaît sur les factures (voir la page 25 de la transcription Nezri et la réponse au premier engagement donné).

En contre-interrogatoire, M. Nezri a reconnu que MEXX Canada fait fabriquer pour elle quelques produits MEXX par un fabricant canadien de Montréal, qui ne font pas partie de l'exploitation mondiale de MEXX. Mais il semble que la majorité des vêtements MEXX vendus par MEXX Canada provienne d'achats faits auprès d'acheteurs autorisés traitant avec des fabricants autorisés en Europe et en Extrême-Orient. Les pages 16 et 17 de la transcription Nezri sont reproduites ci-dessous :

[TRADUCTION]

Q. Est-ce que vous fabriquez certains des produits que vous vendez?

R. Ici au Canada?

Q. Oui.

R. Quelques-uns.

Q. Lesquels?

R. Vous voulez dire quels articles, quelle sorte de...?

Q. Oui.

R. Des chandails, par exemple.

Q. Des chandails?

R. Oui. Ce que nous pouvons produire ici... nous pouvons produire quelques pantalons, quelques tricots, des hauts en tricot.
Q. Pardonnez-moi, des tricots...?
R. Des hauts en tricot, exactement.
Q. Exactement. Et où sont-ils faits?
R. Ici à Montréal, au Québec.
Q. Mais non, est-ce que ça fait partie de MEXX Canada?
R. Non, non, non, c'est à l'extérieur. C'est donné à un...
Q. À l'extérieur.
R. Oui.
Q. Et vous sous-trairez à l'extérieur la fabrication de ces articles? Ceux qui fabriquent ces produits...
R. Oui.
Q. ... vous passez des contrats avec eux?
R. Oui, nous leur donnons des contrats. Si nous voulons mille (1 000) chemises, ils vont donc en produire mille (1 000) pour nous.
Q. Et ils vont apposer les étiquettes?
R. Certainement, c'est un produit complet.
Q. Et MEXX figure sur l'étiquette?
R. Oui Monsieur, oui.
Q. Et qui vérifie la qualité et les caractéristiques des produits, de ces produits faits au Canada?
R. Nous-mêmes.
Q. Vous-mêmes?
R. Pas moi personnellement, mais mon équipe, oui.
Q. Quelqu'un de MEXX Canada?
R. Oui, oui.
Q. Envoyez-vous aussi des échantillons à MEXX International?
R. Non.
Q. Ces produits, fondamentalement, vous les fabriquez, vous les vérifiez et vous les vendez?
R. Oui, Monsieur.
Q. Ça va. Et ils sont vendus sous la marque de commerce MEXX?
R. Oui.

La preuve de la requérante

La requérante a présenté l'affidavit Faykos pour établir l'emploi, par d'autres commerçants sur le marché, de marques de commerce incorporant les lettres XX. À cet égard, M^{me} Faykos a effectué quelques achats et fait l'examen d'un site Web. Le site Web offrait en

vente divers articles, notamment un tee-shirt portant la marque de commerce DOS EQUIS XX. Toutefois, rien n'établit que des Canadiens ont acheté ces tee-shirts. En outre, comme le montre l'affidavit Roy présenté par l'opposante en guise de contre-preuve, la marque DOS EQUIS XX est principalement employée pour la bière et les ventes de tee-shirts sont vraisemblablement de simples ventes accessoires, à caractère promotionnel. Au demeurant, la marque DOS EQUIS XX ressemble peu aux marques visées dans la présente opposition.

Aux paragraphes 11 et 12 de son affidavit, M^{me} Faykos fait référence à une visite faite par un certain Jeff Parvanas à un magasin MARVELLOUS MAXX de Toronto. Cet élément de preuve constitue du oui-dire et n'est pas admissible dans la procédure.

M^{me} Faykos déclare également qu'elle a acheté un désodorisant portant la marque de commerce ARRID XX dans une pharmacie de Toronto et elle a noté que d'autres désodorisants ARRID XX étaient en vente. Étant donné que les marchandises pertinentes dans la présente opposition sont des articles vestimentaires et compte tenu de la ressemblance limitée entre la marque ARRID XX et les marques visées, cet élément de preuve n'est pas pertinent.

M^{me} Faykos a annexé à son affidavit un bonnet et une chemise portant la marque de commerce LEXX. Toutefois, rien n'établit dans quelle mesure ces articles ont été vendus au Canada. De plus, la preuve présentée dans l'affidavit Roy suggère que les articles

vestimentaires LEXX ne sont vendus que comme articles accessoires promotionnels reliés à la série télévisée intitulée « Lexx », produite par Salter Street Films Limited.

Enfin, M^{me} Faykos s'est présentée à un magasin XXXY à Toronto pour acheter six articles vestimentaires. Ces vêtements sont annexés à son affidavit et chacun porte la marque de commerce XXXY.

L'affidavit Orviss a été présenté afin d'établir l'état du registre des marques de commerce au sujet des inscriptions de marques qui comportent le suffixe XX. M^{me} Orviss déclare qu'elle a effectué une recherche informatisée dans [TRADUCTION] « la base de données sur les marques de commerce canadiennes par un CD-ROM préparé par CD-NAMESEARCH CORP. » Toutefois, elle n'a pas indiqué comment cette base de données est compilée et entretenue. Par conséquent, compte tenu de la décision Sta-Rite Industries Inc. c. GSW Inc. (1999), 87 C.P.R. (3d) 300 à la page 305 (C.F. 1^{re} inst.), les résultats de cette recherche ne sont pas admissibles.

Si les résultats de la recherche établis par l'affidavit Orviss avaient été admissibles, ils auraient fait état d'une quinzaine d'enregistrements de marques de commerce reliées à des vêtements incorporant le suffixe XX. La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer une conclusion sur l'état du marché : voir la décision en matière d'opposition Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd. (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 et la décision Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.).

L'arrêt Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd. (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.) mérite également d'être noté à l'appui de la position qu'on ne peut déduire l'état du marché de l'état du registre que dans les cas où un grand nombre d'enregistrements pertinents sont répertoriés.

En l'espèce, si les résultats de la recherche Orviss avaient été admissibles, j'aurais été disposé à conclure, à tout le moins, à l'emploi sur le marché par des tiers de certaines marques de commerce de vêtements incorporant le suffixe XX. Cependant, comme aucune des marques relevées ne ressemble vraiment aux marques ici visées, la preuve de l'affidavit Orviss aurait été de toute façon peu pertinente.

Les motifs d'opposition

Le premier motif d'opposition n'est pas fondé. Outre le fait que l'opposante n'a pas établi par des éléments de preuve ses allégations de faits à l'appui du motif, le simple fait que la requérante ait pu être au courant de l'existence de l'opposante et de ses marques de commerce n'empêche pas cette dernière d'avoir fait sincèrement la déclaration prescrite par l'alinéa 30*i*) de la Loi. L'opposante n'a pas allégué que la requérante savait que sa marque créait de la confusion avec les marques de commerce de l'opposante. Par conséquent, le premier motif d'opposition est rejeté.

S'agissant du deuxième motif d'opposition, la date pertinente pour apprécier les circonstances relatives à la question de la confusion avec une marque de commerce déposée

visée à l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi sur les marques de commerce est la date de ma décision : voir la décision Conde Nast Publications Inc. c. Canadian Federation of Independent Grocers (1991), 37 C.P.R. (3d) 538 aux pages 541 et 542 (C.O.M.C.). De plus, le fardeau de persuasion incombe à la requérante qui doit établir qu'il n'y a aucun risque raisonnable de confusion entre les marques visées. Enfin, dans l'application du critère de la confusion exposé au paragraphe 6(2) de la Loi, il faut prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment celles qui sont expressément mentionnées au paragraphe 6(5) de la Loi.

Si l'on considère d'abord l'enregistrement n° 334,906 de l'opposante pour la marque de commerce MEXX et l'alinéa 6(5)*a*) de la Loi, j'estime que la marque de l'opposante est un mot forgé et possède par conséquent un caractère distinctif inhérent. Comme la marque est l'équivalent phonétique de l'abréviation « mex », il peut y avoir une légère connotation suggérant que la marque est reliée au Mexique. Ainsi, la marque de l'opposante ne peut être caractérisée comme une marque possédant un fort caractère distinctif inhérent. Sur le fondement de la preuve de l'opposante ainsi que des chiffres de vente et de publicité attestés, je suis disposé à conclure que la marque de commerce MEXX était devenue connue au Canada.

S'agissant de la marque T. J. MAXX de la requérante, elle semble aussi être une expression forgée et possède de ce fait un caractère distinctif inhérent. Toutefois, T. J. MAXX serait vraisemblablement perçu comme le nom d'une personne, donc comme une marque dotée d'un caractère distinctif inhérent faible. En l'absence de preuve d'emploi ou de publicité sur

la marque de la requérante, je dois conclure que cette marque n'est aucunement devenue connue au Canada.

La période pendant laquelle les marques ont été en usage joue nettement en faveur de l'opposante. S'agissant des alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, il y a un chevauchement important dans les marchandises des parties étant donné que la présente demande vise des articles vestimentaires et qu'un grand nombre des marchandises de l'enregistrement de l'opposante sont des articles vestimentaires. On peut présumer que les commerces des parties seraient ou pourraient être les mêmes.

S'agissant de l'alinéa 6(5)e) de la Loi, je considère qu'il existe une certaine ressemblance entre les marques, à la fois phonétiquement et visuellement. Bien que le premier élément constitutif d'une marque soit souvent l'élément le plus important, comme l'a fait remarquer l'opposante, des initiales comme T. J. sont très faibles en elles-mêmes. Par conséquent, en l'espèce, les consommateurs s'attacheraient plus vraisemblablement au second élément constitutif de la marque de la requérante (le mot MAXX), qui est très semblable à la marque déposée de l'opposante, MEXX.

Autre circonstance en l'espèce, l'opposante s'est fondée sur la preuve d'emploi de sa marque de commerce XX BY MEXX, qui, selon elle, contribue à souligner les similitudes entre les marques visées. Toutefois, cette preuve d'emploi de la marque au Canada est minimale et elle renforce peu l'argumentation de l'opposante.

Comme je l'ai noté, la requérante a cherché à s'appuyer sur l'état du registre pour établir que XX est un suffixe courant de marques de vêtements et que les consommateurs, habitués à voir cet élément constitutif, distinguent donc les marques à partir de leurs autres éléments. Cependant, ainsi que je l'ai discuté, la preuve par l'état du registre de la requérante n'est pas admissible. L'eût-elle été, elle n'aurait pas avancé la cause de la requérante dans une mesure appréciable.

La requérante a également cherché à faire valoir la preuve de l'état du marché présentée dans l'affidavit Faykos. Mais, comme je l'ai dit, l'essentiel de la preuve produite par M^{me} Faykos est soit non admissible, soit non pertinent. Le seul élément de preuve à retenir de l'affidavit de M^{me} Faykos est la disponibilité des vêtements de la marque XXXY dans un magasin de Toronto. Néanmoins, compte tenu de la preuve d'emploi limitée de cette marque et de la faible ressemblance de cette marque avec les marques visées, cette preuve est peu utile dans la présente affaire.

Enfin, la requérante a cherché à s'appuyer sur le contre-interrogatoire Nezri pour établir que la marque déposée MEXX de l'opposante n'est distinctive d'aucun commerçant en particulier étant donné l'emploi de la marque sans licence ni autorisation fait par MEXX Canada. Dans l'examen de la question du caractère distinctif de la marque de commerce de l'opposante en l'espèce, j'ai été guidé par ma décision antérieure dans l'affaire d'opposition MCI Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc. (1995), 61 C.P.R. (3d) 245, notamment par l'extrait suivant de la page 254 de la décision publiée :

[TRADUCTION] La requérante a soutenu que l'opposante n'a pas établi que cet emploi est à son avantage aux termes des disposition du paragraphe 50(1), qui prévoit :

50. (1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial – ou partie de ceux-ci – ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

Je partage la position de la requérante. Comme on le reconnaît à la page 8 des engagements pris dans le cadre du premier contre-interrogatoire Willey, il n'y avait aucun contrat de licence formel entre MCIC et MCII. Il incombait donc à l'opposante d'établir les faits permettant de conclure à l'existence d'un contrat de licence informel et au contrôle direct ou indirect par elle des caractéristiques ou de la qualité des services fournis en vertu du contrat de licence. L'opposante soutient qu'elle s'est acquittée de ce fardeau en établissant que MCIT et MCII sont ses filiales en propriété exclusive. À mon avis, ce seul fait ne suffit pas à établir l'existence d'une licence selon les termes de l'article 50. Il faut aussi établir que l'opposante contrôle l'emploi de ses marques de commerce par ses filiales et prend les mesures nécessaires pour assurer les caractéristiques et la qualité des services fournis. L'affidavit Gradoville établit que l'avocat spécialisé en droit des marques de l'opposante exerce une certaine surveillance sur l'usage fait par les filiales des marques de commerce de MCI en vue de s'assurer que leur emploi est correct. Toutefois, l'opposante n'a pas établi qu'il y a un contrôle des caractéristiques ou de la qualité des services fournis par les filiales.

En l'espèce, il apparaît que la majorité des ventes de MEXX Canada sont des articles vestimentaires MEXX légitimement acquis de fabricants autorisés par l'intermédiaires d'agents acheteurs autorisés. La preuve établit que MEXX International surveille les caractéristiques et la qualité de ces produits de telle sorte que les ventes de ces produits au Canada par MEXX Canada, soit à titre de licenciée soit à titre de distributrice exclusive, constituent un usage de la marque MEXX au Canada par MEXX International.

Par ailleurs, M. Nezri a reconnu dans son contre-interrogatoire que MEXX Canada fait également fabriquer des articles vestimentaires MEXX à son intention par un fabricant non autorisé et que MEXX International ne surveille pas les caractéristiques ou la qualité de ces produits. Il s'ensuit que les ventes des ce produits non autorisés ne seraient pas à l'avantage de l'opposante mais constitueraient vraisemblablement un usage de la marque MEXX par MEXX Canada. La question qui se pose alors est de savoir l'étendue de cet usage potentiellement non distinctif et de savoir s'il suffit à mettre en péril le caractère distinctif de la marque de l'opposante.

Si on interprète fidèlement les pages 16 et 17 de la transcription Nezri, elles suggèrent que l'étendue de la fabrication non autorisée et sans licence de produits MEXX par MEXX Canada est limitée. M. Nezri déclare que cette fabrication concerne seulement quelques articles et que le niveau de ces ventes est minimal. La requérante fait valoir le contraire mais elle n'a pas poursuivi le contre-interrogatoire de manière à établir plus fortement sa position. Il ne suffit pas que la requérante fasse admettre par M. Nezri qu'il existe un usage non autorisé de la marque MEXX; il aurait fallu lui demander l'étendue de cet usage. Si la requérante avait posé la question et que M. Nezri avait refusé d'y répondre, on aurait alors pu en tirer des conclusions négatives. Par conséquent, il reste seulement au dossier des éléments de preuve qui suggèrent que l'usage non autorisé de la marque MEXX par MEXX Canada était insuffisant pour affecter le caractère distinctif de la marque de l'opposante. C'est particulièrement vrai en l'espèce car la marque de commerce MEXX est toujours présentée au consommateur de manière anonyme à l'égard de la source.

Dans l'application du critère de la confusion, j'ai pris en considération qu'il s'agit d'une affaire de première impression et de souvenir imparfait. Compte tenu des conclusions qui précèdent et, en particulier, des ressemblances entre les marchandises, les services et les marques de parties, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait d'établir que les marques visées ne créent pas de confusion. En d'autres termes, je conclus que je reste dans le doute au sujet de la question soulevée (c'est-à-dire que les probabilités dans un sens comme dans l'autre sont égales) et que je dois trancher ce doute en faveur de la requérante. Le deuxième motif d'opposition fondé sur l'enregistrement n° 334,906 est donc accueilli. Par conséquent, il n'est plus nécessaire d'examiner les autres aspects du deuxième motif.

S'agissant du troisième motif d'opposition, l'opposante a établi l'usage de sa marque de commerce et de la version sous forme de dessin de cette marque en liaison avec des articles vestimentaires antérieurement à la date de production de la demande de la requérante. Elle n'a toutefois pas établi l'usage de ces marques pour d'autres marchandises ni l'emploi antérieur de ses autres marques. Par conséquent, ces aspects du troisième motif d'opposition sont rejetés. En ce qui concerne les deux demandes qui fondent le troisième motif, la demande n° 803,917 a été produite après la date de production de la demande de la requérante et ne peut donc étayer un motif de droit antérieur en vertu de l'alinéa 16(3)b). La demande d'enregistrement n° 684,312 a été produite avant la date de production de la demande de la requérante et était pendante à la date de l'annonce de la demande de la requérante. Toutefois, cette demande ne visant pas des articles vestimentaires, elle n'est pas particulièrement

pertinente.

Comme l'opposante a établi l'emploi antérieur de ses marques de commerce MEXX ainsi que MEXX et dessin y afférent pour des articles vestimentaires, cet aspect du troisième motif doit être tranché sur la question de la confusion entre ces deux marques et la marque projetée de la requérante. La date pertinente pour l'appréciation des circonstances est la date de production de la demande. En outre, le fardeau de persuasion incombe à la requérante, qui doit établir que les marques visées ne créent pas de confusion. Enfin, dans l'application du critère de la confusion, exposé au paragraphe 6(2) de la Loi, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de celles qui sont expressément mentionnées au paragraphe 6(5) de la Loi.

Mes conclusions au sujet de la question de la confusion à l'égard du deuxième motif d'opposition s'appliquent en large partie au troisième motif. La seule différence digne de mention est que les marques de l'opposante n'étaient peut-être pas aussi connues au Canada à la date pertinente antérieure. Néanmoins, compte tenu des ressemblances dans les marchandises, services et marques des parties, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée de sa charge d'établir que la marque projetée ne créait pas de confusion avec les marques antérieurement employées MEXX et MEXX et dessin y afférent de l'opposante. Par conséquent, le troisième motif d'opposition est accueilli dans la mesure où il se fonde sur l'emploi antérieur de ces deux marques pour des vêtements.

S'agissant du quatrième motif d'opposition, la requérante est tenue du fardeau de persuasion et elle doit établir que sa marque est apte à distinguer ou distingue effectivement ses marchandises de celles d'autres personnes au Canada : voir la décision Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). En outre, la date pertinente pour apprécier les circonstances de la question est la date de production de l'opposition, en l'occurrence le 23 mai 1997 : voir l'arrêt Re Andres Wines Ltd. et E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 à la page 130 (C.A.F.) et l'arrêt Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 412 à la page 424 (C.A.F.). Enfin, l'opposante doit assumer le fardeau de présentation et établir les allégations de faits à l'appui du motif d'opposition concernant le caractère non distinctif.

Le quatrième motif d'opposition porte essentiellement sur la question de la confusion entre la marque projetée de la requérante et les marques déposées antérieurement employées MEXX et MEXX et dessin y afférent de l'opposante . Pour les raisons indiquées plus haut, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée de la charge qui lui incombait d'établir que sa marque ne créait pas de confusion avec les marques de l'opposante à la date de production de la présente opposition. Par conséquent, la marque de la requérante n'était pas distinctive à cette date et le quatrième motif d'opposition est également accueilli.

Compte tenu de ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués au paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande de la requérante en vertu de l'article 38(8) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 15 OCTOBRE 2003.

**David J. Martin,
Membre,
Commission des oppositions des marques de commerce.**