

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
PAR Mexx International B.V. à la demande
D'enregistrement No. 851106
pour la marque de commerce
LES MECS, propriété de Maryo Poulin**

Maryo Poulin (le «Requérant») a déposé le 17 juillet 1997 une demande pour l'enregistrement de la marque de commerce LES MECS (la «Marque») en liaison avec des vêtements pour hommes et pour dames, nommément : sous-vêtement et plus particulièrement caleçons de type boxer, chaussettes, grenouillères, pyjamas pour dames, robes de chambre, pagnes de bain, shorts de sports, et ensembles coordonnés de détente, employée au Canada depuis le 1^{er} juillet 1997 et en liaison avec des ensembles de plage comportant vestes et costumes de bain, accessoires pour hommes et pour dames, nommément : pantoufles et ceintures, fondée sur un emploi projeté. Cette demande d'enregistrement fut publiée dans le journal des marques de commerce le 12 janvier 2000.

Mexx International B.V. (l'«Opposante») a déposé une déclaration d'opposition le 24 février 2000 aux motifs que :

- a) le Requérant n'a pas employé au Canada depuis le 1^{er} juillet 1997 la Marque en liaison avec des vêtements pour hommes et pour dames, nommément : sous-vêtements et plus particulièrement caleçons de type boxer, chaussettes, grenouillères, pyjamas pour dames, robes de chambre, pagnes de bain, shorts de sports, et ensembles coordonnés de détente, tel qu'allégué dans sa demande d'enregistrement;
- b) le Requérant n'avait pas l'intention d'employer la Marque le 17 juillet 1997 en liaison avec des ensembles de plage comportant vestes et costumes de bain, accessoires pour hommes et pour dames, nommément : pantoufles et ceintures tel qu'allégué dans sa demande d'enregistrement;
- c) la Marque n'est pas enregistrable en vertu des dispositions de l'article 12(1)(d) de la loi sur les marques de commerce (la « loi ») car elle porte à confusion avec la famille de marques déposées de l'Opposante à savoir :

MEXX certificat d'enregistrement 334906

MEXX certificat d'enregistrement 472051

MEXX certificat d'enregistrement 433299

MEXX et dessin certificat d'enregistrement 337047

MEXX

MEXX et dessin certificat d'enregistrement 374394

MEXX

MEXX et dessin certificat d'enregistrement 475638

MEXX

MEXX et dessin certificat d'enregistrement 466266

MEXX

MINI MEXX certificat d'enregistrement 442683

Ci-après désignées collectivement les « Marques de l'Opposante »

- d) Le Requéant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu des dispositions de l'article 16(1)(a) de la loi, car au 1^{er} juillet 1997, la date de premier emploi de la Marque en liaison avec des vêtements pour hommes et pour dames, nommément : sous-vêtement et plus particulièrement caleçons de type boxer, chaussettes, grenouillères, pyjamas pour dames, robes de chambre, pagnes de bain, shorts de sports, et ensembles coordonnés de détente, la Marque portait à confusion avec les Marques de l'Opposante et la marque de commerce XX BY MEXX et dessin qui fait l'objet de la demande d'enregistrement numéro 883850, toutes ces marques de l'Opposante ayant été employées antérieurement par cette dernière ou ses licenciées au Canada en liaison avec les marchandises spécifiées aux dits certificats d'enregistrement ou demande d'enregistrement;
- e) Le Requéant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu des dispositions de l'article 16(3)(a) de la loi, car au 17

juillet 1997, soit la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la Marque en liaison avec des ensembles de plage comportant vestes et costumes de bain, accessoires pour hommes et pour dames, notamment : pantoufles et ceintures, la Marque portait à confusion avec les Marques de l'Opposante et la marque de commerce XX BY MEXX Dessin qui fait l'objet de la demande d'enregistrement numéro 883850, toutes ces marques de l'Opposante ayant été employées antérieurement par cette dernière ou ses licenciées au Canada en liaison avec les marchandises spécifiées aux dits certificats d'enregistrement ou demande d'enregistrement;

- f) Le Requéran n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu des dispositions de l'article 16(1)(c) de la loi, car au 1^{er} juillet 1997, la date de premier emploi de la Marque en liaison avec des vêtements pour hommes et pour dames, notamment : sous-vêtement et plus particulièrement caleçons de type boxer, chaussettes, grenouillères, pyjamas pour dames, robes de chambre, pagnes de bain, shorts de sports, et ensembles coordonnés de détente, la Marque portait à confusion avec le nom commercial MEXX de l'Opposante employée antérieurement au Canada par l'Opposante en liaison avec les marchandises couvertes par les certificats d'enregistrement des Marques de l'Opposante et les marchandises couvertes dans sa demande d'enregistrement ci-haut mentionnée;
- g) Le Requéran n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu des dispositions de l'article 16(3)(c) de la loi, car au 17 juillet 1997, soit la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la Marque en liaison avec des ensembles de plage comportant vestes et costumes de bain, accessoires pour hommes et pour dames, notamment : pantoufles et ceintures, la Marque portait à confusion avec le nom commercial MEXX de l'Opposante antérieurement employée au Canada par l'Opposante en liaison avec les marchandises couvertes par les certificats d'enregistrement des Marques de l'Opposante et les marchandises couvertes dans sa demande d'enregistrement ci-haut mentionnée;

- h) La Marque n'est pas distinctive et n'est pas adaptée à distinguer les marchandises du Requéran au Canada des marchandises de l'Opposante vendues antérieurement par l'Opposante au Canada en liaison avec les Marques de l'Opposante qui incorporent le mot MEXX car elle porte à confusion avec toutes et chacune des Marques de l'Opposante et celle qui fait l'objet de la demande d'enregistrement ci-haut mentionnée.

Le Requéran a produit une contre-déclaration d'opposition dans laquelle il nie essentiellement les allégations contenues dans la déclaration d'opposition ajoutant qu'il n'y a pas eu de cas de confusion entre la Marque et les Marques de l'Opposante et ce malgré leur emploi conjoint dans le même territoire. Le Requéran allègue également que tous et chacun des allégués de la déclaration d'opposition de l'Opposante sont insuffisants, vagues et imprécis, ne permettant pas au Requéran de se défendre pleinement à l'opposition.

L'Opposante a déposé les affidavits de Joseph Nezri et Arun Mehta. Le Requéran a déposé l'affidavit de Maryo Poulin. Aucun des affiants n'a été contre-interrogé. Les parties ont déposé une argumentation écrite et seule l'Opposante était représentée à l'audition. Lors de l'audition, l'agent de l'Opposante a souligné avec justesse qu'elle avait produit le 30 octobre 2000, une demande de prolongation de délai concernant la production de l'affidavit de M. Mehta. Cette demande n'avait pas été contestée par le Requéran et n'a pas fait l'objet d'une décision du registraire. L'affidavit a déjà été signifié et produit au dossier. Pour les fins du dossier, j'accorde à l'Opposante la permission de produire ledit affidavit puisque le Requéran n'en subit aucun préjudice.

Il y a lieu de disposer à ce stade de l'argument du Requéran concernant l'insuffisance et l'imprécision des paragraphes de la déclaration d'opposition. Ce reproche n'a pas été repris dans l'argumentation écrite du Requéran. De toute façon s'il y avait insuffisance ou imprécision des allégations de la déclaration d'opposition, la preuve déposée par l'Opposante et résumée ci-après a eu pour effet de pallier à cette prétendue lacune. Le registraire doit tenir compte de la preuve versée au dossier lorsqu'il tranche cette question après son dépôt au dossier. [Voir *Novopharm Limited c. AstraZeneca AB et al.*, (2002) 21 C.P.R.(4th) 289].

M. Joseph Nezri est le président fondateur de MEXX Canada Inc. (« Mexx Canada »), incorporée initialement sous le nom 111736 Canada Inc., le 25 novembre 1981. Cette société a procédé à plusieurs modifications de sa dénomination sociale depuis son incorporation pour finalement adopter le 2 septembre 1986 le nom commercial MEXX Canada Inc. Le 31 janvier 1985, l'Opposante nommait MEXX Canada à titre de distributeur unique au Canada des marchandises portant les Marques de l'Opposante ou toute marque comportant les lettres XX au surplus du mot MEXX. MEXX Canada a obtenu une licence pour utiliser les Marques de l'Opposante dans le cadre de la promotion des marchandises portant les Marques de l'Opposante. Cette dernière et MEXX Canada sont liées par un contrat de services par lequel l'Opposante s'est engagée à fournir des services de soutien et de contrôle à MEXX Canada. Cette dernière a également reçu la permission d'utiliser le mot MEXX comme composante de son nom commercial.

Depuis 1985 les ventes de MEXX Canada de marchandises portant une marque de commerce composée du mot MEXX ou des lettres XX au surplus de MEXX, incluant vêtements pour hommes et femmes nommément : pantalons, shorts, bermudas, maillots de bains, chandails, cardigans, t-shirts, manteaux, habits, vestes, imperméables, foulards, ceintures, bas, et gants; sous-vêtements pour hommes, chemises et cravates; vêtements sports pour hommes et femmes; jupes pour dames, robes et chemises ; chaussures pour hommes et femmes vêtements pour enfants, nommément pantalons, jupes, gilets, maillots de corps, tee-shirts, pulls molletonnés, cardigans, chemisiers, vestes, robes, combinaisons-pantalons, casquettes, chapeaux, maillots de bain, bandeaux, jupes-culottes, sous-vêtements, chandails, chaussettes, bretelles, collants, gilets, ceintures, blazers, manteaux et spencers; Savons, parfumerie, nommément eau de toilette, parfum et eau de Cologne huiles essentielles; cosmétiques; produits de soin pour les ongles (note : cette liste n'est pas aussi exhaustive que celle apparaissant à l'affidavit de M. Nezri mais représente les marchandises qui sont les plus pertinentes pour les fins de ce dossier) ont totalisées plus de \$350,000,000. Ces vêtements sont vendus au Canada par MEXX Canada en gros à des magasins à rayons tels que La Baie et les Ailes de la Mode et à plus de 800 boutiques de vêtements à travers le Canada. Il n'est pas clair de cet affidavit s'il s'agit de boutiques opérées sous la marque de commerce MEXX. Cependant, M. Mehta, dans son affidavit, au paragraphe 7, réfère à la vente de vêtements portant la marque MEXX dans des boutiques MEXX opérées au Canada.

Plusieurs photocopies couleur d'échantillons de vêtements sur lesquels sont apposées des étiquettes portant les marques de commerce MEXX, MEXX et dessin, XX BY MEXX et XX et dessin ont été annexés comme pièce A à son affidavit. M. Nezri affirme que ces échantillons d'étiquettes représentent la façon dont les Marques de l'Opposante sont employées sur des vêtements vendus au Canada.

MEXX Canada a dépensé depuis 1985 plus de \$30,000,000 pour la promotion au Canada de marchandises portant la marque de commerce MEXX. Les médias utilisés sont : la télévision, la radio, la presse et l'internet. Des échantillons de publicités, parues dans la revue Elle Québec, pour promouvoir la vente de marchandises portant la marque de commerce MEXX ont été produits comme pièce C à l'affidavit de M. Nezri. Cette preuve ne peut être très utile car aucune information n'a été fournie concernant la distribution de ce magazine au Canada. Des pages du site web portant l'adresse www.mexx.com ont également été produites sous le même onglet. Il faut noter toutefois que l'affidavit est silencieux sur la date de la création de ce site web, le nombre de canadiens qui l'ont visité depuis sa création, et la date de parution de ces pages. Pour ces raisons, ces documents ne seront pas d'une grande utilité.

M. Mehta est le vice-président corporatif de l'Opposante. Il explique l'origine du choix de la marque de commerce MEXX. Il s'agit de la combinaison de deux marques de commerces préalablement employées par l'Opposante soit MOUSTACHE et EMMANUELLE et les lettres « XX » représentant deux baisers. M. Mehta fait référence à l'adoption de plusieurs marques telles que MEXX Bags, MEXX Bed & Bath, MEXX Eyes, MEXX Jewels, MEXX Scents, MEXX Shoes, MEXX Socks et MEXX Time. Or aucune de ces marques n'est alléguée au soutien de la déclaration d'opposition et en conséquence je ne tiendrai pas compte de ces marques. D'ailleurs il n'y a aucune preuve au dossier de l'emploi de ces marques au Canada, au sens de l'article 4 de la loi.

Il reprend essentiellement les mêmes allégués que ceux décrits ci-haut que l'on retrouve à l'affidavit de M Nezri concernant la relation contractuelle qui existe entre MEXX Canada et l'Opposante. Il explique également que l'Opposante crée une collection de marchandises qu'elle soumet pour consultation à, entre autres, MEXX Canada qui apporte ses commentaires et commande les différentes marchandises qui l'intéressent. L'Opposante coordonne les inspections de contrôle de

qualité des marchandises fabriquées pour son compte et qui porteront les Marques de l'Opposante. Au paragraphe 12 de son affidavit, il réfère aux enregistrements des Marques de l'Opposante au Canada sans toutefois produire un certificat d'authenticité pour chacune d'elles. Il y a donc une lacune dans la preuve de l'Opposante. Toutefois, la jurisprudence a statué que le registraire peut consulter le registre des marques de commerce pour confirmer l'existence de ces certificats d'enregistrement allégués au soutien du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)(d) de la loi. [Voir *Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats Ltée. c. Manu Foods Ltd., IIC.P.R. (3d) 410*] J'ai procédé à une vérification du registre et peux confirmer l'existence des enregistrements des Marques de l'Opposante et qu'elles sont toujours en vigueur.

Les autres allégations de son affidavit concernent l'importance de la marque de commerce MEXX pour l'Opposante et l'association que ferait le consommateur entre les lettres « XX » et l'Opposante. Sur cette association, il n'y a aucune référence au consommateur canadien et aucune expertise de produite pour supporter cette prétention. Il s'agit donc d'une preuve par ouïe-dire qui est irrecevable.

M. Poulin est le Requéant au présent dossier. Il allègue avoir pris connaissance des affidavits de Messieurs Nezri et Mehta. Il allègue qu'il n'y a aucune ressemblance entre la Marque et les Marques de l'Opposante tant du côté de leur apparence que de leur prononciation. Il affirme que la Marque ne porte pas à confusion avec les Marques de l'Opposante. Ces allégations sont fort peu utiles lorsqu'elles proviennent d'une partie intéressée au litige. De plus, il s'agit d'un énoncé de droit et non de faits qui est du ressort du registraire. Je dois donc faire abstraction de ces allégations.

M. Poulin tente de distinguer les marchandises énumérées dans la présente demande d'enregistrement de celles vendues en liaison avec la marque de commerce MEXX en alléguant qu'elles sont de conception différente. Il allègue également ne pas avoir eu connaissance de cas de confusion entre la Marque et celles de l'Opposante même si elles sont « utilisées » dans le même territoire, soit la Communauté urbaine de Montréal. Il allègue employée la Marque depuis le 1^{er} juillet 1997 sans identifier les marchandises vendues en liaison avec la Marque à cette date. Il allègue toutefois avoir employé depuis le 1^{er} mai 2000 la Marque en liaison avec des ensembles de plage comportant vestes et costumes de bain, accessoires pour hommes et pour dames, nommément : pantoufles et ceintures.

Le mot « emploi » est un terme juridique défini à l'article 4 de la loi. Cette affirmation de l'affiant est une conclusion en droit et est donc inadmissible en preuve. [Voir *Conde Nast Publications Inc. v. Union des Éditions Modernes (1979)*, 46 C.P.R. (2d) 183] C'est au registraire de déterminer si une marque a été employée au sens de l'article 4 de la loi selon la preuve versée au dossier. La preuve d'usage d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises doit se faire en démontrant que la marque de commerce apparaissait sur les marchandises ou leur emballage lors du transfert de propriété desdites marchandises. [Voir *Plough (Canada) Ltd. V. Aerosol Fillers Inc. (1980)*, 53 C.P.R. (2d) 62].

La date pertinente pour analyser les différents motifs d'opposition varie selon le motif d'opposition soulevé. Ainsi, concernant les motifs d'opposition fondés sur l'article 30 de la loi, la date pertinente est celle du dépôt de la demande (17 juillet 1997) [voir *Dic Dac Holdings (Canada) Ltd v. Yao Tsai Co. (1999)*, 1 C.P.R. (4th) 263]. Concernant le motif d'opposition fondé sur le sous-alinéa 12(1)(d) de la loi, la date pertinente est celle de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corp. c Wickes/Simmons Bedding Ltd.(1991)*,37 C.P.R. (3d)413 (CAF)]. Lorsque le motif d'opposition est fondé sur l'alinéa 16(3) de la loi, la date de dépôt de la demande d'enregistrement (17 juillet 1997) est la date de référence tel que stipulé audit article. Si le motif d'opposition est fondé sur l'alinéa 16(1) de la loi, la date de premier emploi de la Marque (1^{er} juillet 1997) devient la date de référence, tel que stipulé audit article. Finalement, il est généralement reconnu que la date de dépôt de l'opposition (24 février 2000) constitue la date pertinente pour analyser le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque. [Voir *Andres Wines Ltd. and E&J Gallo Winery (1975)*, 25 C.P.R. (2d) 126 (F.C.A.) à la page 130 et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd., op.cit*]

Dans le cadre de procédures en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce, l'Opposante doit présenter suffisamment d'éléments de preuve concernant les motifs d'opposition sur lesquels elle se fonde afin qu'il soit apparent qu'il existe des faits qui supportent ces motifs d'opposition. Si cette tâche est accomplie, le fardeau de preuve se déplace vers le Requérant qui devra convaincre le registraire que les motifs d'opposition ne devraient pas empêcher l'enregistrement de sa marque de commerce [Voir *Sunshine Biscuits Inc. c. Corporate*

Foods Ltd. (1982), 61 C.P.R.(2d) 53 , Joseph Seagram & Sons Ltd. v. Seagram Real Estate Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 et John Labatt Ltd. c Molson Companies Limited, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293].

De la preuve ci-haut résumée, il appert que l'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau initial de preuve relativement au motif d'opposition b) ci-haut décrit. En effet, il y a absence de preuve au dossier concernant l'absence d'intention du Requéranant de vouloir employer la Marque en liaison avec des ensembles de plage comportant vestes et costumes de bain, accessoires pour hommes et pour dames, nommément : pantoufles et ceintures. Ce moyen d'opposition est donc rejeté.

L'Opposante prétend que le Requéranant n'a pu utiliser la Marque au Canada depuis le 1^{er} juillet 1997 en liaison avec des vêtements pour hommes et pour dames, nommément : sous-vêtements et plus particulièrement caleçons de type boxer, chaussettes, grenouillères, pyjamas pour dames, robes de chambre, pagens de bain, shorts de sports, et ensembles coordonnés de détente, car cette date coïncide avec un jour férié. Il faut souligner que l'Opposante n'a présenté aucune preuve pour contester cette date de premier emploi de la Marque. Toutefois, l'Opposante peut se référer à la preuve versée au dossier par le Requéranant pour supporter ses prétentions. [Voir *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd. (1986) 10 C.P.R. (3d) 84 (T.M.O.B.)*, *Hearst Communications Inc. c. Nesbitt Burns Corp.,(2000) 7 C.P.R. (4th) 161 (T.M.O.B.)*. *Labatt Brewing Co. c. Molson Breweries, a Partnership (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (F.C.T.D.) et Williams Telecommunications Corp. c. William Tell Ltd., (1999) 4 C.P.R. (4th) 107 (T.M.O.B)]*

Dans l'affaire *Thomson Research Associates Ltd. c. Daisyfresh Creations Inc, (1983) 81 C.P.R.(2d) 27*, M. Martin, membre de la commission d'opposition des marques de commerce, a conclu que la référence à une date de premier emploi d'une marque de commerce correspondant à un jour férié soulevait un doute quant à la véracité de cette affirmation surtout en l'absence de preuve d'emploi de la Marque à ladite date. Ce doute est suffisant pour renverser le fardeau de preuve vers le Requéranant qui doit démontrer l'emploi de la Marque à compter du 1^{er} juillet 1997. [Voir *Hearst Communications Inc. c. Nesbitt Burns Corp.,(2000) 7 C.P.R. (4th) 161 (T.M.O.B.)*]

L'absence de preuve d'emploi de la Marque à compter du 1^{er} juillet 1997 fait en sorte que je dois accueillir le premier motif d'opposition ci-haut décrit en ce qui concerne les marchandises suivantes : des ensembles de plage comportant vestes et costumes de bain, accessoires pour hommes et pour dames, nommément : pantoufles et ceintures.

Je dois toutefois procéder à l'analyse des autres motifs d'opposition. La question de savoir si la Marque porte à confusion avec les Marques de l'Oposante ou son nom commercial est l'élément clé des autres motifs d'opposition que je dois traiter (motifs d'opposition c) à h) inclusivement, ci-haut décrits). Pour déterminer si l'emploi de la Marque est susceptible de causer de la confusion avec les Marques de l'Oposante je me dois de suivre la démarche prescrite à l'article 6 de la loi qui se lit comme suit :

6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

(2) 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.

(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

- a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
- b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
- c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
- d) la nature du commerce;
- e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

Il est clairement établi que la liste des circonstances énumérées à l'article 6(5) de la loi n'est pas exhaustive et qu'il n'est pas nécessaire d'accorder autant de poids à chacun de ces critères [voir à titre d'exemple *Clorox Co. c. Sears Canada Inc. (1992)*, 41 C.P.R.(3d) 483 (F.C.T.D.) et *Gainers Inc. c. Marchildon (1996)*, 66 C.P.R.(3d) 308 (F.C.T.D.)]. L'honorable juge Cattanach a décrit le test de la confusion de la façon suivante dans *Canadian Schenley Distilleries Ltd. V. Canada's Manitoba Distillery Ltd. (1975)*, 25 C.P.R. (2d) 1:

«To determine whether two trade marks are confusing one with the other it is the persons who are likely to buy the wares who are to be considered, that is those persons who normally comprise the market, the ultimate consumer. That does not mean a rash, careless or unobservant purchaser on the one hand, nor on the other does it mean a person of higher education, one possessed of expert qualifications. It is the probability of the average person endowed with average intelligence acting with ordinary caution being deceived that is the criterion and to measure that probability of confusion the Registrar of Trade Marks or the Judge must assess the normal attitudes and reactions of such persons.

In considering the similarity of trade marks it has been held repeatedly that it is not the proper approach to set the marks side by side and to critically analyze them for points of similarities and differences, but rather to determine the matter in a general way as a question of first impression. I therefore propose to examine the two marks here in dispute

not for the purpose of determining similarities and differences but rather to assess the attitude of the average reasonable purchaser of the wares as a matter of first impression.»

i) caractère distinctif des marques

La marque de commerce MEXX de l'Opposante est un mot inventé résultant de la composition des mots « Moustache » et « Emmanuelle » et des lettres « XX ». Cette marque de commerce n'a aucune connotation avec des vêtements. De plus, la preuve versée au dossier : étiquettes, chiffres de vente et de publicité, me permet de conclure à l'emploi exhaustif de cette marque au Canada depuis au moins 1985 en liaison avec des vêtements pour hommes et femmes. Il est évident que cette marque de commerce possède un caractère distinctif.

La Marque du Requéant est formée de l'article « Les » et du mot français « Mecs » qui est défini dans Le Petit Larousse, dictionnaire de la langue française :

« homme énergique, viril »

Bien que la Marque ne soit pas descriptive des marchandises que compte vendre le Requéant en liaison avec cette dernière, elle est toutefois suggestive du type de personnes auxquelles les marchandises sont destinées. Ce facteur favorise donc l'Opposante.

ii) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage

Il a absence de preuve d'emploi de la Marque par le Requéant, alors que la preuve ci-haut résumée permet de conclure à l'emploi de la marque MEXX au Canada en liaison avec des vêtements depuis au moins 1985. Ce facteur favorise donc également l'Opposante.

iii) le genre de marchandises, services ou entreprises

La liste des marchandises énumérées aux certificats d'enregistrement numéro 334906 et 337047 pour les marques de commerce MEXX et MEXX et dessin de l'Opposante couvre entre autres des pantalons, bermudas, shorts, t-shirts, chandails, vestons habits, manteaux, imperméables, foulards, bas, chemises pour hommes, pour nommer que ceux-là. La liste des marchandises énumérées au certificat d'enregistrement numéro 442683 pour la marque de commerce MINI MEXX de l'Opposante comprend non seulement certains vêtements ci-haut mentionnés mais également des sous-vêtements.

Le Requéant admet, dans ses prétentions écrites, qu'il y a certaines marchandises, énumérées dans la présente demande d'enregistrement, identiques à celles énumérées aux certificats d'enregistrement numéro 334906, 337047 et 442683 mais il prétend que ses marchandises sont de conception différente. Cet argument ne tient pas. L'identité des marchandises en cause est l'un des éléments pouvant entraîner la confusion chez le consommateur. Il suffit que ces marchandises puissent être vendues dans le même type de commerce pour qu'il y ait risque de confusion.[Voir *Cartier Men's Shops Ltd. v. Cartier Inc.(1981), 58 C.P.R. (2d) 58*] La conception ou l'apparence des vêtements ne peut servir la cause du Requéant et ce facteur favorise donc l'Opposante.

iv) la nature du commerce

L'Opposante crée, fabrique ou fait fabriquer ses vêtements selon ses spécifications. Par la suite ses vêtements, portant ses marques de commerce, sont vendus au Canada dans des magasins à rayon ou dans des magasins portant la bannière MEXX. Il n'y a aucune preuve de soumise par le Requéant pour expliquer la nature de ses activités commerciales et ainsi tenter de les distinguer de celles de l'Opposante. Il y a lieu de présumer que les marchandises du Requéant pourraient également être vendues dans le même type de commerce qui vend les marchandises portant les marques de commerce de l'Opposante. Cet élément favorise également l'Opposante.

v) le degré de ressemblance des marques de commerce

Au sujet de ce facteur, il est bon de se rappeler les commentaires de Monsieur le juge Cattanach dans *Beverly Bedding & Upholstery Co. v. Regal Bedding & Upholstery Ltd. (1980)*, 47 C.P.R. (2d) 145, conf. 60 C.P.R. (2d) 70:

“Realistically appraised it is the degree of resemblance between the trade-marks in appearance, sound or in ideas suggested by them that is the most crucial factor, in most instances, and is the dominant factor and other factors play a subservient role in the over-all surrounding circumstances.”

Les marques doivent être analysées dans leur ensemble et non pas les décortiquer pour trouver des similitudes ou des différences. Le test demeure celui de la mémoire imparfaite du consommateur moyen.[*Canadian Schenley Distilleries Ltd. V. Canada's Manitoba Distillery Ltd. (1975)*, 25 C.P.R. (2d) 1].

Le Requérant a mis beaucoup d'emphase sur le fait que phonétiquement la Marque est différente de la marque de commerce MEXX. Il est possible, pour un francophone, que la prononciation du mot « mecs » soit différente de celle du mot inventé « mexx ». Je dois souligner que je n'ai aucune preuve de part et d'autre sur la prononciation de ces mots en anglais ou en français qui aurait pu m'être utile dans l'analyse de ce facteur.

L'analyse de la ressemblance phonétique ne doit pas être limitée uniquement à une seule des langues officielles du Canada. Ainsi il n'est pas suffisant de démontrer qu'un unilingue francophone ne prononcerait pas de la même façon les marques en litige. Il ne doit pas y avoir de ressemblance phonétique au niveau de trois types de consommateur canadien moyen : l'unilingue francophone, l'unilingue anglophone et le consommateur bilingue.[Voir *Smithkline Beecham Corporation v. Pierre Fabre Médicament, (2001) 11 C.P.R. (4th) 1*]

En l'absence d'expertise sur ce sujet, je dois me placer dans la peau de chaque type de consommateur afin de déterminer s'il y a ressemblance phonétique entre la Marque et MEXX. Je peux concevoir un risque de confusion chez un unilingue anglophone qui n'aurait aucune

connaissance du mot « mecs ». Ce type de consommateur pourrait conclure à une ressemblance phonétique entre la marque de commerce MEXX de l'Opposante et la Marque du Requérant. Ce facteur favorise donc l'Opposante.

Le Requérant soulève l'absence de cas de confusion entre la Marque et les marques de l'Opposante. Ce facteur additionnel a déjà été pris en considération pour supporter la conclusion d'absence de risque de confusion. Dans les cas où ce facteur additionnel a été retenu, il y avait preuve au dossier de cohabitation des marques en litige pendant plusieurs années. Or tel que mentionné précédemment le Requérant n'a soumis aucune preuve d'emploi de la Marque au Canada. Je ne peux donc conclure à la cohabitation des marques en litige. Par ailleurs l'absence de cas de confusion n'est pas déterminant en soi. Il suffit qu'il existe un risque de confusion chez le consommateur pour conclure en faveur de l'Opposante. [Voir *Oshawa Holdings Ltd. v. Fjord Pacific Marine Industries Ltd. (1981), 55 C.P.R. (2d) 39*]

J'arrive donc à la conclusion que le motif d'opposition c) ci-haut décrit est également bien fondé en ce qui concerne les marques MEXX, certificat d'enregistrement 334906, MEXX et dessin, certificat d'enregistrement 337047, MEXX et dessin, certificat d'enregistrement 374394 et MINI MEXX, certificat d'enregistrement 442683 puisqu'il y a risque de confusion entre ces marques et la Marque du Requérant. Pour ce qui est des autres marques de commerce de l'Opposante, la différence entre la nature des marchandises énumérées aux certificats d'enregistrement 472051, 433299, 475638 et 466266 et celles décrites dans la présente demande d'enregistrement est suffisante pour conclure à l'absence de risque de confusion.

La preuve au dossier démontre que l'Opposante n'a pas abandonné l'emploi de son nom commercial MEXX et de ses marques de commerce MEXX certificat d'enregistrement 334906, MEXX et dessin, certificat d'enregistrement 337047, MEXX et dessin, certificat d'enregistrement 374394 et MINI MEXX, certificat d'enregistrement 442683 au moment de la publication de la demande d'enregistrement de la Marque dans le journal des marques de commerce [réf. article 16(5) de la loi]. Dans les circonstances, je maintiens également les motifs d'opposition d),e), f) et g) ci-haut décrits uniquement en rapport avec ces marques de commerce et le nom commercial de l'Opposante.

Ayant conclu que la Marque risque de causer de la confusion avec certaines des marques de commerce et le nom commercial de l'Opposante, la Marque n'est pas apte à distinguer les marchandises du Requéran des marchandises vendues en liaison avec les marques de commerce enregistrées de l'Opposante, certificats d'enregistrement numéros 334906, 337047, 374394 et 442683 et le nom commercial MEXX de l'Opposante. Par conséquent j'accueille également le motif d'opposition h) ci-haut décrit.

En raison des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la loi, je maintiens l'opposition de l'Opposante et je rejette donc la demande d'enregistrement du Requéran pour la marque LES MECS, le tout selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

DATÉ À MONTRÉAL, QUÉBEC, CE 22 JOUR DE JANVIER 2004.

Jean Carrière

Membre,

Commission aux oppositions des marques de commerce