

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION  
de Colgate-Palmolive Canada Inc.  
et Colgate-Palmolive Company  
à la demande n° 871,372 produite par  
Makram H. Abdel Shaheed en vue de  
l'enregistrement de la marque  
TWISTNBRUSH Design**

---

Le 6 mars 1998, le requérant Makram H. Abdel Shaheed a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce TWISTNBRUSH Design, illustrée ci-dessous,



afin de l'employer au Canada en liaison avec une brosse à dents munie d'un distributeur de dentifrice intégré.

La demande en cause a été annoncée à des fins d'opposition dans le numéro du Journal des marques de commerce daté du 13 janvier 1999 et a été contestée par Colgate-Palmolive Canada Inc. et Colgate-Palmolive Company le 13 mai 1999. Le 29 juillet 1999, le registraire a fait parvenir au requérant une copie d'une déclaration d'opposition modifiée datée du 9 juillet 1999. Le requérant a obtenu une prorogation rétroactive de délai afin de déposer et signifier sa contre-déclaration (voir l'ordonnance de la Commission datée du 5 septembre 2000), ce qu'il a fait le 24 octobre 2000.

Les motifs d'opposition sont plaidés succinctement et énoncés au long ci-dessous.

1. Alinéa 38(2)a)

La demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30e). Plus précisément, le requérant n'avait pas vraiment l'intention d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises, que ce soit lui-même ou par l'entremise d'un licencié ou lui-même et par l'entremise d'un licencié, à la date du dépôt de la demande, ni n'avait l'intention d'employer la marque comme marque de commerce à cette même date.

2. Alinéa 38(2)c)

Le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce TWISTNBRUSH DESIGN en vertu de l'alinéa 16(3)b). Plus précisément, à la date du dépôt de la demande, la marque de commerce TWISTNBRUSH DESIGN créait de la confusion et crée encore de la confusion avec la marque de commerce COLGATE TWISTER de l'opposante, à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a déjà été déposée au Canada, soit la demande portant le numéro 864,692.

La preuve de l'opposante se compose de l'affidavit de Jacinta Michelle de Abreu. Cet affidavit vise simplement à présenter en preuve une copie de la demande n° 864,692 de la première opposante (c.-à-d. Colgate-Palmolive Canada Inc.) à l'égard de la marque COLGATE TWISTER se rapportant aux marchandises « brosses à dents » qui est invoquée dans la déclaration d'opposition. Le requérant a choisi de ne pas déposer d'éléments de preuve. Les deux parties ont déposé un plaidoyer écrit et toutes deux étaient représentées à l'audience. Étant donné que la deuxième opposante n'a pas établi les raisons pour lesquelles elle devrait avoir qualité pour agir dans l'instance, je désignerai ci-après la première opposante par les mots « l'opposante ».

L'opposante admet qu'elle n'a présenté aucun élément de preuve à l'appui du premier motif d'opposition. En conséquence, le premier motif est rejeté, parce que l'opposante ne s'est pas déchargée du fardeau de la preuve qui lui incombait à cet égard. Le seul motif d'opposition en litige concerne donc l'absence de droit du requérant selon l'alinéa 16(3)b) de la *Loi sur les marques*

*de commerce*. Conformément aux exigences du paragraphe 16(4) de la Loi, et comme l'atteste une copie certifiée de la demande n° 864,692 que l'opposante a invoquée dans sa déclaration, la demande n° 864,692 (i) a été déposée le 18 décembre 1997, c'est-à-dire avant la date du dépôt de la demande relative à la marque en cause, et (ii) était pendante le 13 janvier 1999, soit la date de publication de celle-ci.

Il incombe au requérant de prouver qu'il n'y avait aucun risque raisonnable de confusion, au sens du paragraphe 6(2), entre la marque TWISTBRUSH Design visée par la demande et la marque COLGATE TWISTER. Étant donné que c'est le requérant qui a le fardeau de la preuve, si aucune conclusion déterminante ne peut être tirée après la présentation de la preuve, la question devra être tranchée à l'encontre du requérant : voir *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293, aux pages 297 et 298 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.). Le critère applicable à la confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs à prendre en compte pour évaluer le risque de confusion entre deux marques sont énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chacune d'elles a été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et tous les facteurs pertinents doivent être examinés. De plus, les facteurs en question n'ont pas nécessairement tous la même importance. Le poids à accorder à chacun dépend des circonstances : voir *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon and The Registrar of Trade-marks* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.). La date pertinente pour l'évaluation de la question de la confusion en ce qui concerne l'alinéa 16(3)a) est la date du dépôt de la demande, soit le 6 mars 1998, comme la Loi le prévoit.

La marque COLGATE TWISTER de l'opposante possède un degré appréciable de caractère distinctif inhérent en raison, surtout, de l'élément TWISTER, qui n'a aucun lien direct avec les marchandises connexes, soit des brosses à dents. En l'absence d'autres circonstances, le premier élément COLGATE serait vraisemblablement perçu comme un nom propre qui ne

rehausse pas vraiment le caractère distinctif inhérent de la marque : voir, par exemple, *Sarah Coventry, Inc. c. Abrahamian* (1984), 1 C.P.R. (3d) 238, à la page 240 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.). Cependant, les parties conviennent que je peux admettre d'office que le mot COLGATE est une marque maison bien connue renvoyant à une source précise de produits d'hygiène buccale. La marque TWISTNBRUSH Design qui est visée par la demande possède un degré appréciable de caractère distinctif en raison, surtout, de l'élément TWIST. Le deuxième élément BRUSH décrit bien entendu les marchandises connexes et ne confère donc pas en soi un caractère distinctif à l'ensemble de la marque. Il en va de même du cadre rectangulaire de la marque. Aucune notoriété non plus qu'aucune période d'emploi ne peuvent être reconnues à l'égard de l'une ou l'autre des marques. Le genre de marchandises des parties est très semblable et, par conséquent, il est prévu que les mêmes réseaux de distribution seraient utilisés dans les deux cas. De plus, comme l'a souligné l'opposante, il est possible que les marchandises des parties soient vendues côte à côte. Les marques des parties se ressemblent aux plans visuel et sonore ainsi qu'au plan des idées qu'elles suggèrent, en raison de l'élément TWIST que comporte chacune d'elles.

En fait, le requérant soutient essentiellement que (i) le premier élément d'une marque est celui qui est le plus important aux fins de la distinction entre différentes marques et que (ii) le premier élément de la marque de l'opposante, soit COLGATE, est très différent de celui de la marque visée par la demande, soit TWIST. L'avocat du requérant allègue donc qu'il n'y a aucun risque de confusion entre les marques en litige. Malgré les arguments étoffés et sérieux que l'avocat du requérant a invoqués, je ne suis pas d'accord avec la conclusion. À mon avis, l'élément TWISTER de la marque de l'opposante est un élément dominant plutôt qu'une caractéristique accessoire de la marque COLGATE TWISTER. Étant donné qu'il est nécessaire d'examiner dans leur ensemble les marques en litige, le deuxième élément TWISTER ne peut être laissé de côté. La question de la confusion doit être tranchée en fonction de la première impression et du souvenir imparfait et, dans la présente affaire, en fonction du fait que (i) la marque maison COLGATE est déjà bien connue du public et que (ii) l'élément TWISTER constitue une caractéristique distinctive de la marque de l'opposante. À mon avis, le consommateur moyen qui se trouverait devant les marchandises du requérant vendues sous la marque TWISTNBRUSH Design aurait toutes les

raisons de supposer que les marchandises en question sont approuvées ou présentées par le propriétaire de la marque maison COLGATE ou font l'objet d'une licence accordée par celui-ci. Il s'ensuit que les marques de commerce en litige prêtent à confusion : voir *Glen-Warren Productions Ltd. c. Gertex Hosiery Ltd.* (1990), 29 C.P.R.(3d) 7, à la page 12 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

Pour les motifs exposés ci-dessus, la demande en cause est refusée.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 8 FÉVRIER 2005.

Myer Herzig,

Membre,

Commission des oppositions des marques de commerce