



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

**Référence : 2015 COMC 200**  
**Date de la décision : 2015-11-02**  
**[TRADUCTION CERTIFIÉE,**  
**NON RÉVISÉE]**

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION**

<b>Les Importations Enzo-M Ltée</b>	<b>Opposante</b>
<b>et</b>	
<b>Francesca's Collections, Inc</b>	<b>Requérante</b>
<b>1,512,315 pour FRANCESCA'S COLLECTIONS</b>	<b>Demande</b>

Présentation

[1] Le 24 janvier 2011, Francesca's Collections Inc (la Requérante) a produit la demande d'enregistrement n° 1,512,315 pour la marque de commerce FRANCESCA'S COLLECTIONS (la Marque).

[2] La demande est fondée sur l'emploi et l'enregistrement de la Marque aux États-Unis d'Amérique en liaison avec les produits et services suivants, tels qu'ils ont été révisés par la Requérante. Le 13 janvier 2011 est la date de priorité revendiquée dans la demande, sur la base de la demande correspondante de la Requérante dans ce pays :

[TRADUCTION]

(1) Bijoux; sacs à main, étuis à cosmétiques vendus vides, étuis en cuir, valises court-

séjour, trousse de toilette vendues vides, mallettes de toilette vendues vides, étuis pour cartes professionnelles, étuis à cartes de visite, étuis porte-clés, porte-noms. (les Produits)

(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux et de sacs à main. (les Services)

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 17 octobre 2012. Les Importations Enzo-M Ltée (l'Opposante) s'est opposée à la demande en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) en produisant une déclaration d'opposition le 17 décembre 2012. Les motifs d'opposition sont fondés sur les articles 30*d*), 30*i*), 12(1)*d*), 16(2)*a*) et 2 de la Loi.

[4] Seule l'Opposante a produit une preuve par voie d'une copie certifiée de son enregistrement n° LMC360,782 pour la marque de commerce FRANCESCA en liaison avec des [TRADUCTION] « chaussures ».

[5] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit, mais les parties étaient toutes deux présentes à une audience.

[6] Pour les raisons exposées ci-dessous, l'opposition est rejetée.

#### Le fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[7] La Requérante a 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 de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst); et *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

#### Motifs d'opposition pouvant être rejetés sommairement

[8] À l'audience, l'Opposante a admis qu'elle ne s'était pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait relativement aux motifs d'opposition fondés sur les articles 30*d*), 30*i*), 16(2)*a*) et 2 de la Loi. Compte tenu de cette admission, et en l'absence de toute preuve ou observation à l'appui de ces motifs d'opposition, ces derniers sont tous rejetés.

## Autre motif d'opposition

### Non-enregistrabilité de la Marque en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi

[9] L'Opposante a allégué que la Marque n'est pas enregistrable eu égard aux dispositions de l'article 12(1)d) de la Loi en ce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce FRANCESCA de l'Opposante qui est l'objet de l'enregistrement susmentionné n° LMC360,782.

[10] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que cet enregistrement est en règle à la date d'aujourd'hui, laquelle est la date pertinente pour l'appréciation d'un motif fondé sur l'article 12(1)d) [voir *Park Avenue Furniture Corp c Wickers/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[11] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce FRANCESCA de l'Opposante.

### Le test en matière de confusion

[12] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi porte 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 produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[13] Ainsi, cet article ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que les produits ou les services provenant d'une source proviennent d'une autre source.

[14] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énoncées à l'article 6(5) de la Loi, notamment : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans

laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) 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 il importe de prendre en considération tous les facteurs pertinents. En outre, le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même et varie en fonction des circonstances [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour un examen plus approfondi des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[15] La Requérante fait valoir que ni la Marque ni la marque de commerce déposée de l'Opposante ne sont particulièrement distinctives. Je suis d'accord.

[16] Le mot FRANCESCA possède un caractère distinctif inhérent faible, puisqu'il s'agit d'un nom [voir, par analogie, le commentaire du juge Binnie dans *Mattel, Inc.*, précitée, au paragraphe 3, concernant le fait que le nom BARBIE, un diminutif courant de Barbara, ne possède pas comme tel un caractère distinctif inhérent. Voir aussi le commentaire du commissaire Tremblay dans *Constellation Brands Québec, Inc c Julia Wine Inc*, 2013 COMC 45 (CanLII), au paragraphe 39, qui dit que la marque de commerce JULIA'S possède un caractère distinctif inhérent faible puisqu'elle est principalement constituée du nom JULIA].

[17] À cet égard, je tiens à ajouter que l'observation faite par l'Opposante à l'audience que le mot FRANCESCA n'est pas défini dans les dictionnaires courants anglais ou français ne m'a pas convaincue que le mot FRANCESCA ne peut pas être perçu comme un nom.

[18] Le mot COLLECTIONS possède lui aussi un caractère distinctif inhérent faible dans le contexte des Produits et des Services de la Requérante, puisqu'il n'évoque qu'une gamme de bijoux ou de sacs à main choisis.

[19] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi. Cependant, il n'y a aucune preuve que l'une ou l'autre des marques des parties a été employée au sens de l'article 4 de la Loi, ou que l'une ou l'autre est devenue connue dans une quelconque mesure au Canada.

La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[20] Comme susmentionné, la demande de la Requérante est fondée sur l'emploi et l'enregistrement de la Marque aux États-Unis et il n'y a aucune preuve qu'un quelconque emploi de la Marque a commencé au Canada après la production de la demande.

[21] L'enregistrement de l'Opposante revendique l'emploi de la marque de commerce FRANCESCA au Canada depuis au moins aussi tôt que 1967. Cependant, la simple existence d'un enregistrement établit tout au plus *un emploi minimal* de la marque de commerce de l'Opposante et ne permet pas d'inférer qu'un emploi continu a eu lieu [voir *Entre Computer Centers, Inc c Global Upholstery Co* (1992), 40 CPR (3d) 427 (COMC)].

Le genre de produits, services ou entreprises; et la nature du commerce

[22] La marque de commerce de l'Opposante est enregistrée en liaison avec un seul type de produit, soit des chaussures.

[23] En revanche, l'état déclaratif des produits et services révisé de la Requérante comprend :

[TRADUCTION]

Bijoux; sacs à main, étuis à cosmétiques vendus vides, étuis en cuir, valises court-séjour, trousse de toilette vendues vides, mallettes de toilette vendues vides, étuis pour cartes professionnelles, étuis à cartes de visite, étuis porte-clés, porte-noms.

Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux et de sacs à main.

[24] Même s'il est vrai que les produits respectifs des parties appartiennent tous au domaine de la mode et peuvent être considérés comme des accessoires de vêtement, cela ne revient pas à dire qu'il y a nécessairement recoupement des chaussures de l'Opposante et des bijoux et sacs de la Requérante, et recoupement de leurs voies de commercialisation correspondantes.

[25] Le caractère intrinsèque des Produits de la Requérante diffère par rapport à celui des produits de l'Opposante. Cette dernière n'a produit aucune preuve indiquant que les Produits de la Requérante pouvaient être considérés comme un prolongement naturel des chaussures de l'Opposante en l'espèce. Depuis des décennies, l'enregistrement de l'Opposante a été limité à la gamme de produits que sont les « chaussures ». Il n'y a aucune preuve à l'appui de la position selon laquelle l'Opposante pourrait élargir sa gamme actuelle de produits à d'autres types d'accessoires de vêtement, comme les Produits de la Requérante.

Le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[26] Il y a un degré de ressemblance assez élevé entre les marques des parties.

[27] La Marque incorpore la totalité de la marque de commerce FRANCESCA de l'Opposante. Le mot descriptif COLLECTIONS n'ajoute pas beaucoup de caractère distinctif à la Marque. Il en est de même pour l'apostrophe « S », qui n'indique que le possessif.

Autres circonstances de l'espèce

[28] À l'audience, la Requérante a fait valoir que la marque de commerce de l'Opposante coexiste avec la marque de commerce déposée FRANCISCA au registre des marques de commerce. Toutefois, cette information n'a pas été produite en preuve. Contrairement à la position de la Requérante, le registraire refuse généralement d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour prendre connaissance de ses propres dossiers, sauf pour vérifier l'existence des enregistrements de marques de commerce ou demandes d'enregistrement invoqués, contenus dans une déclaration d'opposition [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. En outre, un seul enregistrement ne suffit pas pour tirer une conclusion, quelle qu'elle soit, sur l'état du marché.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[29] Comme l'a indiqué la Cour d'appel fédérale dans *Dion Neckwear*, précitée, à la page 163, [TRADUCTION] « il n'est pas nécessaire que [le registraire] soit convaincu hors de tout doute qu'il n'y a aucun risque de confusion. Si la norme de preuve “hors de tout doute” devait s'appliquer,

les requérants seraient, dans la plupart des cas, confrontés à un fardeau insurmontable parce qu'en matière de risque de confusion, la certitude est une denrée rare ».

[30] J'estime que la Requérante a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'un consommateur ayant un souvenir imparfait de la marque de commerce FRANCESCA de l'Opposante ne serait pas porté à conclure que les Produits et Services de la Requérante proviennent de la même source ou sont autrement apparentés ou associés aux produits de l'Opposante visés par l'enregistrement.

[31] Comme susmentionné, la marque de commerce de l'Opposante est une marque faible et il n'existe aucune preuve qui laisse entendre qu'il faudrait lui accorder une protection étendue. Puisque des différences relativement faibles peuvent suffire à distinguer une marque de l'autre lorsque les marques possèdent un caractère distinctif inhérent faible [voir *GSW ltd c Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1<sup>re</sup> inst)], j'estime que les différences qui existent entre les marques des parties et leurs produits et/ou services respectifs suffisent pour éviter toute probabilité raisonnable de confusion en l'espèce.

[32] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est rejeté.

### Décision

[33] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

---

Annie Robitaille  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Sophie Ouellet, trad.a.

Date de l'audience : 2015-10-20

Comparutions

Johanne Muzzo

Pour l'Opposante

Kwan T. Loh

Pour la Requérente

Agents au dossier

Guy & Muzzo Inc.

Pour l'Opposante

Clark Wilson LLP

Pour la Requérente