

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION  
de la société Procter & Gamble  
à la demande d'enregistrement n° 788,370  
de la marque de commerce MAX & CO.  
produite par Max Mara Fashion Group S.r.l.**

-----

Le 21 juillet 1995, la requérante, Max Mara Fashion Group S.r.l. a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce MAX & CO. fondée sur l'emploi et l'enregistrement de la marque en Italie en liaison avec divers cosmétiques et vêtements. La Section de l'examen du Bureau des marques de commerce a soulevé une objection à la désignation de certaines des marchandises, à laquelle la requérante a répondu en modifiant sa demande. L'état des marchandises modifié est le suivant :

[TRADUCTION]

1(a). cosmétiques, nommément gel de bain, huiles de bain, poudres de bain, sels de bain (non médicamenteux), masques de beauté, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, poudres de corps, eaux de Cologne, poudriers, crayons cosmétiques, cold-creams, crèmes pour les yeux, crèmes dépilatoires, crèmes pour les mains, crèmes de nuit, crèmes et lotions nettoyantes pour la peau, crèmes pour la peau, émoullients pour la peau, produits décolorants pour le visage et le corps, savons pour la peau, tonifiants pour la peau, savonnettes, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, savons désodorisants, désodorisants personnels, fards pour les yeux, le visage et fond de teint, démaquillants pour les yeux, crayons pour les yeux, ombres à paupières, crayons pour les sourcils, mascara, gel capillaire, gel à raser, gel douche, rouges à lèvres, lotions pour la peau, les cheveux, le visage et les cheveux [sic], huiles de massage, huiles essentielles, parfums, eaux de toilette, hydratants, dentifrices,


1(b). bijoux, pierres précieuses et imitations de pierres précieuses, montres, horloges, montres-bracelets, montres de poche, horloges électriques, montres et horloges électriques, chaînes de montre, réveille-matin, horloges de tables, horloges murales, horloges sur pied, compte-secondes, chronomètres, cadran solaire et bracelets de montre,

2. lunettes, verres, lunettes solaires, lentilles, étuis et chaînes à lunettes, montures à lunettes, chaînes, pièces et accessoires connexes à ces marchandises,

3. cuir et simili-cuir, articles de bagagerie, notamment sacs, porte-documents, sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage et malles, fourre-tout, notamment étuis et trousse (vides) d'articles de toilette, papeterie et livres, porte-clés et porte-cartes professionnelles et de crédit, portefeuilles et bourses, toutes ces marchandises étant en cuir ou en similicuir, cuirs et peaux d'animaux, parapluies, parasols, cannes, fouets, harnais et accessoires de sellerie, articles textiles, notamment pièces de tissu, draps, couvertures, couvre-lit, taies d'oreiller, tapis de table, serviettes de tables, serviettes et torchons.

La présente demande a été annoncée en vue de la procédure d'opposition au *Journal des marques de commerce* du 14 août 1996 et a fait l'objet d'une opposition de la part de la société Procter & Gamble le 14 janvier 1997. Le registraire a fait parvenir une copie de la déclaration d'opposition à la requérante le 3 février 1997. La requérante a produit et signifié une contre-déclaration.

Selon le premier motif d'opposition, il est allégué que la marque faisant l'objet de la demande n'est pas enregistrable, en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, parce qu'elle crée de la confusion avec une ou plusieurs marques déposées de l'opposante, à savoir MAX FACTOR, enregistrée en 1967 sous le n° 149, 555, MAX FACTOR NAIL THICK, enregistrée en 1992 sous le n° 405,801, et MAX FACTOR HOLLYWOOD et dessin y afférent, enregistrée en 1946 sous le n° NFLD002839. Je note que les marques MAX FACTOR et MAX FACTOR HOLLYWOOD et dessin y afférent visent un ensemble d'articles de soins personnels et de toilette tels que le fond de teint, les lotions pour le corps, les savons et les shampoings alors que le n° 405,801 vise exclusivement le [TRADUCTION] « vernis à ongles de finition ».

Selon le deuxième motif d'opposition, la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque faisant l'objet de la demande parce qu'à la date de production de la demande, soit le 21 juillet 1995, la marque faisant l'objet de la demande créait de la confusion avec la marque de commerce de l'opposante MAX FACTOR INTERNATIONAL et dessin y  afférent, portant le n° de demande 773,934 (produite le 27 janvier 1995), représentée ci-dessous, qui vise divers produits cosmétiques et de soins personnels.

Enfin, l'opposante soutient que la marque MAX & CO. faisant l'objet de la demande ne distingue pas les marchandises de la requérante.

L'opposante n'a pas produit d'éléments de preuve conformément à l'article 41 du *Règlement sur les marques de commerce*, mais elle a demandé et obtenu la permission, contestée par la requérante, de produire des éléments de preuve en vertu de l'article 44 du *Règlement* : voir la décision de la Commission datée du 9 juin 1998. À l'audience, la requérante s'est de nouveau opposée aux décisions de la Commission (du 26 février, 31 mars et 9 juin 1998) qui autorisaient l'opposante à produire des éléments de preuve plutôt que de juger que l'opposition retirée du fait que l'opposante n'avait pas observé les dispositions du paragraphe 41(1) du *Règlement*. J'ai examiné les décisions de la Commission sur ce point et j'estime que la Commission n'a pas commis une erreur de droit manifeste et que ses décisions n'ont pas été rendues sans tenir compte des documents produits au dossier.

La preuve de l'opposante est constituée des affidavits d'Esther Benzie, chef de marque de la marque MAX FACTOR, de Susan Lo Re, commis aux marques de commerce et de Peter Stabins (deux affidavits), stagiaire en droit. La requérante a produit en preuve : des copies certifiées conformes de divers enregistrements de marques de commerce et une demande d'enregistrement où le terme MAX constitue une partie de la marque; l'affidavit de Luigi Maramotti et l'affidavit de Janice Stevenson, secrétaire. La requérante n'a pas pu faire témoigner M. Maramotti en contre-interrogatoire et son affidavit a donc été retourné à la requérante en vertu du paragraphe 44(5) du *Règlement sur les marques de commerce* : voir la décision de la Commission datée du 11 mars 2002. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et ont été représentées à l'audience.

Les éléments de preuve de M<sup>me</sup> Benzie peuvent se résumer comme suit. Max Factor était un artiste du maquillage dans les premières années de la production cinématographique à Hollywood. Il a commencé à vendre ses produits de maquillage au public en 1909. Max Factor & Co. a été constituée en personne morale aux États-Unis en 1929 et au Canada en 1940. Max Factor & Co. est aujourd'hui une filiale en propriété exclusive de Noxell Corporation, filiale en propriété exclusive de l'opposante. Les produits cosmétiques portant la marque MAX FACTOR sont vendus au Canada depuis 1940. Les produits de la requérante, qui portent ostensiblement la marque MAX FACTOR, sont vendus dans des établissements de détail comme les pharmacies, les grandes surfaces et les grands magasins. Depuis 1991, l'opposante fournit aux magasins des articles promotionnels tels que des affiches, des dépliants et des cubes portant la marque MAX FACTOR, à présenter à proximité des produits de l'opposante. Le témoignage par affidavit de Peter Stabins confirme que les produits de marque MAX FACTOR sont facilement accessibles à

Toronto et aux environs. Il indique également que l'élément constitutif MAX n'est pas d'usage courant chez les tiers commerçants, au moins à Toronto et dans la région avoisinante, pour des marques de commerce employées en liaison avec des produits pour le corps, des cosmétiques ou des articles de parfumerie.

L'opposante vend des cosmétiques dans des établissements de détail au Canada sous ses marques MAX FACTOR depuis 1991 et MAX FACTOR INTERNATIONAL et dessin y afférent depuis 1993. Ses ventes ont atteint 3,9 millions de dollars des États-Unis en 1991 et enregistré une moyenne annuelle de quelque 6,8 millions de dollars des États-Unis pour la période 1992-1998 inclusivement. Au cours de la période 1991-1998, le nombre de produits vendus a totalisé environ 15 millions. L'opposante emploie principalement la télévision pour faire la publicité de ses produits MAX FACTOR, mais elle fait aussi de la publicité imprimée. Les dépenses de publicité de l'opposante ont été en moyenne de 3 millions de dollars canadiens par an pour la période 1991-1997. Le témoignage de M<sup>me</sup> Benzie dans son affidavit comporte du oui-dire, mais la requérante n'a soulevé aucune objection fondée sur le oui-dire. De toute façon, la prise en compte ou le refus des éléments de oui-dire de la preuve de ce témoin n'influe pas sur l'issue de la présente affaire.

L'affidavit de M<sup>me</sup> Re produit en preuve une recherche dans la base de données TRADEMARK SCAN relative à des marques composées en tout ou en partie de l'élément constitutif MAX. M<sup>me</sup> Re ne fournit aucune analyse des résultats de sa recherche et note seulement qu'elle a trouvé 160 inscriptions.

L'affidavit de M<sup>me</sup> Stevenson indique que les produits cosmétiques vendus sous le dessin-marque MAX et les marques ROBERT MAX et dessin y afférent et MAXTRA sont disponibles par l'entremise de Robert Max Products Ltd., située à Vancouver. Le mode d'usage de ces marques est présenté ci-dessous :

La requérante n'a produit aucun élément de preuve attestant le degré de notoriété des marques précédentes auprès du public.

La question décisive soulevée par les actes de procédure est de savoir si la marque MAX & CO. faisant l'objet de la demande crée de la confusion avec la marque MAX FACTOR de l'opposante. La période pertinente pour l'appréciation de la confusion est i) la date de la décision, à l'égard du premier motif d'opposition relatif à la non-enregistrabilité (voir l'arrêt *Andres Wines Ltd. and E & J Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2<sup>d</sup>) 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. (3<sup>d</sup>) 413 à la page 424 (C.A.F.)), ii) la date du dépôt de la demande, soit le 21 juillet 1995, à l'égard du motif d'opposition faisant valoir l'absence de droit à l'enregistrement de la requérante (voir le paragraphe 16(2) de la *Loi sur les marques de commerce*) et iii) la date de production de

la déclaration d'opposition, soit le 14 janvier 1997 en l'espèce, à l'égard du motif d'opposition relatif au caractère non distinctif (voir l'arrêt *Re Andres Wines Ltd.*, précité, et l'arrêt *Park Avenue Furniture Corp.*, précité). Compte tenu des faits de l'espèce, la date pertinente pour apprécier la confusion n'est pas une question déterminante.

Le fardeau de persuasion incombe à la requérante, qui doit établir selon la prépondérance de la preuve qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion au sens du paragraphe 6(2) de la *Loi* entre la marque MAX & CO. faisant l'objet de la demande et la marque MAX FACTOR de l'opposante. Selon le fardeau de preuve imposé à la requérante, si une conclusion décisive ne peut être obtenue au terme de la production de l'ensemble de la preuve, la décision doit alors être défavorable à la requérante : voir *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990) 30 C.P.R. (3<sup>d</sup>) 293 aux pages 297 et 298 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.). Le critère de la confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. En appréciant si deux marques créent de la confusion entre elles, il faut tenir compte des facteurs exposés au paragraphe 6(5) de la *Loi* : le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques 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 pris en considération. Tous les facteurs n'ont pas nécessairement le même poids. La pondération de chacun dépend des circonstances : voir la décision *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le registraire des marques de commerce* (1996), 66 C.P.R. (3<sup>d</sup>) 308 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

La marque MAX FACTOR de l'opposante possède un faible caractère distinctif inhérent du fait qu'elle serait perçue comme le nom d'une personne réelle ou fictive. Toutefois, elle a été largement en usage au Canada avant la première date pertinente et je suis disposé à conclure que la marque MAX FACTOR a acquis une notoriété importante au Canada, à toutes les dates pertinentes, en liaison avec des produits cosmétiques. La marque MAX & CO. faisant l'objet de la demande possède un faible caractère distinctif du fait que la partie dominante de la marque serait perçue soit comme le nom d'une personne, soit comme un terme laudatif formé par l'abréviation du mot « maximum ». La demande visant la marque MAX & CO. est fondée sur l'emploi et l'enregistrement à l'étranger et la preuve n'a pas établi qu'elle est devenue connue au Canada à toutes les dates pertinentes. Par conséquent, la mesure dans laquelle les marques des parties sont devenues connues au Canada est un facteur qui milite en faveur de l'opposante.

Selon la preuve non contestée de l'opposante, la marque MAX FACTOR a été en usage au Canada depuis 1940. Par conséquent, la période pendant laquelle les marques visées ont été en usage joue en faveur de l'opposante. Les marchandises des parties sont identiques ou étroitement apparentées en ce qui concerne les cosmétiques et produits de soins personnels. À défaut d'éléments de preuve contraires, je considère que les circuits commerciaux des parties seraient également les mêmes ou se chevaucheraient à l'égard des cosmétiques et des produits de soins personnels, mais qu'ils seraient différents pour les autres marchandises spécifiées dans la demande.

Les marques visées se ressemblent au plan visuel et auditif dans la mesure où l'élément MAX forme le préfixe de chacune. À cet égard, il est généralement accepté que le préfixe est



l'élément le plus important d'une marque pour établir la distinction entre les marques : voir, par exemple, la décision *Conde Nast Publications Inc. c. Union Des Editions Modernes* (1979) 46 C.P.R. (2<sup>d</sup>) 183 à la page 188 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) et la décision *Pernod Ricard c. Brasseries Molson* (1992), 44 C.P.R. (3<sup>d</sup>) 359 à la page 370 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.). Toutefois, les marques visées suggèrent des idées différentes, la marque de l'opposante évoquant le nom complet d'une personne alors que la marque faisant l'objet de la demande évoque le prénom d'une personne ou une expression laudative signifiant « ce qu'il y a de mieux ».

Dans son plaidoyer écrit, la requérante fait valoir que l'affidavit Re établit l'usage courant du terme MAX comme élément constitutif d'un nombre important de marques de commerce qui sont la propriété de divers tiers en liaison avec des cosmétiques, des articles de toilette et des produits de soins personnels. Cependant, la requérante n'a pas présenté d'analyse des résultats de la recherche à l'appui de sa demande et je n'estime pas qu'il m'incombe de me pencher sur cette documentation volumineuse et compliquée pour confirmer si la requérante a raison. Au terme d'un bref examen des résultats de la recherche, j'estime que cette recherche met en évidence, par exemple, les marques OSTEOMAX pour des vitamines et des suppléments nutritionnels (inscription 3); \$MAX (inscription 20) et MAXADE (inscription 38) pour des détergents à vaisselle, lessives et produits similaires; SANS VAPEURS MAX pour un nettoyant de four (inscription 54); MARY MAXIM pour des vêtements et marchandises similaires; et BLUE MAX pour des produits de nettoyage et de paraffinage (inscription 135). Compte tenu de ce qui précède, je n'ai pas accepté les observations de la requérante portant que l'élément constitutif MAX se retrouve couramment dans les marques de cosmétiques et de marchandises semblables.

Au vu de l'ensemble de ce qui précède, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de persuasion et n'a pas établi, selon la prépondérance de la preuve, qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre la marque MAX & CO. faisant l'objet de la demande et la marque MAX FACTOR de l'opposante, à n'importe quelle date pertinente, à l'égard des produits cosmétiques et de soins personnels spécifiés dans la demande d'enregistrement (les marchandises de la catégorie 1(a) énumérées précédemment), nommément :

[TRADUCTION] cosmétiques, nommément gel de bain, huiles de bain, poudres de bain, sels de bain (non médicamenteux), masques de beauté, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, poudres de corps, eaux de Cologne, poudriers, crayons cosmétiques, cold-creams, crèmes pour les yeux, crèmes dépilatoires, crèmes pour les mains, crèmes de nuit, crèmes et lotions nettoyantes pour la peau, crèmes pour la peau, émoullissants pour la peau, produits décolorants pour le visage et le corps, savons pour la peau, tonifiants pour la peau, savonnettes, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, savons désodorisants, désodorisants personnels, fards pour les yeux, le visage et fond de teint, démaquillants pour les yeux, crayons pour les yeux, ombres à paupières, crayons pour les sourcils, mascara, gel capillaire, gel à raser, gel douche, rouges à lèvres, lotions pour la peau, les cheveux, le visage et les cheveux [sic], huiles de massage, huiles essentielles, parfums, eaux de toilette, hydratants, dentifrices.

La demande d'enregistrement est donc repoussée à l'égard des marchandises énumérées ci-dessus.

De plus, je conclus que la requérante s'est acquittée de son fardeau de persuasion et a établi, selon la prépondérance de la preuve, qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de

confusion entre la marque MAX & CO. faisant l'objet de la demande et la marque MAX FACTOR de l'opposante, à n'importe quelle date pertinente, à l'égard des autres marchandises spécifiées, notamment des catégories 1(b), 2 et 3 mentionnées précédemment. La décision de principe sur l'acceptation partielle d'une opposition est la décision *Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 C.P.R. (3<sup>d</sup>) 482 (C.F.1<sup>re</sup> inst.).

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 9 mars 2004.

Myer Herzig,  
Membre,  
Commission des oppositions des marques de commerce