



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

Référence : 2014 COMC 59
Date de la décision : 2014-03-12

TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par dm-drogerie markt GmbH +
Co. KG à l'encontre des demandes
d'enregistrement n^{os} 1,459,567 et
1,459,568 pour les marques de commerce
BALEA et Baléa au nom de 911979
Alberta Ltd.**

[1] Cette décision concerne des oppositions produites par dm-drogerie markt GmbH + Co. KG (l'Opposante) à l'encontre de la demande n^o 1,459,567 pour la marque de commerce BALEA et de la demande n^o 1,459,568 pour la marque de commerce Baléa; ces demandes ont été produites par 911979 Alberta Ltd (la Requérante) en liaison avec un éventail de produits de soins pour la peau et les cheveux. L'état déclaratif des marchandises et le fondement sur lequel chaque demande a été produite sont identiques; ils sont entièrement énoncés à l'annexe A de la présente décision.

[2] Chaque opposition a été produite en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) par voie d'une déclaration d'opposition soulevée le 23 août 2010. Dans chaque dossier, la Requérante a demandé une décision interlocutoire sur l'étalement suffisant de certains arguments, ce qui a fait en sorte que l'Opposante a demandé l'autorisation de produire une déclaration d'opposition modifiée datée du 17 décembre 2010. Le 25 janvier 2011, le registraire a donné l'autorisation de produire la déclaration d'opposition

modifiée et a statué sur l'étalement suffisant des arguments contesté par la Requérante dans chaque dossier.

[3] Suivant la décision rendue par le registraire le 25 janvier 2011, les principaux motifs d'opposition de chaque dossier sont fondés sur des allégations selon lesquelles : la demande n'est pas conforme à l'article 30 de la Loi; la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce en raison de la confusion avec la marque de commerce BALEA de l'Opposante qui a été précédemment révélée au Canada; et la marque de commerce de la Requérante n'est pas distinctive. Les motifs d'opposition spécifiques sont résumés à l'annexe B, lequel est joint à la présente décision.

[4] Dans chaque dossier, l'Opposante a produit l'affidavit de Petra Schäfer, directrice principale de l'Opposante, et l'affidavit de Leslie Gallivan, assistante en matière de marques de commerce, embauchée par la firme qui agit à titre d'agent de marques de commerce pour l'Opposante. Toutefois, étant donné que M^{me} Schäfer ne s'est pas présentée au contre-interrogatoire, il a été décidé que son affidavit ne faisait pas partie de la preuve de l'Opposante [voir la décision du registraire du 18 avril 2012]. Par conséquent, la preuve de l'Opposante au dossier ne comprend que l'affidavit de M^{me} Gallivan, qui n'a pas été contre-interrogée.

[5] À l'appui de chaque demande, la Requérante a produit une copie certifiée de son enregistrement n° LMC725,049 pour la marque de commerce BALEA, ainsi que les affidavits de Jayson B. Dinelle et Gay Owens, tous deux employés de la firme agissant à titre d'agent de marques de commerce pour la Requérante. Ni M. Dinelle ni M^{me} Owens n'ont été contre-interrogés.

[6] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit dans chaque dossier. Les deux parties étaient représentées à l'audience, où les deux dossiers ont été entendus ensemble.

[7] Pour les motifs qui suivent, chaque opposition est rejetée. Comme les motifs d'opposition, la preuve et les observations pour les deux procédures sont identiques, par souci de commodité, je ferai référence aux procédures au singulier et aux marques de commerce BALEA et Baléa collectivement comme représentant la Marque.

Fardeau de persuasion et fardeau initial

[8] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi invoquées dans la déclaration d'opposition au dossier. Cela signifie que, si une conclusion déterminante ne peut être tirée une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée en sa défaveur. Toutefois, l'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.); *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA et al.* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF); et *Wrangler Apparel Corp c. The Timberland Company* (2005), 41 CPR (4th) 223 (CF)].

Dates pertinentes

[9] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- alinéa 38(2)a) et article 30 de la Loi – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC) page 475];
- alinéas 38(2)c)/16(1)a) de la Loi – la date de premier emploi revendiquée dans la demande;
- alinéas 38(2)c)/16(3)a) de la Loi – la date de production de la demande;
- alinéa 38(2)d)/absence de caractère distinctif – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Les questions en litige

[10] Suivant l'ordre dans lequel les motifs d'opposition ont été invoqués, voici les questions qui en sont issues :

1. La Requérente a-t-elle défini précisément, dans les termes ordinaires du commerce, l'ensemble des marchandises indiquées dans la demande d'enregistrement?
2. La Requérente peut-elle avoir été convaincue de son droit d'employer la Marque au Canada à la date de production de la demande d'enregistrement?
3. À la date de production de la demande d'enregistrement, la Requérente avait-elle employé la Marque au Canada depuis la date de premier emploi revendiquée?
4. La Requérente avait-elle l'intention d'employer la Marque au Canada à la date de production de la demande d'enregistrement?
5. La Requérente était-elle la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque à la date de premier emploi revendiquée ou à la date de production de la demande?
6. La Marque était-elle distinctive des marchandises de la Requérente à la date de production de la déclaration d'opposition?

[11] Avant d'analyser ces questions, je vais traiter des observations de la Requérente, à savoir que l'affidavit de M^{me} Galivan, produit par l'Opposante, consiste presque entièrement en une preuve par ouï-dire inadmissible et donc, une preuve non recevable.

L'affidavit Gallivan

[12] La Requérente conteste précisément l'admissibilité des paragraphes 2 à 4, 6 et 7 ainsi que les pièces A à C, F et G de l'affidavit à titre de preuve dans les procédures.

[13] La Requérente soutient que les paragraphes 2 à 4 et les pièces A à C consistent en un témoignage d'opinion portant directement sur une question litigieuse et, donc, doit être écarté. L'argument général invoqué indique que les employés ne sont pas des témoins indépendants qui présentent des témoignages objectifs lorsqu'ils fournissent un témoignage d'opinion sur des questions contestées [voir *Cross Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited et al c. Hyundai Auto Canada* (2005), 43 CPR (4th) 21 (CF); confirmé (2006), 53 CPR (4th) 286 (CAF)]. La Requérente fait aussi valoir que les paragraphes et les pièces susmentionnés, de même que les paragraphes 6 et 7 et les pièces F et G, constituent une preuve par ouï-dire et devraient être considérés comme inadmissibles ou ne devraient se voir accorder aucun poids. Comme l'affidavit

contient deux paragraphes marqués du numéro 6, je note que la Requérante s'oppose à l'admissibilité du deuxième.

[14] À l'audience, l'Opposante a soutenu que M^{me} Gallivan ne fournit aucune opinion, et que son affidavit ne porte pas sur des questions litigieuses; il vient plutôt satisfaire au fardeau de preuve qui incombe à l'Opposante. L'Opposante a également fait valoir que les paragraphes 2 à 4 et les pièces A à C constituent une preuve fiable et nécessaire. Cependant, l'Opposante n'a produit aucune observation au sujet des paragraphes 6 et 7 et des pièces F et G de l'affidavit.

[15] Avant d'aborder les observations des parties, je résume ci-dessous la preuve présentée par M^{me} Gallivan.

[16] Vers le 12 avril 2010, et à nouveau vers le 13 juin 2011, l'avocat principal en droit des marques de commerce de la firme d'agents de marques de commerce de l'Opposante a demandé à M^{me} Gallivan « [TRADUCTION] d'effectuer une recherche en ligne afin de trouver des sites Web démontrant des cas de confusion où des consommateurs ont eu du mal à faire la distinction entre les marchandises vendues par [l'Opposante], commercialisées sous la marque de commerce BALEA, et les marchandises vendues par Shoppers Drug Mart, commercialisées sous la marque BALEA ou Baléa ». M^{me} Gallivan a consulté et étudié les sites Web qui sont ressortis de sa recherche et « a imprimé ceux qui pourraient laisser entendre qu'il y a eu de la confusion chez les consommateurs ». Elle produit en pièce A des copies de renseignements imprimés à partir des sites Web trouvés [paragraphe 2 de l'affidavit].

[17] Vers le 12 avril 2010, M^{me} Gallivan a envoyé un courriel à « l'éditeur et au principal auteur de contenu » du site Web *www.lipglossandlaptops.com* afin de savoir si les produits BALEA vendus par Shoppers Drug Mart étaient associés aux produits BALEA vendus en Allemagne. M^{me} Gallivan produit en pièce B une copie du courriel de réponse qu'elle a reçu d'Aidrie Miller [paragraphe 3 de l'affidavit].

[18] Dans le cadre de ses recherches sur Internet, M^{me} Gallivan a noté les évaluations des produits BALEA vendus chez Shoppers Drug Mart et des produits BALEA vendus par l'Opposante sur le site Web *www.reviewstream.com*, lequel présente aussi un avis sur une crème

pour le corps de marque BALEA, mais sans indication de la source du produit. Elle produit en pièce C des copies de ces évaluations [paragraphe 4 de l'affidavit].

[19] Enfin, M^{me} Gallivan produit les documents suivants en tant que pièces à son affidavit :

- photos de plusieurs « produits Baléa » qu'elle a achetés dans deux détaillants Shoppers Drug Mart en juin 2011 [pièces D et E, paragraphe 5 et 6 de l'affidavit];
- copies de six demandes canadiennes de droit d'auteur produites au nom de l'Opposante le 28 juin et le 4 juillet 2011 ainsi que des « photos des ouvrages visés par les demandes » [pièce F, paragraphe 6 de l'affidavit];
- copie d'une recherche de sociétés concernant la Requérente, que M^{me} Gallivan a commandée auprès de l'« Alberta Registry Agent, Monarch Registries » [pièce G, paragraphe 7 de l'affidavit].

[20] Je reviens maintenant aux observations des parties au sujet de l'admissibilité de l'affidavit Gallivan, et je note que celui-ci constitue l'ensemble de la preuve de l'Opposante à l'appui de son opposition.

Paragraphes 2 à 4 et pièces A à C de l'affidavit Gallivan

[21] Je ne suis pas d'accord avec l'observation de l'Opposante, à savoir que cette preuve ne concerne pas des questions litigieuses. Je suis plutôt d'accord sur ce point avec la Requérente, pour dire qu'elle concerne en effet des questions litigieuses. D'une part, M^{me} Gallivan affirme expressément au paragraphe 2 de son affidavit qu'elle avait pour mandat d'effectuer une recherche en ligne *afin de trouver des sites Web démontrant des cas de confusion chez les consommateurs*. D'autre part, M^{me} Gallivan a clairement dû se forger une opinion pour les besoins de ses recherches Internet.

[22] Enfin, j'estime que l'on ne doit pas accorder de poids aux paragraphes 2 à 4 et aux pièces A à C de l'affidavit Gallivan, parce qu'elles ne se limitent pas seulement à des faits ou à des questions non litigieuses; il s'agit de preuves qu'il convient d'exclure de l'examen selon à *Cross Canada*. Si j'ai tort sur ce point, cette preuve doit donc être considérée comme une preuve

par oui-dire inadmissible, et il ne convient pas d'y accorder de poids, pour les raisons énoncées ci-dessous.

[23] Je ne suis pas en mesure d'accorder de poids au courriel produit en pièce B – il s'agit d'une preuve par oui-dire et ne peut être admise comme une preuve de la véracité de son contenu. Je ne suis pas non plus en mesure d'accorder de poids au contenu des pages du site Web produites en pièces A et C. Au plus, M^{me} Gallivan a démontré que ces pages Web existaient au moment où elle a effectué ses recherches – elle n'a pas prouvé la véracité de leur contenu. À cet égard, j'ajouterais qu'il m'est difficile d'établir un rapprochement entre la prétention de l'Opposante, à savoir qu'elle ne s'appuie pas sur les pages du site Web pour la véracité de leur contenu, et la prétention selon laquelle elles établissent la connaissance qu'ont les consommateurs canadiens de la marque de commerce de l'Opposante. Autrement dit, comment l'Opposante peut-elle prétendre que les pages du site Web permettent de déterminer que les consommateurs connaissent sa marque de commerce sans s'appuyer sur la véracité du contenu desdites pages?

[24] Enfin, je suis d'accord avec la Requérante pour dire que toute réputation de la marque de commerce BALEA de l'Opposante aurait pu être démontrée au moyen de l'affidavit d'une personne ayant une connaissance directe des activités de l'Opposante. Comme l'a souligné la Requérante, l'Opposante a produit l'affidavit de Petra Schäfer, sa directrice principale, mais a choisi de ne pas envoyer M^{me} Schäfer au contre-interrogatoire.

Paragraphes 6 et 7 et pièces F et G

[25] Je suis d'accord avec la Requérante sur le fait que rien n'indique que M^{me} Gallivan a participé à la production des demandes de droit d'auteur dont il est question au paragraphe 6 de son affidavit et qui sont produites en pièce F. Je conviens également avec la Requérante qu'il n'existe aucun fondement duquel on peut conclure que les images présentées en pièce F sont en réalité les ouvrages que l'on cherche à protéger avec les demandes de droit d'auteur. Par conséquent, j'estime que le paragraphe 6 et la pièce F constituent de prime abord une preuve par oui-dire inadmissible.

[26] Il reste donc à déterminer si la preuve respecte les critères de nécessité et de fiabilité, ce qui permettra également d'établir le poids qui doit être accordé à la preuve [voir *Labatt Brewing Company Limited c. Molson Breweries, A Partnership* (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1^{re} inst.)]. Il aurait été facile de produire une preuve fiable des demandes de droit d'auteur en soumettant des copies certifiées des demandes pertinentes, ou en faisant appel à une personne ayant participé à la production des demandes et étant au courant des ouvrages pertinents que l'on cherchait ainsi à protéger. L'Opposante n'a pas expliqué pourquoi M^{me} Gallivan devait produire la preuve.

[27] Ultimentement, je n'accorde donc pas de poids au paragraphe 6 et à la pièce F de l'affidavit Gallivan, puisque j'estime qu'ils constituent une preuve par oui-dire inadmissible.

[28] Enfin, l'Opposante n'a pas produit d'observations sur ce qu'elle tentait d'établir avec la pièce G, laquelle est un imprimé de l'Alberta Corporate Registration System au sujet de la Requérante. Même si la pièce G s'avérait admissible, elle montre au mieux que la Requérante était une entité légale active en vertu de l'Alberta Registration System à la date indiquée sur l'imprimé, soit le 10 juin 2011.

Analyse des questions

[29] En ce qui concerne l'analyse des questions, je remarque que l'Opposante a centré ses observations orales sur la question de savoir s'il est possible que la Requérante ait été convaincue de son droit d'employer la Marque au Canada à la date de production de la demande d'enregistrement.

La Requérante a-t-elle défini précisément, dans les termes ordinaires du commerce, l'ensemble des marchandises indiquées dans la demande d'enregistrement?

[30] Cette question découle du motif d'opposition selon lequel il est allégué que la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30 a) de la Loi.

[31] L'Opposante n'a produit aucune preuve et n'a présenté aucune observation permettant d'établir que les marchandises que sont les « produits de soins capillaires pour hommes et femmes, produits de soins de la peau, lingettes nettoyantes pour le visage, déodorants, crèmes

solaires, sérum pour le visage, crèmes pour le visage, ensembles cadeaux pour le bain comprenant des produits pour le bain, produits de soins de la peau pour hommes » n'ont pas été précisément définies dans les termes ordinaires du commerce.

[32] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur le non-respect de l'alinéa 30a) de la Loi est rejeté.

La Requérante peut-elle avoir été convaincue de son droit d'employer la Marque au Canada à la date de production de la demande d'enregistrement?

[33] Cette question découle du motif d'opposition à trois volets, selon lequel il est allégué que la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30 i) de la Loi.

[34] L'article 30i) de la Loi exige que tout requérant se déclare convaincu qu'il a droit d'employer au Canada la marque de commerce visée par la demande. Si une telle déclaration est produite par le requérant, selon la jurisprudence, il ne peut y avoir violation de l'alinéa 30i) que dans des cas exceptionnels, par exemple s'il y a existence de mauvaise foi ou de non-conformité à une loi fédérale qui rend fausse la déclaration du requérant [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la page 155 et *Canada Post Corporation c. Registrar of Trade-marks* (1991), 40 CPR (3d) 221 (CF 1^{re} inst.)].

[35] Comme je l'ai indiqué précédemment, lors de l'audience, l'Opposante s'est concentrée sur le motif d'opposition alléguant le non-respect de l'alinéa 30i) de la Loi. Il est, toutefois, important de noter que l'Opposante a limité ses observations au premier volet du motif d'opposition, qui s'articule autour d'allégations selon lesquelles la Requérante était ou aurait dû être au courant de la marque de commerce BALEA de l'Opposante précédemment révélée au Canada et largement employée ailleurs.

[36] J'estime donc que les pièces A et C de l'affidavit Gallivan ne sont pas admissibles et qu'elles n'ont aucune valeur probante en tant que preuve. Par conséquent, les observations de l'Opposante, à savoir que les pages du site Web produites avec l'affidavit Gallivan, établissent que sa marque de commerce BALEA est connue auprès de tiers et qu'elle doit donc être

accueillie comme étant suffisante pour démontrer que la Requérante était au courant de la marque, relèvent d'une question théorique.

[37] Ultiment, il n'existe aucune preuve permettant de conclure que la Requérante était au courant de la marque de commerce alléguée de l'Opposante, à quelque moment que ce soit. J'ajouterais que, même si l'Opposante a établi l'emploi ou la révélation de sa marque au Canada à la date pertinente, le fait que la Requérante connaisse la marque de l'Opposante censée créer de la confusion ne serait pas suffisant en soi pour corroborer le motif d'opposition fondé sur le non-respect de l'alinéa 30*i*) de la Loi.

[38] Je me penche maintenant sur le deuxième volet du motif d'opposition qui est fondé sur des allégations selon lesquelles l'emploi de la Marque constituerait une violation du droit d'auteur de l'Opposante apposé sur les étiquettes apparaissant sur les imprimés joints à la déclaration d'opposition.

[39] J'estime que le paragraphe 6 et la pièce F de l'affidavit Gallivan constituent une preuve par ouï-dire inadmissible. En outre, l'Opposante n'a présenté aucune observation au sujet du deuxième volet du motif d'opposition. Par conséquent, je conclus que l'Opposante n'a pas établi *prima facie* une violation du droit d'auteur [voir *E Remy Martin & Co SA c. Magnet Trading Corp (HK) Ltd* (1988), 23 CPR (3d) 242 (COMC)].

[40] Dans le même ordre d'idées, il n'y a aucune preuve corroborant le troisième volet du motif d'opposition, selon lequel il est allégué que l'adoption de la Marque est contraire aux alinéas 7*a*) à *c*) et au sous-alinéa 7*d*)(iii) de la Loi. L'Opposante n'a pas non plus présenté d'observations au sujet de ce volet du motif d'opposition.

[41] Donc, le motif d'opposition fondé sur le non-respect de l'alinéa 30*i*) de la Loi est entièrement rejeté.

À la date de production de la demande d'enregistrement, la Requérante avait-elle employé la Marque au Canada depuis la date de premier emploi revendiquée?

[42] Cette question découle du motif d'opposition selon lequel il est allégué que la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30 *b*) de la Loi.

[43] L'Opposante n'a présenté aucune observation relative à ce motif d'opposition. De plus, l'Opposante n'a produit aucune preuve pour établir que la Marque n'avait pas été employée au Canada par la Requérante depuis aussi tôt que le mois d'octobre 2009 en liaison avec les marchandises énoncées au point (1) de la demande.

[44] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur le non-respect de l'alinéa 30*b*) de la Loi est rejeté, étant donné que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

La Requérante avait-elle l'intention d'employer la Marque au Canada à la date de production de la demande d'enregistrement?

[45] La question découle du motif d'opposition à deux volets, selon lequel il est allégué que la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30*e*) de la Loi, parce que l'Opposante n'avait pas réellement l'intention d'employer la Marque.

[46] Le premier volet du motif d'opposition est fondé sur l'allégation voulant que toute intention d'employer Marque relève d'une mauvaise foi. Le deuxième volet est fondé sur des allégations selon lesquelles la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque, ni n'était en position de dûment autoriser l'emploi de la Marque au moyen d'une licence.

[47] En supposant que l'allégation de « mauvaise foi » corrobore le motif d'opposition fondé sur le non-respect de l'alinéa 30*e*) de la Loi, le premier volet du motif d'opposition est rejeté, parce que l'Opposante n'a pas démontré les faits allégués dans ses arguments.

[48] Dans le même ordre d'idées, le deuxième volet du motif d'opposition est rejeté en raison du défaut de l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe.

[49] En effet, comme la demande comporte une déclaration selon laquelle la Requérante a l'intention d'employer la Marque au Canada, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, elle était officiellement conforme à l'alinéa 30*e*) de la Loi le 18 novembre 2009. Il faut maintenant déterminer si la demande est sensiblement conforme à l'alinéa 30*e*) de la Loi, c'est-à-dire : la déclaration de la Requérante selon laquelle elle avait l'intention d'employer la Marque est-elle vraie? [Voir les décisions *Home Quarters Warehouse, Inc c. Home Dépôt, USA, Inc* (1997), 76

CPR (3d) 219 (COMC); *Jacobs Suchard Ltd c. Trebor Bassett Ltd* (1996), 69 CPR (3d) 569 (COMC)]. Rien ne prouve que la Requérente a faussement déclaré qu'elle avait l'intention d'employer la Marque en liaison avec les marchandises énoncées au point (2) de la demande.

[50] Donc, le motif d'opposition fondé sur le non-respect de l'alinéa 30e) de la Loi est entièrement rejeté.

La Requérente était-elle la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque à la date de premier emploi revendiquée ou à la date de production de la demande?

[51] Cette question découle des motifs d'opposition alléguant que la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu des alinéas 16(1)a) et 13(3)a) de la Loi, en raison de la confusion créée par la marque de commerce BALEA de l'Opposante précédemment révélée au Canada en liaison avec une variété de marchandises, y compris des produits de soins capillaires et pour la peau.

[52] Malgré le fardeau de preuve qui incombe à la Requérente, l'Opposante doit établir que sa marque de commerce alléguée a été révélée au Canada par les moyens précis énoncés à l'article 5 de la Loi, de sorte que la marque de commerce était devenue suffisamment connue à la date pertinente. La date pertinente varie selon le fondement de la demande : octobre 2009 pour les marchandises énoncées au point (1) et le 18 novembre 2009 pour les marchandises énoncées au point (2) de la demande. L'Opposante doit également démontrer que sa marque de commerce n'a pas été abandonnée à la date d'annonce de la demande pour la Marque, c'est-à-dire le 23 juin 2010 [voir le paragraphe 16(5) de la Loi].

[53] Il suffit de dire qu'il n'existe aucune preuve démontrant que la marque de commerce alléguée BALEA de l'Opposante a été révélée au Canada, à quelque moment que ce soit, conformément à l'article 5 de la Loi, qui stipule ceci :

5. Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce au Canada seulement si elle l'emploie dans un pays de l'Union, autre que le Canada, en liaison avec des marchandises ou services, si, selon le cas :

- a) ces marchandises sont distribuées en liaison avec cette marque au Canada;
- b) ces marchandises ou services sont annoncés en liaison avec cette marque :

(i) soit dans toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services,

(ii) soit dans des émissions de radio ordinairement captées au Canada par des marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services,

et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette distribution ou annonce.

[54] Par conséquent, chaque motif d'opposition relatif à l'absence de droit à l'enregistrement est rejeté.

La Marque était-elle distinctive des marchandises de la Requérante à la date de production de la déclaration d'opposition?

[55] Cette question découle du motif d'opposition à deux volets, selon lequel il est allégué que la Marque n'est pas distinctive, au sens de l'article 2 de la Loi.

[56] L'Opposante n'a pas produit de preuve pour corroborer le motif d'opposition portant sur la probabilité de confusion entre la Marque et les « marques de commerce BALEA » de l'Opposante. En effet, il n'y a aucune preuve démontrant que l'une ou l'autre des marques de commerce BALEA de l'Opposante est devenue connue au Canada, en date du 23 août 2010, de manière à faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir *Motel 6, Inc c. No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst.); et *Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[57] Dans le même ordre d'idées, l'Opposante n'a pas produit de preuve pour corroborer le motif d'opposition selon lequel il est allégué que l'emploi de la Marque ne satisfait pas aux exigences de l'article 50 de la Loi. À cet égard, je suis d'accord avec la Requérante sur le fait que l'Opposante n'a produit aucune preuve établissant que l'emploi de la Marque ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 50 de la Loi, ou que l'article 50 de la Loi est même pertinent.

[58] Par conséquent, les deux motifs d'opposition fondés sur l'absence de caractère distinctif sont rejetés.

Décision

[59] Conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette les demandes 1,459,567 et 1,459,568 au titre du paragraphe 38(8) de la Loi.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

Annexe A

État déclaratif des marchandises et fondements des demandes n^{os} 1,459,567 et 1,459,568

(1) Produits de soins capillaires pour hommes et femmes, produits de soins de la peau, rasoirs jetables, huile de bain, lotions pour le corps, shampoings, revitalisants, lingettes pour le visage, savons pour le corps, poudre de bain, bandes de cire pour les jambes, cire pour le visage et le bikini, démaquillant, baume à lèvres, crème à raser, déodorants, masques pour le visage et les pieds, crèmes pour le corps, crèmes pour les pieds, masques capillaires, bain moussant, démêlant, savon liquide pour le corps et fixatif, basé sur l'emploi au Canada depuis aussi tôt que le mois d'octobre 2009.

(2) Décolorant capillaire, lotion dépilatoire, produits solaires, nettoyant pour le visage, tonifiant pour le visage, crème contour des yeux, sérum pour le visage, crème pour le visage, lotion pour le visage, ensembles cadeaux pour le bain comprenant des produits pour le bain, bain moussant, savon liquide pour le corps, produit pour le corps en brumisateur, gel après-douche, sel de bain, huile de massage, désincrustant pour le corps, gel douche moussant, bombe pour le bain, beurre pour le corps, produit modelant pour les cheveux, gel capillaire, mousse capillaire, désinfectant pour les mains, savon pour les mains et le corps en feuilles, lingettes antibactériennes pour les mains, savon liquide antibactérien, produits de soins de la peau pour hommes, cartouches pour rasoirs et systèmes de rasage comprenant des manches de rasoir et des lames de rasoir, sur la base d'un emploi projeté au Canada.

Annexe B

Sommaire des motifs d'opposition

Comme les principaux motifs d'opposition sont les mêmes pour les deux procédures, le singulier est employé par souci de commodité et les marques de commerce BALEA et Baléa sont désignées collectivement comme étant la Marque.

- (a) La demande n'est pas conforme à l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi), parce que les désignations suivantes manquent de précision et ne sont pas exprimées dans les termes ordinaires du commerce : « produits de soins capillaires pour hommes et femmes, produits de soins de la peau, lingettes nettoyantes pour le visage, déodorants, crèmes solaires, sérum pour le visage, crèmes pour le visage, ensembles cadeaux pour le bain comprenant des produits pour le bain, produits de soins de la peau pour hommes ».
- (b) La demande n'est pas conforme à l'alinéa 30i) de la Loi, parce que la Requérante ne peut avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les marchandises énoncées dans la demande, à la lumière de ce qui suit :
 - (i) la Requérante était ou aurait dû être au courant de la marque de commerce BALEA de l'Opposante précédemment révélée au Canada et largement employée ailleurs. En outre, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées dans la déclaration d'opposition, il faut considérer que la Requérante aurait dû savoir qu'elle n'avait pas le droit d'employer la Marque. De plus, la Requérante ne peut pas « profiter » malhonnêtement des marques de commerce BALEA de l'Opposante.
 - (ii) l'emploi de la Marque constitue une violation du droit d'auteur de l'Opposante apposé sur les étiquettes apparaissant dans les imprimés joints en pièce A de la déclaration d'opposition;
 - (ii) l'adoption et l'emploi de la Marque vont à l'encontre des alinéas 7a) et b) et du sous-alinéa 7d)(iii) de la Loi, puisque la Requérante a produit des déclarations fausses ou

trompeuses concernant la Marque qui viennent discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services de l'Opposante; la Requérente a fait passer d'autres marchandises ou services pour ceux commandés ou demandés, puisque les clients croyaient qu'ils achetaient les marchandises ou les services connexes de l'Opposante; la Requérente a dirigé l'attention du public sur ses marchandises, ses services et son entreprise créant ainsi de la confusion au Canada entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et les marchandises, les services ou l'entreprise de l'Opposante relativement à l'origine géographique des marchandises.

- (c) La demande n'est pas conforme à l'alinéa 30b) de la Loi, parce que la Requérente n'avait pas employé la Marque en liaison avec l'une ou l'autre des marchandises énoncées dans la demande depuis au moins aussi tôt que le mois d'octobre 2009.
- (d) La demande n'est pas conforme à l'alinéa 30e) de la Loi, parce que la Requérente ne peut pas avoir eu l'intention d'employer la Marque au Canada, car elle était au courant des droits antérieurs de l'Opposante sur la marque de commerce BALEA précédemment révélée au Canada en liaison avec les marchandises énoncées ci-après (collectivement les marchandises de l'Opposante); elle ne peut donc pas avoir eu l'intention *bona fide* d'employer la Marque, laquelle crée de la confusion avec la marque de commerce de l'Opposante :

préparations de nettoyage, de polissage, dégraissantes et abrasives; savons; parfumerie, huiles essentielles, huiles de massage à des fins cosmétiques, produits à usage hygiénique et pour les soins de beauté; gels, crèmes, savons et huiles nettoyants et de douche; produits cosmétiques de soins pour la peau; crèmes cosmétiques pour le visage, la peau et le corps; produits nettoyants à usage hygiénique et pour les soins de beauté; sels de bain, à usage autre que médical; déodorants à usage personnel (parfumerie), antisudorifiques (articles de toilette); masques de beauté, brillants à lèvres; produits exfoliants; produits dépilatoires; shampoings, produits de soins capillaires, lotions capillaires, colorants capillaires, fixatifs à cheveux, produits après-rasage, eaux de Cologne, produits de rasage, produits de préparation au rasage, savons de rasage, lotions après-rasage, mousses à raser, gels de rasage, crèmes à raser, rasoirs; produits nettoyants pour les dents, rince-bouche autre qu'à des fins médicales; trousse à cosmétiques; produits cosmétiques pour les sourcils; produits amincissants; ongles artificiels; vernis à ongles; produits de soins pour les ongles; dissolvant pour vernis à ongles; cils artificiels; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; ouates à usage cosmétique, cotons-tiges à usage

cosmétique; substances et produits pharmaceutiques et médicaux; produits sanitaires à usage médical; désinfectants; désinfectants à usage médical; rince-bouche à usage médical; préparations pour le bain médicamenteuses et à usage thérapeutique; produits désodorisants; préparations biologiques à usage médical; pastilles à usage médical; déodorants pour vêtements et textiles; remèdes pour les voies respiratoires; produits diététiques à usage médical, nourriture pour bébés; aliments santé sous forme de vitamines, de minéraux, d'acides aminés, d'oligoéléments; préparations enzymatiques à usage médical; produits de soins de santé; suppléments alimentaires autres qu'à des fins médicales, coupe-faim à usage médical; toniques à usage médical; produits anti-allergènes; produits de soins des pieds à usage médical, produits contre les callosités à usage médical; produits pharmaceutiques et médicaux pour les athlètes, comme des pommades, des gels et des produits en vaporisateur contre les étirements musculaires ou des tendons et les douleurs musculaires; pansements et produits pour panser les plaies, trousse de premiers soins portatives et remplies; produits d'hygiène féminine, notamment des serviettes hygiéniques, des tampons et des protège-dessous; bandages pour les yeux à usage médical, compresses oculaires à usage médical; ouates à usage médical; produits nettoyants et solutions pour verres de contact; rasoirs, électriques et à main, lames de rasoir, rasoirs; ensembles de rasage; étuis à rasoir; tondeuses et outils de rasage (à usage personnel); coupe-ongles; pinces à ongles; limes à ongles et polisseurs à ongles (électriques et non électriques); ensembles électriques pour manucure; ensembles pour pédicure; pinces; recourbe-cils; appareils dépilatoires électriques et non électriques; outils à main pour friser les cheveux (non électriques).

Toute intention d'employer la Marque relève d'une mauvaise foi puisque la Requérante était au courant des marques de commerce BALEA de l'Opposante, car : les représentants de la Requérante et de l'Opposante se sont rencontrés pour discuter de divers sujets, dont les marques de commerce BALEA; le représentant de l'Opposante s'est rendu au Canada, a rencontré les représentants de Shoppers Drug Mart et a visité certains détaillants; au moins un représentant de Shoppers Drug Mart a rendu visite à l'Opposante en Allemagne; et les dirigeants de Shopper Drug Mart/la Requérante étaient au courant de l'emploi et de la révélation des marques de commerce BALEA de l'Opposante. En outre, la Requérante n'a jamais eu l'intention d'employer la Marque, ni n'était en position de dûment autoriser l'emploi de la Marque au moyen d'une licence.

- (e) La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu des alinéas 16(1)a) et 16(3)a) de la Loi, puisqu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce BALEA qui appartient à l'Opposante, et qui a été précédemment révélée au Canada par l'Opposante en liaison avec les Marchandises de l'Opposante.

- (f) La Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, en ce sens qu'elle n'est pas adaptée à distinguer les marchandises de la Requérante des marchandises et des services de l'Opposante offerts en liaison avec avec les « marques de commerce BALEA » de l'Opposante.
- (g) La Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, en ce sens que la Requérante n'a pas de contrôle sur les caractéristiques et la qualité des marchandises visées par les conditions d'octroi de licences énoncées à l'article 50 de la Loi. Plus particulièrement, c'est une société autre que la Requérante qui est responsable d'assurer un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des marchandises; la Requérante n'est rien de plus qu'une société fictive et donc, ne peut pas exercer, ni n'exerce, le contrôle requis. Mais parallèlement, la Requérante est décrite comme étant la propriétaire de la Marque. Pour cette raison, la propriété est revendiquée par au moins deux entités distinctes, le résultat étant que la Marque n'est pas distinctive de l'une ou l'autre des entreprises.