

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION
de Sears Canada Inc. à la demande d'enregistrement
n° 773713 de la marque de commerce LATITUDE
produite par Latitude Men's Wear Ltd.**

Le 24 janvier 1995, la requérante, Latitude Men's Wear Ltd., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce LATITUDE. La demande a été annoncée en vue de la procédure d'opposition le 3 janvier 1996, en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] 1) des vêtements, notamment des vestes et manteaux, des vestons, des blazers, des costumes, des pantalons, des jeans, des shorts, des tricots, des sweatshirts, des chemises, des tee-shirts, des débardeurs, des gilets, des casquettes, des chapeaux, des chaussettes, des cravates, des sous-vêtements; des articles chaussants, notamment des bottes, des pantoufles et des chaussures; des ceintures, des montres, des chaînes porte-clés, des portefeuilles, des porte-documents, des fourre-tout, des sacs à dos

2) des robes, des jupes; des bijoux, notamment des boucles d'oreille, des colliers, des épinglettes, des bagues; des sacs à main

et avec les services suivants :

- 1) vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires
- 2) vente au détail de vêtements pour dames.

La demande d'enregistrement est fondée sur l'emploi de la marque au Canada depuis le 16 août 1989 pour les marchandises et services figurant aux points 1) et sur l'emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec les marchandises et services figurant aux points 2).

La Compagnie T. Eaton Limitée a produit une déclaration d'opposition le 3 juin 1996, dont une copie a été expédiée à la requérante le 17 juin 1996. En raison d'un changement de propriété de la marque de commerce visée dans la déclaration d'opposition, l'opposante est actuellement Sears Canada Inc.

Selon le premier motif d'opposition, la marque faisant l'objet de la demande d'enregistrement n'est pas enregistrable au titre de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce* parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée ATTITUDE sous le n° 272125 en liaison avec [TRADUCTION] «l'exploitation d'une boutique de mode pour dames» et sous le n° 317015 en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] 1) tricots, corsages, robes, chemisiers, costumes, pantalons, jupes et manteaux, 2) chaussures, 3) accessoires, notamment des chaussettes et des collants, 4) lingerie, notamment des sous-vêtements, des culottes et des cache-corset.

Le deuxième motif d'opposition est que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en vertu de l'alinéa 16(1)a) de la Loi pour ses marchandises et services antérieurement employés, car à la date du premier emploi revendiqué par la requérante, la marque de commerce faisant l'objet de la demande créait de la confusion avec la marque de commerce ATTITUDE antérieurement utilisée au Canada par l'opposante pour des marchandises et des services. Selon le troisième motif d'opposition, la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en vertu de l'alinéa 16(3)a) de la Loi pour ses marchandises et services projetés, car à la date de production de la demande par la requérante, la marque de commerce faisant l'objet de la demande créait de la confusion avec la marque de commerce ATTITUDE antérieurement utilisée au Canada par l'opposante pour des marchandises et des services. Le quatrième motif d'opposition est que la marque de commerce faisant l'objet de la demande n'est pas distinctive, car elle crée de la confusion avec la marque de commerce ATTITUDE de l'opposante.

La requérante a produit et signifié une contre-déclaration. Elle a présenté en preuve l'affidavit de Tina Conte. M^{me} Conte a été contre-interrogée au sujet de son affidavit et la transcription du contre-interrogatoire a été versée au dossier de la procédure. La preuve présentée par la requérante est formée des affidavits de Samuel Pearlman et de Dawn M. Urquhart. Les deux parties ont présenté un plaidoyer écrit et se sont fait représenter à l'audience.

La preuve de l'opposante

Dans son affidavit, M^{me} Conte se présente comme la directrice de la conformité de la Compagnie T. Eaton Limitée (Eatons). Selon M^{me} Conte, à partir des années 70, Eatons a exploité des espaces ou des boutiques spécifiques dans ses magasins à rayons en liaison avec la marque de commerce ATTITUDE. M^{me} Conte indique qu'Eatons a employé la marque ATTITUDE depuis 1974 pour les services énumérés dans l'enregistrement n° 272125 et depuis 1985 pour les marchandises

énumérées dans l'enregistrement n° 317015.

M^{me} Conte a annexé des pièces à son affidavit qui illustrent le mode d'emploi et la publicité de la marque de commerce ATTITUDE. Elle a indiqué que les marchandises et services ATTITUDE étaient offerts exclusivement dans les magasins Eatons. Contre-interrogée, elle a admis que la marque de commerce ATTITUDE n'avait été utilisée que pour des vêtements et accessoires pour dames, bien que les pièces jointes à son affidavit montrent aussi un certain usage de la marque en liaison avec des vêtements d'enfants.

Selon M^{me} Conte, les recettes des ventes de marchandises et des prestations de services en liaison avec la marque de commerce ATTITUDE ont dépassé 150 millions de dollars pour la période allant de 1984 à 1996. Les dépenses de publicité relatives à la marque pour la période allant de 1985 à 1996 se sont chiffrées approximativement à 4,5 millions de dollars.

La requérante a soutenu qu'on devrait accorder moins de valeur à l'affidavit de M^{me} Conte étant donné qu'elle a refusé de manière injustifiée de répondre à un certain nombre de questions soulevées au cours du contre-interrogatoire. Je ne partage pas cet avis. Dans la plupart des cas, les refus de M^{me} Conte étaient justifiés. Par exemple, il n'incombait pas à M^{me} Conte de présenter l'état du registre des marques de commerce, cet élément de preuve étant manifestement accessible par d'autres voies à la requérante. De même, M^{me} Conte n'était pas tenue de donner son avis sur l'« idée suggérée » par la marque de commerce ATTITUDE pour l'application de l'alinéa 6(5)e) de la Loi. Toutefois, les questions posées à M^{me} Conte par son propre agent au nouvel interrogatoire n'étaient pas appropriées et je n'ai attaché aucune valeur à cette partie de la transcription. De plus, je n'ai accordé aucun poids à l'opinion formulée par M^{me} Conte, au paragraphe 19 de son affidavit, au sujet de ce que la marque de commerce de la requérante laisserait entendre aux consommateurs.

La preuve de la requérante

Dans son affidavit, M. Pearlman se présente comme le président de la requérante. Il déclare que la requérante a ouvert son premier magasin de vêtements en août 1989 à Regina et en a ouvert

six autres depuis dans l'Ouest canadien. Selon M. Pearlman, la plupart des marchandises vendues dans les magasins de la requérante portent une étiquette fixe et/ou une étiquette volante où figure la marque de commerce LATITUDE. Cependant, l'examen des publicités et des échantillons de produits annexés à l'affidavit de M. Pearlman suggère qu'une minorité seulement des marchandises vendues portent l'étiquette fixe LATITUDE. Il semble que la plupart des ventes de la requérante concernent des produits portant les marques de commerce de tiers, auxquels peut aussi être attachée une étiquette volante LATITUDE.

Les ventes de la requérante jusqu'ici ont porté exclusivement sur des articles de confection et des accessoires pour hommes. De plus, elles ont eu lieu exclusivement dans ses propres points de vente au détail. Selon M. Pearlman, les ventes effectuées dans les magasins de la requérante pour la période allant de 1989 à 1997 ont dépassé 27 millions de dollars. Les dépenses de publicité de la période correspondante ont totalisé environ 250 000 \$.

M. Pearlman note que quatre des points de vente au détail de la requérante sont situés dans des malls ou centres commerciaux où Eatons exploite également un magasin. M. Pearlman signale également que la requérante n'a pas trouvé un seul acheteur induit en erreur au sujet des magasins et des produits disponibles chez la requérante et chez Eatons. Il n'a pas expliqué sur quoi il fondait sa déclaration. Par ailleurs, l'opposant n'a présenté aucun élément de fait à l'appui d'une confusion ou d'une erreur relatives aux marques en litige.

L'affidavit Urquhart présente un enregistrement de tiers pour la marque de commerce WHERE EXCELLENCE IS AN ATTITUDE visant des vêtements. Sont également annexées à l'affidavit Urquhart des définitions de dictionnaires des mots « attitude » et « latitude ».

Les motifs d'opposition

S'agissant du premier motif d'opposition, l'époque pertinente pour apprécier les circonstances relatives à la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de ma décision : voir la décision *Condé Nast Publications Inc. c. Fédération canadienne des épiciers*

indépendants (1991), 37 C.P.R.(3d) 538 aux pages 541 et 542 (C.O.M.C.). Le fardeau de persuasion incombe à la requérante, qui doit établir l'absence vraisemblable de confusion entre les marques en litige. Contrairement aux observations faites par la requérante, cette obligation lui incombe toujours même si, en l'espèce, l'opposante a présenté sa preuve après celle de la requérante. Dans l'application du critère de la confusion exposé au paragraphe 6(2) de la Loi, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de celles qui sont énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi.

S'agissant de l'alinéa 6(5)a), les marques des deux parties ont un caractère distinctif inhérent en rapport avec des vêtements et des services vestimentaires. Compte tenu du volume de vente et de publicité de la requérante, je suis en mesure de conclure que sa marque de commerce LATITUDE est devenue connue dans une certaine mesure dans l'Ouest canadien. En ce qui a trait à la marque de commerce ATTITUDE de l'opposante, l'affidavit Conte m'autorise à conclure qu'elle est devenue relativement notoire au Canada. Comme l'a fait observer la requérante, il semble toutefois que l'opposante a souvent employé sa marque sous la forme EATON ATTITUDE ou sous une forme semblable, de sorte que les consommateurs ont pu souvent associer la marque ATTITUDE avec la marque maison EATON.

La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage joue en faveur de l'opposante. S'agissant des marchandises et des commerces des parties, ce sont l'état déclaratif des marchandises et services de la requérante ainsi que l'état déclaratif des marchandises et l'état déclaratif des services de l'opposante qui font foi : voir les arrêts *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 aux pages 10 et 11 (C.A.F.), *Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 à la page 112 (C.A.F.) et *Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 aux pages 390 à 392 (C.A.F.). Cependant, ces états déclaratifs doivent être considérés dans la perspective d'établir le genre d'activité ou de commerce vraisemblablement visé par les parties plutôt que tous les commerces que pourrait éventuellement comprendre la formulation. À cet égard, les éléments de preuve afférents aux commerces réels des parties sont utiles : voir l'arrêt *McDonald's Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 à la page 169 (C.A.F.).

Il existe un chevauchement direct des marchandises et services des parties. L'opposante n'a vendu jusqu'ici que des vêtements pour dames et pour enfants, mais son enregistrement n° 317015 n'est pas aussi restrictif. De même, la requérante n'a vendu jusqu'ici que de la confection pour hommes, mais les vêtements, articles chaussants et accessoires énumérés au point 1) de sa demande d'enregistrement ne comportent pas de restrictions quant au type de marchandises. Pour les marchandises indiquées au point 2), elles se limitent aux vêtements et accessoires pour dames.

Du côté des services, l'enregistrement n° 272125 de l'opposante se limite à l'exploitation d'une boutique de mode pour dames. Le premier état déclaratif des services de la requérante, par contre, ne comporte pas de restriction semblable et se trouve à chevaucher les services faisant l'objet de l'enregistrement de l'opposante. Le second état déclaratif des services de la requérante est pratiquement identique aux services faisant l'objet de l'enregistrement de l'opposante.

Compte tenu de ce qui précède, je considère que les commerces des parties sont identiques ou pourraient l'être. Le fait que les deux parties aient limité leur commerce respectif à de la confection pour hommes d'une part, et à des vêtements pour dames et pour enfants d'autre part, n'est pas déterminant dans la mesure où la requérante cherche à obtenir une protection étendue applicable à la vente au détail de vêtements et aux vêtements en général. De même, le fait que les deux parties aient limité la vente de leurs marchandises à leurs propres points de vente n'est pas déterminant. Les enregistrements de l'opposante ne comportent pas ces restrictions, pas plus que les états déclaratifs des marchandises et des services de la demande d'enregistrement de la requérante.

S'agissant de l'alinéa 6(5)e) de la Loi, j'estime qu'il y a un degré élevé de ressemblance entre les marques ATTITUDE et LATITUDE, à la fois aux plans visuel et phonétique. La seule différence notable est le L initial qui figure dans la marque de la requérante. La ressemblance visuelle et phonétique pourrait être encore plus marquée pour un consommateur bilingue ou francophone, car le mot français ATTITUDE étant féminin, il pourrait figurer sous la forme L'ATTITUDE. Les idées principales suggérées par les deux marques ne comportent aucune ressemblance importante.

La requérante a fait valoir que la portée de toute ressemblance entre les marques est atténuée par l'état du registre des marques de commerce présenté en preuve dans l'affidavit Urquhart. La preuve de l'état du registre est pertinente dans la seule mesure où elle permet de dégager des conclusions au sujet de l'état du marché : voir la décision d'opposition *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 et la décision *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.). On peut également faire état de l'arrêt *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.), qui appuie la proposition qu'on ne peut tirer de conclusions sur l'état du marché à partir de l'état du registre que dans le cas où un grand nombre d'enregistrements pertinents sont recensés.

L'affidavit Urquhart établit seulement un enregistrement de tiers pour une marque de commerce de vêtements comportant le mot ATTITUDE, soit WHERE EXCELLENCE IS AN ATTITUDE. La présence d'une seule marque au registre ne permet pas de dégager des conclusions sur la possibilité d'une adoption courante de ces marques sur le marché.

La requérante s'est également fondée sur l'absence de toute preuve de confusion ou d'erreur effective entre les marques en litige, malgré le fait qu'elles aient été en usage simultanément, et particulièrement dans les régions où les deux parties exploitent des magasins au détail dans le même mail ou le même centre commercial. Toutefois, étant donné les commerces réels exploités par les deux parties jusqu'ici, l'absence de preuve à cet égard n'est pas étonnante. Les deux parties ont en effet limité les circuits de distribution de leurs marchandises à leurs propres magasins. De plus, l'opposante a limité son commerce aux vêtements et accessoires pour dames et pour enfants alors que la requérante n'a vendu que de la confection et des accessoires pour hommes. La question qui se pose, cependant, est de savoir s'il est susceptible de se produire de la confusion si les parties font usage de leurs marques de la manière visée pour les marchandises et services revendiqués dans la demande d'enregistrement et dans les enregistrements.

Pour appliquer le critère de la confusion, j'ai considéré qu'il s'agit d'une affaire de première impression et de souvenir imparfait. À la lumière de mes conclusions ci-dessus, et en particulier du caractère distinctif inhérent des marques visées, de la réputation associée à la marque de l'opposante,

du chevauchement des marchandises, services et commerces revendiqués par les parties et du degré élevé de ressemblance visuelle et phonétique entre les deux marques, je conclus que je ne suis pas persuadé qu'il serait vraisemblablement susceptible de se produire de la confusion entre la marque LATITUDE, qui fait l'objet de la demande d'enregistrement, et la marque déposée ATTITUDE. Je dois donc, dans le doute, rendre une décision défavorable à la requérante et accueillir le premier motif d'opposition.

S'agissant du deuxième motif d'opposition, l'opposante a établi l'usage de sa marque de commerce ATTITUDE en liaison avec des marchandises et des services antérieurement à la date du premier emploi revendiqué par la requérante, soit le 16 août 1989. Le deuxième motif d'opposition doit donc être tranché sur la base de la confusion entre les marques des parties au 24 janvier 1995. Encore une fois, mes conclusions relatives au premier motif d'opposition s'appliquent pour la plupart au deuxième motif. Par conséquent, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée de son obligation d'établir que sa marque LATITUDE ne créait pas de confusion avec la marque ATTITUDE de l'opposante à la date pertinente. Le deuxième motif d'opposition est également accueilli.

De même, en ce qui concerne le troisième motif d'opposition, l'opposante a établi l'usage de sa marque de commerce ATTITUDE en liaison avec des marchandises et des services antérieurement à la date de production de la demande. Le troisième motif d'opposition doit donc être tranché sur la base de la confusion entre les marques des parties au 24 janvier 1995. Encore une fois, mes conclusions relatives au premier motif d'opposition s'appliquent en grande partie au troisième motif. Par conséquent, je conclus que la requérante n'a pas satisfait à son obligation d'établir que sa marque LATITUDE ne créait pas de confusion avec la marque ATTITUDE de l'opposante à la date pertinente. Le troisième motif d'opposition est également accueilli.

Pour le quatrième motif d'opposition, le fardeau de persuasion incombe à la requérante, qui doit établir que sa marque est apte à distinguer ou distingue effectivement ses marchandises et ses services de ceux d'autres personnes au Canada : voir la décision *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). De plus, l'époque pertinente pour

apprécier les circonstances de l'espèce est la date de production de l'opposition (soit le 3 juin 1996) : voir l'arrêt *Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 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.(3d) 412 à la page 424 (C.A.F.).

En date du 3 juin 1996, l'opposante avait employé sa marque de commerce ATTITUDE exclusivement pour des vêtements pour dames et pour enfants et exclusivement dans ses propres magasins. À cette date, la requérante avait elle aussi employé sa marque de commerce LATITUDE exclusivement pour de la confection pour hommes et exclusivement dans ses propres magasins. Cependant, la requérante cherche à obtenir l'enregistrement de sa marque pour une gamme beaucoup plus étendue de marchandises et de services, notamment le genre de marchandises vendues par l'opposante et le genre de services fournis par l'opposante. Mes conclusions au sujet de la question de la confusion dans le premier motif d'opposition sont applicables pour la plupart au quatrième motif d'opposition. Par conséquent, je conclus que les marques visées créaient de la confusion à la date de production de l'opposition et j'accueille le quatrième motif d'opposition.

Compte tenu de ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués selon le paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement de la requérante.

DATÉ À HULL (QUÉBEC) DU 6 JUIN 2001.

David J. Martin,
Membre,
Commission des oppositions des marques de commerce