

TRADUCTION/TRANSLATION

RELATIVEMENT A L'OPPOSITION de Société Guy Laroche,
Société Anonyme à la demande d'enregistrement n° 591 521
concernant la marque de commerce GAROCHE produite par
Boutique L'Ensemble Inc.

Le 11 septembre 1987, Boutique L'Ensemble Inc. a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce GAROCHE fondée sur l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec des «robes, blouses, chemises, chandails, pantalons, vestes, vestons, jeans, shorts».

L'opposante, Société Guy Laroche, Société Anonyme, a produit une déclaration d'opposition le 7 novembre 1989, et a été accordée la permission de produire une déclaration d'opposition modifiée le 13 novembre 1990. Dans sa déclaration modifiée, l'opposante a allégué comme ses deux premiers motifs d'opposition que la demande de la requérante n'est pas conforme à l'alinéa 30 i) de la *Loi sur les marques de commerce* et que la marque de commerce GAROCHE de la requérante n'est pas enregistrable compte tenu des dispositions de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, car elle crée de la confusion avec les marques de commerce enregistrées GL GUY LAROCHE & Dessin et GL GUY LAROCHE & Dessin (n^{os} d'enregistrement 233 510 et 325 712) de l'opposante, qui sont représentées ci-dessous :

« ...Clothing for men, women and
children, namely, hosiery,
stockings, socks, underwear,
shirts, scarfs, hats, ties, slippers, undershirts, bathing
boots, shoes, suits, pullovers, trousers, belts, furs,
bermuda shorts, shorts, briefs
and brassieres»

N° d'enregistrement 233 510

«Men's and women's day wear,
robes, negligees, rain hats,
tailored suits, pants, jackets,
blazers, slips, women's dresses,

blouses, skirts, coats,
cloaks,

overcoats, rain coats,
dress coats, shawls, dressing
gowns, and gloves»

N° d'enregistrement 325 712

Le troisième motif de l'opposante est que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce GAROCHE, car la marque de la requérante crée de la confusion avec les marques de commerce GUY LAROCHE, GL GUY LAROCHE et GUY LAROCHE PARIS de l'opposante, qui ont été antérieurement utilisées par l'opposante au Canada en liaison avec des vêtements.

Comme dernier motif d'opposition, l'opposante a allégué que la marque de commerce de la requérante n'est pas distinctive.

La requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle niait les allégations de confusion formulées dans la déclaration d'opposition.

L'opposante a produit en guise de preuve les affidavits de Richard Hanckowiak et de Jean Reavley, alors que la requérante a produit les affidavits de Nicole Larue Folgado, de Georges Lebel et de Nicole Richer. À titre de preuve en réponse, l'opposante a produit les affidavits d'Ann Braden et de Denis Sabourin.

Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et toutes deux étaient représentées à l'audience.

D'après le premier motif d'opposition, la demande de la requérante n'est pas conforme à l'alinéa 30 *i*) de la *Loi sur les marques de commerce* parce que la marque de commerce de la requérante crée de la confusion avec les marques de commerce enregistrées de l'opposante. À mon avis, ces allégations ne constituent pas un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30 *i*) de la Loi et j'ai donc rejeté ce premier motif.

Le deuxième motif d'opposition est fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi. L'opposante allègue que la marque de commerce GAROCHE de la requérante en liaison avec les marchandises visées par la présente demande crée de la confusion avec les marques de commerce enregistrées de l'opposante énumérées ci-dessus. Pour déterminer s'il y aurait un risque raisonnable de confusion

entre les marques de commerce en cause, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. De plus, le registraire doit aussi avoir à l'esprit que le fardeau légal repose sur la requérante d'établir qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre sa marque de commerce GAROCHE et les marques de commerce enregistrées de l'opposante à la date de ma décision, la date pertinente pour ce qui sont des motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce* (voir Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et al, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.) et Conde Nast Publications, Inc. c. La Fédération canadienne des épiciers indépendants, 37 C.P.R. (3d) 538 (COMC)).

Pour ce qui est du caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause, la marque de commerce GAROCHE de la requérante possède un caractère distinctif inhérent en ce qu'elle n'est ni descriptive ni suggestive des marchandises de la requérante et qu'elle ne possède pas non plus d'autres sens qui pourraient porter atteinte à son caractère distinctif inhérent. Les marques de commerce GUY LAROCHE & Dessin de l'opposante comportent toutes un dessin stylisé sur lequel apparaissent les initiales ou les lettres GL ainsi que le nom GUY LAROCHE, éléments qui n'ajoutent rien au caractère distinctif inhérent des marques de l'opposante. Ainsi, les marques de commerce de l'opposante sont des marques relativement faibles, qui possèdent un degré limité de caractère distinctif inhérent.

Aux termes de l'alinéa 6(5)a) de la Loi, le registraire doit également tenir compte de la mesure dans laquelle les marques de commerce en cause sont devenues connues. En l'espèce, l'affidavit Lebel indique que le chiffre d'affaires réalisé par la requérante pour la vente de ses vêtements GAROCHE, entre mai 1988 et le 8 mars 1991 (date de l'affidavit de M. Lebel), s'élève à plus de 6 000 000 \$ pour la vente d'environ 200 000 articles vestimentaires. Ainsi, la marque de commerce GAROCHE de la requérante est devenue connue au Canada en liaison avec les marchandises visées par la présente demande.

L'opposante a prétendu que sa marque de commerce GUY LAROCHE & Dessin devrait avoir droit au même degré de protection qu'une marque de commerce célèbre, compte tenu de la nature prestigieuse des vêtements portant ses marques GUY LAROCHE ainsi que de la notoriété associée à GUY LAROCHE en tant que dessinateur de mode. Toutefois, les chiffres relatifs aux ventes fournis par M. Hanckowiak ne viennent pas étayer la conclusion selon laquelle les marques de commerce de l'opposante sont maintenant bien connues au Canada. En effet, le chiffre d'affaires de l'opposante entre 1975 et 1990 inclusivement s'est élevé à moins de 3 700 000 \$ et a été réalisé par

trois Boutiques GUY LAROCHE situées à Montréal et à Toronto.

L'opposante s'est également basée sur les résultats de diverses recherches effectuées dans des bases de données en ligne pour le compte de publications canadiennes, recherches effectuées par Jean Reavley en vue de démontrer la notoriété du dessinateur de mode Guy Laroche. Le premier groupe de pièces à l'appui (A-1 à A-24) jointes à l'affidavit de M^{me} Reavley est constitué de résumés incomplets d'extraits de diverses publications. Malheureusement, l'opposante a omis de fournir des copies des extraits en question et n'a pas précisé le tirage au Canada de chacune de ces publications. Par conséquent, je n'accorderai pas beaucoup de poids à ces pièces à l'appui. Le deuxième groupe de pièces (B-1 à B-11) comprend des photocopies d'articles tirés du Globe and Mail, dont la plupart ont paru entre 1979 et 1982. Ils ont donc une valeur limitée lorsqu'il s'agit de déterminer la notoriété de Guy Laroche au Canada à la date de ma décision, ou même à la date de dépôt de la demande de la requérante. Un autre groupe d'extraits comprend des notices nécrologiques indiquant que Guy Laroche est décédé en février 1989. À mon avis, le fait que Guy Laroche soit décédé me porte à croire que la notoriété associée à Guy Laroche au Canada continuera probablement à s'estomper avec le temps.

Outre ce qui précède, et ayant examiné en détail les pièces à l'appui de l'affidavit Reavley, je conclus que, des 45 extraits ou résumés d'extraits présentés, plus d'un tiers ne font soit aucune allusion, soit seulement une allusion en passant à Guy Laroche dans le cadre d'un article portant sur d'autres couturiers. De plus, environ 10 des pièces à l'appui mentionnent Guy Laroche à l'égard de marchandises autres que des vêtements ou portent sur les activités de l'opposante en tant que société. Des quelque 12 articles consacrés expressément à Guy Laroche, plusieurs datent du début des années 1980 et ne reflètent probablement pas la renommée actuelle de Guy Laroche.

Même en acceptant le fait que Guy Laroche a acquis une certaine renommée au Canada, en tant que dessinateur de mode, j'estime que la preuve de l'opposante ne vient pas étayer la conclusion selon laquelle Guy Laroche est bien connu au Canada en tant que dessinateur de mode, soit aujourd'hui ou à la date de dépôt de la demande de la requérante. Ainsi, je ne crois pas qu'il faudrait accorder aux marques de commerce de l'opposante le même degré de protection que l'on accorderait à des marques de commerce célèbres ou bien connues. Tout au plus, on peut dire que la réputation de grand couturier qui a été faite à Guy Laroche accroît peut-être dans une mesure très minime la renommée des marques de commerce de l'opposante appliquées à des vêtements.

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

faveur de l'opposante dans la présente opposition.

Il y a un chevauchement entre les marchandises visées par la demande de la requérante et les enregistrements de l'opposante. Néanmoins, la requérante a fait valoir que les canaux de distribution associés à sa marque de commerce GAROCHE diffèrent des canaux de distribution associés aux marques de l'opposante. Cependant, pour évaluer le risque de confusion entre les marques de commerce suivant un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*), le registraire doit tenir compte des canaux de distribution qui seraient normalement associés aux marchandises (ou services) énumérés dans la demande de la requérante, étant donné que c'est l'état déclaratif des marchandises (ou des services) visés dans la demande, plutôt qu'en fonction des canaux de distribution utilisés jusqu'à ce jour par la requérante, qui détermine l'étendu du monopole qui serait accordé à la requérante si sa marque de commerce devait être enregistrée (voir Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd., 19 C.P.R. (3d) 3, pp. 10-12 (C.A.F.)). Ainsi, en l'absence d'une restriction dans le libellé des marchandises de la demande de la requérante quant aux canaux de distribution associés à ces marchandises, le registraire ne peut tenir compte, lorsqu'il examine la question de la confusion, du fait qu'une requérante ne vend ses marchandises que dans un type particulier de point de vente au détail ou dans un canal commercial particulier (voir Henkel Kommanditgesellschaft Auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc., 2 C.P.R. (3d) 361, p. 372 (S.P.I.C.F.), 12 C.P.R. (3d) 110, p. 112 (C.A.F.)).

Dans la présente cause, l'état déclaratif des marchandises de la requérante n'apporte aucune précision ou restriction quant aux vêtements de la requérante visant à exclure ce que l'on pourrait appeler des vêtements «haute couture». En conséquence, je dois présumer, en vue de parvenir à une conclusion dans la présente opposition, que la demande couvre tous les genres et styles de vêtements qui sont définis expressément dans la demande; les canaux de distribution respectifs des parties pourraient donc se chevaucher (voir Hugo Boss AG c. Grafton-Fraser Inc., 49 C.P.R. (3d) 243, p. 250 (COMC)). De même, le fait que les étiquettes de la requérante diffèrent des étiquettes ou des emballages de l'opposante n'a aucun rapport avec les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)*d*) (voir les observations du juge en chef Thurlow dans l'affaire Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd., ci-dessus, p. 10-12).

En ce qui concerne le degré de ressemblance entre la marque de commerce GAROCHE de la requérante et les marques de commerce enregistrées de l'opposante, il y a relativement peu de ressemblance dans la présentation des marques de commerce en cause et aucune ressemblance au niveau des idées qu'elles suggèrent. Ainsi, un anglophone n'aurait aucune difficulté à distinguer

oralement les marques de commerce en cause. De plus, un consommateur francophone ou bilingue ferait une distinction d'après la signification du nom de la marque de l'opposante et de celle du verbe «garrocher» (voir la pièce A de l'affidavit Sabourin ainsi que les pièces P-6/P-7 de l'affidavit Richer). À cet égard, le consommateur francophone ou bilingue moyen prononcerait la marque de la requérante de la même façon qu'il prononcerait le verbe «garrocher», à la deuxième personne du singulier du présent de l'impératif.

Pour ce qui est de la manière dont les marques de commerce en cause sont prononcées, je citerais les observations suivantes du juge Addy dans l'affaire MonSPORT Inc. c. Les vêtements de Sport Bonnie (1978) Ltée, 22 C.P.R. (3d) 356 (S.P.I.C.F.), affaire dans laquelle l'éminent juge de première instance s'est penché, à la page 364, sur le degré de ressemblance entre les marques MONSPORT et BONSPORT & Dessin :

Si j'ai tort et si, comme l'a prétendu l'opposante, ses marques de commerce GUY LAROCHE sont bien connues au Canada à l'égard des vêtements, j'aurais conclu que l'absence de preuve de confusion réelle entre les marques de commerce en cause à la date de ma décision aurait été une circonstance de l'espèce pertinente pesant en faveur de la requérante en ce qui concerne la question du risque de confusion entre les marques de commerce des parties.

Compte tenu de ce qui précède, j'ai conclu que la requérante s'est acquittée du fardeau légal

qui lui incombait à l'égard de la question de la confusion liée au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), et j'ai donc rejeté ce motif.

L'opposante a également contesté le droit de la requérante à l'enregistrement ainsi que le caractère distinctif de la marque de celle-ci compte tenu de l'emploi antérieur au Canada de ses marques de commerce GUY LAROCHE, GUY LAROCHE PARIS et GUY LAROCHE & GL Dessin. Pour ce qui est du motif selon lequel la requérante n'est pas l'ayant droit, je suis convaincu que l'opposante s'est acquittée du fardeau initial qui lui incombait, conformément aux paragraphes 16(5) et 17(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, de démontrer l'emploi antérieur au Canada de ses marques de commerce avant la date de dépôt de la requérante, ainsi que le non-abandon de ses marques à la date de l'annonce, pour fin d'opposition, de la demande de la requérante dans le Journal des marques de commerce (26 avril 1989). De même, l'opposante s'est acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait pour ce qui est du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

Comme l'opposante s'est acquittée du fardeau initial qui lui incombait pour ce qui est des deux motifs d'opposition concernant l'absence de droit et l'absence de caractère distinctif, c'est la requérante qui a le fardeau de démontrer qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre la marque de commerce GAROCHE et celles de l'opposante, soit à la date du dépôt de sa demande, soit à la date de l'opposition, qui sont les dates pertinentes à l'égard des motifs concernant l'absence de droit et l'absence de caractère distinctif, respectivement. En outre, tout comme pour le motif fondé sur l'alinéa 12(1)d), le registraire doit encore une fois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce afin de déterminer s'il y aurait un risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause.

Comme je l'ai indiqué ci-dessus, la marque de commerce GAROCHE de la requérante possède un caractère distinctif inhérent, tandis que les marques de commerce GUY LAROCHE, GUY LAROCHE PARIS et GUY LAROCHE & Dessin de l'opposante possèdent un caractère distinctif inhérent peu marqué.

Comme la requérante a commencé à employer sa marque de commerce après le dépôt de la présente demande et comme l'affidavit Lebel n'indiquait pas clairement le volume de ventes réalisé par la requérante avant la date d'opposition, la preuve d'emploi de la requérante a une valeur limitée lorsqu'il s'agit d'évaluer le risque de confusion par rapport aux motifs d'opposition concernant l'absence de droit et l'absence de caractère distinctif. En conséquence, la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues ainsi que la période d'emploi des marques de

commerce en cause favorisent l'opposante pour ce qui est de ces motifs bien que, après la date du dépôt de la requérante, le chiffre d'affaires de l'opposante s'élevait seulement à 2 500 000 \$, chiffre d'affaires réalisé uniquement par les deux Boutiques Guy Laroche situées à Montréal. Encore une fois, pour les raisons exposées ci-dessus, je ne suis pas disposé à souscrire à l'argument de l'opposante selon lequel ses marques de commerce devraient pouvoir bénéficier de la même protection que celle qui est accordée à une marque de commerce bien connue ou célèbre.

Lorsqu'il envisage la question de la confusion eu égard aux motifs d'opposition concernant l'absence de droit et l'absence de caractère distinctif, le registraire doit tenir compte des marchandises de l'opposante ainsi que des canaux de distribution associés à ces marchandises. Ainsi, bien que les marchandises visées par la demande de la requérante et les vêtements vendus par l'opposante à son distributeur au Canada soient essentiellement les mêmes, les canaux de distribution associés aux marchandises des parties ne se chevaucheraient pas. En particulier, la preuve de l'opposante confirme que ses vêtements GUY LAROCHE sont vendus presque exclusivement dans les Boutiques Guy Laroche, qui vendent uniquement les marchandises de l'opposante aux consommateurs canadiens. En conséquence, les marchandises de la requérante ne seraient pas vendues dans des boutiques exploitées par les distributeurs canadiens de l'opposante.

Il y a relativement peu de ressemblance dans l'apparence de la marque de commerce GAROCHE de la requérante et les marques de l'opposante et aucune ressemblance dans les idées qu'elles suggèrent. De plus, un anglophone n'aurait aucune difficulté à distinguer les marques de commerce en cause par le son, tandis que le consommateur francophone ou bilingue moyen ferait une distinction entre les marques d'après la signification du nom des marques de l'opposante et d'après le fait que la marque de commerce de la requérante serait prononcée de la même façon que le verbe «garrocher», à la deuxième personne du singulier du présent de l'impératif, (voir pièces A de l'affidavit Sabourin et P-6/P-7 de l'affidavit Richer).

Compte tenu de ce qui précède, j'ai conclu que la requérante s'est acquittée du fardeau légal qui lui incombait eu égard à la question de la confusion liée aux motifs d'opposition relatifs au droit à l'enregistrement par la requérante de sa marque de commerce ainsi qu'au caractère distinctif de ladite marque et j'ai rejeté ces motifs.

Je rejette l'opposition de l'opposante conformément au paragraphe 38(8) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À HULL (QUÉBEC), CE 29^e JOUR DE DECEMBRE 1993.

G.W. Partington
Président de la Commission des
oppositions des marques de commerce