



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

Référence : 2013 COMC 211
Date de la décision : 2013-12-05

TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Manufacturier de Bas de
Nylon Doris Ltee/Doris Hosiery Mills Ltd.
à l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1,405,835 pour la
marque de commerce VS A SECRET
THAT WOMEN LOVE & Dessin au nom
de Eclectic Edge, Inc.**

[1] Eclectic Edge, Inc. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce VS A SECRET THAT WOMEN LOVE & Dessin (la Marque) fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec, entre autres choses, des soutiens-gorge, des camisoles, des vêtements de nuit, des sous-vêtements et de la lingerie. Manufacturier de Bas de Nylon Doris Ltée/Doris Hosiery Mills Ltd. (l'Opposante) s'est opposée à la présente demande d'enregistrement principalement sur le fondement qu'il existe une probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et l'emploi antérieur et la révélation antérieure par l'Opposante et/ou ses licenciées de ses marques SECRET en liaison avec un large éventail de marchandises, y compris, entre autres choses, de la bonneterie, des sous-vêtements et d'autres articles de vêtements pour femmes.

[2] Pour les raisons exposées ci-dessous, j'ai conclu qu'il existe une probabilité raisonnable de confusion entre les marques des parties.

Contexte

[3] Le 1^{er} août 2008, la Requérante a produit la demande n° 1,405,835 pour l'enregistrement de la Marque VS A SECRET THAT WOMEN LOVE & Dessin, reproduite ci-dessous :



[4] La Marque est fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION]

bandanas (mouchoirs de cou); sorties de bain; caleçons de bain; maillots de bain, vêtements de plage; bas (collerettes); corsages (lingerie); soutiens-gorge; camisoles; vêtements de gymnastique; corsets (dessous); caleçons (vêtements); robes de chambre; robes; étoles de fourrure; gaines; gants (vêtements); chasubles (plastrons); tricots (vêtements); mitaines; jupons; pochettes pour vêtements; pull-overs; vêtements prêts-à-porter, nommément vêtements de nuit, sous-vêtements et lingerie; doublures confectionnées (parties de vêtements); peignoirs (pour le bain); écharpes; maillots; jupes; slips (sous-vêtements); costumes; costumes (pour la baignade); vêtements de dessous absorbants (sous-vêtement); chandails; combinaisons-culottes (sous-vêtements); tee-shirt; collants.

[5] La demande comprend la date de priorité de production du 24 mars 2008.

[6] La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 23 décembre 2009 et l'Opposante a produit une déclaration d'opposition le 29 janvier 2010. Outre la question de savoir si la demande est conforme à l'alinéa 30i) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13, la principale question soulevée par cette déclaration d'opposition est de savoir s'il existe une probabilité de confusion entre la Marque pour ce qui est des marchandises visées par la demande de la Requérante et au moins une des 59 marques déposées de l'Opposante jointes en Annexe A de cette décision.

[7] Comme preuve, l'Opposante a produit les affidavits de Michael Poirier et de Kenneth Verdoni. L'Opposante a, par la suite, été autorisée à produire un deuxième affidavit de Michael Poirier pour remplacer l'affidavit de M. Verdoni qui n'était pas disponible pour le

contre-interrogatoire parce qu'il était gravement malade. M. Poirier a été contre-interrogé au sujet des deux affidavits et les transcriptions de son contre-interrogatoire, de même que toutes les pièces et réponses aux engagements, ont été versées au dossier. La Requérante n'a produit aucune preuve.

[8] Seule l'Opposante a produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[9] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.), p. 298; *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

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

- alinéa 38(2)a)/article 30 – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), p. 475];
- alinéa 38(2)b)/alinéa 16(3)a) – la date de production de la demande [article 16];
- 38(2)b)/alinéa 12(1)d) – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd* et *Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)] :
- 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)].

Résumé de la preuve de l'Opposante

[11] Les parties les plus pertinentes de la preuve de l'Opposante peuvent être résumées comme suit :

Premier affidavit de M. Poirier

[12] Michael Poirier travaille pour l'Opposante depuis 1972 et est président de l'Opposante depuis quatre ans. Il explique que la marque de commerce SECRET a été adoptée par l'Opposante en juillet 1966 et que l'emploi a commencé en 1967 en liaison avec de la [TRADUCTION] « bonneterie pour femmes ». Depuis 1967, l'Opposante, par elle-même et/ou par l'entremise d'une licenciée, emploie la marque de commerce SECRET et de nombreuses autres marques de commerce qui contiennent le mot SECRET (la famille de marques de commerce SECRET) en liaison avec un éventail de produits de bonneterie comme des bas-culottes, des collants, des bas-cuissardes, des mi-bas, chaussettes à hauteur de cheville, des jambières, des capris, des couvre-pieds, des couvre-orteils et des chaussettes pour femmes, hommes et enfants. M. Poirier joint de nombreux exemples d'emballages et des échantillons montrant la manière dont les marques de commerce ont été employées en liaison avec les produits SECRET depuis 1967.

[13] En 1986, l'Opposante a élargi sa gamme de produits pour comprendre les sacs de lavage pour lingerie. Des photocopies d'exemples d'emballages de tels sacs et de gants en tricot sont jointes à son affidavit.

[14] L'Opposante a également accordé, dès juin 1990, une licence à SOX Marketing Inc. pour l'emploi des marques de commerce SECRET en liaison avec des produits de bonneterie pour femmes, hommes et enfants sous le contrôle de l'Opposante. M. Poirier fournit des photocopies d'emballages et d'étiquettes représentatifs de divers produits de bonneterie vendus par SOX sous les marques de commerce SECRET.

[15] Les produits SECRET sont vendus à travers le Canada dans des milliers de points de vente au détail y compris La Baie, Sears, Zellers et Wal-Mart, ainsi que dans des magasins spécialisés en bonneterie, des boutique de lingerie, des pharmacies, des chaînes d'épiceries, des dépositaires indépendants et des grossistes responsables de l'étalage comme Nivel Inc. (qui, à leur tour, traitent avec des chaînes de magasins ou des comptes de détail comme Jean Coutu). Les produits SECRET sont également vendus par catalogue ou par correspondance par des entités comme Sears et Avon depuis au moins 1985.

[16] Au fil des ans, la marque de commerce SECRET s'est élargie, en ce sens que de nombreuses marques de commerce combinant le mot « secret » avec un ou plusieurs autres éléments ont subséquemment été adoptées et employées par l'Opposante et/ou ses licenciées en liaison avec un large éventail de produits. L'Opposante est maintenant propriétaire d'une famille importante de marques de commerce qui se compose de la marque de commerce SECRET de même que de nombreuses autres marques de commerce qui contiennent le mot SECRET.

[17] Les ventes de produits SECRET à des détaillants au Canada totalisaient 574 619 443 \$ entre 1986 et le 31 décembre 2009. Des exemples de factures de ventes représentatives des produits SECRET aux détaillants sont joints en pièce MP-28 du premier affidavit de M. Poirier. De plus, puisque l'Opposante affiche ses ventes de produits SECRET par catégories de produits et non par marques de commerce, M. Poirier fournit une ventilation annuelle du chiffre d'affaires approximatif des catégories suivantes de produits SECRET aux détaillants entre 1997 et 2009 : 1) bas-culotte de base; 2) mi-bas; 3) collants et chaussettes habillées; 4) chaussettes à hauteur cheville et couvre-pieds; 5) Capris, culottes, jambières et porte-jarretelles et 6) sacs de lavage et gants en coton.

[18] L'Opposante a dépensé plus de 37 336 459 \$ entre 1986 et 2009 pour la promotion des produits SECRET arborant la marque de commerce SECRET seule ou combinée avec d'autres marques de commerce qui font partie de la famille de marques SECRET. Les moyens de promotion et de publicité des produits SECRET par l'Opposante depuis 1972 comprennent les suivants :

- les médias, y compris la radio, la télévision, les magazines, les journaux;
- la signalisation, dont des tableaux d'affichage, des modules d'affichage, des panneaux métro et des affiches dans ou sur les aribus;
- de l'aide à la mise en marché pour les détaillants par des renseignements sur les produits et de l'aide à la planification de programmes de ventes et à l'installation des présentoirs de produits et autres éléments, y compris le matériel employé pour la présentation de nouveaux produits SECRET et des offres de promotions spéciales de produits SECRET;

- des publicités collectives avec les détaillants, y compris des publicités dans des journaux et des prospectus par publipostage, des efforts de coopération avec Sears et Wal-Mart.

Deuxième affidavit de M. Poirier

[19] En ou vers décembre 1998, l'Opposante a accordé une licence à Doris Intimates Inc./Lingerie Feminine Doris Inc. (Doris Intimates) pour l'emploi des marques de commerce SECRET suivantes au Canada y compris, mais sans s'y limiter, SECRET INTIMATES (LMC531,815); SECRET DELUXE (LMC572,245); HER CHOICE/SON CHOIX (LMC525,747) : SECRET Dessin (LMC285,242); SECRET (LMC603,410); SECRET (LMC649,866); SLIMMERS (LMC146,454) et SECRET FUSION (LMC733,364) (les Marques de commerce sous licence) en liaison avec les sous-vêtements, y compris, mais sans s'y limiter, les sous-vêtements, les vêtements de dessous, la lingerie, les chemisiers, les camisoles, les jupons, tangas, les caleçons boxeur, les soutiens-gorge, les vêtements de nuit et les robes d'intérieur (les Produits sous licence). Une copie du contrat de licence entre l'Opposante et Doris Intimates a été jointe à la transcription du contre-interrogatoire de M. Poirier en pièce U-3, annexe B. Doris Intimates emploie les marques sous licence sous le contrôle de l'Opposante depuis au moins février 1999.

[20] Les ventes globales des Produits sous licence vendus par Doris Intimates à des détaillants au Canada totalisent 35 560 703 \$. Ces chiffres viennent s'ajouter aux chiffres compris dans le premier affidavit de M. Poirier.

[21] Les Produits sous licence vendus en liaison avec les Marques de commerce sous licence sont vendus dans des grands magasins et des chaînes de magasins comme La Baie, Sears et Wal-Mart; dans des boutiques de lingerie, des pharmacies comme London Drug, des chaînes de supermarchés et des grossistes responsables de l'étalage comme Nivel, Inc. (qui à leur tour traitent avec les chaînes de magasins ou les comptes de détail comme Jean Coutu).

Questions préliminaires

Preuve de l'état du registre

[22] Lors du contre-interrogatoire de M. Poirier, l'agent de la Requérante a présenté plusieurs enregistrements de marque de commerce SECRET de tiers. Je ne tiendrai pas compte de ces enregistrements pour les raisons qui suivent.

[23] Tout d'abord, la preuve de l'état du registre ne peut être prise en considération que lorsqu'elle produit des copies certifiées des enregistrements ou un affidavit exposant les détails des enregistrements pertinents [voir *Unitron Industries Ltd c. Miller Electronics Ltd* (1983), 78 CPR (2d) 244, p. 253 (COMC), appliquée dans *John Labatt Ltd c. WCW Western Canada Water Enterprises Inc* (1991), 39 CPR (3d) 442 (COMC), appliquée dans *Frank T Ross & Sons (1962) Ltd c. Hello Cosmetics Inc* (1994), 53 CPR (3d) 124 (COMC)].

[24] Deuxièmement, il est bien établi en droit que, lorsqu'il est appelé à statuer sur une affaire d'opposition, le registraire n'exerce pas son pouvoir discrétionnaire pour prendre connaissance du contenu de son propre registre, mais pour vérifier que les enregistrements et les demandes de marque de commerce invoqués sont en règle [voir *Quaker Oats Co of Canada c. Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC), p. 411]. Les parties à une procédure d'opposition doivent prouver chacun des aspects de leur cause en se conformant à des règles de preuve plutôt strictes [voir *Loblaws Inc c. Telecombo Inc* 2004 CarswellNat 5135, paragr. 13 (COMC)]. Dans de telles circonstances, il n'est pas du devoir du registraire d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour vérifier des renseignements figurant au registre qui n'ont pas été adéquatement présentés en preuve.

[25] J'estime qu'il était inapproprié pour la Requérante de présenter des enregistrements SECRET de tiers en pièces par l'entremise du contre-interrogatoire de M. Poirier. Tel qu'il est indiqué ci-dessus, la Requérante aurait très bien pu produire, comme éléments de sa preuve, des copies certifiées de ces enregistrements ou un affidavit s'accompagnant de ces enregistrements. La Requérante a, cependant, choisi de ne produire aucune preuve. Par conséquent, je ne tiendrai pas compte de ces enregistrements.

Motif fondé sur l'alinéa 30i) – Non-conformité

[26] L'Opposante a allégué que la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada au moment de la production de la demande en liaison

avec les marchandises visées par la demande compte tenu de l'emploi et/ou de l'enregistrement antérieur des marques de commerce SECRET de l'Opposante.

[27] L'alinéa 30i) de la Loi exige simplement qu'une requérante se déclare convaincue, dans le cadre de sa demande, qu'elle avait le droit d'employer sa marque de commerce. Lorsqu'une requérante a fourni la déclaration exigée par l'alinéa 30i), un motif d'opposition fondé sur cet alinéa ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve de mauvaise foi de la part de la requérante [voir *Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), p. 155].

[28] Je remarque que la Requêteurante a présenté la déclaration exigée et qu'il n'existe aucun élément indiquant qu'elle l'ait fait de mauvaise foi. De plus, la simple connaissance de l'existence des marques de commerce de l'Opposante n'appuie pas en soi une allégation selon laquelle la Requêteurante ne pouvait être convaincue de son droit d'employer la Marque [voir *Woot, Inc c. WootRestaruant Inc Les Restaurants Woot Inc*, 2012 COMC 197 (CanLII)]. Je rejette donc ce motif d'opposition.

Motif fondé sur l'alinéa 12(1)d) – Non-enregistrabilité

[29] L'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec 59 de ses marques de commerce déposées comme énumérées dans sa déclaration d'opposition et jointes en Annexe A de la présente décision.

[30] Je considère que la cause de l'Opposante en ce qui a trait à ce motif d'opposition est plus forte en ce qui concerne les enregistrements SECRET n^{os} LMC151,062, LMC298,736, LMC603,410, LMC649,866 et LMC503,802. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire pour confirmer que ces enregistrements sont en règle en date d'aujourd'hui. L'Opposante s'étant déchargée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition, il incombe maintenant à la Requêteurante de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion. La détermination de la question de confusion entre la Marque et les marques de commerce SECRET de l'Opposante (c.-à-d. les enregistrements n^{os} LMC151,062, LMC298,736, LMC603,410 et LMC649,866, LMC503,802) permettra de réellement trancher à l'égard de ce motif d'opposition. Sauf indication contraire,

toute référence à la marque de commerce SECRET dans mon examen des circonstances additionnelles fait collectivement référence aux enregistrements SECRET de l'Opposante énumérés ci-dessus.

[31] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[32] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont précisées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[33] Cette liste n'est pas exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même [voir, de manière générale, *Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC)]. Dans *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc et al* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques.

Alinéa 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[34] Les marques des deux parties sont intrinsèquement fortes.

[35] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi.

[36] Je suis convaincue selon la preuve produite que la marque de commerce SECRET de l'Opposante est devenue bien connue sinon célèbre au Canada en liaison avec la bonneterie.

[37] Comme la Requérante n'a produit aucune preuve d'emploi de sa Marque, ce facteur favorise clairement l'Opposante.

Alinéa 6(5)b) – la période d'emploi des marques de commerce

[38] Ce facteur favorise clairement l'Opposante.

Alinéas 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[39] Le risque de confusion, au sens de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, est déterminé en fonction de l'état déclaratif des marchandises qui figure dans la demande et de celui qui apparaît dans les enregistrements [voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Miss Universe, Inc. c. Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].

[40] Les marques SECRET de l'Opposante sont enregistrées en liaison avec, entre autres choses, de la bonneterie pour femmes, des chaussettes et des bas pour hommes et femmes, des bas-culottes pour femmes, des vêtements de dessous, des sous-vêtements, de la lingerie et des foulards.

[41] La plupart des marchandises de la Requérante sont identiques ou très semblables aux marchandises de l'Opposante en ce sens qu'elles se composent toutes d'articles vestimentaires.

[42] Quant aux voies de commercialisation des parties, la preuve de l'Opposante montre que ses marchandises sont vendues dans des points de vente au détail, y compris des grands magasins et des chaînes de magasins, des magasins spécialisés en bonneterie, des boutiques de lingerie, des pharmacies et des chaînes d'épiceries. La Requérante n'a produit aucune preuve en ce qui concerne les voies de commercialisation en liaison avec la Marque. Il n'y a donc pas de raison de présumer qu'il existe une différence importante entre les voies de commercialisation en liaison avec chacune des marques des parties.

Alinéa 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent

[43] Au moment d'étudier le degré de ressemblance entre les marques, la Loi stipule clairement qu'il faut les prendre dans leur totalité; il ne convient pas de placer les marques de commerce côte à côte et de les comparer pour observer des similarités ou des différences entre les éléments ou composantes de chacune. Dans *Masterpiece*, précitée, la Cour suprême du Canada a fait observer qu'il est préférable, lorsqu'il s'agit de comparer des marques de commerce, de se demander d'abord si les marques présentent un aspect particulièrement frappant ou unique.

[44] Dans la cause en l'espèce, il y a des différences évidentes entre la Marque VS A SECRET THAT WOMEN LOVE & Dessin et la marque SECRET de l'Opposante. À cet égard, tandis que l'aspect le plus frappant de la marque de l'Opposante est le mot SECRET, j'estime que l'aspect le plus frappant de la Marque est les lettres VS. Cependant, étant donné que la Marque comprend la marque de l'Opposante dans sa totalité, il y a un certain degré de ressemblance entre les marques à tous les aspects.

Autres circonstances de l'espèce

Famille de marques de commerce SECRET

[45] L'Opposante a fait valoir que, en tant qu'autre circonstance de l'espèce, je devrais tenir compte du fait que les marques de commerce SECRET de l'Opposante forment une « famille de marques » et que, à ce titre, elles devraient bénéficier d'une protection élargie qui serait autrement différente si la détermination était uniquement fondée sur la comparaison d'une marque particulière avec une autre marque particulière. Je suis d'accord. J'estime, selon la preuve produite, que l'Opposante a établi l'existence d'une famille de marques qui contiennent le mot « secret » pour la bonneterie et les dessous [voir *McDonald's Corp v Yogi Yogurt Ltd* (1982), 66 CPR (2d) 101 (CF 1^{re} inst.)]. La famille de marques SECRET de l'Opposante a également été reconnue par la Commission des oppositions dans *Manufacturiers de Bas de Nylon Doris ltée/Doris Hosiery Mills Ltd c. Victoria's Secret Inc* (1991), 39 C.P.R. (3d) 131 (Victoria's Secret).

[46] Je conclus que les consommateurs qui sont familiarisés avec les marques de l'Opposante seraient plus enclins à présumer que la Marque fait partie de la famille de marques de l'Opposante, augmentant ainsi la probabilité de confusion dans la cause en l'espèce.

Notoriété de la marque de commerce SECRET

[47] L'Opposante fait également valoir que, en tant qu'autre circonstance de l'espèce, je devrais tenir compte de la notoriété de sa marque de commerce SECRET. Tel qu'il est indiqué ci-dessus, je suis convaincue, selon la preuve de l'Opposante, que sa marque SECRET est devenue bien connue sinon célèbre au Canada en liaison avec la bonneterie. La notoriété et la réputation de la marque de commerce SECRET de l'Opposante ont également été reconnues dans les décisions suivantes : *Cortefiel, SA c. Doris Inc* (2013 C.F. 1107), *Victoria's Secret*, précitée, et *Manufacturier de bas de nylon Doris ltée/Doris Hosiery Mills Ltd c. Suzy's Inc* (2009), 78 CPR (4th) 196 (COMC).

[48] Compte tenu de la notoriété et de la réputation de la marque de commerce SECRET de l'Opposante, je suis d'accord avec l'Opposante qu'elle devrait bénéficier d'une protection élargie [voir *United Artists Corp c. Pink Panther Beauty Corp* (1998), 80 CPR (3d) 247 (CAF) p. 267].

Conclusion

[49] Dans la cause en l'espèce, la Marque comprend l'aspect le plus important et le plus distinctif de la marque SECRET de l'Opposante et de la famille de marques de commerce SECRET. Comme dans la décision *Cortefiel*, précitée, la preuve suggère que les consommateurs sont assez familiarisés avec la marque SECRET de l'Opposante au point de présumer probablement que des marchandises identiques ou très semblables en liaison avec la Marque proviendraient de la même source.

[50] En appliquant le critère relatif à la confusion, j'ai étudié la situation sur le principe de la première impression et du souvenir imparfait. Malgré les différences entre les marques elles-mêmes, compte tenu des ressemblances entre les marchandises et la nature du commerce, de la famille de marques de commerce SECRET de l'Opposante et de la réputation en liaison avec la marque SECRET de l'Opposante, j'arrive à la conclusion que les probabilités de confusion entre les marques en question penchent tout autant du côté de la confusion que de l'absence de

confusion. Comme la Requérante a le fardeau d'établir selon la prépondérance des probabilités que la Marque ne crée pas de confusion avec la Marque SECRET de l'Opposante, je dois trancher la question à l'encontre de la Requérante.

[51] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est accueilli.

Alinéa 16(3)a) et motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[52] Les motifs restants d'opposition touchent eux aussi à la question de la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de l'Opposante.

[53] Tel qu'il est indiqué ci-dessus, les dates pertinentes pour évaluer la probabilité de confusion en ce qui concerne les motifs fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement et l'absence de caractère distinctif sont, respectivement, la date de production de la demande de la Requérante et la date de l'opposition. Je suis convaincue, selon la preuve produite, que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve en vertu des motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 16(3)a) et l'absence de caractère distinctif.

[54] À mon avis, les différences entre les dates pertinentes n'ont aucune incidence importante sur la conclusion quant à la confusion entre les marques de commerce des parties en ce qui concerne les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 16(3)a) et l'absence de caractère distinctif. Par conséquent, ma conclusion ci-dessus que les marques de commerce risquent d'être confondues s'applique à ces motifs d'opposition qui sont également accueillis.

Motif fondé sur l'alinéa 16(3)d) – Non-enregistrabilité

[55] La demande spécifique sur laquelle s'appuie l'Opposante en vertu de son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b) est la demande n° 1,377,288 pour SECRET POSSESSIONS, présentée en liaison avec des vêtements, nommément des sous-vêtements. Comme j'ai déjà conclu en faveur de l'Opposante en vertu de trois motifs d'opposition, j'estime qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte de ce motif.

Décision

Compte tenu de ce qui précède, et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement selon les dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay

Annexe A

[TRADUCTION]

La marque de commerce SECRET, déposée le 26 mai 1967, sous le numéro LMC151,062, en liaison avec les marchandises suivantes : « (1) Bonneterie pour femmes. (2) Chaussettes et bas pour hommes et femmes (3) Chaussettes sport, chaussettes chic et mi-bas pour hommes et femmes »;

La marque de commerce SECRET, déposée le 4 janvier 1985, sous le numéro LMC298,736, en liaison avec les marchandises suivantes : « (1) Bonneterie pour femmes, chaussettes et bas, chaussettes sport, chaussettes chic et mi-bas pour hommes et femme. (2) Chaussettes et bas pour enfants »;

La marque de commerce SECRET Dessin, déposée le 25 novembre 1983, sous le numéro LMC285,242, en liaison avec les marchandises suivantes : « (1) Bas-culottes pour femmes. (2) Chaussettes et bas pour hommes et femmes. (3) Chaussettes et bas pour enfants »;

La marque de commerce SECRET, déposée le 6 novembre 1998, sous le numéro LMC503,802, en liaison avec les marchandises suivantes : « Couvre-chefs, nommément, protège-oreilles, gants en tricot et en cuir, foulards, parapluies »;

La marque de commerce SECRET, déposée le 26 février 2004, sous le numéro LMC603,410, en liaison avec les marchandises suivantes : « (1) Vêtements de dessous »;

La marque de commerce SECRET, déposée le 1^{er} février 2005, sous le numéro LMC631,688, en liaison avec les marchandises suivantes : « Vêtements de nuit pour enfants »;

La marque de commerce SECRET, déposée le 1^{er} février 2005, sous le numéro LMC631,647, en liaison avec les marchandises suivantes : « Sous-vêtements et vêtements sport pour enfants; nommément hauts et bas »;

La marque de commerce SECRET, déposée le 6 octobre 2005, sous le numéro LMC649,866, en liaison avec les marchandises suivantes : « Sous-vêtements, vêtements de dessous et lingerie »;

La marque de commerce SECRET ACTIVE SHEERS, déposée le 20 mars 1998, sous le numéro LMC491,692, en liaison avec les marchandises suivantes : « Vêtements, nommément bonneterie, bas-culottes et vêtements de dessous »;

La marque de commerce SECRET ACTIVE SLIMMERS, déposée le 2 juillet 1997, sous le numéro LMC478,269, en liaison avec les marchandises suivantes : « Vêtements, nommément bonneterie, bas-culottes et vêtements de dessous »;

La marque de commerce SECRET ALL-DAY, déposée le 17 juillet 1997, sous le numéro LMC478,681, en liaison avec les marchandises suivantes : « Vêtements, nommément chaussettes, bas, lingerie, vêtements de dessous, mi-bas et collants »;

La marque de commerce SECRET ALL NUDE, déposée le 21 novembre 1986, sous le numéro LMC 320,972, en liaison avec les marchandises suivantes : « Bas-culottes pour femmes et bonneterie pour femmes »;

La marque de commerce SECRET ALL NUDE, déposée le 15 mai 2003, sous le numéro LMC 580,442, en

liaison avec les marchandises suivantes : « Vêtements, nommément sous-vêtements »;

La marque de commerce SECRET AU NATUREL, déposée le 4 octobre 1999, sous le numéro LMC517,521, en liaison avec les marchandises suivantes : « Bonneterie, nommément bas-culottes, bas-cuissardes, mi-bas, chaussettes à hauteur de cheville, collants, chaussettes et bas »;

La marque de commerce SECRET CONTROL PANTY, déposée le 26 octobre 1979, sous le numéro LMC236,847, en liaison avec les marchandises suivantes : « Bas-culottes pour femmes et bonneterie pour femmes »;

La marque de commerce SECRET CONTROL TOP, déposée le 26 octobre 1979, sous le numéro LMC236,848, en liaison avec les marchandises suivantes : « Bas-culottes pour femmes et bonneterie pour femmes »;

La marque de commerce SECRET DELUXE déposée le 13 décembre 2002, sous le numéro LMC572,245, en liaison avec les marchandises suivantes : « Vêtements, nommément sous-vêtements »;

La marque de commerce SECRET DURASHEERS, déposée le 11 octobre 2001, sous le numéro LMC552,296, en liaison avec les marchandises suivantes : « Bonneterie pour hommes, femmes et enfants, nommément bas-culottes, bas-cuissardes, mi-bas, chaussettes à hauteur de cheville, collants, chaussettes et bas, chaussettes sport, chaussettes chic, chaussettes habillées et chaussettes montantes »;

La marque de commerce SECRET FIT, déposée le 26 octobre 1998, sous le numéro LMC502,880, en liaison avec les marchandises suivantes : « (1) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, bas, bas-culottes, mi-bas, collants, chaussures, pantoufles, culottes, sous-vêtements et vêtements sport, nommément collants d'exercice, jambières, justaucorps, pantalons en molleton, chandails en molleton, tee-shirts, shorts, hauts d'exercice »;

La marque de commerce SECRET FOR HIM, déposée le 29 septembre 1995, sous le numéro LMC448,331, en liaison avec les marchandises suivantes : « Vêtements, nommément chaussettes et sous-vêtements pour hommes »;

La marque de commerce SECRET FOR HIM POUR LUI & Dessin, déposée le 3 novembre 1995, sous le numéro LMC449,621, en liaison avec les marchandises suivantes : « Vêtements, nommément chaussettes et sous-vêtements pour hommes »;

La marque de commerce SECRET FUSION, déposée le 27 janvier 2009, sous le numéro LMC733,364, en liaison avec les marchandises suivantes : « Vêtements, nommément sous-vêtements, lingerie, vêtements de dessous »;

La marque de commerce SECRET GET HIP, déposée le 18 décembre 2002, sous le numéro LMC572,608, en liaison avec les marchandises suivantes : « Vêtements, nommément sous-vêtements et accessoires pour les jambes, nommément bonneterie, collants, chaussettes et bas »;

La marque de commerce SECRET HIPSTER, déposée le 12 décembre 2002, sous le numéro LMC572,221, en liaison avec les marchandises suivantes : « Vêtement, nommément vêtements de dessous et vêtements pour les jambes, nommément bonneterie, collants, chaussettes et bas »;

La marque de commerce SECRET INTIMATES, déposée le 28 août 2000, sous le numéro LMC531,815, en liaison avec les marchandises suivantes : « Bonneterie pour hommes, femmes et enfants, nommément bas-culottes, bas-cuissardes, mi-bas, chaussettes à hauteur de cheville, collants, chaussettes et bas, chaussettes sport, chaussettes chic, chaussettes habillées et chaussettes montantes; sous-vêtements, nommément soutiens-gorge, culottes, jupons, combinés-camisoles, combinés-slips, combinaisons, porte-jarretelles, strings,

tangas, combinaisons-culottes, chemisiers, camisoles, jupons, demi-jupons, gaines, gaines-culottes, jarretelles, petits slips et culottes de maintien »;

La marque de commerce SECRET-KIDS, déposée le 26 juillet 1991, sous le numéro LMC387,178, en liaison avec les marchandises suivantes : « (1) Bas-culottes, bonneterie, collants et chaussettes pour enfants »;

La marque de commerce SECRET KUSHY, déposée le 14 décembre 2007, sous le numéro LMC703,180, en liaison avec les marchandises suivantes : « Articles chaussants, nommément pantoufles, souliers, chaussons, couvre-orteils, sandales; accessoires pour les jambes, nommément bas-culottes, collants, mi-bas, jambières »;

La marque de commerce SECRET LIFT, déposée le 27 juillet 1998, sous le numéro LMC497,878 en liaison avec les marchandises suivantes : « Bonneterie pour hommes, femmes et enfants, nommément bas-culottes, bas-cuissardes, mi-bas, chaussettes à hauteur de cheville, collants, chaussettes et bas, chaussettes sport, chaussettes chic et chaussettes montantes »;

La marque de commerce SECRET LUXURY COLLECTION, déposée le 23 février 2005, sous le numéro LMC633,532, en liaison avec les marchandises suivantes : « Vêtements, nommément bonneterie, sous-vêtements, robes d'intérieur, sous-vêtements »;

La marque de commerce SECRET MEDI-SUPPORT & Dessin, déposée le 8 mai 1998, sous le numéro LMC494,307, en liaison avec les marchandises suivantes : « Bas thérapeutiques de compression graduée pour hommes et femmes, nommément bas-culottes, chaussettes, bas et mi-bas »;

La marque de commerce SECRET NATURE, déposée le 22 janvier 2009, sous le numéro LMC732,945, en liaison avec les marchandises suivantes : « Chaussettes »;

La marque de commerce SECRET NO-SEAM, déposée le 23 juillet 1999, sous le numéro LMC513,154, en liaison avec les marchandises suivantes : « Bas-culottes pour femmes et bonneterie pour femmes »;

La marque de commerce SECRET NO-SEAM, déposée le 16 avril 2003, sous le numéro LMC579,685, en liaison avec les marchandises suivantes : « Vêtements, nommément sous-vêtements »;

La marque de commerce SECRET PAIRE DE SECOURS, déposée le 18 juillet 1980, sous le numéro LMC248,329, en liaison avec les marchandises suivantes : « Bas-culottes pour femmes et bonneterie pour femmes »;

La marque de commerce SECRET PLUS, déposée le 23 août 2001, sous le numéro LMC550,155, en liaison avec les marchandises suivantes : « Bas-culottes, chaussettes, mi-bas et collants; et culottes »;

La marque de commerce SECRET POSSESSIONS, déposée le 13 janvier 2010, sous le numéro LMC757,008, en liaison avec les marchandises suivantes : « Vêtements, nommément sous-vêtements »;

La marque de commerce SECRET REVEAL, déposée le 6 décembre 2005, sous le numéro LMC654,441, en liaison avec les marchandises suivantes : « Vêtements, nommément sous-vêtements, robes d'intérieur, nommément hauts et bas; accessoires pour les jambes, nommément bonneterie, collants, chaussettes, mi-bas, jambières »;

La marque de commerce SECRET SENSUALS, déposée le 13 décembre 2002, sous le numéro LMC572,244, en liaison avec les marchandises suivantes : « Bonneterie et sous-vêtements »;

La marque de commerce SECRET SILKY, déposée le 27 octobre 1989, sous le numéro LMC361,546 en liaison avec les marchandises suivantes : « Bas-culottes pour femmes et bonneterie pour femmes »;

La marque de commerce SECRET SLIMMERS, déposée le 5 août 1966, sous le numéro LMC146,454, en liaison avec les marchandises suivantes : « (1) Sous-vêtements et vêtements de dessous pour femmes, nommément culottes et gaines »;

La marque de commerce SECRET SO SHEER L'INVISIBLE, déposée le 28 janvier 1998, sous le numéro LMC488,430, en liaison avec les marchandises suivantes : « (1) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, bas, bas-culottes, lingerie, vêtements de dessous, mi-bas et collants »;

La marque de commerce SECRET SO SLIM, déposée le 24 novembre 1995, sous le numéro LMC450,919, en liaison avec les marchandises suivantes : « Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, bas, bas-culottes, lingerie, vêtements de dessous, mi-bas et collants »;

La marque de commerce SECRET SO SOFT, déposée le 2 février 1998, sous le numéro LMC488,951, en liaison avec les marchandises suivantes : « Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, bas, bas-culottes, lingerie, vêtements de dessous, mi-bas et collants »;

La marque de commerce SECRET SO SOFT TRES DOUX, déposée le 2 février 1998, sous le numéro LMC488,942, en liaison avec les marchandises suivantes : « Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, bas, bas-culottes, lingerie, vêtements de dessous, mi-bas et collants »;

La marque de commerce SECRET SPARE PAIR, déposée le 18 juillet 1980, sous le numéro LMC248,327, en liaison avec les marchandises suivantes : « Bonneterie pour femmes »;

La marque de commerce SECRET TONE-UP, déposée le 24 novembre 1997, sous le numéro LMC486,169, en liaison avec les marchandises suivantes : « Sous-vêtements, nommément soutiens-gorge, culottes, jupons, combinés-camisoles, combinés-slips, porte-jarretelles, strings, tangas, combinaisons-culottes, chemisiers, camisoles; bas-culottes et bonneterie »;

La marque de commerce SECRET ULTRA, déposée le 8 avril 1998, sous le numéro LMC338,864, en liaison avec les marchandises suivantes : « Bonneterie pour femmes »;

La marque de commerce SECRET UP LIFT, déposée le 18 juin 1997, sous le numéro LMC477,978, en liaison avec les marchandises suivantes : « Bas-culottes et culottes »;

La marque de commerce SECRET VIRTUAL SKINNOILE DE PEAU, déposée le 2 avril 1998, sous le numéro LMC492,220, en liaison avec les marchandises suivantes : « Bonneterie pour femmes, nommément bas-cuissardes, mi-bas et bas-culottes »;

La marque de commerce CRAZE BY SECRET, déposée le 30 avril 2003, sous le numéro LMC580,305, en liaison avec les marchandises suivantes : « Vêtements, nommément sous-vêtements »;

La marque de commerce CRAZE BY SECRET, déposée le 22 juillet 2004, sous le numéro LMC615,475, en liaison avec les marchandises suivantes : « Vêtements, nommément vêtements de nuit, vêtements de loisir, vêtements pour les jambes, nommément bonneterie, collants, chaussettes, mi-bas, jambières; articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures, chaussures de jogging, bottes, sandales »;

La marque de commerce CRAZE BY SECRET, déposée le 31 janvier 2006, sous le numéro LMC657,696, en liaison avec les marchandises suivantes : « Vêtements, nommément pantalons et hauts, nommément chemisiers, chandails, chemises, débardeurs, bain-de-soleil, tee-shirts et vêtements de plein air, nommément vestes, manteaux, chapeaux, casquettes, foulards, gants et mitaines »;

La marque de commerce HER CHOICE BY SECRET, déposée le 16 juin 1995, sous le numéro LMC444,050,

en liaison avec les marchandises suivantes : « Vêtements, notamment bas-culottes, chaussettes habillées, mi-bas, chaussettes, bas-cuissardes et collants »;

La marque de commerce HER CHOICE BY SECRET, déposée le 2 juillet 1997, sous le numéro LMC478,262, en liaison avec les marchandises suivantes : « Vêtements sport, notamment collants d'exercice, jambières, justaucorps d'exercice, pantalons en molleton, chandails en molleton, tee-shirts; sous-vêtements »;

La marque de commerce HER CHOICE/SON CHOIX BY/PAR SECRET, déposée le 22 août 1997, sous le numéro LMC481,370, en liaison avec les marchandises suivantes : « (1) Bas-culottes, bas-cuissardes et collants. (2) Bas habillés, chaussettes à hauteur cheville et mi-bas »;

La marque de commerce HER SECRETS, déposée le 2 mai 1997, sous le numéro LMC475,612, en liaison avec les marchandises suivantes : « Lingerie pour femmes, notamment, soutiens-gorge, culottes et vêtements de jour, notamment, jupons, camisoles, combinaisons-culottes et vêtements d'intérieur, notamment, robes, hauts et bas non destinés à l'extérieur, vêtements de nuit »;

La marque de commerce HER SECRETS, déposée le 22 janvier 2009, sous le numéro LMC732,944, en liaison avec les marchandises suivantes : « Bonneterie, notamment chaussettes, bas, collants, mi-bas et bas-culottes »;

La marque de commerce JOUR A JOUR SECRET, déposée le 30 juin 1995, sous le numéro LMC444,724, en liaison avec les marchandises suivantes : « Vêtements, notamment bonneterie, chaussettes, bas, bas-culottes, lingerie, vêtements de dessous, mi-bas et collants »;

La marque de commerce SUPERSHEER SECRET SUPERFIN, déposée le 1^{er} juin 1990, sous le numéro LMC369,065, en liaison avec les marchandises suivantes : « Bas-culottes pour femmes et bonneterie pour femmes ».