

TRADUCTION/TRANSLATION

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION
faite par Menly & James Laboratories, Inc.,
à la demande n° 565 213
produite par Laboratoire Cogan - Produits Lydia Dainow S.A.
relativement à la marque de commerce ROSE MIST

Le 26 juin 1986, le requérant, Laboratoire Cogan - Produits Lydia Dainow S.A., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce ROSE MIST fondée sur l'emploi et l'enregistrement de la marque de commerce en Suisse pour les marchandises suivantes :

«produits cosmétiques et de beauté, nommément : une huile cosmétique pour les soins du visage et pour la peau sèche.»

Dans la version modifiée de la demande qu'il a présentée par la suite, le requérant s'est désisté du droit à l'usage exclusif, en dehors de la marque de commerce, du mot ROSE. La demande a été publiée pour fins d'opposition le 5 octobre 1988, après que le requérant ait réfuté une objection soulevée à l'étape d'examen voulant que la marque de commerce soit une description claire ou soit une description fausse et trompeuse des marchandises en question, nommément l'huile cosmétique.

L'opposant initial, Beecham Inc., a déposé le 4 novembre 1988 une déclaration d'opposition dont copie a été acheminée au requérant le 16 décembre 1988. Le requérant a alors signifié et produit une contre-déclaration dans laquelle il reconnaît que l'opposant est le propriétaire de la marque de commerce ROSE MILK & Dessin (n° d'enregistrement 185 677), mais autrement nie chacun des motifs d'opposition. L'opposant a ensuite demandé et a été autorisé à produire une déclaration d'opposition modifiée.

Voici un résumé des motifs d'opposition invoqués :

a) la demande du requérant n'est pas conforme à l'alinéa 30(i) de la Loi sur les marques de commerce car le requérant ne pouvait être convaincu qu'il avait le droit d'utiliser la marque ROSE MIST au Canada;

b) la marque de commerce ROSE MIST qui fait l'objet de la demande d'enregistrement n'est pas enregistrable aux termes 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 ROSE MILK & Dessin, n° d'enregistrement 185 677, de l'opposant, dont l'illustration figure ci-dessous, portant sur les marchandises suivantes : «cosmetic and toilet preparations»;

c) le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce, aux termes de l'alinéa 16(2)b), de la Loi sur les marques de commerce, du fait que la marque ROSE MIST qui fait l'objet de la demande crée de la confusion avec les marques de commerce de l'opposant qui suivent :

(i) ROSE MILK portant sur les marchandises suivantes : «moisturing emulsion make-up base and skin creme», relativement à laquelle une demande d'enregistrement a été produite le 12 mai 1977 (demande n° 410 655),

(ii) ROSE MILK portant sur les marchandises suivantes : «hand and body creme and bubble bath liquid; lotion hair shampoo, hair shampoo concentrate and lotion soap», relativement à laquelle une demande d'enregistrement a été produite le 28 juin 1976 (demande n° 399 560);

d) la marque de commerce qui fait l'objet de la demande d'enregistrement n'a pas de caractère distinctif.

Menly & James Laboratories, Inc., l'opposant actuel, est devenu propriétaire des marques de commerce susmentionnées pendant la procédure d'opposition.

L'opposant a déposé en preuve l'affidavit de Tim Wright, directeur du marketing de Beecham Canada Inc. («Beecham Canada»),

ancien usager inscrit de la marque de commerce ROSE MILK & Dessin. Le témoignage de M. Wright porte sur les ventes et la publicité de la crème pour la peau vendue sous la marque de commerce ROSE MILK & Dessin. Toutefois, ce n'est qu'à l'audience que l'opposant a présenté pour la première fois une preuve (sous forme de copies certifiées) de son enregistrement de la marque de commerce ROSE MILK & Dessin et de ses demandes d'enregistrement de la marque de commerce ROSE MILK (demandes n° 399 560 et 410 655) sur lesquelles est fondée la présente opposition. Le requérant ne s'est pas opposé à la présentation tardive d'éléments de preuve à la condition que j'exerce mon pouvoir discrétionnaire d'examiner les dossiers du registraire relatifs aux demandes d'enregistrement susmentionnées de l'opposant. L'opposant ayant accepté cette condition, j'ai examiné les dossiers du registraire relatifs aux demandes d'enregistrement de la marque de commerce ROSE MILK sur lesquelles est fondée la présente opposition. Je me rapporterai à ces dossiers plus tard.

Le requérant a déposé en preuve une copie de son enregistrement de la marque de commerce ROSE MIST aux États-Unis d'Amérique sous le n° 1 454 814, des copies d'un certain nombre de factures attestant des ventes du produit ROSE MIST du requérant au Canada et une copie d'une réponse du requérant à une mesure officielle prise par le Bureau des brevets et des marques de commerce aux États-Unis concernant la demande d'enregistrement pour sa marque de commerce ROSE MIST présentée par le requérant aux États-Unis ce qui a mené à son enregistrement aux États-Unis sous le n° 1 454 814.

Dans son plaidoyer écrit (déposé le 26 avril 1991 et dont copie a été acheminée au requérant le 21 mai 1991), l'opposant a fait objection à la preuve déposée par le requérant au motif que la preuve n'était pas déposée sous forme d'affidavits ou de déclarations solennelles. Le requérant n'a pas déposé de plaidoyer écrit. Les parties ont été informées (le 19 mars 1993) de la tenue

d'une audience en temps utile et, peu après (le 13 mai 1993), le requérant a demandé l'autorisation de déposer les éléments de preuve susmentionnés ainsi que d'autres éléments de preuve sous une forme admissible dans une procédure d'opposition. Les nouveaux éléments de preuve devaient démontrer que l'enregistrement de la marque de commerce ROSE MILK & Dessin de l'opposant est invalide du fait que la marque de commerce ROSE MILK est employée par une tierce partie. Je signale cependant à cet égard que la validité de l'enregistrement d'une marque de commerce d'un opposant n'est pas une considération pertinente dans une procédure d'opposition (voir Sico Inc. c. Borden Inc. (1970), 63 C.P.R. 223 à la p. 231 (C.F.1^{re} inst.)), quoique la preuve de l'emploi par une tierce partie de la marque de commerce ROSE MILK peut affecter le caractère distinctif de la marque de commerce de l'opposant. La demande du requérant n'était accompagnée ni des documents qu'il entendait produire en preuve ni d'une ébauche de ces documents, comme l'exige l'Énoncé de pratique - Procédure relative à la Commission des oppositions des marques de commerce. Comme le requérant n'a pas déposé copie des documents qu'il entendait produire en preuve, conformément à la requête de la Commission du 11 juin 1993, sa demande d'autorisation de déposer d'autres éléments de preuve est demeurée incomplète et n'a pas été prise en considération. La demande d'autorisation de déposer des éléments de preuve présentée par le requérant n'a pas été adressée à l'audience.

Les éléments de preuve au dossier du requérant ne sont pas admissibles dans la présente procédure parce qu'il ne s'agit ni d'affidavits ni de déclarations solennelles, conformément à la Règle 44 du Règlement sur les marques de commerce, ni encore de copies certifiées et que, par conséquent, l'article 23 de la Loi sur la preuve au Canada ne s'applique pas. Je n'ai donc pas tenu compte des documents déposés en preuve par le requérant.

À l'audience, l'agent du requérant a mentionné que le témoignage de M. Wright en faveur de l'opposant est vague et sans fondement et qu'il constitue un oui-dire peu fiable. Par exemple, M. Wright déclare dans son affidavit qu'il occupe actuellement le poste de directeur du marketing pour Beecham Canada et qu'il est «associated» avec Beecham Canada «for the past seven years and as such have personal knowledge of the facts» dont il témoigne. L'agent du requérant demande comment M. Wright peut avoir une connaissance personnelle des activités de Beecham Canada du simple fait de son «association» avec Beecham Canada. Autre exemple, la pièce D jointe à l'affidavit de M. Wright est un état chronologique des profits et des pertes de l'entreprise de 1982 à 1989; toutefois, M. Wright ne précise pas qu'il a accès aux états financiers de son entreprise ou qu'il les a examinés. Cependant, même si M. Wright a omis de préciser la source de ses renseignements, le reste de son témoignage est parfaitement clair et sans ambiguïté. Ayant lu l'affidavit de M. Wright, je ne puis, en toute justice, faire abstraction de son témoignage sous prétexte qu'il est ambigu ou qu'il constitue un oui-dire peu fiable. De plus, en l'absence de preuve du contraire, je suppose que Beecham Canada et les autres anciens usagers inscrits de la marque de commerce ROSE MILK & Dessin ont employé cette marque aux termes d'une licence octroyée conformément au paragraphe 50(1) de la Loi sur les marques de commerce dans sa version modifiée.

Comme mentionné ci-dessus, selon le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi, la marque de commerce ROSE MIST qui fait l'objet de la demande n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée ROSE MILK & Dessin de l'opposant. En ce qui a trait à ce motif d'opposition, la date qui fait foi est la date de ma décision - voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.); mais voir également Conde Nast Publications Inc. c. La Fédération canadienne des épiciers indépendants (1991), 37 C.P.R. (3d) (538 (COMC)).

Il incombe au requérant de prouver qu'il n'y a aucune risque raisonnable de confusion, au sens du paragraphe 6(2) de la Loi, entre la marque ROSE MIST qui fait l'objet de la demande et la marque déposée ROSE MILK & Dessin de l'opposant. Pour déterminer cette possibilité, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi. Comme le fardeau de la preuve incombe au requérant, s'il est impossible d'en arriver à une conclusion définitive une fois examinés tous les éléments de preuve, l'affaire doit être tranchée en faveur de l'opposant - voir John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd. (1990), 30 C.P.R. (3d) 293, aux pages 297-298 (C.F.1^{re} inst.).

À l'audience, le requérant a fait valoir que la marque de commerce ROSE MILK & Dessin de l'opposant est une marque faible et que le seul élément distinctif est le dessin de la rose. À cet égard, le requérant a signalé que l'enregistrement n° 185 677 de la marque de commerce ROSE MILK & Dessin fait état d'un désistement du droit à l'usage exclusif des mots ROSE MILK. Comme je l'ai déjà signalé, le requérant a également cité les dossiers du registraire relatifs aux demandes d'enregistrement n° 399 560 et 410 655 de la marque ROSE MILK. En ce qui a trait à ces demandes, l'examineur a décidé que la marque ROSE MILK n'est pas enregistrable parce qu'elle est soit une description claire ou soit une description fausse et trompeuse de produits de beauté qui comprennent de la crème pour la peau, du shampoing et du savon. En outre, l'opposant (le requérant dans les dossiers susmentionnés) a choisi d'invoquer l'article 14 pour réfuter l'objection de l'examineur. Le requérant dans la présente affaire prétend qu'en invoquant l'article 14, l'opposant reconnaît que les mots ROSE MILK sont sans caractère distinctif. Le requérant dans la présente affaire conclut alors qu'une comparaison de la marque ROSE MIST qui fait l'objet de la présente demande et de la marque ROSE MILK & Dessin de l'opposant est en réalité une comparaison des mots ROSE MIST et

de la représentation de la rose formant un élément de la marque de l'opposant.

Bien que je sois d'accord avec certaines des affirmations du requérant, je n'accepte pas sa conclusion. En premier lieu, je ne suis pas lié par la décision de l'examineur selon laquelle la marque ROSE MILK n'est pas enregistrable. À mon avis, l'opposant n'avait pas absolument tort dans sa soumission à l'examineur au fait que la marque ROSE MILK est une phrase composée de deux mots qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre et qui est peu appropriée et dont il est peu probable qu'elle soit utilisée pour décrire des produits de beauté. Quoi qu'il en soit, l'opposant a choisi de se conformer à la décision de l'examineur et a invoqué l'article 14, ce qui équivaut à reconnaître que la phrase ROSE MILK donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse : à cet égard, voir Molson Companies Ltd. c. John Labatt Ltd. (1891), 58 C.P.R. (2d) 157 à la p. 159 (C.F.1^{re} inst.), affaires dans laquelle une question semblable a été soulevée dans le contexte d'un désistement. Toutefois, je ne suis pas d'accord qu'on peut simplement faire abstraction des mots qui font partie de la marque de commerce ROSE MILK & Dessin; pour déterminer s'il y a un risque de confusion, il faut considérer les marques des parties dans leur entier.

Étant donné ce qui précède, il faut conclure que la marque ROSE MILK & Dessin de l'opposant est une marque faible qui ne possède que très peu de caractère distinctif inhérent. Toutefois, elle a acquis une certaine réputation en raison de la publicité et des ventes de la crème de soins pour la peau dont elle a fait l'objet à travers le Canada. La crème de soins pour la peau de l'opposant commercialisée sous la marque ROSE MILK & Dessin est vendue généralement en contenants de 240 ml, 340 ml et 425 ml, habituellement à un prix de vente au détail inférieur à 2 \$ l'unité. Les chiffres de vente étaient d'environ 380 000 \$ en moyenne pour chacune des années allant de 1982 à 1989

inclusivement. La marque ROSE MIST qui fait l'objet de la présente demande est aussi une marque faible lorsqu'elle est employée en liaison avec l'huile cosmétique, étant donné qu'elle fait penser à un produit à odeur de rose vendu en vaporisant. Aucun élément de preuve ne démontre que la marque de commerce du requérant est devenue connue dans une certaine mesure au Canada. Même en tenant compte des éléments de preuve déposés par le requérant, je ne pourrais faire autrement que conclure que la marque ROSE MIST du requérant est à peine connue au Canada.

La durée de l'utilisation des marques joue en faveur de l'opposant étant donné que, selon le témoignage de M. Wright, la marque ROSE MILK & Dessin est utilisée depuis environ 1976. Les marchandises des parties sont essentiellement d'une même nature et l'on peut donc supposer que les créneaux commerciaux pourraient être les mêmes ou se chevaucher. Il existe une importante ressemblance phonique entre les marques ROSE MIST et ROSE MILK & Dessin, mais moins de similitude sur les plans visuel et des idées évoquées.

Compte tenu de ce qui précède, et étant donné que le test permettant d'établir si les deux marques créées de la confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait, et même en souscrivant à l'argument convaincant selon lequel de petites différences suffisent pour distinguer entre des marques faibles, je reste dans le doute quant au risque raisonnable de confusion entre la marque ROSE MIST qui fait l'objet de la demande d'enregistrement et la marque ROSE MILK & Dessin de l'opposant. Toutefois, comme il appartient au requérant de satisfaire au fardeau de la preuve, je fais droit à l'opposition de l'opposant aux termes de l'alinéa 12(1)d) de la Loi et je n'ai donc pas à considérer les autres

motifs invoqués dans la déclaration d'opposition.

En conséquence, la demande du requérant est refusée.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 30^e JOUR DE Novembre, 1993.

Myer Herzig

Membre
Commission des oppositions des marques de commerce