

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION
d'Essilor International (Compagnie
générale) à la demande n° 844937 produite
par King Optical Group Inc. en vue de
l'enregistrement de la marque de
commerce CRYSTAL CLEAR**

Le 13 mai 1997, King Optical Group Inc. (la requérante), a demandé l'enregistrement de la marque de commerce CRYSTAL CLEAR (la marque) pour emploi en liaison avec un traitement antireflet pour lunettes (les marchandises). La demande était fondée sur l'emploi projeté; elle a été annoncée dans l'édition du 5 août 1998 du Journal des marques de commerce.

Le 30 septembre 1998, l'opposante a produit une déclaration d'opposition dans laquelle elle invoquait les motifs suivants :

- a) La demande n'est pas conforme à l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce* (la Loi) du fait que :
 - (i) la requérante avait déjà employé la marque au Canada, en totalité ou en partie;
 - (ii) la requérante n'a jamais eu l'intention d'employer la marque au Canada ou elle l'a abandonnée, en totalité ou en partie;
 - (iii) compte tenu des faits qui seront exposés, la requérante a fausement déclaré qu'elle avait le droit d'employer la marque au Canada.

- b) Vu les dispositions de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, la marque n'est pas enregistrable car :
 - (i) elle crée de la confusion avec la marque de commerce « CRIZAL » de l'opposante, enregistrée sous le numéro TMA 423878 pour emploi en liaison avec des lentilles et des verres ophtalmiques pour lunettes.

- c) Aux termes de l'article 16 de la Loi, la requérante n'est pas la personne qui a le droit de faire enregistrer la marque, car :
- (i) à la date de la production de la demande, sa marque créait de la confusion avec la marque de commerce CRIZAL que l'opposante ou son prédécesseur en titre avait antérieurement employée ou révélée au Canada, en liaison avec ses marchandises, ses services et son commerce liés à des produits optiques;
 - (ii) la marque ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la Loi, car elle a été utilisée ou abandonnée, selon le cas, et elle n'est pas enregistrable.
- d) La marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi et elle n'est pas adaptée pour distinguer les marchandises de la requérante de celles de l'opposante pour les raisons suivantes :
- (i) l'opposante a adopté, employé, fait connaître et enregistré sa marque de commerce reconnue;
 - (ii) par suite du transfert de la marque, deux ou trois entités ont continué concurremment d'exercer le droit de l'employer, contrairement aux dispositions du paragraphe 48(2) de la Loi;
 - (iii) la requérante a permis à des tiers d'employer la marque au Canada, et ces tiers l'ont employée, hors du régime de protection par octroi de licence établi à l'article 50 de la Loi.

L'opposante a produit une déclaration d'opposition modifiée, le 2 novembre 1998, dans laquelle son adresse était changée. La requérante a déposé une contre-déclaration niant chacun des motifs d'opposition.

La preuve de l'opposante se compose de l'affidavit de M. Jean-Christophe Paris et d'un certificat attestant de l'authenticité de l'enregistrement numéro 423878 de la marque de commerce CRIZAL. La requérante, elle, a déposé les affidavits de M. Kenneth Hiebert et de Mme Ludmila Spaleny. Enfin, l'opposante a produit, en réplique, l'affidavit de Mme Catherine Bergeron.

Chaque partie a soumis un plaidoyer écrit et s'est présentée à l'audience.

M. Paris est le directeur du marketing d'Essilor Canada Ltd (la titulaire de licence), société détenant, depuis le 7 juillet 1995, une licence octroyée par l'opposante. L'opposante fabrique et distribue des lentilles ophtalmiques et des lentilles pour lunettes, la titulaire de licence distribue, au Canada, des produits portant la marque de commerce CRIZAL. L'opposante contrôle la qualité et les caractéristiques des produits vendus sous la marque de commerce ESSILOR. Essilor Canada complète la fabrication des produits au Canada en appliquant le traitement CRIZAL aux lentilles ophtalmiques et lentilles pour lunettes conçues par l'opposante. Par la suite, les produits sont vendus au Canada sous la marque de commerce CRIZAL.

Le chiffre des ventes de lentilles CRIZAL réalisées au Canada a oscillé entre 4,3 millions de dollars (en 1995) et 19,25 millions de dollars (pour la période janvier-juillet 1999). Comme pièce JP-1, M. Paris a produit des échantillons représentatifs d'emballages de lentilles vendues sous la marque CRIZAL. Des factures représentatives, établies par la titulaire de licence entre les mois de mars 1997 et janvier 1999 et adressées à des opticiens et des professionnels du soin des yeux, ont été déposées sous la cote JP-2. La pièce JP-3 se compose d'un échantillon d'annonces et d'une brochure d'information sur les lentilles ophtalmiques et lentilles pour lunettes vendues sous la marque de commerce CRIZAL.

Au paragraphe 12 de son affidavit, le témoin déclare que ses années d'expérience dans le domaine des lunettes l'autorisent à affirmer que la marque de commerce CRIZAL est distinctive et bien connue. Ces affirmations sont des conclusions de droit qu'il appartient au registraire de formuler en tenant compte de la preuve au dossier; elles ne sont donc pas recevables en preuve et seront exclues du dossier.

Le certificat d'authenticité de l'enregistrement numéro 423878 effectué le 25 février 1994 confirme que l'opposante est la propriétaire enregistrée de la marque de commerce CRIZAL visant des lentilles ophtalmique et des lentilles pour lunettes.

M. Hiebert est vice-président de la requérante depuis janvier 1996. La requérante exploite des magasins de produits optiques sous les dénominations sociales suivantes : Shorney's Optical, Shopper's Optical, Braddock Optical et Stewart N. King. L'entreprise King Optical a débuté en 1956 à Winnipeg. La requérante exploite actuellement 85 magasins de détail répartis à travers le Canada, sous les divers noms susmentionnés. L'histoire de l'opposante est résumée sur des pages web jointes à l'annexe A de son affidavit. La requérante emploie sa marque au Canada depuis le mois de juillet 1997 en liaison avec ses marchandises. Quarante pour cent des lunettes vendues par les magasins de la requérante ont eu le traitement CRYSTAL CLEAR. Les ventes de lentilles traitées suivant la méthode CRYSTAL CLEAR réalisées par la requérante se sont chiffrées entre 1,6 millions de dollars, pour la période juillet-décembre 1997 et 5 millions de dollars, pour la période janvier-septembre 1999.

Il affirme que la marque figure bien en vue sur les étalages, les écriteaux, les emballages et les notices d'accompagnement des produits. La pièce B jointe à son affidavit est un échantillon illustrant l'emploi de la marque sur les emballages de lentilles, la pièce C est un échantillon de la notice d'accompagnement sur laquelle la marque est apposée, la pièce D est un échantillon de l'affiche de la marque exposée dans les magasins King Optical et la pièce E est constituée d'échantillons de brochures et de feuillets publicitaires faisant mention de la marque.

Il déclare connaître la marque de l'opposante, qui se prononcerait « KRIZHALL ». Il n'est au courant d'aucun cas de confusion entre les marques de commerce CRIZAL et CRYSTAL CLEAR.

Ludmila Spaleny est stagiaire en droit chez Bereskin & Parr, l'agent de marques de commerce représentant la requérante. On lui a demandé de se rendre dans une boutique vendant des verres ou lunettes de prescription et de noter comment les vendeurs prononcent le mot CRIZAL. Elle a visité un établissement de Toronto. Après s'être fait offrir un autre produit que les lentilles CRIZAL de l'opposante, elle a demandé le produit en montrant la brochure publicitaire CRIZAL

jointe à l'annexe A de son affidavit. Le vendeur a prononcé le mot comme s'il s'agissait de KRIZHA-AL. Selon la témoin, la prononciation ne ressemblait pas à celle de la marque CRYSTAL, qui serait KRISTL, avec un A muet.

L'opposante a produit, en réplique, l'affidavit de Catherine Bergeron, stagiaire en droit chez Robic, l'agent de marques de commerce représentant l'opposante. La stagiaire a consulté « *Le Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française* » afin de déterminer quelle serait la prononciation française des mots «CRISTAL» et «CRIZAL». Elle a déposé des extraits pertinents de l'ouvrage, et a conclu que le mot CRISTAL se prononce [kristal] tandis que le mot inventé CRIZAL se prononce [krizal]. J'examinerai la question de la recevabilité de la preuve soumise par les deux parties au sujet de la prononciation des noms des marques.

C'est à la requérante qu'il incombe de démontrer que la demande d'enregistrement est conforme à l'article 30 de la Loi, mais l'opposante a le fardeau initial d'établir les faits étayant les motifs d'opposition. Lorsque l'opposante s'est acquittée de ce fardeau, il revient alors à la requérante de prouver que les motifs d'opposition invoqués n'empêchent pas l'enregistrement de la marque [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325, aux p. 329-330 et *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, 30 C.P.R. (3d) 293].

L'opposante n'a déposé aucun élément de preuve à l'égard des motifs d'opposition a), c) (ii) et d) (ii) et (iii) exposés précédemment. Ces motifs sont donc rejetés.

La date pertinente pour l'examen de la question de l'inexistence d'un droit d'enregistrement découlant du paragraphe 16(3) de la Loi est la date à laquelle la demande a été produite (le 13 mai 1997) [article 16 de la Loi]. Pour l'examen du caractère distinctif, la date pertinente généralement reconnue est celle du dépôt de l'opposition (30 septembre 1998), tandis que l'enregistrabilité en fonction de l'alinéa 12(1)d) s'apprécie à la date de la décision du registraire [voir *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd. (1975)*, 25 C.P.R. (2d) 126, p. 130; [1976] 2 C.F. 3 (C.A.F.) et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991)*, 37 C.P.R. (3d) 412, p. 424 (C.A.F.)]

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d)

Quant à la question de la confusion entre la marque de la requérante et la marque déposée de l'opposante, il faut d'abord préciser que c'est à la requérante qu'il appartient de convaincre le registraire, suivant la prépondérance des probabilités, qu'il n'existait pas de risque de confusion entre sa marque et celle de l'opposante à la date pertinente susmentionnée [Voir *Sunshine Biscuits Inc. c. Corporate Foods Ltd. (1982)*, 61 C.P.R. (2d) 53 et *Christian Dior, S.A. c. Dion Neckwear Ltd [2002] 3 C.F.405*].

Le paragraphe 6(5) de la Loi énumère certains facteurs dont le registraire doit tenir compte pour déterminer si des marques de commerce créent de la confusion :

- a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
- b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux 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 ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

La Cour fédérale a établi que la liste figurant au paragraphe 6(5) de la Loi n'est pas exhaustive et qu'il n'est pas nécessaire d'accorder le même poids à chaque facteur [voir *Clorox Co. c. Sears Canada Inc. (1992)*, 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.) et *Gainers Inc. c. Marchildon (1996)*, 66 C.P.R.(3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.)]. Dans la décision *Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada's Manitoba Distillery Ltd. (1975)*, 25 C.P.R. (2d) 1, le juge Cattanach a décrit le critère de la confusion en ces termes :

[TRADUCTION] Lorsqu'il s'agit de dire si deux marques de commerce peuvent être confondues, il faut prendre en considération les personnes qui achèteront vraisemblablement les marchandises, c'est-à-dire les personnes qui forment habituellement le marché, c'est-à-dire les consommateurs. Il ne s'agit pas de

l'acheteur impulsif, négligent ou distrait ni de la personne très instruite ni d'un expert. On cherche à savoir si une personne moyenne, d'intelligence ordinaire, agissant avec la prudence normale peut être trompée. Le registraire des marques de commerce ou le juge doivent évaluer les attitudes et les réactions normales de telles personnes afin de mesurer la possibilité de confusion.

Relativement à l'évaluation de la ressemblance entre des marques de commerce, les tribunaux ont statué à de nombreuses reprises que la démarche à suivre ne consiste pas à comparer point par point les marques et à relever et analyser de façon critique leurs similitudes et leurs différences, mais plutôt à procéder sur un plan plus général en partant de la première impression. J'examinerai donc les deux marques en litige, non pour établir en quoi elles se ressemblent et en quoi elles diffèrent, mais plutôt pour déterminer quelle serait la première impression du consommateur moyen des marchandises.

Le juge Décary a formulé le critère ainsi dans l'arrêt *Miss Universe Inc. c. Bohna*, [1995] 1 C.F. 614, p. 621 (C.A.F.) :

Pour décider si l'emploi d'une marque de commerce ou d'un nom commercial cause de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial, la Cour doit se demander si, comme première impression dans l'esprit d'une personne ordinaire ayant un vague souvenir de l'autre marque ou de l'autre nom [*renvoi⁵ Voir l'arrêt *Coca-Cola Co. c. Pepsi-Cola Co.* (1942), 2 D.L.R. 657 (P.C.), à la p. 661, Lord Russell of Killowen], l'emploi des deux marques ou des deux noms, dans la même région et de la même façon, est susceptible de donner l'impression que les services reliés à ces marques ou à ces noms sont fournis par la même personnes, que ces services appartiennent ou non à la même catégorie générale.

Je vais donc appliquer ces principes à la preuve présentée par les parties.

a) Le caractère distinctif

Les parties conviennent que la marque déposée de l'opposante, du fait qu'elle se compose d'un mot inventé ne figurant dans aucune des deux langues officielles, possède un caractère distinctif inhérent supérieur.

b) La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

L'opposante affirme qu'elle utilise sa marque de commerce CRIZAL depuis juillet 1995, donc que la marque était employée à la date de la production de la demande d'enregistrement. La requérante a fondé sa demande sur l'emploi projeté, mais M. Hiebert a déclaré dans son affidavit que la marque était employée au Canada depuis le 1^{er} juillet 1997.

La requérante soutient que la preuve soumise par l'opposante à l'appui de son allégation concernant l'emploi de sa marque CRIZAL n'établit pas un emploi au sens de la Loi. Un échantillon d'emballage a été produit sous la cote JP-1 pour étayer l'affirmation de l'opposante au sujet de l'emploi de la marque CRIZAL. L'emballage porte l'inscription ESSILOR CRIZAL ® ainsi qu'une étiquette où figure un code à barre et l'inscription suivante en petits caractères : orma 15 crizal. Le critère applicable aux marques composites a été formulé par le juge Pratte dans l'affaire *Registraire des marques de commerce c. CII Honeywell Bull, [1985] 1 C.F. 406, à la p. 408* :

Il ne s'agit pas de déterminer si CII a trompé le public quant à l'origine de ses marchandises. Elle ne l'a manifestement pas fait. La seule et véritable question qui se pose consiste à se demander si, en identifiant ses marchandises comme elle l'a fait, CII a employé sa marque de commerce « Bull ». Il faut répondre non à cette question sauf si la marque a été employée d'une façon telle qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les distinctions existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée. Le critère pratique qu'il faut appliquer pour résoudre un cas de cette nature consiste à comparer la marque de commerce enregistrée et la marque de commerce employée et à déterminer si les distinctions existant entre ces deux marques sont à ce point minimales qu'un acheteur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine.

Je conclus de l'application de ce critère que l'opposante n'a pas présenté une preuve acceptable de son emploi de la marque CRIZAL. Le critère favorise donc la requérante [on peut également consulter *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd., (1984) 2 C.P.R. (3d) 535, p. 540*].

c) et d) la nature des marchandises et du commerce

Dans son plaidoyer écrit, la requérante reconnaît que ses marchandises ont un lien étroit avec celles de l'opposante, mais elle fait cependant ressortir quelques différences découlant de ce que son produit consiste en un traitement appliqué aux lentilles, tandis que celui de l'opposante consiste en les lentilles elles-mêmes. Je ne suis pas convaincu que cette différence minimale permette de conclure que la nature des produits vendus par les parties diffère considérablement.

Enfin, la requérante soutient que ses marchandises ne sont vendues qu'en rapport avec des lentilles et des lunettes que l'opposante vend dans son magasin. Pour déterminer s'il y a recoupement dans la nature des marchandises ou du commerce des parties, je dois me reporter à la description des marchandises faite dans la demande d'enregistrement [Voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987)*, 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna (1984)*, 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)]. Comme la description des marchandises ne comporte pas de telle restriction, je conclus à l'existence d'une possibilité de recoupement dans la nature du commerce.

e) Le degré de ressemblance

Voici ce qu'il juge Cattanach a dit au sujet de ce critère dans la décision *Beverly Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd. (1980)*, 47 C.P.R. (2d) 145, *conf. par* 60 C.P.R. (2d) 70 :

À toutes fins pratiques, le facteur le plus important dans la plupart des cas, et celui qui est décisif, est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, les autres facteurs jouant un rôle secondaire.

Les marques en cause diffèrent visuellement. La marque de la requérante renferme la voyelle distinctive « Y » tandis que celle de l'opposante comprend la lettre distinctive « Z ». En outre, la marque de la requérante est formée de deux mots connus en langue anglaise, tandis que celle de l'opposante consiste en un mot inventé. Enfin la marque de la requérante est une expression anglaise.

L'opposante a longuement insisté sur la ressemblance phonétique des marques en cause, se reportant à l'affidavit de Mme Bergeron. La requérante a contesté la recevabilité de cet élément de preuve en faisant valoir que la déposante n'est pas un témoin expert pour ce qui concerne la linguistique ou la prononciation des mots. Je lui donne raison. Mme Bergeron n'a pas établi ses compétences comme

experte en linguistique ou en prononciation. La valeur probante de son affidavit ne va pas au-delà de sa prononciation des mots formant les marques en questions.

L'opposante m'a invité en outre à me fonder sur les extraits de dictionnaire produits par Mme Bergeron pour conclure que les mots CRIZAL et CRYSTAL se prononcent de façon similaire en français. Elle a invoqué à cet égard la décision *Thorold Concrete Products Ltd. v. Registrar of Trade-marks, (1961) 37 C.P.R. 166*. Cette affaire se distingue facilement de la présente situation. En effet, dans *Thorold*, la Cour avait eu recours au dictionnaire pour établir la signification d'un mot anglais, non sa prononciation. Quoiqu'il en soit, puisque le mot CRIZAL est inventé, le dictionnaire ne saurait avoir d'utilité pour en établir la prononciation. Par conséquent, la preuve au dossier ne me permet pas de conclure à la similitude de la prononciation des mots CRIZAL et CRYSTAL en français.

J'ai tenu compte d'une circonstance supplémentaire, soit l'absence de cas de confusion en dépit du fait que les marques ont coexisté depuis le mois de juillet 1997 [*Cornell Trading Ltd. v. Saan Stores Ltd, 8 C.P.R. (4th) 233* et *Compulife Software inc c. CompuOffice Software inc (2001), 13 C.P.R. (4th) 117*].

Compte tenu de l'ensemble des circonstances évoquées ci-dessus, je conclus que la requérante s'est acquittée du fardeau de prouver suivant la prépondérance des probabilités que sa marque, prise comme un tout et employée en liaison avec ses marchandises, ne risque pas de créer de confusion avec la marque de commerce CRIZAL de l'opposante. Le motif d'opposition b) est donc écarté.

Le motif d'opposition fondé sur l'article 16

Le motif d'opposition c)(i) soulève lui aussi la question centrale de la confusion entre les marques des parties, avec cette différence, toutefois, que la date pertinente applicable à un tel motif n'est pas, comme on l'a dit plus haut, celle qui est utilisée à l'égard du motif visé à l'alinéa 12(1)d). En dépit de cette différence, l'examen de la question du droit à l'enregistrement aurait donné un résultat identique à celui de la question de l'enregistrabilité de la marque suivant l'alinéa 12(1)d) de la Loi. Je suis en outre d'avis qu'il y a également lieu de rejeter ce motif parce que, n'ayant pas démontré, pour les motifs déjà exposés, qu'elle employait la marque de commerce CRIZAL à la date du dépôt

de la demande, l'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial. Je rejette donc également le motif d'opposition c)(i).

L'absence de caractère distinctif

Ma conclusion que, compte tenu de la preuve présentée, la marque de la requérante ne crée pas de confusion avec la marque de commerce de l'opposante emporte celle qu'elle est adaptée à distinguer les marchandises de la requérante de celles que l'opposante vend sous la marque CRIZAL.

Par conséquent, en vertu de la délégation des pouvoirs du registraire faite sous le régime de paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette, en application du paragraphe 38(8) de la Loi, l'opposition élevée contre la demande d'enregistrement de la requérante.

FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 15 DÉCEMBRE 2003

Jean Carrière
Membre

Commission d'opposition des marques de commerce