



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

Référence : 2014 COMC 141
Date de la décision : 2014-07-14
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Tammy Haywood à
l'encontre de la demande d'enregistrement
n° 1,464,939 pour la marque de commerce
Stylicious au nom de
Karen Elizabeth Wardell**

LE DOSSIER

[1] Le 7 janvier 2010, Karen Elizabeth Wardell a produit une demande d'enregistrement de la marque

Stylicious.

La Marque visée par la demande est composée d'une première lettre majuscule, S, et des autres lettres en minuscules. J'ai mis le mot en caractère gras simplement pour indiquer sa fonction de marque de commerce. La demande est fondée sur un emploi projeté au Canada, en liaison avec les marchandises suivantes, de même qu'avec une longue liste de services, dont certains sont indiqués ci-dessous (voir paragraphe 38, ci-dessous, pour la liste exhaustive des services) :

Marchandises

[TRADUCTION]

cartes professionnelles, formulaires commerciaux, reproductions d'art, musique téléchargeable, peintures, conserves de fruits, maisons, cartes-cadeaux, chèques-cadeaux, cartes d'invitation, vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, vêtements de travail, vêtements tout-aller, vêtements habillés, tee-shirts promotionnels, vêtements sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, tangas, sous-vêtements,

grandes tasses, grandes tasses de voyage pour automobiles, macarons de fantaisie, tabliers, autocollants, sacs à main, chaussures, photos

Services

conception de vêtements, architecture paysagère, conception d'emballages, location de galeries de photos, services d'enquête de crédit et de conseil connexe, services de conseil en alimentation, services de conseil en propriété intellectuelle, services de conseil en ressources humaines, peinture de maisons, planification de mariages, services de gîtes touristiques, gestion de propriétés, services de guides de voyage, services de préparation de déclarations de revenus, entraînement physique. . .

[2] La présente demande d'enregistrement a été annoncée en vue de la procédure d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 9 mars 2011, et Tammy Haywood s'y est opposée le 9 août 2011. Le 18 août 2011, le registraire a transmis à la Requérante une copie de la déclaration d'opposition, conformément aux dispositions de l'article 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13. En réponse, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie de façon générale les allégations contenues dans la déclaration d'opposition. L'Opposante a subséquemment demandé, et obtenu l'autorisation, de produire une déclaration d'opposition modifiée : voir la décision de la Commission du 17 mai 2013. Dans le même ordre d'idées, la Requérante a subséquemment demandé, et obtenu l'autorisation, de produire une déclaration d'opposition modifiée : voir la décision de la Commission du 27 juin 2013.

[3] La preuve de l'Opposante est constituée de l'affidavit (du 14 février 2012) de l'Opposante Tammy Haywood. La preuve de la Requérante est constituée de l'affidavit de la Requérante Karen Wardell. L'Opposante a subséquemment demandé, et obtenu l'autorisation, de produire une preuve supplémentaire, nommément un deuxième affidavit (du 7 mars 2013) de Tammy Haywood. Dans le même ordre d'idées, la Requérante a subséquemment demandé, et obtenu l'autorisation, de produire une preuve supplémentaire, nommément l'affidavit de Valerie Edward. Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits. Seule la Requérante était représentée à l'audience qui a été tenue le 23 juin 2014.

LA DÉCLARATION D'OPPOSITION

[4] La déclaration d'opposition modifiée ajoute un motif supplémentaire aux motifs d'opposition originaux. Les motifs d'opposition sont plaidés succinctement et reproduits intégralement ci-dessous :

Motifs originaux

(a) en vertu de l'article 38(2)a) [de la *Loi sur les marques de commerce*]

La demande de la Requérente n'est pas conforme aux dispositions de l'article 30a). Les marchandises et services visés par la demande ne sont pas décrits dans les termes ordinaires du commerce.

(b) en vertu de l'article 38(2)a)

La demande de la Requérente n'est pas conforme aux dispositions des articles 30b) et 30e). La demande de la Requérente a été produite sur la base d'un emploi projeté au Canada. Cependant, la marque de commerce de la Requérente était employée au Canada avant la date de production de la demande.

(c) en vertu de l'article 38(2)c)

La Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(3)a), ou encore en vertu de l'article 16(1)a). À toutes les dates pertinentes, la marque de commerce de la Requérente créait de la confusion avec la marque de commerce STYLICIOUS de l'Opposante, laquelle a été employée antérieurement au Canada par l'Opposante pour le même genre de marchandises et services que ceux visés par la demande de la Requérente.

(d) en vertu de l'article 38(2)c)

La Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(3)c), ou encore en vertu de l'article 16(1)c). À toutes les dates pertinentes, la marque de commerce de la Requérente créait de la confusion avec la marque de commerce STYLICIOUS de l'Opposante laquelle a été employée antérieurement au Canada par l'Opposante.

(e) en vertu de l'article 38(2)*d*)

Compte tenu des faits exposés aux paragraphes *c*) et *d*), la marque de commerce de la Requérante n'est pas distinctive au sens de l'article 2, car elle ne distingue pas véritablement ni n'est adaptée à distinguer les marchandises et services de la Requérante des marchandises et services de l'Opposante.

Motif supplémentaire

En vertu de l'article 38(2)*b*)

La marque de commerce donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse. L'emploi de Stylicious par la Requérante, sous forme écrite ou sonore, donne une description claire des marchandises et services visés par la demande de la Requérante. De tels services comprennent la décoration intérieure, l'architecture paysagère, la conception d'emballages et les salons de beauté et de coiffure, tous des services pour lesquels la Requérante fournirait des services de « style » pour la propriété, la maison, les emballages ou la coiffure. Le suffixe « icious » affirme simplement que de tels services seraient « pleins de style », ce qui est clairement descriptif des services que la Requérante souhaite offrir.

Je remarque que la demande en l'espèce est fondée sur un emploi projeté au Canada et, par conséquent, les articles 16(1)*a*) et 16(1)*c*), qui s'appliquent aux demandes d'enregistrement fondées sur l'emploi antérieur au Canada, ne peuvent être invoqués à l'appui de ces motifs d'opposition.

[5] Avant de traiter des autres motifs d'opposition, j'examinerai d'abord la preuve au dossier, le fardeau de preuve de l'Opposante et le fardeau ultime de la Requérante. J'examinerai ensuite les autres motifs d'opposition dans l'ordre dans lequel ils sont invoqués.

LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

Tammy Haywood

Premier affidavit

[6] L'Opposante Tammy Haywood se présente comme architecte d'intérieur. Elle est l'unique propriétaire de son entreprise et travaille à Vancouver depuis l'été 2009 sous la marque de commerce Stylicious. Ses services comprennent la décoration intérieure, l'aménagement de l'espace, la valorisation et d'autres services connexes, pour des clients commerciaux et résidentiels.

[7] Joints en pièce A de son affidavit se trouvent les déclarations de revenus et de prestations T1 générales des années 2009 et 2010 de M^{me} Haywood, montrant des revenus d'affaires bruts déclarés de 9 134 \$ et de 21 129 \$, respectivement. Jointes en pièce C se trouvent des copies de lettres, datées entre le 7 et le 12 février 2012, de clients satisfaits qui la recommandent comme architecte d'intérieur et soulignent qu'elle offrait ses services sous le nom de Stylicious.

[8] En octobre 2009, M^{me} Haywood a fait l'acquisition du nom du domaine www.stylicious.com. En avril 2010, elle a fait l'acquisition de cartes professionnelles arborant le nom commercial Stylicious, comme le montre la pièce E de son affidavit, qui ont été distribuées lors d'expositions sur l'habitation et la décoration. Je remarque que le nom commercial, comme employé sous forme imprimée sur le marché, est en caractères cursifs plutôt qu'en caractères d'imprimerie. Cependant, aux fins de la présente procédure, les caractères cursifs sont équivalents aux caractères d'imprimerie; voir, par exemple, *Canadian Jewish Review Ltd. c. le Registraire des marques de commerce* (1961) 37 CPR 89 (C. de l'Éch.). De plus, la façon dont l'Opposante emploie le nom commercial Stylicious constitue également un emploi de la marque de commerce. J'emploierai la forme STYLICIOUS en référence à la marque de commerce de l'Opposante.

[9] En mars 2011, l'Opposante Tammy Haywood a eu connaissance de l'emploi de la marque **Stylicious** par une autre partie, ce qui a entraîné la présente procédure d'opposition.

[10] Le paragraphe 29 de son affidavit, reproduit ci-dessus, fait référence à plusieurs documents visant à établir les activités de la Requérante en liaison avec la marque **Stylicious** avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la Requérante du 7 janvier 2010, probablement à l'appui du motif b) de la déclaration d'opposition :

[TRADUCTION]

Ci-jointes en pièce L de mon affidavit se trouvent une copie papier certifiée conforme du profil LinkedIn de Stylicious Home qui montre qu'elle [c.-à-d. l'entreprise de la Requérante] a été fondée en 2009; une copie papier du profil Blogger de Stylicious Home qui montre que Stylicious Home est active sur Blogger depuis septembre 2009; une copie papier d'une recherche dans WHOIS qui montre que le nom de domaine www.stylicioushome.com de la Requérante est enregistré depuis le 31 octobre 2009; une copie papier d'une recherche dans Google qui montre que la Requérante exploite activement le site depuis le 9 novembre 2009; une copie papier d'un Business Names Report [rapport de nom commercial] qui montre que la Requérante a enregistré le nom Stylicious Home dans la province de l'Ontario le 2 novembre 2009, ainsi qu'une copie papier du site Web de la Requérante au 18 avril 2011 qui montre qu'elle avait déjà obtenu une marque de commerce déposée pour « Stylicious ».

[11] À mon avis, les activités susmentionnées de la Requérante (i) sont, en règle générale, conséquentes avec une date de démarrage d'entreprise du début du mois de janvier 2010 et (ii) ne sont pas concluantes pour déterminer que la marque visée par la demande était, en fait, employée en liaison avec les services avant le 7 janvier 2010.

[12] Les paragraphes 32 et 33 du premier affidavit de M^{me} Haywood traitent de l'emploi sur le marché du terme « Stylicious » et sa signification dans le langage courant :

[TRADUCTION]

32. Ci-jointes en pièce M de mon affidavit se trouvent 11 copies papier certifiées conformes de différentes entreprises qui emploient « Stylicious » pour représenter leurs marchandises ou services ou comme adjectif dans leurs écrits.

a. Dans la culture populaire, « Stylicious » est devenu un terme employé comme adjectif pour décrire toutes sortes de marchandises à la mode, y compris, mais sans s'y limiter, des vêtements, des articles ménagers, des

cosmétiques et des articles à la mode. Il existe comme terme descriptif employé dans toutes sortes de matériels publicitaires en Amérique du Nord et en Europe, dans l'identité des entreprises, mais également comme un terme décrivant des biens et marchandises très attrayants. En raison de sa diffusion générale, l'attribution d'une marque de commerce au terme « Stylicious » correspondrait à utiliser comme marque de commerce l'adjectif « fabulous » [fabuleux] employé de façon semblable.

33. Ci-jointe en pièce N de mon affidavit se trouve une copie papier certifiée conforme de la définition de « stylelicious », une autre version de « Stylicious » tirée du Urban Dictionary, qui montre que le terme est employé et compris couramment comme un adjectif décrivant toutes sortes de marchandises et services à la mode.

Deuxième affidavit

[13] Le deuxième affidavit de M^{me} Haywood, en règle générale, précise et complète la preuve produite dans son premier affidavit. L'Opposante explique que les services fournis sous sa marque STYLICIOUS et son nom commercial Stylicious comprennent la valorisation de résidence, l'aménagement de l'espace, la consultation des couleurs et le magasinage personnel, en plus de la décoration intérieure. Elle travaille comme styliste résidentielle et personnelle.

LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Karen Wardell

[14] La Requérante se présente comme consultante en valorisation résidentielle qui travaille, comme propriétaire unique en Ontario, sous le nom commercial et la marque de commerce **Stylicious**. La valorisation résidentielle comprend un mélange de services de décoration intérieure, d'aménagement paysager, de rénovations, de graphisme, de magasinage personnel et d'analyse des couleurs.

[15] La Requérante a commencé à mettre sur pied son entreprise aux alentours de mai 2009. Entre octobre et novembre 2009, la Requérante a enregistré plusieurs noms de domaines avec le préfixe « stylicious »; a enregistré les noms commerciaux STYLICIOUS et STYLICIOUS HOME, en Ontario; et a suivi une formation de trois jours lui permettant de se présenter comme une « professionnelle de la valorisation au Canada ».

[16] La Requérante présente également la chronologie de formation de son entreprise au paragraphe 9 de son affidavit :

[TRADUCTION]

Bien que mon profil sur LinkedIn indique que STYLICIOUS a été « fondée » en octobre 2009, la référence à STYLICIOUS n'a été ajoutée à ce profil qu'en mars 2010, et je n'ai pas annoncé ou offert des services en liaison avec la marque STYLICIOUS avant le 7 janvier 2010.

La première facture des services de la Requérante a été émise le 28 janvier 2010 (pièce L de son affidavit). Le chiffre d'affaires brut pour les années 2010 et 2011 était de 2 882 \$ et 29 779 \$, respectivement.

Valerie Edward

[17] M^{me} Edwards se présente comme une associée du cabinet représentant la Requérante. Son affidavit sert à produire en preuve des copies de 14 marques de commerce canadiennes déposées qui comprennent le suffixe « icious ». Je remarque que chaque enregistrement est au nom d'un propriétaire différent. La liste comprend, par exemple, BABYLICIOUS, pour des marchandises en liaison avec les bébés; BERRYLICIOUS, pour des compléments alimentaires et PIZZALICIOUS, pour des services de restauration.

LE FARDEAU ULTIME ET LE FARDEAU INITIAL

[18] Comme susmentionné, avant de me pencher sur les motifs d'opposition, j'estime nécessaire d'examiner (i) l'obligation qu'a l'Opposante de corroborer les allégations qui figurent dans la déclaration d'opposition et (ii) l'obligation qu'a la Requérante de démontrer le bien-fondé de sa cause.

[19] En ce qui a trait au point (i) ci-dessus, conformément aux règles de preuve habituelles, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations plaidées dans la déclaration d'opposition; voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, 30 CPR (3d) 293 à 298 (CF 1^{re} inst.). La présence d'un fardeau de preuve pour l'Opposante à l'égard d'une question donnée signifie que la preuve doit être suffisante pour qu'il soit possible de conclure

raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ladite question. Quant au point (ii) susmentionné, c'est à la Requérente qu'incombe le fardeau de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* invoquées par l'Opposante dans la déclaration d'opposition (concernant les allégations pour lesquelles l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait). Le fait que le fardeau ultime incombe à la Requérente signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérente.

LE SOMMAIRE DES MOTIFS D'OPPOSITION

Premier motif - les marchandises et services ne sont pas énoncés dans les termes ordinaires du commerce

[20] Je suis d'accord avec l'Opposante que plusieurs des marchandises et services sont énoncés en termes généraux; cependant, je suis d'accord avec la Requérente que l'Opposante n'a produit aucune preuve qui démontre que les marchandises et services ne sont pas énoncés dans les termes ordinaires du commerce. Le premier motif d'opposition est, par conséquent, rejeté puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait de corroborer ses allégations.

Deuxième motif - la marque visée par la demande a été employée au Canada avant la date de dépôt du 7 janvier 2010

[21] La preuve de l'Opposante à cet égard n'est pas concluante (voir les paragraphes 10 et 11, ci-dessus) tandis que la preuve de la Requérente sur cette question (voir les paragraphes 15 et 16, ci-dessus) n'a pas été réfutée ou récusée en contre-interrogatoire. Le poids de la preuve favorise la Requérente. Le deuxième motif d'opposition est donc rejeté.

Troisième et quatrième motifs d'opposition - la marque de commerce visée par la demande créait de la confusion avec la marque de commerce STYLICIOUS et le nom commercial Stylicious de l'Opposante, lesquels ont été employés antérieurement au Canada par l'Opposante

Les dates pertinentes

[22] La date pertinente pour évaluer la question de la confusion est la date de production de la demande, c'est-à-dire le 7 janvier 2010, voir l'article 16(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

[23] Il est évident, en fonction des pièces jointes à la preuve de l'Opposante, que l'Opposante a employé le terme « stylicious » comme marque de commerce et comme nom commercial. L'examen de la question de la confusion avec la marque visée par la demande est le même dans les deux cas. Par souci de simplicité, je formulerai mon examen de la question de confusion en faisant référence aux marques des parties plutôt qu'aux noms commerciaux des parties.

Quand les marques de commerce créent-elles de la confusion?

[24] Les marques de commerce créent de la confusion lorsqu'il existe une probabilité raisonnable de confusion au sens de l'article 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, lequel est libellé comme suit :

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. . . ou que les services liés à ces marques sont... exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non. . . de la même catégorie générale.

[25] Par conséquent, l'article 6(2) ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais sur une confusion qui porterait à croire que les produits ou les services d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question soulevée par l'article 6(2) est de savoir si les acheteurs des marchandises et services de la Requérante vendus sous la marque Stylicious croiraient que ces marchandises ou services ont été fournis, produits ou autorisés par l'Opposante, ou font l'objet d'une licence concédée par cette dernière, qui vend des produits similaires sous la marque STYLICIOUS. C'est à la requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la norme habituelle de la prépondérance des probabilités qui s'applique en matière civile, qu'il n'y aurait pas de probabilité raisonnable de confusion.

Le test en matière de confusion

[26] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs à prendre en considération pour déterminer si deux marques créent de la confusion sont « toutes les circonstances de l'espèce, y compris » celles expressément énoncées aux articles 6(5)a) à 6(5)e) de la Loi, à savoir, le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chaque marque a été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et il importe de tenir compte de tous les facteurs pertinents. De plus, ces facteurs n'ont pas nécessairement tous le même poids, car le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie selon les circonstances : voir *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce* (1996), 66 CPR (3d) 308 (CF 1^{re} inst.). Toutefois, comme l'a souligné le juge Rothstein dans *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), le degré de ressemblance est souvent le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'examen en matière de confusion, et ce, même s'il est mentionné en dernier lieu à l'article 6(5).

L'examen des facteurs énoncés à l'article 6(5)

Premier et deuxième facteurs - le caractère distinctif inhérent; la période en usage

[27] Du point de vue de l'examen des marques de commerce, les marques des parties sont essentiellement la même, c'est-à-dire que la marque de l'Opposante (et son nom commercial) ne possède pas un caractère distinctif plus élevé que la marque visée par la demande parce que la marque de l'Opposante a été employée en caractères cursifs en italique : voir *Canadian Jewish Review Ltd.*, susmentionnée. La marque **STYLICIOUS** de l'Opposante avait acquis un certain caractère distinctif à la date pertinente du 7 janvier 2010 puisque l'Opposante a commencé à employer sa marque à l'été 2009. Évidemment, la marque **Stylicious** visée par la demande est fondée sur un emploi projeté

et, par conséquent, n'aurait pas acquis de caractère distinctif par l'emploi ou la publicité à la date pertinente. Les premier et deuxième facteurs favorisent donc l'Opposante, mais de façon minimale.

Le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce;

[28] L'Opposante ne fournit que des services alors que la demande en l'espèce précise des marchandises en plus des services. Certains des services des parties sont les mêmes, et pour ceux-ci, je m'attendrais à ce que les voies de commercialisation des parties soient également les mêmes. Les troisième et quatrième facteurs favorisent l'Opposante en ce qui a trait aux services qui sont les mêmes.

Le degré de ressemblance entre les marques des parties

[29] Comme susmentionné, du point de vue de l'examen des marques de commerce, les marques des parties sont essentiellement identiques. Également comme susmentionné, le degré de ressemblance entre les marques des parties est souvent le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'examen en matière de confusion. Cela est particulièrement vrai lorsque les marchandises, ou les services, et les voies de commercialisation des parties sont identiques : voir *Reynolds Consumer Products Inc. c. P.R.S. Mediterranean Ltd.* (2013)111 CPR (4th) 155 (CAF), para. 26-30. Par conséquent, les derniers facteurs favorisent l'Opposante, particulièrement en ce qui a trait aux services identiques offerts par les parties.

Conclusion

[30] Les services visés par la demande en l'espèce sont présentés intégralement ci-dessous. Compte tenu de la discussion qui précède, j'estime que la marque visée par la demande crée de la confusion avec la marque de l'Opposante en ce qui a trait aux services (six en tout) qui sont identiques ou connexes aux services de l'Opposante, et qui ont été biffés dans l'état déclaratif ci-dessous :

Conception de vêtements, ~~analyse des couleurs pour la décoration intérieure,~~
dessin publicitaire, services de conception de sites informatiques, ~~graphisme,~~
~~services de décoration intérieure,~~ architecture paysagère, conception

d'emballages, services de conseil en conception de produits, conception de sites Web, location de galeries de photos, ~~aménagement paysager~~, sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers, ~~magasinage personnel pour des tiers~~, esthétique et analyse des couleurs, services d'enquête de crédit et de conseil connexe, services de conseil en alimentation, services de conseil en propriété intellectuelle, services de conseil en administration d'entreprise, services de conseil aux entreprises dans le domaine du réseautage d'affaires, services de conseil en gestion d'entreprise, services de conseil en ressources humaines, services de conseil sur la bonne condition physique, services de conseil sur la gestion de propriétés, peinture de maisons, peinture d'enseignes, planification d'entreprise, planification de carrière, planification d'évènements, gestion de locaux pour bureaux, planification de réceptions, planification de mariages, planification de régimes pour la perte de poids et encadrement connexe, services de décoration de gâteaux, services d'emballage-cadeau, livraison de paniers-cadeaux, services de cartes-cadeaux prépayées, création de paniers-cadeaux personnalisés, vente de paniers-cadeaux personnalisés, services d'agence de publicité, publicité des marchandises et des services de tiers, services de gîtes touristiques, offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'alimentation, gestion d'immeubles d'habitation, gestion d'immeubles de bureaux, gestion du personnel, services philanthropiques, à savoir dons d'aliments, de vêtements, de médicaments ou d'argent, gestion de propriétés, gestion immobilière, gestion de voyages, évaluation de déclarations de sinistre dans le domaine immobilier, crédit-bail immobilier, évaluation foncière, services immobiliers, reproduction d'œuvres d'art, vente en consignation d'œuvres d'art, galeries d'art en ligne, exploitation d'un babillard électronique contenant de l'information sur l'alimentation, vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable, offre de musique téléchargeable en ligne, services de conseil sur l'emploi et la dotation en personnel, services de guides de voyage, offre de cartes de souhaits électroniques par Internet, vente de noms de domaine, services de préparation de déclarations de revenus, rénovation domiciliaire, garde de maisons, restauration d'immeubles, restauration de photos, salons de beauté, salons de coiffure, spas, offre d'un site Web interactif contenant de l'information sur la mode, vente en ligne de vêtements, vente de vêtements, services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements, impression personnalisée de vêtements, services de vente par correspondance de vêtements, élaboration de programmes de conditionnement physique, entraînement physique, centres de mise en forme, cours de conditionnement physique, enseignement du conditionnement physique, numérisation de photos.

[31] Il est évidemment douteux qu'un propriétaire unique entreprenne tant d'activités différentes, cependant, la question n'a pas été soulevée dans la déclaration d'opposition et ne sera pas donc prise en considération dans cette procédure.

Cinquième motif - la marque visée par la demande ne possède pas de caractère distinctif

[32] La date pertinente pour l'examen du caractère distinctif est la date de production de la déclaration d'opposition, c'est-à-dire le 9 août 2011. À cette époque, l'Opposante était en activité depuis environ deux ans, et la Requérante était en activité depuis environ un an et demi. Bien que les ventes de l'Opposante étaient à l'époque plus que minimales, l'Opposante n'a pas démontré que sa marque (ou son nom commercial) était devenue suffisamment connue pour faire perdre à la marque visée par la demande son caractère distinctif en ce qui a trait à l'ensemble des marchandises ou services : voir *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 CPR(2d) 44 à 58 (CF 1^{re} inst.). Le cinquième motif est par conséquent rejeté.

Sixième motif (supplémentaire) - la marque visée par la demande donne une description claire ou donne une description fautive ou trompeuse

[33] Je suis généralement en accord avec les observations de la Requérante aux paragraphes 73 à 76 de son plaidoyer écrit, reproduits ci-dessous :

[TRADUCTION]

73. La question de savoir si la marque visée par la demande donne une description claire en est une d'impression immédiate du point de vue du commerçant moyen, de l'acheteur moyen ou de l'utilisateur moyen des marchandises ou services énoncés. Elle ne doit pas être fondée sur la recherche de sa signification des mots. Il faut également dûment considérer si la marque visée par la demande ne fait que suggérer un lien avec les marchandises ou services énoncés. Une marque qui ne fait que suggérer ne peut être considérée comme descriptive.

Kellogg Co. of Canada Ltd. c. le Registraire des marques de commerce [1940] R.C.É. 163,
Sous procureur général du Canada c. Jantzen of Canada Ltd., (1964), 46 CPR 66 à 172,
Wool Bureau of Canada Ltd. c. le Registraire des marques de commerce (1978), 40 CPR (2d) 25.

74. Pour être considérée comme descriptive, la marque en l'espèce doit avoir une signification « simple, évidente et facile à comprendre » et qui n'est pas « susceptible d'une autre signification toute prête ». Si elle contient une allusion cachée habile à la nature des marchandises, alors la marque de commerce est plutôt suggestive que clairement descriptive. Bien que les mots inventés ne soient pas dispensés de se conformer aux exigences de l'article 12(1)b), il est plus difficile de démontrer qu'un tel terme donne une description claire, particulièrement lorsqu'il [TRADUCTION] « n'a pas ce sens grammatical qui découle logiquement de... conjonction naturelle des composants ».

Clarkson Gordon c. le Registraire des marques de commerce (1985), 5 CPR (3d) 252 aux paragraphes 7-8.

GWG Ltd. c. le registraire des marques de commerce (1981), 55 CPR (2d) 1 aux paragraphes 6 et 42.

75. La Marque [la marque visée par la demande] est un terme inventé qui n'a été trouvé dans aucun dictionnaire par l'une ou l'autre des parties. L'observation de l'Opposante que STYLICIOUS est un adjectif parfois employé pour décrire une « marchandise à la mode » ou un « styliste » n'étaye pas la conclusion que la Marque est descriptive des marchandises et services en liaison avec lesquels elle est employée. Plutôt, l'observation appuie une conclusion que la Marque est suggestive d'une association entre cet adjectif et les marchandises et services énoncés. Une marque qui ne fait que suggérer ne peut être considérée comme descriptive.

76. Ce point de vue est étayé par le fait que de nombreuses marques de commerce sont inscrites au registre des marques de commerce du Canada avec un suffixe « licious » pour un emploi en liaison avec des marchandises et services connexes, y compris : BABYLICIOUS (pour des marchandises en liaison avec les bébés); BIKINILICIOUS (pour des maillots de bain); CHEESILICIOUS (pour des fromages); PASTALICIOUS (pour des pâtes); PJAMALICIOUS (pour des pyjamas); et SOAPALICIOUS (pour des savons).

Le sixième et dernier motif d'opposition est donc rejeté.

DÉCISION

[34] L'opposition est en partie accueillie en vertu des troisième et quatrième motifs d'opposition. Par conséquent,

(i) la demande d'enregistrement est repoussée en ce qui concerne les services biffés au paragraphe 30 ci-dessus,

(ii) autrement, l'opposition est rejetée.

Le pouvoir de rendre une décision partagée a été reconnu dans la décision *Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 CPR (3d) 482 (CF 1^{re} inst.).

Cette décision est rendue dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu de l'article 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Myer Herzig, membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay