

TRADUCTION/TRANSLATION

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION
faite par France Éditions et Publications S.A.
à la demande n° 625 860
produite par Edward Saykaly Inc.
relativement à la marque LUI POUR ELLE

Le 21 février 1989, Edward Saykaly Inc. («Saykaly») a présenté une demande d'enregistrement de la marque LUI POUR ELLE en liaison avec différents vêtements de nuit et sous-vêtements pour femmes, fondée sur l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada. La demande a été publiée pour fins d'opposition le 11 octobre 1989. L'opposant, France Éditions et Publications S.A. («France Éditions») a déposé une déclaration d'opposition le 17 janvier 1990, dont copie a été acheminée au requérant le 26 janvier 1990.

Le premier motif d'opposition est que la marque LUI POUR ELLE qui fait l'objet de la demande 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 les marques de commerce déposées ELLE et ELLE & Dessin de France Canada Éditions et Publications Inc. («France-Canada»). France-Canada est le successeur en titre de l'opposant France Éditions en ce qui concerne les marques susmentionnées, ces marques lui ayant été transférées le 25 avril 1989. L'opposant France Éditions fut ensuite enregistré comme usager inscrit de ses marques. Bien sûr, la notion d'«usager inscrit» a disparu, la définition de cette expression ayant été abrogée lorsque les articles 57 et 69 de la Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle sont entrées en vigueur le 9 juin 1993. En l'absence de preuve du contraire, je suppose que France Éditions, en sa qualité d'ancien usager inscrit, emploie les marques ELLE susmentionnées aux termes d'une licence octroyée en conformité avec le paragraphe 50(1) de la Loi sur les marques de commerce dans sa version modifiée.

La marque ELLE (enregistrement n° 163 349) porte sur les «printed publications», alors que la marque ELLE & Dessin

(enregistrement n° 262 693, reproduite ci-dessous)

porte sur les marchandises et les services suivants :

printed publications, namely printed lessons
sold as a course through the mail, concerned
with beauty care and beauty care preparations
et
educational services, namely a beauty
counselling correspondence course.

Les autres motifs d'opposition sont que le requérant n'a pas droit à l'enregistrement, que la marque LUI POUR ELLE n'est pas distinctive en ce qu'elle ne distingue pas les marchandises du requérant de celles d'autres personnes et que la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30(i) de la Loi.

L'opposant a produit et signifié une contre-déclaration niant chacun des motifs d'opposition.

L'opposant a déposé en preuve les affidavits de Pascal Becker (de France), Richard Breault (de Montréal), Bernard Mainfroy (de France), Robert William Sterling (d'Ottawa) et Madeleine Quevillon (de Westmount, Québec).

Le requérant a choisi de ne pas produire d'élément de preuve, affirmant que l'opposition n'est pas fondée et qu'il s'agit de la part de l'opposant d'une mesure «vexatoire» : voir la lettre du requérant en date du 15 avril 1991.

L'opposant a déposé un plaidoyer écrit en bonne et due forme alors que le requérant a déposé un mémoire simple et très bref. Le requérant soutient que les marques en cause ne prêtent pas à confusion parce que, en premier lieu, les marques des deux parties ont un caractère distinctif inhérent peu prononcé et que, en

deuxième lieu, les marchandises des parties, notamment les vêtements pour femmes (dans le cas du requérant) et les revues (dans le cas de l'opposant), sont de nature tout à fait différente.

Seul l'opposant était représenté à l'audience.

J'examinerai d'abord le motif d'opposition aux termes de l'alinéa 12(1)d), soit que la marque LUI POUR ELLE qui fait l'objet de la demande n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la marque ELLE (enregistrement n° 163 349) employée en liaison avec les publications imprimées. La date qui fait foi, pour ce qui est du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), 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 LUI POUR ELLE et la marque de commerce déposée ELLE de l'opposant. Pour déterminer s'il y a un risque raisonnable de confusion, 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 légal 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.).

La marque ELLE employée en liaison avec des revues possède un caractère distinctif inhérent peu prononcé car elle donne à penser que la revue porte sur des questions qui intéressent plus particulièrement les femmes. Les éléments de preuve déposés par

l'opposant (voir notamment le paragraphe 6 de l'affidavit de M. Mainfroy) montrent que la marque ELLE est devenue relativement connue au Canada en liaison avec une revue de mode féminine de langue française diffusée au Canada. La marque LUI POUR ELLE employée en liaison avec des vêtements pour femmes a un caractère distinctif inhérent peu prononcé parce qu'elle donne à penser que les vêtements vendus sous la marque LUI POUR ELLE sont destinés aux femmes mais possèdent des éléments ou caractéristiques d'une coupe ou d'un style masculin. La demande en cause est fondée sur l'emploi projeté de la marque LUI POUR ELLE au Canada et il n'y a aucun élément de preuve démontrant qu'elle est devenue connue dans une certaine mesure au Canada.

La marque ELLE est employée de façon importante au Canada en liaison avec une revue de mode féminine depuis au moins 1979; par conséquent, la durée de l'utilisation des marques de commerce en cause témoigne en faveur de l'opposant.

Les marchandises vendues sous les marques de commerce en cause sont de nature différente. Cependant, dans les circonstances de la présente cause, les créneaux dans lesquels les parties mènent leurs activités commerciales se chevauchent. Ainsi, la revue ELLE, qui porte principalement sur la mode féminine, les accessoires de mode et les produits de beauté et fait de la publicité pour ces marchandises, sert également dans une certaine mesure de catalogue de vente par correspondance. Les consommateurs peuvent commander les articles qui y sont présentés, y compris des vêtements, en directement par la revue. En outre, la revue ELLE offre, semble-t-il, des coupons-rabais appelés BONS MAGIQUES qui permettent aux consommateurs (en France) de bénéficier d'un rabais dans les boutiques qui affichent la marque de commerce ELLE. Ces boutiques ELLE vendent des vêtements et d'autres articles pour lesquels la revue ELLE fait de la publicité.

Une boutique de type semblable existe à Montréal depuis 1964.

Elle offre des vêtements pour femmes et d'autres articles vendus dans les boutiques ELLE susmentionnées en vertu d'une entente exclusive avec les boutiques ELLE en France : voir l'affidavit de Madeleine Quevillon.

Pour ce qui est du degré de ressemblance entre les marques ELLE et LUI POUR ELLE, je suis d'avis qu'il existe une assez grande ressemblance à tous les égards. Le requérant a, en fait, incorporé la totalité de la marque ELLE de l'opposant dans la marque LUI POUR ELLE qui fait l'objet de la demande.

Compte tenu de ce qui précède, et étant donné notamment la renommée de la revue ELLE au Canada et le lien entre la revue ELLE et la vente au détail de vêtements pour femmes par l'entremise de boutiques spécialisées, j'estime que le public pourrait fort bien conclure que l'emploi de la marque LUI POUR ELLE comme marque de commerce en liaison avec des sous-vêtements et des vêtements de nuit pour femmes est approuvée ou autorisée par le propriétaire de la revue ELLE ou qu'il y a un lien sur le plan commercial entre cette revue et le requérant. Ainsi, les marques en cause prêtent à confusion : voir Glen-Warren Productions Ltd. c. Gertex Hosiery Ltd. (1990), 29 C.P.R. (3d) 7 à la p. 12 (C.F. 1^{re} inst.). Si j'ai tort de conclure que les marques ELLE et LUI POUR ELLE prêtent à confusion, je conclus que le requérant ne s'est pas acquitté du fardeau légal qui lui incombait de démontrer qu'il n'y aurait pas de risque raisonnable de confusion entre les marques en cause. 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 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