

TRADUCTION/TRANSLATION

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
de Lise Watier Cosmétiques Inc. à la
demande n° 1178168 produite par Lorenzo
Villoresi en vue de l’enregistrement de la
marque de commerce TEINT DE NEIGE**

Le 15 mai 2003, Lorenzo Villoresi (le Requéran) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce TEINT DE NEIGE (la Marque) fondée sur l’emploi de la Marque au Canada depuis aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les marchandises suivantes : « eau de toilette, parfums liquides, lotion pour le corps, mousse pour le bain, savon » (les Marchandises d’emploi revendiqué) et sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes : « huiles de bain parfumées, huiles corporelles » (les Marchandises d’emploi projeté).

La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 18 février 2004.

Le 19 juillet 2004, Lise Watier Cosmétiques Inc. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de la demande. Les motifs d’opposition, modifiés pour la dernière fois le 25 janvier 2007, peuvent se résumer comme suit :

1. La demande ne satisfait pas aux exigences des alinéas 30*b*) et 30*e*) de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, ch. T-13, modifiée) (la Loi) car, bien qu’elle ait été produite le 15 mai 2003, elle ne précise pas la date exacte à compter de laquelle le Requéran a employé la Marque en liaison avec les Marchandises d’emploi revendiqué. Selon l’article II.7.1.2 du Manuel d’examen des marques de commerce, les requérants doivent indiquer le jour, le mois et l’année du premier emploi de la marque lorsque la revendication d’emploi porte sur le mois au cours duquel la demande a été produite. Lorsque seuls le mois et l’année sont indiqués, le dernier jour du mois sera considéré comme la date de premier emploi pour déterminer la personne ayant droit à

l'enregistrement en cas de confusion. En l'espèce, la date effective de premier emploi revendiqué de la Marque est le 31 mai 2003. La demande ayant été produite le 15 mai 2003, la demande aurait dû être fondée sur un emploi projeté au Canada;

2. Depuis le 31 mai 2003, le Requérant n'a pas employé la Marque en liaison avec les Marchandises d'emploi revendiqué; par conséquent, la demande ne respecte pas l'alinéa 30*b*) de la Loi;
3. Le Requérant n'a pas l'intention et n'a jamais eu l'intention, pendant toute la période pertinente, d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises d'emploi proposé; par conséquent, la demande contrevient à l'alinéa 30*i*) de la Loi;
4. La Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce NEIGES enregistrée par l'Opposante le 2 octobre 1992 sous le numéro LMC 403155 en vue de son emploi en liaison avec les mêmes produits; par conséquent, elle tombe sous le coup de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi;
5. Le Requérant n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque, compte tenu des dispositions de l'alinéa 16(1)*a*) de la Loi, parce que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce NEIGES de l'Opposante, antérieurement employée au Canada depuis aussi tôt que juin 1992 en liaison avec les mêmes produits ou avec des produits semblables;
6. Compte tenu de l'alinéa 38(2)*d*) et de l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive, parce qu'elle ne distingue pas véritablement les produits en liaison avec lesquels elle est employée par le Requérant ou avec lesquels le Requérant projette de l'employer, des produits de l'Opposante, ni n'est adaptée à les distinguer ainsi.

Dans une contre-déclaration en date du 17 décembre 2004, le Requérant nie chacune des allégations formulées dans la déclaration d'opposition.

Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Serge Rocheleau, président et directeur général de l'Opposante. Au soutien de sa demande, le Requérant a produit les affidavits de Aldo Da Rosa, propriétaire unique d'Euroscents, une société ontarienne qui assure la distribution au Canada pour le Requérant, et de Gay Owens et Eileen Castellano (rechercheuses en marques de commerce au sein du cabinet d'avocats qui représente l'Opposante dans la

présente instance), ainsi que deux affidavits de Sharon Ho (stagiaire en droit au sein du même cabinet d'avocats). Comme les deux affidavits de M^{me} Ho ont été souscrits le même jour, je désignerai l'affidavit auquel sont jointes des pièces A et B comme le « premier affidavit de M^{me} Ho » et celui auquel sont jointes des pièces A, B et C comme le « second affidavit de M^{me} Ho ».

Chaque partie a produit un plaidoyer écrit et était représentée à l'audience tenue en l'espèce.

Fardeau de la preuve

C'est au Requérant qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Cependant, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués au soutien de chaque motif d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.); *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

Analyse

Les trois premiers motifs d'opposition portent sur l'emploi de la Marque, qu'il s'agisse de la date de premier emploi de la Marque ou de l'intention du Requérant d'employer la Marque eu égard aux exigences de l'article 30 de la Loi. Les trois derniers motifs d'opposition soulèvent la question du risque de confusion entre la Marque et la marque de l'Opposante. Je traiterai d'abord de la question de la confusion et j'examinerai ensuite les motifs d'opposition fondés sur l'article 30.

Comme le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est à mon avis le plus solide, et étant donné que dans les circonstances de l'espèce, la date retenue pour l'examen est sans incidence, j'évaluerai le risque de confusion dans le cadre de ce motif d'opposition. La décision sur la question de la confusion au regard de ce motif déterminera dans les faits le résultat des motifs

d'opposition fondés sur l'alinéa 16(1)a) et sur l'article 2.

La question de la confusion – motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d)

Par le truchement de l'affidavit de M. Rocheleau, l'Opposante a produit une copie papier de l'extrait de la base de données des marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada concernant sa marque déposée NEIGES. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire d'examiner le registre des marques de commerce, et je puis confirmer les données concernant cet enregistrement. Comme celui-ci est en règle, l'Opposante a satisfait à son fardeau initial relativement à ce motif d'opposition.

L'Opposante ayant présenté cette preuve, il incombe au Requérent d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de l'Opposante.

Le test applicable en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. 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 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.

En appliquant le test relatif à la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles 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. Ces facteurs ne sont pas exhaustifs et le poids qu'il convient d'accorder à chacun varie selon le contexte [voir les arrêts *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.), et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* (2006),

49 C.P.R. (4th) 401, [2006] 1 R.C.S. 824 (C.S.C.), pour une analyse approfondie des grands principes régissant le test de la confusion].

a)le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

La marque de chacune des parties présente un caractère distinctif inhérent; ni l'une ni l'autre ne décrit ou n'évoque la nature ou la qualité des marchandises auxquelles elle est liée.

Il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en la faisant connaître par la promotion ou l'usage. L'Opposante estime que l'historique d'emploi dressé dans la preuve de M. Rocheleau mène à conclure que la marque NEIGES offre un caractère distinctif marqué et est bien connue au Canada, en comparaison avec la preuve d'emploi de la Marque présentée par le Requérant, qui ne fait foi que de ventes limitées des Marchandises d'emploi revendiqué. Je conviens avec l'Opposante que sa marque de commerce NEIGES est mieux enracinée et est devenue connue au moins dans une certaine mesure au Canada; en revanche, je souscris à l'argument du Requérant selon lequel la preuve d'emploi fournie par l'Opposante est déficiente à plusieurs égards et ne me permet pas de conclure que la marque NEIGES est devenue bien connue au Canada. Une présentation succincte de la preuve de l'Opposante permettra de comprendre pourquoi je suis de cet avis.

M. Rocheleau présente d'abord un bref historique de l'Opposante. Il rappelle que Lise Watier, personnalité populaire de la télévision, a fondé en 1968 l'Institut Lise Watier, qui est devenu un lieu fréquenté par les femmes désireuses d'assurer leur épanouissement personnel. La recherche constante de produits de la meilleure qualité à offrir à sa clientèle a mené Lise Watier à lancer sa propre ligne de produits, et en 1972 naissait l'Opposante. Aujourd'hui, le nouveau siège de l'Opposante occupe des bureaux d'une superficie de 60 000 pieds carrés à Montréal, au Québec. Sa filiale européenne à Paris coordonne les ventes et la commercialisation de la société en Europe.

M. Rocheleau traite ensuite des ventes des « produits NEIGES » depuis 1992. Il déclare que ces

produits jouissent d'une présence marquée dans l'industrie canadienne des cosmétiques depuis 1992, époque à laquelle la marque de commerce NEIGES a été employée pour la première fois au Canada en liaison avec des parfum, eau de toilette, cologne, lotion pour le corps, savons pour les soins personnels, poudre de bain, désodorisant, chandelles, pot-pourri (il s'agit là de l'énoncé précis des marchandises visées par l'enregistrement n° LMC 403155 de l'Opposante). Il affirme en outre que l'Opposante a élargi la gamme de produits employés en liaison avec la marque de commerce NEIGES, qui inclut désormais des gel pour la douche et le bain, voile adoucissant pour le corps, bain de lait, brume parfumée sans alcool, poudre de neige, désodorisant parfumé, crème parfumée pour le corps, perles effervescentes pour le bain, parfum, brume pour le corps, gel pour le corps, après-rasage, gel relaxant pour les jambes fatiguées et poudre liquide rafraîchissante. M. Rocheleau a annexé comme pièce B à son affidavit des exemples, qu'il décrit comme représentatifs, d'emballages dans lesquels les produits NEIGES ont été vendus au cours des dix dernières années.

M. Rocheleau atteste que l'Opposante vend des produits NEIGES partout au Canada. Ses principaux clients sont de grandes chaînes nationales de magasins comme La Baie, Sears et Shoppers Drug Mart. Elle compte aussi de plus petits clients comme London Drugs, Uniprix, Pharmasave, Les Ailes de la Mode, etc., dans tout le Canada. Des parfumeries chic, par exemple Enchanté Perfumes & Cosmetics, Couture Parfums et Cosmétiques, et Maison Fragrance, vendent aussi des produits NEIGES. M. Rocheleau déclare en outre que l'Opposante vend également des produits NEIGES à l'étranger, soit en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et au Moyen Orient, par l'intermédiaire de prestigieuses chaînes internationales.

M. Rocheleau présente ensuite la valeur au détail brute totale des produits NEIGES de l'Opposante vendus au Canada et exportés au cours des cinq dernières années, qui dépasse les 48 millions de dollars canadiens. Cependant, comme le souligne le Requéant, les montants fournis représentent les ventes globales et ne se rapportent pas spécifiquement au Canada, de sorte que l'affidavit n'établit pas précisément l'étendue des ventes de produits NEIGES au Canada. En outre, la preuve n'établit pas clairement quels produits NEIGES sont visés par les chiffres présentés ni quelle importance ils y occupent. La majeure partie de la preuve soumise dans l'affidavit de M. Rocheleau vise l'ensemble des produits NEIGES, sans plus de précisions

et sans éléments de preuve étayant l'emploi.

La preuve de M. Rocheleau concernant la publicité et la promotion de la marque de commerce NEIGES comporte des lacunes semblables.

M. Rocheleau déclare que des dizaines de milliers d'échantillons de produits NEIGES sont remis chaque année aux consommateurs afin de mieux faire connaître les produits et de fidéliser la clientèle. Il assure aussi que l'Opposante annonce les produits NEIGES chaque mois au niveau du commerce de détail, au moyen de circulaires distribuées dans les magasins de ses principaux détaillants comme La Baie et Sears, Shoppers Drug Mart, Pharmaprix, Jean Coutu, Uniprix et London Drugs. M. Rocheleau a annexé comme pièces C et D à son affidavit, des copies qu'il dit constituer des exemples représentatifs de publicités présentées dans des magazines canadiens et de circulaires distribuées dans les magasins au cours des dix dernières années. Comme le fait remarquer le Requéant, aucune indication ne permet de savoir quand ces documents particuliers ont été distribués au Canada, si ce n'est l'affirmation globale selon laquelle ils sont représentatifs des publicités présentées au cours des dix dernières années.

M. Rocheleau affirme par ailleurs que l'Opposante fait de la publicité dans les grandes villes canadiennes comme Montréal, Toronto et Vancouver, sur des panneaux d'affichage disséminés partout dans ces villes. Encore une fois, cette déclaration de M. Rocheleau n'est pas étayée par des éléments de preuve. L'auteur de l'affidavit déclare également que le site Web de l'Opposante, www.lisewatier.com, qui présente les produits NEIGES, comme l'indiquent les extraits annexés à son affidavit, accueille annuellement 187 000 visiteurs. Or, ainsi que le souligne le Requéant, rien ne permet de savoir combien de ces visiteurs sont du Canada ni combien d'entre eux remarquent même l'existence de la marque de commerce NEIGES. M. Rocheleau déclare aussi que 50 000 clients reçoivent un bulletin électronique trimestriel, mais là encore, rien n'indique combien, parmi ces clients, sont des clients canadiens.

Quant aux chiffres d'affaires susmentionnés, les dépenses engagées pour la publicité et la promotion pour les années 2000 à 2005, selon les chiffres fournis par M. Rocheleau, dépassent les quatre millions de dollars canadiens, mais ces chiffres représentent la valeur totale des dépenses engagées à ce chapitre et non la valeur des dépenses effectuées au Canada. De plus,

aucune donnée n'indique le montant consacré à la commercialisation et à la promotion de la marque de commerce NEIGES et des produits NEIGES en particulier.

L'Opposante soutient qu'une interprétation raisonnable de la preuve versée au dossier tant par l'Opposante que par le Requéran conduit à conclure qu'une bonne partie de ces ventes considérables et des sommes appréciables consacrées à la publicité et à la promotion concernent le Canada. L'Opposante fait valoir que le Requéran a lui-même reconnu, au paragraphe 67 de son plaidoyer écrit, que l'affidavit de M. Rocheleau témoigne globalement de ventes considérables et de dépenses de commercialisation et de promotion appréciables; elle relève aussi que dans son second affidavit, Sharon Ho attire l'attention sur le fait que les produits de l'Opposante sont offerts dans plus de 350 points de vente au Canada. Le Requéran objecte que la liste des points de vente annexée au second affidavit de M^{me} Ho ne se rapporte pas précisément aux produits NEIGES, puisqu'elle est tirée de site Web de l'Opposante qui porte sur l'ensemble des produits de l'Opposante. S'il est vrai que la liste en question ne vise pas particulièrement les produits NEIGES, il reste que les noms des chaînes de magasins et de parfumeries énumérés dans cette liste (par exemple La Baie, Sears, Shoppers Drug Mart, Couture Parfums & Cosmetics, Enchanté Perfumes & Cosmetics, etc.) correspondent aux commerces mentionnés par M. Rocheleau. Je ferai aussi observer que M^{me} Ho a annexé à son second affidavit des copies papier de pages des sites Web des boutiques Enchanté Perfumes & Cosmetics et Couture Parfum & Cosmetics, qui offrent expressément en vente le parfum, l'eau de toilette, le désodorisant et la crème pour le corps NEIGES de l'Opposante et qui corroborent les attestations d'emploi de M. Rocheleau. Par ailleurs, je remarque que sur l'un des extraits du site Web www.lisewatier.com de l'Opposante annexés à l'affidavit de M. Rocheleau, le parfum ou l'eau de toilette NEIGES est décrit comme suit : [TRADUCTION] « L'un des parfums les plus vendus au Canada, *Neiges occupe le premier rang des ventes au Québec* chaque année depuis » (non souligné dans l'original). Je trouve surprenant que l'Opposante ait choisi de ne produire aucun élément de preuve pour étayer ce point. Comme je l'ai indiqué, de nombreuses déclarations de M. Rocheleau manquent de précision ou ne sont pas étayées par une preuve probante. Cela dit, je n'irais pas jusqu'à conclure, comme le Requéran, que l'affidavit de M. Rocheleau n'a qu'une portée limitée et ne devrait pas se voir accorder beaucoup de poids. Je suis disposée à reconnaître qu'une interprétation raisonnable de la preuve au dossier me permet

de conclure que la marque de commerce NEIGES est devenue connue au moins dans une certaine mesure au Canada.

J'examinerai maintenant la preuve d'emploi de la Marque du Requérant. M. Da Ros déclare dans son affidavit qu'Euroscents est le distributeur canadien du Requérant depuis l'automne 2003. À cet égard, il a annexé à son affidavit l'exemple d'une facture datée du 18 septembre 2003 qui montre que le Requérant a vendu du parfum et de l'eau de toilette TEINT DE NEIGE à Euroscents en vue de sa distribution au Canada.

M. Da Ros expose que Euroscents a vendu l'eau de toilette et le parfum TEINT DE NEIGE exclusivement à des détaillants spécialisés dans la vente de parfums et de cosmétiques de prestige. Ces détaillants spécialisés sont Mirella Parfums & Cosmetics et Putti Profumeria, tous deux situés à Toronto, Edward Carriere Spa à Winnipeg, Carmela Profumeria à Edmonton et The Perfume Shoppe à Vancouver. M. Da Ros a annexé à son affidavit quelques échantillons de factures, échelonnées entre le 22 octobre 2003 et le 12 décembre 2005, établissant la vente d'eau de toilette et de parfum TEINT DE NEIGE à ces détaillants. Je remarque que le premier affidavit de M^{me} Ho atteste également que Mirella Parfums & Cosmetics a bien vendu l'eau de toilette TEINT DE NEIGE, les pièces A et B de cet affidavit consistant respectivement en une copie d'une photographie numérique d'un flacon de 100 ml d'eau de toilette TEINT DE NEIGE acheté par M^{me} Ho le 7 mars 2006 et en la facture relative à cet achat.

Je suis d'accord avec l'Opposante pour dire que la preuve d'emploi présentée par le Requérant ne témoigne que de ventes limitées de l'eau de toilette et du parfum de ce dernier. La preuve est aussi complètement silencieuse quant aux autres marchandises désignées ci-dessus comme les Marchandises d'emploi revendiqué, à savoir « lotion pour le corps, mousse pour le bain, savon », et quant aux Marchandises d'emploi projeté. Ne disposant d'aucune information concluante sur le volume ou la valeur des ventes du Requérant, je peux tout au plus considérer que la Marque jouit d'une réputation minimale.

En conclusion, l'appréciation globale de ce premier facteur favorise l'Opposante.

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

L'enregistrement de la marque de commerce NEIGES de l'Opposante indique que celle-ci a produit une déclaration d'emploi de la marque au Bureau canadien des marques de commerce le 11 juin 1992. Quant à la Marque, il est déclaré dans la demande qu'elle est employée depuis aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les Marchandises d'emploi revendiqué et que son emploi est projeté au Canada en liaison avec les Marchandises d'emploi projeté.

À défaut de preuve corroborant l'emploi, la date de premier emploi alléguée dans l'enregistrement de l'Opposante peut tout au plus faire foi d'un emploi « de minimis » et ne peut permettre d'inférer un emploi soutenu ou continu de la marque.

Même si l'Opposante n'a pas fourni une preuve directe d'emploi remontant à 1992, la preuve au dossier établit néanmoins que la marque de commerce NEIGES est employée depuis plus longtemps que la Marque. L'appréciation globale de ce deuxième facteur favorise donc l'Opposante.

c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce

Pour l'examen du genre de marchandises et de la nature du commerce, je dois comparer l'état déclaratif des marchandises du Requéant avec celui compris dans l'enregistrement invoqué par l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.)].

Comme le souligne l'Opposante, les marques de commerce des parties sont destinées à être employées en liaison avec des marchandises identiques ou qui se chevauchent étroitement, comme des parfums, eau de toilette et autres articles de toilette similaires. Le Requéant soutient pour sa part que s'il existe un certain chevauchement entre les marchandises des parties, le risque de confusion est atténué lorsque les marchandises en cause sont dispendieuses et qu'elles sont vendues dans des types d'établissements différents.

Plus particulièrement, l'Opposante fait valoir que les pièces A et B du premier affidavit de M^{me} Ho révèlent qu'un flacon de 100 ml d'eau de toilette TEINT DE NEIGE coûte 140,00 \$. En comparaison, la pièce D de l'affidavit de M. Rocheleau révèle qu'un flacon d'eau de toilette NEIGES se vend beaucoup moins cher. L'Opposante plaide que les produits TEINT DE NEIGE sont vendus dans des parfumeries haut de gamme en Ontario, au Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique, alors que les produits NEIGES sont vendus surtout dans des pharmacies et des chaînes de magasins, comme l'indique le second affidavit de M^{me} Ho.

Les prétentions de l'Opposante ne sont pas sans valeur, mais en l'espèce, elles ne me convainquent pas.

M^{me} Ho a produit deux affidavits. Le premier porte sur son achat, le 7 mars 2006, d'un flacon de 100 ml d'eau de toilette TEINT DE NEIGE. Le second fait état de recherches informatisées dans les sites Web www.lisewatier.com, www.coutureparfum.ca et www.enchanteperfumes.com. Ainsi que le signale l'Opposante, M^{me} Ho n'explique ni son choix des pages qui ont été imprimées, ni les recherches qui l'ont menée à choisir ces pages, ni l'objectif de sa recherche, ni le but de son affidavit. Malgré tout, la preuve de M^{me} Ho montre que les voies de commercialisation des parfums peuvent se recouper.

Comme on peut le constater à la lecture des pages Web tirées du site Web d'Enchanté Perfume et annexées comme pièce C du second affidavit de M^{me} Ho, Enchanté Perfumes propose une vaste gamme de parfums de nombreuses marques dans une large fourchette de prix, parmi lesquels les [TRADUCTION] « les dix principaux parfums » et des [TRADUCTION] « parfums rares ». Par exemple, un flacon de 100 ml d'eau de toilette NEIGES se vend 69,00 \$, alors que les flacons de 100 ml d'eau de toilette TABU et TRUSSARDI se vendent respectivement 40,00 \$ et 119,00 \$. La même remarque peut être faite pour ce qui est du site Web de Couture Parfums dans lequel, selon les copies de pages Web annexées comme pièce B du second affidavit de M^{me} Ho, Couture Parfums se décrit comme le plus grand détaillant canadien indépendant de parfums, spécialisé dans la vente des [TRADUCTION] « parfums contemporains les plus populaires, des grands classiques et des parfums difficiles à trouver ». Bien que le Requéant n'ait produit que peu

d'éléments de preuve quant à la nature de ses voies de commercialisation, je conviens avec l'Opposante qu'il est raisonnable de penser que le Requéant pourrait élargir la vente et la distribution des produits TEINT DE NEIGE au-delà des cinq parfumeries spécialisées mentionnées ci-dessus. Rien n'empêche les parties, à l'avenir, de vendre leurs produits au même endroit, comme l'illustrent les extraits du site d'Enchanté Perfumes, qui propose à la fois des parfums rares et dispendieux et des parfums à prix plus abordables.

L'appréciation globale de ces troisième et quatrième facteurs favorise par conséquent l'Opposante.

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

Le test applicable à la confusion, rappelons-le, tient de la première impression. Comme l'a déclaré le juge Deneault dans la décision *Pernod Ricard c. Molson Breweries* (1992), 44 C.P.R. (3d) 359 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 369, les marques de commerce doivent être examinées globalement et évaluées selon leur effet sur l'ensemble des consommateurs moyens :

Le critère de la confusion tient de la première impression. Les marques de commerce devraient être examinées dans l'optique du consommateur moyen qui a un souvenir non pas précis mais général de la marque précédente. En conséquence, les marques ne devraient pas être disséquées ni soumises à une analyse microscopique en vue d'apprécier leurs ressemblances et leurs différences. Au contraire, elles devraient être regardées globalement et évaluées selon leur effet sur l'ensemble des consommateurs moyens.

La Marque consiste en l'expression française « TEINT DE NEIGE », qui évoque une peau blanche comme de la neige. La marque de l'Opposante consiste dans le mot français « NEIGE » tiré du dictionnaire, utilisé à la forme plurielle, soit « NEIGES », qui peut évoquer la neige fraîchement tombée ou la magie de l'hiver.

Bien que la Marque débute par les mots « TEINT » et « DE », qui ont pour effet de la distinguer dans une certaine mesure de la marque de l'Opposante sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, la Marque englobe presque intégralement la marque de l'Opposante. L'élément

commun entre les deux marques, le mot « NEIGE », domine en outre les marques en cause, puisque les mots « TEINT » et « DE » se rapportent directement au mot « NEIGE ».

Bref, je conclus que les marques des parties, considérées globalement, se ressemblent autant qu'elles diffèrent l'une de l'autre. Cela m'amène à examiner les autres circonstances exposées par le Requérant en l'espèce.

Autres circonstances de l'espèce

L'état du registre

Par l'intermédiaire des affidavits de Gay Owens et Eileen Castellano, le Requérant a produit les résultats de recherches informatiques sur l'état du registre qui visaient à trouver des demandes et des enregistrements actifs de marques de commerce comportant le mot « NEIGE » ou son équivalent anglais « SNOW » en liaison avec des produits pour les soins personnels, notamment des parfums, des lotions pour le corps et des produits pour le bain.

Les recherches ont révélé ce qui suit:

- BLANC NEIGE (enregistrement n° LMC 553581) en liaison avec des « produits de maquillage nommément poudres compactes »;
- ILLUNEIGE (enregistrement n° LMC 632825) en liaison avec des « savons, [...] parfums, eau de Cologne, eau de parfum, eau de toilette [...] », etc.;
- IVORY NEIGE (enregistrements n^{os} LMC 125294 et LMC 382729) en liaison avec des « savons » et avec des « nettoyeurs moussants, nettoyeurs et détergents »;
- LA NEIGE AMORE & Dessin (enregistrement n° LMC 655755) en liaison avec des « crèmes de beauté pour [...] le visage, [...] lotions pour fins cosmétiques, huiles essentielles pour fins cosmétiques [...] », etc.;

- HAZELINE SNOW (enregistrement n° LMC 426910) en liaison avec des « produits de toilette, nommément crèmes de beauté, crèmes pour le visage [...] », etc.;
- IVORY SNOW (enregistrements n°s UCA01938 et UCA50700) en liaison avec du « savon »;
- SNOW CLOSE TO HOME (enregistrement n° LMC 444519) en liaison avec « produits de soins et d'hygiène personnelle, nommément huile solaires [*sic*], savons et brosses à dents [...] », etc.

La preuve relative à l'état du registre est pertinente uniquement dans la mesure où l'on peut en tirer des inférences au sujet de l'état du marché; or, l'on ne peut tirer des inférences sur l'état du marché à partir de la preuve de l'état du registre que lorsqu'un grand nombre d'enregistrements pertinents a été repéré [voir *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 (C.O.M.C.); *Welch Foods Inc. c. Del Monte Corp.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.); *Maximum Nutrition Ltd. c. Kellogg Salada Canada Inc.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)].

Dans le cas sous étude, seuls neuf enregistrements au nom de six propriétaires différents peuvent, à la rigueur, être jugés pertinents. Compte tenu du nombre limité d'enregistrements, sans parler du fait que le Requéant a dû élargir la portée de ses recherches de manière à y inclure l'équivalent anglais du mot « NEIGE », j'hésite à tirer des inférences significatives sur l'état du marché. Il se peut que certaines de ces marques appartenant à des tiers soient utilisées activement. Toutefois, à défaut d'une preuve attestant l'emploi de ces marques sur le marché, il est difficile de conclure que l'élément « NEIGE » est communément employé dans le domaine des parties.

L'association avec le nom « Lise Watier »

De l'avis du Requéant, le fait que l'Opposante emploie sa marque de commerce NEIGES en concomitance avec le nom « Lise Watier » et tout près de celui-ci, contribue également à distinguer la marque de l'Opposante de la Marque. Je ne peux souscrire au point de vue du Requéant. Cette proposition pourrait être invoquée dans une action en commercialisation

trompeuse, mais elle ne convient pas pour l'examen d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d). Comme l'a fait remarquer le commissaire Herzig dans la décision *Corby Distilleries Ltd. c. Wellington County Brewery Ltd.* (1993) 52 C.P.R. (3d) 429 : [TRADUCTION] « C'est l'effet des marques de commerce, non l'effet des bouteilles ou des étiquettes, qu'il faut examiner [...] Ni la bouteille ni l'étiquette ne font partie de la marque de commerce ».

Coexistence des marques sur le marché

Le Requéran, qui se fonde sur une déclaration contenue dans l'affidavit de M. Da Ros selon laquelle aucun des clients de ce dernier n'a manifesté de confusion entre les produits TEINT DE NEIGE du Requéran et les produits NEIGES de l'Opposante, prétend que la coexistence des marques de commerce des parties sur le marché et l'absence de preuve de confusion entre elles constituent une autre circonstance pertinente. Or, l'absence de confusion n'est pas surprenante étant donné que les produits du Requéran n'ont été offerts à ce jour que dans cinq parfumeries spécialisées qui ne vendent pas les produits de l'Opposante. C'est pourquoi je ne suis pas disposée à tirer de cette coexistence une inférence négative importante quant au risque de confusion entre les marques en cause.

Conclusion relative à la probabilité de confusion

Comme il a été mentionné, le Requéran a le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'attribution d'un fardeau de preuve au Requéran signifie que s'il n'est pas possible de parvenir à une conclusion précise après examen de toute la preuve, la question doit être tranchée contre le Requéran.

En appliquant le test relatif à la confusion, j'ai tenu compte du fait qu'il tient de la première impression et du souvenir imparfait. Bien que la plupart des facteurs analysés ci-dessus favorisent l'Opposante, le poids qu'il convient d'attribuer à chacun varie. Eu égard aux conclusions énoncées ci-dessus, j'estime qu'il est tout aussi vraisemblable de conclure qu'il n'y a pas probabilité raisonnable de confusion quant à l'origine des marchandises des parties, considérant particulièrement les différences qui existent entre les marques en cause, que de conclure qu'il y a probabilité raisonnable de confusion quant à l'origine des marchandises des

parties, considérant particulièrement le chevauchement entre les marchandises respectives des parties et les voies de commercialisation ainsi que le fait que les marques, malgré leurs différences, sont toutes deux constituées de l'élément dominant NEIGE. Étant donné qu'il incombe au Requéran de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas probabilité raisonnable de confusion dans l'esprit des consommateurs quant à l'origine des marchandises des parties, je dois trancher contre le Requéran.

Comme je l'ai indiqué, mes conclusions quant au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) sont aussi applicables aux motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 16(1)a) et l'article 2, lesquels portent également sur la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de l'Opposante. Étant donné la preuve au dossier, j'estime que l'Opposante a aussi satisfait à son fardeau de preuve initial en ce qui touche ces deux autres motifs d'opposition. Par conséquent, il est fait droit aux motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 16(1)a) et sur l'article 2.

Motifs d'opposition fondés sur l'article 30

Tel qu'il a été mentionné, l'Opposante prétend que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30b) de la Loi, parce que le Requéran n'a pas employé la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises d'emploi revendiqué depuis la date de premier emploi alléguée, soit [TRADUCTION] « depuis aussi tôt que mai 2003 ».

La date pertinente pour l'examen des circonstances afférentes à ce motif d'opposition est celle de la production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.)]. Pour satisfaire à son fardeau, l'Opposante peut se référer à la preuve du Requéran, pourvu que cette preuve soit clairement incompatible avec les allégations formulées dans la demande [voir *La Brasserie Labatt Limitée c. Les Brasseries Molson, Société en nom collectif* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1^{re} inst.)]. Le fardeau de preuve qui incombe à l'Opposante est moins exigeant pour ce qui est de la question de l'inobservation de l'alinéa 30b) de la Loi, étant donné que les faits pertinents sont plus facilement accessibles au Requéran qu'à l'Opposante [voir *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (C.O.M.C.)].

Selon l'analyse qui précède de la preuve au dossier, la seule preuve du Requéran concernant l'emploi de la Marque consiste dans l'affidavit de M. Da Ros, qui indique qu'Euroscents est le distributeur canadien du Requéran depuis l'automne 2003 et importe et distribue depuis lors l'eau de toilette et le parfum TEINT DE NEIGE, ainsi que dans le second affidavit de M^{me} Ho, qui fait foi de l'achat, en date du 7 mars 2006, d'un flacon de 100 ml d'eau de toilette TEINT DE NEIGE.

Bien que l'affidavit de M. Da Ros ne soit pas nécessairement incompatible avec la possibilité que le Requéran, seul ou par l'intermédiaire d'un licencié ou d'un autre distributeur, ait commencé à employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises d'emploi revendiqué depuis la date de premier emploi alléguée, je suis d'avis que la preuve du Requéran lui-même concernant l'emploi de la Marque soulève plus de questions qu'elle ne démontre un emploi continu de la Marque dans la pratique normale du commerce jusqu'à la date de la production de la demande. Cette preuve est faible et imprécise, en ce qu'elle est totalement silencieuse sur l'emploi de la Marque entre la date de premier emploi alléguée, soit mai 2003, et la désignation d'Euroscents comme distributeur pour le Requéran à l'automne 2003. Elle est aussi muette quant aux Marchandises d'emploi revendiqué « lotion pour le corps », « mousse pour le bain » et « savon ».

Compte tenu de tout ce qui précède, l'Opposante a satisfait à son fardeau de démontrer que la demande ne respecte pas les exigences de l'alinéa 30*b*) de la Loi. Le Requéran n'ayant pas établi selon la prépondérance des probabilités que sa demande respecte les exigences de l'alinéa 30*b*) de la Loi, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*b*) est par conséquent accueilli.

Cependant, la preuve au dossier n'est pas incompatible avec l'intention manifestée par le Requéran d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises d'emploi projeté. En conséquence, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de prouver le troisième motif d'opposition énoncé ci-dessus, lequel, de toute façon, aurait été plus régulièrement soulevé à titre d'opposition fondée sur l'inobservation de l'alinéa 30*e*) plutôt que de l'alinéa 30*i*) de la Loi.

Comme mes conclusions sont favorables à l'Opposante à l'égard de plus d'un motif d'opposition, il n'est pas nécessaire que je me prononce sur le motif d'opposition restant, désigné ci-dessus comme le premier motif d'opposition.

Décision

Exerçant les pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À Montréal (Québec), le 4 mai 2009.

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.