



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

Référence : 2013 COMC 202
Date de la décision : 2013-11-26
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Victoria's Secret Stores
Brand Management, Inc. à l'encontre de
la demande d'enregistrement n° 1,405,835
pour la marque de commerce VS A
SECRET THAT WOMEN LOVE et
Dessin au nom de Eclectic Edge, Inc.**

[1] Eclectic Edge, Inc. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce VS A SECRET THAT WOMEN LOVE et Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous, fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec, entre autres choses, des soutiens-gorge, des camisoles, des vêtements de nuit, des sous-vêtements et de la lingerie.



[2] Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc. (l'Opposante) s'est opposée à la présente demande d'enregistrement sur le fondement qu'il existe une probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques VICTORIA'S SECRET et VS SPORT de l'Opposante antérieurement employées et révélées en liaison avec un large éventail de marchandises et de services, y compris, entre autres choses, des vêtements, des dessous, de la lingerie et des produits de soins personnels.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, j'ai conclu que la présente demande d'enregistrement doit être repoussée.

Contexte

[4] Le 1^{er} août 2008, la Requérante a produit la demande n° 1,405,835 pour l'enregistrement de la Marque fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION]

bandanas (mouchoirs de cou); sorties de bain; caleçons de bain; maillots de bain, vêtements de plage; boas (collerettes); corsages (lingerie); soutiens-gorge; camisoles; vêtements de gymnastique; corsets (dessous); caleçons (vêtements); robes de chambre; robes; étoles de fourrure; gaines; gants (vêtements); chasubles (plastrons); tricots (vêtements); mitaines; jupons; pochettes pour vêtements; pull-overs; vêtements prêts-à-porter, nommément vêtements de nuit, sous-vêtements et lingerie; doublures confectionnées (parties de vêtements); peignoirs (pour le bain); écharpes; maillots; jupes; slips (sous-vêtements); costumes; costumes (pour la baignade); vêtements de dessous absorbants (sous-vêtement); chandails; combinaisons-culottes (sous-vêtements); t-shirt; collants.

[5] La Requérante revendique la date de priorité de production du 24 mars 2008 sur la base d'une demande de marque de commerce produite à Singapour.

[6] La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 23 décembre 2009, et l'Opposante a produit une déclaration d'opposition le 21 mai 2010. La principale question soulevée par cette déclaration d'opposition est de savoir s'il existe une probabilité de confusion entre la Marque pour ce qui est des marchandises visées par la demande de la Requérante et au moins une des marques de commerce de l'Opposante indiquées dans la déclaration d'opposition. Les marques déposées invoquées par l'Opposante sont jointes en pièce A de cette décision.

[7] Comme preuve, l'Opposante a produit des copies certifiées des enregistrements canadiens de marque de commerce n^{os} LMC313,969; LMC432,093, LMC538,755 et LMC521,341, ainsi que les affidavits de Carol M. Matorin, Kaitlin Macdonald et Brian Kuchar. M^{me} Matorin et M^{me} Macdonald ont, toutes deux, été contre-interrogées et les transcriptions de leur contre-interrogatoire ont été versées au dossier.

[8] M. Kuchar a également été contre-interrogé et la transcription de son contre-interrogatoire a aussi été versée au dossier. Les parties ont convenu que les réponses qu'il a données pendant son contre-interrogatoire s'appliqueront aux affidavits qu'il a soumis relativement aux demandes d'enregistrement n^{os} 1,405,839 et 1,405,840 ainsi qu'à la présente demande à quelques exceptions près, tel qu'il est indiqué aux pages 4 et 5 de la transcription. La Requérante n'a produit aucune preuve.

[9] La Requérante et l'Opposante ont, toutes deux, produit un plaidoyer écrit et étaient, toutes deux, représentées à l'audience qui a été tenue et lors de laquelle les oppositions produites par l'Opposante à l'encontre des demandes d'enregistrement n^{os} 1,405,838; 1,405,839 et 1,405,840 pour les marques de commerce, VALENTINE SECRET, VALENTINE SECRET LINGERIE et Dessin et VALENTINE SECRET et Dessin de la Requérante ont également été instruites.

Questions préliminaires

Preuve de l'état du registre

[10] À l'audience, l'Opposante a fait valoir que je ne devrais pas tenir compte de la preuve de l'état du registre dont il est fait mention dans le plaidoyer écrit de la Requérante. Je suis d'accord.

[11] La preuve de l'état du registre ne peut pas être prise en considération lorsqu'elle est présentée dans le plaidoyer écrit, et qu'elle ne s'accompagne pas de copies certifiées des enregistrements ou, à tout le moins, d'un affidavit exposant les détails des enregistrements pertinents [voir *Unitron Industries Ltd c. Miller Electronics Ltd* (1983), 78 C.P.R. (2d) 244, p. 253 (C.O.M.C.), appliquée dans *John Labatt Ltd c. WCW Western Canada Water Enterprises Inc* (1991), 39 C.P.R. (3d) 442 (C.O.M.C.), appliquée dans *Frank T Ross & Sons (1962) Ltd c. Hello Cosmetics Inc* (1994), 53 C.P.R. (3d) 124 (C.O.M.C.)].

[12] Il est également bien établi en droit que, lorsqu'il est appelé à statuer sur une affaire d'opposition, le registraire n'exerce pas son pouvoir discrétionnaire pour prendre connaissance du contenu de son propre registre, mais pour vérifier que les enregistrements et les demandes de

marque de commerce invoqués sont en règle [voir *Quaker Oats Co of Canada c. Menu Foods Ltd* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)]. Les parties à une procédure d'opposition doivent prouver chacun des aspects de leur cause en se conformant à des règles de preuve plutôt strictes [voir *Loblaw's Inc c. Telecombo Inc* 2004 CarswellNat 5135, paragr. 13 (C.O.M.C.)]. Dans de telles circonstances, il n'est pas du devoir du registraire d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour vérifier des renseignements figurant au registre qui n'ont pas été adéquatement présentés en preuve.

[13] J'aimerais ajouter que l'agent de la Requérante a également tenté d'introduire en preuve divers enregistrements lors du contre-interrogatoire de M^{me} Matorin. L'agent de l'Opposante a refusé de laisser M^{me} Matorin répondre à des questions concernant ces enregistrements, affirmant qu'ils n'étaient pas pertinents quant à la preuve de cette dernière. Ces enregistrements ont donc été déposés en tant que pièces à titre indicatif seulement. J'estime qu'il était inapproprié pour la Requérante de présenter ces enregistrements en contre-interrogatoire. Tel qu'il est indiqué ci-dessus, la Requérante aurait très bien pu produire, comme éléments de sa preuve, des copies certifiées de ces enregistrements ou un affidavit s'accompagnant de ces enregistrements. La Requérante a, cependant, choisi de ne produire aucune preuve. Par conséquent, je ne tiendrai pas compte de ces enregistrements.

Fiabilité de la preuve de M^{me} Matorin

[14] M^{me} Matorin affirme être vice-présidente directrice, avocate principale de l'Opposante depuis 2001. Elle affirme de plus que la preuve produite dans sa déclaration est basée sur ses connaissances personnelles ou dérivées des dossiers de Victoria's Secret auxquels elle a accès.

[15] La Requérante conteste la preuve de M^{me} Matorin au motif principal que cette preuve n'est pas fiable. Cette objection est fondée en grande partie sur le contre-interrogatoire de M^{me} Matorin, qui a mis en lumière les lacunes suivantes :

- M^{me} Matorin ne savait pas de quel ordre ont été les dépenses publicitaires de l'Opposante au Canada au cours des années 2004 à 2009;

- M^{me} Matorin a affirmé en contre-interrogatoire qu'il y avait un accord écrit de licence entre l'Opposante et Victoria's Secret (Canada) Corp., mais a été incapable de produire une copie de cet accord;
- bien que M^{me} Matorin affirme dans son affidavit que les modalités de l'Accord de licence-cadre et de l'Accord de sous-licence sont analogues, la Requérante soutient que ces modalités ne sont pas du tout analogues et, conséquemment, met en doute la connaissance que M^{me} Matorin peut avoir du contrôle qui est exercé sur la qualité;
- il y a une divergence entre les chiffres fournis au paragr. 11 de l'affidavit de M^{me} Matorin et les chiffres fournis en pièce D de son affidavit en ce qui concerne le nombre de catalogues distribués dans le monde entier entre 2002 et 2008.

[16] Il a été établi par la Cour fédérale qu'un déposant pouvait avoir, du fait de son expérience et de ses fonctions, une connaissance directe des faits sans pour autant avoir été un témoin direct de l'événement [voir *Union Electric Supply Co c. le Registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.), pp. 59 et 60; *Scott Paper Ltd c. Georgia-Pacific Consumer Products LP* (2010), 83 C.P.R. (4th) 273 (C.F.), paragr. 35; *Philip Morris Inc c. Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1^{re} inst.)]. Dans l'ensemble, j'estime que M^{me} Matorin avait une connaissance directe de l'entreprise de l'Opposante, malgré les erreurs que sa preuve peut contenir. Je suis d'avis qu'elle était certainement en position, du fait de son expérience et de ses fonctions au sein de l'entreprise de l'Opposante, de connaître les faits dont elle a témoigné. Par conséquent, je rejette l'argument de la Requérante selon lequel sa preuve devrait être écartée.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[17] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), p. 298; *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

[18] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- alinéa 38(2)a/article 30 – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), p. 475];
- alinéa 38(2)b/alinéa 16(3)a – la date de production de la demande [article 16];
- alinéa 38(2)b/alinéa 12(1)d – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];
- alinéa 38(2)d/absence de caractère distinctif – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

Motif fondé sur l'alinéa 30i) – Non-conformité

[19] Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'alinéa 30i), un motif d'opposition fondé sur cet alinéa ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve de mauvaise foi de la part du requérant [voir *Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), p. 155]. Comme il n'existe aucune preuve de mauvaise foi en l'espèce, je rejette ce motif d'opposition.

Motif fondé sur l'alinéa 12(1)d) – Non-enregistrabilité

[20] L'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec ses marques de commerce énumérées à l'Annexe A de la présente décision.

[21] J'évaluerai le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) en fonction de la probabilité de confusion entre la Marque et l'enregistrement n° LMC538,755 pour la marque de commerce VICTORIA'S SECRET et l'enregistrement n° LMC521,341 pour la marque de commerce VS SPORT de l'Opposante, car j'estime que ces marques de commerce constituent l'argument le plus solide de l'Opposante.

[22] Cette marque VICTORIA'S SECRET de l'Opposante est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises et les services suivants :

[TRADUCTION]

(1) Lingerie pour femmes (sauf bonneterie et bas-culottes), nommément sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, slips, léotards, combinés-slips, portes-jarretelles, strings, tangas, combinaisons-culottes, chemises, camisoles. (2) Lingerie pour femmes (sauf bonneterie et bas-culottes), nommément soutiens-gorge, culottes, slips, léotards, combinés-slips, porte-jarretelles, strings, tangas, combinaisons-culottes, chemises, camisoles; articles vestimentaires pour femmes, nommément robes; fragrances, nommément, parfums, colognes, eaux de Cologne, assainisseurs d'air, sachets parfumés, pochettes parfumées à suspendre et pots-pourris; cosmétiques et produits de soins personnels, nommément lotions pour le bain, les mains et le corps, hydratants, savons, shampoings, huiles pour le bain, préparations pour le bain et gels douche; articles chaussants, nommément bottes, flâneurs, socques, souliers, escarpins et pantoufles; sacs pour lingerie, sacs à suspendre et supports; chandelles; peignes, brosses, nommément pinceaux à maquillage et pinceaux à cosmétiques, rasoirs et brumisateurs; catalogue de vente par correspondance, albums photos, calendriers, livres de mariage, invitations pour fêtes pré-nuptiales, coupe-papier, carnets d'adresses et ensembles d'emballage pour cadeaux, nommément collections comprenant des boîtes, du tissu, du papier, du ruban et une carte, collections de cassettes de musique classique et collections de disques compacts de musique classique; cadres, miroirs et oreillers; flacons pour parfums, boîtes décoratives, pichets, bouteilles isothermes, cabarets, flasques et chausse-pieds; vêtements d'extérieur pour hommes et femmes; sous-vêtements et vêtements de nuit, nommément tenue de détente, sauts-de-lit, robes de chambre, cafetans, kimonos, peignoirs, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, chemisiers, blouses, pantalons, jeans, robes, costumes, jupes, chandails, cardigans, cols roulés, salopettes, tuniques, blousons, jumpers, vestes, chandails en molleton, pantalons de jogging, vestons, t-shirts, écharpes, justaucorps, maillots de bain, bikinis, slips, culottes taille basse, chemises de plage, paréos, débardeurs, caleçons boxers pour garçons, cravates; animaux en peluche et poupées. (3) Lingerie pour femmes.

SERVICES : (1) Exploitation d'un catalogue de commande d'articles par correspondance. (2) Exploitation d'un catalogue de commande d'articles par correspondance.

[23] La marque VS SPORT et Dessin de l'Opposante est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION]

Sacs fourre-tout et sacs de sport; vêtements et vêtements d'exercice, nommément, léotards, collants, jambières; hauts, nommément, bain de soleil, chemisiers, chandails, chemises; chandails en molleton, pantalons de jogging, débardeurs, t-shirts, soutien-gorge de sport, soutien-gorge, shorts, shorts de vélo, vestes, vestes en molleton, combinaisons, combinaisons moulantes, chaussettes, chapeaux, serre-poignets et serre-tête.

[24] S'il s'avère qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et l'une ou l'autre des marques visées par ces enregistrements, la confusion ne serait pas plus probable avec les autres marques déposées de l'Opposante. Par conséquent, ma conclusion quant à la probabilité de confusion entre la Marque et les marques visées par cet enregistrement sera déterminante en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d).

[25] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que ces enregistrements sont en règle [voir *Quaker Oats*, précitée]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau initial à l'égard de ce motif. L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposante.

Test en matière de confusion

[26] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. 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 de commerce 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. Dans l'application du test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'alinéa 6(5) de la Loi, nommément : 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.

[27] Cette liste n'est pas exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même [voir, de manière générale, *Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.); *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.)]. Dans *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc et al* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.), la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques.

Alinéa 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[28] La Marque possède un caractère distinctif inhérent.

[29] Il a été établi antérieurement que la marque de commerce VICTORIA'S SECRET de l'Opposante possède un caractère distinctif inhérent [voir *Manufacturiers de Bas de Nylon Doris ltée/Doris Hosiery Mills Ltd c. Victoria's Secret, Inc* (1991), 39 C.P.R. (3d) 131 (C.O.M.C.)]. La marque VS SPORT et Dessin de l'Opposante possède un caractère distinctif quelque peu moins prononcé que la marque VICTORIA'S SECRET, parce qu'elle suggère le genre de marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée.

[30] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi. L'Opposante s'appuie sur la preuve suivante de M^{me} Matorin, vice-présidente directrice, avocate principale de l'Opposante, pour établir l'emploi et la réputation de ses marques de commerce VICTORIA'S SECRET au Canada :

- l'Opposante a octroyé des licences d'emploi de ses marques de commerce VICTORIA'S SECRET à diverses entreprises affiliées qui vendent et offrent en vente des produits et offrent des services en liaison avec les marques de commerce VICTORIA'S SECRET au Canada et ailleurs;
- pour les années 2007 à 2009, l'Opposante a dépensé plus de 625 000 000 \$ pour la promotion des produits VICTORIA'S SECRET au Canada et dans le monde entier

(aucune répartition de l'argent dépensé au Canada en particulier n'a été fournie) [affidavit de M^{me} Matorin, paragr. 6 et 10];

- l'Opposante a également employé la marque de commerce VS en liaison avec ses marchandises et services; la marque de commerce VS apparaît régulièrement sur les sacs dans lesquelles les marchandises sont remises au client, et les emballages, de même que sur des vêtements [affidavit de M^{me} Matorin, pièce E et contre-interrogatoire de M^{me} Matorin, pièce CX-9];
- les produits VICTORIA'S SECRET sont vendus et offerts en vente au Canada par correspondance, par Internet et dans des points de vente au détail;
- de 2002 à 2008, plus de 25 900 000 catalogues ont été postés à des adresses canadiennes [affidavit de M^{me} Matorin, paragr. 11, 15 et 16 et pièce D];
- de 2003 à 2008, les ventes par correspondance de produits VICTORIA'S SECRET à des consommateurs résidant au Canada (produits auxquels les consommateurs avaient accès par l'intermédiaire du site Web victoriasecret.com et du catalogue) ont été supérieures à 184 000 000 \$ US [affidavit de M^{me} Matorin, paragr. 15 et pièce G];
- depuis août 2009, les consommateurs canadiens peuvent acheter des produits VICTORIA'S SECRET et des produits VS SPORT dans un des six magasins PINK de VICTORIA'S SECRET qui ont été ouverts au Canada; [affidavit de M^{me} Matorin, para. 9 à 11 et pièces H et I; contre-interrogatoire de M^{me} Matorin, pièce CX-9] et les ventes réalisées d'octobre 2009 à août 2010 ont été de l'ordre de 21 800 000 \$;
- le défilé de mode annuel de VICTORIA'S SECRET est diffusé à la télévision depuis de nombreuses années;
- de 2007 à 2010, certains produits de beauté et de soins personnels ont été vendus en liaison avec la marque de commerce VICTORIA'S SECRET dans des magasins de détail LA SENZA au Canada [affidavit de M^{me} Matorin, paragr. 18 et pièce J; affidavit de M^{me} Macdonald, para. 14 et pièce K];

- en août 2010, deux magasins de vente au détail VICTORIA'S SECRET ont été ouverts à Edmonton et Toronto [affidavit de M^{me} Matorin, paragr. 20 et contre-interrogatoire, lignes 21 à 24];
- d'autres magasins de vente au détail VICTORIA'S SECRET ont été ouverts au Canada depuis la date à laquelle M^{me} Matorin a souscrit son affidavit [réponses de M^{me} Matorin aux engagements, pièce CX-7].

[31] L'Opposante se fonde également sur la preuve de M^{me} Macdonald. M^{me} Macdonald a fait une recherche sur Internet le 9 août 2010 en ce qui concerne le terme VS avec la phrase Victoria's Secret, ce qui a donné 1 500 000 correspondances. En pièce F de son affidavit sont joints des copies papier 100 premières correspondances, y compris les exemples suivants : VSPink.com, VS Makeup-Victoria's Secret, Victoria's Secret Pink: The VS Pink Collection at Victoria's Secret. Les résultats de sa recherche comprennent des articles sur l'ouverture des magasins VICTORIA'S SECRET de Toronto et Edmonton [affidavit de M^{me} Macdonald, para. 16 à 26 et pièces D à G]. En contre-interrogatoire, M^{me} Macdonald a affirmé ne pas savoir combien de Canadiens avaient accès aux résultats de sa recherche énumérés dans son affidavit et a admis ne pas avoir passé en revue ces résultats pour vérifier qu'ils concernaient bien l'Opposante et son entreprise au Canada.

[32] M^{me} Macdonald s'est également rendue au magasin de détail PINK de VICTORIA'S SECRET de Toronto le 3 août 2010 et a joint des images de la devanture du magasin et de marchandises achetées dans ce magasin. Le 9 août 2010, M^{me} Macdonald s'est rendue dans un magasin de détail LA SENZA de Toronto où elle a acheté un tube de brillant à lèvres arborant la marque VICTORIA'S SECRET.

[33] M. Kuchar, stagiaire en droit auprès de l'Opposante, a joint des copies papier d'articles de presse portant sur l'ouverture des magasins de vente au détail VICTORIA'S SECRET à Toronto et à Mississauga. En contre-interrogatoire, il a révélé qu'il ne savait pas combien de Canadiens avaient lu les articles de presse repérés lors de sa recherche, ni si ces articles étaient parus dans des publications imprimées ou seulement dans des publications en ligne.

[34] M. Kuchar s'est également rendu aux magasins VICTORIA'S SECRET du Centre Eaton et du centre commercial Yorkdale à Toronto. Alors qu'il était au magasin VICTORIA'S SECRET de Yorkdale, il a acheté des sous-vêtements, des camisoles, des pyjamas, des sous-vêtements et des tangas. Des copies des photographies de tels vêtements arborant la marque de commerce VICTORIA'S SECRET sont jointes à son affidavit.

[35] La Requérante a formulé les observations suivantes relativement à la preuve de l'Opposante :

- l'Opposante ne devrait pas du tout être autorisée à invoquer l'emploi et la révélation allégués de sa marque de commerce, en particulier celui et celle supposément survenus avant le 1^{er} février 2009, car les accords de licence présentés en preuve par M^{me} Matorin n'étaient pas en vigueur pendant la période au cours de laquelle les ventes par correspondance et par Internet ont eu lieu;
- les produits VICTORIA'S SECRET vendus au Canada depuis 2007 dans les magasins de détail LA SENZA sont des produits de soins personnels pour la peau et donc sans rapport avec les marchandises de la Requérante; en outre, ces produits ont été distribués par une entité connue sous le nom Victoria's Secret Beauty Co., qui n'a pas de relation connue avec l'Opposante;
- la marque de commerce qui figure sur les produits vendus dans les magasins PINK est le mot PINK, écrit en gros caractères; les mots VICTORIA'S SECRET apparaissent en dessous en caractères nettement plus petits, ce qui ne serait pas perçu comme un emploi de la marque VICTORIA'S SECRET;
- bien que la preuve de l'Opposante suggère que des magasins de détail VICTORIA'S SECRET ont été ouverts au Canada en août 2010, le dossier ne contient aucune preuve que des ventes de produits ont été effectuées dans de tels magasins.

[36] Pour ce qui est du premier point soulevé par la Requérante, je conviens que l'Opposante ne devrait pas être autorisée à invoquer son emploi allégué de ses marques de commerce VICTORIA'S SECRET ou VS SPORT avant le 1^{er} février 2009. À cet égard, en examinant la preuve, il est évident que le 31 janvier 2009, un accord de licence-cadre a été conclu entre l'Opposante (c.-à-d. Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.) et Victoria's Secret International, S.a.r.L. en ce qui concerne l'emploi des marques VICTORIA'S SECRET à l'extérieur des États-Unis. En vertu de cet accord de licence, l'Opposante a acquis les droits de contrôle sur les caractéristiques et la qualité des marchandises vendues et des services rendus par des affiliées en liaison avec les marques VICTORIA'S SECRET.

[37] La preuve démontre également que Victoria's Secret International, S.a.r.L. a octroyé une sous-licence à Victoria's Secret Direct Brand Management, LLC l'autorisant à commercialiser et vendre les produits offerts dans le catalogue et sur Internet, et à exécuter les commandes en provenance et à destination d'emplacements situés à l'extérieur des États-Unis. Bien que les dispositions concernant le contrôle énoncées dans cet Accord de sous-licence ne soient pas les mêmes que celles qui figurent dans l'Accord de licence-cadre, j'estime qu'elles sont suffisantes pour établir que l'Opposante exerçait, à la date du 1^{er} février 2009, le contrôle requis sur les caractéristiques et la qualité des marchandises qui étaient vendues en liaison avec les marques VICTORIA'S SECRET.

[38] Victoria's Secret International, S.a.r.L. a également un accord de sous-licence verbal avec Victoria's Secret (Canada) Corp. pour l'exploitation des magasins de vente au détail au Canada. Bien que M^{me} Matorin n'ait pas été en mesure de fournir une copie écrite de cet accord, j'estime, au vu de l'ensemble de sa preuve, que l'Opposante exerçait sur ses marques de commerce le contrôle requis pour me permettre de conclure à l'existence d'un accord de licence.

[39] Pour ce qui est du deuxième point soulevé par la Requérante, je conviens avec la Requérante que la preuve concernant l'emploi de la marque VICTORIA SECRET en liaison avec du brillant à lèvres par une entité qui n'a pas été identifiée dans la preuve amoindrit le caractère distinctif que la marque de l'Opposante a pu acquérir au Canada en liaison avec des produits de beauté.

[40] Pour ce qui est du troisième point soulevé par la Requérante, qui concerne l'emploi de la marque PINK en liaison avec les marques VICTORIA'S SECRET, je reconnais que la marque PINK occupe une place plus importante que les mots VICTORIA'S SECRET sur la plupart des exemples d'emploi qui ont été produits en preuve. La marque VICTORIA'S SECRET figure cependant sur l'enseigne du magasin, les sacs dans lesquelles les marchandises sont remises au client, les reçus de caisse, les étiquettes volantes et les étiquettes apposées sur les vêtements. Je conviens avec l'Opposante que la manière dont les marques sont employées indique que la marque VICTORIA'S SECRET est la marque « maîtresse ». Le message transmis au consommateur est que PINK est une marque de VICTORIA'S SECRET et que l'Opposante est à l'origine des marchandises vendues.

[41] Pour ce qui est du quatrième point soulevé par la Requérante, je remarque que M^{me} Matorin affirme dans son affidavit que les ventes du magasin d'Edmonton de l'Opposante en août 2010 étaient d'environ 3 123 200 \$. M. Kuchar fournit également une preuve de marchandises achetées au magasin VICTORIA'S SECRET de Toronto en septembre 2010.

[42] La Requérante a également relevé d'autres lacunes dans la preuve de l'Opposante. Cependant, la plupart des arguments de la Requérante portent sur des preuves datant d'avant le 31 janvier 2009. Comme je suis arrivée à la conclusion que l'Opposante ne peut pas s'appuyer sur un emploi de ses marques VICTORIA'S SECRET ou VS SPORT pour servir ses propres intérêts avant le 1^{er} février 2009, je ne considère pas ce point comme particulièrement pertinent pour l'acquisition du caractère distinctif des marques de l'Opposante après cette date.

[43] L'Opposante a démontré un emploi de ses marques dans le cadre d'une licence en bonne et due forme par ses sous-licenciées en vertu du paragraphe 50(1) après le 1^{er} février 2009. J'estime que, selon l'ensemble de la preuve produite par l'Opposante, la marque VICTORIA'S SECRET de l'Opposante est devenue bien connue au Canada en liaison avec la lingerie en date d'aujourd'hui. Comme il y a peu de preuve de la marque VS SPORT et Dessin, je peux simplement conclure que cette marque n'est devenue connue au Canada que dans une certaine mesure. Comme il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque, ce facteur favorise l'Opposante.

Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[44] La période pendant laquelle chaque marque a été en usage favorise également l'Opposante en date d'aujourd'hui.

Alinéas 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[45] Pour évaluer ce facteur, je dois comparer l'état déclaratif des marchandises qui figure dans la demande de l'Opposante avec les marchandises visées par l'enregistrement de 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.); *Miss Universe Inc c. Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

[46] Presque toutes les marchandises de la Requérante sont soit étroitement liées ou recourent les marchandises visées par l'enregistrement de l'Opposante en liaison avec ses marques VICTORIA'S SECRET et VS SPORT et Dessin.

[47] Quant aux voies de commercialisation des parties, il semble peu probable que les marchandises associées à la Marque puissent être vendues et distribuées dans les magasins de l'Opposante. Cependant, rien dans la preuve dont je dispose ne me permet de conclure que les marchandises de la Requérante ne seraient pas vendues dans des magasins de détail qui offrent des produits VICTORIA'S SECRET, tels que les magasins La Senza. De plus, aucun des enregistrements de l'Opposante pas plus que la demande d'enregistrement de la Requérante ne comportent de restrictions concernant les voies de commercialisation. Par conséquent, en l'absence d'une preuve contraire, on peut présumer que les voies de commercialisation des parties se recouperaient également.

Alinéa 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[48] Bien que les marques de commerce doivent être évaluées dans leur ensemble, il demeure possible de s'attarder à des caractéristiques particulières susceptibles d'avoir une influence déterminante sur la perception du public [*Pink Panther Beauty Corp c. United Artists Corp* (1998), 80 C.P.R. (3d) 247 (C.A.F.), p. 263]. Dans *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a fait observer qu'il est préférable, lorsqu'il s'agit de comparer des marques de commerce, de se demander d'abord si les marques présentent un aspect particulièrement frappant ou unique.

[49] Je conviens avec la Requérante que le degré de ressemblance n'est pas élevé entre la marque VICTORIA'S SECRET de l'Opposante et la Marque dans la présentation ou le son. À cet égard, le seul aspect commun aux deux marques est le mot SECRET, et ce n'est pas l'aspect le plus frappant de la Marque. Il y a un certain degré de ressemblance entre les idées suggérées par les marques, cependant comme la marque VICTORIA'S SECRET de l'Opposante suggère quelque chose de secret ou de caché pour une femme anonyme du nom de Victoria et que la Marque suggère également que les initiales VS représentent un produit que les femmes aiment qui est secret ou caché.

[50] Le degré de ressemblance est plus élevé entre la marque VS SPORT et Dessin de l'Opposante et la Marque dans la présentation et le son puisque les deux marques commencent par les lettres VS. La Cour a déjà souligné que le premier mot ou la première syllabe d'une marque de commerce est celui ou celle qui sert le plus à établir son caractère distinctif [*Conde Nast Inc c. Union des Editions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.) p. 188]. Les idées suggérées par les marques sont différentes, cependant, puisque la marque de l'Opposante suggère une marque de sport particulière alors que l'idée suggérée par la Marque, comme susmentionné, est celle d'un produit que les femmes aiment qui est secret ou caché.

Autres circonstances de l'espèce

[51] L'Opposante fait valoir qu'elle possède et emploie la marque de commerce et le monogramme VS (VICTORIA'S SECRET) en liaison avec ses marchandises et services. La marque de commerce VS apparaît régulièrement sur les sacs dans lesquelles les marchandises sont remises au client, et les emballages, de même que sur les vêtements.

[52] Je reconnais que la preuve de l'Opposante démontre que la marque de l'Opposante est souvent abrégée par les lettres VS. J'estime qu'il s'agit d'une circonstance en l'espèce pertinente.

Conclusion

[53] Dans l'application du test en matière de confusion, j'ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du vague souvenir. Nonobstant le fait que l'emploi de la marque de l'Opposante au Canada avant le 1^{er} février 2009 n'a pas été fait sous licence, je ne suis pas convaincue, compte tenu des ressemblances entre les marchandises et entre les marques des parties, que la Requérante a établi, selon la prépondérance des probabilités, qu'un consommateur n'ayant qu'un vague souvenir de la marque VICTORIA'S SECRET ou VS SPORT de l'Opposante ne serait pas porté à conclure que la lingerie et les autres marchandises de la Requérante ne proviennent pas de la même source que les marchandises et services de l'Opposante, ou ne leur sont pas autrement apparentées ou associées. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est accueilli.

Alinéa 16(3)a) – Droit à l’enregistrement

[54] Relativement au motif d’opposition fondé sur le paragraphe 16(3), l’Opposante a le fardeau initial de démontrer que ses marques de commerce ont été employées avant la date de production de la demande par elle-même ou par une licenciée en vertu d’une licence conforme aux exigences de l’article 50 de la Loi. Étant donné que la preuve de l’Opposante n’établit pas l’emploi de ses marques avant le 1^{er} août 2008, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3) est rejeté.

Alinéa 38(2)d) – Absence de caractère distinctif

[55] Pour s’acquitter de son fardeau de preuve relativement au motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif, l’Opposante doit démontrer que ses marques de commerce avaient une notoriété suffisante pour empêcher la marque de la requérante d’acquérir un caractère distinctif à la date de dépôt de la déclaration d’opposition, c.-à-d. le 21 mai 2010 [*Motel 6, Inc c. No 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 at 58 (C.F. 1^{re} inst.); *Re Andres Wines Ltd c. E & J Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 at 130 (C.A.F.); et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412 at 424 (C.A.F.)]. Il n’est pas nécessaire que la preuve de l’Opposante établisse l’emploi de sa marque de commerce au sens du paragraphe 4(1) de la Loi pour qu’elle puisse être invoquée pour contester le caractère distinctif de la Marque [voir *Mutual Investco Inc c. Knowledge Is Power Inc* (2001), 14 C.P.R. (4th) 117, p. 123]. Cette preuve peut consister en des éléments qui confirment que la marque de commerce ou le nom commercial de l’Opposante sont devenus connus ou ont acquis une notoriété ou une renommée soit par le bouche-à-oreille, soit par suite d’articles parus dans des journaux ou des magazines, plutôt que par la voie de publicités [*Motel 6*, précitée].

[56] Compte tenu de la preuve qui a été produite, j’estime que l’Opposante s’est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l’égard de ce motif. Ce motif est également lié à la détermination de la probabilité de confusion. Pour l’essentiel, mes conclusions quant au motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) s’appliquent également à ce motif. La principale différence est que les marques de l’Opposante avaient acquis un caractère distinctif à la date antérieure du 2 février 2010. Cette différence ne suffit pas à démontrer qu’il n’y avait pas de

probabilité raisonnable de confusion entre les marques à la date pertinente. Par conséquent, ce motif d'opposition est également accueilli.

Décision

[57] Compte tenu de ce qui précède, et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement selon les dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay

ANNEXE A

MARQUE DE COMMERCE	N° DE L'ENREGISTREMENT	MARCHANDISES ET SERVICES
VICTORIA'S SECRET	LMC313,969	Literie et linge de maison et préparations de nettoyage pour la lingerie et les vêtements délicats. Services liés à l'exécution de ventes par correspondance et de ventes dans des magasins de détail de literie et de linge de maison, et de préparations de nettoyage pour la lingerie et les vêtements délicats.
VICTORIA'S SECRET	LMC432,093	MARCHANDISES : (1) Vêtements de nuit pour femmes, et sous-vêtements et vêtements de nuit pour hommes, sauts-de-lit, cafetans et kimonos, pantoufles, sachets, sacs pour lingerie, sacs à suspendre, supports, chandelles, savons, pinceaux à cosmétiques et brumisateurs. (2) Fragrances, nommément parfums, eaux de Cologne, assainisseurs d'air, sachets, pochettes parfumées à suspendre et pots-pourris; cosmétiques et produits de soins personnels, nommément lotions pour le corps, hydratants, savons, shampoings, huiles pour le bain, pinceaux à maquillage, miroirs et rasoirs. SERVICES : (1) Services liés à l'exécution de ventes par correspondance et de ventes dans des magasins de détail d'articles vestimentaires. (2) Services liés à l'exécution de ventes par correspondance et de ventes dans des magasins de détail de sachets, sacs pour lingerie, sacs à suspendre, supports, chandelles, savons, pinceaux à cosmétiques, brumisateurs, fragrances, cosmétiques et produits de soins personnels.
VICTORIA'S SECRET SECOND SKIN SATIN	LMC502,552	Articles de toilette, nommément poudre de talc; savon pour les mains, le corps et le visage; savon de toilette; lotion pour les mains, le corps et le visage; eau de toilette; eau de Cologne; fragrances et parfums; eau de Cologne en brumisateur; huile pour le bain; essence pour le bain; produit moussant pour le bain; gel pour le bain et perles de bain; shampoing et revitalisant pour les cheveux; gel capillaire; sachets; shampoing pour le corps; après-rasage; baume après-rasage; crème à raser; savon à raser; huiles essentielles pour usage corporel; brume parfumée pour le corps; éponges en luffa; pot-pourri; hydratant.
VICTORIA'S SECRET THE	LMC530,906	Vêtements, nommément soutiens-gorge

MIRACLE BRA		
ANGELS BY VICTORIA'S SECRET	LMC531,897	Dessous, notamment soutiens-gorge, slips, maillots de bain, cache-maillots, combinaisons-culottes et shorts de cyclistes.
VICTORIA'S SECRET et Dessin	LMC536,157	<p>MARCHANDISES :</p> <p>(1) Emballages pour cadeaux.</p> <p>(2) Articles vestimentaires pour femmes (sauf bonneterie et bas-culottes), notamment sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, slips, léotards, combinés-slips, portes-jarretelles, strings, tangas, combinaisons-culottes, chemises, camisoles; fragrances, notamment, parfums, colognes, eaux de Cologne, assainisseurs d'air, sachets parfumés, pochettes parfumées à suspendre et pots-pourris; cosmétiques et produits de soins personnels, notamment lotions pour le bain, les mains et le corps, hydratants, savons, shampoings, huiles pour le bain, préparations pour le bain, gels douches et préparations de nettoyage pour la lingerie et les vêtements délicats; articles chaussants, notamment bottes, flâneurs, socques, souliers, escarpins et pantoufles; sacs pour lingerie, sacs à suspendre et supports; chandelles; peignes, brosses, notamment pinceaux à maquillage et pinceaux à cosmétiques, rasoirs et brumisateurs; catalogue de vente par correspondance, albums photos, calendriers, livres de mariage, invitations pour fêtes prénuptiales, coupe-papier, carnets d'adresses et ensembles d'emballage pour cadeaux, notamment collections comprenant des boîtes, du tissu, du papier, du ruban et une carte, collections de cassettes de musique classique et collections de disques compacts de musique classique; cadres, miroirs et oreillers; flacons pour parfums, boîtes décoratives, pichets, bouteilles isothermes, cabarets, flasques et chausse-pieds; linge de maison, serviettes et literie, notamment couvre-lits, taies d'oreiller, oreillers, draps, juponage, couvre-oreillers et volants de lit, draperies, lambrequins et carpettes; vêtements d'extérieur pour hommes et femmes, sous-vêtements et vêtements de nuit, notamment tenue de détente, notamment combinaisons-culottes, caraco et culotte flottante et slips en soie; sauts-de-lit, robes de chambre, cafetans, kimonos, peignoirs, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, chemisiers, blouses, pantalons, jeans, robes, costumes, jupes, chandails, cardigans, cols roulés, salopettes, tuniques, blousons, jumpers, vestes, chandails en molleton, pantalons de jogging, vestons, t-shirts, écharpes, justaucorps, maillots de bain, bikinis, slips, culottes taille basse, notamment sous-</p>

		<p>vêtements de type bikini; chemises de plage, paréos, débardeurs, caleçons boxers pour garçons, cravates; animaux en peluche et poupées.</p> <p>SERVICES :</p> <p>(1) Services liés à l'exécution de ventes par correspondance d'articles vestimentaires pour femmes, services de vente par correspondance de produits de soins pour la lingerie, produits de soins personnels, chandelles, cadres, applicateurs pour cosmétiques et parfums, literie, lingerie pour femmes et pour hommes, vêtements de dessous et vêtements, supports, jouets et poupées.</p>
VICTORIA'S SECRET	LMC538,765	<p>MARCHANDISES :</p> <p>(1) Lingerie pour femmes (sauf bonneterie et bas-culottes), nommément sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, slips, léotards, combinés-slips, portes-jarretelles, strings, tangas, combinaisons-culottes, chemises, camisoles.</p> <p>(2) Lingerie pour femmes (sauf bonneterie et bas-culottes), nommément soutiens-gorge, culottes, slips, léotards, combinés-slips, porte-jarretelles, strings, tangas, combinaisons-culottes, chemises, camisoles; articles vestimentaires pour femmes, nommément robes; fragrances, nommément, parfums, colognes, eaux de Cologne, assainisseurs d'air, sachets parfumés, pochettes parfumées à suspendre et pots-pourris; cosmétiques et produits de soins personnels, nommément lotions pour le bain, les mains et le corps, hydratants, savons, shampoings, huiles pour le bain, préparations pour le bain et gels douche; articles chaussants, nommément bottes, flâneurs, socques, souliers, escarpins et pantoufles; sacs pour lingerie, sacs à suspendre et supports; chandelles; peignes, brosses, nommément pinceaux à maquillage et pinceaux à cosmétiques, rasoirs et brumisateurs; catalogue de vente par correspondance, albums photos, calendriers, livres de mariage, invitations pour fêtes pré-nuptiales, coupe-papier, carnets d'adresses et ensembles d'emballage pour cadeaux, nommément collections comprenant des boîtes, du tissu, du papier, du ruban et une carte, collections de cassettes de musique classique et collections de disques compacts de musique classique; cadres, miroirs et oreillers; flacons pour parfums, boîtes décoratives, pichets, bouteilles isothermes, cabarets, flasques et chausse-pieds; vêtements d'extérieur pour hommes et femmes; sous-vêtements et vêtements de nuit,</p>

		<p>nommément tenue de détente, sauts-de-lit, robes de chambre, cafetans, kimonos, peignoirs, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, chemisiers, blouses, pantalons, jeans, robes, costumes, jupes, chandails, cardigans, cols roulés, salopettes, tuniques, blousons, jumpers, vestes, chandails en molleton, pantalons de jogging, vestons, t-shirts, écharpes, justaucorps, maillots de bain, bikinis, slips, culottes taille basse, chemises de plage, paréos, débardeurs, caleçons boxers pour garçons, cravates; animaux en peluche et poupées.</p> <p>(3) Lingerie pour femmes.</p> <p>SERVICES :</p> <p>(1) Exploitation d'un catalogue de commande d'articles par correspondance.</p> <p>(2) Exploitation d'un catalogue de commande d'articles par correspondance.</p>
DREAM ANGELS BY VICTORIA'S SECRET	LMC539,023	Lingerie
VICTORIA'S SECRET VERY SEXY FOR HER	LMC728,454	Produits d'hygiène personnelle, nommément gels après-rasage, lotions après-rasage, huile pour le bain, brume pour le corps, huile pour le corps, nettoyant pour le corps, eau de Cologne, crème pour le corps, huiles essentielles pour soins corporels, brume parfumée pour le corps, lotion pour le corps, parfum.
VICTORIA'S SECRET VERY SEXY FOR HIM	LMC728,455	Produits d'hygiène personnelle, nommément gels après-rasage, lotions après-rasage, huile pour le bain, brume pour le corps, huile pour le corps, nettoyant pour le corps, eau de Cologne, crème pour le corps, huiles essentielles pour soins corporels, brume parfumée pour le corps, lotion pour le corps, parfum.
VICTORIA'S SECRET GARDEN	LMC730,641	Produits d'hygiène personnelle, articles de toilette, cosmétiques, parfums, nommément beurre pour le corps, savon liquide pour le corps, lotion pour le corps, bain moussant, désincrustant pour le corps, vaporisateur pour le corps, poudre pour le corps, crème pour les mains et pour le corps, eau de toilette en vaporisateur et produit à asperger pour le corps.