

TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2012 COMC 39
Date de la décision : 2012-02-23

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
PRODUITE par Jaymei Enterprises Inc.
à l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1232093 pour la
marque de commerce KAMA SUTRA &
Dessin au nom de Kamsut, Inc.**

[1] Le 29 septembre 2004, Kamsut, Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce KAMA SUTRA & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous :



[2] L’état déclaratif des marchandises et des services contenu dans la demande se lit comme suit :

Marchandises :

(1) Huile pour le corps, crème pour le corps, poudre pour le corps, crème de massage pour le corps, savon pour le corps, sels de bain non médicamenteux, huiles de massage; crèmes de massage; baume favorisant le plaisir.

(2) Lubrifiants et baumes.

(3) Huile pour le corps, crème pour le corps, poudre pour le corps, crème de massage pour le corps, savon pour le corps, sels de bain non médicamenteux, huiles de massage; crèmes de massage; baume favorisant le plaisir; lubrifiants, baumes, nommément baumes, gels et onguents pour l'appareil génital afin d'augmenter la stimulation sexuelle.

(4) Vêtements, nommément tee-shirts, lingerie, vêtements de détente et vêtements de nuit.

Services :

(1) Services de magasin de détail, de magasin de détail en ligne, de magasin de vente en gros et de distribution en gros, offrant les marchandises suivantes : articles de soins de la peau, articles de soins personnels, articles de boudoir, huiles, lotions, cosmétiques, huiles de massage, crèmes de massage, gels de bain, poudre pour la peau, peinture pour le corps, parfums, lubrifiants, baumes analgésiques, baumes aromatiques, hydratants et revitalisants pour la peau, lotions de massages, produits de soins de la peau non médicamenteux et vêtements.

[3] La demande est fondée sur l'emploi de la Marque au Canada depuis au moins le 3 juin 1995 en liaison avec les marchandises (1). La demande est fondée sur l'emploi de la Marque au Canada depuis au moins le 31 décembre 2003 en liaison avec les marchandises (2). La demande est fondée sur l'emploi et l'enregistrement de la Marque à l'étranger en liaison avec les marchandises (3) et (4) et les services. En outre, la demande fait état d'une date de priorité invoquée en vertu de la Convention, à savoir le 8 juillet 2004, à l'égard des marchandises (3) et (4) et des services.

[4] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 8 avril 2009.

[5] Le 8 juin 2009, Jaymei Enterprises Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande. La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration.

[6] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Lynda Palmer. À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Joseph C. Bolstad. Il n'y a pas eu de contre-interrogatoire.

[7] Chacune des parties a produit un plaidoyer écrit.

[8] Le 12 avril 2011, l'Opposante a été autorisée à modifier sa déclaration d'opposition pour corriger des erreurs typographiques.

[9] Il a été tenu une audience à laquelle seule la Requérante a participé.

Fardeau de la preuve

[10] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi, mais il incombe d'abord à l'Opposante de présenter une preuve suffisante pour établir la véracité des faits allégués sur lesquels s'appuie chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), p. 298].

Motifs d'opposition

[11] Bien qu'elle invoque un certain nombre de motifs dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante a précisé dans son plaidoyer écrit qu'elle entend maintenant en invoquer un seul, à savoir que, contrairement à l'al. 16(2)b) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en liaison avec des « vêtements, nommément tee-shirts, lingerie, vêtements de détente et vêtements de nuit; services de magasin de détail, de magasin de détail en ligne, de magasin de vente en gros et de distribution en gros, articles de soins de la peau, articles de soins personnels, articles de boudoir, huiles, lotions, cosmétiques huiles de massage, crèmes de massage, gels de bain, poudre pour la peau, peinture pour le corps, parfums, lubrifiants, baumes analgésiques, baumes aromatiques, hydratants et revitalisants pour la peau, lotions de massage, produits de soins de la peau non médicamenteux et vêtements » (les Marchandises et les Services contestés) parce que la Marque créée de la confusion avec la marque de commerce KAMA SUTRA de l'Opposante qui a fait l'objet de la demande n° 1218942 produite antérieurement. La demande

n° 1218942 a été produite le 2 juin 2004 et était fondée sur l'emploi projeté de la marque au Canada. À la date pertinente du 8 juillet 2004, l'état descriptif des marchandises et des services de la demande n° 1218942 se lisait comme suit :

Marchandises

Bougies, huiles et cires parfumées, bougeoirs, cire et brûleurs à mazout; pot-pourri; lampes; bijoux; tasses, grosses tasses, verres, chopes à bière; chaînes porte-clés; autocollants et décalcomanies; accessoires décoratifs pour la maison; jardinières suspendues; boîtes et bocaux à biscuits en fer-blanc; ustensiles et batterie de cuisine; plateaux à thé; contenants à épices; miroirs, signets; tapis de souris; vêtements, notamment lingerie, vêtements de nuit, sous-vêtements, tee-shirts, tabliers; literies, notamment draps, taies d'oreiller, coussins, couettes et couvre-lits; rideaux et tringles à rideaux décoratives; nappes; napperons; produits alimentaires, notamment épices, thé, sirop au chocolat, sirop d'érable, sirops de fruits, confitures, gelées, miel, fruits et légumes en conserve; boissons non alcoolisées, notamment boissons gazéifiées, jus de fruits, concentrés de jus et eau embouteillée; vin.

Services

Vente au détail d'articles cadeaux, d'accessoires décoratifs pour la maison, de chocolats, de produits alimentaires et de vêtements; services de restauration.

[12] L'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial à l'égard de ce motif d'opposition parce que la demande n° 1218942 a été produite avant la date de priorité invoquée en vertu de la Convention dans la demande de la Requérante et qu'elle était pendante lorsque la demande a été annoncée, comme l'exige l'article 16.

[13] Avant de poursuivre, je prends note du fait que la Requérante a mentionné qu'elle s'était opposée à la demande que l'Opposante invoque, plaidant la confusion entre les marques des parties, et qu'elle a obtenu gain de cause en partie [voir *Kamsut, Inc. c. Jaymei Enterprises Inc.* 2010 COMC 196]. La Requérante fait également remarquer qu'elle a demandé sans succès la radiation de l'enregistrement n° LMC587731 pour la marque KAMA SUTRA de l'Opposante pour ce qui concerne les chocolats, etc., en raison de la confusion avec la marque KAMA SUTRA de la Requérante [voir *Kamsut, Inc. c. Jaymei Enterprises Inc.* (2009), 75 C.P.R. (4th) 247 (C.F.)].

Probabilité de confusion aux termes de l'al. 16(2)b)

[14] Selon le paragraphe 6(2) de la Loi, 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. Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait.

[15] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le Registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris de celles qui sont expressément énumérées au par. 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 et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'attribuer le même poids à chacun de ces facteurs. [Voir, d'une façon générale, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.), et *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.).]

Caractère distinctif inhérent des marques

[16] Le terme commun des deux marques, KAMA SUTRA, est défini dans *The Canadian Oxford Dictionary* : [TRADUCTION] « ancien traité sur l'art de l'amour et de l'érotisme écrit en sanskrit ». Bien que le terme KAMA SUTRA soit l'élément dominant des deux marques, la Marque de la Requérante possède un caractère inhérent légèrement plus distinctif que la marque de l'Opposante en raison de ses caractéristiques graphiques.

La mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[17] La preuve n'indique pas que la marque de l'Opposante est devenue connue. Il existe cependant certains éléments de preuve selon lesquels la Marque de la Requérante est devenue

connue. En particulier, M. Bolstad, président de la Requérante, a déclaré qu'entre 2001 et 2008, la Requérante avait dépensé au moins 75 000 \$ (US) pour annoncer les produits « sous les noms de marque KAMA SUTRA et KAMA SUTRA & Dessin au Canada » par les moyens suivants : publications imprimées, revues, radio, télévision, Internet, campagne postale, commandites, concours promotionnels, foires commerciales et promotions en magasin. Il a fourni à titre de pièce E des exemples de publicités imprimées et la Marque est visible sur la majorité de ces documents. Comme pièce F, il a produit un exemple de brochure et comme pièce G, des imprimés représentatifs du site Web de la Requérante, *www.kamasutra.com*; la Marque est clairement visible sur la brochure et sur de nombreuses pages du site Web. À titre de pièce H, M. Bolstad a fourni des factures représentatives concernant la vente de marchandises portant la Marque à des acheteurs canadiens. Il a également fourni des données concernant « les ventes au détail au Canada des produits portant les marques de commerce KAMA SUTRA et KAMA SUTRA & Dessin » de la Requérante pour les années 2001 à 2008 (jusqu'au 15/09); à la date pertinente du 8 juillet 2004, ces ventes s'élevaient à plus de deux millions de dollars. Je signale que les emballages et les étiquettes ont été produits comme pièce D et qu'ils portent tous la Marque. M. Bolstad a déclaré qu'ils portent les marques de commerce KAMA SUTRA et KAMA SUTRA & Dessin, mais c'est probablement parce que l'emploi de KAMA SUTRA & Dessin constitue également l'emploi de KAMA SUTRA. Quant aux autres mentions faites par M. Bolstad de la marque KAMA SUTRA, par opposition à la marque KAMA SUTRA & Dessin, je signale qu'il a établi que la Requérante est propriétaire de l'enregistrement n° LMC277453 pour la marque KAMA SUTRA à l'égard de marchandises qui sont semblables ou connexes aux marchandises énumérées dans la présente demande au titre des marchandises (1) à (3). Certes, le fait que la Requérante soit propriétaire de cet enregistrement ne lui donne pas automatiquement droit à l'enregistrement de la Marque [voir *Mister Coffee & Services Inc. c. Mr. Coffee, Inc.* (1999), 3 C.P.R. (4th) 405 (C.O.M.C.), p. 416, et *American Cyanamid Co. c. Stanley Pharmaceuticals Ltd.* (1996), 74 C.P.R. (3d) 572 (C.O.M.C.), p. 576].

[18] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la marque de la Requérante est plus connue au Canada que la marque de l'Opposante. Je précise toutefois qu'aucune des pièces présentées par M. Bolstad ne concerne des vêtements. En outre, on ne m'a soumis aucune preuve sur les « services de magasin de détail », par opposition aux « services de vente de détail en ligne », ni sur les « services de magasin de vente en gros et de distribution en gros ». En d'autres

termes, la preuve démontre seulement que la Marque est devenue connue au Canada en liaison avec les marchandises énumérées dans la section des marchandises (1) à (3) et non avec les Marchandises et Services contestés, avec peut-être l'exception des services de magasin de détail en ligne. Pour ce qui est des services de magasin de détail en ligne, M. Bolstad a déclaré que le site Web de la Requérante était toujours accessible au Canada; il n'a toutefois pas précisé si quelqu'un l'avait consulté au Canada et je ne vois pas de vêtements offerts en vente sur les pages du site Web qu'il a fournies.

La période pendant laquelle les marques ont été en usage

[19] Rien n'indique que la Requérante a commencé à employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises et les Services contestés. La Requérante a toutefois démontré un emploi continu de la Marque depuis 2000 en liaison avec des marchandises du genre de celles qui sont visées par sa demande, mais qui ne sont pas contestées par l'Opposante.

[20] La demande relative à KAMA SUTRA, invoquée par l'Opposante, est fondée sur un emploi projeté, mais l'Opposante a fourni une copie certifiée de l'enregistrement n° LMC587731 qu'elle possède également pour KAMA SUTRA, qui fait état d'un usage remontant au moins à 1994 en liaison avec des chocolats, bonbons, etc. Il n'existe toutefois aucune preuve indiquant que l'Opposante a employé de façon continue la marque KAMA SUTRA en liaison avec une marchandise ou un service.

Le genre de marchandises, de services et d'entreprises et la nature du commerce

[21] Bien que les deux demandes d'enregistrement relatives aux marques de commerce en litige portent sur des marchandises très diverses, l'état descriptif de chacune d'elles mentionne des vêtements et des services de vente au détail ou de magasin de détail.

[22] Aucune preuve n'a été présentée quant aux voies de commercialisation utilisées par l'Opposante, mais M. Bolstad a déclaré que les marchandises de la Requérante [TRADUCTION] « étaient vendues au Canada dans des magasins spécialisés, par vente directe, dans des magasins à rayons, des pharmacies et par Internet dans le magasin en ligne [de la Requérante] à l'adresse www.kamasutra.com ». M. Bolstad a également déclaré que les marchandises de la Requérante

étaient vendues dans plus de 1 000 points de vente de détail au Canada, y compris Shoppers Drug Mart, La Baie et Zellers, et qu'elles étaient également offertes [TRADUCTION] « dans les minibars, les boutiques de cadeaux, les spas et dans le cadre des forfaits romantiques des hôtels des principales chaînes hôtelières au Canada, notamment les chaînes Pan Pacific, Executive Hotel, Sutton Place, et l'hôtel Le Soleil ». M. Bolstad affirme que les marchandises de la Requérante [TRADUCTION] « sont ce qu'on appelle généralement des articles de cadeaux romantiques et visent à procurer aux consommateurs une sensation agréable d'intimité et de tendresse, à améliorer la santé des hommes et des femmes sur le plan physique et émotionnel ». À l'audience, l'agent de la Requérante a qualifié les marchandises de la Requérante d'aphrodisiaques ou de stimulants sexuels.

Le degré de ressemblance entre les marques

[23] L'élément dominant de chacune des marques est l'expression KAMA SUTRA et les marques sont identiques sur le plan du son. Les idées suggérées par chaque marque sont les mêmes. Sur le plan visuel, il existe toutefois des différences entre les marques en raison des aspects graphiques de la Marque.

Conclusion au sujet du motif fondé sur l'al. 16(2)b)

[24] Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, et en particulier du fait que la Requérante ne jouit d'aucune réputation en liaison avec des vêtements, je conclus à l'existence d'une probabilité de confusion entre les vêtements KAMA SUTRA et les vêtements KAMA SUTRA & Dessin. L'opposition est donc accueillie à l'égard des marchandises « vêtements, nommément tee-shirts, lingerie, vêtements de détente et vêtements de nuit ».

[25] L'Opposante n'a pas contesté les marchandises autres que les vêtements figurant dans la demande de la Requérante, mais elle a contesté les services tant à l'égard des vêtements qu'à l'égard des autres marchandises. J'estime approprié de ne faire droit à l'opposition qu'à l'égard des services dans la mesure où ils visent des vêtements. Si la confusion est peu probable entre les marques des parties pour ce qui est des marchandises autres que les vêtements, alors il risque peu d'y en avoir entre les marques des parties dans les magasins où sont offertes leurs marchandises respectives autres que les vêtements, surtout que la Requérante est la seule qui ait démontré que

sa marque de commerce avait acquis une réputation. Par conséquent, seul le mot « vêtements » sera supprimé de l'état déclaratif des services de la Requérante.

Décision

[26] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du par. 63(3) de la Loi, je repousse en partie la demande conformément au par. 38(8) de la Loi; l'état déclaratif des marchandises et des services de la demande sera limité à ce qui suit :

marchandises :

(1) huile pour le corps, crème pour le corps, poudre pour le corps, crème de massage pour le corps, savon pour le corps, sels de bain non médicamenteux, huiles de massage; crèmes de massage; baume favorisant le plaisir.

(2) lubrifiants et baumes.

(3) huile pour le corps, crème pour le corps, poudre pour le corps, crème de massage pour le corps, savon pour le corps, sels de bain non médicamenteux, huiles de massage; crèmes de massage; baume favorisant le plaisir; lubrifiants; baumes, nommément baumes, gels et onguents pour l'appareil génital afin d'augmenter la stimulation sexuelle.

services :

(1) services de magasin de détail, de magasin de détail en ligne, de magasin de vente en gros et de distribution en gros, offrant les marchandises suivantes : articles de soins de la peau, articles de soins personnels, articles de boudoir, huiles, lotions, cosmétiques, huiles de massage, crèmes de massage, gels de bain, poudre pour la peau, peinture pour le corps, parfums, lubrifiants, baumes analgésiques, baumes aromatiques, hydratants et revitalisants pour la peau, lotions de massages, produits de soins de la peau non médicamenteux.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.

