

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 042

Date de la décision : 2022-03-10

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Advance Magazine Publishers Inc.

Opposante

et

Brunswick Corporation

Requérante

1,704,746 pour VOGUE

Demande

APERÇU

[1] Brunswick Corporation (la Requérante) a déposé une demande d’enregistrement pour la marque de commerce VOGUE (la Marque) pour emploi en liaison avec les bateaux. Déposée le 27 novembre 2014, cette demande est fondée sur l’enregistrement et l’emploi de la Requérante de la Marque aux États-Unis et sur l’emploi de la Marque au Canada depuis le 26 septembre 2013.

[2] Advance Magazine Publishers Inc. (l’Opposante) allègue principalement que la Marque crée de la confusion avec ses marques de commerce VOGUE employées en liaison avec un magazine de mode célèbre et d’autres produits et services. L’Opposante s’oppose également à la

demande en raison d'autres motifs techniques concernant l'emploi de la Marque par la Requérante.

[3] Compte tenu des différences dans le genre des produits visés par la demande et les produits et services de l'Opposante, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de prouver qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion. Les motifs d'opposition fondés sur l'emploi de la Marque par la Requérante ne sont également pas accueillis. Par conséquent, l'opposition est rejetée pour les raisons qui suivent.

LE DOSSIER

[4] L'Opposante a produit une déclaration d'opposition le 16 mai 2016 alléguant que (i) la demande n'est pas conforme à l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi), que (ii) la Marque n'est pas enregistrable selon l'article 12(1)d) de la Loi, que (iii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au titre de l'article 16 de la Loi, et que (iv) la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi. Je note que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Toutes les dispositions de la Loi mentionnées dans la présente décision renvoient à la Loi dans sa version modifiée, à l'exception de celles concernant les motifs d'opposition qui renvoient à la Loi dans sa version antérieure aux modifications (voir l'article 70 de la Loi).

[5] Afin d'appuyer son opposition, l'Opposante a produit les affidavits d'Elenita Anastacio, une chercheuse en marques de commerce, et de Nathan Fan, un associé. Les deux sont employés par l'agent de l'Opposante. M^{me} Anastacio a mené une recherche dans la base de données sur les marques de commerce canadiennes *CD NameSearch* pour les marques de commerce VOGUE de l'Opposante et joint leurs détails. M. Fan fournit des preuves d'emploi et de promotion de la marque de commerce VOGUE en liaison avec des motomarines par Princecraft Boats Inc. qu'il a trouvées au moyen de recherches Internet.

[6] Afin d'appuyer sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Jean-Philippe Martin-Dubois, le directeur du marketing et de l'expérience des clients de Princecraft Boats Inc. M. Martin-Dubois a été contre-interrogé et a fourni des réponses aux engagements pris lors de son interrogatoire. M. Martin-Dubois fournit des preuves relatives à la

licence de marques de commerce entre la Requérante et Princecraft Boats Inc., ainsi que des renseignements sur la vente et la promotion des bateaux pontons en aluminium VOGUE par Princecraft Boats Inc. au Canada. Enfin, M. Martin-Dubois confirme également qu'il connaît le magazine de mode VOGUE.

[7] Seule l'Opposante a produit une observation écrite. Les deux parties étaient présentes à l'audience.

CONNAISSANCE D'OFFICE

[8] L'Opposante affirme que le registraire devrait prendre connaissance d'office du fait que le magazine VOGUE de l'Opposante circule au Canada et est consacré à la mode et aux accessoires de mode pour les femmes, dans la mesure que le registraire est en mesure de déduire que la marque de commerce VOGUE de l'Opposante a acquis un caractère distinctif au Canada (observation écrite de l'Opposante, para 34). Je ne suis pas convaincue qu'il s'agisse d'un fait notoire ou généralement admis ou d'un fait dont l'existence peut être démontrée immédiatement et fidèlement en ayant recours à des sources facilement accessibles dont l'exactitude est incontestable. Même si je devais prendre connaissance d'office qu'un magazine intitulé VOGUE circulait au Canada, cela ne signifierait pas que je serais en mesure de prendre connaissance d'office qu'un tel emploi profite à l'Opposante ou que la marque de commerce de l'Opposante avait une réputation suffisante pour influencer le résultat de cette opposition.

FARDEAU DE PREUVE INCOMBANT À CHACUNE DES PARTIES

[9] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la demande est conforme aux exigences de la Loi. Cela signifie que, si l'on ne peut en venir à une conclusion déterminante en faveur de la Requérante après examen de l'ensemble de la preuve, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p. 298].

ANALYSE

[10] Je vais maintenant examiner chacun des motifs d'opposition.

Le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est rejeté

[11] La date pertinente pour un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Registraire des marques de commerce*, 1991 CanLII 11769 (CAF), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[12] L'Opposante invoque les enregistrements établis à l'annexe A afin d'appuyer son motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d). Un opposant s'acquitte de son fardeau initial à l'égard de ce motif d'opposition si un enregistrement qu'il invoque existe toujours à la date de ma décision. Puisque chacun des enregistrements invoqués existe présentement, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC) qui confirme le pouvoir discrétionnaire du registraire de consulter le registre pour confirmer le statut des enregistrements invoqués].

[13] La Requérante doit donc établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et l'une des marques de commerce invoquées.

[14] Je porterai mon attention sur la probabilité de confusion avec les enregistrements de l'Opposante pour la marque de commerce VOGUE (enregistrements n° TMDA42009, UCA04268, LMC774,911, LMC576,133, LMC847,253) qui couvrent un large éventail de produits et services. L'Opposante souligne les produits et services suivants visés par l'enregistrement de ses marques de commerce VOGUE : magazines, revues professionnelles, livres, périodiques en format imprimé ou électronique distribué en ligne, des patrons, y compris des patrons pour des vêtements, un site Web et d'autres services en ligne dans le domaine de la mode et du style, ainsi que des fourre-tout, des sacs à main, des sacs à dos, des sacs à cosmétiques et des étuis d'ordinateurs portatifs et d'appareils de télécommunication de poche

sans fil. S'il n'est pas probable qu'il existe de la confusion avec l'une de ces marques déposées, alors il n'est pas probable que ce soit le cas avec les autres marques déposées invoquées.

Test en matière de confusion

[15] L'article 6(2) de la Loi indique 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 produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de Nice.

[16] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Dans l'application du test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément énumérées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas forcément le même [voir, en général, *Mattel Inc c 3894207 Canada Inc* (2006) 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011) 92 CPR (4th) 361 (CSC)].

Caractère distinctif inhérent des marques

[17] Les marques des parties n'ont pas un caractère inhérent fort, puisqu'elles sont toutes composées d'un mot suggestif qui suggère que les produits associés sont à la mode, au goût du jour ou populaires. Le *Canadian Oxford Dictionary* fournit les définitions suivantes :

[TRADUCTION]

1. [précédé par *la*] la mode prédominante.
2. emploi ou utilisation populaire : *a été très en vogue*.

Mesure à laquelle chaque marque est devenue connue

[18] Le caractère distinctif d'une marque pourrait être renforcé par l'emploi et la promotion.

[19] L'Opposante affirme que je devrais conclure que sa marque VOGUE est devenue connue puisqu'elle fait l'objet d'enregistrements depuis des décennies et parce que l'auteur de l'affidavit de la Requérante a reconnu au cours de son contre-interrogatoire qu'il connaissait le magazine VOGUE. Cependant, je ferai seulement la supposition d'un emploi *minimal* de la marque de commerce de l'Opposante selon ses enregistrements dans l'absence de toute preuve démontrant que l'Opposante a employé sa marque ou en a fait la promotion [*Entre Computer Centers, Inc c Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)].

[20] M. Martin-Dubois fournit une preuve démontrant que la marque de commerce VOGUE est arborée sur la gamme de bateaux VOGUE de la Requérante (voir, par exemple, les photos à la Pièce C) et des chiffres de ventes démontrant qu'en 2013 et 2014, plus de 100 bateaux VOGUE ont été vendus et plus de 50 ont été vendus en 2015 ainsi qu'en 2016 (Pièces A et B). La preuve de la Requérante me permet de conclure que la Marque est connue dans une mesure restreinte au Canada.

Période pendant laquelle les marques ont été employées

[21] Les détails des enregistrements de l'Opposante fournissent des dates de premier emploi qui remontent à de nombreuses années. Cependant, dans l'absence d'une preuve démontrant l'emploi continu par l'Opposante de ses marques, la période d'emploi des marques au Canada n'est pas une circonstance pertinente en l'espèce.

[22] M. Martin-Dubois fournit la preuve que la Requérante emploie la Marque au Canada depuis 2013 (Pièce A).

Genre de produits, services ou entreprises, et nature du commerce

[23] Lors de l'examen des produits, des services, des entreprises et du commerce des parties, c'est l'état déclaratif des produits ou des services dans la demande et les enregistrements de marques de commerce des parties qui régissent la question de la confusion découlant de l'article 12(1)d) de la Loi [*Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Miss Universe, Inc c Dale Bohna* (1984), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].

[24] Les magazines, les périodiques et les autres produits visés par l'enregistrement de l'Opposante sont très différents des bateaux et il n'y a aucune raison de supposer qu'ils seraient transférés par les mêmes voies de commercialisation.

[25] Au cours de son contre-interrogatoire, M. Martin-Dubois a confirmé que le matériel promotionnel pour les bateaux de modèle VOGUE de la Requérante contient des articles et des descriptions employant une terminologie de luxe, de sophistication, d'élégance, de design et de style, ainsi que l'expression [TRADUCTION] « La Vogue, un ponton célèbre » (contre-interrogatoire, pages 20 à 22). L'Opposante affirme que les bateaux Vogue de la Requérante et le matériel promotionnel connexe font donc renvoi aux mêmes idées de luxe, de sophistication et d'élégance que les produits de style de vie et de mode qui se trouvent dans le magazine Vogue.

[26] Bien que VOGUE puisse évoquer la même connotation d'être à la mode et d'avoir du luxe pour la Requérante et l'Opposante, cela ne signifie pas que le genre des produits et des entreprises et la nature du commerce se chevauchent. Je ne suis également pas convaincue qu'il est important, selon l'argument, que la Requérante soit en mesure de faire la publicisation de ses Produits dans les publications de l'Opposante ou que les publications de l'Opposante peuvent présenter des bateaux de luxe. Après tout, il n'est pas évident qu'il existe une quelconque restriction quant aux produits qui peuvent être publicisés ou présentés dans les publications de l'Opposante. De plus, il n'y a aucune preuve qui me permettrait de conclure, simplement parce qu'un consommateur voit un bateau présenté dans la publicité ou autre contenu du magazine de l'Opposante, que cela mènerait le consommateur à croire que les bateaux vendus en liaison avec la marque de commerce VOGUE proviendraient de la même source ou seraient autrement associés aux magazines de mode et aux autres produits de l'Opposante. Dans le même ordre d'idées, je n'estime pas que les observations de l'Opposante selon lesquelles les détaillants de la

Requérante pourraient avoir des salles d'attente où les magazines de l'Opposante pourraient être disponibles signifient que le genre des produits et la nature du commerce se chevauchent ou qu'elles mènent à la conclusion qu'il y aurait une source de confusion entre les bateaux de la Requérante et les magazines de l'Opposante.

Degré de ressemblance entre les marques

[27] La Marque est identique aux marques de commerce de l'Opposante, composées de VOGUE dans la présentation et le son. Les marques des parties peuvent également évoquer la même idée : des produits et des services qui sont à la mode ou destinés aux personnes à la mode.

Expansion de la marque

[28] L'Opposante affirme que la célébrité de sa marque de commerce ainsi que ses demandes et enregistrements démontrent qu'il y a une expansion naturelle de la marque VOGUE dans un large éventail de domaines. En l'absence de preuve illustrant les produits et les services étant vendus par l'Opposante, je ne crois pas que l'existence d'un large éventail de produits et services visés par des demandes ou par des enregistrements en liaison avec la marque de commerce VOGUE de l'Opposante permette de déduire que les consommateurs percevraient que l'expansion naturelle de la marque VOGUE de l'Opposante comprenne les bateaux [voir également *Joseph E Seagram & Sons Ltd. c Seagram Real Estate Ltd.* (1990), 33 CPR (3d) 454 (CF 1^{re} inst)].

Conclusion

[29] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, j'estime que la Requérante a établi, selon la prépondérance des probabilités, que la confusion n'est pas probable entre la Marque et l'une des marques de l'Opposante. La caractéristique commune entre les marques, soit le mot « vogue », est un mot du dictionnaire ordinaire qui fait renvoi à l'état d'être à la mode, populaire et au goût du jour. Puisqu'il n'y a aucune preuve que la marque de commerce de l'Opposante est connue dans une mesure importante, j'estime que les différences entre les produits des parties sont plus que suffisantes pour rendre la confusion improbable. En l'absence

de preuve, l'hypothèse quant à la publicisation dans le magazine de l'Opposante ou l'expansion de la marque n'est pas suffisante pour démontrer un point commun entre les produits des parties.

[30] Je note que l'Opposante a invoqué six affaires où l'Opposante (ou son prédécesseur) a eu gain de cause contre la marque VOGUE d'un tiers. En ce qui a trait à cinq des affaires, il y avait une preuve que les produits de l'Opposante étaient bien connus au Canada

[*Advance Magazine Publishers Inc c Masco Building Products Corp* (1999), 86 CPR (3d) 207 (CF 1^{re} inst); *Advance Magazine Publishers Inc c Peintures MF (1972) Inc* (1996), 66 CPR (3d) 375 (COMC); *Conde Nast Publications Inc c Hanz Schwarzkopf GmbH* (1988), 20 CPR (3d) 176 (COMC); *Advance Magazine Publishers Inc c Vög Fashion Design Accessories*, 2005 CanLII 78283 (COMC); *Conde Nast Publications Inc c Gozlan Brothers Ltd*, [1980] ACF N° 502], alors qu'il n'y a aucune preuve de la sorte en l'espèce.

[31] En ce qui a trait à la sixième affaire, *Advance Magazine Publishers Inc c Australian Gold, LLC*, 2012 COMC 157, les produits en question (des préparations bronzantes) étaient beaucoup plus étroitement liés, le registraire concluant que « [l]es marchandises de la Requérante sont toutefois de celles qui pourraient être présentées ou annoncées dans le magazine de l'Opposante. Il existe donc un lien entre les marchandises et les voies de commercialisation des parties ». En l'espèce, autre que les observations spéculatives de l'avocat de l'Opposante concernant les articles et les publicités illustrant des images de personnes sur des motomarines de luxe ou les conduisant, y compris des bateaux, il n'y a aucun lien semblable entre les produits, les services et le commerce des parties.

[32] Le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est donc rejeté.

Les motifs d'opposition fondés sur l'article 30 sont rejetés

[33] La date pertinente pour évaluer un motif d'opposition fondé sur l'article 30 est la date du dépôt de la demande, à savoir le 27 novembre 2014 [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC) à la p. 475].

Motif d'opposition fondé sur l'article 30i)

[34] L'article 30i) de la Loi exige qu'un requérant déclare dans la demande qu'il est convaincu qu'il a le droit d'employer la marque de commerce au Canada. Selon la jurisprudence, lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée, on ne peut conclure à la non-conformité à l'article 30i) de la Loi qu'en présence de circonstances exceptionnelles qui rendent la déclaration du requérant fautive [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p. 155].

[35] L'Opposante plaide ce qui suit à l'égard de l'article 30i) de la Loi :

[TRADUCTION]

À la date de la demande, une recherche du registre des marques de commerce aurait trouvé les marques de l'Opposante [...] peu importe, la Requérante était bien consciente de l'emploi de l'Opposante de ses marques de commerce et, par conséquent, elle ne pouvait pas être convaincue en vertu de l'article 30i) de son droit d'employer ladite marque. La Requérante connaissait, à toutes les dates pertinentes, l'emploi de l'Opposante des Enregistrements VOGUE et des Demandes VOGUE ainsi que la notoriété de ses marques mentionnées par ceux-ci, et ce, avant la date de sa demande.

L'emploi de la Marque offensante par la Requérante réduira l'achalandage des enregistrements VOGUE de l'Opposante en contravention à l'article 22 et à l'article 30i) de la Loi.

[36] Le simple fait que M. Martin-Dubois et d'autres personnes chez la Requérante soient conscients des marques de commerce de l'Opposante n'est pas suffisant en lui-même pour remettre en question la déclaration de la Requérante selon laquelle elle a le droit d'employer la Marque.

[37] En ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur les articles 30i) et 22 de la Loi, l'Opposante ne s'acquitte pas de son fardeau de preuve, puisqu'elle ne fournit aucune preuve appuyant une probabilité de diminution de l'achalandage [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, précité].

[38] Par conséquent, je rejette les motifs d'opposition fondés sur l'article 30i), puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30d)

[39] L'Opposante allègue que la Requérante n'emploie pas, et n'a pas employé, la Marque aux États-Unis, comme il est revendiqué dans la demande, puisque tout emploi est par Princecraft Boats Inc., qui n'a pas l'autorisation de la Requérante à employer la Marque.

[40] L'Opposante affirme qu'elle s'acquitte de son fardeau de preuve à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 30d) puisque la preuve d'emploi de la Marque par Princecraft Boats Inc. ne profite pas à la Requérante en vertu de l'article 50 de la Loi.

L'Opposante se concentre sur ce qui suit pour s'acquitter de son fardeau de preuve : i) le manque de mention particulière de la Requérante dans le matériel promotionnel de Princecraft; et ii) les renvois à une « Princecraft A Brunswick Company » pourraient viser au moins trois différentes Brunswick Companies, à savoir Brunswick Corporation, Brunswick International Group S.A.R.L, et Brunswick International Limited, la dernière figurant sur les factures Princecraft au Canada.

[41] Le fardeau initial d'un opposant est léger quant à la question de la non-conformité avec l'article 30d) de la Loi, puisque les faits concernant l'emploi par un requérant relèvent particulièrement des connaissances d'un requérant [*Tune Masters c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC), à la p. 89]. Pour s'acquitter de son fardeau, un opposant doit démontrer que la preuve d'un requérant est clairement incohérente avec la date de premier emploi revendiquée ou remettre en question la véracité de la date de premier emploi revendiquée [*Ivy Lea Shirt Co c Muskoka Fine Watercraft & Supply Co* (1999), 2 CPR (4th) 562 (COMC), aux p. 565-6, conf. par (2001), 11 CPR (4th) 489 (CF 1^{re} inst); *Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd*, 2014 CF 323; *Reitmans (Canada) Limited c Atlantic Engraving Ltd*, 2005 CanLII 78234 (COMC)].

[42] Si l'Opposante réussit à s'acquitter de son fardeau de preuve initial, la Requérante doit alors, en réponse, prouver sa revendication d'emploi et d'enregistrement aux États-Unis. Cependant, bien que l'Opposante ait le droit d'invoquer la preuve de la Requérante pour s'acquitter de son fardeau de preuve, la Requérante n'a aucune obligation de démontrer l'emploi

et l'enregistrement à l'étranger à la date pertinente, à moins que l'Opposante s'acquitte en fait de son fardeau de preuve.

[43] L'Opposante n'arrive pas à s'acquitter de son fardeau de preuve, puisque la preuve de M. Martin-Dubois, résumée ci-dessous, démontre clairement que l'emploi de la marque de commerce VOGUE par Princecraft Boats Inc. profite à la Requérente.

- Au para 2 de son affidavit, M. Martin-Dubois explique que Princecraft Boats Inc. a été fondé en 1954 comme fabricant de bateaux de pêche et à pont en aluminium, et a élargi sa gamme de produits en y ajoutant les bateaux pontons en aluminium.
- En réponse à un engagement après le contre-interrogatoire, un contrat de licence entre la Requérente et Princecraft Boats Inc. a été fourni par M. Martin-Dubois. Bien que ce contrat de licence ne comprenne pas la marque de commerce VOGUE, il mentionne la marque de commerce PRINCECRAFT qui figure sur la gamme de bateaux VOGUE (voir, par exemple, les photos des bateaux VOGUE 2013 à la Pièce C). Le contrat de licence comprend ce qui suit (para 7) :

[TRADUCTION]

Le LICENCIÉ accepte de collaborer avec le CONCÉDANT pour faciliter le contrôle du CONCÉDANT de la nature et de la qualité des bateaux fabriqués, distribués et vendus en lien avec les Marques autorisées [...] en permettant au CONCÉDANT de mener des inspections à intervalles réguliers [...].

- La preuve de M. Martin-Dubois est celle selon laquelle en 2001, Princecraft Boats Inc. (qu'il définit au para 1 de son affidavit comme [TRADUCTION] « mon entreprise ») a été acquise par la Requérente. M. Martin-Dubois affirme au para 7 que [TRADUCTION] « en 2001, mon entreprise a été acquise par Brunswick Corporation, ayant son adresse commerciale à One North Field Court, Lake Forest, IL [...] (ci-après appelé "le siège social") ». Il fournit ensuite la preuve suivante :

Para 12	[TRADUCTION] [...] Mon entreprise a été autorisée par le siège social à employer la marque de commerce VOGUE pour les « bateaux » au Canada. Le siège social maintient un contrôle direct ou indirect sur tous les emplois de la marque de commerce VOGUE par mon entreprise au Canada, notamment sur le caractère et la qualité des Bateaux VOGUE que mon entreprise fabrique.
Para 15	[TRADUCTION] Le siège social maintient le contrôle indirect sur le caractère et la qualité des Bateaux VOGUE au moyen de contacts réguliers continus entre la direction et les employés de mon entreprise et du siège social [...].
Para 18	[TRADUCTION] [...] au moins dix fois par année, mon entreprise reçoit la visite de gestionnaires ou d'employés du siège social pour des visites d'usine, des audits financiers, des discussions sur le budget annuel en TI ou des questions liées aux ressources humaines [...].

- En ce qui a trait à la question des trois compagnies différentes Brunswick, mentionnées dans la preuve, je n'estime pas que cela aide l'Opposante à s'acquitter de son fardeau de preuve : bien que le public puisse avoir de la difficulté à identifier les diverses entités Brunswick (contre-interrogatoire, pages 17 et 18), seule Princecraft Boats vend la gamme de bateaux VOGUE au Canada (affidavit, para 3, Pièce A; contre-interrogatoire, pages 9 et 10) et l'emploi de la marque de commerce par Princecraft Boats profite à la Requérante.

[44] Puisque je conclus que l'Opposante ne s'acquitte pas de son fardeau de preuve, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30b)

[45] Je me demande vraiment si l'Opposante a compris un motif d'opposition fondé sur l'article 30b) de la Loi dans sa déclaration d'opposition, car ni cet article de la Loi ni le libellé de cet article n'y sont mentionnés. Si je m'étais trompée, j'aurais rejeté ce motif d'opposition,

puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve pour les raisons abordées à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 30*d*). De plus, la preuve de M. Martin-Dubois démontre des ventes de bateaux avec la Marque au Canada avant le 26 septembre 2013, la date revendiquée dans la demande, par Princecraft Boats Inc. (Pièce A), un tel emploi profitant à la Requérante pour les raisons susmentionnées.

Le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)*a* est rejeté

[46] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(1)*a* de la Loi, puisque cela crée de la confusion avec l'emploi des enregistrements VOGUE de l'Opposante et ses demandes. L'Opposante a le fardeau initial de prouver qu'une ou plusieurs de ses marques de commerce ont été employées ou révélées au Canada avant la date pertinente et n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la demande de la Marque [voir l'article 16 de la Loi et *Roosx, Inc c Edit-SRL* (2002), 23 CPR (4th) 265 (COMC), à la p. 268]. La date pertinente pour évaluer ce motif d'opposition est la date de premier emploi dans la demande en question, le 26 septembre 2013.

[47] L'Opposante affirme que la preuve suivante de M. Martin-Dubois est suffisante pour qu'elle s'acquitte de son fardeau :

Partie 25 de l'affidavit

[TRADUCTION]

[...] Je connais le magazine de mode VOGUE publié par l'Opposante. [...]

Contre-interrogatoire

[TRADUCTION]

180 Q. Depuis combien de temps connaissez-vous le magazine Vogue?

R. Je ne peux pas me souvenir exactement. Vogue, à mon esprit, est un magazine de mode depuis beaucoup, beaucoup d'années.

181 Q. La majorité de votre vie?

R. Presque, oui, depuis que je suis assez vieux pour connaître les magazines.

182 Q. Est-ce que ce serait le cas également pour bon nombre de vos amis, à votre connaissance?

R. Je le suppose.

183 Q. Vos associés d'affaires?

R. Je suppose.

[48] La connaissance de la publication et de la circulation du magazine VOGUE est insuffisante pour démontrer que l'Opposante a employé la Marque conformément à l'article 4 à la date pertinente, comme l'exige l'article 16.

Le motif d'opposition fondé sur l'article 2 est rejeté

[49] La date pertinente pour l'évaluation du caractère distinctif est la date de production de l'opposition, soit le 16 mai 2016 [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 2004 CF 1185 (CF 1^{re} inst)].

[50] La déclaration d'opposition de l'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive et n'est pas en mesure d'être distinctive par rapport aux produits de la Requérante. La déclaration d'opposition mentionne également que la demande est en contravention à l'article 50 de la Loi. L'Opposante affirme, au para 97 de ses observations écrites :

[TRADUCTION]

[...] l'emploi par Princecraft n'est pas autorisé conformément à l'article 50 de la Loi et, en raison de la publicisation, de la promotion, de la facturation et de la vente, on laisse croire aux consommateurs que Princecraft est et était le propriétaire de la marque VOGUE au Canada à toutes les dates pertinentes. Par conséquent, la marque VOGUE n'était et n'est pas distinctive par rapport à la Requérante à un quelconque moment depuis que la marque est employée au Canada ou aux États-Unis.

[51] L'Opposante se concentre sur ce qui suit pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition : i) le manque de mention particulière de la Requérante dans le matériel promotionnel de Princecraft; et ii) les renvois à une « Princecraft A Brunswick Company » pourraient viser au moins trois différentes Brunswick Companies, à savoir Brunswick Corporation,

Brunswick International Group S.A.R.L, et Brunswick International Limited, la dernière figurant sur les factures Princecraft au Canada (observations écrites de l'Opposante, para 93 à 95). En supposant que cela soit suffisant pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve, j'estime que la preuve de la Requérante est suffisante pour qu'elle s'acquitte de son fardeau ultime de démontrer que l'emploi de la Marque par Princecraft Boats Inc. profite à la Requérante pour la même raison que celle concernant le motif d'opposition fondé sur l'article 30*d*).

[52] En ce qui a trait à un motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif en raison d'une allégation de confusion, pour s'acquitter de son fardeau initial à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, l'Opposante doit démontrer qu'au moins l'une de ses marques de commerce est devenue suffisamment connue au Canada pour annuler le caractère distinctif de la Marque [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* 2004 CF 1185; *Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 1981 CanLII 2834 (CF 1^{re} inst); *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd* 2006 CF 657]. En l'absence d'une preuve d'emploi ou de réputation pour l'une de ses marques de commerce, l'Opposante ne s'acquitte pas de son fardeau de preuve initial à l'égard du motif fondé sur l'absence de caractère distinctif.

[53] Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)*b* est rejeté

[54] L'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial sous ce motif puisque chacune des demandes VOGUE invoquées à l'annexe A a été produite avant le 26 septembre 2013 et était en instance le 16 décembre 2015. Cependant, je suis convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne créera probablement pas de confusion avec l'une de ces marques pour des raisons semblables à celles abordées à l'égard du motif fondé sur l'article 12(1)*d*). Les demandes invoquées en vertu de l'article 16(1)*b*) qui ont été déposées avant la date pertinente couvrent les suivantes :

TEEN VOGUE (demande n° 1,458,146) couvre la literie, le mobilier et les lampes;

TEEN VOGUE (demande n° 1,521,538) couvre les étuis pour téléphones mobiles et ordinateurs, les bijoux, les sacs à main, les teeshirts et les articles chaussants;

TEEN VOGUE (demande n° 1,573,778) couvre les fourre-tout et les sacs à main, les étuis d'accessoires et les teeshirts;

TEEN VOGUE (demande n° 1,517,011) couvre les articles de papeterie;

TEEN VOGUE (demande n° 1,598,521) couvre les instruments de coiffure, les dispositifs de stockage informatique, les articles de rangement pour chambres, le mobilier, les accessoires pour animaux de compagnie et les décorations de chambre;

VOGUE (demande n° 1,524,925) couvre les vêtements, les articles chaussants, les couvre-chefs et les articles promotionnels, ainsi qu'un large éventail de services, y compris les services immobiliers, de soins personnels et d'hébergement et d'autres services dans le domaine de la mode.

[55] Aucune de ces marques ne visent des produits ou des services qui ressemblent davantage à ceux de la Requérante que ceux des marques déposées invoquées en vertu l'article 12(1)*d*). Le motif fondé sur l'article 16(1)*b*) est donc rejeté dans son intégralité.

DÉCISION

[56] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je rejette les motifs d'opposition conformément à l'article 38(12) de la Loi.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches

Le français est conforme aux WCAG.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE 10 novembre 2021

COMPARUTIONS

Kenneth D. McKay

POUR L'OPPOSANTE

Peter J. Pribil

POUR LA REQUÉRANTE

AGENTS AU DOSSIER

Marks & Clerk

POUR L'OPPOSANTE

Finlayson & Singlehurst

POUR LA REQUÉRANTE

Annexe A

[le reste de la page est délibérément laissée en blanc]

Marque de commerce déposée de l'Opposante	Numéro d'enregistrement	Produits et services
VOGUE	UCA4268	Produits (1) Magazines et publications semblables.
"VOGUE"	TMDA42009	Produits (1) Patrons.
	TMDA19676	Produits (1) Revue professionnelle.
VOGUE CAREER	LMC346,637	Produits (1) Livres et patrons en papier.
VOGUE DECORATION	LMC388,687	Produits (1) Publications imprimées, notamment revues.
	LMC468,713	Produits (1) Patrons en papier utilisés en confection. (2) Patrons en papier.
VOGUE	LMC576,133	Services (1) Magazines et publications en ligne distribués sous forme électronique au moyen de l'Internet; exploitation d'un site Web de l'Internet qui permet aux consommateurs de souscrire à des magazines de consommateurs et permet aux annonceurs de promouvoir leurs biens et services au moyen de l'Internet.

Marque de commerce déposée de l'Opposante	Numéro d'enregistrement	Produits et services
	LMC561,966	Produits (1) Publications imprimées, notamment revues, livres et périodiques. Services (1) Services d'Internet, notamment fourniture d'information sur la mode et le style au moyen d'Internet.
VOGUE HOMBRE	LMC576,327	Services (1) Magazines et publications en ligne distribués sous forme électronique au moyen de l'Internet; exploitation d'un site Web de l'Internet qui permet aux consommateurs de souscrire à des magazines de consommateurs et permet aux annonceurs de promouvoir leurs biens et services au moyen de l'Internet.
VOGUE HOMMES INTERNATIONAL MODE	LMC595,905	Produits (1) Magazines, journaux et dépliants.
TEEN VOGUE	LMC641,823	Produits (1) Imprimés, notamment périodiques, notamment un magazine de mode et de divertissement; journaux, livres, magazines. Services (1) Exploitation de services de détail en ligne spécialisés dans la beauté; (2) diffusion d'une foule d'information, le tout en rapport avec la mode, la beauté et le divertissement, au moyen de bases de données informatisées accessibles par réseau informatique mondial, supports sans fil, satellite et autres supports de communication; transmission et diffusion de services de divertissement en direct, le tout en rapport avec la mode, la beauté et le divertissement, au moyen de bases de données informatisées accessibles par réseau informatique mondial, dispositifs de diffusion sans fil, satellite, Internet, CDROM, publications électroniques et logiciels interactifs multimédias, téléphone et câble; (3) services d'informatique, notamment diffusion via Internet d'information et d'enseignement ayant trait à la mode, à la beauté et au divertissement.
VOGUE	LMC774,911	Produits (1) Publications électroniques, notamment magazines, logiciels, notamment périodiques et magazines en version électronique.

Marque de commerce déposée de l'Opposante	Numéro d'enregistrement	Produits et services
VOGUE PATTERNS	LMC781,295	<p>Produits (1) Publications imprimées et électroniques, notamment livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, lettres d'information et périodiques; patrons pour la couture, patrons, notamment pour la fabrication de vêtements, l'artisanat, les motifs de broderie et le tricot.</p> <p>Services (1) Exploitation de sites Web d'information dans le domaine des patrons pour le tricot et la fabrication de vêtements.</p>
VOGUEPEDIA	LMC857,115	<p>Produits (1) Produits logiciels, notamment logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes, pour le téléchargement, la transmission, la réception, l'offre, la publication, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de donnée audiovisuelles, vidéographiques et écrites, le tout ayant trait à un réseau informatique mondial.</p> <p>Services (1) Offre d'une encyclopédie interactive en ligne ainsi que diffusion d'information dans les domaines de la mode, du style, des célébrités et du divertissement; offre de services d'édition électronique; transmission électronique de données et de documents, notamment d'audioclips, de vidéoclips, de photos, d'articles et de textes dans les domaines de la beauté, de la mode, des défilés de mode, de l'édition, de la photographie, du mannequinat, du divertissement et de la culture populaire, au moyen d'Internet et d'autres bases de données.</p>

<p>VOGUE</p>	<p>LMC847,253</p>	<p>Services (1) Services de diffusion, notamment exploitation d'une chaîne de télévision; services de transmission par câble, notamment transmission électronique d'émissions de télévision et de radio ainsi que de vidéoclips, d'audioclips et d'inserts parlés par un système de câblodistribution; services de transmission par satellite, notamment transmission d'émissions de télévision par satellite; offre de sonneries, de musique, de fichiers MP3, d'images, de jeux, de vidéos, de photos et d'information téléchargeables dans les domaines de la mode et du style pour des appareils de communication mobile sans fil; offre de services de transmission sans fil pour permettre le téléversement et le téléchargement de sonneries, d'inserts parlés, de musique, de fichiers MP3, d'images, de jeux, de vidéos, de photos, d'information dans les domaines de la mode, du style et des nouvelles par un réseau informatique mondial vers un appareil de communication mobile sans fil; services de vote et de sondage par un appareil de communication mobile sans fil; envoi et réception de messages vocaux et textuels entre appareils de communication mobiles sans fil; offre d'un système de vote par Internet ou par un appareil de communication sans fil; services Internet et de communication, notamment diffusion en continu de signaux vidéo et audio en direct, préenregistrés et téléchargeables, notamment concerts, vidéos musicales, émissions de radio, émissions de télévision, vidéoclips, audioclips et extraits de films, par Internet; services éducatifs, d'enseignement et de formation, notamment organisation, présentation, commandite, offre et tenue de conférences, de séances de formation, de séminaires, de cours, d'ateliers et de congrès sur des sujets dans les domaines de la mode, du style, de la télévision, du cinéma, des représentations devant public, du sport et de la culture; production, distribution et transmission d'émissions de radio et de télévision; production, distribution de films et de spectacles, notamment concerts, comédies et pièces de théâtre; production, distribution et transmission de films d'animation et d'émissions de télévision; planification, distribution, transmission et diffusion de films, d'émissions de télévision et de spectacles, notamment spectacles de musique, concerts, comédies, pièces de théâtre et spectacles; production, distribution et édition de livres, de magazines et de périodiques; offre d'information sur les services d'émissions de télévision du requérant à de multiples utilisateurs par le Web, Internet ou d'autres bases de données en ligne, offre d'un système de vote en ligne; production, distribution et transmission de spectacles de danse, de spectacles de musique et de remises de prix vidéo; diffusion de</p>
--------------	-------------------	---

Marque de commerce déposée de l'Opposante	Numéro d'enregistrement	Produits et services
		spectacles d'humour, de jeux-questionnaires et d'évènements sportifs en direct et préenregistrés devant un public en studio; concerts; journaux télévisés; organisation de concours d'amateurs et de remises de prix ayant trait à la musique et à la télévision; production et diffusion d'information dans le domaine du divertissement, notamment de la mode, du style et de la culture au moyen d'un réseau informatique mondial; services de divertissement, notamment conception, production, planification, distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision; services d'émissions de télévision, notamment offre d'émissions de télévision sur de nombreux sujets dans les domaines de la culture, de l'enseignement et du divertissement; services en ligne, notamment exploitation d'un site Web contenant des audioclips, des vidéoclips, des concerts, des vidéos de musique, des extraits de films, des photos, du contenu textuel et des liens vers d'autres sites Web dans les domaines de la télévision, de la mode, du style, de la culture et de la haute couture.
TEEN VOGUE	LMC821,328	Produits (1) Fourre-tout, sacs à main, sacs à dos; sacs à cosmétiques; étuis à accessoires d'ordinateurs portatifs et d'appareils de télécommunication de poche sans fil.

Marque de commerce visée par une demande de l'Opposante	Numéro de la demande	Produits et services
TEEN VOGUE	1,521,538	Produits (1) Étuis pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes. (2) Bijoux, nommément bijoux de fantaisie, comme des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles, des bagues, des chaînes porte-clés bijoux. (3) Sacs à main, fourretout, sacs à dos, sacs de voyage, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs à cosmétiques, sacs à dragonne, portefeuilles. (4) Teeshirts, articles chaussants, nommément articles chaussants toutaller; foulards, gants, ceintures.
TEEN VOGUE	1,458,146	Produits (1) Literie; draps, édredons, couettes, jetés, couvertures, cache-sommiers, oreillers, mobilier, nommément bureaux, chaises, bibliothèques; garnitures de fenêtre, nommément tissus de coton pour utilisation relativement à la décoration de cadres de fenêtre; carpettes, chaises, ottomanes, fauteuils poires, produits de rangement, nommément contenants de rangement en plastique, en caoutchouc, en bois et/ou en métal; tiroirs, paniers à linge, nommément paniers à lessive et contenants de rangement pour la lessive; lampes de table, lampes sur pied, lampes à lave, veilleuses.
TEEN VOGUE	1,573,778	Produits (1) Fourre-tout, sacs à main, sacs à dos; sacs à cosmétiques; étuis à accessoires d'ordinateurs portatifs et tee-shirts.

Marque de commerce visée par une demande de l'Opposante	Numéro de la demande	Produits et services
TEEN VOGUE	1,598,521	<p>Produits</p> <p>(1) Instruments de coiffure, notamment fers à défriser, sècheurs à cheveux, bigoudis; dispositifs de stockage informatique, notamment clés USB à mémoire flash, clés USB, casques d'écoute, écouteurs boutons; valises, bagages sur roulettes, valises, sacs de voyage, sacs polochons; articles de rangement pour chambres, notamment articles de rangement pour tablettes et penderies en plastique et en carton, contenants de rangement, porte-chaussures, range-tout; mobilier, notamment têtes de lit, bureaux, bibliothèques, tabourets, commodes, tables; accessoires pour animaux de compagnie, notamment colliers, laisse, vêtements pour animaux de compagnie, cages de transport, cabas; décorations de chambre, notamment cadres, coffrets à bijoux, bocal en céramique, décorations murales.</p>
TEEN VOGUE	1,597,011	<p>Produits</p> <p>(1) Articles de papeterie, notamment papier à lettres, agendas, cartes de correspondance, calendriers, semainiers, serviettes range-tout, agendas, reliures, étiquettes, stylos, crayons, enveloppes, blocs-notes, papillons adhésifs et blocs-notes dont le verso de chaque feuille comporte une bande adhésive; papier, chemises de classement, carnets, reliures, range-tout, agendas, calendriers, tableaux blancs, stylos, crayons, surligneurs et marqueurs.</p>

VOGUE	1,524,925	<p>Produits</p> <p>(1) Vêtements, articles chaussants, couvrechefs et articles promotionnels, notamment sorties de bain, serviettes, débarbouillettes, savons pour les mains, shampoing, revitalisants, lotions pour la peau, crèmes pour la peau, teeshirts, draps de bain, serviettes de plage, chapeaux, casquettes, visières, serviettes de golf, balles de golf, sandales, tongs et ballons de plage.</p> <p>Services</p> <p>(1) Services d'hôtel offrant un programme de récompenses pouvant être utilisé dans les hôtels, les restaurants, les magasins et les centres de villégiature.</p> <p>(2) Mise à disposition d'installations de réunion offrant un programme de récompenses destiné aux utilisateurs des installations.</p> <p>(3) Services de centre de mise en forme, notamment offre de cours et d'appareils dans le domaine de l'exercice physique; centres de mise en forme mettant à disposition des installations d'exercice physique à usage récréatif.</p> <p>(4) Services de station santé, notamment mise à disposition d'installations de restauration et d'hébergement conçues pour favoriser la santé et le bien-être des clients; services de centre de villégiature, de centre de remise en forme et de spa de jour.</p> <p>(5) Services de salon de beauté et de centre de remise en forme, notamment traitements faciaux, massages corporels, bains minéraux, soins cosmétiques pour le corps.</p> <p>(6) Organisation de réunions, de conférences, de séminaires et de réceptions dans le domaine de la mode et du style, organisation de séminaires/cours dans les domaines de l'art, de l'artisanat, du vin, de la nourriture, du voyage, de l'art culinaire, du sport, du yoga et de la bonne condition physique.</p> <p>(7) Services de promotion immobilière; courtage immobilier, acquisitions de biens immobiliers et de terrains, services immobiliers avec participation à la plus-value, notamment gestion et organisation en vue de la propriété de biens immobiliers, de condominiums, d'appartements; placement immobilier, gestion immobilière, services de multipropriété et location de biens immobiliers, y compris condominiums et appartements; services d'hôtel, services de motel, services d'hébergement de villégiature, services de parc-hôtel; services de restaurant, de café, de cafétéria, de bar-salon; services d'hébergement temporaire, notamment services</p>
-------	-----------	---

Marque de commerce visée par une demande de l'Opposante	Numéro de la demande	Produits et services
		<p>d'hôtel, de motel, de parc-hôtel et d'hébergement de villégiature; services de conciergerie; services de casino et de jeu.</p> <p>(8) Services de restaurant, de bar, de barsalon, de traiteur, ainsi que d'aliments et de boissons, notamment préparation et service d'aliments et de boissons.</p> <p>(9) Services de divertissement, notamment services de divertissement devant public, notamment défilés de mode, offre de services de boîte de nuit; offre de services d'arcade; services de centre de mise en forme et de club sportif; services de discothèque, production de pièces de théâtre et de spectacles de cabaret, services de jeu, salles de quilles.</p> <p>(10) Organisation et planification de conférences et de séminaires dans les domaines de la mode et du style.</p>