



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2022 COMC 253

Date de la décision : 2022-12-14

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Opposante : Jack Victor Limited

Requérante : The Savile Row Holding Company Limited

Demande : 1,760,984 pour THE SAVILE ROW COMPANY & Dessin

INTRODUCTION

[1] Jack Victor Limited (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce THE SAVILE ROW COMPANY & Dessin, illustrée ci-dessous (la Marque), laquelle est l'objet de la demande d'enregistrement n° 1,760,984 (la Demande) de The Savile Row Holding Company Limited (la Requérante) :



[2] L'état déclaratif des produits pour la Demande, dans sa version modifiée, est reproduit ci-dessous (les Produits) :

(1) Savons et préparations pour le bain et la douche, nommément savon pour le corps, gel douche, bain moussant, crème hydratante pour le corps et parfums pour le corps; articles de toilette, nommément shampoing, revitalisant; eau de Cologne; eaux de toilette; produits de toilette non médicamenteux, nommément nettoyants et toniques pour le visage, crème hydratante; mousse à raser; gel à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; antisudorifiques et déodorants; produits pour le corps en vaporisateur; crèmes et lotions pour la peau; produits pour les cheveux, nommément gel, mousse, fixatif.

(2) Produits en cuir et en similibric, nommément malles, courroies, sacs à main, boîtes, étuis pour cartes de crédit; malles et bagages; parapluies et parasols; sacs de transport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, portefeuilles et sacs à main; sacs de type Boston; housses pour costumes, chemises et robes; sacs fourre-tout; sacs-pochettes; sacs à cosmétiques vendus vides; porte-documents; sacs polochons; sacs de soirée; bagages de cabine; housses à vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; sacs Gladstone, nommément sacs tout usage à courroie; sacs, valises et portefeuilles en cuir; valises et malles; accessoires pour valises, nommément cubes de rangement; sacs à maquillage vendus vides; sacs-pochettes pour hommes; sacs court-séjour; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; sacs à chaussures de voyage; sacs à porter à l'épaule; sacs à bandoulière; sacs de sport; housses à vêtements; housses à costumes; valises; sacs pour articles de toilette vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; malles; valises.

(3) Vêtements, nommément costumes, vestes, pantalons, shorts, gilets, pardessus, imperméables, chemises, polos, sous-vêtements, chaussettes, chemises en tricot, hauts en tricot, polos en tricot, chandails, cardigans, hauts en molleton, chandails en molleton, cravates, foulards, vêtements de nuit; articles chaussants, nommément chaussures, botte, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.

[3] La Demande revendique l'emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que 2005 pour les produits (2) et (3) et l'emploi projeté au Canada pour les produits (1). Une revendication d'emploi et d'enregistrement au Royaume-Uni pour les Produits est également incluse.

[4] L'opposition est principalement fondée sur l'allégation que la Marque crée de la confusion avec l'emploi et l'enregistrement antérieurs par l'Opposante des marques de

commerce de l'Opposante, y compris la marque de commerce SAVILE ROW.
L'opposition soulève également un certain nombre d'objections techniques.

[5] Pour les raisons qui suivent, la Demande est rejetée puisque la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties.

LE DOSSIER

[6] La Demande a été produite le 23 décembre 2015 et a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 3 janvier 2018. Une déclaration d'opposition a été produite le 4 juin 2018. Conformément à l'article 70 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985 c T-13 (la Loi), les motifs d'opposition seront traités conformément aux dispositions de la Loi dans leur version antérieure au 17 juin 2019.

[7] L'Opposante soulève des motifs d'opposition fondés sur l'enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d), le droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16, le caractère distinctif en vertu de l'article 2 et la non-conformité aux articles 30b), 30d) et 30e) de la Loi. Pour les motifs d'opposition fondés sur une probabilité de confusion présumée, l'Opposante invoque principalement son enregistrement et son emploi au Canada de la marque de commerce SAVILE ROW en liaison avec des produits comprenant des costumes, des chemises et des cravates pour hommes.

[8] La Requérante a produit une contre-déclaration réfutant les motifs d'opposition. Les deux parties ont produit des éléments de preuve, lesquels sont abordés ci-dessous. Seule l'Opposante a produit des plaidoyers écrits et les deux parties étaient représentées à l'audience.

PREUVE

[9] Les éléments pertinents de la preuve des parties sont résumés ci-dessous et sont abordés plus en détail dans l'analyse des motifs d'opposition.

Preuve de l'Opposante

[10] La preuve de l'Opposante comprend des copies certifiées de ses enregistrements pour les marques de commerce SAVILE ROW (LMC285,253) et SAVILE ROW SEMI-READY (TM DA49,041) (collectivement les marques SAVILE ROW), dont les détails sont établis à l'annexe A de cette décision. L'Opposant a également produit l'affidavit d'Alan Victor, exécuté le 25 octobre 2018 (l'affidavit Victor). M. Victor est le président et directeur général de l'Opposante et occupe le poste de directeur général depuis 2011. M. Victor a été contre-interrogé au sujet de son affidavit et la transcription a été versée au dossier.

[11] M. Victor décrit l'Opposante comme un grand fabricant nord-américain de costumes ajustés, de manteaux de sport, de pantalons et de confection formelle ([TRADUCTION] « confection pour hommes ») fondé en 1913 (para 2). Conçu et produit à Montréal, la confection pour hommes de l'Opposante a été mise en marché et vendue au Canada sous diverses marques au cours des années, y compris SHIPLEY, SAVILE ROW et JACK VICTOR (para 3). Depuis les années 1980, l'Opposante a fabriqué, publicisé, distribué et vendu de la confection pour hommes en liaison avec les marques SAVILE ROW (les produits SAVILE ROW). Les produits SAVILE ROW sont commercialisés dans le segment [TRADUCTION] « haut de gamme » du marché des vêtements pour hommes (para 6) et sont vendus aux consommateurs canadiens par l'entremise de grands magasins de haute gamme, comme la Hudson's Bay Company, et des boutiques spécialisées pour hommes partout au Canada (para 7). Au cours des années, les marques SAVILE ROW ont été également cédées sous licence à des tiers fabricants de vêtements (y compris TDR Enterprises Inc, une société ontarienne) pour l'emploi en liaison avec des vêtements non ajustés, comme des chemises pour hommes et des chemises de sport (para 8).

[12] M. Victor affirme que tous les produits SAVILE ROW vendus au Canada ont en tout temps arboré en évidence la marque de commerce SAVILE ROW ou SAVILE ROW & Dessin en étroite liaison avec les produits, y compris, par exemple, sur les étiquettes, les supports et les présentoirs en magasin (para 9). Lors de son contre-interrogatoire, M. Victor a expliqué que la marque de commerce SAVILE ROW & Dessin fait référence

à la marque de commerce de la common law de l'Opposante contenant les mots SAVILE ROW en dessous d'un dessin d'écusson (p 31). La Pièce B comprend des copies représentatives d'étiquettes, de supports et de présentoirs en magasin des produits SAVILE ROW vendus au Canada. M. Victor indique que ces étiquettes et ces emballages sont représentatifs de la façon dont les marques SAVILE ROW ont été présentées sur les produits SAVILE ROW vendus au Canada depuis les années 1980 (para 9). Je note que tous les échantillons à la Pièce B arborent en évidence la marque de commerce SAVILE ROW. Trois des échantillons d'étiquettes arborent également la marque SAVILE ROW & Dessin de l'Opposante. Lors de son contre-interrogatoire, M. Victor a indiqué que, dans le meilleur de ses connaissances, deux des étiquettes comportant la marque SAVILE ROW & Dessin (avec l'écusson) remontent à 1982 (p 35, ligne 8), avec la troisième étiquette-écusson ayant été probablement élaborée quelques années par après (p 34, ligne 18).

[13] Entre 2004 et 2018, l'Opposant avait distribué et vendu plus de 100 000 unités de produits SAVILE ROW, générant plus de 20 millions de dollars canadiens en revenus de ventes en gros (para 11). M. Victor affirme que les chiffres de ventes pour les produits SAVILE ROW vendus par l'Opposante avant 2004 ne sont pas facilement disponibles, mais il confirme que les ventes depuis le lancement de la marque dans les années 1980 sont comparables aux chiffres ci-dessus (2004 à 2018) (para 12). En ce qui a trait aux ventes par le licencié de chemises de l'Opposante TDR Enterprises Inc, les revenus de ventes en gros et de détail réalisés entre le 1^{er} avril 1996 et le 31 décembre 1996 ont totalisé approximativement 727 100 dollars canadiens (para 16).

[14] M. Victor indique que, entre 1997 et 2017, l'Opposante a dépensé plus de 17 millions de dollars canadiens pour publiciser ses diverses marques, y compris SAVILE ROW (para 16). M. Victor explique que l'Opposante ne fait pas la ventilation de ses dépenses publicitaires par marque ou gamme de produits en raison du fait que la plupart des publicités de l'Opposante (par exemple les catalogues imprimés de l'Opposante) présentent les nombreuses gammes de produits de l'Opposante. M. Victor affirme que, par conséquent, le total des dépenses publicitaires de l'Opposante est une mesure appropriée du total des dépenses publicitaires relatives aux produits SAVILE

ROW comme tel (para 15). Un aperçu du total estimatif des dépenses pour des types particuliers de publicités au cours de cette période est également fourni (para 17). Lors de son contre-interrogatoire, M. Victor a reconnu que, bien que SAVILE ROW soit l'une des principales marques de l'Opposante, certaines des publicités au cours de cette période ne comprenaient pas SAVILE ROW (pp 59 et 60).

[15] Les Pièces C à F sont décrites comme des exemples représentatifs des divers moyens par lesquels les produits SAVILE ROW ont été publicisés au Canada, à savoir des échantillons de : publicités imprimées (Pièces C et D), des présentoirs en magasin pour les produits SAVILE ROW à l'intérieur de tiers détaillants au Canada (Pièce E) et des publicités en ligne sur les sites Web de tiers détaillants au Canada (Pièce F) (para 18).

[16] M. Victor indique que l'équipe des ventes et de direction de l'Opposante, dans le cours de leurs activités commerciales normales, surveille le marché canadien pour des indices d'emploi non autorisé des marques de commerce de l'entreprise, y compris les marques SAVILE ROW (para 27). Cela ne comprend pas en général des recherches Internet (contre-interrogatoire, p 65). M. Victor souligne ce qui suit :

- De 2005 à 2014, aucun emploi non autorisé des marques SAVILE ROW au Canada n'a été porté à son attention.
- En 2014, il est devenu conscient de la Marque de la Requérante après l'avoir vue à un salon professionnel à Las Vegas. Après une enquête approfondie, il est alors devenu conscient de la demande antérieure de la Requérante pour la marque en question (produite en 2005 et subséquemment abandonnée). M. Victor affirme qu'il a alors donné la directive aux représentants commerciaux de l'Opposante de particulièrement surveiller le marché canadien pour tout emploi non autorisé de la marque de commerce SAVILE ROW (para 28).
- Le 13 mars 2018, il a reçu un courriel du directeur des ventes nationales de l'Opposante fournissant des photos prises au cours d'une visite à la boutique de détail Saks Off Fifth à Ottawa, en Ontario, le 12 mars 2018 illustrant

[TRADUCTION] « des pantalons pour hommes portant une étiquette arborant ma marque de commerce SAVILE ROW sans mon autorisation » (para 29). Le 15 mars 2018, M. Victor a donné la directive à l'agent de l'Opposante de visiter ce magasin et d'acheter une paire de ces pantalons pour hommes; cet achat a été fait le même jour (para 30).

Preuve de la Requérante

[17] La Requérante a produit les affidavits de Jeffrey Stuart Doltis, exécuté le 5 août 2019, (l'affidavit Doltis) et de D. Jill Roberts, exécuté le 14 août 2019 (l'affidavit Roberts).

L'affidavit Doltis

[18] M. Doltis est le directeur général de la Requérante et occupe ce poste depuis 1988. M. Doltis a été contre-interrogé au sujet de son affidavit et la transcription, ainsi que les réponses aux engagements, a été versée au dossier.

[19] M. Doltis affirme que la Requérante est un détaillant mondial en ligne de produits de luxe fins avec un accent mis sur la confection pour hommes, mais couvrant également des accessoires, des chaussures et la confection pour femmes (para 4). La Requérante exploite sa boutique de couture sur mesure au n° 40, Savile Row, à Londres, en Angleterre, mais n'a aucune boutique de détail au Canada (contre-interrogatoire, Q208). La Requérante a également créé une entreprise de commande par la poste et une boutique en ligne située à www.savilerowco.com (le site Web de la Requérante). Bien que la Requérante n'offre pas de produits de couture sur mesure par commande par la poste ou en ligne, elle offre une gamme de vêtements [TRADUCTION] « prêts-à-porter » de luxe par commande par la poste et en ligne. Une liste des produits particuliers formant la gamme de produits prêts-à-porter de la Requérante est fournie au paragraphe 8. Cependant, lors du contre-interrogatoire, M. Doltis a seulement été en mesure de confirmer la vente de chemises, de costumes et de cravates prêts-à-porter à la date de premier emploi revendiquée au Canada. Un engagement a été demandé pour confirmer les produits exacts vendus au Canada en 2005; cette demande a été refusée. M. Doltis a subséquemment reconnu qu'approximativement 80 % des ventes

mondiales de la Requérante découlent des chemises et des costumes (contre-interrogatoire, Q116).

[20] M. Doltis indique que la Requérante emploie la Marque en liaison avec tous les aspects de son entreprise, y compris sur les affiches au-dessus du magasin amiral de la Requérante à Londres, en Angleterre (Pièce A) et sur les versions antérieures du site Web de la Requérante récupérées du site Internet Archive (Pièce B, composée des pages archivées en date de mai 2012, mai 2013 et février 2014). La Marque (ou ses variantes) est également arborée sur les étiquettes ou les étiquettes volantes fixées aux produits de confection sur mesure et prêts-à-porter lorsqu'ils sont vendus (para 11). Des échantillons représentatifs de ces étiquettes sont fournis aux Pièces C et D.

[21] Lors de son contre-interrogatoire, M. Doltis a admis l'existence d'une autre entité, The Savile Row Company Limited, laquelle est l'entreprise d'exploitation appartenant à la Requérante (Q27, Q33). C'est The Savile Row Company Limited qui [TRADUCTION] « fait affaire » activement, alors que la Requérante est la société de portefeuille qui possède cette entreprise d'exploitation (Q33). Notamment, l'affidavit Doltis demeure muet quant à toute licence entre ces entreprises ou, en effet, l'existence même de The Savile Row Company Limited.

[22] M. Doltis indique que depuis 2005, la Requérante a vendu ses produits prêts-à-porter au Canada directement aux consommateurs par l'entremise du site Web de la Requérante. D'août 2005 à mars 2018, les ventes totales aux adresses canadiennes ont dépassé 120 000 dollars américains (para 12). Une copie caviardée d'une feuille de calcul illustrant les ventes de la Requérante de produits prêts-à-porter aux adresses canadiennes d'août 2005 à mars 2018 et un échantillonnage représentatif de sept notes de chargement (listes d'emballage) correspondant à la feuille de calcul sont joints à titre de Pièces E et F, respectivement. À l'exception des notes de chargement fournies à la Pièce F, les détails des ventes à la Pièce E, à savoir les articles en particulier vendus par la Requérante et les adresses des consommateurs canadiens, ne sont pas fournis.

[23] M. Doltis affirme que les produits prêts-à-porter de la Requérante sont également vendus par l'entremise de J&G Trybus Corp, un employeur autorisé de la Marque, aux

magasins de détail Winners au Canada. Des échantillons représentatifs de factures (en date de 2014 et 2014) pour la vente de costumes et de ventes de sport de J&G Trybus Corp à TJX Canada (le propriétaire et exploitant des magasins Winners) sont fournis (Pièce G).

[24] M. Doltis indique que la Requérante est bien consciente de l'Opposante et de son emploi de la marque de commerce SAVILE ROW depuis près de 20 ans et que, dans le meilleur de ses connaissances, il n'y a eu aucun cas de confusion entre la Marque de la Requérante et l'emploi par l'Opposante de SAVILE ROW comme marque de commerce.

L'affidavit Roberts

[25] M^{me} Roberts se décrit comme une diplômée du programme de technique juridique du Cambrian College à Sudbury, en Ontario. M^{me} Roberts a effectué une recherche Google pour « Savile Row »; les résultats de recherche comprennent une entrée Wikipédia et divers articles de revue et de nouvelles (Pièces 1 à 10), ainsi que des références à des tiers détaillants (para 7), tous faisant référence à SAVILE ROW, ou l'identifiant, comme une rue à Londres, en Angleterre, connue pour la couture sur mesure pour hommes. M^{me} Roberts a également effectué une recherche pour toutes les marques de commerce actives contenant l'expression « Savile Row » (Pièces 11 à 15).

FARDEAU ULTIME ET FARDEAU DE PREUVE

[26] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Demande est conforme aux exigences de la Loi. Cela signifie que s'il est impossible d'arriver à une conclusion définitive en faveur de la Requérante après avoir examiné l'ensemble de la preuve, le litige doit être tranché 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 Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p 298].

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d)

[27] L'Opposante plaide que la Marque n'est pas enregistrable, puisque, en contravention à l'article 12(1)d), la Marque crée de la confusion avec les enregistrements de l'Opposante pour les marques SAVILE ROW.

[28] La date pertinente pour examiner ce motif d'opposition est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[29] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que ces enregistrements existent toujours [*Quaker Oats Co Ltd of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à ce motif d'opposition. Par conséquent, la Requérante a le fardeau de preuve de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et l'une ou plusieurs des marques de commerce déposées de l'Opposante.

[30] Lors de l'examen de la question de la confusion, je me concentrerai sur l'enregistrement de l'Opposante pour la marque de commerce SAVILE ROW (LMC285,253) puisque, à mon avis, cela représente le meilleur argument pour l'Opposante. Les produits associés à l'enregistrement sont [TRADUCTION] « vêtements pour hommes, nommément costumes, vestes, pantalons, vestes de sport, blazers, paletots et pardessus » et [TRADUCTION] « Vêtements, nommément chemises, cravates ». Si l'Opposante ne réussit pas à faire valoir qu'il existe une probabilité de confusion entre la Marque et l'enregistrement de l'Opposante pour la marque de commerce SAVILE ROW, elle n'obtiendra pas gain de cause en ce qui concerne l'autre marque de commerce invoquée dans la déclaration d'opposition.

Test en matière de confusion

[31] En déterminant si deux marques de commerce créent de la confusion, toutes les circonstances de l'espèce doivent être considérées, y compris celles énoncées à

l'article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce, y compris dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces critères ne sont pas exhaustifs, et un poids différent sera accordé à chacun selon le contexte [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772 (CSC), au para 54; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 49 CPR (4th) 401].

[32] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de la première impression dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque du requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce de l'opposant et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [*Veuve Clicquot*, précité, au para 20]. De plus, lorsqu'il est probable que le public présumera que les produits ou les services du requérant sont approuvés, autorisés ou appuyés par l'opposant, de sorte qu'il existe un état de doute et d'incertitude dans l'esprit de la clientèle, il s'ensuit que les marques de commerce créent de la confusion [voir *Glen-Warren Productions Ltd c Gertex Hosiery Ltd* (1990), 29 CPR (3d) 7 (CF 1^{re} inst), au para 21].

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[33] La marque de commerce de l'Opposante possède un faible degré de caractère distinctif inhérent puisque SAVILE ROW possède une importance géographique, étant le nom d'une rue à Londres, en Angleterre. À cet égard, je note que le dictionnaire *Collins Dictionary* (à collinsdictionary.com) définit Savile Row par [TRADUCTION] « une rue à Mayfair, Londres, célèbre pour ses boutiques de vêtements dispendieux et à la mode ». Dans le même ordre d'idées, l'expression est définie dans le dictionnaire en ligne *Oxford Learner's Dictionaries* par [TRADUCTION] « une rue à Londres avec de nombreuses boutiques qui vendent des vêtements dispendieux pour les hommes et qui sont souvent fabriqués spécialement pour chaque personne » [voir *Tradall SA c Devil's*

Martini Inc, 2011 COMC 65 (CanLII), au para 29, qui prévoit que le registraire est en mesure de prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire]. Lors de l'audience, la Requérante a affirmé que la marque de commerce déposée de l'Opposant est invalide, puisqu'elle décrit de manière trompeuse les produits de l'Opposante alors que l'Opposante n'est pas établie sur Savile Row. Cependant, l'enregistrement de l'Opposante est présumé valide et il est bien établi que dans le cadre d'une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire n'a pas le pouvoir de radier ou de déclarer invalide un enregistrement d'un opposant [voir *Céleste Levure Inc c Seleccion de Torres, SL*, 2012 COMC 196, 105 CPR (4th) 86, au para 19; voir aussi *Magill c Taco Bell Corp* (1990), 31 CPR (3d) 221 (COMC), au para 22].

[34] En ce qui a trait à la Marque de la Requérante, son caractère distinctif est également limité, bien qu'il possède un degré de caractère distinctif inhérent légèrement plus élevé compte tenu de l'inclusion de son élément figuratif. Je n'estime pas que l'ajout du mot « Company » influence le caractère distinctif inhérent de la Marque et je n'estime pas non plus que l'inclusion du mot « London » renforce le caractère distinctif inhérent de la Marque compte tenu de la nature descriptive de ce mot.

[35] Il est possible de renforcer une marque de commerce en la faisant connaître par son emploi ou sa promotion. L'affidavit Victor comprend des échantillons représentatifs de la façon dont la marque de l'Opposante a été employée en liaison avec les produits de l'Opposante depuis les années 1980. L'affidavit Victor fait également référence aux revenus de gros des produits SAVILE ROW dépassant 20 millions de dollars canadiens entre 2004 et 2018 et des revenus semblables depuis les années 1980. La preuve d'importantes dépenses publicitaires et des types de publicités entrepris par l'Opposante est également fournie. Par conséquent, je suis convaincue que la marque de commerce de l'Opposante est devenue passablement connue au Canada.

[36] En ce qui a trait à la Marque de la Requérante, l'affidavit Doltis comprend des échantillons représentatifs de la Marque telle qu'elle figure sur les étiquettes fixées aux produits; il souligne également des chiffres de ventes dépassant 120 000 dollars

américains au Canada pour les Produits (principalement limités aux chemises, aux costumes et aux cravates) d'août 2005 à mars 2018. Bien que la Marque ait figuré sur le site Web de la Requérante dans le passé, aucun renseignement n'est fourni quant au nombre de visites de consommateurs canadiens sur le site Web (à un quelconque moment) et aucune autre initiative publicitaire canadienne n'est soulignée. Le fait que la Marque est arborée en évidence sur l'affiche de devanture de la Requérante à Londres n'est d'aucune aide pour déterminer la mesure à laquelle la Marque est devenue connue au Canada.

[37] Comme il est souligné dans mon résumé de l'affidavit Doltis, la preuve est muette quant à l'existence de The Savile Row Company Limited. Lors de son contre-interrogatoire, la Requérante a reconnu que The Savile Row Company Limited est l'entreprise d'exploitation alors que la Requérante elle-même est une société de portefeuille. Pour cette raison, l'Opposante adopte la position qu'aucun des emplois dans l'affidavit Doltis ne peut être considéré comme profitant à la Requérante, puisqu'il ne s'agit rien d'autre que d'un emploi sans licence par l'entreprise d'exploitation. Lors de l'audience, l'avocat de la Requérante a affirmé que pour les entreprises qui sont des filiales à part entière, comme dans ce cas-ci, une licence écrite n'est pas nécessaire. Bien que le respect de l'article 50(1) de la Loi n'exige pas une licence écrite, il est tout de même nécessaire pour un propriétaire de marque de commerce de démontrer le contrôle requis sur le caractère ou la qualité des produits vendus sous licence; cela peut également être fait en attestant du fait qu'il exerce le contrôle requis ou en fournissant la preuve qui démontre qu'il exerce le contrôle requis [*Empresa Cumba Del Tobacco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102]. Une relation d'affaires, à elle seule, ne suffit pas à satisfaire à l'exigence de l'article 50 de la Loi [*MCI Communications Corp c MCI Multinet Communications Inc* (1995), 61 CPR (3d) 245 (COMC)].

[38] Cela étant dit, j'estime qu'il n'est pas nécessaire de résoudre la question de l'emploi sans licence puisque le résultat de ces procédures ne dépend pas de la preuve dans l'affidavit Doltis. Autrement dit, que j'accepte ou non la preuve d'emploi de M. Doltis comme étant par la Requérante, le résultat de cette procédure ne changera pas.

[39] En général, compte tenu du caractère distinctif acquis beaucoup plus important de la marque de commerce de l'Opposante au Canada, j'estime que ce facteur, lequel est une combinaison du caractère distinctif inhérent et acquis, favorise l'Opposante.

La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[40] La preuve indique que la marque de commerce SAVILE ROW de l'Opposante est employée par l'Opposante au Canada depuis les années 1980, alors que la preuve d'emploi de la Requérante de la Marque en liaison avec certains des Produits, soit chemises, costumes et cravates, remonte à 2005 dans le meilleur des cas. Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

Le genre de produits, services ou entreprises; et la nature du commerce

[41] C'est l'état déclaratif des produits de la Requérante, tels que définis dans la Demande, par rapport aux produits de l'Opposante, tels que spécifiés dans son enregistrement, qui régit ma détermination de ce facteur [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3 d) 110 (CAF); *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3 d) 3 (CAF)]. Ces états déclaratifs doivent toutefois être lus de manière à déterminer la nature probable de l'entreprise ou du commerce envisagé par les parties plutôt que tous les commerces possibles qui pourraient être visés par le libellé. Une preuve établissant la nature réelle des activités exercées par les parties est utile à cet égard [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF)].

[42] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante fait valoir que les produits sont identiques puisque les deux parties vendent de la confection pour hommes, principalement des costumes et des chemises. L'Opposante observe également que le reste des Produits visés par la demande de la Requérante, y compris les chaussures, les articles de toilette (p. ex., fragrances) et les sacs, sont [TRADUCTION] « le prolongement naturel de toute marque de mode [...] ». Je suis d'accord qu'il y a un chevauchement direct dans le genre des vêtements vendus par les parties, bien que je ne sois pas certaine que le reste des Produits visés par la demande sont nécessairement un prolongement naturel de la marque de l'Opposante puisque l'emploi de sa propre marque de commerce s'est

limité à la confection pour hommes pendant des décennies. Cela étant dit, en l'absence d'une quelconque preuve ou d'un quelconque argument du contraire de la part de la Requérante, j'estime que les autres Produits de la Requérante (y compris les chaussures les couvre-chefs, les sacs et les produits de toilettage) sont complémentaires aux produits de l'Opposante dans la mesure qu'ils soient tous employés pour compléter ou enrichir l'apparence d'une personne.

[43] En ce qui a trait aux voies de commercialisation, il y a un chevauchement dans la mesure que les deux parties vendent leurs produits respectifs en ligne. Cependant, la preuve démontre que les parties se fient à différents détaillants : la Requérante vend ses vêtements par l'entremise de son propre site Web (*savilerowco.com*), alors que la confection pour hommes de l'Opposante semble être disponible pour la vente par l'entremise des sites Web de ses tiers détaillants (y compris le site Web de Hudson's Bay). Les parties vendent également leurs produits dans différents magasins de détail à grande surface, avec les produits de la Requérante vendus dans les magasins de détail Winners et les produits de l'Opposante vendus par des grands magasins (Hudson's Bay, Nordstroms) et des boutiques spécialisées pour hommes. Cela étant dit, il n'y a aucune restriction à l'égard des voies de commercialisation dans la Demande pour la Marque ou dans l'enregistrement de l'Opposante.

Degré de ressemblance

[44] Dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, au para 49, la Cour suprême du Canada déclare que l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, aura souvent le plus grand effet sur l'analyse relative à la confusion.

[45] Lorsqu'on examine le degré de ressemblance, il est préférable de commencer par se demander s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique [*Masterpiece*, précité, au para 64]. J'estime que l'aspect frappant des marques de commerce des deux parties est l'expression « SAVILE ROW ». Bien que ces mots possèdent un caractère distinctif inhérent limité, ils constituent néanmoins l'élément le plus important des marques de commerce des deux parties. Puisque ces mots forment l'entièreté de la marque de l'Opposante, il y a par conséquent un degré

très élevé de ressemblance entre les marques, particulièrement dans le son et dans les idées communiquées.

[46] En ce qui a trait à la présentation, la Marque de la Requérante comprend un dessin d'armoiries ou d'écusson sur un arrière-plan noir avec bordure rectangulaire; les éléments nominaux de la Marque sont superposés sur ce dessin. Bien que le dessin aide à distinguer les marques sur le plan visuel, son impact visuel est quelque peu atténué par le contraste subtil du dessin sur l'arrière-plan foncé de la Marque. À l'opposé, le contraste élevé entre l'arrière-plan foncé et l'ombrage pâle employé pour les mots SAVILE ROW, lesquels sont également illustrés dans une plus grande taille, met encore plus l'accent sur la prééminence de ces mots dans la Marque.

Circonstance de l'espèce – preuve de l'état du registre et de l'état du marché

[47] La preuve de l'état du registre favorise un requérant lorsqu'il peut être démontré que la présence d'un élément commun dans les marques inciterait les consommateurs à porter une plus grande attention aux autres caractéristiques de ces marques et à les distinguer les unes des autres au moyen de ces autres caractéristiques [*McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327, au para 42]. Les déductions concernant l'état du marché peuvent être tirées de ces éléments de preuve dans deux situations : lorsqu'un grand nombre d'enregistrements de tiers pertinents sont trouvés ou lorsqu'il y a preuve d'emploi commun dans le marché des marques d'une tierce partie pertinente [*Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF); *McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327, aux para 41 à 46; et *Cie Gervais Danone c Astro Dairy Products Ltd*, (1999), 87 CPR (3d) 262 (CF)]. Les marques de commerce pertinentes comptent celles qui : i) sont déposées ou autorisées et fondées sur l'emploi; ii) concernent des produits et services semblables à ceux des marques en cause; et iii) comprennent l'élément en tant qu'élément important [*Sobeys West Inc c Schwan's IP, LLC*, 2015 COMC 197].

[48] Les marques de commerce de tiers retrouvées dans la recherche de M^{me} Roberts pour l'expression « Savile Row » dans la base de données de l'OPIIC sont établies ci-dessous :

Marque de commerce	N° de demande ou d'enregistrement
SAVILE ROW	896,474/LMC556,665
SAVILE ROW	1,970,678
SAVILE ROW INSPIRED	1,547,440/LMC944,424
<u>A L E X A N D R E</u> SAVILE ROW	1,688,717/LMC939,602
KINGSMAN SAVILE ROW	1,949,692

[49] Je n'estime pas que la preuve de l'état du registre appuie la Requérante dans un quelconque degré significatif en l'espèce, pour les raisons suivantes :

- LMC556,665 n'est pas pertinent, puisqu'il est inscrit pour l'emploi avec des produits différents (papier et articles de papeterie);
- les demandes n° 1,970,678 et 1,949,692 ont été abandonnées (en date de cette décision);
- LMC939,602 semble être plutôt différent, puisque l'élément en question n'est pas l'élément dominant de la marque de commerce.

[50] En ce qui a trait à la marque de commerce SAVILE ROW INSPIRED restante, appartenant à Marks and Spencer plc, l'Opposante affirme que la délivrance de cette marque de commerce à l'enregistrement est attribuable à une erreur de l'examineur, puisque, bien que la marque de l'Opposante ait été citée comme obstacle au cours de l'examen, la demande SAVILE ROW INSPIRED a été subséquemment approuvée sans répondre à cette objection substantielle. Que ce soit le cas ou non, le fait demeure que cette marque est présentement inscrite au registre et est présumément valide tant que des démarches n'aient pas été entreprises devant la Cour fédérale pour contester sa validité. Cependant, le résultat final est que la preuve de l'état du registre de la Requérante ne relève qu'un seul résultat pertinent.

[51] L'affidavit Roberts comporte également des imprimés du site Web de Marks and Spencer Canada à marksandspencer.com/ca/ arborant la marque de commerce SAVILE ROW INSPIRED, avec des costumes, des chemises et des chaussures pour hommes et une page avec des renseignements indiquant que la livraison au Canada

est disponible (para 20, Pièce 16). Cependant, il n'y a aucune preuve indiquant que des Canadiens aient consulté le site Web ou acheté ces produits. Par conséquent, cela accorde peu d'aide à la Requérante. Dans le même ordre d'idées, des imprimés de sites Web d'entreprises de vêtements et d'accessoires, dont certains semblent simplement avoir des boutiques situées sur Savile Row (par exemple, [TRADUCTION] « Henry Poole & Co au 15, Savile Row, Londres, W1S 3PJ » et Gieves & Hawkes au n° 1, Savile Row, Londres) et qui semblent être en mesure d'expédier des produits au Canada, n'appuient pas la Requérante, puisqu'il n'y a aucune indication de visites des sites Web ou d'achats de la part de Canadiens (Pièces 17 à 19).

Circonstance de l'espèce – Absence de cas de confusion réelle

[52] Lors de l'audience, la Requérante a observé que le manque de cas signalé de confusion réelle entre les marques de commerce des parties, malgré une longue période de coexistence, devrait être considéré comme une circonstance de l'espèce en appui.

[53] Une conclusion négative concernant la probabilité de confusion peut être tirée lorsque la preuve d'emploi concurrent des marques de commerce des parties est étendue et qu'aucune preuve de confusion n'a été fournie par un opposant [*Christian Dior SA c Dion Neckwear Ltd* 2002 CAF29 (CanLII), 2002, 20 CPR (4th) 155 (FCA), au para 19]. Compte tenu du nombre limité de ventes de la part de la Requérante (avec des ventes annuelles moyennes entre 2006 et 2017 de 10 000 dollars américains), je ne suis pas convaincue qu'il y ait une preuve significative d'emploi concurrent en l'espèce. De plus, la preuve indique que les produits des parties ne sont pas présentement vendus dans les mêmes magasins, ce qui peut également expliquer l'absence de confusion réelle. Par conséquent, je ne considère pas qu'il s'agisse d'une circonstance de l'espèce qui favorise la Requérante.

Conclusion concernant le motif fondé sur l'article 12(1)d)

[54] Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier du degré élevé de ressemblance entre les marques de commerce, du caractère distinctif acquis et de la période d'emploi de la marque de l'Opposante, du fait que les produits

des parties se chevauchent directement ou son complémentaires et du chevauchement potentiel dans la nature du commerce, la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau juridique de démontrer l'absence de toute probabilité de confusion. Le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est donc accueilli.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2

[55] L'Opposant fait valoir que la Marque n'est pas distinctive, puisqu'elle n'est pas adaptée pour distinguer et ne distingue pas véritablement les Produits de la Requérante des produits de l'Opposante compte tenu de l'emploi et de l'annonce par l'Opposante des marques SAVILE ROW de l'Opposante et des marques de la common law de l'Opposante.

[56] La date pertinente pour évaluer le motif d'opposition fondé sur l'article 2 est la date de production de l'opposition, à savoir le 4 juin 2018 [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, (2004) 34 CPR (4th) 317 (CF)].

[57] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante doit établir qu'au moins une de ses marques SAVILE ROW est devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la Marque [*Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427 (CF 1^{re} inst)].

[58] J'estime que la preuve de l'Opposante, comme discuté ci-dessus, est suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau. Par conséquent, il incombe à la Requérante d'établir que sa Marque est adaptée pour distinguer ou véritablement distinguer les Produits des produits de l'Opposante [*Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)].

[59] J'estime que la différence entre les dates pertinentes n'a pas d'incidence importante sur ma conclusion concernant le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), comme discuté ci-dessus. Par conséquent, pour des raisons semblables à celles exprimées dans l'analyse ci-dessus, j'arrive à la même conclusion concernant la probabilité de confusion que celle que j'ai tirée concernant le motif

d'opposition fondé sur l'article 12(1)d). Par conséquent, ce motif d'opposition est accueilli.

Autres motifs d'opposition

[60] Puisque deux motifs d'opposition de l'Opposante ont déjà été accueillis, il n'est pas nécessaire d'aborder les autres motifs d'opposition.

DÉCISION

[61] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Jennifer Galeano
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.

ANNEXE A

Marques SAVILE ROW de l'Opposante

Marque de commerce	Numéro d'enregistrement	Date d'enregistrement	Produits et services	Revendications
SAVILE ROW	LMC285,253	1983-11-25	[TRADUCTION] 1) Vêtements pour hommes, nommément costumes, vestes, pantalons, vestes de sport, blazers, paletots et pardessus. 2) Vêtements, nommément chemises, cravates.	Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1957 en liaison avec les produits (1). Déclaration d'emploi produite le 27 mars 2000 sur les produits (2).
	TMDA49041	1930-03-29	[TRADUCTION] 1) Vêtements pour hommes	Employée au CANADA depuis le 29 mars 1930

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2022-10-20

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Daniel Anthony

Pour la Requérante : Adele Finlayson

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Smart & Biggar LP

Pour la Requérante : Moffat & Co.