



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 110

Date de la décision : 2025-05-15

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : Nasri International Inc.

Requérante : HAVE&BE CO., LTD.

Demande : 2075947 pour Every Sun Day

INTRODUCTION

[1] Nasri International Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce Every Sun Day (la Marque), laquelle fait l'objet de la demande n° 2075947 (la Demande) produite par HAVE&BE CO., LTD. (la Requérante).

[2] L'enregistrement de la Marque est demandé en liaison avec une multitude de cosmétiques et de produits d'hygiène personnelle comme suit :

[TRADUCTION]

(1) cosmétiques; arômes pour gâteaux à base d'huiles essentielles; vernis à ongles; produits de blanchiment à usage cosmétique; gel capillaire; produits nettoyants tout usage; shampooings; dentifrices; maquillage; parfum; traceur pour les yeux; préparations cosmétiques pour le soin de la peau; savons cosmétiques; gels et mousses de bain à usage cosmétique; huile de

lavande; faux cils; déodorants à usage personnel; rouges à lèvres; shampoing non médicamenteux pour animaux de compagnie; masques à usage cosmétique; tissus imprégnés de lotions cosmétiques; masques de beauté; crèmes baume de beauté; sérums cosmétiques; crèmes après-soleil.

[3] L'opposition est principalement fondée sur l'allégation que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce déposées EVERYDAY SUNDAY de l'Opposante, antérieurement employées au Canada en liaison avec divers articles vestimentaires et la vente en ligne de vêtements et d'accessoires vestimentaires. Les détails des marques de commerce invoquées par l'Opposante sont joints à l'annexe A.

[4] Pour les raisons qui suivent, l'opposition est rejetée.

LE DOSSIER

[5] La demande a été produite le 18 novembre 2020 et annoncée aux fins d'opposition le 5 octobre 2022.

[6] Le 25 octobre 2022, l'Opposante s'est opposée à la demande en produisant une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi).

[7] Les motifs d'opposition concernent l'enregistrabilité en vertu de l'article 12 (1) *d*), le droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16 (1) *a*), le caractère distinctif en vertu de l'article 2 et la non-conformité avec les articles 38 (2) *a*)/30 (2) *a*) et 38 (2) *f*) de la Loi.

[8] La Requérante a produit une contre-déclaration niant les motifs d'opposition.

[9] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Nathalie Nasri, souscrit le 20 avril 2023, accompagné des Pièces 1 à 9.

[10] À l'appui de sa Demande, la Requérante a produit l'affidavit de Tara Mamalis, souscrit le 16 février 2024, accompagné des Pièces A à C.

[11] En réponse, l'Opposante a produit l'affidavit de Michele Bartolini, souscrit le 16 mai 2024.

[12] Seule M^{me} Nasri a été contre-interrogée au sujet de son affidavit.

[13] Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient présentes à l'audience.

FARDEAU

[14] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter de son fardeau de preuve initial, qui consiste à établir suffisamment de preuves admissibles à partir desquelles on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 CanLII 11059 (CF)].

APERÇU DE LA PREUVE

La preuve en chef de l'Opposante– L'Affidavit Nasri

[15] M^{me} Nasri est la directrice générale de l'Opposante. Elle explique que, depuis sa constitution en 1993, l'Opposante a agi en tant que fabricante, créatrice, importatrice, distributrice et vendeuse partout au Canada, d'abord en gros et plus récemment au détail et en ligne, de vêtements, d'accessoires de vêtements et de produits connexes en liaison avec ses marques de commerce EVERYDAY SUNDAY [para 3].

[16] M^{me} Nasri atteste que le concept de EVERYDAY SUNDAY a été créé et adopté pour emploi, par l'Opposante en 2013. Elle joint des copies des

enregistrements de marque de commerce canadienne pour les marques de commerce EVERYDAY SUNDAY de l'Opposante [Pièces 1 et 2].

[17] M^{me} Nasri explique que la collection EVERYDAY SUNDAY de l'Opposante, depuis sa création, s'est concentrée sur les maillots de bain, les vêtements de plage et les vêtements et accessoires pour les activités de plein air. Elle déclare que [TRADUCTION] « les marchandises de EVERYDAY SUNDAY & Dessin et EVERYDAY SUNDAY de l'Opposante ont été employées de manière continue et largement promues et commercialisées partout au Canada depuis au moins 2014 en liaison avec tous les produits spécifiés dans les enregistrements invoqués par l'Opposante [para 15]. Elle explique que cette annonce et cette promotion étendues ont été réalisées au moyen de salons professionnels et de défilés de mode et d'évènements, de publicités dans des magazines, de catalogues annuels et d'affiches, ainsi que sur les réseaux sociaux, notamment par l'intermédiaire d'influenceurs [para 14]. À l'appui, elle fournit des chiffres significatifs de dépenses publicitaires pour les années 2013 à 2022 [para 23 et 24], ainsi qu'une série de documents relatifs aux activités, au marketing et à la promotion par l'Opposante de ses marques de commerce EVERYDAY SUNDAY pour les années 2019 à 2023 [Pièce 8]. Les documents de la Pièce 8 comprennent des captures d'écran de comptes de médias sociaux de divers influenceurs, des photos de salons professionnels et des extraits de magazines mettant en vedette les produits de l'Opposante, tous faisant l'annonce/la promotion des produits EVERYDAY SUNDAY de l'Opposante. De plus, la Pièce 8 comprend des chiffres de dépenses publicitaires [qui correspondent à ceux du para 24], une sélection de factures, ainsi que des chiffres de ventes significatifs, notamment par produit, pour les années 2019 à 2023.

[18] Comme Pièce 5 de son affidavit, M^{me} Nasri joint également, un affidavit souscrit par sa sœur, Rayna Nasri, le 29 mars 2018, qui a été

produit au nom de l'Opposante dans des procédures d'opposition précédentes à l'encontre la demande relative à la marque de commerce n° 1,798,853 pour la marque de commerce BEACHDAYEVERYDAY [voir *Nasri International Inc. c Prime Capital Investments Inc.*, 2022 COMC 66]. Elle déclare que cet affidavit comprenait des preuves montrant, jusqu'à cette date, comment l'Opposante a promu ses vêtements et accessoires EVERYDAY SUNDAY, ce qui, selon elle, a établi une base solide pour le marketing et la promotion du programme EVERYDAY SUNDAY de l'Opposante depuis cette date.

[19] Enfin, en ce qui concerne l'emploi des marques de commerce de l'Opposante, M^{me} Nasri atteste que tous les vêtements vendus au Canada et ailleurs en liaison avec les marques de commerce EVERYDAY SUNDAY de l'Opposante ont eu soit une étiquette apposée et/soit une étiquette mobile jointe arborant les marques. À l'appui, elle joint des copies de telles étiquettes et étiquettes mobiles sélectionnées au hasard à titre de Pièce 6, des factures sélectionnées au hasard à titre de Pièce 7, et un document montrant les ventes en ligne de l'Opposante sur Shopify pour les années 2019 à 2023 à titre de Pièce 9.

[20] Comme indiqué dans la décision BEACHDAYEVERYDAY, j'estime que l'emploi de la marque de commerce EVERYDAY SUNDAY & Dessin de l'Opposante constitue également un emploi de sa marque nominale EVERYDAY SUNDAY, qui demeure reconnaissable et se distingue des caractéristiques graphiques de la marque mixte [pour les principes relatifs à l'emploi d'une marque de commerce comportant des éléments additionnels et une variation stylistique, voir *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)].

[21] Je noterai ici que toute partie pertinente du contre-interrogatoire de M^{me} Nasri sera discutée dans l'analyse des motifs d'opposition, le cas échéant.

La preuve de la Requérante – l’Affidavit Mamalis

[22] M^{me} Mamalis est une commise aux marques de commerce employée par l'agent de Requérante. Elle déclare que le 16 février 2024, elle a visité la Base de données des marques de commerce canadiennes et a obtenu les détails d'un certain nombre d'enregistrements de marques de commerce, dont elle fournit la liste au para 4 de son affidavit avec les détails ci-joints à titre de Pièce B. La liste comprend 37 entrées pour des marques de commerce, dont 25 incluent le terme EVERYDAY, et 12 incluent le terme SUNDAY, toutes en liaison avec, entre autres, divers articles de vêtements, accessoires et services connexes.

[23] M^{me} Mamalis déclare que, toujours le 16 février 2024, elle a visité plusieurs sites Web, et elle joint des captures d'écran de ces sites Web, y compris des copies archivées de certains de ces sites Web, à titre de Pièce C de son affidavit. Les sites Web comprennent des articles où l'on discute de l'industrie de la beauté, y compris des différences entre les industries de la mode/vêtements et de la vente au détail de produits de beauté, ainsi que des captures d'écran de divers détaillants de vêtements/accessoires qui vendent des vêtements de plage et des maillots de bain parmi d'autres produits de vêtements et accessoires.

La contre-preuve de l’Opposante – L’Affidavit Bartolini

[24] M^{me} Bartolini est titulaire de diplômes en commerce et en administration des affaires et possède 28 ans d'expérience dans les stratégies de marketing, y compris en tant que responsable du marketing à travers l'Amérique du Nord [para 1 à 3]. Elle décrit ses activités liées au

marketing comme incluant l'analyse des tendances et des stratégies du marché, ainsi que la planification et la mise en œuvre de ces stratégies afin d'identifier les entreprises les plus susceptibles d'être intéressées par l'acquisition de produits spécifiques [para 4].

[25] M^{me} Bartolini explique que l'agent de l'Opposante lui a demandé d'user de son expérience pour suggérer et déterminer le type de commerces où les produits de l'Opposante sont le plus susceptibles d'être vendus et un moyen de créer une augmentation de la demande de la part de ces entreprises pour les produits de l'Opposante. Pour ce faire, elle atteste qu'elle s'est rendue sur place dans de nombreux magasins de vêtements et d'accessoires ainsi qu'elle a visité les sites Web de ces entreprises et les points de vente et les sites Web d'autres entreprises qu'elle affirme avoir tendance à élargir de plus en plus leurs gammes de produits pour inclure des vêtements et des accessoires [para 7].

[26] M^{me} Bartolini déclare au paragraphe 8 :

[TRADUCTION]

J'ai particulièrement noté au cours des quinze (15) dernières années que le paysage de la vente au détail au Canada évolue rapidement et transcende les catégorisations traditionnelles pour englober une gamme diversifiée et plus large de produits, y compris des vêtements, des accessoires de vêtements, des chaussures, des produits de beauté, des produits de soins de santé et d'autres types de marchandises générales dans divers points de vente, y compris les grands magasins, les pharmacies, les grands magasins de détail, les magasins de variétés et les dépanneurs.

[27] En particulier, elle identifie des exemples de tels détaillants, y compris Walmart, Costco, La Baie, Tigre Géant, Jean Coutu et Pharmaprix. Elle déclare qu'aussi bien récemment qu'au cours des cinq dernières années, elle a personnellement visité Walmart, La Baie et Tigre Géant et confirme que ces détaillants vendent à la fois des vêtements et des accessoires ainsi que des produits de santé et de beauté [para 13, 15 et 17]. À la suite de cela,

elle déclare que, dans les dix jours qui ont précédé son assermentation, elle a révisé les sites Web de détaillants tels que Tigre Géant, Zara et Shein et note que ces magasins offrent une gamme variée de produits, y compris, entre autres produits, des vêtements ainsi que des produits de santé et de beauté [para 32 à 34].

[28] M^{me} Bartolini déclare qu' [TRADUCTION] « il m'est apparu évident qu'à mesure que les détaillants de tous types cherchent des moyens d'augmenter leurs ventes », ils se sont de plus en plus diversifiés et élargis, passant des vêtements et accessoires aux produits de santé et de beauté et vice versa. Elle déclare en outre qu'en particulier, les clients de détail de l'Opposante ne vendent plus seulement des vêtements et des accessoires de vêtements [para 22].

[29] Le reste de l'Affidavit de M^{me} Bartolini est consacré à la discussion de son opinion sur le risque accru de confusion entre la Marque et les marques de commerce EVERYDAY SUNDAY de l'Opposante. Selon elle, cette opinion est formulée à la lumière de la similitude entre les marques de commerce des parties et de la tendance à la diversification et à l'expansion des détaillants canadiens à offrir une gamme plus large de produits, y compris des vêtements et des articles liés à la beauté. En particulier, elle déclare ce qui suit : [TRADUCTION] « Je crois fermement que la ressemblance de nom entre Everyday Sunday et Every Sun Day, malgré leurs différentes offres, mais tirant néanmoins parti des mêmes voies de vente, est suffisamment substantielle pour causer de la confusion chez les consommateurs... » [para 30].

ÉVALUATION DES MOTIFS D'OPPOSITION

Motif fondé sur l'article 38(2)a)

[30] L'Opposante fait valoir que la Demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30(2) de la Loi. En particulier, l'Opposante allègue que la Demande ne contient aucune déclaration dans les termes ordinaires du commerce des produits suivants :

[TRADUCTION]

Cosmétiques, arômes pour gâteaux à base d'huiles essentielles, vernis à ongles, produits nettoyants tout usage, dentifrices, maquillage, faux cils, masques à usage cosmétique, tissus imprégnés de lotions cosmétiques, masques de beauté, sérums cosmétiques.

[31] La Requérante fait valoir que, puisque l'Opposante n'a produit aucune preuve sur cette question, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial. De plus, la Requérante fait valoir que la majorité des produits énumérés dans la demande sont des termes acceptables selon le *Manuel des produits et des services canadien*.

[32] Je suis d'accord avec la Requérante que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial. Non seulement l'opposante n'a fourni aucune preuve à l'appui de ce motif, mais elle n'a fait aucune observation à l'appui de ses allégations.

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

Motif fondé sur l'article 12(1)d)

[34] L'Opposante plaide que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante, LMC897,9481 (EVERYDAY SUNDAY & Dessin), et LMC970,615 (EVERYDAY SUNDAY). Le motif d'opposition plaidé par l'Opposante allègue qu'elle emploie ces marques de commerce au Canada depuis au moins

février 2015, et qu'elle exporte ses produits connexes du Canada vers les États-Unis.

[35] À la date de la présente décision, les enregistrements invoqués de l'Opposante sont en règle. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial et il incombe maintenant à la Requérante de démontrer que la Marque ne crée pas de la confusion avec l'une ou l'autre des marques de commerce EVERYDAY SUNDAY de l'Opposante (collectivement, les Marques de l'Opposante).

Test en matière de confusion

[36] 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, notamment : 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. La liste de ces critères n'est pas exhaustive et un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte. [voir *Mattel, Inc. c 3 894 207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22 au para 54; et *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4 th) 401]. Je cite également *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que le facteur énoncé à l'article 6(5)e), notamment le degré de ressemblance entre les marques de commerce, est susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

[37] Le test en matière de confusion est une question de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé

la vue de la marque de commerce du requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce de l'Opposante. Ce consommateur ordinaire et pressé 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, supra*, au para 20].

[38] Ayant précédemment conclu que la preuve d'emploi et de promotion de la marque de commerce EVERYDAY SUNDAY & Dessin constitue également une preuve d'emploi et de promotion de la marque nominale EVERYDAY SUNDAY, je concentrerai mon analyse sur la probabilité de confusion entre la Marque et la marque nominale EVERYDAY SUNDAY (n° d'enregistrement LMC970,615).

[39] Comme dans la décision dans BEACHDAYEVERYDAY, *supra*, je trouve approprié, conformément à *Masterpiece, supra*, de commencer l'analyse par l'examen du degré de ressemblance entre la Marque et la marque nominale EVERYDAY SUNDAY de l'Opposante.

Article 6(5)e) – Degré de ressemblance

[40] Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, il est clair en droit que les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Le test approprié n'est pas une comparaison côte à côte, mais un souvenir imparfait dans l'esprit d'un consommateur des produits d'un opposant [*Veuve Clicquot, supra*].

[41] La Requérante fait valoir que lorsque les marques de commerce des parties sont examinées dans leur ensemble, il existe des différences suffisantes en termes de degré de ressemblance.

[42] À cet égard, la Requérante fait valoir que la marque de commerce de l'Opposante consiste en la locution EVERYDAY SUNDAY, qui est une

combinaison de deux mots avec l'élément répété « DAY ». La Requérante fait valoir que cette répétition crée une combinaison unique et modifie l'impression de la marque de commerce de l'Opposante en termes d'apparence et de son. La Requérante fait valoir qu'en revanche, sa Marque se compose de trois mots différents, sans répétition et ne crée pas la même impression que la marque de commerce de l'Opposante en termes d'apparence et de son.

[43] La Requérante fait valoir que les différences sont plus apparentes lorsqu'on considère les idées suggérées dans le contexte des produits spécifiques en question. La Requérante fait valoir que dans le cas de sa Marque en contexte de cosmétiques ou de crèmes après-soleil, la Marque crée l'impression que ses produits connexes permettraient aux utilisateurs de sortir et de profiter d'une journée ensoleillée en utilisant ses produits. La Requérante fait valoir d'autre part, dans le contexte des produits de l'Opposante, que la marque de commerce de l'Opposante crée l'impression que [TRADUCTION] « chaque jour est un dimanche » – c'est-à-dire qu'elle suggère l'idée d'un jour férié, plutôt que de faire référence au soleil.

[44] La Requérante fait valoir, compte tenu de ce qui précède, que les marques de commerce des parties présentent peu de ressemblance et donc, ce facteur, lorsqu'il est examiné en combinaison avec les autres facteurs de confusion, conduirait probablement à la conclusion qu'il n'y a pas de probabilité de confusion.

[45] L'Opposante fait valoir que les marques de commerce des parties sont clairement similaires sur le plan visuel et phonétique, autant qu'elles sont similaires dans les idées qu'elles suggèrent. De plus, l'Opposante fait valoir que les tribunaux ont déclaré que le premier mot est souvent celui sur lequel on se concentre le plus, et dans les marques de commerce des deux parties, la première partie est « EVERY ». L'Opposante fait valoir qu'en tenant

compte du fait qu'il y a une tendance à brouiller la parole, les marques de commerce des parties sont très proches sur le plan phonétique. De plus, l'Opposante fait valoir que le concept ou l'idée de SUNDAY [TRADUCTION] DIMANCHE est également plutôt fort dans la Marque, de sorte qu'en prenant les marques de commerce des parties dans leur ensemble et sur la base d'une première impression, même si elles ne sont pas identiques, les marques de commerce des parties se ressemblent de façon remarquable.

[46] Lorsqu'on examine le degré de ressemblance, il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de celle-ci est particulièrement frappant ou unique. [Masterpiece, *supra* au para 64]. En l'espèce, les marques de commerce des deux parties sont composées de mots ordinaires du dictionnaire, et il n'y a aucun aspect particulier de l'une ou l'autre marque de commerce qui soit particulièrement frappant. Au contraire, l'élément le plus frappant ou unique des marques de commerce des deux parties est simplement la totalité des marques respectives.

[47] Quoi qu'il en soit, je suis d'accord avec l'Opposante qu'il y a un degré raisonnable de ressemblance entre les marques de commerce des parties, en considérant les marques dans leur ensemble ainsi que comme une question de première impression et de souvenir imparfait. De plus, non seulement les marques dans leur ensemble sont similaires, mais les deux marques commencent par « EVERY », et la première partie d'une marque de commerce est souvent la plus pertinente aux fins de la distinction [voir *Conde Nast Publications Inc c Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst)].

[48] Par conséquent, je conclus que ce facteur favorise l'Opposante.

[49] L'Opposante fait valoir que *Masterpiece, supra* a indiqué que lorsqu'il y a une réelle similitude/ressemblance entre des marques de commerce, c'est

ce critère qui devrait prévaloir sur les autres facteurs énoncés à l'article 6 (5) susceptibles de créer de la confusion. L'Opposante fait valoir qu'une fois que le Registraire détermine qu'il y a ressemblance (qui n'a pas besoin d'être identique), la perspective de pouvoir surmonter ou aborder l'enregistrabilité ou le caractère distinctif devient extrêmement difficile à renverser [selon le para 49 de *Masterpiece*]. Cependant, la Cour suprême écrit ce qui suit au paragraphe 49 de *Masterpiece* :

[TRADUCTION]

...Comme le souligne le professeur Vaver, si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires (Vaver, p. 532). En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l'étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion (*ibid*).

[50] De plus, je suis d'accord avec l'observation de la Requérante selon laquelle, bien que le facteur du degré de ressemblance peut être le plus significatif, il ne l'emporte pas sur tous les autres facteurs. En effet, la Requérante fait valoir qu'il existe de nombreux cas illustratifs à cet égard, largement fondés sur les différences dans le genre des produits et services impliqués [*p. ex., Mattel, supra*].

[51] C'est en gardant cela à l'esprit que je vais maintenant considérer les autres facteurs.

Article 6 (5) a) – Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[52] L'examen global du facteur énoncé à l'article 6 (5) a) comporte une combinaison de caractère distinctif inhérent et acquis des marques de commerce des parties.

[53] La Requérante fait valoir que les Marques de l'Opposante possèdent un faible caractère distinctif inhérent. La Requérante se réfère à la décision *BEACHDAYEVERYDAY, supra* - une affaire impliquant la même Opposante, s'appuyant sur les mêmes marques de commerce qu'en l'espèce. La Requérante fait valoir qu'en l'espèce, le Registrare a conclu que les Marques de l'Opposante consistent en une combinaison de mots courants du dictionnaire, dont l'originalité réside dans la combinaison de ces mots.

[54] La Requérante note que les marques de commerce des deux parties sont des mots anglais courants. Cependant, la Requérante fait valoir que sa Marque se compose d'une combinaison unique de trois mots anglais et qu'il n'y a aucune preuve que ces mots ou leur combinaison sont courants dans les cosmétiques de la Classe 3 de la classification de Nice. Ainsi, la Requérante fait valoir que sa Marque est légèrement plus distinctive ou est au moins aussi distinctive que la marque de commerce de l'Opposante.

[55] Je considère que les marques de commerce des deux parties possèdent un degré semblable de caractère distinctif inhérent. Les deux sont constituées de mots ordinaires du dictionnaire, sans signification claire en liaison avec leurs produits respectifs.

[56] L'Opposante n'a présenté aucune observation spécifique concernant le caractère distinctif inhérent, autre que de dire que le Registrare a reconnu le caractère distinctif de ses marques de commerce EVERYDAY SUNDAY en vertu de leur enregistrement. Cependant, les observations de l'Opposante sur ce facteur semblent aborder le caractère distinctif acquis puisque l'Opposante fait valoir ce qui suit :

[TRADUCTION]

L'étendue de la vente et de la promotion des marchandises de NASRI commercialisées et promues au Canada en liaison avec EVERYDAY SUNDAY & Dessin et/ou EVERYDAY SUNDAY est telle que le consommateur canadien

moyen, en particulier celui qui pourrait agir de manière pressée, est certainement susceptible de provoquer de la confusion dans l'esprit des consommateurs canadiens.

[57] J'accepte que la preuve de M^{me} Nasri démontre que la marque de commerce de l'Opposante a été employée et promue dans une mesure raisonnable en liaison avec des maillots de bain, des vêtements de plage et des vêtements et accessoires pour les activités de plein air. À cet égard, M^{me} Nasri a fourni des preuves d'une large annonce et promotion datant de 2013 [l'Affidavit Nasri, para 23 et 24 et Pièce 8], des factures et des chiffres de ventes en ligne [Pièces 7 et 9], ainsi que des représentations des produits tels que vendus arborant la marque de commerce EVERYDAY SUNDAY [Pièce 6]. Cette preuve susmentionnée est cohérente avec la déclaration solennelle de M^{me} Nasri selon laquelle [TRADUCTION] « la collection EVERYDAY SUNDAY de l'Opposante, depuis sa création, se concentrait sur les maillots de bain, les vêtements de plage et les vêtements et accessoires pour les activités de plein air... » [para 18, confirmé lors du contre-interrogatoire, pages 12 à 15].

[58] Compte tenu de ce qui précède, je reconnais que la marque de commerce de l'Opposante a acquis un certain caractère distinctif au Canada. Par conséquent, malgré le degré de caractère distinctif inhérent faible et commun qui existe entre les marques de commerce des parties, comme il n'y a aucune preuve de l'emploi de la Marque ou de la mesure dans laquelle elle est connue, dans l'ensemble, ce facteur favorise l'Opposante.

[59] Autrement, les observations de la Requérante concernant le caractère distinctif de la marque de commerce de l'Opposante au regard de la preuve de l'état du registre seront abordées ci-dessous en tant qu'une autre circonstance de l'espèce.

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

usage

[60] Comme il a été souligné ci-dessus, la Requérante n'a produit aucune preuve d'emploi de sa Marque, alors que la preuve démontre que la marque de commerce de l'Opposante a été employée au Canada depuis plusieurs années.

[61] Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

Articles 6(5)c) et d) – Genre des produits, services ou entreprises, et nature du commerce

[62] C'est l'état déclaratif des produits de la Requérante, tel que défini dans la Demande, par rapport aux produits et services 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 (3d) 110 (CAF); *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, 1987 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Cependant, ces états déclaratifs doivent être lus de manière à déterminer les genres probables d'entreprise ou de commerce envisagé par les parties plutôt que tous les commerces possibles qui pourraient être visés par le libellé. La preuve de la nature véritable des commerces des parties est utile à cet égard [*Mcdonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF)].

[63] La Requérante fait valoir qu'il n'y a aucun chevauchement entre les produits ou les activités des parties, puisque les produits énumérés dans la Demande et ceux de l'Opposante sont entièrement différents ainsi que leurs voies de commercialisation [citant *Mövenpick Holding AG c. Exxon Mobil Corporation*, 2011 CF 1397]. La Requérante fait valoir qu'il existe des différences significatives et claires entre les produits respectifs des parties, *c.-à-d.*, les vêtements contre les cosmétiques, qui sont considérés comme appartenant à des industries différentes, vendus dans des magasins différents ou dans des sections différentes d'un département [notant à

l'appui, les imprimés de sites Web de tiers archivés dans la Pièce C de l'Affidavit Mamalis]. Ainsi, la Requérante fait valoir que les facteurs liés au genre des produits et à la nature du commerce devraient être considérés comme ayant un poids significatif dans l'analyse de la confusion.

[64] La Requérante fait valoir qu'il est bien établi que les mêmes marques de commerce ou des marques similaires devraient pouvoir coexister si les produits et/ou services sont suffisamment différents pour éviter toute confusion [selon *Mattel, supra*]. La Requérante cite plusieurs affaires à cet égard [*p. ex., Yardley c American Girl, LLC, 2015 COMC 218; Wiz-Art Creative Toys Inc c K Fisher Enterprises Ltd (1990), 30 CPR (3d) 413 (COMC)*].

[65] La Requérante soutient que de telles différences sont plus apparentes compte tenu du contexte selon lequel l'Opposante est dans le secteur des maillots de bain ou des vêtements de plage. La Requérante soutient qu'il est très peu probable que des consommateurs canadiens pertinents soient induits en erreur en croyant qu'une entreprise de maillots de bain est impliquée dans l'offre de cosmétiques. De plus, la Requérante soutient que, pour établir qu'un type de produit représente une extension naturelle d'un autre produit, de telles allégations doivent être prouvées par des faits à l'appui. De plus, la Requérante fait valoir que les arguments de l'Opposante concernant l'expansion dans les cosmétiques sont spéculatifs.

[66] Une partie importante des observations de l'Opposante est consacrée à tenter d'établir un lien entre les produits respectifs des parties et un chevauchement dans les voies de commercialisation des parties.

[67] Pour commencer, l'Opposante fait valoir que les produits des deux parties sont liés à la mode, et que les consommateurs de cosmétiques et de

produits de santé et de beauté sont des acheteurs qui achètent également des vêtements et des accessoires.

[68] Lors de l'audience, l'Opposante a expliqué que la cliente moyenne qui achète certains vêtements pour suivre les tendances de la mode ou avoir un certain style pour elle-même, est également susceptible de rechercher et d'acheter des produits de santé et de beauté pour maintenir ou compléter les produits vestimentaires qui l'intéressent. De plus, l'Opposante fait valoir que l'Opposante a le droit de vendre ses produits par exactement les mêmes voies de commercialisation que la Requérante – il n'y a aucune restriction à cet égard dans la demande de la Requérante ou les enregistrements de l'Opposante.

[69] En ce qui concerne la nature du commerce, l'Opposante fait valoir que les imprimés de pages Web archivés joints à titre de Pièce C à l'affidavit de Mamalis sont des ouï-dire et devraient être rayés du dossier, ou du moins doivent être totalement ignorés. Je suis d'accord que les articles de presse de la Pièce C sont des ouï-dire. De plus, dans la mesure où les pages Web archivées des détaillants tiers pourraient être prises en compte, cette preuve démontre au mieux qu'il y avait certains détaillants qui n'avaient peut-être pas diversifié leurs produits au-delà des vêtements dans les domaines des cosmétiques et des soins de beauté.

[70] Dans ses efforts pour établir davantage un lien ou un chevauchement entre les produits et les voies de commercialisation des parties, l'Opposante s'appuie fortement sur le témoignage sous serment de M^{me} Bartolini; l'Opposante fait valoir qu'en raison de sa formation et de son expérience, son affidavit devrait être accepté comme preuve d'une personne ayant une expertise considérable dans le domaine. À cet égard, l'Opposante soutient que M^{me} Bartolini a personnellement constaté, au cours de ses décennies de travail dans les domaines du marketing et des tendances du marketing au

Canada, que de nombreuses entreprises ont de plus en plus ajouté des catégories de marchandises différentes de celles qui constituaient l'objectif principal de l'entreprise. L'Opposante note plusieurs exemples d'industries présentés par M^{me} Bartolini concernant cette diversification de produits. L'Opposante soutient que M^{me} Bartolini a établi que cette tendance à la diversification parmi les détaillants canadiens est plus que suffisante pour amener le consommateur canadien moyen à considérer de telles offres de produits variées comme normales, y compris des produits qui relèvent de différentes classes de Nice. L'Opposante fait valoir que l'Affidavit de M^{me} Bartolini constitue une preuve que les détaillants canadiens qui sont susceptibles de commercialiser le type de marchandises spécifié dans la demande en question commercialisent également le type de marchandises spécifié dans les enregistrements de l'Opposante.

[71] La Requérante soutient que l'Affidavit de M^{me} Bartolini n'a pas été dûment introduit en tant que preuve d'expert, qu'il est composé d'opinions personnelles non étayées et qu'il faut lui accorder peu ou pas de poids. J'estime cependant qu'il n'est pas nécessaire de tirer des conclusions à cet égard. Bien que j'accepte que la preuve de M^{me} Bartolini démontre qu'il existe plusieurs établissements de vente au détail canadiens qui offrent des produits divers (y compris des vêtements et des cosmétiques), M^{me} Bartolini ne fournit aucune preuve de produits vestimentaires et d'accessoires vestimentaires arborant la même marque de commerce que celle liée aux produits cosmétiques et de beauté. De plus, il n'y a aucune preuve pour appuyer le fait que les consommateurs sont habitués à voir des produits aussi diversifiés arborant la même marque de commerce, ni aucune preuve pour appuyer le fait que les consommateurs percevraient une extension naturelle des vêtements de l'Opposante pour inclure des cosmétiques. J'ajouterais que l'Affidavit de M^{me} Nasri démontre que l'Opposante se concentre sur les vêtements de plage et les vêtements et accessoires pour

les activités de plein air, sans mentionner d'activités dans le domaine des cosmétiques. L'affirmation selon laquelle les produits des deux parties sont liés à la mode et au style peut être considérée, au mieux, comme une affiliation vague, et à mon avis, ne soutient pas les conclusions selon lesquelles les consommateurs concluraient qu'il existe un chevauchement entre les produits des parties; que les cosmétiques sont une extension naturelle des produits vestimentaires de l'Opposante; ou que les produits des parties proviennent de la même source.

[72] Par conséquent, même s'il est possible que les produits des parties soient vendus par les mêmes voies de commercialisation, la nature des produits et des activités des parties est suffisamment différente, de sorte qu'en général, je considère que ces facteurs favorisent fortement la Requérante.

Autres circonstances de l'espèce – État du registre

[73] La Requérante fait valoir que, puisque les Marques de l'Opposante coexistent avec un certain nombre de marques de commerce de tiers en liaison avec des produits identiques ou très similaires dans la classe 25, cela appuie le fait que les Marques de l'Opposante possèdent un faible degré de caractère distinctif. La Requérante fait valoir que ces marques de tiers sont particulièrement pertinentes étant donné qu'elles partagent toutes soit l'élément EVERYDAY soit l'élément SUNDAY pour emploi en liaison avec des produits identiques ou très similaires à ceux énumérés dans les enregistrements de l'Opposante. La Requérante fait valoir que cette position est conforme aux conclusions de l'affaire BEACHDAYEVERYDAY.

[74] La Requérante fait valoir que bien que l'emploi des marques de commerce de l'Opposante peut quelque peu [TRADUCTION] « améliorer » leur caractère distinctif, elle ne supprime pas la nature faible des marques de l'Opposante et la coexistence avec des tiers évoquée ci-dessus. Par

conséquent, la Requérante fait valoir que le caractère distinctif des Marques de l'Opposante demeure faible.

[75] L'Opposante présente un certain nombre d'observations à l'égard de la preuve de l'état du registre de la Requérante. En bref, l'Opposante fait valoir que le Registraire a [TRADUCTION] « clairement conclu » que les marques de commerce de l'Opposante étaient distinctives et enregistrables, nonobstant les inscriptions précédentes dans le Registre. De plus, l'Opposante fait valoir que toute inscription dans le Registre après l'enregistrement des marques de commerce de l'Opposante doit avoir été autorisée puisque le Registraire ne percevait pas que les marques de commerce en cause seraient susceptibles de créer de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante. Ainsi, l'Opposante fait valoir que la référence dans l'Affidavit de Mamalis à 37 entrées dans le Registre n'est pas pertinente.

[76] Je ne trouve pas les observations de l'Opposante convaincantes, mais je suis plutôt d'accord avec la Requérante que cette preuve a été fournie pour parler de l'étendue ou de la portée de protection des marques de commerce de l'Opposante.

[77] 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 davantage attention à d'autres caractéristiques de ces marques de commerce et à les différencier à partir de ces autres caractéristiques [*Mcdowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327 au para 42]. De plus, je constate que la preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en dégager des conclusions sur l'état du marché et l'on ne peut tirer de conclusions sur l'état du marché que si l'on relève un grand nombre d'enregistrements pertinents [*Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC)]. En l'espèce, l'Affidavit de Mamalis fournit des preuves de 23 marques actives

dans le registre qui comportent les termes EVERYDAY ou EVERY DAY, et 12 marques qui comportent le mot SUNDAY – mais aucune marque qui inclut tous ces éléments.

[78] Même s'il n'y a pas autant de marques pertinentes que dans l'affaire BEACHDAYEVERYDAY, j'estime que la preuve est néanmoins suffisante pour conclure que les marques de commerce comportant l'élément « EVERYDAY » ou « EVERY DAY » sont couramment employées en liaison avec des articles vestimentaires. Ainsi, j'accepte que les consommateurs sont habitués à distinguer ces marques de commerce en s'appuyant sur leurs autres composants. Cependant, en l'espèce – contrairement aux marques présentées à titre de preuve, dans l'état du registre, l'autre ou les autre(s) composant(s) des marques des parties (SUN DAY, SUNDAY) sont très similaires, de sorte qu'il n'est pas particulièrement utile de s'appuyer sur ces autres composants pour faire la distinction.

[79] De plus, la preuve est insuffisante pour tirer de telles inférences concernant le mot SUNDAY, et il n'y a certainement aucune preuve de marques contenant tous ces éléments.

[80] Cela étant dit, la preuve démontre la co-existence de marques de commerce contenant l'élément EVERYDAY ou EVERY DAY, et que cette co-existence existe *même* en ce qui concerne des produits identiques ou chevauchants. Ainsi, à tout le moins, on peut dire que ce composant n'a pas de caractère distinctif et qu'il n'est, au mieux, pas clair pourquoi l'étendue de la protection de la marque de commerce de l'Opposante s'étendrait pour englober d'autres produits. Par conséquent je suis convaincue qu'il s'agit d'une circonstance de l'espèce qui favorise la Requérante.

Conclusion

[81] Ayant examiné toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties. Bien qu'il existe un certain degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties, je constate que la différence dans le genre des produits des parties est suffisante pour l'emporter sur ce facteur, en particulier compte tenu du faible degré de caractère distinctif de la marque de commerce de l'Opposante, compte tenu notamment de l'état de la preuve du registre. En concluant ainsi, je suis consciente que l'Opposante a un certain degré de caractère distinctif acquis de sa marque de commerce – mais que cela concerne les vêtements de plage et les articles vestimentaires. Il n'y a tout simplement aucune preuve claire qui suggère que la marque de commerce de l'Opposante est devenue si bien connue au point que sa marque de commerce est capable de transcender pour être liée aux produits de la Requérante, et il n'y a aucune preuve non plus que les produits de la Requérante seraient considérés comme une extension naturelle du secteur d'activités de l'Opposante.

[82] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12 (1) *d*) est rejeté.

Motif fondé sur l'article 16 (1) a)

[83] L'Opposante plaide que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Demande en vertu de l'article 16 (1) *a)* de la Loi, parce qu'à la date de production de la Demande, la Marque créait de la confusion avec les Marques de l'Opposante, qui avaient été antérieurement employées au Canada.

[84] L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial, en démontrant l'emploi de ces marques de commerce EVERYDAY SUNDAY avant la date pertinente pour ce motif d'opposition, à savoir le 18 novembre 2020.

[85] À mon avis, la date pertinente antérieure pour ce motif d'opposition ne modifie pas de façon importante l'analyse relative à la confusion présentée ci-dessus pour le motif d'opposition fondé sur l'article 12 (1) *d*). Par conséquent, pour des raisons semblables à celles énoncées à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*), ce motif est également rejeté.

Motif fondé sur l'article 2

[86] L'Opposante plaide que la Marque n'est pas distinctive parce qu'elle [TRADUCTION] « ne peut pas servir à distinguer les marchandises avec lesquelles elle est présumément employée ou à employer des marchandises de l'Opposante vendues et distribuées à travers le Canada depuis au moins février 2015 ».

[87] La date pertinente pour un motif d'opposition fondé sur l'article 2 est la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185].

[88] Même si je devais conclure que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à ce motif, en bout de compte, ce motif porterait sur la question d'une probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce EVERYDAY SUNDAY de l'Opposante. En l'espèce, la date à laquelle la question de confusion est évaluée ne change pas les résultats de mon analyse. Par conséquent, à tout le moins, ce motif est également rejeté pour des raisons semblables à celles établies à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 12 (1) *d*).

Motif fondé sur l'article 38 (2) f)

[89] L'Opposante fait valoir que pendant toute la période pertinente, la Requérante n'avait pas le droit d'employer la Marque au Canada puisque la Marque créait de la confusion par le consommateur canadien moyen avec les marques de commerce déposées EVERYDAY SUNDAY design et EVERYDAY SUNDAY de l'Opposante.

[90] Cependant, l'article 38 (2) f) de la Loi aborde le droit légal d'un requérant d'employer une marque de commerce visée par une demande plutôt que le droit de ce requérant d'enregistrer la marque de commerce. À ce titre, le registraire a jugé que la confusion probable avec la marque de commerce d'un opposant n'est pas un fait qui peut à lui seul appuyer un motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'emploi [voir *Magna International Inc c Magnacharge Battery Corporation*, 2024 COMC 202, qui cite par exemple *Methanex Corporation c Suez International, société par actions simplifiée*, 2022 COMC 155 aux para 82 et 83; voir également *Catherine Sidonio and Chanel Limited*, 2023 COMC 166 et *Oasis Fashions Online Limited and RH US, LLC*, 2023 COMC 124]. En effet, la Requérante fait valoir, et je suis d'accord, que l'Opposante n'a présenté aucune observation et n'a produit aucune preuve concernant ce motif.

[91] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)f) est rejeté.

DÉCISION

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

Kathryn Barnett
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Christelle Ziade
Félix Tagne Djom

ANNEXE A

Les marques de commerce invoquées par l'Opposante

Marque de commerce	N° d'enregistrement/N° de la Demande	Produits/services
EVERYDAY SUNDAY	LMC970,615 1,740,390	[TRADUCTION] Produits : (1) Pantalons, vestes, shorts, shorts de planche, hauts, à savoir des hauts à dos nu, des hauts d'entraînement, des bustiers tubulaires, des hauts élastiques et des hauts courts; chemises, tee-shirts, camisoles, chasubles, tuniques, kimonos, pantalons de jogging, hauts d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, maillots de bain, bikinis, shorts de bain, vêtements de plage, combinaisons de plage. [TRADUCTION] Services : (1) Vente en ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires, nommément des chapeaux et des sacs.
 EVERYDAY SUNDAY MONTRÉAL	LMC897,948	[TRADUCTION] Produits : (1) Pantalons, vestes, shorts, shorts de planche, hauts, à savoir des hauts à dos nu, des hauts d'entraînement, des bustiers tubulaires, des hauts élastiques et des hauts courts; chemises, tee-shirts, camisoles, chasubles, tuniques, kimonos, pantalons de jogging, hauts

		d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, maillots de bain, bikinis, shorts de bain, vêtements de plage, combinaisons de plage.
--	--	--

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2025-03-03

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Harold W. Ashenmil

Pour la Requérante : Aucune comparution

AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Harold W. Ashenmil

Pour la Requérante : Borden Ladner Gervais LLP