

Marque de commerce et lingerie

Référence : Gagné, L. « Une famille de marques de commerce l'emporte sur une marque américaine connue. » *Les Affaires*, 5 juin, 1993.

Mots clés : protection; marque de commerce; lingerie.

Contexte :

La Commission des oppositions des marques de commerce a dû résoudre un conflit opposant un manufacturier canadien de bas de nylon à une société américaine.

Problème identifié :

Au Canada, pour qu'une marque de commerce soit enregistrée en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, la demande doit d'abord être examinée par un employé du bureau des marques de commerce qui s'assure que la requête répond aux exigences de la Loi. Par la suite, la demande est publiée dans le Journal des marques de commerce, si une personne ou une entreprise pense que la marque annoncée peut porter à confusion avec sa marque de commerce, elle peut alors s'opposer à la demande d'enregistrement. C'est ce qui est arrivé dans ce cas. L'entreprise américaine avait déposé une demande d'enregistrement de sa marque de commerce pour différents produits, dont de la lingerie ainsi que des sous-vêtements masculins, des cosmétiques et des rasoirs.

Causes du problème :

La compagnie canadienne s'opposa à cette demande puisque l'appellation de sa marque de commerce se retrouvait dans celle de la société américaine et étant dans des domaines d'activités similaires, cela pouvait porter à confusion les consommateurs.

Objectifs à atteindre :

Le manufacturier canadien ne voulait pas que la demande d'enregistrement de la marque de commerce de la compagnie américaine soit acceptée.

Mise en œuvre de la solution :

C'était à la Commission des oppositions des marques de commerce de déterminer s'il y avait un réel potentiel de confusion pour les consommateurs entre les deux marques. Pour ce faire, elle examina le genre des produits offerts par les deux compagnies. Par ailleurs, une preuve démontrait que le manufacturier était bien connu sur le marché canadien pour la vente de bas-culotte et de bas pour dames. Inversement, la preuve ne démontrait pas que la société américaine était connue au Canada.

Résultats atteints :

La Commission statua finalement que des produits similaires étaient offerts par les deux compagnies et que les deux marques pouvaient porter à la confusion des consommateurs canadiens. Elle refusa la demande d'enregistrement de la société américaine pour sa lingerie, mais accepta pour ses autres marchandises.