



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

Référence : 2016 COMC 165
Date de la décision : 2016-10-11
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)	Opposante
et	
Naturally Splendid Enterprises Ltd.	Requérante
1,604,272 pour la marque de commerce HEMP OMEGA	Demande

Introduction

[1] Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) [aussi connue sous les noms Omega, S.A. (Omega AG) (Omega Ltd.) et Omega S.A. (Omega AG) (Omega Ltd.)] (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce HEMP OMEGA (la Marque). La demande initiale a été modifiée et vise maintenant les produits et services suivants [TRADUCTION] :

- (1) Aliments, notamment (a) produits de boulangerie-pâtisserie, sucre, tablettes de chocolat, boissons à base de chanvre, boissons fouettées, assaisonnements, préparations à soupes, hamburgers végétaliens transformés, crème glacée, céréales et musli; (b) nourriture pour animaux de compagnie; (c) aliments pour animaux; (d) aliments pour poissons
- (2) Produits de beauté, notamment (a) shampooing; (b) revitalisant; (d) shampooing pour animaux de compagnie
- (3) Engrais
- (4) Suppléments, notamment (a) suppléments alimentaires à base de chanvre; et (b) suppléments de plantes à base de chanvre

(5) Dérivés de chanvre, nommément chanvre brut, chanvre non transformé, extrait de chanvre, huile de chanvre en poudre (les Produits); et

(1) Services de distribution, nommément services concernant la distribution de produits du chanvre

(2) Conférences et séances d'information, nommément conférences et séances d'information sur la santé et le bien-être

(3) Services de consultation, nommément services de consultation concernant la vente, l'utilisation et les applications du chanvre et des produits du chanvre

(4) Services de formation et services pédagogiques, nommément services de formation et services pédagogiques sur la vente, l'utilisation et les applications du chanvre et des produits du chanvre

(5) Logiciels, nommément logiciels pour calculer la valeur nutritionnelle

(6) Régimes de beauté, nommément soins capillaires et coiffure, soins de la peau et application de maquillage, métamorphoses

(7) Livres et magazines portant sur des sujets liés au chanvre et aux produits du chanvre

(8) Exploitation d'un site Web d'information sur le chanvre et les produits du chanvre (les Services).

[2] La demande a été produite initialement par Boreal Technologies Inc. (Boreal), le 28 novembre 2012, sur la base d'un emploi projeté au Canada. Le 21 avril 2015, le registraire a inscrit au registre la cession de cette demande de Boreal à Naturally Splendid Enterprises Ltd. (Splendid). Boreal et/ou Splendid seront ci-après appelées la Requérante.

Le dossier

[3] La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 5 mars 2014. Le 5 août 2014, l'Opposante a produit 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). Les motifs d'opposition invoqués sont fondés sur les articles suivants : 30*a*, *e* et *i* (exigences), combinaison de 30*i*) et 22, 12(1)*d*) (enregistrabilité), 16(3) (absence de droit à l'enregistrement) et 2 (caractère distinctif).

[4] Le 21 novembre 2014, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

[5] Comme preuve, l'Opposante a produit des copies certifiées des enregistrements LMC764,149 de la marque de commerce OMEGA & Dessin et LMC307,956 de la marque de commerce OMEGA & Dessin. Les marques de commerce déposées présentent le même dessin que celui illustré ci-dessous :



[6] Comme preuve, la Requérante a produit l'affidavit de Leah Young, souscrit le 20 juillet 2015.

[7] Ni l'une ni l'autre des parties n'a produit de plaidoyer écrit; seule la Requérante était représentée à l'audience qui a été tenue.

[8] Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette l'opposition.

Remarques préliminaires

[9] Je tiens à souligner que, aux fins de ma décision, j'ai pris en considération l'ensemble de la preuve au dossier, mais que je ne ferai référence qu'aux éléments pertinents de cette preuve dans les motifs de ma décision.

Le fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[10] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que sa demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, tel qu'il est allégué dans la déclaration d'opposition. Cela signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante. L'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* 2002 CAF 291, 20 CPR (4th) 155; et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company*, 2005 CF 722, 41 CPR (4th) 223].

Motifs d'opposition rejetés sommairement

[11] Comme je l'ai mentionné précédemment, la preuve de l'Opposante se compose uniquement de certificats d'enregistrement de sa marque de commerce OMEGA & Dessin. Il n'y a au dossier aucune preuve que la marque OMEGA & Dessin de l'Opposante a été antérieurement employée au Canada ou qu'elle est devenue connue au Canada dans une mesure suffisante pour faire perdre à la Marque de la Requérante son caractère distinctif.

[12] En conséquence, je rejette les motifs d'opposition fondés sur les articles 16 et 2 (caractère distinctif), car l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

[13] En ce qui concerne les motifs fondés sur les articles 30*a*) et *e*), là encore, l'Opposante n'a produit ni preuve ni plaidoyer écrit à l'appui de ces motifs d'opposition. Ces motifs sont donc rejetés.

[14] L'article 30*i*) de la Loi exige uniquement qu'un requérant se déclare convaincu d'avoir droit d'employer la marque visée par la demande au Canada en liaison avec les produits et services décrits dans la demande. Une telle déclaration est comprise dans la présente demande d'enregistrement. Un opposant peut invoquer l'article 30*i*) dans des cas précis, notamment en présence d'allégations portant que le requérant est de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)]. Il n'y a aucune allégation en ce sens dans la déclaration d'opposition ni preuve que la Requérante est de mauvaise foi au dossier.

[15] L'Opposante allègue, en outre, dans sa déclaration d'opposition que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir le droit d'employer la Marque au Canada puisqu'un tel emploi était et est susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage rattaché aux marques de commerce déposées de l'Opposante, en contravention de l'article 22(1) de la Loi.

[16] Je fais miens les commentaires formulés par ma collègue Cindy R. Folz dans *Children's Miracle Network c Foundation for Prader-Willi Research Canada*, 2015 COMC 16

[TRADUCTION] :

À mon avis, un motif fondé sur l'article 30*i*) basé sur la violation de l'article 22 ne peut être un motif d'opposition valable lorsque, comme en l'espèce, la Marque est fondée sur un emploi projeté et qu'il n'y a pas de preuve d'emploi de la Marque après la date de la production de la demande d'enregistrement.

[17] En fait, il ne peut y avoir de diminution de la valeur de l'achalandage rattaché aux marques de commerce de l'Opposante puisque le dossier ne contient aucune preuve d'emploi de la Marque.

[18] En conséquence, ce motif d'opposition est également rejeté.

Enregistrabilité de la Marque suivant l'article 12(1)d) de la Loi

[19] Le seul autre motif d'opposition est fondé sur l'enregistrabilité de la Marque suivant l'article 12(1)d) de la Loi. La date pertinente pour l'analyse de ce motif d'opposition est la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413, à la p 424 (CAF)].

[20] L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif en produisant une copie du certificat d'enregistrement LMC764,149 de la marque de commerce OMEGA & Dessin. Cet enregistrement vise les services suivants [TRADUCTION] :

Exploitation de magasins de détail spécialisés dans les montres, les horloges, l'horlogerie et les instruments de chronométrage et leurs accessoires, bijoux, articles de cuir et d'imitation de cuir et de cuir maroquin graissé.

[21] L'Opposante a également produit une copie du certificat d'enregistrement LMC307,956 de la marque de commerce OMEGA & Dessin. Cet enregistrement vise les produits et services suivants :

Appareils relatifs aux activités sportives, nommément: chronomètres, tableaux de pointage et tableaux indicateurs, pour le pointage, le contrôle et la mesure du temps, des distances, des scores, des heures et des dates.

Services de conseil relativement à la planification et l'installation d'appareils de pointage, de contrôle et de mesure de temps et de distances, destinés principalement au domaine sportif.

[22] Le test en matière de confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi. Certaines des circonstances de l'espèce dont il convient de tenir compte aux fins de l'évaluation de la probabilité de confusion entre deux marques de commerce sont décrites 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 ou les noms commerciaux 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 dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste de critères n'est pas exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun n'est pas nécessairement le même [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* 2006 CSC 22 (CanLII), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* 2006 CSC 623(CanLII), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* 2011 CSC 27 (CanLII), 92 CPR (4th) 361 (CSC)].

[23] Le test énoncé à l'article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des produits ou des services provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'article 6(2) est celle de savoir si un consommateur ayant un souvenir imparfait des marques OMEGA & Dessin de l'Opposante, croirait, à la vue des Produits et Services de la Requérante offerts en liaison avec la Marque, que ces derniers proviennent de l'Opposante, ou sont parrainés ou approuvés par l'Opposante.

[24] Comme la Cour suprême a souligné dans l'arrêt *Masterpiece* que le degré de ressemblance est généralement le facteur le plus important, je commencerai mon analyse des critères pertinents par l'évaluation de ce facteur.

Degré de ressemblance

[25] Dans l'affaire *Omega SA c Iwatsu Electric Co* 2011 COMC 77, ma collègue Annie Robitaille a formulé les observations suivantes concernant la marque de commerce OMEGA & Dessin de l'Opposante, que je fais miennes en l'espèce [TRADUCTION] :

En ce qui concerne le degré de ressemblance des marques de commerce des parties, les marques de l'Opposante sont constituées d'une représentation et de la translittération du symbole grec « Ω » ou « omega ». Le mot OMEGA est un terme anglais qui désigne la dernière (la 24^e) lettre de l'alphabet grec, ou le dernier élément d'une série; le développement ultime [voir le *Oxford Canadian Dictionary*, 2nd Ed. (2004)]. Comme l'a fait valoir la Requérante, on peut inférer de la deuxième définition que le terme OMEGA se rapporte à la qualité des marchandises et services fournis par l'Opposante, issus du point culminant d'un processus de création ne pouvant être surpassé.

[26] Les deux éléments de la marque de commerce OMEGA & Dessin (le terme « omega » et le symbole grec « Ω ») sont aussi dominants l'un que l'autre. En ce qui concerne la Marque, elle

est formée des mots « hemp » [chanvre] et « omega ». Je dois également tenir compte du fait que le premier élément d'une marque de commerce est souvent considéré comme le plus important [voir *Conde Nast Publications Inc c Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst)].

[27] Bien que les marques en cause aient en commun l'élément OMEGA, elles diffèrent dans la présentation, le son et les idées qu'elles suggèrent. En fait, la partie graphique des marques de commerce OMEGA & Dessin fait ressortir davantage la partie nominale OMEGA puisqu'elle représente le symbole « omega » de l'alphabet grec. En ce qui concerne la Marque, le premier élément est le mot « hemp » [chanvre]. La marque, dans son ensemble, est une combinaison unique de deux mots anglais et pourrait suggérer la santé ou quelque chose de sain.

[28] Par conséquent, les différences dans le son, la présentation et les idées suggérées par les marques l'emportent sur la présence de l'élément commun « OMEGA ».

[29] Je commenterai plus loin la preuve de l'état du registre produite par la Requérante montrant la présence de plusieurs marques de commerce déposées comprenant le mot « OMEGA ».

[30] Ce facteur favorise la Requérante.

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[31] Je considère que la Marque possède un caractère distinctif inhérent moindre que celui de la marque de commerce OMEGA & Dessin de l'Opposante puisque cette dernière ne décrit aucune caractéristique spécifique des produits et services en liaison avec lesquels elle est enregistrée. En ce qui concerne la Marque, certains des Produits, compris dans la catégorie des aliments, sont liés au chanvre comme l'indique la description de ces produits.

[32] L'importance du caractère distinctif d'une marque de commerce peut être accrue par l'emploi et/ou la promotion. Il n'y a aucune preuve d'emploi ou de promotion de l'une ou l'autre des marques des parties au dossier. Par conséquent, il m'est impossible de déterminer la mesure dans laquelle ces marques sont connues au Canada.

Le genre des produits et services, et leurs voies de commercialisation

[33] Les Produits entrent dans les catégories générales des aliments, des aliments pour animaux de compagnie, des produits de soins de santé, des logiciels pour calculer la valeur nutritionnelle, des livres et magazines portant sur des sujets liés au chanvre et des engrais, alors que les produits de l'Opposante sont des appareils de mesure destinés au domaine du sport. En ce qui concerne les services respectifs des parties, les Services de la Requérante sont liés à la distribution de produits du chanvre et à des conférences et séances d'information sur la santé et le bien-être, alors que les services de l'Opposante sont des services de conseil relativement à la planification et à l'installation d'appareils de pointage, de contrôle et de mesure de temps et de distances, destinés principalement au domaine sportif.

[34] Par conséquent, il n'y a aucun recoupement des produits et services des parties et de leurs voies de commercialisation. Ce facteur favorise la Requérante.

Preuve de l'état du registre

[35] Comme preuve de l'état du registre, la Requérante a produit l'affidavit de Mme Leah Young, une chercheuse en marques de commerce à l'emploi de l'agent de la Requérante. Elle a mené une recherche dans la base de données sur les marques de commerce canadiennes de Thompson CompuMark pour repérer les marques de commerce actives annoncées, admises et déposées qui comprennent le terme « omega » dans les classes internationales 3, 29, 30, 31 ou 32. Elle joint les résultats de ses recherches en pièce 7 de son affidavit. Il n'y a aucune indication dans son affidavit concernant la date à laquelle elle a mené ces recherches; si ce n'est qu'elle mentionne que ces recherches ont été demandées en juillet 2015. Quoiqu'il en soit, comme la date pertinente qui s'applique à ce motif d'opposition est la date de ma décision, cette lacune n'est pas fatale à la cause de la Requérante.

[36] À l'audience, la Requérante a attiré mon attention sur 14 entrées (pages 36, 40, 44, 50, 63, 65, 72, 75, 85, 87, 89, 93, 97 et 101 de la pièce 7 de l'affidavit de Mme Young) qui concernent des marques de commerce comprenant l'élément « OMEGA » en liaison avec des produits alimentaires et 9 entrées (pages 33, 104, 108, 112, 130, 153, 157, 163 et 171 de la pièce 7 de l'affidavit de Mme Young) qui concernent des marques de commerce comprenant l'élément « OMEGA » en liaison avec des produits pour animaux de compagnie.

[37] La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en tirer des conclusions quant à l'état du marché [voir *Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst)]. Des conclusions sur l'état du marché ne peuvent être tirées de la preuve de l'état du registre que si un grand nombre d'enregistrements pertinents a été repéré [voir *Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[38] J'estime que la preuve de l'état du registre est pertinente en ce qui concerne les produits alimentaires et les produits pour animaux de compagnie.

Conclusion

[39] Je conclus de mon analyse des critères pertinents que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque n'est pas susceptible de créer de la confusion avec les marques de commerce OMEGA & Dessin de l'Opposante. Ma conclusion repose sur le fait que les marques en cause se ressemblent peu dans la présentation, le son et les idées qu'elles suggèrent; que les produits et services des parties et leurs voies de commercialisation diffèrent; et que les consommateurs ont l'habitude de voir sur le marché différentes marques de commerce comprenant le mot « OMEGA » dans les domaines des aliments et des produits pour animaux de compagnie.

[40] Pour toutes ces raisons, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi.

Décision

[41] 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(8) de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

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

DATE DE L'AUDIENCE : 2016-09-15

COMPARUTIONS

Aucune comparution

POUR L'OPPOSANTE

Mme Melissa L. Heywood

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Robic

POUR L'OPPOSANTE

Accupro Trademark Services LLP

POUR LA REQUÉRANTE