



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

Référence: 2011 COMC 2
Date de la décision: 2011-01-04

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
par Oakley, Inc. et Oakley Canada Inc. à
l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1,301,223 pour la
marque de commerce HIGH
RESOLUTION VISION au nom de
Essilor International (Compagnie
Générale D’Optique)**

[1] Le 11 mai 2006, Essilor International (Compagnie Générale D’Optique) (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement concernant la marque de commerce HIGH RESOLUTION VISION (la Marque) pour emploi projeté au Canada en liaison avec les marchandises suivantes : « verres de lunettes » (les Marchandises).

[2] La demande comprend un désistement du droit à l’usage exclusif du mot « VISION » en dehors de la marque de commerce. La demande revendique la date de priorité prévue à l’article 34 de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, ch. T-13) (la Loi) au motif qu’une demande d’enregistrement de la même marque de commerce a été produite en France par la Requérante le 16 novembre 2005 sous le n° 05/3391867. La demande originale était également basée sur l’emploi et l’enregistrement de la Marque en France. Cette base d’enregistrement a toutefois été retirée volontairement par la Requérante le 9 novembre 2007. Je reviendrai plus loin sur ce point.

[3] La demande a été annoncée le 18 avril 2007 dans le *Journal des marques de commerce*.

[4] Oakley, Inc. et Oakley Canada Inc. (ci-après collectivement appelées l'Opposante) ont produit une déclaration d'opposition à l'encontre de cette demande en date du 18 septembre 2007. Les quatre premiers motifs d'opposition peuvent se résumer ainsi :

1. Eu égard aux dispositions de l'article 12(1)(d) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable en ce qu'elle crée de la confusion avec la marque HIGH DEFINITION OPTICS de l'Opposante enregistrée sous le n° LMC412,118 en liaison avec les marchandises suivantes : « [TRADUCTION] lunettes, lunettes de sécurité, lunettes et lunettes de soleil anti-éblouissantes, et pièces et accessoires connexes, y compris verres, montures, manchons de bras et pince-nez de rechange; étuis adaptés spécialement pour les lunettes, les lunettes de soleil et leurs pièces et accessoires; vêtements, notamment tee-shirts, gants, fuseaux compétition, chapeaux, pulls d'entraînement, chemises sport, vestes, jeans, jerseys et pantalons, vestes et chaussettes de ski»;
2. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque eu égard aux dispositions de l'article 16(3)(a) de la Loi en ce que la Marque crée de la confusion avec la marque de l'Opposante employée antérieurement à la date de production, ou date de priorité, de la demande, laquelle marque continue d'être employée par l'Opposante en liaison avec les marchandises énumérées à l'enregistrement n° LMC412,118;
3. La Marque n'est pas distinctive des Marchandises de la Requérante au sens de l'article 2 de la Loi en ce que la Marque n'est pas adaptée à distinguer et ne distingue véritablement pas les Marchandises de la Requérante des marchandises de l'Opposante en liaison avec lesquelles la marque de l'Opposante est employée; et
4. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30(d) de la Loi en ce que la Marque n'a pas été employée par la Requérante en France tel qu'allégué dans la demande.

[5] Je reproduis ci-après le cinquième motif tel que plaidé par l'Opposante :

At the date of application by the Applicant, the Applicant was well aware or ought to have been aware of the existence of the [Opponent], and the use and notoriety of its [HIGH DEFINITION OPTICS] trade-mark in Canada. The Applicant could not have been satisfied under s. 30(i) of its entitlement to use the [Mark]. Moreover, the Applicant's use of the [Mark] in issue will result in the damage to the goodwill of the registration relied upon herein contrary to s. 22 of the Act. The [Opponent] object[s] to any use of the [Mark] in Canada

[6] La Requérente a produit le 9 novembre 2007 une contre-déclaration déniait tous les motifs d'opposition. De façon parallèle, elle a soumis une demande d'enregistrement amendée à l'intérieur de laquelle la base de la demande fondée sur l'enregistrement et l'emploi de la Marque en France a été retirée. Tel que je l'ai fait remarquer aux parties lors de l'audience, il appert que cette demande d'enregistrement amendée n'avait pas été traitée par le registraire. Au nom du registraire, j'ai accepté la demande d'enregistrement amendée lors de l'audience.

[7] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit un affidavit de Elenita Anastacio, recherchiste en marques de commerce à l'emploi du cabinet d'avocats et d'agents de marques de commerce représentant l'Opposante dans la présente procédure, assermentée le 9 juin 2008, ayant pour but d'introduire en preuve une copie de l'enregistrement n° LMC412,118 de l'Opposante. Au soutien de sa demande, la Requérente a produit des copies certifiées de huit enregistrements de marques de commerce détenus par des tiers et ayant comme composante l'expression « HIGH DEFINITION ».

[8] Seule la Requérente a produit un plaidoyer écrit. Tel qu'indiqué précédemment, les deux parties ont participé à une audience.

Analyse

[9] Il incombe à la Requérente de démontrer que la demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de faire en sorte que chacun de ses motifs d'opposition soit dûment plaidé et de s'acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits sur lesquels elle appuie ses motifs d'opposition. Une fois ce fardeau de preuve initial rencontré, il incombe à la Requérente d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'aucun de ces motifs d'opposition ne fait obstacle à l'enregistrement de la Marque [*Massimo De Berardinis c.*

Decaria Hair Studio (1984), 2 C.P.R. (3d) 319 (C.O.M.C.); *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F.); *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd.*, (1984) 3 C.P.R. (3d) 325 (C.O.M.C.); *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al*, (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.F.A.); et *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company*, [2005] C.F. 722].

[10] Appliquant ces principes à la présente affaire, le seul motif d'opposition qui doit être tranché par le registraire est celui fondé sur l'article 12(1)(d) de la Loi. Les motifs d'opposition 2 à 5 sont en effet rejetés pour les raisons suivantes :

i) Motif fondé sur l'article 16(3)(a) de la Loi : l'Opposante n'a pas rencontré son fardeau de preuve initial. Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à l'article 16(3)(a) de la Loi, l'Opposante doit démontrer que sa marque de commerce a été employée ou révélée au Canada antérieurement à la date de production de la demande (soit en l'occurrence la date de priorité du 16 novembre 2005) et qu'elle n'en avait pas abandonné l'emploi à la date de publication de la demande [article 16(5)]. L'Opposante n'a produit aucune preuve d'emploi de sa marque de commerce. La simple production d'une copie certifiée de l'enregistrement n° LMC412,118 ne peut établir davantage qu'un emploi *de minimis* de la marque HIGH DEFINITION OPTICS [*Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1992), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)]. Pareil emploi ne rencontre pas les exigences de l'article 16(3)(a) de la Loi;

ii) Motif fondé sur l'absence de caractère distinctif : l'Opposante n'a pas rencontré son fardeau de preuve initial. Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à l'absence de caractère distinctif, l'Opposante doit démontrer que sa marque de commerce était devenue suffisamment connue au Canada à la date de la déclaration d'opposition de manière à nier le caractère distinctif de la Marque [voir à cet effet *Motel 6, Inc. c. No.6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F.)]. Tel qu'indiqué précédemment, l'Opposante n'a produit aucune preuve d'emploi de sa marque de commerce. La présomption d'emploi *de minimis* mentionnée précédemment ne satisfait pas le fardeau de preuve de l'Opposante;

iii) Motif fondé sur l'article 30(d) de la Loi : compte tenu que la base d'enregistrement fondée sur l'emploi et l'enregistrement de la Marque en France a été volontairement retirée par la Requérante, ce motif d'opposition n'a plus de raison d'être et n'est pas, par le fait même, un motif d'opposition valable; et

iv) Cinquième motif : ce motif, tel qu'il est allégué, n'est pas un motif d'opposition valable. Le seul fait que la Requérante ait pu connaître l'existence de la marque de commerce déposée de l'Opposante ne l'empêche pas de faire, dans sa demande, la déclaration prévue à l'article 30(i) de la Loi. L'Opposante n'a au surplus produit aucune preuve à l'appui de son allégation portant que la Requérante ne pouvait être persuadée qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada.

J'ajouterai sur ce point qu'il n'est pas clair que l'allégation de l'Opposante basée sur l'article 22 de la Loi est rattachée à l'article 30(i). Quoiqu'il en soit, je ne dispose d'aucune preuve me permettant de conclure à un quelconque achalandage attaché à la marque de commerce de l'Opposante susceptible d'étayer les prétentions de l'Opposante basées sur l'article 22 de la Loi. Dans les circonstances, j'estime qu'il n'est pas nécessaire de discuter plus à fond de ce cinquième motif d'opposition.

[11] Reste le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)(d) de la Loi.

Motif fondé sur l'article 12(1)(d) de la Loi

[12] Tel qu'indiqué précédemment, l'Opposante a fourni avec l'affidavit de Mme Anastacio, une copie de l'enregistrement n° LMC412,118 pour la marque de commerce HIGH DEFINITION OPTICS invoqué à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)(d) de la Loi. J'ai exercé ma discrétion et vérifié que cet enregistrement est toujours en vigueur sur le registre des marques de commerce. Puisque cela est le cas, l'Opposante a satisfait le fardeau de preuve initial lui incombant. La Requérante doit dès lors démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de risque de confusion entre la Marque et cette marque de l'Opposante. La date pertinente pour décider d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)(d) de la Loi est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.F.A.)].

[13] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Selon l'article 6(2) de la Loi, l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou que les services liés à ces marques de commerce sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[14] En décidant si des marques de commerce créent de la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et un poids différent pourra être accordé à chacun de ces facteurs selon le contexte [voir à cet effet les décisions *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.) et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée et al* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401, [2006] 1 R.C.S. 824].

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

[15] La Marque est composée de l'expression « HIGH RESOLUTION » combinée au mot « VISION ». L'expression « HIGH RESOLUTION » est définie comme suit dans la seconde édition du *Oxford Canadian Dictionary* : « *adj.* (also high-res, hi-res) (of a display or image) showing a large amount of detail ». Le mot « VISION » est quant à lui défini en ces termes: « *n.* **1** the act or faculty of seeing. **2 a** a thing or person seen in a dream or trance. **b** a supernatural or prophetic apparition. **3** a thing or idea perceived vividly in the imagination (*had vision of sandy beaches*). **4** imaginative insight. **5** ability to plan or form policy in a far-sighted way, e.g. in politics. **6** a person etc. of unusual beauty . •*v.tr.* see or present in or as in a vision.»

[16] Considérant la Marque en regard des Marchandises visées par la demande, je suis d'avis que celle-ci est hautement suggestive de la qualité des Marchandises en ce qu'elle suggère le résultat que pourront procurer les verres de lunettes de la Requérante, soit une vision plus précise. Il convient de rappeler à cet égard que la Requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif du mot « VISION » en dehors de la Marque. En cela, je suis d'avis que la Marque possède un faible caractère distinctif inhérent.

[17] La marque de l'Opposante est quant à elle composée de l'expression « HIGH DEFINITION » combinée au mot « OPTICS ». L'expression « HIGH DEFINITION » est définie comme suit dans ce même dictionnaire : « *adj.* Designating or providing a relatively clear or distinct image (*high-definition TV*) ». Le mot « OPTICS » est quant à lui défini en ces termes: « *n.pl.* **1** (treated as *sing.*) the scientific study of sight and the behaviour of light, or of other radiation or particles (*electron optics*). **2** the optical components of an instrument or apparatus. **3** the way in which something is perceived by the public ».

[18] Considérant la marque de l'Opposante en regard des marchandises visées par l'enregistrement n° LMC412,118, je suis d'avis que celle-ci est également hautement suggestive de la nature ou de la qualité des marchandises de l'Opposante (à l'exception de la catégorie des vêtements), dans la mesure où le mot « OPTICS » décrit le domaine dans lequel œuvre l'Opposante ou fait allusion aux composantes des lunettes de celle-ci alors que l'expression « HIGH-DEFINITION » suggère une clarté d'image. Il convient de mentionner à cet égard que l'enregistrement de l'Opposante comprend un désistement du droit à l'usage exclusif du mot « OPTICS » en dehors de la marque de commerce. En cela, je suis d'avis que la marque de l'Opposante possède également un faible caractère distinctif inhérent.

[19] Il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en la faisant connaître par la promotion et l'emploi. Faute de preuve d'emploi de l'une ou l'autre des marques en cause, je ne peux conclure que celles-ci sont devenues connues au Canada de manière à rehausser leur caractère distinctif inhérent. Au contraire, les marques m'apparaissent toutes deux également et particulièrement faibles.

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[20] Tel que mentionné précédemment, il n'y a aucune preuve que les marques respectives des parties ont été employées. La présente demande d'enregistrement est basée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada. Par comparaison, l'enregistrement n° LMC412,118 obtenu en date du 7 mai 1993 comprend une revendication d'emploi au Canada de la marque de commerce HIGH DEFINITION OPTICS par l'Opposante depuis au moins aussi tôt que février 1990. Compte tenu de la présomption d'emploi *de minimis* mentionnée précédemment, ce facteur tend à favoriser l'Opposante.

c) le genre de marchandises, services ou entreprises et d) la nature du commerce

[21] Les Marchandises de la Requérante listées dans la présente demande sont comprises dans celles listées dans le certificat d'enregistrement de l'Opposante. Faute de preuve d'emploi des marques de commerce des parties, j'estime raisonnable de conclure que leurs canaux de distribution et la nature du commerce en cause sont les mêmes ou, du moins, susceptibles de se chevaucher. À cet égard, je n'accorde aucun poids à l'argument de la Requérante contenu dans son plaidoyer écrit selon lequel « les produits des parties sont destinés aux professionnels de la vue qui savent faire les distinctions nécessaires ». Cet argument n'est supporté par aucune preuve, pas plus qu'il n'y a de preuve à l'effet que les consommateurs ultimes des produits diffèrent.

[22] Conséquemment, l'appréciation des ces troisième et quatrième facteurs favorise l'Opposante.

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[23] « À toutes fins pratiques, le facteur le plus important dans la plupart des cas, et celui qui est décisif, est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, les autres facteurs jouant un rôle secondaire. »

[*Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 149, confirmé par (1982), 60 C.P.R. (2d) 70 (C.A.F.)].

[24] Par ailleurs, et tel que mentionné plus haut, il est bien établi en jurisprudence que la probabilité de confusion est une question de première impression et de souvenir imparfait. À cet égard, « [m]ême s'il faut examiner la marque comme un tout (et non la disséquer pour en faire un examen détaillé), il est tout de même possible d'en faire ressortir des caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public » [*Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 247 (C.A.F.), au paragraphe 34].

[25] L'Opposante fait valoir que les marques en cause sont hautement similaires en ce qu'elles suggèrent la même idée. Les marques sont constituées des termes « HIGH DEFINITION » ou « HIGH RESOLUTION » et « OPTICS » ou « VISION », lesquels sont à toutes fins pratiques synonymes. Les marques en cause comptent le même nombre de syllabes et de lettres. Leurs termes synonymes occupent la même position ou sont placés dans le même ordre.

[26] La Requérante soumet au contraire dans son plaidoyer écrit que le degré de ressemblance entre les marques de commerce respectives des parties est faible en ce que (i) « [l]e seul mot commun aux deux marques de commerce est le mot « high » qui n'est assurément pas très distinctif lorsque pris isolément » et (ii) « [l]es autres éléments qui composent les marques sont différents ».

[27] La Requérante ajoute que « la marque de l'Opposante possède un caractère distinctif inhérent faible et que celle-ci ne peut réclamer un monopole sur l'idée exprimée par sa marque. »

[28] Je conviens avec la Requérante que les marques en cause diffèrent passablement aux niveaux visuel et phonétique. Par contre, je conviens avec l'Opposante que les idées suggérées par celles-ci sont similaires quoique non identiques. Je souhaite reproduire sur ce point un passage de Joliffe et R. Scott, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, Fourth Edition, à la page 8-65 :

Trade-marks may differ in their various components and yet the idea or impression left on the mind may be such that they amount to confusing marks. Conversely, where the marks tend to suggest different meanings, there is less likelihood of confusion.

[...]

When it is contended that two words are confusing by reason of the fact that they suggest the same idea, regard should be had to the nature of the words. If the words are distinctive, in the sense of being invented words, small differences will not be sufficient to distinguish them, whereas if the words are common or descriptive in meaning, they must be taken with their disadvantages. No person is entitled to fence in the common of the English or French languages and words of a general nature cannot be appropriated over a wide area. [mon soulignement]

[29] Compte tenu du faible caractère distinctif inhérent des marques de commerce de chacune des parties de par la nature descriptive ou hautement suggestive de leurs éléments respectifs dans le contexte des marchandises, je suis d'avis que l'appréciation de ce cinquième facteur tend à favoriser la Requérante.

Circonstance additionnelle

[30] La Requérante fait valoir que l'Opposante ne dispose pas d'un monopole en ce qui concerne l'emploi de l'expression « HIGH DEFINITION » puisqu'il existe des tiers qui sont également propriétaires de marques de commerce reprenant cette expression. Plus particulièrement, la Requérante s'appuie sur les copies certifiées des huit enregistrements de marques de commerce détenus par des tiers et ayant comme composante l'expression « HIGH DEFINITION » produits en preuve.

[31] L'Opposante fait valoir que ces enregistrements s'avèrent peu pertinents en ce qu'à l'exception de deux de ceux-ci (soit les enregistrements LMC623,762 et LMC632,085 détenus par Herzig Eye Institute Inc. pour la marque HIGH DEFINITION VISION et sa version figurative en liaison avec des services de « Refractive and cataract surgical procedure »), les marchandises ou services visés par ces enregistrements diffèrent totalement de ceux des parties. Pour ce qui est des enregistrements n^{os} LMC623,762 et LMC632,085, bien que ceux-ci se rattachent au domaine des soins de la vue, l'on ne peut conclure de ces seuls deux enregistrements que l'expression « HIGH DEFINITION » soit répandue sur le marché canadien dans le domaine des parties.

[32] Je conviens avec l'Opposante que cette preuve s'avère peu utile dans les circonstances. La preuve de l'état du registre est pertinente seulement dans la mesure où on peut en tirer des conclusions concernant l'état du marché, et des conclusions au sujet de l'état du marché ne peuvent être tirées que si un grand nombre d'enregistrements pertinents sont relevés [*Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 (C.O.M.C.); *Welch Foods Inc. c. Del Monte Corp.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.); *Maximum Nutrition Ltd. c. Kellogg Salada Canada Inc.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)]. De par le faible nombre d'enregistrements relevés, il est difficile de tirer quelque inférence que ce soit en faveur de l'une ou l'autre des parties.

Conclusion – probabilité de confusion

[33] Considérant le principe bien établi en jurisprudence selon lequel en présence de marques faibles, de petites différences entre les marques de commerce entre elles sont généralement suffisantes pour éviter toute probabilité de confusion, je suis d'avis que la Requérante a établi, selon la prépondérance des probabilités, qu'un consommateur ayant un souvenir imparfait de la marque HIGH DEFINITION OPTICS de l'Opposante ne serait pas susceptible de conclure que les Marchandises portant la Marque HIGH RESOLUTION VISION de la Requérante proviennent de la même source ou sont autrement reliées ou associées aux marchandises de l'Opposante. Tel qu'indiqué précédemment, les marques de commerce en cause m'apparaissent toutes deux particulièrement faibles. Faute de preuve me permettant de conclure que la marque de l'Opposante a été employée dans une certaine mesure de façon à accroître son caractère distinctif, je suis d'avis que les différences existant entre les marques au niveaux visuel et phonétique, et dans une moindre mesure au niveau des idées suggérées par celles-ci, sont suffisantes pour éviter toute probabilité de confusion entre elles. Conséquemment, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)(d) de la Loi.

Décision

[34] 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.

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada