



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

Référence : 2015 COMC 172
Date de la décision : 2015-09-28
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Spray Fresh Ltd.

Opposante

et

Fresh Start Odour Treatment Inc.

Requérante

1,553,432 pour la marque de commerce
Fresh Start Odour Treatment

Demande
d'enregistrement

[1] Le 23 novembre 2011, Duane King a produit la demande d'enregistrement n° 1,553,432 pour la marque de commerce Fresh Start Odour Treatment (la Marque). La Marque a subséquemment été cédée à la requérante actuelle, Fresh Start Odour Treatment Inc. (la Requérante).

[2] La demande est fondée sur l'emploi de la Marque au Canada depuis au moins août 2011 en liaison avec les produits et services suivants [TRADUCTION] :

(1) Préparations pour neutraliser les odeurs dans les espaces fermés. (les Produits)

(1) Services de neutralisation des odeurs dans les espaces fermés.

(2) Vente au détail et en gros de préparations et de produits pour neutraliser les odeurs dans les espaces fermés. (les Services)

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 1^{er} mai 2013. Spray Fresh Ltd. (l'Opposante) s'est opposée à la demande en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) en produisant une déclaration d'opposition le 20 juin 2013. Les motifs d'opposition sont fondés sur les articles 30*a*), 30*i*), 16(1)*a*), 16(1)*b*) et 2 de la Loi.

[4] Seule l'Opposante a produit une preuve sous la forme d'un affidavit de son directeur, Grigg Kellock, souscrit le 2 juin 2014. Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été tenue.

[5] Pour les raisons exposées ci-après, il y a lieu de repousser la demande d'enregistrement.

Le fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[6] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe, toutefois, à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); et *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

Motifs d'opposition pouvant être rejetés sommairement

Motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'article 30*i*) de la Loi.

[7] Le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) porte que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada puisque la Requérante avait connaissance ou devait forcément avoir connaissance de l'emploi par l'Opposante de la marque de commerce OT ODOR TREATMENT & Dessin (reproduite ci-dessous) et de la notoriété acquise par cette marque en liaison avec les produits et services suivants [TRADUCTION] :

Désodorisants en vaporisateur, désodorisants liquides et recharges d'assainisseur d'air pour utilisation sur de l'équipement de sport, des sacs de sport, des vêtements de sport et des articles chaussants de sport.

Services de magasin de vente au détail de désodorisants en vaporisateur, de désodorisants liquides et de recharges d'assainisseur d'air pour utilisation sur de l'équipement de sport, des sacs de sport, des vêtements de sport et des articles chaussants de sport; services de magasin de vente au détail en ligne de désodorisants en vaporisateur, de désodorisants liquides et de recharges d'assainisseur d'air pour utilisation sur de l'équipement de sport, des sacs de sport, des vêtements de sport et des articles chaussants de sport.



[8] Lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30*i*), ce motif d'opposition ne devrait être accueilli que dans des circonstances exceptionnelles, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), p. 155]. Étant donné que la présente demande renferme la déclaration exigée et qu'il n'y a aucune allégation ni preuve de mauvaise foi ou d'autres circonstances exceptionnelles, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement suivant l'article 16(1)*b*) de la Loi

[9] Le motif fondé sur l'article 16(1)*b*) porte que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en ce que, à la date à laquelle la Requérante a produit sa demande de marque de commerce, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce OT ODOR TREATMENT & Dessin de l'Opposante à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada le 29 janvier 2013.

[10] Or, la demande sur laquelle s'appuie l'Opposante (dont les détails sont joints comme pièce « B » à l'affidavit Kellock) a été produite le 29 janvier 2013, c'est-à-dire *après la date de premier emploi* revendiquée dans la demande de la Requérante pour la Marque, elle ne peut donc

pas servir de base à un motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)*b*). En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

[11] Je dois souligner que, dans son plaidoyer écrit, l'Opposante parle du motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)*b*) comme s'il reposait sur sa demande d'enregistrement antérieurement produite, le 22 juin 2010, à l'égard de la marque de commerce MAGIC FRESH ODOR REDUCING CARPET NEUTRALISATEUR D'ODEURS (et dessin de nuage), qui a donné lieu à l'enregistrement n° LMC808,180, le 4 octobre 2011. Or, cette façon de procéder est incorrecte. Si l'Opposante souhaitait s'appuyer sur cette marque de commerce, il lui fallait demander l'autorisation de produire une déclaration d'opposition modifiée. Elle n'en a rien fait. Par conséquent, je ne tiendrai pas compte de cette autre demande d'enregistrement. Je souligne, par ailleurs, qu'il n'est nulle part fait mention de cette demande d'enregistrement dans l'affidavit Kellock.

Motifs d'opposition restants

Motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'article 30*a*) de la Loi.

[12] Le motif d'opposition fondé sur l'article 30*a*) porte que la Requérante n'a pas fourni un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits et services spécifiques en liaison avec lesquels elle projette d'employer la Marque.

[13] Plus particulièrement, en ce qui concerne les Produits, l'Opposante soutient dans son plaidoyer écrit que l'état déclaratif des produits n'indique pas le type de produits qui est utilisé pour neutraliser les odeurs ou comment ces produits seraient appliqués pour neutraliser les odeurs. Elle allègue que le mot [TRADUCTION] « préparations » est vague et sujet à interprétation, et que, pour cette raison, les ingrédients utilisés pour préparer ces produits devraient être spécifiés. Le mot « espaces fermés » est également imprécis et indéfini puisqu'il peut impliquer plusieurs formes, types ou dimensions.

[14] En ce qui concerne les Services, l'Opposante allègue qu'il n'y a également aucune indication à savoir comment et à qui ces services sont offerts. Elle allègue qu'il n'y a pas de service de distribution fourni ou proposé en ce sens que ce terme doit être compris comme

signifiant « services de distribution par des tiers ». Si la Requérante entend distribuer ses propres produits, il ne s'agit pas d'un service qu'elle peut revendiquer dans un enregistrement de marque de commerce.

[15] Je ne souscris pas aux arguments de l'Opposante. Premièrement, il n'y a pas le moindre élément de preuve à l'appui de ces arguments. Deuxièmement, à la lumière des lignes directrices et des énumérations représentatives contenues dans le *Manuel des produits et des services* de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, j'estime que chacun des termes susmentionnés peut être considéré comme une identification acceptable des produits et services.

[16] J'estime qu'une analogie peut être établie entre les préparations de la Requérante et les produits [TRADUCTION] « préparation pour le décapage de la rouille » et [TRADUCTION] « préparations pour neutraliser les odeurs sur les tapis » qui sont identifiés comme acceptables en tant que tels dans le *Manuel*. De même, une analogie peut être établie entre les services de la Requérante et les services [TRADUCTION] « nettoyage de bâtiments » et [TRADUCTION] « nettoyage de locaux industriels » qui sont identifiés comme acceptables en tant que tels dans le *Manuel*.

[17] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 30a) est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement suivant l'article 16(1)a) de la Loi

[18] Le motif fondé sur l'article 16(1)a) porte que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en ce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce OT ODOR TREATMENT & DESSIN de l'Opposante qui avait été antérieurement employée et révélée au Canada, depuis le 9 avril 2001, en liaison avec les produits et services décrits ci-dessus, au paragraphe 7 de la présente décision.

[19] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif fondé sur l'article 16(1)a), un opposant doit démontrer que sa marque de commerce avait déjà été employée ou révélée au Canada à la date de premier emploi revendiquée dans la demande du requérant et qu'elle n'avait pas été abandonnée à la date d'annonce de la demande du requérant

[article 16(5) de la Loi]. Ainsi qu'il ressort de mon examen des points saillants de l'affidavit Kellock ci-dessous, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve.

L'affidavit Kellock

[20] Je dois préciser, à ce stade de mon analyse, que je n'ai accordé aucun poids aux déclarations du déposant qui constituent des opinions personnelles quant à la probabilité de confusion entre les marques des parties. La probabilité de confusion est une question de fait et de droit qui doit être tranchée par le registraire en fonction de la preuve qui est au dossier dans la présente procédure.

[21] M. Kellock affirme que l'Opposante emploie sa marque de commerce OT ODOR TREATMENT & Dessin dans l'exercice de ses activités commerciales à titre de fabricant, marchand et fournisseur de désodorisants de qualité supérieure pour vestiaires et équipement et de produits auxiliaires depuis au moins le 9 avril 2001, et qu'elle continue d'employer et de promouvoir sa marque de commerce OT ODOR TREATMENT & Dessin, et d'en faire le marketing et la publicité, en liaison avec son [TRADUCTION] « désodorisant » [para. 4 et 5 de l'affidavit].

[22] M. Kellock affirme que la marque de commerce OT ODOR TREATMENT & Dessin est abondamment employée au Canada par l'Opposante de façon continue, et qu'elle a toujours été et est actuellement apposée bien en vue sur l'ensemble des produits et leurs emballages [para. 6 de l'affidavit]. M. Kellock affirme que, grâce aux efforts d'emploi, de promotion, de marketing et de publicité déployés par l'Opposante, la marque de commerce OT ODOR TREATMENT & DESSIN est maintenant reconnue et fait l'objet d'une licence officielle à titre de désodorisant d'équipement et de vestiaires pour la Ligue nationale de hockey (LNH), et est abondamment employée par des équipes de la Ligue nationale de football (NFL), la Ligue canadienne de football (LCF), la National Collegiate Athletic Association (NCAA), ainsi que dans d'autres collèges et écoles secondaires [para. 14 de l'affidavit].

[23] M. Kellock affirme que les produits OT ODOR TREATMENT & DESSIN de l'Opposante sont distribués par l'intermédiaire de points de vente au détail d'envergure nationale

tels Source for Sports, Wal-Mart, Ice Group, etc. et par vente directe aux consommateurs [para. 17 de l'affidavit].

[24] M. Kellock affirme que l'Opposante investit beaucoup de temps et d'efforts dans l'emploi, la promotion, le marketing et la publicité de ces produits au Canada et aux États-Unis d'Amérique en liaison avec la marque de commerce OT ODOR TREATMENT & DESSIN de l'Opposante, et que ces activités promotionnelles en lien avec ce qui précède sont principalement axées sur la publicité, qu'il s'agisse de publicité directe ou de la participation à des salons commerciaux, y compris, principalement, celui de l'Association canadienne des articles de sport [para. 19 de l'affidavit].

[25] Au soutien de ses affirmations concernant l'emploi et la publicité de la marque de commerce OT ODOR TREATMENT & DESSIN, M. Kellock a joint les pièces suivantes :

- Pièce « C » : instantanés d'écran tirés des pages d'accueil du site Web de l'Opposante correspondant aux noms de domaine *http://sprayfresh.ca* et *http://sprayfresh.com* (collectivement appelés le Nom de domaine). M. Kellock affirme que le nom de domaine a été employé abondamment aux fins de la promotion, du marketing et de la publicité de la marque de commerce OT ODOR TREATMENT & DESSIN, laquelle, affirme M. Kellock, figure sur toutes les pages du site Web sans exception. Après examen de cette pièce, je souligne que la marque de commerce OT ODOR TREATMENT & DESSIN figure dans le coin supérieur gauche au-dessus d'une liste d'hyperliens respectivement intitulés : « catalogue 2007 »; « products » [produits]; « retailers » [détaillants]; « spray fresh radio » [radio spray fresh]; « contact ». Une autre liste d'hyperliens est affichée près de la marque de commerce de l'Opposante; ces hyperliens sont respectivement intitulés : « store locator » [localisateur de magasins]; « online store » [boutique en ligne]; « tips and usages » [conseils et utilisations]; « dealer/retailers » [marchands/détaillants]. Les pages comportent également la mention « The Officially Licensed Locker room & Equipment Deodorizer of the NHL™ » [Le désodorisant pour vestiaires et équipement officiellement employé par la LNH] [para. 7 de l'affidavit];

- Pièces « E » à « K » : copies de pages du site Web *http://sprayfresh.com* de l'Opposante, extraites du site Wayback Machine de l'Internet archive pour les années 2003 à 2005, 2008, 2011, 2013 et 2014. Après examen de ces pages Web, je souligne qu'elles sont essentiellement identiques aux pages Web jointes comme pièce « C » ou qu'elles arborent la marque de commerce de l'Opposante accompagnée de la mention « Why do the professionals use OT? Because it works! » [Pourquoi les professionnels utilisent OT? Parce que ça fonctionne!] [para. 9 et 11 de l'affidavit];
- Pièces « L » à « Q » : copies de pages du site Web *http://sprayfresh.ca* de l'Opposante, extraites du site Wayback Machine de l'Internet archive pour les années 2002 à 2005, 2013 et 2014 [para. 10 et 11 de l'affidavit]. Les observations formulées à l'égard des pièces « E » à « K » s'appliquent également à ces pièces;
- Pièces « R » et « S » : photographies de contenants (4 oz et 16 oz) du désodorisant de qualité professionnelle OT ODOR TREATMENT & Dessin [para. 12 de l'affidavit];
- Pièce « T » : copie d'une affiche arborant la marque de commerce OT ODOR TREATMENT & DESSIN de l'Opposante ainsi que le nom commercial Spray Fresh Ltd. de l'Opposante. Après examen de cette pièce, je souligne qu'elle est essentiellement identique aux surmontoirs pour présentoirs de l'Opposante dont il est question ci-dessous [para. 12 de l'affidavit];
- Pièces « U » et « V » : photographies montrant la marque de commerce de l'Opposante sur les contenants réels du produit OT ODOR TREATMENT – PROFESSIONAL QUALITY DEODORIZER (4 oz, 16 oz et 1 gallon américain) sur leur lieu de vente [para. 12 de l'affidavit];
- Pièce « W » : un exemplaire du catalogue de produits de l'Opposante présentant le désodorisant OT ODOR TREATMENT & DESSIN. Après examen de cette pièce, je souligne que des produits auxiliaires, tels que des chiffons pour visières, des présentoirs de planchers et des surmontoirs pour présentoirs, sont également offerts sous la marque de commerce OT ODOR TREATMENT & DESSIN [para. 13 de l'affidavit];
- Pièce « X » : copies de factures sélectionnées au hasard faisant état de ventes de désodorisant (16 oz et 1 gallon américain) et de produits auxiliaires, dont des contenants vaporisateurs, des présentoirs de planchers et des surmontoirs pour présentoirs, sous la

marque de commerce OT ODOR TREATMENT & DESSIN de l'Opposante, et datant des années 2001 à 2004 et 2008 et 2009 [para. 15 de l'affidavit];

- Pièce « Y » : divers témoignages de gestionnaires de l'équipement de différentes équipes de la LNH concernant le désodorisant OT ODOUR TREATMENT de l'Opposante, identiques à ceux qui sont affichés bien en vue sur le site Web de l'Opposante à l'adresse <http://www.sprayfresh.ca/odor-treatment/testimonials.php> [para. 16 de l'affidavit];
- Pièce « Z » : des copies extraites des systèmes de comptabilité de l'Opposante montrant i) le montant payé pour un achat lié à un salon commercial effectué auprès de Global Experience Specialists, une société mondiale de marketing événementiel spécialisée dans l'aide aux exposants et l'organisation de salons, et ii) les cotisations et droits d'adhésion à l'Association canadienne des articles de sport (ACAS) [para. 19 de l'affidavit].

[26] M. Kellock affirme que les revenus annuels approximatifs que l'Opposante tire de la vente de produits en liaison avec la marque de commerce OT ODOR TREATMENT & DESSIN de l'Opposante avoisinent 250 000 \$ [para. 20 de l'affidavit].

[27] M. Kellock affirme que la valeur approximative en dollars de la publicité qu'a faite l'Opposante au fil des ans pour faire connaître sa marque de commerce OT ODOR TREATMENT & DESSIN s'élève à 50 000 \$ [para. 21 de l'affidavit].

[28] En somme, je suis convaincue, après examen de l'affidavit Kellock, que la marque de commerce OT ODOUR TREATMENT & DESSIN de l'Opposante a été employée et est devenue connue dans une mesure significative au Canada, si ce n'est bien connue dans le domaine des sports, en liaison avec le désodorisant de l'Opposante. Je suis également convaincue que la marque de commerce OT ODOR TREATMENT & DESSIN de l'Opposante a été employée et est devenue connue au Canada en liaison avec les services de magasin de vente au détail de l'Opposante, même si la preuve au dossier ne me permet pas de déterminer la mesure dans laquelle elle est devenue connue au Canada en liaison avec ces services.

Le test en matière de confusion

[29] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi porte que 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 produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[30] Ainsi, cet article ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais sur la confusion portant à croire que des produits ou des services provenant d'une source proviennent d'une autre source.

[31] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énoncées 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 produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; 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 il importe de prendre en considération tous les facteurs pertinents. En outre, le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même et varie en fonction des circonstances [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour une analyse plus approfondie des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

Examen des facteurs énoncés à l'article 6(5)

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

[32] J'estime que les marques des parties possèdent toutes deux un caractère distinctif inhérent relativement faible. Ainsi que l'a reconnu l'Opposante dans son plaidoyer écrit, les mots « odour » (« odor ») [odeur] et « treatment » [traitement] qui sont présents dans les deux marques de commerce évoquent un traitement pour éliminer les odeurs. Dans le contexte des produits

respectifs des parties, l'expression « odour treatment » décrit clairement la fonction du désodorisant de l'Opposante et des préparations et produits de la Requérante.

[33] La première partie de la marque de commerce de l'Opposante est, elle aussi, relativement faible, car elle est formée lettres ou initiales « OT ». Dans le contexte de la marque de commerce de l'Opposante considérée dans son ensemble, ces lettres sont également susceptibles d'être perçues comme un acronyme des mots « odor treatment ». De même, la première partie de la Marque, qui est formée des mots « fresh start » [nouveau départ] est relativement faible, car elle suggère que les espaces fermés traités à l'aide des préparations de la Requérante vont retrouver leur fraîcheur d'origine.

[34] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi.

[35] Il n'y a aucune preuve que la Marque de la Requérante a été employée au Canada au sens de l'article 4 de la Loi, ou qu'elle est devenue connue dans une quelconque mesure au Canada.

[36] En revanche, comme je l'ai indiqué précédemment, l'affidavit Kellock démontre que la marque de commerce OT ODOR TREATMENT & DESSIN de l'Opposante a été employée et est devenue connue dans une mesure significative au Canada, si ce n'est bien connue dans le domaine des sports, en liaison avec le désodorisant de l'Opposante, ce qui a eu pour effet de renforcer le caractère distinctif de la marque de l'Opposante à l'égard de ce produit.

Conclusion quant à ce facteur

[37] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que ce facteur, qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis, favorise l'Opposante.

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

[38] Compte tenu de mes précédentes observations, ce facteur favorise également l'Opposante.

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

[39] Il est évident qu'il y a un recoupement entre le désodorisant de l'Opposante et les Produits et services de la Requérante. Les parties fournissent toutes deux des produits et des services visant à éliminer les odeurs. De même, il est évident que les voies de commercialisation des parties se recoupent. Il n'y a aucune raison de conclure que les produits et services des parties ne seraient pas destinés au même type de clientèle. La Requérante n'a, du reste, formulé aucune observation sur ce point dans son plaidoyer écrit.

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

[40] Comme l'a fait observer la Cour suprême dans *Masterpiece, supra*, au paragraphe 49, [TRADUCTION] « il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce même s'il est mentionné en dernier lieu [à l'article] 6(5) [de la Loi] [...] 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 ».

[41] En outre, comme je l'ai mentionné précédemment, il est bien établi dans la jurisprudence que la probabilité de confusion est une question de première impression et de souvenir imparfait. À cet égard, [TRADUCTION] « [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 [de s'attarder à] des caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public » [voir *Pink Panther Beauty Corp c United Artists Corp* (1998), 1998, CanLII 9052 (CAF), 80 CPR (3d) 247 (CAF), para. 34]. Même si le premier mot ou la première partie d'une marque de commerce sont généralement les plus importants au chapitre de la distinction, l'approche à privilégier consiste à se demander d'abord si la marque de commerce présente un aspect particulièrement frappant ou unique [voir *Masterpiece, supra*, au paragraphe 64].

[42] M'appuyant sur ces principes, j'estime qu'il existe, en l'espèce, davantage de différences que de ressemblances entre les marques de commerce des parties.

[43] Ainsi que l'a reconnu l'Opposante dans son plaidoyer écrit, [TRADUCTION] « les principaux éléments distinctifs de la marque de commerce OT ODOR TREATMENT & DESSIN de l'Opposante sont l'élément graphique et l'acronyme « OT ». L'Opposante allègue que cet acronyme peut correspondre à diverses abréviations, notamment des termes [TRADUCTION] « *Overtime, Other, Over the Top, On Target, Overtone, Operating Time* », pour n'en nommer que quelques-uns. Or, il n'y a pas le moindre élément de preuve à l'appui de cet argument. Dans tous les cas, j'estime qu'il est plus probable qu'improbable que, dans le contexte de la marque de commerce de l'Opposante considérée dans son ensemble, le Canadien moyen perçoive les lettres « OT » comme un acronyme de « odor treatment » et, donc, comme une répétition de l'élément descriptif.

[44] L'Opposante soumet également que [TRADUCTION] « le premier mot de [la Marque], « FRESH », est identique à la dénomination sociale « SPRAY FRESH LTD » de l'Opposante, ce qui accroît la probabilité de confusion dans l'esprit du consommateur moyen qui perçoit un lien entre [la Marque] et [la marque de commerce OT ODOR TREATMENT & DESSIN de l'Opposante] ». Sans doute l'Opposante présente-t-elle cet argument parce que certaines pièces jointes à l'affidavit Kellock illustrent des situations dans lesquelles la marque de commerce OT ODOR TREATMENT & DESSIN de l'Opposante est affichée conjointement avec le nom commercial de l'Opposante [c.-à-d. les pièces « E », « F », « G », « L », « M », « N », « O » et « T »]. Cet argument n'est pas pertinent en l'espèce. Un tel argument serait approprié dans le cadre d'une action en commercialisation trompeuse, mais il ne l'est pas au regard des motifs qui sont plaidés en l'espèce (aucun ne fait référence au nom commercial de l'Opposante). Ce que l'Opposante plaide dans sa déclaration d'opposition, c'est la confusion entre la Marque et la marque de commerce OT ODOR TREATMENT & DESSIN de l'Opposante.

[45] Comme dans le cas de la marque de commerce OT ODOR TREATMENT & DESSIN de l'Opposante, les mots descriptifs « odour » et « treatment » ne forment pas l'élément dominant de la Marque. Ce sont plutôt les mots suggestifs « fresh » et « start », qui figurent en première position dans la Marque, qui constituent l'élément dominant de cette dernière.

[46] En ce qui a trait à la présentation, la Marque est une marque nominale, tandis que la marque de commerce OT ODOUR TREATMENT & DESSIN est une marque mixte. Leur seul

point commun tient à la présence des mots descriptifs « odour » (« odor ») et « treatment » en tant que deux derniers mots dans chacune d'elle.

[47] Pour ce qui est du son, peu importe la façon dont la première partie de la marque de commerce OT ODOR TREATMENT & DESSIN de l'Opposante est prononcée, c'est-à-dire comme le mot « ought » ou comme les lettres « O » – « T », le fait demeure que « OT » ne sonne en rien comme la première partie de Marque.

[48] En ce qui concerne les idées suggérées, les marques des parties se ressemblent dans une certaine mesure, car toutes deux décrivent un traitement visant à éliminer les odeurs. Cela dit, la première partie de la Marque suggère un nouveau départ, l'idée d'une bouffée d'air frais qui entre dans un local à l'air vicié lorsque le produit est appliqué, ce qui ne correspond pas à l'idée suggérée par la marque de commerce OT ODOUR TREATMENT & DESSIN de l'Opposante.

Autres circonstances de l'espèce

Caractère distinctif inhérent des mots « ODO(U)R » et « TREATMENT »

[49] Dans son plaidoyer écrit, la Requérente soumet que [TRADUCTION] « [l]es mots « ODO(U)R » et « TREATMENT » sont des mots du dictionnaire d'usage courant, et il y a, dans la base de données de l'OPIIC, plus de 200 marques qui contiennent chacun de ces mots individuellement ». La Requérente mentionne également une demande de marque de commerce qui aurait été produite par l'Opposante auprès du United States Patent & Trademark Office (USPTO) et à l'égard de laquelle l'examineur aurait exigé un désistement du droit à l'usage exclusif de l'expression « odor treatment ». Enfin, la Requérente soumet qu'avant l'entrée en vigueur de l'avis de pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada en date du 15 août 2008, l'Opposante aurait été tenue de se désister du droit à l'usage exclusif des mots « odeur » et « treatment » à l'égard de sa demande pour la marque de commerce OT ODOR TREATMENT & DESSIN, comme elle a été tenue de le faire dans le cadre de sa demande parallèle aux États-Unis.

[50] J'estime qu'il n'est pas nécessaire que j'examine ces observations en détail. Qu'il suffise de dire qu'aucune de ces observations n'est appuyée par la preuve. Qui plus est, le présent motif d'opposition repose sur l'emploi et la révélation antérieurs de la marque de commerce OT ODOUR TREATMENT & DESSIN de l'Opposante au Canada, et non sur une demande d'enregistrement antérieurement produite comme dans le cas d'un motif fondé sur l'article 16(1)*b*).

Examen préalable de la demande pour la Marque

[51] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante soumet également que la Marque a été examinée et admise par l'examineur qui a tenu compte, entre autres choses, de la demande pendante de l'Opposante pour la marque de commerce OT ODOUR TREATMENT & DESSIN. Il ne s'agit pas d'une circonstance pertinente. Ainsi qu'il est indiqué dans l'avis de pratique en date du 19 mai 2005 intitulé *Droit à l'enregistrement – Marques créant de la confusion* : « le registraire ne tiendra plus compte des dates de premier emploi ou de révélation en tant que considération pertinente en vertu de l'alinéa 37(1)*c* de la Loi [voir *Procureur Général du Canada c Effigi Inc*, (non publié, Dossier : A-432-04)]. En conséquence, lorsque des marques en instance créent de la confusion, le requérant détenteur de la date de production ou de la date de priorité antérieure sera considéré comme étant la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[52] Comme je l'ai indiqué précédemment, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Le fait que le fardeau ultime incombe à la Requérante 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.

[53] Après examen de l'ensemble des circonstances pertinentes, un doute subsiste dans mon esprit quant à la question de savoir si un consommateur qui aperçoit la Marque pour la première fois serait en mesure de faire la distinction entre la Marque et la marque de commerce OT ODOUR TREATMENT & DESSIN.

[54] Comme je l'ai indiqué précédemment, les quatre premiers facteurs jouent résolument en faveur de l'Opposante. Par conséquent, la question qui se pose maintenant est celle de savoir si les différences qui existent entre les marques de commerce des parties sont suffisantes pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante. J'estime qu'elles ne le sont pas et que la prépondérance des probabilités ne penche donc en faveur d'aucune des parties.

[55] Je n'ignore pas que des différences relativement peu marquées peuvent suffire à distinguer entre elles des marques « faibles », c'est-à-dire des marques qui ne possèdent pas un caractère distinctif inhérent fort [voir *GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR(2d) 154 (CF 1^{re} inst)]. Toutefois, en l'espèce, l'Opposante a présenté une preuve abondante de l'emploi et de l'annonce de sa marque de commerce OT ODOR TREATMENT & DESSIN au cours de la dernière décennie. Ce caractère distinctif acquis constitue une circonstance qui favorise de l'Opposante.

[56] Les marques de commerce des parties décrivent toutes deux un traitement visant à éliminer les odeurs. Bien qu'il ne puisse y avoir de monopole à l'égard de ce genre d'idée, le fait demeure que les marques des parties comprennent toutes deux les mots descriptifs « odour » (« odor ») et « treatment » en tant que deux derniers mots, et que leurs premières parties, malgré qu'elles constituent leur élément dominant respectif, ne sont ni l'une ni l'autre intrinsèquement fortes et particulièrement frappantes. Le caractère distinctif acquis par la marque de l'Opposante n'est pas rattaché uniquement au préfixe « OT »; il concerne l'ensemble de la marque de commerce OT ODOUR TREATMENT & DESSIN. Je souligne, d'ailleurs, que dans bon nombre des témoignages qui sont joints comme pièce « Y » à l'affidavit Kellock, les clients de l'Opposante emploient la forme abrégée « ODOR TREATMENT » pour désigner le désodorisant de l'Opposante.

[57] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) est accueilli.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque au sens de l'article 2 de la Loi

[58] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive, au sens de l'article 2 de la Loi, en ce qu'elle ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les Produits et Services de la

Requérante de ceux de l'Opposante, qui sont décrits ci-dessus, au paragraphe 7 de la présente décision.

[59] Pour s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, un opposant doit démontrer que, à la date de production de sa déclaration d'opposition (en l'espèce, le 20 juin 2013), sa marque de commerce était devenue connue dans une mesure suffisante pour faire perdre à la marque visée par la demande son caractère distinctif [voir *Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst)]. Ainsi qu'il appert de mon examen de l'affidavit Kellock ci-dessus, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve.

[60] Le fait que les dates pertinentes diffèrent ne change en rien mon analyse exposée ci-dessus, sous le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)d). En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est accueilli.

Décision

[61] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement 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

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

Aucune audience tenue

Agents au dossier

Flansberry, Menard & Associates/Associés

Smuglers LLP

Pour l'Opposante

Pour la Requérante