

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 55

Date de la décision : 2020-03-31

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Heather Ruth McDowell

Opposante

et

Derma Sciences, Inc.

Requérante

1,608,008 pour MEDIHONEY

Demande

INTRODUCTION

[1] Heather Ruth McDowell (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce MEDIHONEY (la Marque), qui fait l'objet de la demande n° 1,608,008 produite par Comvita Limited. Selon la *Base de données sur les marques de commerce canadiennes* tenue à jour par l'*Office de la propriété intellectuelle du Canada*, une cession de la présente demande à Derma Sciences, Inc. a été inscrite au registre le 6 mars 2017. Je ferai référence à Comvita Limited et Derma Sciences, Inc. en tant que Requérante.

[2] Produite le 21 décembre 2012, la demande est fondée sur l'enregistrement et l'emploi de la Marque en Nouvelle-Zélande, ainsi que sur l'emploi projeté de la Marque au Canada, en liaison avec les produits suivants :

Produits de soins du corps, de soins capillaires et de soins de la peau [pour un emploi thérapeutique lié aux problèmes de peau]; produits nettoyants et hydratants pour la peau [à usage thérapeutique]; [produits cosmétiques pour usage thérapeutique lié aux problèmes de peau;] cosmétiques; savons, nommément savons à mains, savons pour le corps, savons antibactériens [à usage thérapeutique]; [...] préparations médicinales, pharmaceutiques et thérapeutiques à base de miel pour la cicatrisation et la protection des plaies; pansements médicaux, pansements de premiers soins, pansements, pansements chirurgicaux; bandages; produits de traitement des plaies, nommément préparations topiques; préparations médicamenteuses topiques, nommément préparations antibactériennes topiques; produits de soins de la peau pour la prévention, la guérison, la réduction ou l'élimination des cicatrices; miel; produits à base de miel, nommément gels et onguents topiques pour le traitement des plaies.

[3] La Demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* le 18 novembre 2015 aux fins d'opposition.

[4] L'Opposante allègue que (i) la demande n'est pas conforme à l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), que (ii) la Marque n'est pas enregistrable selon l'article 12(1)d) de la Loi, que (iii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au titre de l'article 16 de la Loi, et que (iv) la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi.

[5] Dès le début de ma décision, je fais remarquer que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Tous les renvois dans la présente décision visent la Loi dans sa version modifiée, à l'exception des renvois aux motifs d'opposition qui visent la Loi dans sa version telle qu'elle existait avant d'être modifiée (voir l'article 70 de la Loi qui indique que l'article 38(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 17 juin 2019, s'applique aux demandes annoncées avant cette date).

[6] En raison des motifs qui suivent, je refuse partiellement la demande.

LE DOSSIER

[7] L'Opposante a produit sa déclaration d'opposition le 18 avril 2016. En juin 2016, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration réfutant tous les motifs d'opposition.

[8] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit d'Elenita Anastacio, une chercheuse employée par l'agent de marques de commerce de l'Opposante. Mme Anastacio n'a pas été contre-interrogée au sujet de son affidavit.

[9] À l'appui de sa demande, la Requérante avait à l'origine produit l'affidavit de Martin Conroy. Toutefois, l'affidavit a été retourné à la Requérante, car il était impossible de contre-interroger l'auteur de l'affidavit conformément au *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195. À ce titre, il n'y a aucune preuve au dossier de la Requérante dans la première instance.

[10] Aucune des parties n'a produit d'observations écrites. Toutefois, elles ont toutes les deux demandé une audience et s'y sont présentées.

FARDEAU DE PREUVE INCOMBANT À CHACUNE DES PARTIES

[11] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, suivant la prépondérance des probabilités, que la demande est conforme aux exigences de la Loi. Cela signifie que, si l'on ne peut en venir à une conclusion déterminante en faveur de la Requérante après examen de l'ensemble de la preuve, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst.), à la page 298].

ANALYSE

[12] Je vais maintenant considérer chacun des motifs d'opposition.

Articles 16(3)a) et 16(3)c) Motifs rejetés sommairement

[13] Dans ses motifs d'opposition, l'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu des articles 16(1)a) et c) de la Loi, au motif qu'il crée de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante HONEY (LMC767,075) et HONEY & Design (LMA767,134), en plus de son nom commercial HONEY, qui ont antérieurement été employés au Canada. D'après ce que je comprends, l'Opposante allègue également que la Marque crée de la confusion avec sa marque de commerce PINK & HONEY (demande n° 1,556,448); il n'y a toutefois aucune allégation d'emploi antérieur ou de révélation antérieure de cette marque de commerce.

[14] L'Opposante a le fardeau initial de prouver que le nom commercial allégué a été employé, ou qu'une ou plusieurs des marques de commerce alléguées ont été employées ou révélées, au Canada avant la date pertinente et n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la demande de la Marque [voir l'article 16 de la Loi et *Roosx, Inc c Edit-SRL* 23 CPR (4th) pages 265 à 268]. La date pertinente pour considérer ce motif d'opposition est la date de production de la présente demande, à savoir le 21 décembre 2012.

[15] Puisqu'il n'y a aucune preuve d'emploi antérieur ou de révélation antérieure d'une des marques de commerce ou du nom commercial de l'Opposante, les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(3)a) et 16(3)c) de la Loi sont rejetés sommairement parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30i) – rejeté sommairement

[16] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que la demande n'est pas conforme à l'article 30i) de la Loi, car la Requérante n'aurait pas pu être convaincue qu'elle a le droit d'employer la marque au Canada puisque [TRADUCTION] « une recherche dans le registre des marques de commerce ou une recherche d'emploi en common law aurait permis de trouver les marques invoquées [par l'Opposante] ». La date pertinente pour évaluer un motif d'opposition fondé sur l'article 30 est la date de la production de la demande, à savoir le 21 décembre 2012 [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC) à la page 475].

[17] L'article 30i) de la Loi exige qu'une requérante déclare dans la demande qu'elle est convaincue qu'elle a droit d'employer la marque de commerce au Canada. Lorsqu'une requérante a fourni la déclaration requise, le registraire a déjà conclu qu'une requérante n'a pas respecté l'article 30i) de façon substantielle, lorsque, par exemple :

- il existe une preuve de mauvaise foi de la part de la requérante [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la page 155] qui a été établie lorsqu'un licencié ou un distributeur a tenté d'enregistrer la marque de commerce de son mandant ou une variante semblable au point de prêter à confusion [voir *Suzhou Parsun Power Co Limited c Western Import*

Manufacturing Distribution Group Limited, 2016 COMC 26; *Flame Guard Water Heaters, Inc c Usines Giant Inc*, 2008 CanLII 88292; voir aussi *McCabe c Yamamoto & Co (America) Inc* (1989), 23 CPR (3d) 498 à la p. 503 (CF 1re inst.);

- il y a preuve à première vue de non-conformité à une loi fédérale, comme la *Loi sur le droit d'auteur*, LRC 1985, ch C-42, la *Loi sur les aliments et drogues*, LRC 1985, ch F-27 [voir *Interactiv Design Pty Ltd c Grafton-Fraser Inc* (1998), 87 CPR (3d) 537 (COMC), aux pages 542 et 543];
- il y a des éléments de preuve démontrant qu'une relation contractuelle telle qu'une relation de concédant de licence et de licencié existait et que l'enregistrement d'une marque de commerce constituerait une violation de la relation [voir *AFD China Intellectual Property Law Office c AFD CHINA INTELLECTUAL PROPERTY LAW (USA) OFFICE, INC*, 2017 COMC 30].

[18] En l'espèce, l'Opposante n'a pas mentionné de preuves ni présenté d'arguments à l'appui de l'allégation exposée dans le présent motif d'opposition.

[19] Par conséquent, je rejette le motif d'opposition en vertu de l'article 30*i*) puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30*d*) – rejeté sommairement

[20] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que la Requérante n'a pas utilisé la Marque en Nouvelle-Zélande comme il est allégué, en violation de l'article 30*d*) de la Loi. La date pertinente pour considérer ce motif d'opposition est la date de production de la demande, en l'espèce le 21 décembre 2012 [voir *Georgia-Pacific Corp*].

[21] En l'espèce, l'Opposante n'a pas mentionné de preuve ni présenté d'arguments à l'appui de l'allégation exposée dans le présent motif d'opposition.

[22] Par conséquent, je rejette le motif d'opposition en vertu de l'article 30*d*) puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2 – rejeté sommairement

[23] Dans ses motifs d'opposition, l'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive et ne peut pas devenir distinctive au sens de l'article 38(2)d) de la Loi eu égard aux marques de commerce de l'Opposante HONEY (LMC767,075), HONEY & Design (LMC767,134) et PINK & HONEY (demande n° 1,556,448), et son nom commercial HONEY.

[24] La date pertinente pour l'évaluation du caractère distinctif est généralement acceptée comme étant la date de production de l'opposition, qui est le 18 avril 2016 en l'espèce [voir *Metro Goldwyn Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185 (CF 1re inst)].

[25] Afin de s'acquitter de son fardeau initial relatif au motif d'opposition fondé sur l'absence du caractère distinctif, l'Opposante doit démontrer qu'au moins l'une de ses marques de commerce, ou son nom commercial, est devenu connu dans une mesure suffisante au Canada, à la date de production de la déclaration d'opposition, afin de nier le caractère distinctif de la marque de la Requérante [voir *Motel 6, Inc v No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1re instance); et *Bojangles' International LLC v Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[26] Aucune preuve au dossier ne démontre la mesure dans laquelle une des marques de commerce de l'Opposante ou son nom commercial est devenue connue au Canada, et l'Opposante n'a présenté aucun argument à l'appui de ce motif d'opposition.

[27] Le motif à l'article 2 est rejeté puisque l'Opposante n'a pas satisfait son fardeau de preuve initial.

Article 12(1)d) – motif accepté en partie

[28] Dans ses motifs d'opposition, l'Opposante allègue que la Marque ne peut être enregistrée conformément à l'article 12(1)d) de la Loi au motif qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante HONEY (LMC767,075) et HONEY & Design (LMA767,134) (reproduite ci-dessous), dont les détails sont reproduits à l'annexe « A » de la présente décision. Je précise que les états déclaratifs des produits et services aux fins de l'enregistrement LMC767,134 sont identiques à ceux de l'enregistrement LMC767,075.



[29] Je conclus que la marque nominale la plus pertinente de ces deux enregistrements est la marque nominale HONEY (LMC767,075) de l'Opposante. Un examen de la question de confusion entre cet enregistrement et la Marque décidera effectivement du résultat de cette opposition.

[30] À l'audience, l'Opposante a précisé que seuls les produits suivants sont contestables dans la demande visée : « produits de soins du corps, de soins capillaires et de soins de la peau [pour un emploi thérapeutique lié aux problèmes de peau]; produits nettoyants et hydratants pour la peau [à usage thérapeutique]; [produits cosmétiques pour usage thérapeutique lié aux problèmes de peau;] cosmétiques; savons, nommément savons à mains, savons pour le corps, savons antibactériens [à usage thérapeutique]; [...] produits de soins de la peau pour la prévention, la guérison, la réduction ou l'élimination des cicatrices; [...]» (Produits contestables). Je limiterai donc mon analyse relative à la confusion aux Produits contestables.

[31] La date pertinente pour considérer cette question est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[32] Le fardeau de preuve initial d'une opposante est satisfait à l'égard d'un motif d'opposition prévu à l'article 12(1)d) si l'enregistrement ou les enregistrements invoqués sont en règle. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l'existence d'enregistrements invoqués par un opposant [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Ayant exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire, je confirme que l'enregistrement n° LMC767,075 est en règle.

[33] Puisque l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial pour ce motif d'opposition, la question est maintenant de déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de risque raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée de l'Opposante.

[34] Pour les raisons qui suivent, j'accepte ce motif d'opposition en ce qui concerne les Produits contestables.

[35] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi prévoit 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 services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[36] Dans l'application du test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir a) le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce, y compris dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas forcément le même [voir *Mattel Inc c 3 894 207 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)].

[37] Je m'appliquerai maintenant à évaluer les facteurs de l'article 6(5).

Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus

[38] Le caractère distinctif inhérent d'une marque de commerce doit être évalué dans le contexte des produits et services en question [voir *McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327 au para 35]. En l'espèce, j'estime que le caractère distinctif inhérent des marques de commerce des deux parties est similaire.

[39] Il n'y a aucune preuve que le mot anglais ordinaire « honey » décrit ou suggère l'une quelconque des propriétés des produits visés par l'enregistrement décrits comme « cosmétiques; fond de teint liquide ou en poudre, crèmes pour le visage, fard à joues, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres ». J'en arrive à la même conclusion en ce qui concerne le reste des produits et services visés par l'enregistrement de l'Opposante, qui pourraient généralement être décrits comme des vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, accessoires mode et articles cadeaux, accessoires, et services de magasin de détail pour ces produits.

[40] En comparaison, la Marque semble être un mot inventé qui combine les termes « media » et « honey ». À l'audience, la Requérante a soutenu que la première partie « medi » évoque le mot « medical » [médical]. Quant à la deuxième partie « honey », rien n'indique que le mot est descriptif ou qu'il suggère des Produits contestables ou des propriétés qui y sont liées. À cet égard, je suis conscient du fait que la demande en question contient des produits liés au « miel » [honey] tels que des « préparations médicinales, pharmaceutiques et thérapeutiques à base de miel [...] », du « miel » et des « produits à base de miel, nommément gels et onguents topiques pour le traitement des plaies ». Toutefois, étant donné que ces produits liés au « miel » sont séparés par des points-virgules des Produits contestables et qu'en l'absence d'arguments contraires, je considère que les Produits contestables existent de façon autonome, indépendamment des produits liés au « miel », de sorte que ces derniers ne peuvent fournir un contexte aux premiers produits [voir également la section 2.4.5.3 « Contexte des produits et services » du *Manuel d'examen des marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada*].

[41] À ce titre, je suis convaincu que les marques de commerce des deux parties possèdent un certain niveau de caractère distinctif inhérent.

[42] Il est possible de renforcer une marque de commerce en faisant en sorte qu'elle devienne connue au Canada par sa promotion ou son emploi. Toutefois, ni l'une ni l'autre des parties n'ont produit de preuve de promotion ou d'emploi de sa marque de commerce en l'espèce.

[43] Dans ces circonstances, ce facteur ne favorise ni l'une ni l'autre des parties.

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

[44] Selon les détails de l'enregistrement n° LMC767,075 de l'Opposante, joint à l'affidavit de Mme Anastacio à titre de Pièce A, une déclaration d'emploi a été produite le 28 avril 2010. Toutefois, l'Opposante n'a produit aucun élément de preuve relatif à l'emploi réel de sa marque de commerce.

[45] À titre de comparaison, la demande est fondée sur l'enregistrement et l'emploi de la Marque en Nouvelle-Zélande, ainsi que sur l'emploi projeté de la Marque au Canada. La Requérante n'a produit aucun élément de preuve relatif à l'emploi réel de la Marque.

[46] Dans ces circonstances, je ne suis pas en mesure de faire une évaluation quant à la période pendant laquelle les marques ont été en usage au sens de la Loi [voir *Tokai of Canada Ltd c Kingsford Products Company, LLC*, 2018 CF 951 au para 37]. À ce titre, le facteur à l'article 6(5)b) ne favorise ni l'une ni l'autre des parties.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de produits, services ou entreprises et la nature du commerce

[47] Lorsqu'on examine les articles 6(5)c) et d) de la Loi, les énoncés du genre de produits et services définis dans la demande pour la Marque et dans l'enregistrement de l'Opposante régissent l'évaluation de la probabilité de confusion en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Ces déclarations doivent être lues de manière à déterminer la nature probable de l'entreprise ou du commerce envisagé par les parties plutôt que tous les commerces possibles qui

pourraient être compris dans la formulation. La preuve établissant la nature réelle des activités exercées par les parties est utile à cet égard [voir *McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); *American Optional Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[48] L'enregistrement n° LMC767,075 pour la marque de commerce HONEY porte sur les produits qui peuvent généralement être classés comme vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, bijoux, accessoires de mode, accessoires pour cheveux, cosmétiques, articles-cadeaux et ornements, ainsi que les services de magasin de détail qui s'y rapportent. En comparaison, les Produits contestables de la Requérante portent sur les produits de soins de la peau, y compris les cosmétiques, pour usage thérapeutique et pour cicatrices.

[49] À l'audience, la Requérante a soutenu que ses produits ne sont pas [TRADUCTION] « vaguement similaires » à ceux de l'Opposante, puisque les parties sont dans des entreprises différentes et que leurs produits ne se trouvent pas dans les mêmes voies de commercialisation. À cet égard, la Requérante a fait remarquer que ses produits visés par la demande décrits comme des préparations pour soins de la peau concernent une utilisation thérapeutique liée aux conditions de peau, y compris les brûlures, alors que la principale activité de l'Opposante concerne les vêtements, les cadeaux, les couvre-chefs et le maquillage. En revanche, l'Opposante a fait remarquer que ses produits visés par l'enregistrement étaient décrits comme des « cosmétiques, nommément fond de teint liquide ou en poudre, crèmes pour le visage, fard à joues, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, sacs à cosmétiques vendus vides » à titre de preuve de chevauchement direct entre les produits des parties. L'Opposante a en outre soutenu à l'audience que rien ne l'empêche de vendre de la crème pour le visage thérapeutique ou médicinale et qu'il n'y a aucune restriction dans ses enregistrements ni dans la demande en question en ce qui concerne les voies de commercialisation.

[50] *The Canadian Oxford Dictionary* définit le terme « therapeutic » [thérapeutique] comme [TRADUCTION] « de traitement de la maladie, pour celui-ci ou y contribuant », ainsi que [TRADUCTION] « contribuant au bien-être général, surtout mental ». De même, le

Merriam-Webster Dictionary définit le terme « therapeutic » [thérapeutique] comme [TRADUCTION] « du traitement de maladies ou de troubles par des agents ou des méthodes correctrices ou lié à celui-ci », [traduction] « ayant un effet bénéfique sur le corps ou l'esprit » et [TRADUCTION] « produisant un résultat ou un effet utile ou favorable » [voir *Tradall SA c Devil's Martini Inc*, 2011 COMC 65, au para 29, qui prévoit que le registraire peut prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire.

[51] Je considère que les Produits contestables, telles qu'ils apparaissent dans l'état déclaratif des produits, se chevauchent clairement ou sont étroitement liés à certains des Produits visés par l'enregistrement de l'Opposante en ce sens que les deux parties exercent leurs activités dans le domaine des cosmétiques et des produits de soins de la peau. À cet égard, rien n'indique que les produits de soins de la peau de la Requérante sont limités à un usage médical ou qu'ils ne sont vendus qu'au moyen d'une ordonnance ou par des voies spécialisées. Au contraire, étant donné que le terme « thérapeutique » pourrait inclure tout ce qui pourrait être avantageux pour une personne, les cosmétiques et les produits de soins de la peau de la Requérante seraient probablement vendus par les mêmes voies de commercialisation que tout autre produit de soins de la peau en vente libre, y compris ceux de l'Opposante. De plus, je suis d'accord avec l'Opposante pour dire que rien dans son enregistrement ne limiterait la vente de ses produits cosmétiques aux mêmes voies de commercialisation que ses vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et articles-cadeaux.

[52] Il n'y a pas de preuve de véritables commerces qui pourraient m'aider à déterminer le type probable d'entreprise ou de commerce envisagé par les parties. Étant donné que les Produits des parties se chevauchent clairement ou sont étroitement liées, aux fins de l'évaluation de la confusion, je conclus qu'il y a possibilité de chevauchement entre les voies de commercialisation des parties.

[53] Par conséquent, ces deux facteurs favorisent l'Opposante.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent

[54] Il est bien établi en droit que, lorsqu’il s’agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Bien qu’il soit incorrect de les mettre côte à côte et de comparer et d’observer les similitudes ou les différences entre les éléments ou les composantes des marques de commerce, il est néanmoins possible d’en faire ressortir des caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public [voir *United Artists Corp c Pink Panther Beauty Corp* (1998), 80 CPR (3d) 247 au para 34 (CAF)]. La meilleure façon de comparer les marques de commerce consiste à déterminer d’abord si un aspect de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique [voir *Masterpiece* au para 64].

[55] À l’audience, l’Opposante a soutenu que la caractéristique particulièrement frappante ou unique de la Marque est le mot HONEY, qui est identique à la marque de commerce de l’Opposante, puisque le terme « medi » n’est pas distinctif compte tenu de sa nature suggestive ou descriptive. En revanche, la Requérante a précisé que la première partie de la Marque est différente de la marque de commerce de l’Opposante. La Requérante a également souligné l’idée différente suggérée par le terme « medi » dans la Marque, qui évoque l’idée que les produits de soins de la peau sont liés au domaine [TRADUCTION] « médical ».

[56] Bien que la première partie d’une marque soit dans certains cas la plus importante au moment d’évaluer la probabilité de confusion [voir *Conde Nast Publications Inc c Union des éditions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183, à la page 188 (CF 1re inst)], la ressemblance doit être évaluée en tenant compte de la question de savoir s’il y a un aspect de la marque qui est particulièrement frappant ou unique [voir *Masterpiece* au para 64]. Dans le cas de la Marque, je considère que sa caractéristique la plus unique est la combinaison des termes « medi » et « honey », plutôt que d’une partie spécifique.

[57] Même ainsi, lorsque les marques de commerce des parties sont considérées dans leur ensemble, il y a un degré juste de ressemblance entre elles dans la présentation et le son étant donné que la Marque englobe l’ensemble de la marque nominale de l’Opposante HONEY. De même, en ce qui concerne les idées suggérées, rien n’indique que le terme HONEY évoquerait

des idées différentes pour le consommateur canadien moyen des produits et services des parties, même si l'ajout de « medi » suggère une qualité médicale aux produits.

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

Autres circonstances de l'espèce – Décisions antérieures de la Cour fédérale

[59] L'Opposante a fait valoir à l'audience que l'une des principales circonstances en l'espèce concerne les conclusions concernant l'emploi et la promotion des marques de commerce de l'Opposante HONEY (LMC767,075) et HONEY & Design (LMC767,134) dans deux décisions récentes de la Cour fédérale.

[60] Dans *McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, la Cour a accueilli un appel de la décision du registraire rejetant l'opposition de l'Opposante à l'enregistrement de la marque de commerce HONEY MOMENTS pour emploi en liaison avec un certain nombre de produits de soins personnels, pharmaceutiques et cosmétiques. Ce faisant, la Cour a fait remarquer que l'Opposante, Mme McDowell, « demande à la Cour de corriger les lacunes dans la preuve qui ont été relevées par la Commission » en produisant un affidavit de 243 pages en appel dans lequel « elle fournit des éléments de preuve substantiels au sujet de l'emploi de la marque HONEY qui portent sur la notoriété et la survaleur des marques HONEY au Canada » [au para 24].

[61] Dans *McDowell c. The Body Shop International PLC*, 2017 CF 581, la Cour a annulé la décision du registraire rejetant l'opposition de l'Opposante à l'enregistrement de la marque de commerce HONEYMANIA pour emploi en liaison avec les produits cosmétiques, de soins de la peau et des cheveux, le parfum et d'autres produits pour soins personnels. Ce faisant, la Cour a de nouveau pris en considération un affidavit produit par l'Opposante, Mme McDowell, en appel, qui comprend des éléments de preuve concernant l'exploitation de points de vente au détail HONEY au Canada, la période pendant laquelle les marques HONEY sont en usage, le chiffre d'affaires annuel tiré de la vente de produits de marque HONEY au Canada et la répartition des ventes de produits spécifiques, ainsi que la preuve du contrôle de qualité des produits de marque HONEY [au para 12]. La Cour a précisé que « [c]es nouveaux éléments de

preuve sont importants pour l'appel, notamment parce qu'ils comblent les lacunes en matière de preuve invoquées par la COMC [...] » [au para 18].

[62] À l'audience, l'Opposante a soutenu que je devrais considérer les conclusions de ces deux décisions de la Cour fédérale concernant la mesure dans laquelle les marques de commerce de l'Opposante HONEY et HONEY & Design sont connues et employées au Canada, même si elles n'ont pas été fournies avec la preuve produite dans ces deux cas.

[63] Lorsqu'on m'a demandé si l'Opposante pouvait me renvoyer vers une jurisprudence à l'appui de ses observations, l'Opposante a indiqué qu'elle ne pouvait pas me renvoyer vers une jurisprudence. Je ne connais pas non plus de jurisprudence à cet effet. Dans *Vibe Ventures LLC c. CTV Limited*, 2010 COMC 166, le registraire a déclaré ce qui suit au paragraphe 59 :

L'Opposante a fait référence à deux décisions de la Cour fédérale qui ont examiné la question de savoir si la marque « Vibe » d'un tiers crée de la confusion avec la marque VIBE de l'Opposante : *Vibe Media Group LLC, aujourd'hui InterMedia Vibe Holdings LLC c. Lewis Craig faisant affaire sous la raison sociale de Vibetrain* (2010), 82 C.P.R. (4th) 1 (C.F.), appel d'une opposition concernant la marque de commerce VIBETRAIN, et *Vibe Ventures LLC c. 3681441 Canada Inc.* (2005), 2005 CF 1650 (CanLII), 45 C.P.R. (4th) 17 (C.F.), une action en radiation fondée sur l'article 57 concernant la marque de commerce VIBE Dessin. Je ne suis pas liée par les conclusions tirées dans ces deux affaires dans la mesure où elles sont fondées sur des éléments de preuve qui diffèrent de ceux dont je dispose en l'espèce. De plus, je souscris à l'approche adoptée par le membre Tremblay de la Commission au paragraphe 20 de *Advance Magazine Publishers Inc. c. Vogue Sculptured Nail Systems Inc.*, 2010 COMC 129 :

L'Opposante soutient plus particulièrement que puisque la célébrité de ses Marques VOGUE a été reconnue par la jurisprudence, je suis tenue de conclure que ces marques sont connues et célèbres au Canada. Je ne partage pas l'avis de l'Opposante. Les décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce et de la Cour fédérale sur lesquelles s'est appuyée l'Opposante dans ses observations de vive voix peuvent être distinguées de l'espèce; dans toutes ces affaires, la preuve étayait l'emploi des marques de commerce de l'Opposante, alors qu'aucune preuve de cette nature n'a été présentée en l'espèce. En fait, l'Opposante a choisi de ne produire aucun élément de preuve concernant l'emploi ou la promotion de ses Marques VOGUE. **L'Opposante ne peut pas se fonder sur une preuve qui n'est pas au dossier en l'espèce** pour prétendre que ses Marques VOGUE sont célèbres. [Sans caractères gras dans l'original.]

[64] Dans ces circonstances, je ne considère pas que les conclusions relatives à l'emploi et à la promotion des marques de commerce HONEY et HONEY & Design de l'Opposante énoncées

dans les décisions citées ci-dessus de la Cour fédérale constituent une circonstance pertinente dans la présente instance.

Conclusion sur la probabilité de confusion

[65] Dans *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a indiqué que le facteur le plus important parmi ceux indiqués à l'article 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties [voir aussi *Beverley Bedding & Upholstery Co c Regal Bedding & Upholstering Ltd* (1980), 47 CPR (2d) 145 (CF) à la page 140, confirmée (1982), 60 CPR (2d) 70 (CAF)]. Plus particulièrement, la Cour a indiqué que le degré de ressemblance est le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion; d'autres facteurs ne deviennent importants que si les marques de commerce sont considérées comme identiques ou très similaires.

[66] Dans l'application du test en matière de confusion, j'ai considéré qu'il s'agissait de la question de la première impression et du souvenir imparfait. Après avoir considéré toutes les circonstances de l'espèce, y compris le chevauchement et le lien étroit entre les Produits contestables et les articles cosmétiques de l'Opposante, la possibilité de chevauchement dans leurs voies de commercialisation, ainsi que le fait que la Marque comprend l'ensemble de la marque nominale de l'Opposante, je ne suis pas convaincu que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée HONEY de l'Opposante à l'égard des Produits contestables.

DISPOSITION

[67] Conformément au pouvoir qui m'est délégué en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande à l'égard des produits décrits comme « produits de soins du corps, de soins capillaires et de soins de la peau [pour un emploi thérapeutique lié aux problèmes de peau]; produits nettoyants et hydratants pour la peau [à usage thérapeutique]; [produits cosmétiques pour usage thérapeutique lié aux problèmes de peau;] cosmétiques; savons, nommément savons à mains, savons pour le corps, savons antibactériens [à usage thérapeutique]; [...] produits de soins de la peau pour la prévention, la guérison, la réduction ou l'élimination des cicatrices » et je

rejette l'opposition en ce qui a trait aux produits restants, conformément à l'article 38(12) de la Loi.

Pik-Ki Fung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-France Denis

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

DATE DE L'AUDIENCE 24 février 2020

COMPARUTIONS

Kenneth McKay

POUR L'OPPOSANTE

Marie Capewell

POUR LA REQUÉRANTE

AGENTS AU DOSSIER

Marks & Clerk

POUR L'OPPOSANTE

Marie Capewell (M. Capewell & Associates Inc.)

POUR LA REQUÉRANTE

ANNEXE A

Marque de commerce

HONEY

N° d'enregistrement LMC767,075

État déclaratif des produits

(1) Vêtements, nommément pantalons, jeans, pantalons d'entraînement, pantalons de yoga, vêtements d'exercice, pantalons, chandails, pulls d'entraînement, polos, chemises, jupes, chemisiers, robes, bonneterie, vestes, blazers, manteaux, vestes de ski, vestes en duvet, vestes de fourrure, manteaux de laine, shorts, maillots de bain, vêtements de détente; lingerie; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, pantoufles; chaussures pour hommes, femmes et enfants en cuir, en suède ou en soie, nommément escarpins, chaussures à talons hauts, chaussures habillées de toutes sortes, espadrilles, chaussures de course, chaussures de basketball, chaussures de golf, chaussures d'entraînement, chaussures de court, chaussures de piste, chaussures de plage, nommément sandales, tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux, visières; bijoux; accessoires de mode, nommément foulards, châles, sacs à main, gants, montres; accessoires pour cheveux, nommément peignes, brosses, bandeaux pour cheveux en tissu ou en plastique, barrettes, chouchous, attaches de queue de cheval, pinces pour cheveux, épingles à cheveux et ornements pour cheveux; ceintures, lunettes de soleil; cosmétiques, nommément fond de teint liquide ou en poudre, crèmes pour le visage, fard à joues, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, sacs à cosmétiques vendus vides; articles-cadeaux, nommément lampes, plateaux, vases; ornements et figurines en céramique, en porcelaine de chine, en verre, en porcelaine; bonbonnières.

État déclaratif des services

(1) Services de magasin de détail, nommément exploitation d'un magasin de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires de mode et d'articles-cadeaux.

Information

Déclaration d'emploi produite le 28 avril 2010.

Marque de commerce



N° d'enregistrement LMC767,134

État déclaratif des produits

(1) Vêtements, nommément pantalons, jeans, pantalons d'entraînement, pantalons de yoga, vêtements d'exercice, pantalons, chandails, pulls d'entraînement, polos, chemises, jupes, chemisiers, robes, bonneterie, vestes, blazers, manteaux, vestes de ski, vestes en duvet, vestes de fourrure, manteaux de laine, shorts, maillots de bain, vêtements de détente; lingerie; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, pantoufles; chaussures pour hommes, femmes et enfants en cuir, en suède ou en soie, nommément escarpins, chaussures à talons hauts, chaussures habillées de toutes sortes, espadrilles, chaussures de course, chaussures de basketball, chaussures de golf, chaussures d'entraînement, chaussures de court, chaussures de piste, chaussures de plage, nommément sandales, tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux, visières; bijoux; accessoires de mode, nommément foulards, châles, sacs à main, gants, montres; accessoires pour cheveux, nommément peignes, brosses, bandeaux pour cheveux en tissu ou en plastique, barrettes, chouchous, attaches de queue de cheval, pinces pour cheveux, épingles à cheveux et ornements pour cheveux; ceintures, lunettes de soleil; cosmétiques, nommément fond de teint liquide ou en poudre, crèmes pour le visage, fard à joues, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, sacs à cosmétiques vendus vides; articles-cadeaux, nommément lampes, plateaux, vases; ornements et figurines en céramique, en porcelaine de chine, en verre, en porcelaine; bonbonnières

État déclaratif des services

(1) Services de magasin de détail, nommément exploitation d'un magasin de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires de mode et d'articles-cadeaux.

Revendication

Employée au CANADA depuis au moins le 15 mars 2003.