

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 121

Date de la décision : 2020-10-30

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

**Larosh Dermocosmetic Laboratories
Inc.**

Opposante

et

Oxygen Biological Inc.

Requérante

1,768,674 pour OXYGEN

Demandes

BIOLOGICAL

**1,784,784 pour oxygen biological
infusion**

INTRODUCTION

[1] Larosh Dermocosmetic Laboratories Inc. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement des marques de commerce OXYGEN BIOLOGICAL et oxygen biological infusion (collectivement, les Marques), qui font l’objet des demandes d’enregistrement n° 1,768,674 et n° 1,784,784, respectivement, initialement produites par Jude Farjami. Les demandes d’enregistrement des Marques ont ensuite été cédées à Oxygen Biological Inc. (la Requérante).

[2] La demande n° 1,768,674 pour OXYGEN BIOLOGICAL a été produite le 19 février 2016, et la demande n° 1,784,784 pour oxygen biological infusion a été produite le 31 mai 2016. Les deux demandes sont fondées sur l'emploi des marques de commerce au Canada depuis leur date de production respective, et ont été produites en liaison avec divers produits de soins personnels et de la peau, cosmétiques, suppléments alimentaires et services connexes. Une liste complète des produits et services liés à chaque demande est jointe à l'Annexe A de la présente décision.

[3] Les deux demandes ont été annoncées dans le *Journal des marques de commerce* du 25 janvier 2017.

[4] L'Opposante allègue que (i) les demandes ne sont pas conformes aux exigences de l'article 30*b*) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi); que (ii) les demandes ne sont pas conformes aux exigences de l'article 30*i*) de la Loi; que (iii) les marques ne sont pas enregistrables selon l'article 12(1)*d*) de la Loi; que (iii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement des Marques au titre de l'article 16 de la Loi; et que (iv) les Marques ne sont pas distinctives au sens l'article 2 de la Loi.

[5] À titre préliminaire, je fais remarquer que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Toutes les dispositions de la Loi mentionnées dans la présente décision renvoient à la Loi dans sa version modifiée, à l'exception de celles concernant les motifs d'opposition qui renvoient à la Loi dans sa version antérieure aux modifications (voir l'article 70 de la Loi, qui prévoit 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] Pour les motifs qui suivent, je rejette les demandes.

LE DOSSIER

[7] L'Opposante a produit ses déclarations d'opposition le 26 juin 2017 (pour la demande n° 1,768,674) et le 27 juin 2017 (pour la demande n° 1,784,784). La Requérante a produit et signifié ses contre-déclarations le 5 septembre 2017, réfutant tous les motifs d'opposition.

[8] À l'appui de ses oppositions, l'Opposante a produit l'affidavit de Samantha Santos, souscrit le 5 janvier 2018, avec les Pièces A et B, ainsi que l'affidavit de Hamidreza Vanaki, souscrit le 5 janvier 2018, avec les Pièces A à F. Des éléments de preuve identiques ont été produits dans les deux oppositions. Aucun des déposants n'a été contre-interrogé au sujet de leur affidavit.

[9] La Requérante n'a produit aucun élément de preuve.

[10] Seule l'Opposante a produit des observations écrites et s'est présentée à une audience.

LE FARDEAU DE PREUVE INCOMBANT À CHACUNE DES PARTIES

[11] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que ses demandes sont conformes aux exigences de la Loi. Cela signifie que s'il est impossible d'arriver à une conclusion définitive en faveur de la Requérante après avoir examiné l'ensemble de la preuve, le litige doit être tranché 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 1^{re} inst), à la p. 298].

[12] En ce qui concerne les motifs d'opposition, ce sont les dates pertinentes suivantes qui s'appliquent :

- articles 38(2)a) et 30 – la date de production des demandes, à savoir le 19 février 2016 (pour la demande n° 1,768,674) et le 31 mai 2016 (pour la demande n° 1,784,784) [voir *Georgia-Pacific Corporation c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469, à la p. 475 (COMC) et *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 1990 CanLII 11059 (CF), 30 (3d) 293, à la p. 296 (CF 1^{re} inst), concernant l'article 30b); et *Tower Conference Management Co c Canadian Exhibition Management Inc* (1990), 28 CPR (3d) 428, à la p. 432 (COMC), concernant l'article 30i)];
- articles 38(2)b) et 12(1)d) – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1981), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];

- articles 38(2)c) et 16(1)a) – la date de premier emploi revendiquée dans les demandes, à savoir le 19 février 2016 (pour la demande n° 1,768,674) et le 31 mai 2016 (pour la demande n° 1,784,784) [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 2004 CF 1185 (CanLII), 34 CPR (4th) 317 (CF 1^{re} inst)];
- articles 38(2)d) et 2 – les dates de production des déclarations d’opposition, à savoir le 26 juin 2017 (pour la demande n° 1,768,674) et le 27 juin 2017 (pour la demande n° 1,784,784) [voir *Metro-Goldwyn-Mayer*, précité].

ANALYSE

[13] Pour commencer, je remarque que les motifs d’opposition fondés sur l’article 16(3)a) sont invalides parce que les demandes sont fondées sur l’emploi des Marques. Par conséquent, les motifs fondés sur l’article 16(3)a) sont rejetés sommairement.

[14] De plus, je remarque que l’Opposante n’a présenté aucune observation concernant ses motifs d’opposition fondés sur l’article 30b), l’article 30i) et l’article 12(1)d). En effet, l’ensemble des observations de l’Opposante portaient sur ses motifs d’opposition fondés sur l’article 16(1)a) et, dans une mesure minimale, sur l’article 2. Chacun de ces autres motifs sera examiné à tour de rôle.

Motif d’opposition fondé sur l’article 30b)

[15] L’Opposante a plaidé que les Demandes ne sont pas conformes aux exigences de l’article 30 de la Loi, car, contrairement à l’article 30b), le requérant initial (Jude Farjami) n’avait pas employé les Marques au Canada en liaison avec les produits décrits dans les Demandes depuis les dates précisées dans les Demandes, voire jamais.

[16] Comme je l’ai indiqué plus tôt, l’Opposante n’a mentionné aucun élément de preuve ni présenté aucun argument à l’appui de ses allégations exposées dans le présent motif d’opposition. Par conséquent, je rejette sommairement les motifs d’opposition fondés sur l’article 30b) parce que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30i)

[17] L'Opposante a plaidé que les demandes ne sont pas conformes aux exigences de l'article 30 de la Loi, car, contrairement à l'article 30i), la Requérante n'aurait pas pu déclarer avoir le droit d'employer les Marques au Canada en liaison avec les produits et services de la Requérante en raison de la propriété et de l'emploi antérieur de l'Opposante, et de faire connaître au Canada les marques de commerce "O" & Design, Infused with Pure Oxygen & Design, OXYGEN BOTANICALS, OXYGEN MINERALS et OXYGEN COMPLEX, ainsi que les marques connexes de l'Opposante (collectivement, les « Marques de l'Opposante »).

[18] 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 *SapodillaCoLtd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p. 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 PowerCo Limited c Western Import Manufacturing Distribution Group Limited*, 2016 COMC 26; *Flame Guard Water Heaters, Inc c Usines Giant Inc*, 2008 CanLII 88292 (COMC); voir aussi *McCabe c Yamamoto & Co (America) Inc* (1989), 23 CPR (3d) 498, à la p. 503 (CF 1^{re} inst)];
- il y a preuve à première vue de non-conformité à une loi fédérale, telle que la *Loi sur le droit d'auteur*, LRC 1985, c C-42, ou la *Loi sur les aliments et drogues*, LRC 1985, c F-27 [voir *Interactiv Design PtyLtd c Grafton-Fraser Inc* (1998), 87 CPR (3d) 537 (COMC), aux p. 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].

[19] En l'espèce, l'Opposante n'a produit aucun élément de preuve ni présenté aucun argument à l'appui du présent motif d'opposition. Par conséquent, je rejette sommairement le motif d'opposition en vertu de l'article 30i) parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

Motifs d'opposition fondés sur l'article 16(1)a)

[20] L'Opposante a plaidé que les marques de commerce visées par les demandes ne sont pas enregistrables parce qu'elles créent de la confusion avec les Marques de l'Opposante, qui avaient déjà été employées et révélées au Canada par l'Opposante ou ses prédécesseurs en titre et licenciés en liaison avec une variété de produits de soins personnels et de la peau.

[21] Toutefois, dans ses observations, l'Opposante alléguait seulement que les Marques de la Requérante créent de la confusion avec sa marque OXYGEN BOTANICALS, laquelle avait déjà été employée au Canada par l'Opposante. Je n'ai inclus que les détails de cette marque de commerce à l'Annexe B de la présente décision, car je considère que cette marque constitue la preuve la plus solide de l'Opposante. Cela dit, si l'Opposante n'obtient pas gain de cause avec cette marque, elle n'obtiendrait pas un résultat plus favorable avec les autres marques plaidées.

[22] En ce qui concerne les motifs d'opposition fondés sur l'article 16(1)a) de la Loi, l'Opposante a le fardeau initial d'établir qu'une ou plusieurs de ses marques de commerce alléguées à l'appui de ce motif d'opposition ont été employées ou révélées avant les dates de premier emploi revendiquées par la Requérante, à savoir le 19 février 2016 (pour la demande n° 1,768,674) et le 31 mai 2016 (pour la demande n° 1,784,784), et qu'elles n'avaient pas été abandonnées aux dates de l'annonce des demandes d'enregistrement des Marques (le 25 janvier 2017) [article 16(5) de la Loi].

[23] En ce qui concerne la preuve de l'emploi de la marque OXYGEN BOTANICALS de l'Opposante, cette dernière a présenté l'affidavit de Hamidreza Vanaki (Vanaki), le président de l'Opposante.

[24] Vanaki indique que l'Opposante est un fabricant et un distributeur de produits de soins de la peau.

[25] Vanaki affirme que l'Opposante et ses prédécesseurs en titre ont vendu des cosmétiques et des produits de soins de la peau de façon continue dans toutes les provinces du Canada depuis au moins aussi tôt que juin 2000, et que les ventes de produits OXYGEN BOTANICALS sont estimées à plus de 1 million de dollars au cours des cinq années précédant la date de la proposition d'opposition. Vanaki affirme que, selon son expérience, ces chiffres de vente

représentent des ventes importantes pour une seule marque de produits sur le marché canadien. Vanaki explique également que l'Opposante et ses prédécesseurs en titre vendent des produits sous la marque OXYGEN BOTANICALS directement aux consommateurs, y compris par l'entremise de ventes en gros et directes à des distributeurs commerciaux canadiens de spas et de salons.

[26] À l'appui, Vanaki présente ce qui suit :

- Pièce C – copies d'échantillons de factures émises par le prédécesseur en titre de l'Opposante, CMI Cosmetics Manufacturers Inc., pour la vente de produits de marque OXYGEN BOTANICALS entre 2011 et 2013, sur lesquelles, comme l'indique Vanaki, la mention OB figurant sur chaque facture indique la vente d'un produit de marque OXYGEN BOTANICALS. Les factures montrent la vente d'une variété de produits de soins de la peau à des entités étrangères situées à l'extérieur du Canada, notamment des nettoyants, des masques, des crèmes et des toniques.
- Pièce D – copies d'échantillons de factures émises par l'Opposante pour la vente de produits de marque OXYGEN BOTANICALS au Canada avant mars 2017, sur lesquelles la mention OB figurant sur chaque facture indique la vente d'un produit de marque OXYGEN BOTANICALS. Les factures sont datées de 2016 et de 2017, et montrent la vente d'une variété de produits de soins de la peau, notamment des nettoyants, des masques, des crèmes et des toniques.
- Pièce E – photos d'échantillons de produits, d'emballages de produits et de documents promotionnels qui ont été distribués par l'Opposante et ses prédécesseurs en titre partout au Canada entre juin 2000 et mars 2017. La marque OXYGEN BOTANICALS de l'Opposante figure clairement sur les produits montrés (sac de cosmétiques et porte-clés), les emballages et le matériel promotionnel (affiches).
- Pièce F – comprend des photos d'emballages de produits OXYGEN BOTANICALS de l'Opposante, qui arborent clairement la marque, et dont Vanaki atteste qu'ils sont employés depuis au moins aussi tôt que juin 2000.

[27] Enfin, Vanaki explique que la commercialisation par l'Opposante de produits liés à sa marque de commerce OXYGEN BOTANICALS au Canada est continue depuis au moins aussi tôt que juin 2000, et qu'elle comprend la diffusion d'annonces et de brochures vidéo, des présentations à des foires commerciales et des annonces sur des plateformes de médias sociaux. Vanaki affirme que les dépenses à cet égard s'élèvent en moyenne à plus de 100 000 \$ par année.

[28] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial d'établir que sa marque de commerce OXYGEN BOTANICALS alléguée à l'appui de ce motif d'opposition a été employée avant les dates de premier emploi revendiquées

exposées dans les demandes de la Requérante et qu'elle n'avait pas été abandonnée aux dates de l'annonce des demandes d'enregistrement des Marques.

[29] Je dois maintenant déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si l'une ou l'autre des Marques de la Requérante risque de prêter à confusion avec la marque de commerce OXYGEN BOTANICALS de l'Opposante.

Critère en matière de confusion

[30] Le critère applicable en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi indique 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.

[31] Dans l'application du critère 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 dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces facteurs ne sont pas exhaustifs et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux n'est pas nécessairement le même [voir, en général, *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, 1 RCS 772 (CSC), au para 54; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361].

Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[32] L'examen global du facteur prévu à l'article 6(5)a) comporte une combinaison du caractère distinctif inhérent et acquis des marques des parties.

[33] Les marques des parties ont un caractère distinctif inhérent plus ou moins égal. À cet égard, je note les définitions suivantes, fournies par M^{me} Santos – après une recherche dans le site *www.google.ca* à l’aide des chaînes de recherche « DEFINE BOTANICAL » [DÉFINIR BOTANIQUE] et « DEFINE BIOLOGICAL » [DÉFINIR BIOLOGIQUE] – dans son affidavit comme suit :

Botanical:

Adjective

1. relating to plants “botanical specimens”

Noun

1. a substance obtained from a plant and used as an additive, especially in gin or cosmetics.

Biological:

Adjective

1. relating to biology or living organisms. Synonyms: biotic, organic, living:

Noun

1. a therapeutic substance, such as a vaccine or drug, derived from biological sources. “an international biotechnology company with interests in biologicals, agriculture, and pharmaceutical products”.

[34] La recherche de M^{me} Santos comprend également des liens vers un éventail de dictionnaires en ligne, y compris le *Merriam-Webster*, qui semblent tous avoir des définitions compatibles avec celles exposées ci-dessus.

[35] Ainsi, il semble que les marques des deux parties utilisent une terminologie qui est très semblable dans les idées suggérées, en ce sens que les deux évoquent des produits qui incorporent des substances dérivées d’organismes vivants. En outre, les marques des deux parties utilisent le terme « OXYGEN », qui confère le même degré de caractère distinctif inhérent que lorsqu’il est utilisé en liaison avec les produits respectifs des parties, et qui n’a pas de connotation claire. Enfin, je ne considère pas que le terme « infusion » utilisé dans la Marque oxygen biological infusion de la Requérente ajoute à son caractère distinctif inhérent général, car le mot « infusion » signifie simplement que la substance biologique a été « infusée » ou transmise dans le produit.

[36] Quoi qu'il en soit, 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.

[37] L'Opposante affirme que sa marque OXYGEN BOTANICALS est devenue très bien connue au Canada et qu'elle a acquis un très grand achalandage et une très bonne réputation au Canada en raison de publicités et de ventes importantes à l'échelle du Canada, comme l'expose l'affidavit de Vanaki.

[38] Je conviens que l'affidavit de Vanaki montre des ventes importantes (1 000 000 \$ pour chacune des cinq années précédant la déclaration d'opposition) et d'annonces de produits (dont le montant moyen est supérieur à 100 000 \$ par année) en liaison avec la marque de commerce OXYGEN BOTANICALS de l'Opposante, de sorte qu'elle a acquis un caractère distinctif sur un certain nombre d'années. Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

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

[39] L'Opposante soutient que l'affidavit de Vanaki établit que sa marque OXYGEN BOTANICALS de l'Opposante est employée depuis au moins aussi tôt que 2000 et continue d'être employée en liaison avec les produits de l'Opposante.

[40] Il est vrai que Vanaki affirme que la marque OXYGEN BOTANICALS est employée au Canada depuis 2000, mais je remarque que la plus ancienne preuve documentaire d'emploi porte sur des ventes à l'exportation datant de 2011. En outre, les chiffres de vente annuels fournis par Vanaki ne concernent que les cinq années précédant la date de la déclaration d'opposition.

[41] Néanmoins, étant donné que la Requérante n'a fourni aucune preuve d'emploi de sa Marque, ce facteur favorise fortement l'Opposante.

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

[42] L'Opposante soutient que la nature des produits des parties est la même (dans les domaines de la beauté personnelle, des soins de la peau et des cosmétiques) et que les voies de commercialisation des parties devraient être les mêmes. En l'absence de preuve contraire de la part de la Requérante, je suis d'accord.

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

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[44] Lorsqu'on examine le degré de ressemblance entre les marques, la loi indique clairement que les marques doivent être considérées dans leur totalité; il n'est pas exact de placer les marques de commerce côte à côte, et de comparer et d'observer des ressemblances ou des différences entre les éléments ou les composantes des marques. Dans *Masterpiece*, précité, la Cour suprême du Canada a indiqué qu'il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique.

[45] L'Opposante soutient que le degré de ressemblance entre les marques de commerce de l'Opposante et les Marques de la Requérante dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent est extrêmement élevé. L'Opposante soutient que les idées que suggèrent OXYGEN BOTANICALS et OXYGEN BIOLOGICAL sont équivalentes, et qu'il existe un degré de ressemblance élevé entre ces marques dans la présentation et le son.

[46] L'Opposante soutient que, après une comparaison des marques, celles-ci contiennent le même premier mot « OXYGEN », suivi d'un deuxième mot commençant par la lettre B et ayant la même séquence – commence par « B » et finit par « ICAL »; le deuxième mot de chaque marque est également composé de 10 lettres. Il est également pertinent de noter que les mots « BIOLOGICAL » et « BOTANICALS » ont un sens similaire. À cet égard, comme M^{me} Santos l'a indiqué dans son affidavit, « botanical » [botanique] signifie « relating to plants » [relatif aux plantes] et « biological » [biologique], « relating to biology or living organisms » [relatif à la biologie ou aux organismes vivants]. Bien sûr, l'Opposante soutient que les [TRADUCTION] « plantes » sont des organismes vivants. Enfin, l'Opposante soutient que les marques en question sont très semblables dans le son.

[47] Je suis d'accord avec les observations de l'Opposante. De plus, comme je l'ai indiqué dans la partie relative au facteur fondé sur l'article 6(5)a), je ne conclus pas le mot « INFUSION » dans la marque de la Requérante, OXYGEN BIOLOGICAL INFUSION, modifie les idées que suggèrent les marques des parties. De plus, les marques des parties

partagent le premier élément le plus frappant, soit « OXYGEN », tandis que les autres marques partagent un degré de similitude élevé dans la présentation et les idées qu'elles suggèrent.

[48] Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, ce facteur favorise fortement l'Opposante.

Conclusion

[49] L'Opposante soutient que, en raison des similitudes frappantes entre la marque OXYGEN BOTANICALS de l'Opposante et les Marques de la Requérante, et du fait que des produits (et services) liés aux marques sont identiques ou se chevauchent, l'emploi des Marques de la Requérante dans la même région où l'Opposante emploie sa marque serait susceptible de faire conclure que les produits liés aux marques sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués (et que les services liés aux marques sont loués ou exécutés) par la même entité.

[50] À la lumière de ce qui précède, et compte tenu du fait que le critère en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait, je suis d'accord avec l'Opposante que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y aurait pas de probabilité vraisemblable de confusion entre les Marques et la marque de commerce OXYGEN BOTANICALS de l'Opposante.

[51] Compte tenu de ce qui précède, j'accueille les motifs d'opposition fondés sur l'article 16(1)a) de la Loi.

Motifs d'opposition fondés sur l'article 12(1)d)

[52] Le fardeau initial de l'Opposante est satisfait à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) si un ou plusieurs des 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)].

[53] Encore une fois, j'ai choisi de me concentrer sur l'enregistrement pour OXYGEN BOTANICALS de l'Opposante – l'enregistrement n° LMC531,223 – puisque cet enregistrement constitue la preuve la plus solide de l'Opposante.

[54] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que l'enregistrement n° LMC531,223 pour OXYGEN BOTANICALS de l'Opposante est en règle à la date d'aujourd'hui, qui, comme je l'ai indiqué plus tôt, est la date pertinente pour l'évaluation d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d [conformément à *Park Avenue Furniture Corp*, précité]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve.

[55] La différence dans la date pertinente pour l'évaluation de ce motif d'opposition n'a aucune incidence sur ma conclusion finale concernant la confusion. Par conséquent, mes conclusions concernant les motifs d'opposition fondés sur l'article 16(1)a s'appliquent également.

[56] Par conséquent, les motifs d'opposition fondés sur l'article 12(1)d de la Loi sont également accueillis.

Motifs d'opposition fondés sur l'article 2

[57] L'Opposante a plaidé que les Marques ne sont pas distinctives, au sens de l'article 2, parce que les Marques ne distinguent pas réellement ni ne sont adaptées pour distinguer, les produits en liaison avec lesquels elles sont employées par la Requérante des produits de l'Opposante en raison de l'emploi et de la révélation au Canada qu'a fait l'Opposante de sa marque en liaison avec ses produits.

[58] Encore une fois, j'ai choisi de me concentrer sur la marque de commerce OXYGEN BOTANICALS de l'Opposante parce que cette marque constitue la preuve la plus solide de l'Opposante.

[59] Même si la Requérante a le fardeau ultime de démontrer que ses Marques sont adaptées pour distinguer ces produits de ceux offerts par d'autres personnes au Canada ou qu'elles les distinguent réellement, l'Opposante a le fardeau de preuve initial d'établir les faits qu'elle

invoque à l'appui du motif fondé sur l'absence de caractère distinctif [voir *Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)].

[60] Conformément à son fardeau de preuve, l'Opposante est tenue d'établir qu'à la date de production de la déclaration d'opposition, sa marque de commerce était devenue suffisamment connue pour nier le caractère distinctif de chacune des Marques de la Requérante [voir *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[61] Comme je l'ai expliqué plus en détail dans l'analyse des motifs d'opposition fondés sur l'article 16(1)a), j'accepte que l'Opposante ait fourni une preuve de l'emploi de sa marque de commerce OXYGEN BOTANICALS au Canada, mais que cette preuve appuie des ventes qui datent de 2011. Néanmoins, les chiffres de vente et de publicité fournis par Vanaki semblent être significatifs par rapport aux produits liés de l'Opposante.

[62] Étant donné que la différence dans les dates pertinentes n'est pas significative, je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial de démontrer que, en date des 26 et 27 juin 2017, respectivement, sa marque de commerce était devenue suffisamment connue pour nier le caractère distinctif de la Marque. Étant donné que j'ai conclu que les marques des parties créent de la confusion, la Requérante n'a pas démontré que ses Marques sont adaptées pour distinguer ou distinguent réellement ses produits de ceux d'autres personnes au Canada.

[63] Par conséquent, les motifs d'opposition fondés sur l'article 2 de la Loi sont accueillis.

DÉCISION

[64] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette les demandes selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Kathryn Barnett
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge

ANNEXE A

Demande n° 1,768,674 – OXYGEN BIOLOGICAL

Produits

- (1) Crayons de maquillage, tampons cosmétiques, mascara, démaquillant pour les yeux, crayons pour les yeux, gels contour des yeux, traceurs pour les yeux, masques pour les yeux, ombre à paupières, crayons à sourcils, brosses à sourcils, agents épaississants pour les cils, maquillage pour le visage, fond de teint, fard à joues, fard à joues en crème, poudres compactes, clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes pour la peau, émoullissants pour la peau, éclaircissants pour la peau, lotions pour la peau, masques pour la peau, hydratants pour la peau, savons pour la peau, texturants pour la peau, toniques pour la peau, gels pour la peau, masques de beauté, déodorants à usage personnel, crèmes à mains, lotions à mains, crèmes pour le corps, hydratants pour le corps, crèmes-masques pour le corps, poudres-masques pour le corps, baumes pour le corps, huiles pour le corps, poudres pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, gels pour le corps, gommages pour le corps, huiles douche, gels douche, huiles de bain, gels de bain, huiles de massage, gels de massage, crèmes de massage, décolorants capillaires, colorants capillaires, revitalisants, gels capillaires, produits pour la repousse des cheveux, éclaircissants capillaires, lotions capillaires, mousses capillaires, pommades capillaires, après-shampooings, shampooings, fixatifs, produits capillaires lissants, produits d'avivage de la teinture pour cheveux, lotions capillaires à onduler, retardateurs de pousse des poils, lotions démêlantes pour cheveux, gels coiffants tenue ferme, sérums retardateurs de pousse des poils, baumes après-rasage, crèmes après-rasage, lotions après-rasage, rouges à lèvres, crayons à lèvres, brillant à lèvres, fixants pour les lèvres, hydratants pour les lèvres, scellants à lèvres, désincrustants à lèvres, vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, stimulants pour la pousse des ongles, produits anti-stries pour les ongles, couches de finition pour les ongles, couches de base pour les ongles, crèmes à cuticules, enlève-cuticules, suppléments alimentaires, nommément capsules et comprimés, nommément mélanges d'oméga-3, d'oméga-6 et d'oméga-9, capsules de vitamines du complexe B, suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires spécialisés avec vitamines et minéraux, suppléments alimentaires à base de plantes, en l'occurrence vitamines, minéraux, acides gras essentiels et fibres, tisanes, herbes, nommément herbes transformées et séchées à usage alimentaire, nommément camomille, menthe, fenouil, romarin, thym et réglisse, et herbes transformées et séchées servant de suppléments alimentaires, nommément camomille, menthe, fenouil, romarin, thym et réglisse.

Services

- (1) Spas santé; services de spa santé; offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa santé.

Demande n° 1,784,784 – OXYGEN BIOLOGICAL INFUSION

Produits

- (1) Crayons de maquillage, tampons cosmétiques, mascara, démaquillant pour les yeux, crayons pour les yeux, gels contour des yeux, traceurs pour les yeux, masques pour les yeux, ombre à paupières, crayons à sourcils, brosses à sourcils, épaississants à cils, maquillage pour le visage, fond de teint, fard à joues, fard à joues en crème, poudres compactes, clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes pour la peau, émoullissants pour la peau, éclaircissants pour la peau, lotions pour la peau, masques pour la peau, hydratants pour la peau, savons pour la peau, texturants pour la peau, toniques pour la peau, gels pour la peau, masques de beauté, déodorants à usage personnel, crèmes à mains, lotions à mains, crèmes pour le corps, hydratants pour le corps, crèmes-masques pour le corps, poudres-masques pour le corps, baumes pour le corps, huiles pour le corps, poudres pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, gels pour le corps, produits gommants pour le corps, huiles douche, gels douche, huiles de bain, gels de bain, huiles de massage, gels de massage, crèmes de massage, décolorants capillaires, colorants capillaires, revitalisants pour les cheveux, gels capillaires, produits pour la repousse des cheveux, éclaircissants capillaires, lotions capillaires, mousses capillaires, pommades capillaires, après-shampooings, shampooings, crèmes capillaires, lotions démêlantes pour cheveux, gels capillaires tenue ferme, sérums retardateurs de pousse des poils, baumes après-rasage, crèmes après-rasage, lotions après-rasage, rouges à lèvres, crayons à lèvres, brillant à lèvres, fixants pour les lèvres, hydratants pour les lèvres, scellants à lèvres, désincrustants pour les lèvres, vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, stimulants pour la pousse des ongles, produits anti-stries pour les ongles, couches de finition pour les ongles, couches de base pour les ongles, crèmes à manucure et enlève-cuticules.

Services

- (1) Spas santé; services de spa santé; offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa santé.

ANNEXE B

Enregistrement n° LMC531,223 (OXYGEN BOTANICALS) de l'Opposante

Produits

- (1) Produits pour le soin de la peau, notamment, crèmes de beauté, crèmes pour les mains, toners, nettoyants, hydratants, écran total, et sérums pour le traitement de la peau et suppléments de collagène; shampoings, conditionneurs et lotions pour la mise en forme des cheveux; cosmétiques, notamment fonds de teint, fard à joues, rouge à lèvres, eye-liner, poudres de bronzage, vernis à ongles et dissolvants de vernis à ongles; machine à oxygène pour application d'oxygène à l'épiderme.

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

COMPARUTIONS

David Schnurr

Pour l'Opposante

Aucune comparution

Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIERS

Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Pour l'Opposante

O'Brien TM Services Inc.

Pour la Requérante