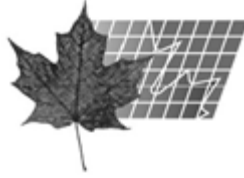


O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2020 COMC 137**

**Date de la décision : 2020-12-02**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

**Fiber-Shield (Toronto) Ltd.**

**Opposante**

**et**

**Henkel Corporation**

**Requérante**

**1,749,227 pour FIBRE SHIELD  
TECHNOLOGY**

**Demande**

RÉSUMÉ

[1] La Sun Products Canada Corporation a produit une demande pour faire enregistrer la marque de commerce FIBRE SHIELD TECHNOLOGY (la Marque) en liaison avec les détergents à lessive. Cette demande d’enregistrement de marque de commerce a été subséquemment cédée à Henkel Corporation (la Requérante).

[2] Fiber-Shield (Toronto) Ltd. s’est opposée à la présente demande au motif que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce enregistrée FIBER-SHIELD en liaison avec les produits et les services suivants :

[TRADUCTION]

Produits

(1) Produits chimiques utilisés comme revêtements de protection pour tissus.

## Services

(1) Application d'un revêtement de protection sur les matières textiles telles que tapis, carpettes, tissus d'ameublement, meubles, tentures, couvre-lits, revêtements muraux, oreillers et intérieurs d'automobiles, et services de nettoyage et d'entretien des produits susmentionnés.

[3] En l'espèce, le fait que les marques de commerce soient fortement suggestives des produits et services des parties a une incidence sur l'analyse relative à la confusion. Lorsque des marques sont faibles, on attend des consommateurs qu'ils soient davantage à l'affût des différences entre elles et les produits et les services qui y sont liés. Dans ce contexte et compte tenu des autres circonstances examinées ci-dessous, j'estime qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la marque de commerce de l'Opposante FIBER-SHIELD et la Marque. En conséquence, la présente opposition est rejetée.

## LE DOSSIER

[4] Le 6 octobre 2015, la Sun Products Canada Corporation a produit une demande pour faire enregistrer la Marque sur la base de son emploi projeté au Canada en liaison avec les détergents à lessive.

[5] Le 4 octobre 2016, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Les motifs d'opposition invoqués sont fondés sur les articles 12(1)d), 16 et 2 (caractère distinctif) de la Loi (dans sa version antérieure au 19 juin 2019).

[6] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Jennifer Leah Stecyk qui joint une copie certifiée de l'enregistrement de la marque de commerce canadien n° LMC412,105 de l'Opposante pour FIBER-SHIELD. À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Shannon Uhera, une stagiaire employée par son agent, et celui de Mary P. Noonan, une recherchiste en marques de commerce employée par son agent. Ces affidavits se rapportent à la preuve de l'état du registre et de l'état du marché concernant l'emploi de FIBER SHIELD ou FIBRE SHIELD et à des exemples de marques de commerce identiques ou presque identiques coexistantes appartenant à différentes parties où les produits sont des nettoyants, des détergents, des savons et autres.

[7] Seule la Requérante a produit des observations écrites et était présente à l'audience.

MOTIFS D'OPPOSITION

**Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d)**

[8] La date pertinente pour examiner ce motif d'opposition est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413, à la p. 422 (CAF)].

[9] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et consulté le registre et je confirme que l'enregistrement n° TMA412,105 de l'Opposante existe bel et bien [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. C'est désormais à la Requérante qu'incombe le fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce enregistrée de l'Opposante.

*Quand des marques de commerce créent-elles de la confusion?*

[10] Des marques de commerce créent de la confusion lorsqu'il existe une probabilité raisonnable de confusion au sens de l'article 6(2) de la Loi :

L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus [...] ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice [...]

[11] Ainsi, la question ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des produits et services provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'article 6(2) est celle de savoir si les acheteurs du détergent à lessive, vendu en liaison avec la Marque, croiraient qu'il a été produit ou autorisé par l'Opposante ou qu'il fait l'objet d'une licence octroyée par l'Opposante.

[12] Le critère en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs dont il faut tenir compte, au moment de décider si deux marques créent de la confusion, sont « toutes les circonstances de l'espèce », y compris les facteurs expressément

énumérés à l'article 6(5) de la Loi. Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à chacun dans le cadre d'une évaluation contextuelle [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, (2006) 1 RCS 772 (CSC), au para 54]. Je me réfère également à l'arrêt *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

*Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues*

[13] Ce facteur ne favorise aucune des deux parties puisque les deux marques de commerce possèdent un faible caractère distinctif inhérent, comme elles suggèrent toutes deux une caractéristique des produits et services liés. La Marque suggère un détergent à lessive qui protège les fibres des vêtements et la marque de l'Opposante suggère des produits chimiques et des services de nettoyage pour les textiles qui protègent les fibres des textiles.

*Période d'emploi*

[14] Ce facteur ne favorise aucune des parties, car il n'existe aucune preuve relative à l'emploi de la marque de commerce de l'Opposante ou de la Marque au Canada.

*Genre de produits, services ou entreprises et nature du commerce*

[15] Bien que les produits des parties se chevauchent en ce sens qu'ils concernent tous deux le nettoyage ou la protection des textiles, je considère qu'il existe des différences en ce qui concerne le genre des produits, des services et la nature du commerce des parties. Les détergents à lessive sont vendus aux consommateurs pour nettoyer les vêtements. En revanche, le produit de l'Opposante est de la nature d'un traitement ou d'un revêtement chimique, plutôt que d'un produit détergent, et les services de l'Opposante semblent être dirigés vers différents textiles (carpettes, tentures, etc.). De plus, rien ne prouve que les produits et services de l'Opposante seraient vendus par les mêmes voies de commercialisation que les détergents à lessive.

*Degré de ressemblance*

[16] Les marques se ressemblent beaucoup sur les plans visuels et phonétiques, car la Marque comprend la marque de commerce de l'Opposante comme premier élément. Ce facteur favorise donc fortement l'Opposante. Les idées suggérées par les marques de commerce peuvent également être semblables – que les produits et les services des parties ont des propriétés protectrices pour les vêtements ou les tissus et en particulier leurs fibres. Ce concept ne peut cependant pas faire l'objet d'un monopole [voir *American Assn of Retired Persons c Canadian Assn of Retired Persons/Assoc Canadienne des Individus Retraités* (1998), 84 CPR (3d) 198 (CF 1<sup>re</sup> inst), au para 34].

*Circonstance de l'espèce : preuve de l'état du registre et de l'état du marché*

[17] La preuve de l'état du registre et de l'état du marché produite par la Requérante ne l'aide pas. Les témoignages de M<sup>me</sup> Noonan et de M<sup>me</sup> Uhera concernant l'emploi d'autres marques de commerce FIBERSHIELD sont trop limités pour permettre de déduire que les consommateurs seraient en mesure de distinguer la marque de commerce enregistrée de l'Opposante de la Marque. En outre, la recherche de marques de M<sup>me</sup> Noonan, qui a révélé des exemples de marques identiques ou presque identiques coexistantes appartenant à différentes parties dans les domaines des nettoyeurs, des détergents et des savons, ne permet pas de conclure que les consommateurs peuvent distinguer les deux marques de commerce en cause.

*Circonstance de l'espèce : jurisprudence relative aux marques de commerce faibles*

[18] La jurisprudence relative aux marques de commerce faibles est en faveur de la Requérante. Il est généralement admis que des différences relativement petites suffiront à distinguer des marques faibles les unes des autres [*Boston Pizza International Inc c Boston Chicken Inc* (2001), 15 CPR (4th) 345 (CF 1<sup>re</sup> inst), au para 66]. Comme il est expliqué dans *Provigo Distribution Inc c Max Mara Fashion Group SRL* (2005), 46 CPR (4th) 112 (CF 1<sup>re</sup> inst), au para 31 :

[TRADUCTION]

Comme les deux marques en elles-mêmes sont faibles, il est juste d'affirmer que même de petites différences suffiraient à les différencier. S'il en était autrement, le premier utilisateur de termes couramment employés se verrait conférer injustement un monopole

de ces termes. Les tribunaux ont également justifié cette conclusion en affirmant qu'on s'attend à ce que le public soit plus prudent lorsque des noms commerciaux faibles comme ceux-ci sont employés [...]

Une partie qui adopte une marque de commerce faible est réputée accepter un certain risque de confusion [*General Motors c Bellows* (1949), 10 CPR 101, aux p. 115 et 116 (CSC)]. Bien qu'il soit possible d'accroître le caractère distinctif d'une marque de commerce faible par un emploi à grande échelle [*Sarah Coventry Inc c Abrahamian* (1984), 1 CPR (3d) 238 (CF 1<sup>re</sup> inst), au para 6], il n'y a aucune preuve que cela s'est produit en l'espèce.

### *Conclusion*

[19] Compte tenu des facteurs énoncés à l'article 6(5), et étant donné que la marque de commerce de l'Opposante est une marque faible et qu'il n'y a aucune preuve de son emploi, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime. La balance des probabilités sur la question d'une probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce enregistrée de l'Opposante penche en faveur de la Requérante. Même si le degré de ressemblance est élevé, compte tenu de la faiblesse des marques de commerce, les autres facteurs prennent une plus grande importance. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est rejeté.

### **Les autres motifs d'opposition peuvent être rejetés sommairement**

[20] L'Opposante plaide que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce FIBER-SHIELD et les noms commerciaux FIBER-SHIELD et FIBER-SHIELD TORONTO, précédemment employés par l'Opposante [motifs d'opposition fondés sur les articles 16(3)a) et 16(3)c)]. L'Opposante plaide également que la Marque n'est pas distinctive puisqu'elle ne distingue pas ou n'est pas adaptée pour distinguer les produits de la Requérante des produits et des services de l'Opposante (motif d'opposition fondé sur l'article 2).

[21] Les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(3)a), 16c) et 2 sont rejetés parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial. L'Opposante n'a pas démontré que sa marque de commerce et ses noms commerciaux ont été employés ou révélés ou ont eu une

réputation au Canada aux dates pertinentes applicables. Bien que les enregistrements de l'Opposante relatifs à sa marque de commerce renvoient à l'emploi, cela ne suffit pas pour que l'Opposante puisse s'acquitter de son fardeau pour ces motifs d'opposition [*Roxxs, Inc c Edit-SRL* (2002), 23 CPR (4th) 265 (COMC), à la p. 268].

#### DÉCISION

[22] Compte tenu de tout 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 l'opposition selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

---

Natalie de Paulsen  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Hortense Ngo

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

---

**DATE DE L'AUDIENCE 2020-09-24**

**COMPARUTIONS**

Kevin Sartorio

POUR L'OPPOSANTE

Aucune comparution

POUR LA REQUÉRANTE

**AGENTS AU DOSSIER**

GOWLING WLG (CANADA) LLP

POUR L'OPPOSANTE

OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP

POUR LA REQUÉRANTE