

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 39

Date de la décision : 2021-03-01

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Fruit of the Loom, Inc.

Opposante

et

LRC Products Limited

Requérante

1,649,383 pour FUNDAWEAR

Demande

INTRODUCTION

[1] Fruit of the Loom, Inc. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce FUNDAWEAR (la Marque), qui fait l’objet de la demande d’enregistrement n° 1,649,383 produite par LRC Products Limited (la Requérante).

[2] La Demande est fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec de nombreux produits incluant « sous-vêtements ». L’état déclaratif des produits (les Produits) en entier est présenté à l’Annexe A de la présente décision.

[3] L’opposition est principalement fondée sur une allégation selon laquelle la Marque crée de la confusion avec l’emploi antérieur par l’Opposante et l’enregistrement de la marque de

commerce UNDERWEAR THAT'S FUN TO WEAR en liaison avec les produits incluant les « sous-vêtements ».

[4] Pour les motifs qui suivent, l'opposition est rejetée.

LE DOSSIER

[5] La demande d'enregistrement de la Marque a été produite le 25 octobre 2013, revendiquant la priorité à l'égard d'une demande produite au Royaume-Uni le 26 avril 2013. La Demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 3 février 2016.

[6] Le 4 avril 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 sont fondés sur l'enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d), le droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(3) et le caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi, qui sont tous axés sur la question de probabilité de confusion entre la Marque visée par la demande et la marque de commerce de l'Opposante. L'Opposante a également soulevé des motifs d'opposition fondés sur la non-conformité aux articles 30a), e) et i) de la Loi. Étant donné que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019, toutes les mentions dans cette décision renvoient à la Loi modifiée, à l'exception des renvois aux motifs d'opposition (voir l'article 70 de la Loi qui prévoit que l'article 38(2) de la Loi tel qu'il se lit avant le 17 juin 2019 s'applique aux demandes annoncées avant cette date).

[7] La Requérante a nié tous les motifs d'opposition dans une contre-déclaration signifiée à l'Opposante le 15 août 2016.

[8] Les deux parties ont produit des preuves. Aucune des parties n'a produit d'observations écrites, et seule l'Opposante a été représentée à l'audience.

APERÇU DE LA PREUVE

[9] La preuve au dossier est brièvement résumée ci-dessous. Des parties pertinentes de la preuve sont approfondies dans l'analyse des motifs d'opposition.

Preuve de l'Opposante

[10] L'Opposante a produit l'affidavit de T. Leslie Dooley (souscrit le 6 décembre 2016), le vice-président, l'avocat général adjoint et le secrétaire de l'Opposante.

[11] M. Dooley affirme que l'Opposant est propriétaire de la marque de commerce déposée UNDERWEAR THAT'S FUN TO WEAR, et qu'elle est employée en liaison avec les produits Underoos® de l'Opposante, qui peuvent généralement être décrits comme des ensembles de hauts et de bas de sous-vêtements qui sont commercialisés à la fois aux adultes et aux enfants (para 2). La Pièce A contient des images représentatives des produits de l'Opposante vendus au Canada arborant la marque de commerce de l'Opposante sur l'emballage du produit (para 3). La Pièce B est une liste des ventes des produits de l'Opposante arborant la marque de commerce de l'Opposante sur son emballage pour la période de juillet 2015 à mars 2016 (para 4).

Preuve de la Requérante

[12] La Requérante a déposé l'affidavit de Cameron Weir, souscrit le 20 avril 2018 (l'affidavit Weir), l'affidavit de Gay Owens, souscrit le 18 avril 2018 (l'affidavit Owens) et l'affidavit de Michael S. Duchesneau, souscrit le 20 avril 2018 (l'affidavit Duchesneau).

L'affidavit Weir

[13] M. Weir est avocat principal de Reckitt Benckiser (Canada) Inc. Reckitt Benckiser (Canada) Inc. et la Requérante sont tous deux des filiales à part entière de Reckitt Benckiser Group plc (collectivement, Groupe RB), une multinationale britannique de biens de consommation qui fabrique des produits de santé, d'hygiène et de maison (para 1, 2 et 3).

[14] M. Weir fournit des renseignements sur la marque DUREX de produits de bien-être sexuel du Groupe RB, qui comprend des préservatifs, des lubrifiants, des huiles de massage, des gels, des contraceptifs et des jouets érotiques (para 4 à 8). M. Weir affirme que les produits de marque DUREX sont commercialisés auprès de consommateurs adultes sexuellement actifs et qu'ils sont généralement vendus en pharmacie, dans l'allée pharmaceutique de grands magasins et dans la zone de soins personnels des supermarchés, ainsi que dans les dépanneurs et les magasins dédiés à la vente de produits de bien-être sexuel (para 9 et 10).

[15] M. Weir affirme que la Marque est destinée à être employée au Canada comme sous-marque de la marque DUREX de produits de bien-être sexuel, et qu'elle est donc également destinée à des consommateurs adultes (para 11).

L'affidavit Owens

[16] M^{me} Owens est employée comme chercheuse de marques de commerce auprès de l'agent de la Requérante. M^{me} Owens a obtenu des copies imprimées des détails de deux enregistrements de marque de commerce canadiens au nom de tiers (para 3 et 4).

L'affidavit Duchesneau

[17] M. Duchesneau est employé à titre d'auxiliaire juridique auprès de l'agent de la Requérante. M. Duchesneau a consulté et obtenu des captures d'écran de divers sites Web de tiers qui offriraient prétendument des produits vestimentaires à des consommateurs canadiens en liaison avec des « FUN-formative terms » [termes formés du mot « FUN »] (para 2 à 8), ainsi que des sites Web qui offriraient des produits vestimentaires à des consommateurs canadiens et affichaient le terme « fun to wear » (para 9 à 15). M. Duchesneau a fourni des imprimés des versions archivées de certaines de ces pages Web à partir de l'Internet Archive Wayback Machine, ainsi que des imprimés à partir du site Web *www.alexa.com* qui est décrit comme un outil de classement du trafic sur le site Web (para 17 à 25).

[18] Pour parvenir à ma décision, j'ai examiné tous les éléments de preuve au dossier. Toutefois, je ne discute que des parties des éléments de preuve qui sont directement pertinents à mes conclusions.

FARDEAU DE PREUVE ET DATES PERTINENTES

[19] 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 une conclusion déterminante ne peut être tirée en faveur de la Requérante après examen de tous les éléments de 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 [*John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p. 298].

[20] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition invoqués sont les suivantes :

- articles 38(2)a)/30 – la date de la production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p. 475];
- articles 38(2)b) et 12(1)d) – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Le registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- articles 38(2)c)/16(3) – la date de priorité de production de la demande [*Shell Canada Limited c P T Sari Incofood Corp* 2005 CF 1040];
- articles 38(2)d) et 2 – la date de production de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

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

[21] L'Opposante a soutenu que la Marque n'est pas enregistrable en liaison avec les Produits puisque la Marque créée de la confusion avec la marque de commerce inscrite UNDERWEAR THAT'S FUN TO WEAR (LMC855,977) de l'Opposante. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que cet enregistrement existe toujours [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial en ce qui concerne ce motif.

Test en matière de confusion

[22] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. En déterminant si deux marques de commerce créent de la confusion, toutes les circonstances pertinentes doivent être considérées, y compris celles énoncées à l'article 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits et services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance

entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. 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 CSC 22, [2006] 1 RCS 772 (CSC), au para 54].

Caractère distinctif inhérent

[23] La marque de commerce de l'Opposante, UNDERWEAR THAT'S FUN TO WEAR, possède un degré limité de caractère distinctif inhérent puisqu'il s'agit d'un slogan qui évoque ses produits connexes, plus particulièrement des sous-vêtements. De plus, de façon générale, les slogans sont considérés comme des marques relativement faibles [*RE/MAX, LLC c GMAX WORLD REALTY INC.*, 2017 COMC 126].

[24] La marque de commerce FUNDAWEAR de la Requérante est un mot inventé. Cela étant dit, je considère que la Marque est assez suggestive des produits « sous-vêtements » dans la mesure où la Marque serait probablement perçue comme un mot-valise des mots « FUN » et « UNDAWEAR », une mauvaise épellation de « underwear » [sous-vêtements]. Par conséquent, je conclus que ce facteur favorise légèrement la Requérante.

Mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et période d'emploi

[25] La demande d'enregistrement de la Marque est fondée sur l'emploi projeté, et la Requérante n'a produit aucune preuve que la Marque a été employée depuis la date de production de la demande.

[26] En ce qui a trait à la marque de commerce de l'Opposante, l'affidavit Dooley contient des [TRADUCTION] « images représentatives » des produits de l'Opposante (ensembles de hauts et de bas de sous-vêtements) vendus au Canada arborant la marque directement sous sa marque de commerce Underoos® sur l'emballage du produit (Pièce A), ainsi qu'une liste des ventes du produit de l'Opposante arborant la marque de commerce de l'Opposante pour la période de juillet 2015 à mars 2016 (Pièce B). En examinant la Pièce B, je constate que 24 commandes (arborant 24 numéros de commande uniques) semblent avoir été effectuées, avec un total

d'environ 50 produits vendus. Aucune information supplémentaire sur les ventes provenant d'une autre période n'est fournie.

[27] J'estime que la preuve de l'Opposante n'établit qu'un emploi limité de sa marque de commerce, puisque les renseignements fournis sur les ventes sont très limités. De plus, il n'y a aucune preuve d'efforts promotionnels ou de dépenses publicitaires. Bien que l'enregistrement de l'Opposante pour les revendications d'emploi de la marque de commerce au Canada date depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1980, même si je devais assumer l'emploi minimal, il est bien établi que l'emploi minimal ne permet pas de conclure qu'une marque de commerce a été révélée de façon significative, ni qu'une marque de commerce a nécessairement été employée de façon continue depuis la date indiquée [*Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co G c Rheinmetall Defence Electronics GmbH*, 2017 COMC 50]. Par conséquent, j'estime que ces facteurs ne favorisent pas de manière significative l'une ou l'autre partie.

La nature des biens, des services ou des affaires; et la nature du commerce

[28] Il s'agit de l'état déclaratif des produits de la Requérante définis dans sa demande par rapport aux produits de l'Opposante comme ils sont énoncés dans son enregistrement qui régit ma détermination de ce facteur [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Miss Universe Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)]. Toutefois, ces déclarations doivent être lues en vue de déterminer le type probable d'affaires ou de commerce voulus par les parties plutôt que tous les métiers possibles qui pourraient être inclus par le libellé. Une preuve établissant la nature réelle des activités exercées par les parties est utile à cet égard [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF), à la p. 169].

[29] En ce qui a trait à la nature des produits, il y a un certain chevauchement direct dans la mesure où les tee-shirts et les sous-vêtements figurent tous deux dans l'état déclaratif des deux parties. Bien que la Requérante (par l'entremise de l'affidavit Weir) indique que l'intention est que la Marque soit employée au Canada comme sous-marque de la marque DUREX des produits de bien-être sexuel, il n'y a pas de restriction de ce genre dans l'état déclaratif des produits. De même, bien que la majorité des Produits indiqués dans la demande en cause soient des produits

de bien-être sexuel et donc de nature adulte, les Produits, en particulier les tee-shirts et les sous-vêtements, ne sont pas réservés aux adultes. Les produits de l’Opposante sont commercialisés à la fois auprès des adultes et des enfants (affidavit Dooley, para 2; Pièce A).

[30] En ce qui a trait aux voies de commercialisation, l’affidavit Weir suggère que les Produits seraient probablement vendus dans les mêmes voies que les produits de marque DUREX, y compris les pharmacies, l’allée pharmaceutique des grands magasins, le secteur des soins personnels des supermarchés et les magasins spécialisés dans la vente de produits de bien-être sexuel (affidavit Weir, para 10). Toutefois, la demande de Requérante ne contient aucune restriction concernant les voies de commercialisation. De même, il n’y a aucune restriction sur les voies de commercialisation indiquées dans l’enregistrement de l’Opposante.

[31] Par conséquent, en l’absence de toute restriction concernant les voies de commercialisation des parties, étant donné que les tee-shirts et les sous-vêtements des deux parties pourraient éventuellement cibler le même consommateur, il est possible que les voies de commercialisation de ces produits se chevauchent.

Le degré de ressemblance

[32] Dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent est le facteur le plus important, les autres facteurs jouant un rôle secondaire dans toutes les circonstances de l’espèce [*Beverly Bedding & Upholstery Co c Regal Bedding & Upholstery Ltd* (1980), 47 CPR (2d) 145, conf. par 60 CPR (2d) 70 (CF 1^{re} inst)]. Ce principe a été confirmé par la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361.

[33] La meilleure façon de comparer les marques de commerce consiste à déterminer d’abord si un aspect des marques est particulièrement frappant ou unique [*Masterpiece*, précité, para 64].

[34] En l’espèce, je conclus qu’il n’y a rien de particulièrement frappant ou unique dans la marque de commerce de l’Opposante, UNDERWEAR THAT’S FUN TO WEAR, puisque le mot UNDERWEAR décrit ces produits et en combinaison avec THAT’S FUN TO WEAR forme une phrase ou un slogan suggestif.

[35] En ce qui a trait à la marque de commerce de la Requérante, FUNDAWEAR, il n'y a rien de particulièrement frappant dans les éléments constitutifs FUN et UNDAWEAR (je ne considère pas que l'orthographe erronée de cet élément soit significative). C'est plutôt le mélange de ces éléments qui constitue la partie la plus frappante ou la plus unique de la marque de commerce.

[36] D'un point de vue visuel, bien que les marques des parties partagent certains des mêmes éléments ou éléments semblables, à savoir les mots « FUN » et « UNDERWEAR/UNDAWEAR », la différence dans la longueur et la structure des marques – une expression complète par rapport à un seul terme inventé – distingue de façon significative les marques. De même, bien que les marques présentent certaines similitudes phonétiques dans la mesure où elles partagent certains des mêmes éléments et des mêmes sons, le contraste dans la structure et la longueur des marques entraîne des différences importantes lorsqu'elles sont prononcées. Par conséquent, je conclus que les marques sont plus différentes que les marques semblables tant sur le plan de l'apparence que sur le plan du son.

[37] Les marques de commerce des parties partagent des similitudes dans les idées suggérées, les deux faisant remarquer que leurs sous-vêtements respectifs sont amusants et/ou amusants à porter. Toutefois, il ne peut y avoir de monopole dans cette idée [*American Assn of Retired Persons c Canadian Assn of Retired Persons/Assoc canadienne des Individus Retraites* (1998), 84 CPR (3d) 198, au para 34 (CF 1^{re} inst)].

Circonstances environnantes – État du registre et du marché

[38] Par l'entremise de l'affidavit Owens, la Requérante a produit des copies des détails des enregistrements des marques de commerce FUNDERWEAR (LMC689,375) et NOZONE FUNWEAR & DESSIN (LMC583,689), bien qu'aucune preuve d'emploi sur le marché n'ait été fournie. Je considère que l'existence de ces deux enregistrements est insuffisante pour conclure à l'emploi répandu des mots « fun », « wear » ou « underwear » en liaison avec des produits vestimentaires sur le marché.

[39] L'affidavit Duchesneau fournit des captures d'écran de huit sites Web tiers décrits comme [TRADUCTION] « offrant des produits vestimentaires aux consommateurs canadiens en

liaison avec des termes formés avec le mot “FUN” », y compris FUNDIES, FUNDERWEAR et FUN WEAR. Parmi ces sites Web, je note que seulement trois des entreprises correspondantes semblent être établies au Canada. Bien que des captures d’écran pour les autres sites Web indiquent que l’expédition au Canada est disponible, il n’y a aucune indication de la mesure dans laquelle (s’il y a lieu) une telle expédition pourrait avoir eu lieu.

[40] L’affidavit Duchesneau contient également des captures d’écran de 14 sites Web tiers décrits comme [TRADUCTION] « offrant des produits vestimentaires à des clients canadiens » et affichant le terme « fun to wear » [amusant à porter] sur les pages Web. Je note que les captures d’écran pour environ six des sites Web indiquent que l’expédition au Canada est disponible, bien qu’il n’y ait aucune indication de la mesure dans laquelle une telle expédition pourrait avoir eu lieu.

[41] Bien que M. Duchesneau fournisse des données sur le trafic pour certains de ces sites Web (y compris le pourcentage de visiteurs du Canada et le classement du site Web au Canada) à l’aide de l’outil de classement du trafic du site Web ALEXA, je suis d’avis qu’il n’y a pas suffisamment d’information sur la fiabilité de cette information, car seule une capture d’écran de la page « About us » [À propos] du site Web ALEXA est fournie, qui contient des renseignements limités sur ses données (et qui sont imprimés en une petite police difficile à lire) (Pièce HH). Quoiqu’il en soit, si je devais prendre en considération l’information fournie à partir de l’outil de classement du trafic du site Web, je remarque que seulement trois sites Web (*gapcanada.ca*, *bananarepublic.ca* et *oldnavy.ca*) ont un pourcentage important de visiteurs du Canada. Lors de mon examen des captures d’écran de ces sites Web (Pièces N, O, P, T), le terme « fun to wear » tel qu’il figure sur ces pages est à peine lisible (puisque’il a été imprimé avec une police très petite) et les mots ne semblent pas être mis en évidence de quelque façon que ce soit, mais simplement inclus dans un paragraphe au bas de la page Web.

[42] Par conséquent, je ne conclus pas que ce facteur aide la Requérante.

Conclusion

[43] La question posée par l’article 6(2) de la Loi est de savoir si les acheteurs des Produits fournis en liaison avec la Marque peuvent croire que ces produits sont fournis, autorisés ou

licenciés par l'Opposante en raison de sa marque de commerce UNDERWEAR THAT'S FUN TO WEAR. Je l'ai évalué comme une question de la première impression dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la Marque, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce de l'Opposante, et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.

[44] Eu égard à l'article 6(5), j'estime que la Requérante s'est acquittée du fardeau ultime qui lui incombe de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce UNDERWEAR THAT'S FUN TO WEAR de l'Opposante. En concluant ainsi, j'ai tenu particulièrement compte des différences entre les marques des parties sur le plan de l'apparence et du son, du caractère distinctif inhérent limité de la marque de commerce de l'Opposante et de la preuve limitée du caractère distinctif acquis et de la durée d'emploi de la marque de commerce de l'Opposante. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

Motifs d'opposition fondés sur l'article 16(3)

[45] L'Opposante a soutenu que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en liaison avec les Produits puisque, à la date de production de la demande et à tout moment pertinent par la suite, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce et le nom commercial de l'Opposante qui ont déjà été employés et enregistrés au Canada.

[46] Je remarque que la preuve de l'Opposante ne démontre aucun emploi du nom commercial de UNDERWEAR THAT'S FUN TO WEAR; par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'emploi antérieur d'une dénomination commerciale par l'Opposante en vertu de l'article 16(3)c) de la Loi est rejeté.

[47] Pour s'acquitter de son fardeau initial en vertu de l'article 16(3)a) de la Loi, l'opposant doit démontrer que la marque de commerce UNDERWEAR THAT'S FUN TO WEAR a été employée au Canada avant la date de priorité de production de la demande (soit le 26 avril 2013)

et n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque (3 février 2206) [article 16(5) de la Loi].

[48] Je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau en vertu de ce motif, puisque la preuve n'établit pas l'emploi de la marque de commerce de l'Opposante au Canada avant le 26 avril 2013. L'affidavit Dooley fournit simplement des [TRADUCTION] « images représentatives » non datées des produits de l'Opposante vendus au Canada, sans aucune indication quant à savoir si ces images sont effectivement représentatives de la période pertinente, et les seuls renseignements sur les ventes fournis (de juillet 2015 à mars 2016) ne sont pas visés par la période pertinente. Enfin, toute référence à l'emploi dans l'enregistrement de l'Opposante ne suffit pas à satisfaire au fardeau de preuve de l'Opposante en vertu de l'article 16(3)a) de la Loi [*Roxx, Inc c Edit-SRL* (2002), 23 CPR (4th) 265 (COMC)]. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2

[49] L'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas distinctive des Produits de la Requérante, et qu'elle n'est pas non plus adaptée pour distinguer les Produits de la Requérante des produits et services d'autrui, y compris les produits et services de l'Opposante.

[50] Afin de s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif, l'Opposante doit démontrer qu'à compter de la date de production de la déclaration d'opposition (le 4 avril 2016), les marques de commerce de l'Opposante étaient devenues suffisamment connues au Canada pour annuler le caractère distinctif de la Marque [*Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 1981, 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst), à la p. 58].

[51] Compte tenu de la preuve de l'Opposante résumée ci-dessus, je ne suis pas convaincue que l'Opposante se soit acquittée de fardeau de preuve initial. En concluant ainsi, j'ai tenu compte du fait que l'Opposante a fourni des renseignements limités sur les ventes (moins d'un an de ventes) indiquant des ventes modestes et n'a fourni aucune preuve d'efforts promotionnels ou de dépenses publicitaires pour ses produits en liaison avec la marque de commerce de l'Opposante. De plus, toute référence à l'emploi revendiqué dans l'enregistrement de l'Opposante ne suffit également pas à satisfaire au fardeau de preuve de l'Opposante en vertu de

l'article 2 de la Loi [*Roos, Inc c Edit-SRL*, précité]. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

Motifs d'opposition fondés en vertu de l'article 30 – rejetés sommairement

[52] L'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau initial qui lui incombait en ce qui a trait aux motifs d'opposition fondés sur les articles 30*a*), 30*e*) et 30*i*) de la Loi.

[53] L'Opposante a plaidé que, contrairement à l'article 30*a*), l'état déclaratif des produits dans la demande n'est pas dressé dans les termes ordinaires du commerce ou incluant suffisamment de détails pour permettre à une personne ou à un consommateur ordinaire de vérifier la nature ou la portée des produits. Toutefois, aucun élément de preuve ni argument à l'appui de ce motif d'opposition n'a été produit [*McDonald's Corporation c MA Comacho-Saldana International Trading Ltd c/o/b/a Macs International* (1984), 1 CPR (3d) 101 (COMC), à la p. 104].

[54] L'Opposante a plaidé que, contrairement à l'article 30*e*), la Requéranant avait employé la Marque au Canada avec les Produits avant la date de production applicable, et/ou la Requéranante n'avait aucune intention à la date de production applicable et n'a aucune intention d'employer la Marque au Canada avec les Produits par elle-même ou par l'entremise d'un licencié ou par elle-même et par l'entremise d'un licencié. Toutefois, aucun élément de preuve ni argument à l'appui de ce motif d'opposition n'a été produit.

[55] L'Opposante a plaidé que, contrairement à l'article 30*i*), la Requéranante n'aurait pas pu être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits dans la demande puisque :

- i. la Marque créait et crée de la confusion avec la marque de commerce de l'Opposante qui avait déjà été employée et enregistrée au Canada;
- ii. comme l'interdit l'article 7 de la Loi, 1) l'emploi de la Marque créerait ou créerait vraisemblablement de la confusion avec les produits et les activités de l'Opposante; et 2) l'emploi de la marque est contraire à un emploi industriel ou commercial honnête au Canada;

- iii. l'emploi de la Marque au Canada est susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce de l'Opposante, laquelle est enregistrée au Canada.

[56] L'article 30*i*) de la Loi exige que tout requérant se déclare convaincu qu'il a droit d'employer la marque visée par la demande. Selon la jurisprudence, il peut y avoir violation de l'article 30*i*) dans l'une des deux situations suivantes. La première vise des cas exceptionnels, par exemple l'existence de mauvaise foi qui rend fausse la déclaration dans laquelle le requérant affirme être convaincu qu'il a le droit d'utiliser la marque de commerce visée par la demande [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p. 155]. En l'espèce, aucun élément de preuve ne tend à indiquer l'existence de mauvaise foi chez la Requérante. La deuxième circonstance est lorsqu'il y a présomption de non-conformité à une loi fédérale en vertu du principe général selon lequel le registraire ne peut pas tolérer l'enregistrement d'une marque si l'emploi de la marque par le requérant contrevient à la législation fédérale, y compris la Loi [*Interactive Design Pty Ltd. c Grafton-Fraser Inc.* (1998), 87 CPR (3d) 537 (COMC), aux p. 542 et 543; *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café*, 2004 CanLII 71764 (COMC) cité dans *Dairy Processors Association of Canada c Producteurs laitiers du Canada*, 2014 CF 1054] avec la mise en garde suivante : l'article 30*i*) n'est pas une [TRADUCTION] « clause fourre-tout ». Par conséquent, un motif d'opposition en vertu de l'article 30*i*) fondé sur une allégation selon laquelle la requérante n'a pas le droit d'enregistrer la marque de commerce visée par la demande ou qu'elle n'est pas distinctive ou qu'elle n'est pas enregistrable sera déclaré invalide puisqu'il s'agit d'un double motif d'opposition comme ceux énoncés aux articles 38(2)*b*) à 38(2)*d*) respectivement [*Ali Baba's Middle Eastern Cuisine Ltd c Nilgun Dardere*, 2012 COMC 223 au para 15]. La première partie du motif fondé sur l'article 30*i*) plaidé par l'Opposante est rejetée sommairement au motif qu'elle fait double emploi avec les motifs d'opposition énoncés aux articles 16 et 12(1)*d*).

[57] En ce qui a trait à la combinaison des articles 30*i*) et 7 de la Loi, même si je devais présumer qu'il s'agit d'un motif d'opposition valide, je ne conclurais pas que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial en établissant les trois éléments requis pour démontrer une violation de l'article 7*b*) de la Loi [tel qu'énoncé dans *Ciba-Geigy Canada Ltd c Apotex Inc*, 1992 CanLII 33 (CSC), [1992] 3 SCR 120 au para 33 cité par *Pharmacommunications Holdings Inc c Avencia International Inc*, 2008 CF 828, au para 41].

[58] De même, en supposant que la combinaison des articles 30*i*) et 22 de la Loi constitue un motif d'opposition valide, je ne conclurai pas que l'Opposante a fourni la preuve des quatre éléments requis pour l'article 22 [*Veuve Cliquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltee* (2006), 2006 CSC 23 (CanLII), CPR (4th), au para 46], compte tenu de la preuve limitée d'emploi et de l'absence de preuve de promotion et de publicité des produits de l'Opposante en liaison avec sa marque de commerce.

[59] Par conséquent, les motifs d'opposition fondés en vertu de l'article 30 sont rejetés sommairement.

DÉCISION

[60] 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.

Jennifer Galeano
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 2020-11-10

COMPARUTIONS

Sanjukta Tole

POUR L'OPPOSANTE

Aucune comparution

POUR LA REQUÉRANTE

AGENTS AU DOSSIER

Marks & Clerk

POUR L'OPPOSANTE

Smart & Biggar LLP

POUR LA REQUÉRANTE

ANNEXE A

L'état déclaratif des produits (les Produits) en entier dans la demande no 1,649,383 de la Requérante est présenté ci-dessous :

(1) Préparations et substances contraceptives, notamment mousses contraceptives, contraceptifs pharmaceutiques injectables, contraceptifs oraux; gels, liquides et crèmes spermicides; lubrifiants et désinfectants hygiéniques pour la région du vagin, du pénis et de l'anus; lubrifiants à usage personnel; lubrifiants, gels, liquides et crèmes pour la santé sexuelle et/ou pour l'amélioration de la performance sexuelle; suppléments alimentaires, nutritifs, vitaminiques et à base de plantes pour la santé sexuelle et/ou pour l'amélioration de la performance sexuelle; préparations et substances pharmaceutiques pour l'amélioration de la santé sexuelle et de la performance sexuelle; préparations et substances de diagnostic, toutes pour les tests gynécologiques ou pour le diagnostic d'infections transmissibles sexuellement; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, notamment trousse et instruments de diagnostic et de test pour les tests gynécologiques ou pour le diagnostic d'infections transmissibles sexuellement, nécessaires pour test de grossesse, dispositifs, instruments et appareils pour test d'ovulation, notamment trousse de détection de l'ovulation in vitro, dispositifs, instruments et appareils pour test d'ovulation, notamment bâtonnets réactifs avec bandes à usage médical et ordinateurs pour la lecture des bâtonnets réactifs, utilisés ensemble pour détecter la présence d'espèces immunoréactives dans les liquides organiques qui indiquent la fertilité et l'ovulation; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, notamment jeux de poche électroniques, appareils de jeux vidéo; matériel de traitement de données, notamment ordinateurs et logiciels mobiles téléchargeables pour la gestion de bases de données dans les domaines de la collecte et de la soumission de données à des fins de recherche sur les pratiques sexuelles, la santé et le bien-être sexuels, ordinateurs; logiciels, notamment logiciels pour la télécommande de masseurs pour régions intimes, notamment de masseurs pour la stimulation sexuelle; programmes informatiques, notamment programmes informatiques pour la télécommande de masseurs pour régions intimes, notamment de masseurs pour la stimulation sexuelle; logiciels de jeux électroniques, logiciels de jeux électroniques pour appareils et dispositifs sans fil, assistants numériques personnels, téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones mobiles, notamment pour ordinateurs de poche, tablettes tactiles, ordinateurs tablettes, notamment logiciels pour la télécommande d'appareils de massage pour régions intimes et d'appareils et de dispositifs de massage pour la stimulation sexuelle; logiciels d'application, logiciels d'application pour appareils et dispositifs sans fil, assistants numériques personnels, téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones, ordinateurs mobiles, tablettes tactiles et/ou ordinateurs tablettes, notamment logiciels téléchargeables pour la réception et la transmission de signaux électroniques entre des capteurs tactiles et des actionneurs tactiles incorporés à des vêtements, tous par Internet et par des serveurs en temps réel au moyen d'appareils et de dispositifs sans fil, notamment d'assistants numériques personnels, de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de visiophones, d'ordinateurs de poche, de

tablettes tactiles, d'ordinateurs tablettes; appareils de télécommande, télécommandes, notamment télécommandes de masseurs pour régions intimes, notamment de masseurs pour la stimulation sexuelle et télécommandes pour appareils et dispositifs sans fil, notamment pour assistants numériques personnels, téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones, ordinateurs de poche, tablettes tactiles, ordinateurs tablettes; pavés tactiles [électriques], pavés tactiles [électroniques], notamment pavés tactiles électroniques pour télécommandes de masseurs pour régions intimes, notamment de masseurs pour la stimulation sexuelle; actionneurs électriques, actionneurs électriques, actionneurs linéaires, tous pour utilisation dans des vêtements pour simuler le toucher; capteurs électriques et électroniques, notamment capteurs tactiles incorporés à des vêtements; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; condoms; contraceptif, dispositifs hygiéniques ou prophylactiques, notamment diaphragmes vaginaux, préservatifs féminins, diaphragmes, dispositifs intra-utérins, capes cervicales, anneaux vaginaux, condoms pour hommes, condoms pour femmes, implants au bras contraceptifs, timbres contraceptifs, éponges contraceptives, huiles contraceptives, pessaires; appareils, instruments et dispositifs de massage, notamment masseurs pour régions intimes, masseurs pour la stimulation sexuelle; appareils, instruments et dispositifs de massage électriques et électroniques, notamment masseurs corporels à piles, masseurs à piles pour régions intimes, masseurs à piles pour la stimulation sexuelle; appareils de massage corporel; masseurs personnels; vibrateurs; anneaux vibrants; matériel érotique pour couples, notamment jouets érotiques; aides érotiques, notamment vibromasseurs à usage personnel, anneaux pénis, anneaux pour la stimulation génitale, boules Ben Wa, anneaux pour la langue, godemichés, bouchons anaux; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; vêtements, notamment manteaux, pantalons, jeans, jupes, robes, vestes, chemises, chemisiers, lingerie, tee-shirts, shorts, chasubles, sous-vêtements, vêtements de nuit, gants, foulards, chaussettes, bonneterie et bas, vêtements de bain, ceintures, cravates, costumes pour jeux de rôle sexuels, costumes de mascarade, articles chaussants, notamment chaussures et bottes, couvre-chefs, notamment chapeaux, casquettes, bandeaux, foulards, casques de sport.