

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 32

Date de décision : 2021-02-24

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

NSE Products, Inc.

Opposante

et

**Svelte LLC (anciennement California
Natural Products Inc.)**

Requérante

1,684,646 pour YOU’VE GOT

Demande

APPEAL

LE DOSSIER

[1] California Natural Products Inc. (la Requérante) a produit la demande n° 1,684,646 pour la marque de commerce YOU’VE GOT APPEAL (la Marque) le 10 juillet 2014.

[2] La demande d’enregistrement de la Marque est fondée sur un emploi projeté en liaison avec les produits suivants :

Boissons nutritives et barres alimentaires utilisées comme substitut de repas; agents thérapeutiques, nommément aliments et boissons transformés à usage médical pour le contrôle du poids et les régimes de diminution de l’appétit; suppléments alimentaires sous forme liquide, solide et en poudre, nommément substituts de repas en poudre, en barre et en boisson contenant des vitamines, des minéraux et des protéines; substituts de repas en boisson à base de soya et de riz.

[3] La demande d'enregistrement de la Marque a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 23 novembre 2016.

[4] NSE Products, Inc. (l'Opposante) s'oppose à la demande d'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi), principalement au motif que la Marque visée la demande crée de la confusion avec l'enregistrement n° LMC397,727 de l'Opposante, pour la marque de commerce APPEAL, enregistrée en liaison avec des suppléments diététiques, nommément un aliment concentré pouvant être transformé en boisson et en barres alimentaires de collation.

[5] Une déclaration d'opposition a été produite le 27 février 2017, et les motifs d'opposition sont fondés sur les articles 30*e*), 30*i*), 16(3)*a*), 12(1)*d*) et 2 de la Loi. Je fais remarquer que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Toutes les mentions dans la présente décision visent la Loi dans sa version modifiée, à l'exception des renvois aux motifs d'opposition qui se rapportent à la Loi dans sa version avant sa modification (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] La Requérante a produit une contre-déclaration le 2 mai 2017.

[7] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit les affidavits de Jim Boyle et de Mary P. Noonan. Seul M. Boyle a été contre-interrogé et la transcription du contre-interrogatoire, les pièces et les réponses aux engagements font partie du dossier.

[8] À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Camille Pelletier. M^{me} Pelletier n'a pas été contre-interrogée.

[9] Les parties ont toutes deux produit des observations écrites et participé à une audience.

[10] Étant donné que la Requérante n'a pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion avec sa Marque et la marque de commerce APPEAL de l'Opposante, la demande est rejetée pour les motifs qui suivent.

LE FARDEAU DE PREUVE INCOMBANT À CHACUNE DES PARTIES

[11] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, selon 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 de son fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p. 298].

PREUVE DE L'OPPOSANTE QUANT À L'EMPLOI DE SES MARQUES

[12] M. Boyle, directeur des opérations chez Nu Skin Canada Inc., déclare que la marque de commerce APPEAL est employée au Canada depuis au moins le 21 février 1992. Pour corroborer cette affirmation, il joint à son affidavit, en tant que pièces, un extrait d'un bulletin promotionnel daté de mai/juin 1991 annonçant l'introduction de produits de marque APPEAL au Canada; un formulaire de commande de produits de l'entreprise canadienne de Nu Skin daté de 1991, qui comprend des références aux produits de marque APPEAL, et une brochure triple de produits datée de 1991, qui montre les produits de marque APPEAL; et l'emballage de ces produits de la façon dont ils auraient été vendus au Canada à l'époque [Boyle, aux para 28 à 31, Pièces 4 à 6].

[13] M. Boyle explique que les produits vendus au Canada en liaison avec la marque de commerce APPEAL sont fabriqués par l'Opposante et vendus à Nu Skin Canada Inc. pour distribution au Canada. Depuis son introduction, la marque de commerce APPEAL figure bien en évidence sur les produits ou leur emballage, ainsi que sur la documentation sur les produits et les factures de vente. Des exemples montrant la façon dont la marque de commerce APPEAL a été employée au Canada sont joints à son affidavit en tant que Pièces 7 à 10, y compris des images de mélanges de boissons et d'étiquettes de ses produits vendus en liaison avec la marque de commerce APPEAL au Canada.

[14] Les revenus de vente au Canada pour les produits de marque APPEAL ont dépassé 2,4 millions de dollars pendant la période de 2000 à 2017. M. Boyle a également joint à son affidavit des factures de vente représentatives qui accompagnaient les produits de marque APPEAL au moment du transfert effectué par l'Opposante à son distributeur Nu Skin Canada Inc. [Boyle, Pièce 11].

OPPOSITION À LA PREUVE DE M. BOYLE

[15] Lors du contre-interrogatoire, M. Boyle ne semblait pas comprendre la relation d'affaires entre Nu Skin International (NSI), Nu Skin Enterprises, l'Opposante et sa société Nu Skin Canada (collectivement Nu Skin). L'agent de la Requérante soutient que, puisque M. Boyle n'a pas compris quelles marques de commerce étaient employées, il n'est pas clair si l'emploi démontré profitait à l'Opposante en vertu de l'article 50 de la Loi.

[16] Comme l'a indiqué la Cour fédérale, le propriétaire d'une marque de commerce dispose essentiellement de trois méthodes pour démontrer qu'il exerce le contrôle requis par l'article 50(1) de la Loi : premièrement, attester explicitement qu'il exerce effectivement le contrôle requis; deuxièmement, produire des éléments de preuve démontrant qu'il exerce effectivement le contrôle requis; ou troisièmement, produire une copie du contrat de licence qui prévoit l'exercice du contrôle requis [*Empresa Cubana Del Tobacco (Sociale Cubatabaco) c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, au para 84].

[17] L'agent de l'Opposante soutient que, bien que le témoignage de M. Boyle lors du contre-interrogatoire puisse avoir semblé incohérent, il a clarifié toute incohérence avec ses réponses aux engagements, qui expliquaient plus clairement la structure organisationnelle de l'Opposante, ainsi que la relation entre son entreprise et le groupe de sociétés Nu Skin.

[18] Compte tenu de la position de M. Boyle au sein de sa société et du fait qu'il a été en mesure de clarifier la relation entre le groupe de sociétés Nu Skin dans une réponse à un engagement, je suis disposée à accorder un certain poids à sa preuve. Comme il est expliqué dans l'affidavit de M. Boyle et ses réponses aux engagements, la structure organisationnelle et les activités de l'Opposante peuvent être expliquées comme suit :

- l'Opposante est membre du groupe de sociétés Nu Skin;
- le groupe de sociétés Nu Skin est une entreprise de vente directe qui développe et commercialise des produits de nutrition et de soins personnels de grande qualité pour les consommateurs par l'entremise d'un réseau mondial d'environ 1 million de distributeurs individuels situés dans plus de 50 marchés mondiaux, y compris le Canada et les États-Unis;
- le groupe de sociétés Nu Skin utilise la commercialisation de personne à personne pour promouvoir et vendre ses produits. Selon ce modèle, chaque distributeur achète des produits de Nu Skin qu'il commercialise et vend directement à des clients actuels et potentiels;
- en plus des circuits de distribution pour la vente directe, les produits de marque APPEAL sont également vendus par l'entremise de la boutique en ligne de Nu Skin à des clients canadiens pour l'achat direct auprès de Nu Skin [Boyle, au para 39];
- les droits et le titre de NSI à l'égard de la marque de commerce APPEAL ont été cédés à NSE Products (l'Opposante) au moyen d'une cession datée du 1^{er} juillet 2005;
- les produits de la APPEAL sont fabriqués par l'Opposante et vendus à Nu Skin Canada pour distribution aux consommateurs canadiens;
- Nu Skin Canada importe et distribue les produits de l'Opposante au Canada, et prépare également du matériel publicitaire et promotionnel pour annoncer et promouvoir les produits de l'Opposante;
- tout emploi de la marque de commerce APPEAL par Nu Skin Canada est autorisée en vertu des modalités d'un contrat de licence de marque de commerce modifiée et réitérée entre les parties.

[19] Compte tenu de ce qui précède, et en particulier du fait que M. Boyle a produit une copie du contrat de licence, qui prévoit l'exercice du contrôle requis, je suis convaincue que la preuve d'emploi démontrée profite l'Opposante pour l'application de l'article 50 de la Loi.

MOTIFS D'OPPOSITION

Non-conformité – article 30i)

[20] L'Opposante fait valoir que la Requérante n'aurait pas pu être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada puisque la Requérante avait connaissance de la marque de commerce de l'Opposante. L'Opposante fait également valoir, en vertu de ce motif, que la Requérante n'aurait pas pu être convaincue qu'elle avait le droit d'employer ou d'enregistrer la marque de commerce en liaison avec les produits visés par la demande, puisque cet emploi serait contraire à l'article 7b), 19, 20 et 22 et la Loi.

[21] Toutefois, l'Opposante n'a produit aucune preuve ni présenté d'observation à l'appui de ce motif. Étant donné que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve, ce motif est par conséquent rejeté.

Non-conformité – article 30e)

[22] L'Opposante fait également valoir que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30e) de la Loi, puisque la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque parce qu'elle utilisait déjà la Marque au Canada ou qu'elle n'a jamais eu l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec chacun des produits et services visés par la demande.

[23] L'Opposante n'a produit aucun élément de preuve à l'appui ni présenté aucune observation concernant ce motif d'opposition. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30e) peut également être rejeté sommairement au motif que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition.

Non-enregistrabilité – article 12(1)d)

[24] L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec sa marque de commerce APPEAL – enregistrement n° LMC397,727 –, qui est enregistrée en liaison avec les produits suivants :

(1) Suppléments diététiques nutritifs, nommément aliment concentré pouvant être transformé en boisson; et (2) Suppléments nutritionnels diététiques, nommément barres alimentaires de collation.

[25] La date pertinente pour ce motif est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Le registraire des marques de commerce* (1991), 1991 CanLII 11769(CAF), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[26] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et consulté le registre pour confirmer que l'enregistrement de l'Opposante existe bel et bien [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Je dois maintenant déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si la Marque est susceptible de créer de la confusion avec cet enregistrement.

Critère en matière de confusion

[27] Le critère pour trancher la question de la confusion est établi à l'article 6(2) de la Loi qui 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 ou loués, 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 [voir également *Obsidian Group Inc c Canada (Procureur général)*, 2020 CF 586].

[28] Dans l'application du critère en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances entourant l'affaire, y compris celles qui sont expressément énumérées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou des noms commerciaux et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Cette liste de facteurs n'est pas exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même [voir, en général, *Mattel, Inc c*

3894207 *Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC)].

[29] Dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), la Cour suprême du Canada a indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énumérés à l'article 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques.

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

[30] S'appuyant sur les décisions dans *GM Pfaff Aktiengesellschaft c Creative Appliance Corp* (1988), 22 CPR (3d) 340, à la p. 343 (CF 1^{re} inst), *Budget Blind Service Ltd c Budget Blinds Inc*, 2007 CF 801, aux para 19 à 21, et *MonSport Inc c Vêtements de Sport Bonnie (1978) Ltée* (1988), 22 CPR (3d) 356, aux p. 360 et 361 (CF 1^{re} inst), l'agent de la Requérante soutient que les marques composées de mots ordinaires du dictionnaire qui sont suggestives de produits liés ne sont pas intrinsèquement fortes. Je suis d'accord. En l'espèce, M^{me} Pelletier, une chercheuse en marques de commerce pour l'agent de la Requérante, a effectué des recherches dans des dictionnaires en ligne afin d'obtenir des définitions du mot « appeal ». Une des définitions qu'elle a trouvées pour le mot « appeal » est [TRADUCTION] « la caractéristique de quelque chose qui fait en sorte que les gens l'aiment ou la veulent » [Pelletier, Pièces F à H]. Compte tenu de cette définition, je conclus que ni la Marque ni la marque de commerce APPEAL de l'Opposante ne possèdent un degré élevé de caractère distinctif inhérent. À cet égard, le mot « appeal » compris dans les marques des deux parties vante le mérite, la supériorité ou l'attrait des produits des parties [*Mitel Corporation c Registraire des marques de commerce* (1984), 79 CPR (2d) 202 (CF 1^{re} inst)].

[31] Bien que la Marque de la Requérante comprenne également les éléments « YOU'VE GOT », je ne conclus pas que ces mots additionnels ajoutent beaucoup au caractère distinctif de la Marque puisqu'ils sont élogieux ou descriptifs lorsqu'ils sont employés en liaison avec le mot « appeal » [*United Artists Pictures Inc c Pink Panther Beauty Corp*, 1998 CanLII 9052 (CAF)].

[32] Il est possible d'accroître le caractère distinctif d'une marque de commerce par son emploi ou si elle devient connue au Canada. La preuve de l'Opposante, décrite plus en détail ci-dessus, peut être résumée comme suit :

- entre 2000 et 2017, les revenus de vente de l'Opposante au Canada qui provenaient de produits vendus en liaison avec la marque de commerce APPEAL ont dépassé 2,4 millions de dollars américains;
- les produits de l'Opposante vendus en liaison avec la marque APPEAL sont commercialisés et vendus partout au Canada par l'entremise du réseau de distribution de l'Opposante, qui compte plus de 21 000 distributeurs pour la vente directe individuelle, ainsi que par l'entremise de ses propres boutiques en ligne;
- l'Opposante a dépensé plus de 275 000 \$ US pour ses efforts de publicité, de promotion et de commercialisation au Canada relativement à la marque de commerce APPEAL et aux produits connexes entre 2006 et 2016 [Boyle, aux para 55 à 60, Pièces 12 à 24].

[33] L'agent de la Requérante soutient que la preuve de l'Opposante comporte les lacunes suivantes :

- il ressort clairement du contre-interrogatoire de M. Boyle qu'il n'a pas compris quelles marques de commerce étaient employées et comment l'emploi démontré profitait à l'Opposante;
- lorsque le volume des ventes est ventilé sur une base annuelle, les ventes moyennes de l'Opposante étaient nominales (par exemple, 6 900 conteneurs par année) et ne suffisent pas à établir une réputation suffisante au Canada en liaison avec la marque de l'Opposante;
- M. Boyle convient que les produits de marque APPEAL ne sont pas les plus performants de sa société et que, compte tenu des revenus de vente et du volume des ventes produites dans son affidavit, il est possible que plus de la moitié des distributeurs de la société n'aient pas vendu le produit de marque APPEAL au cours de certaines années [contre-interrogatoire de Boyle, aux p. 48 et 49];

- M. Boyle confirme, lors du contre-interrogatoire, que la marque APPEAL n'est pas employée en liaison avec des barres alimentaires de collation [contre-interrogatoire de Boyle, Q.149];
- M. Boyle confirme que les consommateurs canadiens qui achètent les produits de marque APPEAL ne seraient pas en mesure de distinguer la source des produits, en ce sens que les consommateurs ne sauraient pas quelle entité Nu Skin est la source des produits de marque APPEAL [contre-interrogatoire de Boyle, Q.221].

[34] L'agent de la Requéante a soulevé des arguments valables au sujet des ventes de l'Opposante et du fait que l'Opposante n'a démontré un emploi qu'en liaison avec des boissons.

[35] Toutefois, en ce qui concerne ses connaissances de la structure de sa société, comme je l'ai mentionné ci-dessus, je considère que M. Boyle était en mesure d'avoir suffisamment de connaissances au sujet de sa société pour expliquer les faits qu'il a soulevés. De plus, les réponses de M. Boyle aux engagements confirment qu'il comprenait la relation entre les diverses sociétés. À cet égard, sa réponse à l'engagement n° 2 se lit comme suit :

[TRADUCTION]

Comme il est indiqué au paragraphe 26 de l'affidavit de M. Boyle, les produits de marque APPEAL de l'Opposante sont commercialisés, distribués et vendus au Canada en liaison avec la marque de commerce APPEAL par NSE Products Inc., avec l'aide de Nu Skin Canada Inc. et d'autres membres du groupe de sociétés Nu Skin.

Les produits de marque APPEAL sont fabriqués par NSE Products, la propriétaire de la marque de commerce APPEAL, et vendus à Nu Skin Canada pour distribution au Canada aux consommateurs canadiens.

[...]

Par souci de clarté, Nu Skin Canada ne fabrique pas les produits de marque APPEAL sous licence, mais importe et distribue plutôt les produits de marque APPEAL de NSE Products Inc. au Canada.

[36] Enfin, bien que M. Boyle déclare en contre-interrogatoire que le consommateur ne saurait pas quelle entité Nu Skin est la source des produits, l'étiquette jointe à l'Annexe A des réponses

de M. Boyle aux engagements, qui est représentative du type d'étiquetage bilingue apposé sur les produits de marque APPEAL de l'Opposante vendus dans la province de Québec au fil des ans, montre le contraire. À cet égard, l'étiquette jointe à l'Annexe A montre clairement que le produit de marque APPEAL de l'Opposante est fabriqué aux États-Unis pour NSE Products Inc., importé au Canada par Nu Skin Canada Inc. et vendu exclusivement par des distributeurs autorisés de Nu Skin Enterprises.

[37] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que l'Opposante a démontré que sa marque est devenue connue dans une certaine mesure au Canada, mais seulement en liaison avec des boissons. Étant donné que la Requérante n'a présenté aucune preuve de l'emploi de sa Marque, je conclus que, dans l'ensemble, ce facteur favorise l'Opposante.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque a été en usage

[38] Bien que l'Opposante revendique l'emploi de sa marque depuis au moins aussi tôt que 1992, je conclus que la preuve ne fait que corroborer l'emploi de la marque de l'Opposante dans la pratique normale du commerce depuis 2000. Quoiqu'il en soit, étant donné que la Requérante n'a pas démontré l'emploi de sa Marque, ce facteur favorise l'Opposante.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de produits, entreprises et voies de commercialisation

[39] Lors de l'examen des produits et services des parties, c'est l'état déclaratif des produits et services dans la demande et l'enregistrement de marques de commerce des parties qui régissent la question de la confusion découlant de l'article 12(1)d) [*Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); et *Miss Universe, Inc c Dale Bohna* (1994), 1994 CanLII 3534 (CAF), 58 CPR (3d) 381 (CAF)]. Ces états déclaratifs doivent toutefois être lus 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 visés par le libellé. À cet égard, une preuve de la nature véritable des commerces des parties est utile, en particulier lorsqu'il existe une ambiguïté quant aux produits ou services visés par la demande ou l'enregistrement en cause [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd*, 1996 CanLII 3963 (CAF), 68 CPR (3d) 168 (CAF)].

[40] Les boissons nutritives, les barres alimentaires et les ingrédients utilisés comme substitut de repas de la Requérante sont essentiellement identiques aux suppléments diététiques nutritifs, notamment aliment concentré pouvant être transformé en boisson, et aux suppléments nutritionnels diététiques, notamment barres alimentaires de collation. Comme l'a démontré M. Boyle, les produits de l'Opposante sont commercialisés et désignés comme des substituts de repas.

[41] L'agent de la Requérante soutient que les produits des deux parties sont liés à des produits nutritionnels et diététiques et que, par conséquent, ils ne sont achetés que par des clients avertis avec soin et de façon attentive, compte tenu de leur coût relatif et de leur importance pour la santé et l'alimentation d'une personne. En effet, M. Boyle a confirmé lors du contre-interrogatoire que les produits de marque APPEAL de l'Opposante sont spécialisés et font partie d'un créneau du marché. Par conséquent, l'agent de la Requérante soutient que l'achat de produits plus spécialisés sera abordé avec plus de soin et d'attention que les produits vendus au détail ou à des consommateurs ordinaires.

[42] Bien que la preuve puisse montrer que les produits de l'Opposante sont spécialisés, rien n'indique que les produits des parties sont des produits coûteux et qu'ils ne sont vendus qu'à des consommateurs avertis. En fait, la preuve de l'Opposante montre que ses produits sont vendus à des consommateurs ordinaires pour consommation à la maison. Quoi qu'il en soit, même s'il a été démontré que les consommateurs moyens des parties étaient des professionnels avertis, le critère en matière de confusion est celui de la première impression. Par conséquent, toute mesure supplémentaire prise par un consommateur pour faire preuve de diligence raisonnable à l'égard de la décision d'acheter un produit n'est pas pertinente [par analogie, voir *Masterpiece*, précité, aux para 68 à 74].

[43] L'agent de la Requérante soutient également que les produits des parties ne chevauchent que les boissons utilisées comme substitut de repas parce que l'Opposante a admis ne pas avoir employé sa marque en liaison avec des barres.

[44] Comme je l'ai mentionné ci-dessus, à la date de ma décision, la marque de l'Opposante est toujours enregistrée en liaison avec des boissons et des bars. Je dois donc considérer les

produits liés à la marque de l'Opposant telle qu'elle est enregistrée et la Marque liée aux produits tels que visés par la demande. Je conclus donc que tous les produits des parties se chevauchent.

[45] En ce qui concerne les voies de commercialisation des parties, M. Boyle a expliqué que les produits de l'Opposante sont vendus par l'entremise d'un réseau de distributeurs personnels agissant à titre d'entrepreneurs indépendants qui utilisent une méthode de vente directe aux consommateurs individuels. De plus, les produits de l'Opposante ont été vendus par l'entremise de la boutique en ligne de Nu Skin [Boyle, aux para 36 à 41]. Il confirme également qu'il s'agit des voies de commercialisation de l'Opposante depuis de nombreuses années, depuis au moins le 21 février 1992.

[46] Ni l'enregistrement de l'Opposante ni la demande de la Requérante ne contient de restriction quant à leurs voies de commercialisation. Les voies de commercialisation des parties pourraient donc se chevaucher. J'affirmerai toutefois que, bien qu'il soit possible de le faire, cela ne serait probablement pas le cas compte tenu du commerce réel que l'Opposante a démontré jusqu'à présent. À cet égard, selon le modèle de vente directe, les consommateurs de l'Opposante doivent acheter ses produits directement par l'entremise d'une personne-ressource de l'Opposante ou directement à partir de son site Web. Cela diffère considérablement de la décision d'achat après avoir vu les produits de l'Opposante sur la même étagère que les produits de la Requérante dans un magasin de détail [voir aussi *Loblaws Inc c Columbia Insurance Company*, 2019 CF 961, confirmée par CAF].

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques

[47] Comme je l'ai mentionné ci-dessus, le degré de ressemblance entre les marques de commerce sera souvent susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion. Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, il est clair en droit que les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Le critère approprié n'est pas une comparaison côte à côte, mais un souvenir imparfait dans l'esprit d'un consommateur de la marque de commerce d'un opposant [*Veuve Clicquot*, précité, au para 20]. 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*, précité, au para 64].

[48] En l'espèce, même si je suis d'accord avec l'agent de la Requérante que la Marque peut être considérée comme une expression unitaire, je conclus que les marques de commerce possèdent un degré considérable de ressemblance dans la présentation et le son en raison de l'élément APPEAL qu'elles ont en commun. Les idées suggérées par chaque marque sont également similaires, en ce sens que, comme je l'ai mentionné ci-dessus, le mot « appeal » compris dans les marques des deux parties vante le mérite, la supériorité ou l'attrait des produits des parties. Les deux marques suggèrent donc que le produit rendra l'utilisateur final plus attrayant [*385MKE Limited c ServiceMaster Company*, 2014 COMC 258, aux para 47 et 48].

Circonstances de l'espèce – preuve de l'état du registre

[49] Comme autre circonstance de l'espèce, la Requérante s'appuie sur la preuve de l'état du registre de M^{me} Pelletier. En plus de fournir des définitions de dictionnaires, M^{me} Pelletier a fourni les résultats de ses recherches sur le mot « appeal » dans la base de données sur les marques de commerce canadiennes, ainsi que les définitions de dictionnaires pour le mot « appeal ». Elle a également effectué une recherche dans Nuans pour trouver les noms d'entreprise et les noms commerciaux comprenant le mot « appeal ».

[50] La preuve de l'état du registre favorise un requérant lorsqu'il peut être démontré que la présence d'un élément commun dans les marques inciterait les consommateurs à porter une plus grande attention aux autres caractéristiques de ces marques et à les distinguer les unes des autres au moyen de ces autres caractéristiques [*McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327, au para 42]. Des conclusions concernant l'état du marché ne peuvent être tirées de cette preuve, mais seulement si l'on relève un nombre significatif d'enregistrements pertinents [*Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF); *McDowell*, précité, aux para 41 à 46; et *Compagnie Gervais Danone c Astro Dairy Products Ltd*, 1999 CanLII 7656 (CF)]. Les marques de commerce pertinentes comprennent celles qui (i) sont déposées ou autorisées et fondées sur l'emploi; (ii) concernent des produits et services similaires à ceux des marques en cause; et (iii) incluent l'élément en tant qu'élément important [*Sobeys West Inc c Schwan's IP, LLC*, 2015 COMC 197; *Allergan Inc c Lancôme Parfums et Beauté & Cie, société en nom collectif* (2007), 64 CPR (4th) 147 (COMC), à la p. 169].

[51] Bien que l'affidavit de Mme Pelletier fournisse la preuve de plus de 100 marques de commerce APPEAL, plusieurs de ces marques ont été abandonnées. En outre, la quasi-totalité de ces enregistrements et noms commerciaux relevés couvre des produits ou services qui semblent n'avoir aucun lien avec les produits, les services et les commerces en cause en l'espèce. Par conséquent, je ne peux tirer aucune conclusion sur l'état du marché à partir de cette preuve du registre.

Circonstances de l'espèce – procédure prévue à l'article 45

[52] L'agent de la Requérante a soutenu qu'une autre circonstance à considérer est le fait que, bien que la demande de la Requérante et l'enregistrement de l'Opposante couvrent des barres alimentaires de collation, l'Opposante n'a fourni, dans le cadre de la présente instance, aucune preuve d'emploi de sa marque en liaison avec des barres alimentaires de collation. En outre, l'agent de la Requérante soutient que, dans le cadre d'une récente procédure prévue à l'article 45, l'Opposante n'a produit aucune preuve d'emploi en liaison avec ces produits.

[53] L'Opposante a reconnu qu'elle n'a pas démontré l'emploi de sa marque en liaison avec des barres alimentaires de collation dans la présente instance. Je ne connais pas la preuve qui a été produite dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45. Quoi qu'il en soit, comme l'a fait remarquer l'Opposante, une fois finale, la décision rendue en vertu de l'article 45 pourrait faire l'objet d'un appel. Par conséquent, jusqu'à ce que le délai d'appel expire et que l'Opposante n'interjette pas appel, ou que l'appel ait été tranché, les produits continuent d'être visés par l'enregistrement de l'Opposante et doivent être pris en compte dans mon évaluation de ces facteurs.

Circonstances de l'espèce – probabilité de confusion établie par le registraire

[54] L'agent de l'Opposante soutient que le fait que le registraire ait déjà établi une probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties (d'abord au moment de la poursuite, puis en envoyant un avis en vertu de l'article 37(3) à l'Opposante) est une circonstance pertinente de l'espèce qui justifie une conclusion de confusion dans la présente instance.

[55] Le fardeau de preuve et le fardeau de preuve dont l'examineur était saisi dans la poursuite du dossier sont toutefois différents de ce qu'il est dans une procédure d'opposition [*Thomas J Lipton Inc c Boyd Coffee Co* (1991), 40 CPR (3d) 272 (COMC), à la p. 277; et *Procter & Gamble Inc c Morlee Corp* (1993), 48 CPR (3d) 377 (COMC), à la p. 386]. Je dois en venir à une décision fondée sur la preuve au dossier dans la procédure d'opposition en cause. Par conséquent, je ne considère ni l'historique de l'examen ni la délivrance d'un avis en vertu de l'article 37(3) comme des circonstances pertinentes.

Conclusion

[56] Comme je l'ai indiqué ci-dessus, l'article 6(2) de la Loi ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais sur la confusion portant à croire que des produits provenant d'une source proviennent d'une autre source. Le critère à appliquer est celui de la première impression dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé qui voit YOU'VE GOT APPEAL sur les boissons nutritives, les barres alimentaires et les ingrédients utilisés comme substitut de repas de la Requérante, alors qu'il n'a qu'un souvenir imparfait de la marque de l'Opposante employée en liaison avec des produits similaires, 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 [*Veuve Clicquot*, précité, au para 20]. La question posée est de savoir si cette personne serait portée à conclure que les produits de la Requérante sont fabriqués, vendus ou autrement autorisés par l'Opposante.

[57] Même si la marque déposée de l'Opposante n'est pas intrinsèquement forte, la Requérante n'a pas adopté une marque suffisamment différente de la marque de l'Opposante. Le facteur le plus important ou dominant pour trancher la question de la confusion est le degré de ressemblance entre les marques de commerce, et la ressemblance en l'espèce est élevée [voir *Beverley Bedding & Upholstery Co c Regal Bedding & Upholstering Ltd* (1980), 47 CPR (2d) 145 (CF 1re inst), à la p. 149, confirmé par 60 CPR (2d) 70 (CAF)]. En raison du fardeau qui incombe à la Requérante, si l'on ne peut en venir à une conclusion déterminante, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante [voir *John Labatt*, précité].

[58] Par conséquent, compte tenu du fait que les produits des parties sont identiques et que la Marque incorpore la totalité de la marque de commerce APPEAL déposée, et même si la marque

de l'Opposante n'est devenue connue qu'en liaison avec des boissons utilisées comme substitut de repas et a réalisé des ventes principalement au moyen d'un modèle de vente directe, je conclus que les probabilités de confusion entre les marques en cause sont équitablement équilibrées entre une conclusion de confusion et une conclusion d'absence de confusion. Étant donné qu'il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de l'Opposante, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) de la Loi est accueilli.

Absence de droit à l'enregistrement – article 16(3)*a*)

[59] L'Opposante fait également valoir que la Requérante n'est pas la partie ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(3)*a*) de la Loi. La date pertinente pour ce motif est la date de production de la demande.

[60] La preuve d'emploi de la marque de commerce APPEAL en liaison avec des boissons utilisées comme substitut de repas, tel que discuté ci-dessus relativement au motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*), est suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de prouver que cette marque de commerce était employée en liaison avec ces produits à la date de production de la demande de la Requérante et qu'elle n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande [article 16(5) de la Loi]. Pour les motifs énoncés relativement au motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*), la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de prouver qu'il n'y a pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce APPEAL relativement à ces produits. Ce motif d'opposition est donc accueilli, mais uniquement à l'égard des boissons utilisées comme substitut de repas, puisque l'Opposante n'a pas démontré l'emploi de sa marque en liaison avec des barres alimentaires de collation.

AUTRES MOTIFS D'OPPOSITION

[61] Ayant déjà rejeté la demande pour deux motifs, je ne discuterai pas des autres motifs d'opposition en ce qui a trait à la présente demande.

DÉCISION

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

Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge

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

DATE DE L'AUDIENCE 2020-11-25

COMPARUTIONS

James Green	Pour l'Opposante
Heidi Jensen	Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

Gowling WLG	Pour l'Opposante
Jensen IP	Pour la Requérante