



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 144

Date de la décision : 2023-08-14

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DES OPPOSITIONS

Opposante : Chorus Call, Inc.

Requérante : ZoomInfo Converse LLC

Demandes : 1,812,745 pour CHORUS.AI,

1,812,732 pour CHORUS,

1,812,729 pour CHORUS Stylisé

APERÇU

[1] AffectLayer, Inc (AffectLayer) a déposé trois demandes d'enregistrement pour les marques de commerce CHORUS.AI, CHORUS et CHORUS Stylisé, reproduite ci-dessous.



[2] La demande pour la marque de commerce CHORUS.AI énumère les services suivants :

[TRADUCTION]

(1) Services de réseautage, notamment consultation dans le domaine du réseautage d'affaires; services d'élaboration de stratégies, consultation en gestion dans le domaine des télécommunications.

(2) Services de soutien technique, notamment dépannage, à savoir réparation de matériel informatique et de logiciels.

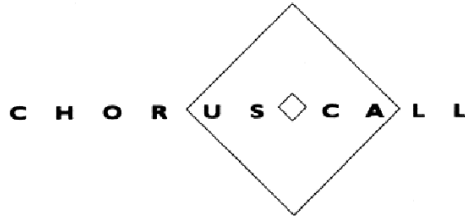
[3] Les demandes pour les marques de commerce CHORUS et CHORUS Stylisé énumèrent chacune les services suivants :

[TRADUCTION]

(1) Services d'élaboration de stratégies; consultation en gestion dans le domaine des télécommunications.

[4] Les demandes ont été subséquemment cédées à la propriétaire actuelle ZoomInfo Converse LLC. Puisque rien dans ces oppositions ne dépend de cette cession, afin de faciliter la référence, je ferai référence à la propriétaire actuelle et à son prédécesseur en titre AffectLayer, collectivement par la « Requérante », à moins qu'il soit nécessaire de faire la distinction entre les deux.

[5] Chorus Call, Inc (l'Opposante) s'est opposée aux demandes selon une présumée probabilité de confusion avec sa marque de commerce déposée CHORUS CALL & DIAMONDS DESSIN et son nom commercial CHORUS CALL. La marque de commerce de l'Opposante, reproduite ci-dessous, est enregistrée sous le numéro LMC669,411 pour l'emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « services multimédias de téléconférence, comprenant téléconférence audio, vidéo et de données » (la Marque CHORUS CALL).



[6] Pour les raisons qui suivent, les demandes sont rejetées, puisque la Requérante n'a pas réussi à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion.

LE DOSSIER

[7] Les demandes n° 1,812,745 (la Demande 745), n° 1,812,732 (la Demande 732) et n° 1,812,729 (la Demande 729) ont chacune été déposées le 6 décembre 2016 en fonction de l'emploi projeté au Canada et revendiquent la priorité pour les demandes correspondantes déposées aux États-Unis le 12 juin 2016.

[8] La Demande 745 et la Demande 732 ont été annoncées aux fins d'opposition le 24 juillet 2019. La Demande 729 a été annoncée le 8 janvier 2020. En vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), l'Opposante a produit des déclarations d'opposition contre les Demandes 745 et 732 le 23 septembre 2019 et contre la Demande 729 le 6 mars 2020. Rien dans ces procédures ne dépend des différences dans les dates d'annonce ou d'opposition.

[9] Je note que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Les trois demandes ont été annoncées après le 17 juin 2019 et, par conséquent, la Loi dans sa version modifiée s'applique à chacun des cas (voir l'article 69.1 de la Loi).

[10] En ce qui a trait à chaque demande, l'Opposante soulève des motifs d'opposition qui sont fondés sur l'enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d), le droit à l'enregistrement en vertu des articles 16(1)a) et 16(1)c) et le caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi.

[11] La Requérante a produit des contre-déclarations pour chaque procédure.

[12] Les deux parties ont produit des éléments de preuve et des observations écrites et ont été représentées à l'audience. Puisque la preuve et les questions soulevées à l'égard des trois demandes sont essentiellement identiques, les affaires ont été entendues ensemble et je les aborderai dans une seule décision.

FARDEAU

[13] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que les demandes sont conformes aux dispositions de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun de ses motifs d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau de preuve initial, la Requérante doit convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition plaidés ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement des marques de commerce visées par les demandes [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p 298; *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA* (2002) 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

PREUVE

[14] Les parties ont produit des affidavits essentiellement identiques à l'égard de chacune des demandes en question. Aucun des déposants n'a été contre-interrogé. Je note qu'il y avait de légères différences dans certains des chiffres fournis dans les affidavits selon les différentes dates auxquelles les affidavits ont été souscrits, mais cela n'a aucune incidence sur l'analyse. Ainsi, afin de faciliter la référence ci-dessous, je ferai référence aux affidavits produits à l'égard de la Demande 745.

Preuve de l'Opposante

[15] À titre de preuve principale, l'Opposante a produit l'affidavit de Claudia Gruppioni, souscrit le 25 août 2020 (l'Affidavit Gruppioni).

[16] L'Opposante également produit, à titre de contre-preuve, l'affidavit de Suzy Torres, souscrit le 5 novembre 2021 (l'Affidavit Torres) et l'affidavit d'Amy M. Williams, souscrit le 16 novembre 2021 (l'Affidavit Williams).

Affidavit Gruppioni

[17] Mme Gruppioni indique que le siège social de l'Opposante est situé à Monroeville, en Pennsylvanie, et offre des services de téléconférence par l'entremise de ses filiales dans des bureaux situés partout dans le monde [para 6]. Mme Gruppioni est la directrice générale de Chorus Call Canada corp (Chorus Call Canada), la filiale canadienne à part entière de l'Opposante ayant un bureau à Vancouver, en Colombie-Britannique. Elle décrit que l'Opposante offre un large éventail de services de communication multimédia aux entreprises et aux organismes à but non lucratif, y compris la téléconférence audio, la conférence Web, la diffusion audio et vidéo et la vidéoconférence, ainsi que les services de formation et de soutien connexes [para 3 et 4]. Elle indique que l'Opposante offre également des services consultatifs dans le domaine des télécommunications pour aider les clients à répondre à leurs besoins en communications commerciales [para 5]. Les pièces connexes à son affidavit indiquent que les services de l'Opposante visent à aider les membres d'une organisation à collaborer par conférence audio ou vidéo, soit à l'interne, soit avec les clients [Pièces B et C].

[18] Mme Gruppioni explique que la gamme des services de l'Opposante est pertinente pour toute entreprise ou tout organisme communautaire et à but non lucratif qui nécessite des services de communication et l'Opposante mène ses activités dans un large éventail de secteurs commerciaux et d'industries [para 10]. Au Canada, l'Opposante avait approximativement 277 clients actifs à la date de dépôt des demandes en instance en décembre 2016 et approximativement 350 clients actifs en août 2020, lorsque l'Affidavit Gruppioni a été souscrit [para 13].

[19] Depuis le 7 octobre 2005, l'Opposante offre des services de téléconférence au Canada par l'entremise de sa filiale Chorus Call Canada [para 6 à 9]. L'Opposante supervise étroitement les activités commerciales de Chorus Call Canada, y compris son emploi de la Marque CHORUS CALL en vertu d'un accord de licence entre l'Opposante et Chorus Call Canada [para 17 à 26, Pièce J].

[20] En plus de la Marque CHORUS CALL, l'Opposante mène ses activités sous le nom commercial « Chorus Call ». Au Canada, ce nom commercial a été employé en liaison avec les services de communications multimédias et de téléconférence de l'Opposante depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 [para 28 et 29].

[21] Selon les chiffres de ventes annuelles fournis par Mme Gruppioni, les ventes des services de l'Opposante au Canada ont augmenté d'environ 400 \$ en 2005 à plus de 1,3 million de dollars en 2019, totalisant des ventes de plus de 9,7 millions de dollars au cours de cette période [para 58]. Mme Gruppioni joint également des factures représentatives des ventes faites par Chorus Call Canada au Canada, en date de la période de 2007 à 2016 [Pièce FF].

[22] En ce qui a trait à la publicisation, Mme Gruppioni indique que l'Opposante fait la promotion de la Marque CHORUS CALL au Canada en liaison avec les services de l'Opposante depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 2007 [para 27]. Elle atteste que la Marque CHORUS CALL est arborée sur les documents de marketing de Chorus CALL Canada dans les médias imprimés et électroniquement [para 24].

[23] Mme Gruppioni fournit les dépenses annuelles pour [TRADUCTION] « les efforts de publicisation, de promotion et de marketing [...] en liaison avec la [Marque CHORUS CALL] » au Canada entre 2007 et 2019. Les dépenses dépassent 270 000 \$ au cours de cette période [para 57].

[24] Mme Gruppioni décrit plusieurs moyens de publicisation, comme le site Web de l'Opposante, des tutoriels diffusés sur YouTube, du réseautage social sur LinkedIn, des publicités dans les publications professionnelles de l'industrie, ainsi que des réunions, des présentations, des conventions et des salons professionnels [para 30 à 47, 54 et 55]. Elle fournit des preuves documentaires des activités promotionnelles de l'Opposante, y compris des imprimés du site Web de l'Opposante, des captures d'écran des tutoriels vidéo et des copies de documents imprimés comme des fiches d'information et des documents de présentation [Pièces K à Y et DD]. La Marque CHORUS CALL est arborée sur l'ensemble de ces documents.

[25] Mme Gruppioni fournit également des renseignements concernant des salons professionnels et des conférences au Canada en particulier auxquels Chorus Call Canada a participé entre 2006 et 2019 pour faire la promotion des services de l'Opposante [para 48 à 52, Pièces Z à CC].

Affidavit Torres

[26] Mme Torres est analyste-rechercheur chez CompuMark, une société de recherche en propriété intellectuelle. Son affidavit comprend les résultats de sa recherche dans la base de données des marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada pour les marques de commerce actives qui comprennent le mot CHORUS, ou une orthographe alternative, en liaison avec les produits et services associés aux [TRADUCTION] « télécommunications » dans toute classe.

Affidavit Williams

[27] Mme Williams est une paraprofessionnelle au sein du cabinet d'agents de l'Opposante. Son affidavit comprend une copie certifiée de l'historique d'examen des demandes en instance, ainsi que des imprimés des sites Web situés à *www.chorus.ai* et *www.zoominfo.com*.

Preuve de la Requérante

[28] La preuve de la Requérante est composée de l'affidavit de Karen Chow, souscrit le 23 avril 2021.

Affidavit Chow

[29] Mme Chow est une avocate au sein du cabinet d'agents précédent de la Requérante. Elle fournit la preuve concernant AffectLayer et son entreprise, ainsi que des imprimés des pages du site Web situé à *www.chorus.ai*.

[30] De plus, l'Affidavit Chow fournit la preuve de l'état du registre et de l'état du marché, notamment des résultats de recherche dans la base de données des

marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et du moteur de recherche Google pour les mots CHORUS et CORUS.

[31] Je note que l'Opposante s'oppose à l'admissibilité de l'Affidavit Chow. En particulier, l'Opposante affirme que cet affidavit constitue du oui-dire inadmissible et une preuve par opinion concernant la portée de l'entreprise de la Requérante et le genre des services qu'elle offre. L'Opposante conteste également l'admissibilité de la preuve de l'état du registre et de l'état du marché, puisque la stratégie de recherche a été conçue, exécutée et analysée par une avocate du cabinet d'agents de la Requérante. J'aborderai ces points dans l'analyse des motifs d'opposition ci-dessous.

ANALYSE

[32] Je commencerai mon analyse avec la Demande 745 pour la marque de commerce CHORUS.AI (la Marque). Je fais cela pour deux raisons. D'abord, la Demande 745 comprend une plus grande portée de services que les deux autres demandes (c.-à-d. la Demande 732 et la Demande 729 contiennent essentiellement un sous-ensemble des services dans la Demande 745). Deuxièmement, j'estime que la Demande 745 constitue la meilleure de chance de réussite de la Requérante concernant la question de la confusion. C'est-à-dire si la Requérante ne peut pas avoir gain de cause sur la question de la confusion à l'égard de la Marque, elle n'aura pas gain de cause à l'égard des marques de commerce visées par la Demande 732 et la Demande 729, lesquelles possèdent au moins un degré de ressemblance élevé avec la Marque CHORUS CALL de l'Opposante.

La Demande 745 pour CHORUS.AI

Motif fondé sur la non-enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d)

[33] L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable, puisqu'elle crée de la confusion avec la Marque CHORUS CALL déposée (LMC699,411) reproduite ci-dessus.

[34] La date pertinente pour un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[35] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que l'enregistrement de l'Opposante existe toujours [voir *Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau initial en ce qui a trait à ce motif d'opposition. Par conséquent, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et la marque déposée de l'Opposante.

Test en matière de confusion

[36] Le test en matière de confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, qui prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. Par conséquent, l'article 6(2) de la Loi ne porte pas sur la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais sur la probabilité que des produits ou services provenant d'une source soient perçus comme provenant d'une autre source.

[37] En procédant à une telle évaluation, je dois prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce 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, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[38] Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent pourra être accordé à chacun de ces facteurs selon le contexte [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23; *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, au para 54]. Je cite également *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 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.

[39] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque du requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce de l'opposant 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].

[40] De plus, lorsqu'il est probable que le public présumera que les produits ou les services du requérant sont approuvés, autorisés ou appuyés par l'opposant, de sorte qu'il existe un état de doute et d'incertitude dans l'esprit de la clientèle, il s'ensuit que les marques de commerce créent de la confusion [voir *Glen-Warren Productions Ltd c Gertex Hosiery Ltd* (1990), 29 CPR (3d) 7 (CF 1^{re} inst), au para 21].

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[41] L'examen global de ce facteur comporte une combinaison du caractère distinctif inhérent et acquis des marques de commerce.

[42] Le caractère distinctif inhérent d'une marque de commerce fait référence à son originalité. Les marques de commerce composées dans l'ensemble ou en partie de mots descriptifs des articles à vendre ou des services à offrir attirent une portée plus limitée de protection qu'un mot inventé, unique ou non descriptif ou un dessin original [voir *General Motors Corp c Bellows*, [1949] RCS 678, 1949 CanLII (CSC), citant *Office Cleaning Services Ltd c Westminster Window & General Cleaners, Ltd* (1946),

63 RPC 39 à la p 41 (HL); et *Fairmont Resort Properties Ltd c Fairmont Management LP*, 2008 CF 876].

[43] En ce qui a trait à la Marque CHORUS CALL de l'Opposante, la Requérante observe que le mot CHORUS, lorsqu'employé en liaison avec les services de téléconférence de l'Opposante, [TRADUCTION] « suggère clairement » l'idée [TRADUCTION] « d'un groupe de gens participant à une téléconférence » et que le caractère distinctif de la Marque CHORUS CALL est donc limité aux éléments figuratifs particuliers de l'enregistrement [observations écrites de la Requérante, aux para 45 à 50].

[44] Je note que la définition de « chorus » dans le Canadian Oxford Dictionary, 2^e édition, comprend ce qui suit : [TRADUCTION] « 1. un groupe (particulièrement un groupe large) de chanteurs; une chorale. 2. un morceau de musique composé pour une chorale. 3. le refrain ou la partie récurrente d'une chanson populaire, parfois chantés par plus d'une voix. 4. toute élocution simultanée par plusieurs personnes, etc. » [voir *Tradall SA c Devil's Martini Inc*, 2011 COMC 65, au para 29, qui indique que le registraire peut prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire].

[45] Bien que CHORUS soit un mot du dictionnaire anglais, j'estime que l'expression « CHORUS CALL » ne décrit pas directement les services de téléconférence de l'Opposante. Le mot CHORUS dans la marque de commerce de l'Opposante est, dans le meilleur des cas, suggestif, faisant allusion à la notion de plusieurs voix simultanées. Je ne suis donc pas convaincu par l'observation de la Requérante que le caractère distinctif de la marque de commerce de l'Opposante se limite aux éléments figuratifs. La Marque CHORUS CALL de l'Opposante possède à tout le moins un certain caractère distinctif inhérent en raison de ses éléments nominaux également.

[46] En ce qui a trait à la Marque, la Requérante observe que CHORUS.AI est un mot inventé qui, lorsqu'employé en liaison avec les services visés par la demande, évoque l'idée de services offerts par l'intelligence artificielle. Je note que « AI » est défini dans le dictionnaire susmentionné par [TRADUCTION] « intelligence artificielle » et je m'attends donc que cet élément soit perçu par les consommateurs comme descriptif dans le

contexte des services de la Requérante. Ainsi, le caractère distinctif inhérent de la Marque de la Requérante est principalement dérivé du mot « CHORUS ».

[47] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que les deux marques de commerce possèdent un degré semblable de caractère distinctif inhérent.

[48] Ensuite, je porte mon attention à la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues. L'Affidavit Gruppioni indique que l'Opposante offre ses services au Canada en liaison avec la Marque CHORUS CALL depuis octobre 2005 et, en date d'août 2020, avait approximativement 350 clients actifs. Les chiffres de ventes fournis par Mme Gruppioni dévoilent que les ventes des services de l'Opposante dépassent 9,7 millions de dollars depuis 2005 et que l'Opposante a fait la promotion de la Marque CHORUS CALL dans diverses voies, y compris par son site Web, des publications de l'industrie, des conférences et des salons professionnels, depuis au moins aussi tôt que 2007. En général, la preuve de l'Opposante indique que la Marque CHORUS CALL est devenue connue au moins dans une certaine mesure au Canada dans le domaine de la téléconférence.

[49] En revanche, la Demande 745 est fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada et il n'y a aucune preuve versée au dossier qui me permet de conclure que la Marque est devenue connue d'une quelconque façon au Canada.

[50] Compte tenu du caractère distinctif inhérent équivalent des marques de commerce des parties, j'estime que la mesure dans laquelle la marque de commerce de l'Opposante est devenue connue fait pencher ce facteur en faveur de l'Opposante.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[51] La Marque CHORUS CALL de l'Opposante a été enregistrée en 2007 et l'Affidavit Gruppioni indique que l'Opposante a continuellement employé la Marque CHORUS CALL au Canada depuis au moins aussi tôt qu'octobre 2005.

[52] Comme il a été indiqué ci-dessus, la Demande 745 est fondée sur l'emploi projeté au Canada et il n'y a aucune preuve que la Marque a été employée d'une quelconque façon au Canada.

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

Genre des services ou entreprises et nature du commerce

[54] Lors de l'examen du genre des services, c'est l'état déclaratif des services dans la demande et l'enregistrement des parties qui régit l'analyse de la confusion [*Miss Universe Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)]. Ces états déclaratifs doivent être lus de manière à déterminer le genre probable de l'entreprise ou du commerce envisagé par les parties plutôt que tous les commerces possibles qui pourraient être compris dans la formulation. À cet égard, une preuve de la nature véritable des commerces des parties peut être 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), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter and Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC)].

[55] La Marque CHORUS CALL de l'Opposante est enregistrée en liaison avec des [TRADUCTION] « services multimédias de téléconférence, comprenant téléconférence audio, vidéo et de données ». L'emploi démontré par l'Opposante de la marque de commerce est conforme à cette description des services. Comme il en a été question ci-dessus à l'égard de l'Affidavit Gruppioni, l'Opposante offre un large éventail de services de téléconférence, y compris des services de téléconférence audio, des services de conférence Web et vidéo, des services de diffusion audio et vidéo et des services connexes de formation et de soutien. L'Opposante fournit ces services à un large éventail de clients, y compris des entreprises et des organismes à but non lucratif, et fournira à de telles entités des services de conférence sur mesure subséquemment à la consultation par l'Opposante du client.

[56] Les services dans la Demande 745 sont, à première vue, décrits de façon générale. Prenons, par exemple, les services décrits par [TRADUCTION] « services d'élaboration de stratégies, consultation en gestion dans le domaine des

télécommunications ». Compte tenu de l'étendue de cette description, j'estime qu'il y a un chevauchement (ou à tout le moins le potentiel de chevauchement) avec les services décrits dans l'enregistrement de l'Opposante. Une partie qui fournit des services de consultation en gestion des affaires dans le domaine des télécommunications pourrait bien, dans le cadre de ce service, offrir des services de téléconférence (ou des recommandations concernant les services de téléconférence) d'un genre semblable ou identique à ceux de l'Opposante. Les services de soutien technique décrits dans la Demande 745 semblent, de manière semblable, être d'un genre qui serait offert dans la pratique normale des services de téléconférence comme ceux de l'Opposante.

[57] La Requérante a cherché à distinguer le genre de ses services de ceux de l'Opposante en produisant une preuve, à savoir l'Affidavit Chow, affirmant démontrer l'emploi actuel par la Requérante de la Marque dans le marché. En particulier, l'Affidavit Chow comprend ce que l'on affirme être des imprimés du site Web de la Requérante discutant de ses services et de son entreprise. Cependant, je suis d'accord avec l'Opposante que l'Affidavit Chow est inadmissible lorsqu'il est question du genre des services de la Requérante. Mme Chow est une avocate au sein de l'ancien cabinet d'agents de la Requérante et pas quelqu'un qui possède des connaissances personnelles des activités de la Requérante. La preuve concernant le genre des activités de la Requérante contenue dans l'Affidavit Chow constitue du ouï-dire, puisque la Requérante cherche à s'appuyer sur des imprimés du site Web pour la véracité de leur contenu. Je n'estime pas que cette preuve est admissible : elle ne satisfait pas à la norme de la nécessité, puisque la Requérante aurait pu mettre de l'avant un déposant possédant des connaissances personnelles de l'entreprise de la Requérante [voir *R c Starr*, 2000 CSC 40, aux para 33 et 34].

[58] De plus, j'estime que la preuve dans l'Affidavit Chow concernant la nature du commerce de la Requérante est également inadmissible compte tenu des principes exprimés dans *Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd c Hyundai Auto Canada*, 2006 CAF 133, 53 CPR (4th) 286. L'Affidavit Chow est la seule preuve de la Requérante qui affirme démontrer le genre des services de la Requérante et la nature

du commerce aux fins de l'analyse de confusion et il s'agit donc d'une preuve importante et potentiellement contentieuse dont, j'estime, l'origine, soit un employé du cabinet d'agents d'une partie, n'est pas appropriée.

[59] Peu importe, même si je devais tenir compte de la preuve du site Web de la Requérante aux fins de l'évaluation du genre de ses services, un examen de la reproduction plus exhaustive de ce site Web, fournie par l'Opposante en tant que contre-preuve, suggère que les services de la Requérante chevauchent, à tout le moins, à un certain degré les services de téléconférence de l'Opposante. En particulier, les pages Web fournies à titre de preuve dans l'Affidavit Williams semblent décrire la technologie de la Requérante comme l'analyse par IA d'appels de clients enregistrés automatiquement. Comme l'a souligné l'Opposante, la mise en œuvre des services de la Requérante semble nécessiter l'intégration de la technologie de la Requérante aux systèmes de télécommunication et de téléconférence existants d'un client [observations écrites de l'Opposante, aux para 42 et 72 à 76, citant l'Affidavit Williams, Pièces D, R et Z].

[60] En l'absence d'une preuve admissible concernant les voies de commercialisation de la Requérante, j'estime qu'il est raisonnable de conclure que les services visés par la demande sont pertinents pour diverses entreprises dans un large éventail de secteurs du marché et d'industries, comme c'est le cas avec les services de l'Opposante.

[61] En tout, j'estime que les facteurs du genre des services et de la nature du commerce favorisent légèrement l'Opposante ou, dans le meilleur des cas pour la Requérante, ces facteurs sont essentiellement neutres.

Degré de ressemblance

[62] Le degré de ressemblance entre deux marques de commerce doit être évalué en évaluant chaque marque de commerce dans sa totalité, en considérant s'il y a un aspect des marques qui est particulièrement frappant ou unique [voir *Masterpiece*, précité, au para 64].

[63] Dans ses observations la Requérante met l'accent sur les aspects qui diffèrent entre les marques des parties, à savoir les mots .AI et CALL, et la présence de l'élément figuratif de diamant dans la marque de commerce de l'Opposante. La Requérante affirme également que, lorsqu'on les évalue en liaison avec les services respectifs des parties, les idées présentées par les marques sont différentes. En particulier, la Requérante affirme que le mot CHORUS n'a aucun lien avec la stratégie d'affaires et la gestion des entreprises, alors que la Marque CHORUS CALL est [TRADUCTION] « fortement suggestive » d'un groupe de personnes participant à une téléconférence.

[64] Bien que la marque de commerce de l'Opposante évoque la notion de plusieurs voix simultanées, je suis d'accord avec l'observation de l'Opposante que sa marque de commerce présente un emploi non descriptif, unique et inhabituel du mot CHORUS fournissant le [TRADUCTION] « contenu et l'aspect frappant de la marque de commerce » [observations écrites de l'Opposante, au para 52].

[65] À cet égard, j'estime que le premier mot CHORUS est l'élément le plus frappant des marques de commerce des deux parties. En effet, les deuxièmes mots CALL et AI, respectivement, sont non seulement suggestifs (voire même descriptifs) des services des parties, mais également moins dominants sur le plan visuel et phonétique. Compte tenu de l'élément frappant commun CHORUS, suivi par un élément suggestif ou descriptif, j'estime que les marques de commerce ont une interprétation semblable et un degré de ressemblance important en termes de présentation et de son.

[66] Il n'est pas clair si l'une ou l'autre marque de commerce suggère une idée particulière. Par exemple, la Marque CHORUS CALL peut suggérer l'idée de voix simultanées sur un appel téléphonique ou l'exclamation d'un groupe de personnes à l'unisson, alors que la marque de commerce CHORUS.AI peut être perçue comme suggérant des voix simultanées interagissant avec l'intelligence artificielle ou peut-être la technologie d'intelligence artificielle fonctionnant en harmonie ou à l'unisson. Ces idées sont différentes, mais associées dans la mesure qu'elles partagent la signification communiquée par le mot CHORUS. Autrement, je n'estime pas que l'élément figuratif

de la marque de commerce de l'Opposante distinguerait les idées suggérées par les marques, puisque le dessin ne sera probablement pas perçu comme communiquant une quelconque signification.

[67] Tout compte fait, j'estime que les marques de commerce des parties sont plus semblables que différentes. Ainsi, j'estime que ce facteur favorise l'Opposante.

Autre circonstance de l'espèce – État du registre et du marché

[68] La Requérante invoque la preuve de l'état du registre et de l'état du marché soulevée dans l'Affidavit Chow [observations écrites de la Requérante, aux para 97 à 99, citant l'Affidavit Chow, Pièces S à TTTTT] pour affirmer que les marques de commerce avec l'élément CHORUS (ou CORUS) sont répandues et, donc, la Marque CHORUS CALL de l'Opposante a droit seulement à une protection étroite.

[69] La preuve au sujet de l'état du registre est pertinente dans la mesure où elle permet de faire des déductions valables au sujet de la situation du marché [*Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Del Monte Corporation c Welch Foods Inc* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF)]. De telles déductions peuvent être tirées seulement si un grand nombre de marques de commerce déposées pertinentes sont trouvées [*Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF); *McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327, aux para 41 à 46]. Parmi les marques de commerce pertinentes, on compte celles qui (i) sont déposées ou autorisées et basées sur l'emploi; (ii) celles qui concernent des produits et services similaires à ceux des marques en cause et (iii) celles qui incluent l'élément en tant qu'élément important [*Sobeys West Inc c Schwan's IP, LLC*, 2015 COMC 197, au para 38].

[70] L'Affidavit Chow joint les détails de près de 50 marques de commerce au registre qui comprennent le mot CHORUS ou un équivalent phonétique [Pièces S à LLL] et des imprimés de diverses pages Web pour [TRADUCTION] « des entreprises, des organisations et des produits » trouvés au moyen d'une recherche en ligne pour les mots clés CHORUS et CORUS [Pièces OOO et TTTTT].

[71] Les observations écrites de la Requérante offrent peu d'aide pour interpréter la pertinence de cette preuve. Cependant, lors de l'audience, la Requérante a identifié les enregistrements de marques de commerce suivants qui sont considérés comme les plus pertinents :

- l'enregistrement n° LMC732,051 pour la marque de commerce CORUS au nom de Corus Entertainment Inc, enregistrée pour l'emploi en liaison avec des services en général associés à la diffusion et à la programmation radio et télévisées [Affidavit Chow, Pièce XX];
- l'enregistrement n° LMC903,864 pour la marque de commerce SOCIALCHORUS au nom de Firstup, Inc, enregistrée pour l'emploi en liaison avec un certain nombre de services dans le domaine de la publicité et du marketing pour les autres [Affidavit Chow, Pièce ZZ].

[72] Je n'estime pas que la preuve de l'état du registre est utile à la Requérante dans un quelconque degré significatif en l'espèce. Pour commencer, certaines des références incluses dans la preuve concernent des demandes de marques de commerce qui ne sont ni déposées ni autorisées et basées sur l'emploi (p. ex. les demandes n° 2,067,757 pour Chorus et n° 2,002,015 pour KHOROS) ou qui ont été abandonnées (p. ex. la demande n° 1,867,241 pour la marque figurative THE CHORUS LES CHORISTES THE MUSICAL, abandonnée en juillet 2021).

[73] Autrement, la vaste majorité des marques de commerce déposées concernent des produits et des services très différents de ceux en question en l'espèce, comme des services de location d'aéronefs (LMC998,512), du vin (LMC829,844) et des bicyclettes (LMC467,231). Sur ce point, la marque de commerce SOCIALCHORUS susmentionnée (LMC903,864) ne couvre pas les services dans un domaine suffisamment associé pour influencer l'évaluation de la confusion en l'espèce. De plus, j'estime que la marque de commerce SOCIALCHORUS communique une impression générale plutôt différente des marques de commerce en question en l'espèce où le mot CHORUS est le premier élément et le plus frappant.

[74] En ce qui a trait aux marques de commerce déposées qui comportent le mot CORUS (p. ex. LMC732,051), appartenant à Corus Entertainment Inc, celles-ci couvrent des services en général associés à la diffusion et à la programmation radio et télévisées, ce que j'estime être différent des services de téléconférence offerts par l'Opposante.

[75] La preuve de l'état du marché n'en fait pas plus pour appuyer la position de la Requérante que CHORUS a été communément adopté dans le marché en liaison avec les produits ou services pertinents. À cet égard, je note que, autre que les pages Web Corus Entertainment Inc [Pièce NNNNN], aucune des références à des tiers ne concerne les télécommunications, la gestion d'entreprise ou des conseils en affaires [para 22]. En effet, comme c'était le cas pour la preuve de l'état du registre, la grande majorité des pages Web de tiers portent sur des produits et des services non pertinents, comme des chorales de musique ou des prestations musicales (p. ex. Lions Gate Chorus à la Pièce QQQ; Chorus Studio à la Pièce PPP; Festival Chorus à la Pièce TTT; Toronto's Children Chorus à la Pièce VVV), des classes de musique (p. ex. Chorus & Clouds à la Pièce OOO), des nouvelles et des commentaires sur la musique en ligne (p. ex. Chorus.fm à la Pièce RRR), un jeu vidéo (Chorus à la Pièce SSS), un logiciel de gestion de chorale (p. ex. Chorus Connection à la Pièce ZZZ), un édifice locatif à appartements (Chorus à la Pièce AAAAA), un produit d'implant auditif (Chorus Sound Processor à la Pièce BBBB) et une pratique dentaire (Corus à la Pièce QQQQQ).

[76] J'estime que la preuve de l'état du registre et de l'état du marché de la Requérante ne parvient à fournir ce qui est requis pour démontrer l'adoption et l'emploi répandus de marques semblables par des tiers dans un domaine pertinent. Par conséquent, je n'estime pas qu'il s'agit d'une circonstance de l'espèce importante en l'espèce.

Conclusion concernant le motif fondé sur l'article 12(1)d

[77] Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce abordées ci-dessus, et en particulier le degré de ressemblance, l'étendue plus grande dans laquelle la marque de commerce de l'Opposante a été employée et est devenue connue et la

ressemblance entre les services, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité de confusion.

[78] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli.

Motif fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(1)a)

[79] L'Opposante fait valoir que la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque, puisqu'elle crée de la confusion avec la Marque CHORUS CALL, laquelle a été précédemment employée et révélée au Canada par l'Opposante ou ses prédécesseurs en titre et licenciés.

[80] La date pertinente pour un motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) est la date de priorité de la demande, à savoir le 12 juin 2016 [*Earthrise Farms c Saretzky* (1997), 85 CPR (3d) 368 (COMC), aux para 17 et 18].

[81] L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial dans le cadre de ce motif d'opposition en raison de sa preuve d'emploi de sa Marque CHORUS CALL au Canada depuis au moins 2005. De plus, il n'y a aucune preuve qui suggère que l'Opposante a abandonné sa marque de commerce à la date de l'annonce de la Demande 745, soit le 24 juillet 2019.

[82] Dans ces circonstances, l'analyse de la probabilité de confusion dans le cadre de ce motif est essentiellement la même que celle pour le motif fondé sur l'enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d). La date pertinente antérieure pour le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) ne modifie pas de façon importante l'analyse relative à la confusion significative présentée ci-dessus pour le motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité.

[83] Ainsi, la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion à la date pertinente pour ce motif d'absence de droit à l'enregistrement et le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) est également accueilli.

Autres motifs d'opposition

[84] Puisque je suis déjà arrivé à une conclusion en faveur de l'Opposante à l'égard des motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)d) et 16(1)a) contre la Demande 745, il n'est pas nécessaire d'aborder les autres motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)c) et 2.

La Demande 732 pour CHORUS

[85] En ce qui concerne la demande pour la marque de commerce CHORU, les motifs d'opposition, les dates pertinentes, les questions et les preuves sont les mêmes que ceux qui ont été examinés ci-dessus en ce qui concerne la demande pour la marque de commerce CHORUS.AI.

[86] Comme il a été indiqué ci-dessus, l'état déclaratif des services dans la Demande 732 est [TRADUCTION] « Services d'élaboration de stratégies, consultation en gestion dans le domaine des télécommunications ». Cela est essentiellement un sous-ensemble des services dans la Demande 745 et cette différence n'a aucune incidence sur le résultat de l'analyse de la confusion.

[87] Par conséquent, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, les motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)d) et 16(1)a) sont également accueillis pour la Demande 732.

[88] Je note également que la position de l'Opposante est plus solide à l'égard de cette demande compte tenu du degré plus élevé de ressemblance entre la Marque CHORUS CALL et la marque de commerce CHORUS visée par la demande en l'absence de l'élément « .AI ».

La Demande 729 pour CHORUS Stylisé

[89] Dans le cas de la demande pour la marque de commerce figurative CHORUS Stylisé, les motifs d'opposition, les questions et les preuves sont les mêmes que ceux qui ont été examinés ci-dessus en ce qui concerne les demandes pour les marques nominales CHORUS.AI et CHORUS.

[90] La date pertinente est également identique à l'égard du motif fondé sur l'enregistrabilité; c.-à-d. la date de ma décision. Les dates pertinentes pour le motif fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement, cependant, sont identiques à l'égard de la date de dépôt prioritaire, mais différentes à l'égard de la date de l'annonce. Puisque je suis convaincu que l'Opposante n'a pas abandonné sa Marque CHORUS CALL lorsque la Demande 729 a été annoncée le 8 janvier 2020, la différence dans la date d'annonce n'a aucune conséquence.

[91] Avec la Demande 729, il faut tenir compte de l'incidence de l'élément figuratif et de la revendication de couleur qui font partie de la marque de commerce CHORUS Stylisé. La revendication de couleur dans la Demande 729 est la suivante :

[TRADUCTION]

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu sarcelle (PANTONE* 17 4919) et blanc sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot CHORUS, dont la lettre « O » est stylisée, écrit en blanc sur un arrière-plan bleu sarcelle. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

[92] La Requérante observe que les différentes présentations des marques des parties, y compris les différentes couleurs et les différents éléments figuratifs, mènent à [TRADUCTION] « une idée générale et une impression commerciale différentes » qui [TRADUCTION] « ne doivent pas être ignorées dans l'analyse de la confusion » [observations écrites de la Requérante, au para 91].

[93] Comme il est indiqué ci-dessus, le test approprié doit être évalué du point de vue d'un consommateur avec un souvenir imparfait de la marque de commerce d'un opposant. Bien que le consommateur ordinaire a droit à un certain degré de crédit, le test n'est pas une comparaison côte à côte et, si les consommateurs ordinaires quelque peu pressés seront probablement trompés quant à l'origine des produits ou des services, alors le test législatif est satisfait [*Mattel*, précité, aux para 57 et 58; *Veuve Clicquot*, précité, au para 20].

[94] Compte tenu de ces principes, je ne suis pas convaincu que les éléments figuratifs dans la marque de commerce CHORUS Stylisé soient suffisants pour faire pencher la prépondérance des probabilités à l'égard de la confusion en faveur de la Requérante. D'abord, les lignes verticales de l'élément figuratif dessinent la forme de la lettre « O » de façon à ce que la marque de commerce en question soit probablement prononcée « chorus » et considérée comme une version stylisée du mot CHORUS. Deuxièmement, en ce qui a trait à l'idée communiquée, j'ai tendance à être d'accord avec l'Opposante que l'élément figuratif suggère un enregistrement sonore et, par conséquent, n'arrive pas à différencier la marque de commerce visée par la demande de la Marque CHORUS CALL de l'Opposante. Enfin, la revendication de couleur de la Requérante ne sert pas à distinguer la marque de commerce visée par la demande de la marque de l'Opposante, puisque l'enregistrement de l'Opposante ne comporte aucune revendication de couleur et couvre donc les reproductions dans n'importe quelle couleur.

[95] Par conséquent, les motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)d) et 16(1)a) sont également accueillis contre la Demande 729 pour la marque de commerce CHORUS Stylisé.

DÉCISION

[96] 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 les trois demandes en question selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Timothy Stevenson
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches
Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-04-18

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Aiyaz Alibhai

Pour la Requérante : Mihaela Hutanu

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Miller Thomson LLP

Pour la Requérante : Oyen Wiggs Green & Mutala LLP