



# Office de la propriété intellectuelle du Canada

## **LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE**

**Référence** : 2024 COMC 47

**Date de la décision** : 2024-03-18

**[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

### **DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION**

**Opposante** : Herbalife International, Inc.

**Requérante** : 1180056 B.C. Ltd.

**Demande** : 1,964,467 pour Lift Off

### **INTRODUCTION**

[1] 1180056 B.C. Ltd. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce Lift Off (la Marque). L'enregistrement de la Marque est demandé en liaison avec les produits suivants (les Produits de la Requérante) :

[TRADUCTION]

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; vitamines pour adultes; vitamines pour enfants

[2] Herbalife International, Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la Marque. L'opposition est fondée sur des allégations selon lesquelles la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce « LIFTOFF » de l'Opposante, enregistrée sous le numéro LMC661,098 (la Marque de l'Opposante), enregistrée en liaison avec les produits [TRADUCTION] « Comprimés effervescents pour la fabrication de boissons non alcoolisées » (les Produits de l'Opposante).

[3] Pour les raisons qui suivent, la demande est rejetée.

### **LE DOSSIER**

[4] La demande a été produite le 23 mai 2019. La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 12 janvier 2022. Le 12 juillet 2022, l'Opposante s'est opposée à la demande en produisant 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). Je note que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Puisque la demande en l'espèce a été annoncée après le 17 juin 2019, c'est la Loi dans sa version modifiée qui s'applique (voir l'article 69.1 de la Loi).

[5] Les motifs d'opposition sont résumés ci-dessous :

- Contrairement aux articles 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable, puisqu'elle crée de la confusion avec la Marque de l'Opposante.
- Contrairement aux articles 38(2)c) et 16(1)a) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au Canada en liaison avec les Produits parce qu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la Marque de l'Opposante qui a été antérieurement employée au Canada par l'Opposante.
- Contrairement aux articles 38(2)d) et 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive puisqu'elle ne distingue pas véritablement, et n'est pas adaptée pour distinguer les Produits de la Requérante des produits de tiers, et en particulier, des Produits de l'Opposante.

[6] Le 12 septembre 2022, la Requérante a signifié et produit une contre-déclaration. Seule l'Opposante a produit des éléments de preuve, qui sont examinés ci-dessous. Aucun contre-interrogatoire n'a eu lieu en ce qui concerne la preuve de l'Opposante. Les deux parties ont produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

### **LA PREUVE**

[7] Comme preuve dans le cadre de la présente procédure, l'Opposante a produit l'affidavit de Vicki Alaniz, vice-présidente de la Division du marketing, des communications et des produits pour l'Amérique du Nord de l'Opposante, souscrit le 12 avril 2023.

[8] L'affidavit Alaniz contient ce qui suit :

- Des renseignements sur l'Opposante, une société mondiale spécialisée dans la nutrition qui exerce ses activités dans plus de 90 pays et offre divers types de produits nutritionnels au Canada par l'intermédiaire de distributeurs indépendants;
- Des détails relatifs à la Marque de l'Opposante, qui, selon M<sup>me</sup> Alaniz, est employée en liaison avec des comprimés de boissons effervescents au Canada depuis plus de 15 ans;
- Pièce C : Une photographie de l'emballage de comprimés de boissons effervescents arborant la Marque de l'Opposante, dont M<sup>me</sup> Alaniz affirme qu'elle est représentative de la manière dont les produits sur lesquels figure la Marque de l'Opposante sont vendus depuis au moins 2012;
- Un tableau pour les années 2012 à 2022 montrant le nombre de distributeurs indépendants des produits de l'Opposante au Canada, avec des chiffres de plusieurs dizaines de milliers pour chaque année;
- Les chiffres de vente des comprimés de boissons effervescents arborant la Marque de l'Opposante pour les années 2012 à 2022, avec des chiffres allant de plus de 340 000 \$ en 2014 à plus de 4,3 millions de dollars en 2022;

- Des captures d'écran de médias sociaux pour les comptes Facebook, Instagram et Twitter de l'Opposante, qui comptent chacun des centaines de milliers ou des millions d'abonnés, y compris des messages publicitaires pour des comprimés de boissons effervescentes arborant la Marque de l'Opposante depuis au moins 2017.

## **L'ANALYSE**

### **Motif d'opposition : Article 12(1)d)**

[9] L'Opposante allègue que, contrairement à l'article 12(1)d) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable en raison de l'enregistrement de l'Opposante pour la Marque de l'Opposante. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que cet enregistrement 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 de preuve initial à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d).

[10] Comme l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition, je dois déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de confusion entre la Marque de la Requérante et l'enregistrement de l'Opposante susmentionné. La date pertinente en ce qui a trait à la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de la présente décision [*Simmons Ltd c A to Z Comfort Beddings Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[11] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle chacune d'elles a 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. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids égal à ces facteurs

énumérés [voir, en général, *Mattel USA Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22 et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 (*Masterpiece*)]. De plus, dans *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a déclaré que le degré de ressemblance entre les marques de commerce est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

[12] Enfin, l'article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion entre des produits ou services provenant d'une source qui est considérée comme provenant d'une autre source. En l'espèce, la question posée par l'article 6(2) est de savoir s'il y aurait confusion entre les produits et les services vendus sous la Marque de telle sorte qu'ils seraient considérés comme fournis par l'Opposante.

#### Caractère distinctif inhérent et acquis

[13] À mon avis, la Marque et la Marque de l'Opposante ont un degré de caractère distinctif relativement faible, étant donné qu'elles sont toutes deux constituées de mots courants du dictionnaire. Contrairement aux observations de l'Opposante, je n'estime pas que le caractère distinctif de sa marque de commerce soit renforcé par sa formulation « liftoff », par opposition à « lift off ».

[14] Quoiqu'il en soit, le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être rehaussé par son emploi et sa promotion au Canada [voir *Sarah Coventry Inc c Abrahamian* (1984), 1 CPR (3d) 238 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. À cet égard, l'Opposante a fourni des chiffres de vente importants depuis 2012, et des preuves de la promotion de sa marque de commerce sur son site Web en liaison avec ses produits depuis au moins 2017. En revanche, la Requérante n'a fourni aucune preuve d'emploi de sa Marque au Canada. Par conséquent, la Marque de l'Opposante possède un caractère distinctif acquis plus élevé que celui de la marque de la Requérante.

[15] À ce titre, en général, ce facteur favorise l'Opposante.

Période pendant laquelle les marques ont été en usage

[16] Comme il a été mentionné ci-dessus, l'Opposante a fourni une preuve de l'emploi de la Marque de l'Opposante au Canada depuis au moins 2012, alors que la Requérante n'a pas démontré l'emploi de sa Marque au Canada.

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

Genre de produits, de services ou d'entreprises et nature du commerce

[18] Lorsqu'on examine les articles 6(5)c) et d) de la Loi, c'est l'état déclaratif des produits, tels que définis dans l'enregistrement invoqué par l'Opposante et l'état déclaratif actuel des Produits dans la demande d'enregistrement de la Marque, qui régit l'évaluation de la probabilité de confusion en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi [*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)]. Toutefois, puisque chaque état déclaratif doit être lu dans l'optique de déterminer le type probable d'entreprise envisagé, une preuve de la nature véritable des commerces exercés par les parties est utile [voir *Mcdonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd*, 1996 CanLII 3963 (CAF); *Mcdonald's Corp c Silcorp Ltd* (1989), 55 CPR (2d) 207 (CF 1<sup>re</sup> inst), conf par (1992), 41 CPR (3d) 67 (CAF)].

[19] L'Opposante fait valoir qu'à un niveau élevé, les Produits de la Requérante et ceux de l'Opposante doivent être ingérés par les clients. En outre, l'Opposante fait valoir que les Produits de la Requérante, à savoir les [TRADUCTION] « protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire », sont couramment employés pour préparer des boissons, tout comme les Produits de l'Opposante. Par ailleurs, l'Opposante fait valoir qu'il existe [TRADUCTION] « une similitude conceptuelle entre la prise d'une vitamine ou d'un supplément et la dissolution d'un comprimé effervescent pour préparer une boisson, en ce sens que de telles vitamines, de tels suppléments et de tels comprimés ne sont pas considérés comme des produits alimentaires "finis" ». Enfin, l'Opposante fait valoir que ses produits sont commercialisés comme fournissant des nutriments et/ou des avantages nutritionnels, des vitamines et d'autres substances pour la santé et le bien-être.

[20] Les observations écrites de la Requêteurante portent principalement sur ce facteur. La Requêteurante fait valoir qu'il y a une faible probabilité de confusion, car les Produits de la Requêteurante appartiennent à la classe 5 de Nice, alors que les Produits de l'Opposante appartiennent à la classe 32 de Nice. La Requêteurante fait valoir que même si les Produits de l'Opposante sont actuellement commercialisés comme fournissant des avantages nutritionnels, la Marque de l'Opposante n'est pas enregistrée en liaison avec des produits de la classe 5. Toutefois, la Loi exclut expressément la Classification de Nice de l'analyse de la confusion prévue à l'article 6(2) de la Loi, surtout lorsqu'on l'interprète à la lumière des obligations internationales du Canada [comme le souligne la Cour fédérale dans *Obsidian Group Inc c Canada (Procureur général)*, 2020 CF 586 au para 36].

[21] Je suis d'accord avec l'Opposante pour dire qu'il y a chevauchement entre le genre des Produits de la Requêteurante et de l'Opposante. Les Produits de la Requêteurante sont liés à la santé, au bien-être et à la nutrition, et comprennent des vitamines et des minéraux; de même, comme indiqué dans l'affidavit Alaniz, les Produits de l'Opposante sont formulés avec des vitamines et sont commercialisés comme fournissant des avantages liés à la santé et au bien-être [affidavit Alaniz, para 15; voir aussi la Pièce D]. Bien que les produits des parties ne soient pas identiques, j'estime qu'il existe une similitude dans le genre des produits.

[22] Dans le même ordre d'idées, en l'absence de preuve concernant la nature du commerce de la Requêteurante, et étant donné que l'Opposante est une société spécialisée dans la nutrition [affidavit Alaniz, para 3 et 4], j'accepte qu'il puisse y avoir un chevauchement des voies de commercialisation dans lesquelles les produits des parties sont vendus.

[23] Par conséquent, ces facteurs favorisent l'Opposante.

#### Degré de ressemblance

[24] Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, la loi est claire qu'il faut prendre en considération les marques de commerce dans leur ensemble; il n'est pas

correct de les placer côte à côte dans le but de les comparer et de relever les ressemblances ou les différences entre les éléments ou composantes des marques de commerce. La Cour suprême du Canada dans *Masterpiece* a indiqué que l'approche préférable pour comparer les marques de commerce consiste à déterminer d'abord s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique.

[25] En l'espèce, l'Opposante fait valoir, et je suis d'accord, que les marques de commerce sont presque identiques sur le plan visuel, phonétique et en termes d'idées suggérées.

[26] Par conséquent, je conclus que ce facteur favorise l'Opposante.

#### Autres circonstances de l'espèce – état du registre

[27] La Requérante fait valoir que la marque nominale « LIFTOFF » a déjà été enregistrée séparément par des tiers dans différentes classes de Nice, y compris la classe 1 (enregistrement n° LMC1,078,654) et la classe 7 (enregistrement n° LMC881,961). Toutefois, la Requérante n'a pas produit une quelconque preuve concernant ces enregistrements (par exemple, des copies certifiées ou un affidavit attestant des détails des enregistrements) et j'estime qu'il ne serait pas approprié d'exercer le pouvoir discrétionnaire du registraire de consulter le registre pour aider la Requérante dans ce contexte. À cet égard, le registraire a fréquemment refusé de prendre connaissance d'office de l'état du registre pour aider un requérant dans ses arguments que l'état du registre rend sa marque de commerce enregistrable [par exemple, voir *Molson Breweries c John Labatt Ltd (Labatt Brewing Co Ltd)* (1999), 3 CPR (4th) 543 (COMC), au para 9; *Premier Tech Home & Garden Inc c 753146 Alberta Ltd*, 2022 COMC 45 au para 22; *Groupe Première Moisson Inc c Pumpernickel's Franchise Corporation*, 2022 COMC 54 au para 30].

[28] Quoi qu'il en soit, la preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer des inférences quant à l'état du marché [*Ports International Ltd c Dunlop Ltd*, 41 CPR (3d) 432 (COMC); et *Welch Foods Inc c Del Monte Corp*, 44 Carswellnat 205, (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Les inférences quant à l'état du

marché ne peuvent être faites de cette preuve que si un grand nombre de marques de commerce 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]. En l'espèce, je ne serais pas disposé à tirer des conclusions sur la base de l'existence de deux marques de commerce similaires dans le registre.

#### Autre circonstance de l'espèce : historique de l'examen

[29] La Requérante fait valoir que si une confusion était probable entre la Marque et la Marque de l'Opposante, la demande aurait dû être refusée à l'étape de l'examen au lieu d'être approuvée. Toutefois, le registraire peut être saisi d'éléments de preuve qui ne faisaient pas partie du dossier à l'étape de l'examen, et le fardeau de preuve est plutôt différent à l'étape de l'examen qu'à l'étape de l'opposition [*Matusalem c Espiritu de Chile Ltd*, 2011 COMC 137 au para 23; *Simmons IP Inc c Park Avenue Furniture Corp* (1994), 56 CPR (3d) 284 (COMC) à la p 288; *Proctor & Gamble Inc c Morlee Corp* (1993), 48 CPR (3d) 377 (COMC) à la p 386; *Thomas J Lipton Inc c Boyd Coffee Co* (1991), 40 CPR (3d) 272 (COMC) à la p 277]. En outre, les décisions de la section de l'examen ne sont pas contraignantes et n'ont aucune valeur de précédent à l'égard des procédures d'opposition [*PepsiCo, Inc c Coca-Cola Inc/Coca-Cola Ltée*, 2016 COMC 12 au para 123; *Thinklab Consulting Inc c Combustion Creativity Inc*, 2018 COMC 14 au para 85; *Worldwide Diamond Trademarks Limited c De Trung Vo*, 2016 COMC 20 au para 32].

[30] Par conséquent, le fait qu'un avis d'approbation ait été émis à l'égard de la Marque n'est pas une circonstance de l'espèce pertinente en l'espèce.

#### Conclusion

[31] Dans l'application du test en matière de confusion, j'ai considéré qu'il s'agissait de la question de la première impression et du souvenir imparfait et j'ai tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce. Dans la plupart des cas, le facteur le plus important pour déterminer la question de confusion est le degré de ressemblance entre les marques de commerce [*Masterpiece; Beverley Bedding & Upholstery Co c Regal*

*Bedding & Upholstery Ltd* (1980), 47 CPR (2d) 145 (CF 1<sup>re</sup> inst) à la p 149, conf par 60 CPR (2d) 70 (CAF)]. En outre, l'article 6(2) de la Loi ne porte pas sur la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais plutôt sur la confusion quant à la source des produits.

[32] En l'espèce, le degré de ressemblance, la durée d'emploi, le genre de produits et la nature du commerce, ainsi que le caractère distinctif acquis sont autant de facteurs qui favorisent l'Opposante. À ce titre, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau d'établir qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la Marque de l'Opposante.

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

***Motif d'opposition : Article 16(1)a)***

[34] En vertu des articles 38(2)c) et 16(1)a) de la Loi, l'Opposante soutient que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au Canada en liaison avec les Produits parce qu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la Marque de l'Opposante qui a été antérieurement employée au Canada par l'Opposante et qui n'a pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande.

[35] Afin de s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de ce motif, l'Opposante doit démontrer que sa marque de commerce a été employée avant la date de production de la demande de la Requérante (le 23 mai 2019) et n'a pas été abandonnée le jour où la demande a été annoncée (le 12 janvier 2022). Par conséquent, les éléments de preuve pertinents que l'Opposante peut invoquer sont des preuves d'emploi antérieures à la date de la production de la demande.

[36] Je parviens aux mêmes conclusions en ce qui concerne l'analyse de la confusion que celles énoncées dans le motif fondé sur l'article 12(1)d), puisque la différence entre les dates pertinente ne fait aucune différence dans l'analyse relative à la confusion en l'espèce.

[37] Ce motif d'opposition est donc accueilli.

### ***Motif d'opposition : Article 2***

[38] L'Opposante a également soutenu que contrairement à l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive puisqu'elle ne distingue pas véritablement, et n'est pas adaptée pour distinguer, les Produits de la Requérante des produits de tiers, et en particulier, des Produits de l'Opposante. La date pertinente à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'absence du caractère distinctif est la date de production de l'opposition (le 12 juillet 2022) [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[39] Afin de s'acquitter de son fardeau initial relatif au motif d'opposition fondé sur l'absence du caractère distinctif, l'Opposante doit démontrer que, en date du 12 juillet 2022, la Marque de l'Opposante était connue au moins dans une certaine mesure et que sa réputation au Canada était importante, significative ou suffisante [*Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1<sup>re</sup> inst); *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 657].

[40] J'estime que la preuve d'emploi de l'Opposante, démontrant des ventes significatives au Canada depuis 2012, est suffisante pour lui permettre de s'acquitter de son fardeau de preuve. Comme la différence entre les dates pertinentes n'a pas d'incidence sur mon analyse de ce motif d'opposition, je parviens aux mêmes conclusions en ce qui concerne la confusion que celles énoncées dans le motif fondé sur l'article 12(1)d).

[41] Ce motif d'opposition est donc également accueilli.

### **DÉCISION**

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

---

G.M. Melchin  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Hortense Ngo  
Félix Tagne Djom  
Manon Duchesne Osborne

# Comparutions et agents inscrits au dossier

**DATE DE L'AUDIENCE :** Aucune audience tenue

## **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour l'Opposante :** Gowling WLG (Canada) LLP

**Pour la Requérante :** Aucun agent nommé