



## Office de la propriété intellectuelle du Canada

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

**Référence** : 2024 COMC 53

**Date de la décision** : 2024-03-25

**[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

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

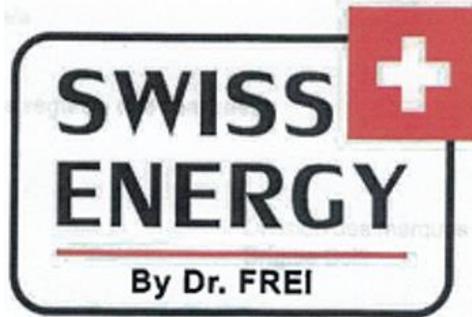
**Opposante** : Les Laboratoires Suisse Inc.

**Requérante** : SwissEnergy Pharma GmbH

**Demande** : 1,929,167 pour SWISS ENERGY & Dessin

### **APERÇU**

[1] SwissEnergy Pharma GmbH (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce SWISS ENERGY & Dessin (la Marque de commerce) en liaison avec [TRADUCTION] « Vitamines; suppléments alimentaires composés de minéraux; préparations d'oligo-éléments pour les humains et les animaux ». La Marque de commerce est reproduite ci-dessous.



[2] Les Laboratoires Suisse Inc. (l'Opposante) s'est opposée à la demande en raison de l'emploi antérieur par l'Opposante de sa marque de commerce SWICAL ENERGY Dessin (la Marque SWICAL) reproduite ci-dessous :



[3] Pour les raisons qui suivent, l'opposition est rejetée.

#### **LE DOSSIER**

[4] La demande n° 1,929,167 a été produite au Canada le 7 novembre 2018, fondée sur l'emploi et l'enregistrement en Suisse. La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 22 décembre 2021. Le 22 juin 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, ch T-13 (la Loi).

[5] Les motifs d'opposition sont fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16 et l'absence de caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi. Les deux motifs sont fondés sur une allégation de confusion avec la Marque SWICAL de l'Opposante.

[6] La Requérante a produit une contre-déclaration.

[7] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit la déclaration de Louis-Philip Vermeersch, souscrite le 22 novembre 2022. À l'appui à sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Lesya Smirnova, souscrit le 19 avril 2023, accompagné des Pièces A à F. Aucun contre-interrogatoire n'a été mené.

[8] Seule l'Opposante a produit des observations écrites. Les deux parties étaient représentées à l'audience.

### **FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME**

[9] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande est conforme aux dispositions de la Loi. Toutefois, l'Opposante a le fardeau de preuve initial de produire une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau initial, la Requérante doit convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition plaidés ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la Marque de commerce [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst) à la p 298, 1990 CanLII 11059; *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior SA*, 2002 CAF 29].

### **LA PREUVE**

#### ***Preuve de l'Opposante***

[10] M. Vermeersch est le directeur général de l'Opposante et occupe ce poste depuis 2015.

[11] Au paragraphe 5 de sa déclaration, M. Vermeersch définit « suppléments alimentaires, nommément des comprimés vitaminiques contenant du calcium, magnésium et des minéraux », collectivement, comme étant [TRADUCTION] « les Produits » et emploie ce terme défini tout au long de sa déclaration. Par exemple, M. Vermeersch affirme que des [TRADUCTION] « Produits » liés à la Marque SWICAL sont vendus dans des pharmacies, dans des épiceries et dans d'autres magasins de vente au détail, y compris Walmart et Horizon Santé.

[12] M. Vermeersch atteste que l'Opposante emploie et a employé la marque de commerce SWICAL ENERGY en liaison avec les Produits depuis 2013. Il explique qu'entre 2013 et 2017, la marque de commerce SWICAL ENERGY était présentée avec les deux mots sur la même ligne. En 2017, la marque de commerce a été mise à jour pour passer à la configuration empilée de la Marque SWICAL invoquée dans la présente procédure et reproduite ci-dessus.

[13] M. Vermeersch fournit une image d'emballage de produit illustrant la façon dont la Marque SWICAL est employée depuis 2017 en liaison avec les Produits. L'emballage identifie un produit de [TRADUCTION] « supplément de vitamines et de minéraux » sous la forme d'ampoules, c.-à-d. des petites fioles; la Marque SWICAL est apposée sur cet emballage.

[14] M. Vermeersch affirme qu'entre 2014 et 2021, plus de 824 000 unités des Produits ont été vendues en liaison avec la Marque SWICAL. Les chiffres de ventes annuelles qu'il fournit sont en moyenne d'approximativement 100 000 unités vendues pour chacune des années entre 2014 et 2021. Il affirme également que la grande majorité (environ 95 %) des ventes de l'Opposante ont lieu dans la province de Québec.

[15] M. Vermeersch atteste qu'il a été informé de deux incidents de confusion véritable entre les marques de commerce des parties. Le premier incident lui a été signalé en juin 2021, lorsqu'un détaillant a associé le matériel promotionnel en magasin portant la Marque de commerce de la Requérante au produit de l'Opposante. À l'appui, M. Vermeersch fournit une photo illustrant le produit d'ampoules de l'Opposante occupant une place en magasin aux côtés d'une étiquette volante portant la Marque de commerce.



[16] Le deuxième incident a été signalé à M. Vermeersch en décembre 2021. Dans ce cas, un autre détaillant semble identifier l'Opposante comme la source des produits des deux parties. À l'appui, M. Vermeersch fournit l'image d'un extrait de dépliant illustrant une promotion pour des produits décrits comme des produits SWICAL ENERGY et des vitamines SWISS ENERGY. Les deux produits sont indiqués sous l'entête « LABORATOIRE SUISSE ».



[17] M. Vermeersch affirme également que « certains représentants m’ont rapporté s’être fait questionner par les détaillants à savoir si les produits SWISS ENERGY étaient un nouveau produit de l’Opposante ») [para 17].

### ***Preuve de la Requérante***

[18] M<sup>me</sup> Smirnova est une entrepreneure occupant le poste de directrice de la Requérante, responsable de la qualité et de l’application des règlements et elle occupe ce poste depuis 2019.

[19] M<sup>me</sup> Smirnova affirme que la Requérante a créé une famille de marques de commerce qui comportent les mots « Swiss Energy » et « By Dr. Frei ». Elle ajoute que la Requérante a demandé ou obtenu des enregistrements pour ces marques de commerce dans des pays du monde entier.

[20] Au Canada, la Requérante a demandé l’enregistrement de quatre marques de commerce en plus de la Marque de commerce en question dans la présente procédure. M<sup>me</sup> Smirnova définit les [TRADUCTION] « Produits Swiss Energy », collectivement, comme désignant l’ensemble des produits énumérés dans ces cinq demandes

d'enregistrement de marques de commerce en instance au Canada. Les Produits Swiss Energy comprennent donc un éventail de produits qui s'étend au-delà des produits visés par la demande : ils comprennent également des produits de soins personnels comme des crèmes et des shampooings, des tisanes, des animaux vivants, notamment des chiens et des chats, des produits de toilettage pour animaux de compagnie et de la nourriture pour animaux de compagnie.

[21] Selon M<sup>me</sup> Smirnova, les Produits Swiss Energy sont principalement vendus par l'entremise de magasins de détail d'aliments santé. M<sup>me</sup> Smirnova fournit les chiffres de ventes annuelles de 2019, 2020 et 2021 au Canada et décrit les chiffres de ventes comme [TRADUCTION] « illustrant la présence [de la Requérante] et sa présence croissante sur le marché des suppléments de vitamines et nutritionnels au Canada » [para 18]. Les chiffres de ventes ont augmenté d'un peu plus de 12 000 \$ en 2019 à plus de 184 000 \$ en 2021. Je note que les chiffres ne sont pas fractionnés par produit.

[22] M<sup>me</sup> Smirnova affirme que la Marque de commerce est employée au Canada par la Requérante en liaison avec les Produits Swiss Energy depuis au moins aussi tôt que janvier 2019. Jointe à titre de Pièce F à son affidavit, M<sup>me</sup> Smirnova fournit des exemples d'étiquettes de produits. Les étiquettes présentées identifient les types de produits suivants : [TRADUCTION] « Magnésium + Complexe B » [TRADUCTION] « Senné » et [TRADUCTION] « Vitamine C + Zinc », tous sous la forme de comprimés effervescents. Je note que la Marque de commerce est apposée sur chaque étiquette et j'accepte les étiquettes de la Pièce F comme preuve représentative de la façon dont la Marque de commerce était apposée sur les Produits Swiss Energy vendus au Canada depuis 2019.

[23] M<sup>me</sup> Smirnova affirme que la Requérante n'a reçu aucun commentaire de ses détaillants au Canada concernant une quelconque ressemblance entre la Marque de commerce et les marques de commerce de l'Opposante.

## **MOTIFS DE LA DÉCISION**

### ***Motif fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement***

[24] En vertu de l'article 38(2)c) de la Loi, l'Opposante fait valoir que, à la lumière de l'article 16(1)a) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque de commerce en raison du risque de confusion avec la Marque SWICAL de l'Opposante, antérieurement employée au Canada par l'Opposante en liaison avec des « suppléments vitaminiques et minéraux ».

[25] La date pertinente pour évaluer ce motif est la date de production de la demande. Pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante doit démontrer qu'elle a antérieurement employé la marque de commerce qu'elle invoque et qu'elle n'avait pas abandonné cette marque de commerce à la date de l'annonce de la demande de la Requérante.

[26] Comme l'a souligné la Requérante, la preuve d'emploi de la Marque SWICAL de l'Opposante est fondée sur les déclarations de M. Vermeersch concernant [TRADUCTION] « les Produits », lesquels ont été définis par M. Vermeersch comme des comprimés de vitamines. Étant donné que la preuve de l'Opposante illustre seulement des suppléments de vitamines sous la forme d'ampoules, la Requérante argue que la preuve de l'Opposante est ambiguë et peu fiable et devrait par conséquent être ignorée. Pour appuyer cette position, la Requérante évoque une récente décision de radiation sommaire où le registraire a refusé d'accepter l'emploi de la marque de commerce SWICAL en liaison avec des ampoules de vitamines comme suffisante pour maintenir l'enregistrement pour cette marque de commerce en liaison avec des comprimés de vitamines [*SwissEnergy Pharma GmbH et Les Laboratoires Suisse Inc*, 2023 COMC 224].

[27] Je suis d'accord avec la Requérante selon laquelle la preuve de l'emballage des comprimés plutôt que des ampoules ou des fioles aurait été plus conforme à la définition de M. Vermeersch [TRADUCTION] « des Produits ». Toutefois, je ne considère pas que la preuve d'emploi de l'Opposante doive pour autant être écartée. Il convient de noter que la déclaration de M. Vermeersch a été préparée et déposée avant que la

décision de radiation sommaire ait été rendue et, par conséquent, sans l'avantage de connaître la distinction importante faite par le registraire entre les comprimés et les ampoules. Quoi qu'il en soit, compte tenu des déclarations de M. Vermeersch concernant la nature « illustrative » de l'image d'emballage du produit en ampoule, et notant qu'il n'a pas été contre-interrogé au sujet de cette prétendue ambiguïté, j'accepte que cette preuve fournit un exemple de la façon dont la Marque SWICAL a été apposée sur les produits de l'Opposante. Par conséquent, je conclus que l'Opposante a fourni une preuve suffisante pour démontrer une certaine mesure d'emploi de la Marque SWICAL revendiquée en liaison avec des suppléments de vitamines et de minéraux depuis au moins aussi tôt que 2017 et que cette marque de commerce n'était pas abandonnée à la date de l'annonce de la demande en cause.

[28] Par conséquent, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y avait aucune probabilité de confusion entre la Marque de commerce et la Marque SWICAL à la date pertinente.

#### Test en matière de confusion

[29] 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 ou vendus par la même personne, que ces produits 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 provenant d'une source soient perçus comme provenant d'une autre source.

[30] 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 d'un requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce d'un 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 Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 au para 20].

[31] En procédant à cette évaluation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes 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. Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à chacun selon le contexte [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22 au para 54].

[32] La Cour suprême du Canada a déclaré que le degré de ressemblance entre les marques de commerce est susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion [*Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 au para 49]. Compte tenu de son importance, je commencerai par l'évaluation de ce facteur.

#### Degré de ressemblance entre les marques de commerce

[33] L'Opposante a soutenu lors de l'audience que l'impression générale de sa Marque SWICAL est créée par la combinaison des couleurs rouge et blanc, ensemble avec les éléments nominaux SWICAL et ENERGY qui sont affichés sur deux lignes distinctes. L'Opposante fait valoir que la Marque de commerce reproduit ces caractéristiques, à savoir la combinaison des couleurs rouge et blanc et les mots affichés sur deux lignes. L'Opposante fait valoir en outre que la configuration empilée met l'accent sur les termes partagés par les marques, à savoir le préfixe SWI- et le mot ENERGY.

[34] En réponse, la Requérante a souligné que la Marque SWICAL comprend du texte blanc sur un fond rouge, alors que la Marque de commerce comprend du texte noir sur un fond blanc. La Requérante a également souligné que la Marque de

commerce est en fait composée de trois lignes, plutôt que de deux, en notant l'élément « By Dr. FREI ».

[35] Le degré de ressemblance entre deux marques de commerce doit être évalué en tenant compte de chaque marque de commerce dans sa totalité, en examinant s'il y a un aspect des marques qui est particulièrement frappant ou unique [voir *Masterpiece*, précitée, au para 64]. J'estime que l'aspect le plus frappant de la marque de commerce de l'Opposante est également la première partie de cette marque, à savoir le mot SWICAL. En revanche, j'estime qu'aucune partie ou aucun élément ne se démarque particulièrement des autres dans la Marque de commerce et j'estime que c'est l'ensemble de la Marque de commerce qui est frappant ou unique.

[36] Il va sans dire que les marques de commerce sont semblables, compte tenu de l'élément « SWI- » commun et du terme ENERGY. Cependant, comme discuté plus en détail ci-dessous, il y a également d'importantes différences comme les éléments du drapeau suisse et « By Dr. FREI » qui ne sont pas présents dans la Marque SWICAL.

[37] Lorsqu'elles sont prononcées, le degré de ressemblance entre « Swical Energy » et « Swiss Energy By Dr. Frei » est plutôt faible. Le degré de ressemblance visuelle est également faible, en partie en raison des différences de police, de disposition et de couleurs, mais plus important en raison des caractéristiques qui ne sont pas présentes dans la Marque SWICAL, à savoir les éléments du drapeau suisse et « By Dr. FREI ». De plus, j'estime que la combinaison de ces éléments avec le contour rectangulaire noir de la Marque de commerce donne à cette marque une apparence semblable à un écusson qui n'est pas présente dans la Marque SWICAL, visuellement plus simple.

[38] Enfin, je ne trouve aucune ressemblance significative dans les idées véhiculées par les marques. En effet, compte tenu de la présence du mot SWISS et du drapeau suisse, la Marque de commerce suggère l'idée que les produits proviennent de la Suisse. D'autre part, comme mot inventé sans signification évidente, la Marque SWICAL n'évoque pas un tel lien avec la Suisse. La Marque de commerce communique également l'idée que les produits sont [TRADUCTION] « de Dr. FREI », une idée qui n'est également pas suggérée par la marque de commerce de l'Opposante. Je

note que, bien que les deux marques véhiculent la signification du mot commun ENERGY, je n'estime pas que la nature commune de ce mot suggestif du dictionnaire soit particulièrement significative compte tenu du genre des produits des parties, nommément des vitamines et des suppléments.

[39] Tout compte fait, j'estime que les marques de commerce des parties sont plus différentes qu'elles ne sont semblables et que le degré de ressemblance entre elles est faible. Ainsi, cet important facteur favorise la Requérante.

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

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

[41] Le caractère distinctif inhérent d'une marque de commerce fait référence à son originalité ou à son caractère unique. J'estime que la marque de commerce de l'Opposante est intrinsèquement distinctive en raison principalement de la première partie SWICAL, un terme inventé qui n'a aucune signification dans les dictionnaires de langues anglaise ou française.

[42] La Marque de commerce de la Requérante est principalement composée de mots courants du dictionnaire ainsi que d'éléments figuratifs rudimentaires ou descriptifs, à savoir une bordure rectangulaire arrondie noire, une ligne horizontale rouge et le drapeau suisse. Bien que « Dr. FREI » ne soit pas un mot du dictionnaire en tant que tel, j'ai tendance à être d'accord avec l'Opposante qu'il véhicule une signification qui semble suggérer l'origine du produit ou l'identité de la personne qui a développé le produit à l'origine. Dans l'ensemble, j'estime que la présentation particulière de la Marque de commerce en forme d'insigne, y compris la référence à « Dr. Frei », confère une mesure supplémentaire de caractère distinctif inhérent à la Marque de commerce.

[43] En ce qui a trait à la mesure dans laquelle les marques de commerce étaient devenues connues à la date pertinente, l'Opposante a fourni la preuve démontrant que

la Marque SWICAL est employée dans sa version actuelle par l'Opposante depuis 2017. J'accepte donc que la Marque SWICAL était devenue connue dans une certaine mesure à la date pertinente du 7 novembre 2018, mais compte tenu de la courte période d'emploi, je n'estime pas qu'une telle mesure soit très importante.

[44] Bien que la preuve de la Requérante établisse également une certaine mesure d'emploi de la Marque de commerce au Canada, aucun emploi n'a été démontré avant la date pertinente.

[45] Dans l'ensemble, compte tenu que la preuve de l'Opposante démontrant l'emploi de la Marque SWICAL avant la date pertinente et compte tenu du caractère distinctif inhérent élevé du terme inventé SWICAL, ce facteur favorise l'Opposante.

#### Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[46] La marque de commerce de l'Opposante est employée depuis au moins 2017 alors que l'emploi de la Marque de commerce de la Requérante a seulement commencé après la date pertinente.

[47] Ce facteur favorise l'Opposante.

#### Genre des produits ou entreprises, et nature du commerce

[48] Les produits de l'Opposante sont des suppléments de vitamines et de minéraux, alors que les produits visés par la demande sont composés de vitamines, de suppléments nutritionnels composés de minéraux et de préparations d'oligo-éléments pour l'emploi destiné aux humains et aux animaux. J'estime que le genre des produits se chevauche.

[49] Les deux parties œuvrent dans l'entreprise des vitamines et des suppléments; elles vendent leurs produits par des voies de commercialisation semblables, voire identiques, notamment des magasins de détail vendant des produits de santé comme des pharmacies et des magasins d'aliments santé.

[50] Ces facteurs favorisent également l'Opposante.

### Autre circonstance de l'espèce – Preuve de confusion dans le marché

[51] Lorsqu'on évalue la probabilité de confusion, la preuve d'une confusion réelle dans le marché est une circonstance de l'espèce pertinente. Toutefois, elle n'est pas déterminante et ne l'emporte pas sur les autres facteurs de l'analyse en vertu de l'article 6 [voir *Venngo Inc c Concierge Connection Inc*, 2015 CF 1338 aux para 123 à 126].

[52] En l'espèce, l'Opposante s'appuie sur la déclaration de M. Vermeersch au paragraphe 17 de sa déclaration [TRADUCTION] selon laquelle « des représentants » ont indiqué qu'ils étaient [TRADUCTION] « questionnés » par des détaillants quant à savoir si les produits SWISS ENERGY étaient les produits de l'Opposante. L'Opposante s'appuie également sur deux incidents particuliers qui, selon elle, constituent une confusion dans le marché, à savoir une étiquette volante en magasin arborant la Marque de commerce de la Requérante qui était présentée à proximité du produit de l'Opposante et une promotion annoncée dans un dépliant où les produits des deux parties étaient présentés sous le nom de l'Opposante.

[53] La Requérante affirme que cette preuve n'est pas pertinente puisque la confusion ne doit pas être évaluée du point de vue d'un détaillant, et parce que deux incidents de confusion sont insignifiants face aux centaines de milliers d'unités prétendument vendues par l'Opposante et aux deux années de coexistence sur le marché. La Requérante souligne également la déclaration de M<sup>me</sup> Smirnova selon laquelle aucun commentaire n'a été reçu de ses détaillants concernant une quelconque ressemblance entre la Marque de commerce et les marques de commerce de l'Opposante.

[54] Je voudrais d'abord souligner que les prétendus événements de confusion ont été signalés à M. Vermeersch après la date pertinente pour ce motif et qu'il n'est pas clair quand ces événements se sont produits. Quoi qu'il en soit, comme discuté plus en détail ci-dessous, j'estime que la preuve de confusion réelle présentée par l'Opposante est, au mieux, faible.

[55] En ce qui a trait aux questions des détaillants, même si je devais mettre de côté les questions de oui-dire liées à cette preuve, je considère que les déclarations de M. Vermeersch à cet égard sont intéressées et manquent de détails. Sans détails factuels sur la nature, le contexte et le moment de ces questionnements, je ne peux pas déterminer s'ils constituent des cas pertinents de confusion réelle.

[56] De même, l'importance des deux prétendus incidents de confusion dans le marché (c.-à-d. l'étiquette volante et le dépliant) n'est pas claire. Bien que j'accepte que ces événements suggèrent que les détaillants ont associé ou lié les produits des parties, en l'absence de détails concernant les circonstances qui les ont menés à le faire, il serait tout aussi raisonnable de conclure que, par exemple, les produits ont été sciemment associés pour attirer l'attention des clients vers un produit similaire ou alternatif sans aucune confusion quant à la source.

[57] À mon avis, la preuve de l'Opposante concernant les événements de confusion allégués n'arrive pas à atteindre le niveau requis pour éclairer l'analyse de la confusion. Cela étant dit, même si je devais considérer qu'il s'agit d'une circonstance de l'espèce pertinente pour évaluer ce motif, j'estimerais que la preuve est relativement insignifiante compte tenu des ventes et de la coexistence dans le marché en date de 2019, et je ne conclurais pas que cela favorise l'Opposante dans une mesure significative.

#### Conclusion concernant la probabilité de confusion

[58] La question à trancher relative à la confusion est de savoir si un consommateur typique ayant un souvenir imparfait de la Marque SWICAL, en voyant la Marque de commerce en liaison avec les produits spécifiés dans la demande, serait susceptible de penser que les produits des parties partagent une source commune.

[59] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime concernant la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties. Tel qu'il est mentionné ci-dessus, le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties constitue le facteur législatif qui a souvent la plus grande incidence sur la question de la confusion. En l'espèce, j'estime que le faible degré de ressemblance entre les marques de commerce

des parties est suffisant pour faire pencher la balance en faveur de la Requérante, malgré d'autres facteurs favorisant l'Opposante.

[60] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement relatif à la confusion avec la Marque SWICAL de l'Opposante est rejeté.

***Motif fondé sur l'absence de caractère distinctif***

[61] En vertu de l'article 38(2)d) de la Loi, l'Opposante plaide que, contrairement à l'article 2 de la Loi, la Marque de commerce n'est pas distinctive en ce sens qu'elle ne distingue pas, et n'est pas en mesure de distinguer, les produits de la Requérante des produits de l'Opposante compte tenu de l'emploi antérieur de la Marque SWICAL par l'Opposante.

[62] La date pertinente pour évaluer le motif fondé sur l'absence de caractère distinctif est la date de production de la déclaration d'opposition. Pour s'acquitter de son fardeau de preuve dans le cadre de ce motif, l'Opposante doit démontrer que, en date du 22 juin 2022, la Marque SWICAL était connue dans une certaine mesure au Canada et avait acquis au Canada une réputation « importante, significative ou suffisante » de façon à annuler le caractère distinctif de la Marque de commerce [voir *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657 aux para 33 et 34].

[63] En l'espèce, bien que j'accepte que l'Opposante a démontré l'emploi de sa Marque SWICAL, il n'est pas clair que cette preuve satisfait au fardeau de de l'Opposante dans le cadre de ce motif. À cet égard, il convient de noter que, compte tenu de la relative insignifiance des incidents de confusion allégués dans le marché, je ne les considère pas comme suffisants pour établir que la Marque SWICAL a nié le caractère distinctif inhérent de la Marque de commerce, et encore moins le caractère distinctif de la Marque de commerce acquis par le biais des ventes des produits de la Requérante à la date pertinente.

[64] Quoi qu'il en soit, dans la mesure où ce motif reposerait en fin de compte sur la question de la confusion, je parviens à la même conclusion en ce qui concerne la

probabilité de confusion que celle ci-dessus. En particulier, après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, je conclurais que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime concernant la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties. À cet égard, je note que la date pertinente ultérieure pour ce motif n'a pas d'incidence significative sur l'analyse de la confusion, puisque les deux parties ont fourni de la preuve d'emploi de leur marque de commerce après la date de production de la demande et qu'elles bénéficieraient donc toutes deux d'une période d'usage plus longue. À mon avis, compte tenu du faible degré de ressemblance entre les marques de commerce, même les ventes plus élevées de l'Opposante et la période d'usage légèrement plus longue seraient insuffisantes pour faire pencher la balance en sa faveur.

[65] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est également rejeté.

### **DÉCISION**

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

Eve Heafey  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
William Desroches  
Félix Tagné Djom  
Manon Duchesne Osborne

# Comparutions et agents inscrits au dossier

**DATE DE L'AUDIENCE :** 2024-02-12

## **COMPARUTIONS**

**Pour l'Opposante :** Isabelle Jomphe

**Pour la Requérante :** Timothy Weiss

## **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour l'Opposante :** Lavery, De Billy, LLP

**Pour la Requérante :** Timothy Weiss