

TRADUCTION/TRANSLATION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2011 COMC 50
Date de la décision : 2011-03-30

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par 928735 Ontario Limited à
l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1315384 pour la
marque de commerce ERGO-FOAM au
nom d’Active & Innovative Inc.**

[1] Le 6 septembre 2006, Active & Innovative Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce ERGO-FOAM (la Marque) fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec des produits ergonomiques, notamment chaises, sacs à dos, oreillers, matelas, support dorsal réglable et coussins de siège.

[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 16 mai 2007.

[3] Le 15 octobre 2007, 928735 Ontario Limited (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition, dans laquelle elle a invoqué les motifs suivants conformément à la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) :

1. au titre de l’alinéa 38(2)a), la demande ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 30i) : [TRADUCTION] « la requérante ne pouvait être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises et services énumérés dans la demande parce qu’elle crée de la confusion avec la marque de commerce ERGO antérieurement employée au Canada par l’opposante, et n’est donc pas distinctive de la requérante »;

2. au titre de l'alinéa 38(2)*b*), la Marque n'est pas enregistrable en ce que, contrairement à l'alinéa 12(1)*d*), elle crée de la confusion avec la marque de commerce ERGO de l'Opposante, enregistrée sous le n° LMC668119 et employée en liaison avec des oreillers et la fabrication d'oreillers;
3. au titre de l'alinéa 38(2)*c*), la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que, contrairement à l'alinéa 16(3)*a*), à la date de production de la demande, elle créait de la confusion avec la marque de commerce ERGO qui avait été antérieurement employée ou révélée au Canada par l'Opposante en liaison avec des oreillers et la fabrication d'oreillers;
4. au titre de l'alinéa 38(2)*c*), la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que, contrairement à l'alinéa 16(3)*b*), à la date de production de la demande, elle créait de la confusion avec la marque de commerce ERGO, à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par l'Opposante, à savoir la demande n° 1201153;
5. au titre de l'alinéa 38(2)*d*), la Marque n'est pas distinctive de la Requérante parce qu'elle ne distingue pas véritablement ni n'est adaptée à distinguer les marchandises et services de la Requérante des marchandises et services d'autres propriétaires ou des marchandises et services de l'Opposante vendus en liaison avec la marque de commerce ERGO.

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[5] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Jacquelyn Anderson, une assistante juridique au service du cabinet représentant l'Opposante. M^{me} Anderson fournit simplement une copie de l'enregistrement de marque de commerce n° LMC668119 de l'Opposante.

[6] À l'appui de sa demande, la Requérante a produit i) une copie certifiée de l'enregistrement n° LMC644277 pour la marque ERGO-HEALTH, ii) une copie certifiée de l'enregistrement n° LMC699634 pour la marque ERGO-PAK, iii) une copie certifiée du dossier de la demande n° 1201153 pour la marque ERGO, et iv) l'affidavit de Kathryn Stewart, une consultante technique au service du cabinet représentant la Requérante. M^{me} Stewart fournit simplement les résultats des recherches qu'elle a effectuées dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada le 28 avril 2009 à

l'égard des enregistrements ou demandes acceptées ayant trait aux marques de commerces comprenant le terme « ergo ».

[7] Aucun contre-interrogatoire n'a eu lieu.

[8] Aucun plaidoyer écrit n'a été produit et les parties n'ont pas demandé la tenue d'une audience.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[9] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués au soutien de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée*, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298].

[10] Les dates pertinentes en ce qui concerne les motifs d'opposition sont les suivantes :

- al. 38(2)a/art. 30 – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.*, (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), à la page 475];

- al. 38(2)b/al. 12(1)d – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Registraire des marques de commerce*, (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];

- al. 38(2)c/par. 16(3) - la date de production de la demande;

- al. 38(2)d/art. 2 - la date de production de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.*, (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

Motifs d'opposition pouvant être rejetés sommairement

[11] Tous les motifs d'opposition, sauf un, peuvent être rejetés sommairement.

[12] Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) est rejeté parce que, lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée par l'alinéa 30i), ce motif ne devrait être retenu que dans des cas

exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve de mauvaise foi de la part du requérant [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.*, (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155].

[13] Les motifs fondés sur les alinéas 16(3)a) et 38(2)d) sont rejetés parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial à leur égard. L'Opposante n'a pas démontré que sa marque était employée ou connue aux dates pertinentes applicables. Même si l'enregistrement de l'Opposante fait allusion à un emploi, cela n'est pas suffisant pour permettre à l'Opposante de s'acquitter du fardeau initial qui lui incombe à l'égard des motifs d'opposition relatifs au droit à l'enregistrement et au caractère distinctif [voir *Roos, Inc. c. Edit-SRL*, (2002), 23 C.P.R. (4th) 265 (C.O.M.C.)].

[14] Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b) est également rejeté parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial. Le paragraphe 16(4) exige que la demande invoquée au titre de l'alinéa 16(3)b) soit pendante au moment où la demande de la Requérante est annoncée. Comme la demande de l'Opposante avait déjà été enregistrée à ce moment-là, elle ne peut être invoquée à l'appui d'un motif fondé sur l'alinéa 16(3)b) [voir *Gouverneur et Cie des aventuriers d'Angleterre faisant le commerce dans la Baie d'Hudson, communément appelé Cie de la Baie d'Hudson c. Kmart Canada Ltd.*, (1997), 76 C.P.R. (3d) 526 (C.O.M.C.), à la page 528].

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

[15] L'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial à l'égard de son motif fondé sur l'alinéa 12(1)d) parce que son enregistrement pour la marque ERGO est toujours en vigueur.

[16] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[17] En appliquant le test en matière de confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énumérées au paragraphe 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 les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids équivalent à chacun de ces facteurs. [Voir, généralement, l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.).]

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

[18] Le *Oxford Canadian Dictionary* définit le mot « *ergo* » comme signifiant « *therefore* » [par conséquent], ce qui donne à penser que le terme « *ergo* » n'a aucune signification en liaison avec les marchandises ou services de l'une ou l'autre des parties. D'après cette définition, la marque de l'Opposante a un caractère distinctif inhérent. Si on applique les sens ordinaires du dictionnaire, la Marque de la Requérante a également un caractère distinctif inhérent, mais moins que celle de l'Opposante puisqu'elle comprend également le mot « *foam* » [mousse], qui laisse entendre que les marchandises de la Requérante sont en mousse.

[19] Toutefois, la Requérante a décrit ses marchandises comme des « produits ergonomiques » et sa Marque peut, par conséquent, être perçue comme une combinaison de la première portion d'ergonomique et du mot « *foam* » [mousse], ce qui la rend suggestive dans son ensemble. Je ne dispose d'aucun élément de preuve indiquant si les marchandises et services de l'Opposante sont censés avoir des qualités ergonomiques, mais il est possible que la marque de l'Opposante le suggère au consommateur.

[20] Si une marque de commerce peut acquérir un caractère distinctif par l'emploi ou la promotion, rien n'indique que cela s'est produit à l'égard de la marque de l'une ou l'autre des parties.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[21] L'enregistrement de l'Opposante indique qu'une déclaration d'emploi a été produite le 6 juin 2006. La marque de l'Opposante semble donc avoir été employée plus longtemps que celle de la Requérante, mais ce facteur n'est pas particulièrement important puisqu'il n'y a aucune preuve que la marque de l'Opposante a été employée de façon continue depuis la production de la déclaration d'emploi.

Genre de marchandises, services ou entreprises et nature du commerce

[22] L'examen des marchandises, services et commerces des parties, dans le cadre de l'évaluation de la confusion au sens de l'alinéa 12(1)d), se fait en fonction de l'état déclaratif des marchandises ou services figurant dans la demande d'enregistrement ou dans l'enregistrement lui-même [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.*, (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe Inc. c. Bohna*, (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

[23] Les marchandises des parties se recoupent en ce qui concerne les oreillers, et rien ne nous empêche de penser que leurs voies commerciales pourraient aussi se recouper. Les matelas et coussins sont étroitement liés aux oreillers; les chaises ont un certain rapport avec les oreillers, mais les sacs à dos n'ont rien à voir avec les oreillers. (J'interprète les mots « support dorsal réglable » contenus dans l'état déclaratif des marchandises de la Requérante non pas comme constituant une marchandise distincte, mais plutôt comme faisant partie de la description des coussins de la Requérante, à savoir « support dorsal réglable et coussins de siège », vu l'absence de « s » à « support ».)

Degré de ressemblance entre les marques de commerce

[24] La première partie d'une marque de commerce est généralement l'élément le plus pertinent au regard du caractère distinctif. Les marques commençant de la même façon, elles présentent donc un degré assez élevé de ressemblance. Le suffixe employé par la Requérante ne permet pas vraiment de distinguer les marques puisque le mot « foam » décrit les marchandises. [Voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des éditions modernes*, (1979), 46 C.P.R. (2d) 183

(C.F. 1^{re} inst.); *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.*, (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.); *Phantom Industries Inc. c. Sara Lee Corp.*, (2000), 8 C.P.R. (4th) 109 (C.O.M.C.)]

Autres circonstances de l'espèce

i) Preuve de l'état du registre

[25] La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer des conclusions sur l'état du marché, et de telles conclusions ne peuvent être tirées que si l'on trouve un nombre élevé d'enregistrements pertinents [voir *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.*, (1992), 41 C.P.R. (3d) 432; *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.*, (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.); *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.*, (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)].

[26] M^{me} Stewart a présenté les résultats de ses recherches sans fournir d'analyse, et l'absence d'argumentation de la part de la Requérante fait que je ne peux savoir quelle conclusion j'aurais pu tirer des 114 marques qu'elles a présentées. Lorsqu'une partie présente une preuve d'état du registre, elle doit fournir une analyse de cette preuve. Je remarque qu'il y a une large gamme de marchandises et services liés aux marques que M^{me} Stewart a trouvées, et la grande majorité de ces marques n'est donc pas pertinente quant à la question en litige.

[27] Je ne vois pas de marques appartenant à des tiers qui sont liées aux marchandises des parties qui se recourent, c.-à-d. les oreillers. Cependant, en ce qui a trait aux autres marchandises visées par la demande de la Requérante (chaises, sacs à dos, matelas, support dorsal réglable et coussins de siège), il y a les enregistrements de tiers pertinents suivants :

1. ERGO-GEL enregistrée par Global Total Office pour du mobilier de bureau;
2. ERGO-INDUSTRIAL SEATING SYSTEMS enregistrée par Ergo-Industrial Seating Systems Inc. pour des meubles;
3. ERGO-RITE & Dessin enregistrée par Degil Safety Products 1989 Inc. pour des ceintures de soutien dorsal servant à empêcher les blessures, à usage commercial et non commercial;

4. ERGO PLUS enregistrée par Global Total Office pour du mobilier de bureau;
5. ERGO REST & Dessin enregistrée par Ergorest Oy pour des appuis-bras escamotables et mobiles pour tables, chaises et meubles;
6. ERGO SUPPORT & Dessin enregistrée par Cascades Canada Inc. pour un support qui épouse la partie dorsale du corps afin d'offrir une position saine et confortable sur du mobilier urbain, notamment sur des bancs et des chaises;
7. ERGOBUDDY & Dessin enregistrée par Johnson Technologies Corporation pour des postes de travail, accessoires et éléments connexes, notamment chaises, etc.;
8. ERGOBUS enregistrée par Baulter I.D. Inc. pour un siège ergonomique pour le conducteur de véhicule routier tel que l'autobus et le camion;
9. ERGOCENTRIC enregistrée par Ergo-Industrial Seating Systems Inc. pour des meubles, notamment chaises, fauteuils et dossiers de chaises;
10. ERGOCENTRIC SEATING SYSTEM & Dessin enregistrée par Ergo-Industrial Seating Systems Inc. pour des meubles, notamment chaises, fauteuils et dossiers de chaises;
11. ERGOCUSHION enregistrée par Ergotech Protective Devices Inc. pour des coussins anti-vibratoires et antichocs;
12. ERGODYNE enregistrée par Ergodyne Corporation pour des supports dorsaux, etc.;
13. ERGOMED enregistrée par Keiper Recaro GmbH & Co. pour des sièges de véhicule;
14. ERGOSIZE enregistrée par R.O.I. Ergonomics pour du mobilier de bureau, dont des chaises;
15. ERGOSOFT enregistrée par Global Total Office pour du mobilier de bureau;
16. ERGOTECH enregistrée par Teknion Furniture Systems pour des tables munies d'une surface réglable;
17. ERGOTRON enregistrée par Ergotron, Inc. pour des meubles d'ordinateur;

18. ERGOWORKS & Dessin enregistrée par Ergoworks Canada Inc. pour des chaises, supports dorsaux portatifs, etc.;
19. ERGOXTRA enregistrée par Nightingale Corp. pour des chaises;
20. GET ERGO enregistrée par Ergo-Industrial Seating Systems Inc. pour des meubles, nommément chaises et sièges et dossiers de siège;
21. HERGO & Dessin enregistrée par Hergo Ergonomic Support Systems, Inc. pour des meubles ainsi que structures modulaires de montage et de support pour porter des ordinateurs, moniteurs, équipements électroniques et téléviseurs simples ou multiples.

[28] Compte tenu de ce qui précède, je suis disposée à reconnaître que les consommateurs canadiens de meubles, et surtout de chaises, peuvent avoir l'habitude d'établir une distinction entre une marque comprenant le préfixe ERGO et une autre.

ii) Autres marques ERGO appartenant à la Requérante

[29] La Requérante a démontré qu'elle est propriétaire des enregistrements pour les marques ERGO-HEALTH et ERGO-PAK, mais cela ne lui donne pas un droit automatique d'obtenir d'autres enregistrements sans égard à l'étroitesse du lien pouvant les unir à ses enregistrements existants [voir *American Cyanamid Co. c. Stanley Pharmaceuticals Ltd.*, (1996), 74 C.P.R. (3d) 572 (C.O.M.C.), à la page 576].

Conclusion

[30] S'il est vrai que de légères différences peuvent suffire à distinguer des marques faibles, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime à l'égard de toutes les marchandises visées par sa demande. Il ne m'apparaît pas clairement que le consommateur canadien moyen interpréterait la marque de l'Opposante comme faisant allusion à l'aspect ergonomique de ses oreillers. Toutefois, même si le consommateur moyen devait tirer une telle conclusion, je ne suis pas convaincue que la Requérante a suffisamment distingué sa Marque de celle de l'Opposante. Après tout, la Requérante a pris la totalité de la marque de l'Opposante et y a simplement ajouté un suffixe descriptif. Les commentaires que la Cour fédérale a formulés dans *Conde Nast Publications Inc. c. Union des éditions modernes*, (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 188, où l'opposante/appelante était propriétaire de la marque

MADemoiselle et la requérante demandait l'enregistrement de la marque MLLE AGE TENDRE, se prêtent bien à la présente affaire :

Elle a utilisé la totalité de la marque de commerce de l'appelante et y a ajouté les mots « AGE TENDRE ». Il est évident que le premier mot ou la première syllabe d'une marque de commerce est celui ou celle qui sert le plus à établir son caractère distinctif. En l'espèce, le premier mot et l'élément le plus important de la marque dont l'intimée veut obtenir l'enregistrement est identique à la marque que l'appelante a fait enregistrer.

Si l'on craint que l'enregistrement d'une marque de commerce puisse créer la confusion entre elle et une marque plus ancienne, cette dernière doit tirer le bénéfice de ce doute. En l'instance, le doute doit servir à l'appelante.

[31] Le fardeau ultime incombe à la Requérante, et celle-ci ne m'a guère convaincue que la confusion n'est pas probable. Le motif fondé sur l'alinéa 12(1)d) est donc retenu à l'égard de toutes les marchandises, à l'exception des chaises et sacs à dos. Le motif n'est pas retenu à l'égard des chaises en raison de la preuve de l'état du registre. Le motif n'est pas retenu à l'égard des sacs à dos en raison des différences importantes qui existent entre ces marchandises et les marchandises de l'Opposante.

Décision

[32] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande en ce qui concerne les « oreillers, matelas, support dorsal réglable et coussins de siège » et rejette l'opposition quant au reste des marchandises, conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi [sur la question des décisions partagées, voir *Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH*, (1986), 10 C.P.R. (3d) 482 (C.F.1^{re} inst.)].

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Diane Provencher, LL.B, D.É.S.S. en trad., trad. a.