



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

Référence : 2013 COMC 226
Date de la décision : 2013-12-20
TRADUCTION

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Jamieson Laboratories Ltd.
à l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1,446,885 pour la
marque de commerce JENSENS
LABORATORIES & Dessin au nom de
Jensens Laboratories Inc.**

Introduction

[1] La présente opposition concerne une demande produite le 3 août 2009 par Jensens Laboratories Inc. (la Requérante) en vue de faire enregistrer la marque de commerce JENSENS LABORATORIES & Dessin reproduite ci-dessous :



[2] La demande vise les marchandises suivantes :

[TRADUCTION]

(1) Produits désinfectants, nommément désinfectants pour les mains utilisés pour éliminer les germes, les bactéries, les virus et les agents biologiques communs. (2) Chiffons désinfectants jetables utilisés sur la peau ou des surfaces communes pour éliminer les germes, les bactéries, les virus et les agents biologiques communs. (3) Nettoyant pour la peau, nommément nettoyant cosmétique. (4) Cosmétiques, nommément fard à joues, traceur pour les yeux, fond de teint, crèmes et lotions pour

le visage, lotions pour le corps, rouges à lèvres et lotions capillaires. (5) Vitamines, nommément multivitamines. (6) Pinceaux et brosses de maquillage, nommément pinceaux et brosses pour le maquillage. (7) Brosses à dents, nommément brosses pour se brosser les dents. (8) Articles ménagers pour bébés, nommément savon, shampooing, crème hydratante, couches, jouets, nommément poupées et jouets rembourrés, biberons, lait en poudre, préparations alimentaires et aliments, nommément bonbons durs, biscuits, chocolat, crème glacée et céréales.

[3] La demande est fondée sur l'emploi au Canada depuis aussitôt que les dates énumérées ci-dessous :

le 25 septembre 2001 pour les marchandises (1) et (4);

le 28 septembre 2002 pour les marchandises (2) et (3);

le 27 septembre 2002 pour les marchandises (5);

le 4 octobre 2002 pour les marchandises (6);

le 19 octobre 2002 pour les marchandises (7);

le 16 mai 2003 pour les marchandises (8).

[4] Les motifs d'opposition soulevés par Jamieson Laboratories Ltd. (l'Opposante) dans une déclaration d'opposition produite le 7 septembre 2010 sont fondés sur les articles 30*b*), *h*) et *i*), 12(1)*d*), 16(1)*a*) et (c), et 2 (caractère distinctif) de la *Loi sur les marques de commerce* L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). Les motifs d'opposition sont exposés en détail à l'Annexe A de la présente décision. La Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle conteste l'ensemble des motifs d'opposition et présente des arguments détaillés. Je n'examinerai pas les arguments présentés dans la contre-déclaration qui ne sont pas appuyés par la preuve admissible au dossier.

[5] La première question consiste à déterminer si l'Opposante a produit une preuve admissible suffisante pour appuyer chacun de ses motifs d'opposition. Je conclus que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial à l'égard des motifs d'opposition fondés sur les articles 30*b*), 12(1)*d*), 16(1) et 2 de la Loi. Je conclus, en outre, que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau ultime qui lui incombait à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*). Enfin, je conclus que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce

déposée JAMIESON LABORATORIES & Dessin de l'Opposante lorsqu'elle est employée en liaison avec les Marchandises communes (telles qu'elles sont définies ci-après).

Fardeau ultime et fardeau de preuve initial

[6] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, contrairement à ce qui est allégué dans la déclaration d'opposition. Cela signifie que, si la Commission n'arrive pas à une conclusion déterminante après clôture de la preuve, la question devra être tranchée à l'encontre de la Requérante.

L'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau de preuve initial d'établir les faits sur lesquels elle appuie ses arguments. L'imposition de ce fardeau de preuve initial à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que dans la mesure où une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition a été produite [voir *Joseph E Seagram & Sons Ltd et al c. Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.) et *Wrangler Apparel Corp c. The Timberland Company* (2005), 41 CPR (4th) 223 (CF 1^{re} inst.)].

Remarques préliminaires

[7] Je ne ferai référence dans ma décision qu'à la preuve admissible au dossier. Dans sa contre-déclaration et dans son plaidoyer écrit, la Requérante a présenté des arguments qui ne sont appuyés par aucun des éléments de preuve au dossier. Je n'entends pas dresser une liste détaillée de ces arguments, mais, je souligne, à titre d'exemple, que la Requérante fait valoir qu'il n'y a eu à ce jour aucun cas de confusion quant à la source des marchandises [voir le paragraphe 24 du plaidoyer écrit de la Requérante]. Ce fait n'a pas été établi. La Requérante fait également référence à la jurisprudence étrangère et cite des décisions qui ont été rendues sur le fondement des Principes directeurs pour un règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP). La jurisprudence étrangère se rapporte au droit étranger, lequel varie d'un pays à l'autre. La jurisprudence canadienne est très exhaustive en ce qui concerne la question de la confusion entre deux marques de commerce. Il n'est donc nul besoin de se référer à la jurisprudence étrangère. Quant aux décisions rendues sur le fondement des Principes directeurs

pour un règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, je souligne que ces Principes procèdent d'un ensemble de règles différent des règles qui s'appliquent aux procédures d'opposition sous le régime de la Loi.

[8] Le 31 mai 2012, la Requérante a obtenu l'autorisation de produire, à titre de preuve supplémentaire, un affidavit de M. Mahfuzur M. Ullah souscrit le 3 mai 2012. Tel qu'il ressortira de la lecture de la présente décision, je ne fais nulle part allusion au contenu de cet affidavit. Les allégations qu'il contient n'ont d'incidence sur aucune de mes conclusions. En d'autres termes, le contenu de cet affidavit est dénué de pertinence au regard des questions à trancher en l'espèce.

[9] Enfin, j'entends m'attarder uniquement aux questions qui sont pertinentes parmi celles que les parties ont soulevées dans leur plaidoyer écrit respectif.

Questions relatives à l'admissibilité

[10] La Requérante a produit les affidavits de Charles Reiss, Giroux Laforest et Prasun Dhar, à titre de preuve par sondage et de preuve d'expert. L'Opposante s'est opposée à ce que cette preuve soit versée au dossier et a présenté plusieurs arguments à l'appui de son objection. Il n'est pas nécessaire que j'examine un à un les arguments de l'Opposante pour trancher cette question.

[11] Des principes généraux ont été établis par la Cour suprême du Canada en ce qui concerne la présentation d'une preuve d'expert et d'une preuve par sondage dans les affaires ayant trait à des marques de commerce. Dans *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc et al* (2011), 96 CPR (4th) 361 (CSC), le juge Rothstein J. s'est exprimé ainsi :

[TRADUCTION]

75. La présentation d'une preuve d'expert dans les affaires portant sur des marques de commerce ne diffère pas de la présentation d'une telle preuve dans d'autres contextes. Dans *R. c. Mohan*, [1994] 2 R.C.S. 9 (C.S.C.), la Cour a énoncé quatre exigences à satisfaire pour qu'une preuve d'expert soit acceptée au procès : a) la pertinence, b) la nécessité d'aider le juge des faits, c) l'absence de toute règle d'exclusion, et d) la qualification suffisante de l'expert.

(...)

83. Dans l'analyse d'une marque de commerce, ni l'expert ni le tribunal ne doivent considérer chaque partie de celle-ci séparément des autres éléments. Il convient plutôt

d'examiner la marque telle que le consommateur la voit, à savoir comme un tout, et sur la base d'une première impression. Dans *Ultravite Laboratories Ltd. c. Whitehall Laboratories Ltd.*, [1965] R.C.S. 734 (C.S.C.), le juge Spence, qui devait décider si les mots « DANDRESS » et « RESDAN », en liaison avec l'élimination des pellicules, créaient de la confusion, a exprimé succinctement sa pensée aux p. 737 et 738 : [TRADUCTION] « [L]e critère qu'il convient d'appliquer est celui de la personne ordinaire à la recherche d'un produit et non pas celui de la personne versée dans l'art du sens des mots. »
(...)

[12] Je m'appuierai donc sur ces principes généraux pour déterminer l'admissibilité et, s'il y a lieu, la valeur probante de la preuve d'expert et de la preuve par sondage produites par la Requérante.

i) Affidavit de Prasun Dhar

[13] M. Dhar se présente comme un étudiant au programme de comptabilité de l'Université Concordia. Il affirme qu'il est [TRADUCTION] « le concepteur, l'auteur et le distributeur du Sondage sur la Marque de commerce commandé par [la Requérante] qu'[il] a soumis le 30 décembre 2010 ».

[14] Il serait inutile que je me penche sur le bien-fondé du contenu de ce sondage, car cette preuve n'est pas admissible; M. Dhar n'étant pas qualifié en tant qu'expert dans la préparation et la réalisation de sondages. Cette raison, à elle seule, suffit à priver le contenu de l'affidavit de M. Dhar de toute valeur probante.

ii) Affidavit de Giroux Laforest

[15] M. Laforest est un traducteur agréé. Il a reçu le mandat de [TRADUCTION] « exprimer une opinion sur le nom commercial Jensens à la lumière de l'opposition soulevée par Jamieson quant à sa validité ». Comme il le reconnaît lui-même dans son affidavit, M. Laforest n'est ni un linguiste ni un spécialiste des affaires concernant les noms commerciaux. Il se range à l'avis de la Requérante selon lequel [TRADUCTION] « les deux noms sont très différents sur les plans de la structure et du son, c.-à-d. le nombre de syllabes, la connotation, la prononciation, le son et la présentation ».

[16] À l'instar de M. Dahr, M. Laforest n'est pas un expert en droit des marques de commerce. Sa conclusion sort du cadre de son champ d'expertise, qui est la traduction. Enfin, il ressort du contenu de son affidavit qu'il n'a pas envisagé les marques de commerce en cause dans leur ensemble, c.-à-d en tenant compte également des autres éléments nominaux et de la partie graphique, qui font pourtant partie intégrante des marques de commerce respectives des parties.

[17] Par conséquent, cet affidavit ne constitue pas une preuve d'expert admissible et aucune valeur probante ne lui sera accordée.

iii) *Affidavit de Charles Reiss*

[18] M. Reiss est titulaire d'un doctorat en linguistique de l'Université Harvard. Il est professeur titulaire à l'Université Concordia et spécialiste de la théorie phonologique. La Requérante lui a demandé de fournir une analyse phonétique et phonologique des mots « Jensens » et « Jamieson » dans le contexte de la phonologie propre à la langue anglaise. Il a également fourni les résultats de plusieurs tests mathématiques normalisés servant à mesurer la ressemblance et la dissemblance des séquences de représentations orthographiques.

[19] Il ne fait aucun doute que M. Reiss est un expert en linguistique. Or, conformément aux principes établis dans *Moran*, il convient de se demander ici si ce rapport est utile au registraire, eu égard à la décision qu'il doit rendre. Après avoir procédé à une analyse de toutes les prononciations possibles de ces mots, il affirme : [TRADUCTION] « Cette conclusion m'est dictée par une comparaison côte à côte de transcriptions phonétiques représentatives » (le soulignement est de moi). M. Reiss arrive à la conclusion que les mots « Jensens » et « Jamieson » sont très différents et qu'il est peu probable qu'ils soient confondus.

[20] Pour les raisons qui suivent, je n'accorderai que très peu de poids au rapport de M. Reiss. Premièrement, il n'a pas comparé les marques en cause, mais seulement un de leurs éléments. Deuxièmement, il a effectué une analyse côte à côte des parties nominales des marques, et ce n'est pas là le test qu'il convient d'appliquer. Troisièmement, il n'était nul besoin de produire un rapport d'expert pour établir que le mot « Jensens » compte deux syllabes et que le mot « Jamieson » en compte trois.

[21] Je ne pense pas que le contenu de ce rapport me soit d'une quelconque utilité pour déterminer s'il existe une probabilité que le consommateur, qui n'a qu'une vague connaissance des marques de commerce de l'Opposante, croie que les Marchandises arborant la Marque proviennent de l'Opposante. Comme je l'expliquerai plus loin, il faut éviter de décortiquer les marques de commerce et d'analyser séparément leurs éléments constitutifs; les marques doivent être envisagées dans leur ensemble.

Motifs d'opposition rejetés sommairement

[22] L'article 30*i*) de la Loi exige simplement que le requérant se déclare convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les marchandises et services décrits dans la demande. Une telle déclaration est comprise dans la présente demande. Un opposant ne peut invoquer l'article 30*i*) que dans des cas bien précis, comme lorsqu'une allégation de mauvaise foi de la part du requérant est soulevée [voir *Sapodilla Co Ld c. Bristol Myers Co* (1974), 15 CPR. (2d) 152 (COMC)]. Il n'y a aucune allégation de cette nature dans la déclaration d'opposition et aucun élément de preuve en ce sens au dossier.

[23] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) de la Loi est rejeté.

[24] L'Opposante soutient que la demande devrait être repoussée, parce qu'elle n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*h*) de la Loi et de l'article 27 du *Règlement sur les marques de commerce*. L'Opposante prétend que le dessin soumis par la Requérante n'est pas une représentation exacte de la marque de commerce employée par la Requérante, parce que le dessin contient le symbole TM et qu'il ne devrait pas.

[25] La raison d'être de l'article 30*h*) de la Loi est de s'assurer que le requérant fournit une représentation exacte de sa marque. Je considère que l'illustration de la Marque qui est reproduite ci-dessus définit de manière adéquate les droits substantiels de la Requérante et qu'elle est donc conforme aux exigences de l'article 30*h*) de la Loi. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*h*) de la Loi est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*)

[26] L'Opposante a le fardeau initial de produire certains éléments de preuve à l'appui de ce motif d'opposition. Subsidiairement, l'Opposante peut s'appuyer sur la preuve de la Requérente pour s'acquitter du fardeau de preuve peu exigeant qui lui incombe à l'égard de ce motif [voir *York Barbell Holdings Ltd c. ICON Health & Fitness, Inc* (2001), 13 CPR (4th) 156 (COMC)], mais dans la mesure seulement où la preuve de la Requérente est clairement incompatible avec les déclarations que la Requérente a faites dans sa demande [voir *Tune Masters c. Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC), *Labatt Brewing Co c. Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1^{re} inst.) et *Williams Telecommunications Corp c. William Tell Ltd* (1999), 4 CPR (4th) 107 (COMC)].

[27] Il a été établi dans *Ivy Lea Shirt Co c. Muskoka Fine Watercraft & Supply Co* (2001), 11 CPR (4th) 489 (CF 1^{re} inst.) que, pour satisfaire aux exigences de l'article 30b) de la Loi, un requérant devait avoir employé la marque de façon continue en liaison avec les marchandises et services dans la pratique normale du commerce au cours de la période comprise entre la date de premier emploi alléguée et la date de production de la demande.

[28] Comme elle le reconnaît dans son plaidoyer écrit, l'Opposante n'a produit aucun élément de preuve pour appuyer sa prétention selon laquelle la Requérente n'avait pas employé la Marque aux diverses dates de premier emploi alléguées qui sont mentionnées dans la demande. L'Opposante a toutefois choisi de s'appuyer sur la preuve de la Requérente et sur le contre-interrogatoire de M. Ullah, président et chef de la direction de la Requérente, pour s'acquitter de son fardeau initial.

[29] Je reproduis ci-dessous les allégations pertinentes contenues dans le premier affidavit de M. Ullah daté du 8 juillet 2011 :

[TRADUCTION]

14. La compagnie a commencé à employer une marque de commerce incorporant les éléments compris dans la marque de commerce JENSENS LABORATORIES & LEAF Dessin sur du matériel promotionnel le 25 septembre 2001. La pièce « E » comprend une facture d'un designer graphique concernant des services de conception de logo, ainsi que plusieurs modèles de logo que ce dernier avait proposés à l'époque. Le logo choisi comprenait des éléments supplémentaires non inclus dans la marque de commerce JENSENS LABORATORIES & LEAF Dessin [la Marque], qui ont été supprimés au fil des ans.

17. La marque de commerce Jensens est publicisée au moyen de documents promotionnels imprimés depuis septembre 2001. La pièce « G » comprend des spécimens de publicités imprimées et des spécimens d'étiquettes qui ont été employées pour promouvoir ses produits.

18. Les produits Jensens sont annoncés dans ses catalogues en ligne depuis 2005.

20. Les Laboratoires Jensens annoncent leurs produits vitaminiques dans leur catalogue en ligne depuis 2005 à l'adresse jensensvitamins.com. La pièce « I » comprend des copies d'écran représentatives des différents produits vitaminiques Jensens qui sont annoncés sur le site Web jensensvitamins.com.

21. Les Laboratoires Jensens annoncent leurs produits désinfectants sur le site Web www.jensenspure.com depuis 2009. La pièce « J » comprend des copies d'écran représentatives des différents produits désinfectants Jensens qui sont annoncés sur le site jensenspure.com.

22. Les Laboratoires Jensens annoncent leurs produits de brosse à dents sur le site Web www.bristflex.com depuis 2008. La pièce « K » comprend des copies d'écran représentatives des différents produits de brosses à dents qui sont annoncés sur le site bristflex.com.

25. La marque de commerce JENSENS LABORATORIES & LEAF Dessin a servi à distinguer les produits de la Compagnie sur le marché. La Compagnie a reçu son premier stock de brosses à dents et de lingettes désinfectantes le 25 mars 2010. Depuis cette date, la compagnie vend ces produits de façon informelle à son siège social (...).

[30] Je souligne que le déposant emploie différents termes, tels que :

- JENSENS LABORATORIES & LEAF Dessin;
- Marque de commerce Jensens;
- produits Jensens.

[31] Ces termes ne sont définis nulle part dans l'affidavit de M. Ullah. J'en déduis que si le déposant a employé des termes différents, c'est parce qu'il voulait désigner des choses différentes. En l'absence de toute explication quant à la signification de chacun de ces termes, je dois présumer que « JENSENS LABORATORIES & LEAF Dessin » désigne la Marque; que « Marque de commerce Jensens » désigne la marque nominale Jensens; et que « produits Jensens » désigne les produits vendus par la Requérante indépendamment de la marque de commerce qui est employée par cette dernière.

[32] En outre, pendant son contre-interrogatoire, M. Ullah a fait les déclarations suivantes :

- Contrairement à ce qui est allégué au paragraphe 17 de son affidavit, les étiquettes produites comme pièce G n'ont jamais été apposées sur les produits; elles ont été utilisées uniquement dans le cadre de publicités (Q136-137);
- Des vitamines ont été vendues en septembre 2001 uniquement, au bureau comptable de M. Ullah. Aucune vente de vitamines n'a eu lieu depuis, car la Requérente attend d'obtenir de Santé Canada les numéros de licence de produit de santé naturel (PSN) requis pour vendre légalement des vitamines au Canada (Q267-Q273);
- Ces ventes de vitamines ont eu lieu avant que le logo ne soit changé en octobre 2001. La Marque était une version subséquente de la maquette soumise par Multispex Design en août 2001 (Q86-92);
- La Requérente n'a pas vendu de désinfectants pour les mains (Q234-235);
- La Requérente n'a pas vendu de lingettes, excepté des lingettes pour le soin de la peau (Q237-Q258);
- Il a reçu des commandes de brosses à dents en 2005 et en mars 2010 seulement (Q292-299);

[33] Ces faits sont tous clairement incompatibles avec les déclarations que la Requérente a faites dans sa demande en ce qui concerne les dates de premier emploi en liaison avec chaque catégorie de marchandises. De plus, cette incompatibilité soulève la question de savoir si la Marque a été employée de façon continue pendant la période comprise entre la date de premier emploi revendiquée et la date de production de la demande (3 août 2009). En conséquence, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial.

[34] La Requérente doit démontrer qu'il y a eu emploi de la Marque, au sens de l'article 4(1) de la Loi, en liaison avec chacune des Marchandises à la date de premier emploi alléguée mentionnée dans la demande et que cet emploi s'est poursuivi jusqu'à la date de production de la demande. Il n'est pas suffisant de simplement alléguer qu'il y a eu emploi. Une telle allégation doit être corroborée par une preuve documentaire.

[35] Il semble, au vu de l'affidavit de M. Ullah et des réponses que ce dernier a données en contre-interrogatoire, que la Requérente se méprend sur le sens du terme « emploi » à l'article 4(1) de la Loi. Comme je l'ai indiqué précédemment, M. Ullah reconnaît que, exception

faite des vitamines, des lingettes pour le soin de la peau et des brosses à dents, il n'y a pas eu de ventes, seulement de la publicité et de la promotion sur certains sites Web.

[36] La Requérante affirme, en fait, à la page 22 de son plaidoyer écrit que la Marque [TRADUCTION] « a été employée en liaison avec des campagnes de publicité et de promotion pour les catégories générales de marchandises 1), 2), 3), 5), 7) et 8)... ». Elle fait une déclaration similaire au sujet des marchandises 4) et 6).

[37] La simple annonce et la simple promotion de marchandises ne constituent pas une preuve d'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises. Il doit être démontré qu'un transfert de propriété a eu lieu [voir *Gesco Industries Inc c. Sim & McBurney* (2000), 9 CPR (4th) 480 (CAF)]. Outre la production de spécimens de marchandises arborant la marque de commerce, ou de spécimens d'emballages ou d'étiquettes, la production de spécimens de factures émises par le propriétaire de la marque de commerce est fort utile pour établir le transfert de la propriété de marchandises arborant la marque de commerce. Il s'agit là d'éléments de preuve qui permettent d'établir l'emploi d'une marque de commerce au sens de l'article 4(1) de la Loi.

[38] Il n'y a au dossier aucune facture de nature à corroborer une allégation d'emploi. Quant aux étiquettes qui ont été produites, soit elles n'arbovent pas la Marque, soit elles ont été utilisées à des fins publicitaires. Il n'y a, en outre, aucune preuve documentaire attestant les ventes de vitamines et de lingettes pour le soin de la peau. Quant aux brosses à dents et aux lingettes humides, il appert que la facture produite a été émise par le fournisseur de la Requérante. Elle démontre que ces articles ont été achetés par la Requérante, mais elle ne prouve en rien que la Requérante a par la suite vendu ces articles au Canada. De toute façon, l'achat de ces articles par la Requérante a eu lieu après la date pertinente du 25 mars 2010. Ces documents n'aident en rien la Requérante à démontrer que la Marque était en usage à la date de premier emploi alléguée pour ces marchandises (soit le 28 septembre 2002 et le 22 octobre 2002, respectivement.)

[39] J'ajouterai que, même si je tenais compte de la preuve d'emploi de la Marque en liaison avec des vitamines, des lingettes humides pour le soin de la peau et des brosses à dents, il demeure évident, au vu de la preuve produite, que la Marque n'a pas fait l'objet d'un emploi

continu entre les dates de premier emploi allégées, pour chacune de ces catégories de marchandises, et la date de production de la demande.

[40] Enfin, s'agissant des marchandises (4) : cosmétiques, nommément fard à joues, traceur pour les yeux, fond de teint, crèmes et lotions pour le visage, lotions pour le corps, rouges à lèvres et lotions capillaires; des marchandises (6) : pinceaux et brosses de maquillage, nommément pinceaux et brosses pour le maquillage; et des marchandises (8) : articles ménagers pour bébés, nommément savon, shampooing, crème hydratante, couches, jouets, nommément poupées et jouets rembourrés, biberons, lait en poudre, préparations alimentaires et aliments, nommément bonbons durs, biscuits, chocolat, crème glacée et céréales; il n'est nulle part fait mention de ces marchandises, pas même dans le matériel promotionnel produit par la Requérante.

[41] En conséquence, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer qu'elle employait la Marque au Canada, au sens de l'article 4(1) de la Loi, en liaison avec chacune des Marchandises aux dates de premier emploi alléguées dans la demande. Même si je concluais qu'il y avait emploi de la Marque en liaison avec des vitamines à la date de premier emploi revendiquée, il me faudrait néanmoins tenir compte du fait que cet emploi ne s'est pas poursuivi de façon continue jusqu'à la date de production de la demande.

[42] Le motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) de la Loi est donc accueilli.

Motifs d'opposition fondés sur la confusion

[43] Les autres motifs d'opposition (articles 16(1), 12(1)*d*) et 2 de la Loi) sont tous fondés sur une allégation voulant qu'il existe une probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposante. Les dates pertinentes pour l'examen de ces différents motifs ne sont pas les mêmes, mais le fait que ces dates diffèrent n'aura pas, selon moi, d'incidence déterminante en l'espèce. J'ajouterai que, puisque l'Opposante a obtenu gain de cause relativement à son motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*), la date pertinente pour l'examen du motif d'opposition fondé sur l'article 16(1) est la date de production de la demande [voir *Everything for a Dollar Store (Canada) Inc c. Dollar Plus Bargain Centre Ltd* (1998), 86 CPR (3d) 269 (COMC)].

[44] Eu égard à ces motifs d'opposition, la meilleure chance pour l'Opposante d'obtenir gain de cause quant à la probabilité de confusion réside dans une comparaison de la Marque avec la marque de commerce déposée JAMIESON LABORATORIES & Dessin de l'Opposante enregistrée sous le numéro LMC13,711, reproduite ci-dessous :



Si j'arrive à la conclusion qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la Marque déposée de l'Opposante, cela signifiera que l'Opposante n'aurait pas davantage de chances d'obtenir gain de cause si je fondais mon analyse sur l'une ou l'autre des autres marques déposées de l'Opposante qui sont énumérées dans sa déclaration d'opposition et reproduites à l'Annexe A.

[45] Je dois effectuer mon analyse de la probabilité de confusion entre les marques en cause au regard du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi en fonction de la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corp c. Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[46] L'Opposante a produit une copie certifiée de l'enregistrement LMC713,711. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que l'enregistrement LMC713,711 est en règle. L'Opposante s'est donc acquittée du fardeau initial qui lui incombait à l'égard de ce motif d'opposition [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]

[47] Le test en matière de confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi. Certaines des circonstances de l'espèce dont il convient de tenir compte aux fins de l'appréciation de la probabilité de confusion entre deux marques de commerce sont énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou des noms commerciaux et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de

commerce ou les noms commerciaux ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Ces critères ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux n'est pas nécessairement le même [voir *Clorox Co c. Sears Canada Inc* (1992), 41 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst.) et *Gainers Inc c. Marchildon* (1996), 66 CPR (3d) 308 (CF 1^{re} inst.)].

[48] Le test énoncé à l'article 6(2) ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais sur la probabilité que des biens ou des services provenant d'une source soient perçus comme provenant d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'article 6(2) est celle de savoir si les Marchandises de la Requérante, qui sont associées à la Marque, pourraient être perçus comme provenant de l'Opposante, ou comme étant parrainés ou approuvés par elle.

[49] Monsieur le juge Binnie de la Cour suprême du Canada a formulé des observations quant à l'appréciation de ces critères [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 CPR. (4th) 401 et *Mattel Inc c. 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321]. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs peut différer, mais le plus important d'entre eux est souvent le degré de ressemblance entre les marques [voir *Masterpiece*, précité].

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[50] M. Lucchetta est le vice-président directeur de l'Opposante; il travaille pour cette dernière depuis janvier 1989. Il explique dans son affidavit que l'Opposante a été fondée par la docteure Claire Edwin Jamieson. Le nom de l'Opposante a évolué au fil des ans, mais le nom de famille Jamieson a toujours été conservé. Comme l'Opposante l'a indiqué dans son plaidoyer écrit, les noms de personne ne sont pas, par nature, intrinsèquement distinctifs. La Marque déposée de l'Opposante comprend toutefois un élément graphique, ce qui lui confère un certain caractère distinctif inhérent.

[51] Dans son affidavit, M. Ullah explique que l'élément Jensens a été choisi dans le but d'évoquer l'idée de « essences of Jen-Shen » [essences de Jen-Shen]; « Essences » signifiant

extraits végétaux et « Jen-Shen » signifiant *ginseng* en chinois. Il a produit un extrait d'un dictionnaire Chinois-Anglais relativement au mot « ginseng ». Je ne suis pas certain, cependant, que le consommateur canadien moyen ferait un tel lien. Par conséquent, lorsqu'on les considère dans leur ensemble, les marques possèdent toutes deux un caractère distinctif inhérent.

[52] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être accru par un emploi à grande échelle. J'examinerai donc maintenant la preuve d'emploi des marques des parties afin de déterminer si chacune d'elle a acquis un caractère distinctif au Canada et, si tel est le cas, dans quelle mesure.

[53] L'Opposante a produit une preuve volumineuse en ce qui concerne l'emploi des diverses Marques de commerce de l'Opposante. J'axerai mon examen sur la preuve d'emploi de la Marque déposée de l'Opposante. J'examinerai plus loin la question concernant l'emploi d'une famille de marques JAMIESON.

[54] M. Lucchetta explique que l'Opposante est un fabricant de vitamines, de minéraux et de suppléments alimentaires établi au Canada. Il allègue que l'Opposante emploie la Marque déposée de l'Opposante depuis 2001. À l'appui de cette allégation, il a produit les éléments suivants :

- des emballages de vitamines, de produits de soins de la peau et de suppléments à base de plantes médicinales [voir les pièces A et B de l'affidavit de M. Lucchetta souscrit le 28 février 2011 (le Premier affidavit de M. Lucchetta)];
- des factures arborant la Marque déposée de l'Opposante émises par l'Opposante entre janvier 2001 et novembre 2010 [voir la pièce C du Premier affidavit de M. Lucchetta et les pièces A et B de l'affidavit de M. Lucchetta souscrit le 11 mars 2011 (le Second affidavit de M. Lucchetta)];
- des photographies d'étalages en magasins et de présentoirs conçus sur mesure [voir la pièce D du Premier affidavit de M. Lucchetta];
- des annonces publiées dans des magazines et des journaux, tels que Famous, le Guide beauté de Shoppers Drug Mart, SmartSource, la circulaire Uniprix, Canadian Retailer, Prelude, Golf Canada, Viva Magazine, The Vancouver Sun, Guide Ressources, 7 Jours, The Windsor Star, Pharmacy Post et The Chronicle Herald [voir les pièces I et M du Premier affidavit de M. Lucchetta];

- des annonces publiées sur les sites Web Sympatico MSN, Google et Canoe [voir la pièce J du Premier affidavit de M. Lucchetta].

[55] M. Lucchetta a également indiqué les sommes que l'Opposante a dépensées annuellement, de 2001 à 2010, pour faire connaître ses vitamines, ses minéraux, et ses suppléments alimentaires et à base de plantes médicinales (les Suppléments), et ses cosmétiques, ses crèmes, ses lotions, ses huiles, ses hydratants, ses nettoyants, ses gels, ses astringents, ses toniques et ses crèmes médicamenteuses (les Produits de soins de la peau). Aucune dépense publicitaire n'a toutefois été engagée pour promouvoir les Produits de soins de la peau en 2002. Au cours de cette période, l'Opposante a dépensé plus de deux millions de dollars en publicité chaque année.

[56] M. Lucchetta a également fourni les chiffres des ventes annuelles de Suppléments et de Produits de soins de la peau, réalisées par l'Opposante de 2000 à 2010. Ces ventes sont de l'ordre de 72 millions de dollars dans le cas des Suppléments et de 2 millions de dollars dans le cas des Produits de soins de la peau.

[57] M. Lucchetta affirme que les Suppléments et les Produits de soins de la peau de l'Opposante arborant la Marque déposée de l'Opposante sont vendus dans les points de vente au détail suivants : Costco, Brunet, Atlantic Superstores, Pharmachoice, Pharmasave, Provigo, Proxim, S.D.M./Pharmarix, Safeway, Jean Coutu, Loblaw, Maxi, Metro, People Drug Mart, Safeway, Shoppers Drug Mart, Sobeys, SuperC, The Bay, Uniprix et Walmart, entre autres.

[58] Pour suivre l'évolution de sa part du marché des vitamines et suppléments, l'Opposante a recours aux services d'ACNielsen, qui lui fournit des données POS (point of sale [point de vente] « Market Track ». M. Lucchetta explique que, selon ce qu'il comprend, les données POS recueillies par ACNielsen proviennent des registres de caisses enregistreuses d'épiceries, de pharmacies et de détaillants de masse répartis dans l'ensemble du pays. Il précise que ACNielsen formate les données et les transmet à l'Opposante mensuellement. Enfin, l'affidavit de M. Lucchetta contient un tableau montrant le pourcentage du nombre total d'unités vendues dans les catégories de produits sélectionnées.

[59] Je considère que la preuve décrite au paragraphe précédent est une preuve par oui-dire inadmissible. Les données sont recueillies par ACNielsen. Aucun document justificatif

provenant d'ACNielsen n'est joint à l'affidavit de M. Lucchetta, lequel ne comprend, par ailleurs, aucune explication à savoir pourquoi un représentant d'ACNielsen n'aurait pas pu produire un affidavit contenant cette information.

[60] La Requérante soutient qu'il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque déposée de l'Opposante après 2007 et, qu'à ce titre, une procédure en vertu de l'article 45 serait justifiée puisqu'il n'y a eu aucun emploi de la marque au cours des trois dernières années. La validité de la Marque déposée de l'Opposante n'est pas en cause dans la présente procédure d'opposition. Si la Requérante pense que la Marque déposée de l'Opposante doit être radiée pour défaut d'emploi, elle est libre d'engager une procédure en vertu de l'article 45. En l'espèce, la Marque déposée de l'Opposante figure toujours au registre et doit être traitée comme tel.

[61] Au vu de la preuve décrite ci-dessus, je considère que la Marque déposée de l'Opposante est connue dans une certaine mesure au Canada en liaison avec ses Suppléments et ses Produits de soins de la peau.

[62] Quant à la Marque, exception faite des quelques ventes symboliques de vitamines décrites précédemment qui ont eu lieu dans le bureau comptable de M. Ullah en 2001, il n'y a aucune preuve de vente de l'une quelconque des Marchandises. S'agissant de l'annonce et de la promotion des Marchandises arborant la Marque, ces dernières se sont limitées à quelques sites Web bien précis et aucune information n'a été fournie quant au nombre d'appels de fichiers en provenance du Canada que ces sites Web ont reçus. Je conclus que la Marque n'est pas connue au Canada.

[63] Dans l'ensemble, le premier critère favorise l'Opposante, car la Marque déposée de l'Opposante a acquis avec le temps un caractère distinctif qui surpasse le caractère distinctif inhérent de la Marque.

La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[64] Il n'y a au dossier aucune preuve d'emploi de la Marque au sens de l'article 4(1) de la Loi. L'Opposante a démontré que la Marque déposée de l'Opposante a été employée de 2001 à

2007 au moins, en liaison avec des Suppléments et des Produits de soins de la peau. Ce facteur favorise également l'Opposante.

Le genre de marchandises, services ou entreprises; et la nature du commerce

[65] Pour statuer sur ce motif, je dois comparer les Marchandises décrites dans la demande avec les marchandises visées par les enregistrements de l'Opposante [voir *Mr. Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3, pp. 10 et 11 (CAF); *Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon* (1986), 12 CPR (3d) 110, p. 112 (CAF); *Miss Universe Inc c. Dale Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381, pp. 390 à 392 (CAF)]. Cet examen de ces états déclaratifs doit toutefois être effectué dans l'optique de déterminer le genre probable d'entreprise ou de commerce envisagés par les parties, et non tous les types de commerces susceptibles d'être visés par le libellé. La preuve relative aux commerces réels des parties est utile à cet égard [voir *McDonald's Corp c. Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble In. C. Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et *American Optical Corp c. Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[66] Il est évident qu'il y a un recoupement entre les Suppléments et les Produits de soins de la peau de l'Opposante et les marchandises de la Requérante décrites comme des nettoyants pour la peau, nommément des nettoyants cosmétiques, des crèmes et lotions pour le visage, des lotions pour le corps et des vitamines, nommément des multivitamines (les Marchandises communes). Quant aux autres Marchandises, j'estime qu'elles sont différentes et ne recourent pas les marchandises de l'Opposante.

[67] La demande ne comporte aucune restriction quant aux voies de commercialisation de la Requérante. Toutefois, dans son affidavit, M. Ullah affirme que [TRADUCTION] « Étant donné que certaines des marchandises vendues par Jensens sont semblables aux marchandises vendues par l'Opposante et que ces marchandises pourraient emprunter les mêmes voies de commercialisation, les voies par lesquelles les consommateurs se procurent ces marchandises sont pertinentes pour l'examen de la confusion chez les consommateurs ». Il s'agit là d'un aveu en règle que les Marchandises communes pourraient emprunter les mêmes voies de commercialisation.

[68] Comme pièce P de l'affidavit de M. Ullah, la Requérante a produit deux rapports d'études sur la consommation fournissant des renseignements sur les comportements d'achat des consommateurs en matière de vitamines. Le premier rapport concerne le Royaume-Uni et seul un extrait de ce rapport a été produit. Ces raisons sont suffisantes pour exclure ce rapport du dossier. De toute façon, il constitue une preuve par oui-dire inadmissible.

[69] Le deuxième rapport est intitulé « Exploring consumer and pharmacist views on the professional role of the pharmacist with respect to natural health products: a study of focus groups » [Points de vue des consommateurs et des pharmaciens sur le rôle professionnel du pharmacien à l'égard des produits de santé naturels : une étude des groupes types]. Même si je considérais le contenu de ce rapport comme une preuve régulière admissible, je ne crois pas qu'il serait très utile à la cause de la Requérante. Cette dernière, s'appuyant sur ce rapport, soutient que l'acheteur moyen de vitamines sait, dans une certaine mesure, quel type de vitamines il veut acheter et quels sont les bienfaits de ces vitamines. La Requérante avance, par extension, que [TRADUCTION] « les consommateurs ont sans doute eu l'occasion également de distinguer les marques entre elles avant de prendre une décision d'achat ». Il s'agit là d'une hypothèse audacieuse de la part de la Requérante. Le fait qu'un consommateur puisse savoir de quel type de vitamines il a besoin n'implique pas nécessairement que ce même consommateur connaît les différents fournisseurs de ce type de vitamines.

[70] La Requérante soutient également que son marché cible est celui des consommateurs à la recherche d'un produit de qualité supérieure. Elle affirme que le prix de ses produits est trop élevé pour que ces derniers soient vendus en pharmacie et dans les supermarchés. Dans son plaidoyer écrit, elle affirme que [TRADUCTION] « [elle] entend se positionner en tant que marque haut de gamme et vendre dans des magasins d'alimentation naturelle et des marchés virtuels ». Il n'y a aucun élément de preuve au dossier concernant le prix de vente des vitamines de la Requérante, comparé au prix de vente des vitamines de l'Opposante. En outre, la description des Marchandises ne comporte aucune restriction quant aux canaux de distribution de ces dernières. Les marchandises de la Requérante pourraient très bien être vendues dans les pharmacies et les supermarchés.

[71] Le test en matière de confusion qu'il convient d'appliquer dans le contexte du droit canadien des marques de commerce demeure le suivant : un consommateur qui n'a qu'un souvenir imparfait de la Marque de commerce déposée de l'Opposante croirait-il, à la vue de produits arborant la Marque, que ces marchandises proviennent de l'Opposante?

[72] Je considère que ces facteurs favorisent aussi l'Opposante pour ce qui est des Marchandises communes.

Le degré de ressemblance

[73] Comme je l'ai mentionné précédemment, la Cour suprême dans *Masterpiece* a clairement indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énoncés à l'article 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques.

[74] La Requérante n'a pas adopté la bonne approche pour mesurer le degré de ressemblance entre les marques. Elle a décortiqué la Marque déposée de l'Opposante pour en analyser séparément chacun de ses éléments, à savoir les éléments nominaux (JAMIESON et LABORATORIES), la police de la lettre J et le dessin de feuille, et a présenté des arguments détaillés dans le but de démontrer qu'aucun de ces éléments n'est distinctif. La Marque déposée de l'Opposante doit être envisagée dans son ensemble.

[75] L'élément dominant de la Marque déposée de l'Opposante est évidemment le mot JAMIESON. Quant à la Marque, son élément dominant est le mot JENSENS. Cependant, c'est l'impression générale que produisent les marques en cause qu'il faut évaluer. La Marque déposée de l'Opposante comprend un J majuscule écrit dans la police serif et pourvu d'une queue arrondie en forme de boucle. Elle contient le mot « LABORATORIES » qui évoque l'idée de recherche. Ce mot figure directement en dessous du mot « JAMIESON ». Elle comprend également un dessin de feuille avec une nervure en son centre qui suggère l'idée de « nature » ou de « naturel » dans le contexte d'un emploi en liaison avec les produits de l'Opposante. On retrouve également tous ces éléments graphiques dans la Marque. Il est donc indéniable qu'il existe une certaine ressemblance entre les marques en cause sur le plan visuel. En outre, comme les marques comprennent toutes deux le mot « LABORATORIES », il existe également entre elles une certaine ressemblance sur le plan phonétique et dans les idées suggérées.

[76] S'agissant de la ressemblance phonétique, M. Reiss a effectué une comparaison côte à côte de transcriptions phonétiques représentatives des mots JAMIESON et JENSENS. Or, le test général qu'il convient d'appliquer est celui du « souvenir imparfait » que le consommateur canadien moyen a de la marque. Je suis d'avis qu'il existe une certaine ressemblance phonétique entre ces deux noms, car tous deux commencent et se terminent de la même manière.

[77] Quant au dessin de feuille, la Requérante a tenté d'introduire une preuve de l'état du registre (pièce Q de l'affidavit de M. Ullah) afin de démontrer qu'il s'agit là d'un élément courant des dessins de marques de commerce employées en liaison avec des vitamines. Or, si l'on exclut les dessins de feuille d'érable qui évoquent une tout autre idée, soit celle de produits d'origine canadienne, et les marques de commerce de l'Opposante, il ne reste que huit demandes et enregistrements pertinents (1505268, 1451312, LMC777188, LMC756758, LMC611699, LMC557539, 1410809, et LMC776363), lesquels sont détenus par six entités différentes. En outre, parmi ces huit références restantes, une demande a été déclarée abandonnée et une autre en est au stade de la recherche.

La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où il est possible d'en tirer des conclusions quant à l'état du marché [voir *Ports International Ltd c. Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c. Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst.)]. De telles conclusions sur l'état du marché ne peuvent être tirées de la preuve de l'état du registre que si un nombre important d'enregistrements pertinents a été repéré [voir *Maximum Nutrition Ltd c. Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)]. Six références pertinentes ne sont pas suffisantes pour me permettre de conclure que les consommateurs canadiens sont à ce point habitués à voir de multiples marques de commerce comprenant un dessin de feuille employées en liaison avec des vitamines, et qu'ils sont en mesure de distinguer de telles marques entre elles.

Autres circonstances de l'espèce

[78] L'Opposante fait valoir qu'elle possède une famille de marques de commerce déposées. Les marques enregistrées sous les numéros LMC774424 et LMC713,713 comprennent, elles

aussi, le mot JAMIESON, écrit avec un J majuscule, ainsi qu'un dessin de feuille. Le seul fait que l'Opposante soit la propriétaire inscrite au Canada de trois marques de commerce incorporant ces éléments n'est pas suffisant pour lui permettre de bénéficier de la protection élargie associée à l'existence d'une famille de marques de commerce. Il doit y avoir au dossier une preuve de l'emploi antérieur effectif de ces marques de commerce [voir *MacDonald's Corporation c. Yogi Yogurt Ltd* (1982), 66 CPR (2d) 101].

[79] Les pièces B, D et E du Premier affidavit de M. Lucchetta et les pièces D et E du Second affidavit de M. Lucchetta contiennent des images d'emballages, de présentoirs et d'affichettes d'étagère arborant les marques de commerce déposées de l'Opposante susmentionnées. Par conséquent, je considère que l'Opposante est bien propriétaire d'une famille de marques de commerce qui comprennent le mot « JAMIESON », écrit avec un J majuscule, et un dessin de feuille et qui sont employées en liaison avec des Suppléments et des Produits de soins de la peau.

Conclusion

[80] Je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la Marque déposée de l'Opposante dans le contexte d'un emploi en liaison avec les Marchandises communes. Quant aux autres marchandises, je conclus qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la Marque déposée de l'Opposante, car le genre différent des autres marchandises de la Requérante est suffisant pour me permettre de conclure en faveur de la Requérante.

[81] Ma conclusion est fondée sur les faits suivants : il existe une certaine ressemblance entre les marques en cause dans la présentation, dans le son et dans les idées suggérées; il y a un recoupement entre les Suppléments et les Produits de soins de la peau de l'Opposante et les Marchandises communes de la Requérante; la Marque déposée de l'Opposante est connue au Canada et est employée par l'Opposante depuis plus longtemps que la Marque; et, enfin, l'Opposante est propriétaire d'une famille de marques de commerce comprenant le mot JAMIESON, écrit avec un J majuscule, ainsi qu'un dessin de feuille.

[82] Comme je l'ai mentionné précédemment, les dates pertinentes différentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition concernant le droit à l'enregistrement (article 16(1) : la date de production de la demande tel qu'indiqué précédemment) et le caractère distinctif (article 2 : la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF 1^{re} inst.)]) n'auraient pas d'incidence sur mon analyse des critères pertinents énoncés précédemment. L'analyse de chacun de ces autres motifs d'opposition aboutirait à la même conclusion. Par conséquent, ces motifs sont tous accueillis en partie, c'est-à-dire en ce qui concerne les Marchandises communes.

Décision

[83] Le motif d'opposition de l'Opposante fondé sur l'article 30b) de la Loi ayant été accueilli intégralement, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement de la Marque en liaison avec les Marchandises conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

Annexe A

Les motifs d'opposition peuvent être résumés comme suit :

1. La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*b*) de la *Loi sur les marques de commerce* L.R.C. 1985, ch. T-13, (la Loi) en ce que la Requérante n'a pas employé la Marque en liaison avec chacune des Marchandises au Canada depuis la date de premier emploi revendiquée.
2. La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*h*) de la Loi en ce que le dessin illustré n'est pas une représentation exacte de la marque de commerce que la Requérante allègue employer. Plus précisément, l'article 27 du *Règlement sur les marques de commerce* indique que le dessin ne doit pas inclure de matière qui ne fait pas partie de la marque de commerce. Or, la marque en cause contient le symbole TM. Ce symbole ne devrait pas être inclus dans le dessin.
3. La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*i*) de la Loi en ce que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises compte tenu du fait qu'à la date de production de la demande, à savoir le 3 août 2009, la Marque créait de la confusion, au sens de l'article 6(2) de la Loi, avec les marques de commerce de l'Opposante;
4. La Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)*d*) de la Loi, car la Marque crée de la confusion avec les marques déposées de l'Opposante énumérées ci-dessous :
la marque JAMIESON enregistrée sous le n° LMC749,255 en liaison avec les marchandises suivantes : [TRADUCTION] (1) Suppléments vitaminiques et minéraux.
(2) Cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément crèmes, lotions, huiles, hydratants, nettoyants, gels, astringents, toniques et crèmes médicamenteuses utilisées pour les premiers soins;

la marque JAMIESON & Dessin, reproduite ci-dessous, enregistrée sous le n° LMC774,424 en liaison avec les marchandises suivantes : [TRADUCTION] (1) Suppléments vitaminiques, minéraux et alimentaires, nommément source de vitamines, de minéraux, de lipides ou d'acides gras essentiels, fibres, protéines, glucides, enzymes, composés phytochimiques, acides aminés, cultures bactériennes, composés et extraits naturels et modifiés de plantes, préparations à base de plantes ou tout autre composé actif nutritionnel ou médicinal, nommément acides nucléiques, électrolytes, coenzymes, esters et cultures de levures, et suppléments à base de plantes, nommément de bleuets, d'échinacée, de baie de sureau, d'ail, de ginkgo biloba, de ginseng, de chardon de Notre-Dame, de chou palmiste nain, de millepertuis, de racine de valériane, de glucosamine et de sulfate de chondroïtine, diurétique aux plantes, complexe de thé vert Phytosome, complexe laxatif de cascara sagrada et feuilles de séné, lutéinlae et zéaxanthine.
(2) Cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément crèmes, lotions, huiles, hydratants, nettoyants, gels, astringents et toniques :

Jamieson

la marque JAMIESON LABORATORIES & Dessin, reproduite ci-dessous, enregistrée sous le n° LMC713,711 en liaison avec les marchandises suivantes : [TRADUCTION] (1) Cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément crèmes, lotions, huiles, hydratants, nettoyants, gels, astringents, toniques et crèmes médicamenteuses utilisées pour les premiers soins. (2) Vitamines; minéraux; plantes et suppléments à base de plantes, nommément bleuets, échinacée, baie de sureau, ginkgo biloba, chardon Marie, chou palmiste nain, millepertuis commun, valériane, Phytosome de thé vert, ginseng; plantes pour utilisation comme diurétique; plantes pour utilisation comme laxatifs; plantes pour utilisation comme relaxants et facilitateurs du sommeil; suppléments alimentaires, nommément sources de vitamines, de minéraux, de lipides ou d'acides gras, de fibres, de protéines, de glucides, d'enzymes, de composés phytochimiques, d'acides aminés et de cultures bactériennes :



la marque JAMIESON NATURAL SOURCES & Dessin, reproduite ci-dessous, enregistrée sous le n° LMC713,713 en liaison avec les marchandises suivantes : [TRADUCTION] (1) Vitamines; minéraux; plantes et suppléments à base de plantes, nommément bleuets, échinacée, baie de sureau, ginkgo biloba, chardon Marie, chou palmiste nain, millepertuis commun, valériane, Phytosome de thé vert, ginseng; plantes pour utilisation comme diurétique; plantes pour utilisation comme laxatifs; plantes pour utilisation comme relaxants et facilitateurs du sommeil; suppléments alimentaires, nommément sources de vitamines, de minéraux, de lipides ou d'acides gras, de fibres, de protéines, de glucides, d'enzymes, de composés phytochimiques, d'acides aminés et de cultures bactériennes. (2) Cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément crèmes, lotions, huiles, hydratants, nettoyants, gels, astringents, toniques et crèmes médicamenteuses utilisées pour les premiers soins.:



la marque JAMIESON DIRECT & Dessin, reproduite ci-dessous, enregistrée sous le n° LMC750,314 en liaison avec les marchandises suivantes : [TRADUCTION] Vitamines; minéraux; suppléments à base de plantes à des fins alimentaires, nommément bleuets, échinacée, baie de sureau, ail ginkgo biloba, ginseng, chardon de Notre-Dame, chou palmiste nain, millepertuis commun, racine de valériane, sulfate de glucosamine et de chondroïtine, diurétique aux herbes, complexe de thé vert

Phytosome, complexe laxatif de cascara sagrada et feuilles de séné combinés, lutéine et zéaxanthine; suppléments alimentaires nutritifs, nommément sources de vitamines, minéraux, lipides ou acides gras, fibres, protéines, glucides, enzymes, composés phytochimiques, acides aminés, cultures bactériennes; produits de soins de la peau, nommément crèmes, lotions, huiles, hydratants, toniques, gels et nettoyeurs; ainsi qu'avec les services suivants : Marketing direct et vente de produits du requérant sur Internet :

Jamieson DIRECT

(collectivement appelées les Marques de commerce de l'Opposante)

5. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant les articles 16(1)*a*) et *c*) de la Loi, car aux dates auxquelles la Requérante allègue avoir employé la Marque au Canada pour la première fois, la Marque créait de la confusion ou était susceptible de créer de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante énumérées ci-dessus, lesquelles avaient été antérieurement employées et révélées au Canada par l'Opposante en liaison avec les marchandises décrites ci-dessus, ainsi qu'avec le nom commercial Jamieson Laboratories Ltd., lequel avait été antérieurement employé au Canada et continue d'être employé à grande échelle au Canada en liaison avec des suppléments vitaminiques, minéraux et alimentaires, et des cosmétiques et des produits de soins de la peau.
6. Suivant l'article 38(2)*d*) de la Loi, la Marque ne distingue pas, pas plus qu'elle ne distinguait ou ne pouvait distinguer à toutes les dates pertinentes, les Marchandises de la Requérante des marchandises de l'Opposante vendues en liaison avec les marques de commerce de l'Opposante.