



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

Référence : 2013 COMC 78
Date de la décision : 2013-04-25
TRADUCTION

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Carl Zeiss AG à l’encontre
de la demande d’enregistrement
n° 1 505 763 pour la marque de commerce
DATAFLOW au nom de IMRIS Inc.**

Dossier

[1] Le 29 novembre 2010, IMRIS Inc. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce DATAFLOW (la Marque). La demande était fondée sur l'emploi projeté de la marque en liaison avec :

Un système logiciel de gestion d'information chirurgicale modulaire et à architecture ouverte, nommément une plateforme de contrôle d'un système de gestion de données peropératoires comprenant des sources de vidéos d'interventions chirurgicales en milieu hospitalier et de vidéos de diagnostic, permettant à l'opérateur d'accéder au système au moyen d'une interface utilisateur graphique à écran tactile pour le contrôle centralisé du routage et de l'affichage de données vidéo, de la diffusion en continu de vidéos et de la vidéoconférence réseau, de l'enregistrement numérique et de la saisie d'images fixes ainsi que des communications audio (les Marchandises).

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 1^{er} juin 2011. Carl Zeiss AG (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition le 19 juillet 2011. Elle a été modifiée deux fois avec la permission du registraire.

[3] Les motifs d'opposition plaidés sont les suivants :

1. La demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30(e) de la *Loi sur les marques de commerce* L.R.C. 1985, ch. T-13, (la Loi), car, à la date du dépôt de la demande, la Requérente employait déjà la Marque au Canada;
2. La demande ne satisfait pas aux exigences des paragraphes 30(e) et (h) de la Loi, car la marque de commerce dont l'emploi est proposé au Canada n'est pas la Marque, mais une autre marque, différente de celle visée par la demande;
3. La demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30(e) de la Loi, car la Requérente, au moment de la date du dépôt de la demande, n'avait pas l'intention d'employer la Marque au Canada avec chacune des marchandises, car les marchandises auxquelles la Requérente a l'intention de lier la Marque sont des marchandises différentes des Marchandises et de plus, la Requérente n'a pas l'intention d'employer la Marque comme une marque de commerce, mais seulement comme un simple terme descriptif de l'une des fonctions possibles de la marchandise pour laquelle l'enregistrement de la Marque a été demandé;
4. La demande n'est pas conforme aux exigences du paragraphe 30(e) de la Loi, car la Marque n'est pas une marque de commerce puisqu'elle est uniquement ornementale et décorative;
5. La déclaration que la Requérente est convaincue qu'elle a le droit d'employer la Marque au Canada est fautive eu égard au contenu de la présente opposition, y compris la connaissance que la Requérente a des droits de l'Opposante invoqués aux présentes et l'illégalité de l'emploi en question, le cas échéant, car :
 - a) l'emploi serait, était et est illégal, car il empiète sur les droits de propriété, invoqués à cet égard, de l'Opposante;
 - b) l'emploi serait, était et est illégal, car il est susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce allégué par l'Opposante, à l'encontre de l'article 22 de la Loi;
 - c) l'emploi serait, était et est illégal, car il appellerait l'attention du public sur les marchandises, les services ou l'entreprise de la Requérente de manière à causer de la confusion au Canada entre ces marchandises, ces services ou cette entreprise et ceux de l'Opposante, à l'encontre du paragraphe 7(b) de la Loi;
6. La demande ne contient pas, à l'encontre du paragraphe 30(a) de la Loi, un état dressé, dans les termes ordinaires du commerce, des Marchandises, n'ayant pas, dans le contexte de la demande opposée, le degré de

spécificité requis par la Loi et étant incompréhensible en ne permettant pas à des tiers de déterminer la nature des Marchandises;

7. La Marque n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa 12(1)(d) de la Loi, puisque la Marque établit une confusion avec la marque de commerce enregistrée FLOW de l'Opposante, dont le certificat d'enregistrement porte le numéro LMC773 365, en liaison avec un logiciel utilisé en neurochirurgie pour visualiser et interpréter la circulation du sang et pour analyser les données de l'opération;
8. La Marque n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa 12(1)(b) de la Loi puisque la Marque donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue anglaise de la nature ou de la qualité des Marchandises. Le terme « *data* » (données) est défini comme les faits ou les chiffres à traiter; les preuves, les dossiers, les statistiques, etc. permettant de tirer des conclusions; le terme « *flow* » (flux) est défini comme « une production continue ». Dans son ensemble, la Marque serait perçue par les consommateurs comme décrivant une caractéristique du but Marchandises – soit un système de gestion qui permet la production continue d'informations au moyen de l'enregistrement vidéo numérique, de la saisie d'images fixes et des communications audio. Appliquée aux Marchandises, la Marque, prise dans son ensemble, fait simplement référence à un système qui permet la production continue d'informations. En conséquence, la Marque donne une description claire (ou, si telle n'est pas la caractéristique du but des Marchandises, une description fautive et trompeuse);
9. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'alinéa 16(3)(a) de la Loi, car, à la date de la production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce FLOW de l'Opposante qui avait été employée précédemment par l'Opposante ou son prédécesseur en titre au Canada, en liaison avec un logiciel médical, et plus particulièrement dans le domaine de la chirurgie;
10. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu du paragraphe 16(3) de la Loi, car la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi; la Marque n'est pas une marque projetée, mais plutôt une marque employée, en tout ou en partie, et la Marque n'est pas enregistrable ou elle ne fonctionne pas comme une marque de commerce, à savoir que la Marque ne distingue pas ou n'est pas adaptée à distinguer les marchandises de la Requérante de celles d'autres propriétaires, étant simplement décorative;
11. Selon l'alinéa 38(2)(d) de la Loi, la Marque n'est pas distinctive des marchandises ou des services de la Requérante puisque :

- a) la Marque ne distingue pas vraiment les marchandises ou les services en liaison avec lesquels la Marque est employée, ou à l'égard desquels la Requérante projette de l'employer, des marchandises ou des services de l'Opposante, et elle n'est pas non plus adaptée de façon à les distinguer les uns des autres;
- b) la Marque est employée en dehors du champ d'application de la licence d'emploi visée à l'article 50 de la Loi, y compris par IMRIS, Inc, IMRIS (Europe) SPRL, IMRIS India Private Limited, IMRIS KK, NeuroArm Surgical Limited et IMRIS Germany GmbH;
- c) par suite du transfert de la Marque, il subsiste des droits chez deux ou plusieurs personnes, y compris IMRIS, Inc, IMRIS (Europe) SPRL, IMRIS India Private Limited, IMRIS KK, NeuroArm Surgical Limited et IMRIS Germany GmbH, à l'emploi de la marque de commerce qui crée de la confusion avec la Marque, et ces droits ont été exercés par ces personnes, de manière contraire au paragraphe 48(2) de la Loi;
- d) la Marque ne distingue pas les marchandises ou services de la Requérante de ceux d'autres propriétaires, ou elle n'est pas adaptée à les distinguer ainsi, étant simplement décorative.

[4] Dans une contre-déclaration produite le 24 août 2011 la Requérante a refusé essentiellement tous les motifs d'opposition.

[5] L'Opposante a produit à titre de preuve l'affidavit de Gontran Paquette Barrette et une copie certifiée conforme de l'enregistrement LMC773 365 de la marque de commerce FLOW tandis que la Requérante a produit les affidavits de Michael Robbie et de Jameson Ade.

[6] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit, mais le plaidoyer écrit de l'Opposante ne contient pas d'argumentation substantielle. Aucune audience n'a été tenue.

Fardeau ultime et fardeau de preuve

[7] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que sa demande est conforme aux dispositions de la Loi; toutefois, il incombe à l'Opposante de faire en sorte que chacun de ses motifs d'opposition soit dûment plaidé et de s'acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits sur lesquels elle appuie ses motifs d'opposition. Une fois qu'il a été satisfait à ce fardeau initial, la Requérante doit démontrer, selon la prépondérance des

probabilités, que les motifs d'opposition invoqués ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la Marque [voir *Joseph E Seagram & Sons Ltd et al c. Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 (COMC); *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitées* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (CFPI) et *Wrangler Apparel Corp c. The Timberland Company* [2005] CF 722].

Motifs d'opposition sommairement rejetés

[8] L'Opposante n'a produit aucune preuve pour satisfaire à son fardeau de fait initial en ce qui concerne les motifs d'opposition 1, 2, 4, 5b) et c) (en supposant que ce sont des motifs d'opposition valides, une question que je n'ai évidemment pas à traiter), 6, 9 et 11.

[9] Quant au dixième motif d'opposition, ce n'est pas un motif d'opposition valide. Le paragraphe d'introduction de l'article 16 de la Loi ne constitue pas la base d'un motif d'opposition. De toute façon, l'Opposante a déjà inclus dans sa déclaration d'opposition des motifs d'opposition fondés sur la conformité aux dispositions de l'article 30 de la Loi et sur le caractère distinctif.

[10] En ce qui concerne le troisième motif d'opposition, l'Opposante revendique que la Requérante n'a jamais eu l'intention d'employer la Marque en liaison avec les Marchandises. Toutefois, aucune preuve n'a été produite à l'appui de cette partie du motif d'opposition invoqué. De ce fait, il est rejeté. Je note que l'Opposante fait valoir que la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque comme une marque de commerce, mais seulement comme un simple terme descriptif de l'une des fonctions possibles des Marchandises. Cette question doit être traitée avec le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)(b), (le huitième motif d'opposition).

[11] Le motif d'opposition 5a) est vague et ambigu. Si l'Opposante se s'appuyer sur son certificat d'enregistrement LMC773 365 à titre de droits de propriété, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)(d) de la Loi couvre déjà cette situation. Si son objectif était de s'appuyer sur l'emploi antérieur de sa marque de commerce FLOW, le motif d'opposition fondé sur le paragraphe 16(3) de la Loi couvre cette situation. Par conséquent, le motif d'opposition 5a) est redondant avec ce que l'Opposante a déjà fait valoir.

[12] Il reste à éliminer les motifs d'opposition 7 et 8.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)(b) de la Loi

[13] L'enregistrabilité de la Marque en vertu de l'alinéa 12(1)(b) de la Loi doit être examinée à la date de dépôt de la demande (le 29 novembre 2010) [voir *Dic Dac Holdings (Canada) Ltd c. Yao Tsai Co* (1999), 1 C.P.R. (4th) 263 (COMC), *Zorti Investments Inc c. Party City Corporation* (2004), 36 C.P.R. (4th) 90 (COMC); *Havana Club Holdings SA c. Bacardi & Company Limited*, (2004) 35 C.P.R. (4th) 541 (COMC)].

[14] La question de savoir si la Marque donne une description claire ou une description fautive et trompeuse de la nature et de la qualité des marchandises doit être envisagée du point de vue de l'acheteur ordinaire des marchandises. De plus, le mot « nature » s'entend d'une particularité, d'un trait ou d'une caractéristique des marchandises et le mot « claire » a le sens de [TRADUCTION] « facile à comprendre, évidente ou simple » [voir *Drackett Co of Canada Ltd c. American Home Products Corp* (1968), 55 C.P.R. 29 (C. de l'É.) au paragraphe 34]. Il ne faut pas examiner minutieusement chacune des parties distinctes de la Marque, celle-ci doit plutôt être considérée dans son ensemble et sous l'angle de la première impression [voir *Wool Bureau of Canada Ltd c. Registraire des marques de commerce* (1978), 40 C.P.R. (2d) 25 (CFPI), à la p. 27-8; *Atlantic Promotions Inc c. Registraire des marques de commerce* (1984), 2 C.P.R. (3d) 183 (CFPI), p. 186]. Enfin, l'interdiction prévue à l'alinéa 12(1)(b) permet d'empêcher un commerçant de monopoliser à son profit un terme qui est clairement descriptif ou communément employé dans un secteur d'activité, en infligeant de ce fait un désavantage aux commerçants légitimes [voir *Canadian Parking Equipment Ltd c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1990), 34 C.P.R. (3d) 154 (CFPI), au paragraphe 15].

[15] Il faut aussi faire preuve de bon sens. Le juge Mandamin de la Cour d'appel fédérale a indiqué :

Bon sens

48 Dans *Neptune S.A. c. Canada (Procureur général)*, 2003 FCT 715 (Fed. T.D.) (*Neptune S.A.*), le juge Martineau a déclaré que l'auteur de la décision doit non seulement examiner la preuve qui lui est présentée, mais aussi faire preuve de bon sens dans l'examen des faits. Par conséquent, pour apprécier la validité de la marque de commerce proposée, on doit examiner la preuve, mais également faire

preuve de bon sens. De plus, la conclusion que la marque de commerce donne une description claire doit être fondée sur la première impression en ce qui concerne les marchandises ou services en question : *Neptune S.A.* [voir *Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario c. Canada (Procureur général)* (2010), 89 C.P.R. (4th) 301 (CF); conf. (2012), 99 C.P.R. (4th) 213 (CAF)].

[16] C'est à la lumière de ces principes que je dois maintenant examiner ce que je considère être la preuve pertinente relative à ce motif d'opposition.

[17] En l'absence de plaidoyer écrit détaillé ou de représentations soumises oralement à l'audience, il est difficile pour le soussigné d'émettre des suppositions quant à la position de l'Opposante à l'égard de ce motif d'opposition. La preuve présentée par l'Opposante sur cette question se limite à l'affidavit de M. Paquette Barrette, un étudiant travaillant pour le cabinet mandataire de l'Opposante. Son affidavit comprend à titre de pièce une copie de la demande correspondante produite aux États-Unis ainsi qu'une copie de la lettre officielle de l'USPTO repoussant cette demande fondée sur l'alinéa 2(e)(1) du *Trademark Act*.

[18] Il n'y a aucun élément de preuve au dossier du droit étranger. Cela peut être dû au fait que la formulation de l'alinéa 2(e)(1) du *Trademark Act* diffère de celle de l'alinéa 12(1)(b) de la Loi. L'interprétation aux États-Unis de l'alinéa cité plus haut peut différer de l'interprétation de l'alinéa 12(1)(b) au Canada, comme il a été mentionné ci-dessus. Par conséquent, je ne considère pas que la décision de l'USPTO est pertinente en l'espèce.

[19] Je reconnais que la Marque est un mot créé. Cependant, il est formé de la combinaison de deux mots anglais courants : « *data* » et « *flow* ». Je suis libre de consulter les dictionnaires pour obtenir la définition des mots [voir *National Laser Products Limited* (1976), 28 CPR (2d) 59 (CFPI)]. J'ai consulté le *Canadian Oxford Dictionary*, 2^e édition, et ces mots sont définis ainsi :

« *Data*: » [données] 1. « *Quantities or characters operated on by a computer.* » [Quantités ou caractères exploités par un ordinateur] 2. « *A body or series of facts; information.* » [Ensemble ou série de faits, d'informations] 3. « *Facts, statistics.* » [Faits, statistiques]

« *Flow*: » [flux] (...) 4. « (*of people or things*) *move freely and continuously*. » [(de personnes ou d'objets) mouvement libre et continu]

[20] Pour le consommateur canadien moyen faisant preuve de bon sens, la Marque signifie « un flux de données ». Les Marchandises sont utilisées ou intégrées dans un environnement chirurgical comme le montre la documentation de la Requérante produite par M. Robbie, directeur de la Requérante. Dans la même documentation décrivant cet environnement, figure l'énoncé suivant : « *Unique applications assist workflow and streamline communication and information flow* ». [Des applications uniques qui facilitent le déroulement des opérations et simplifient la communication et le flux d'informations] Les Marchandises portant la Marque sont également décrites dans la documentation produite en ces termes : « *Real-time flow of information to enhance communication and assist surgical decision-making*. » [Flux d'information en temps réel améliorant la communication et facilitant la prise de décisions chirurgicales]

[21] Les Marchandises sont définies en termes techniques, mais cette formulation inclut toutefois des termes comme « *information* » et « *data routing and display* » [acheminement et affichage des données].

[22] La preuve présentée me permet de conclure, compte tenu de la formulation claire des mots qui composent la Marque et en faisant preuve de bon sens, que la Marque donne une description claire de la nature des Marchandises. Les Marchandises, nommément un système logiciel de gestion d'information chirurgicale modulaire et à architecture ouverte transmettra de l'information et/ou des données à son utilisateur. Cette information ou ces données peuvent ensuite prendre la forme de vidéos, d'images, etc., mais l'une des caractéristiques de ce produit demeure cependant la transmission de données et d'informations. Par conséquent, la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)(b) de la Loi.

[23] De ce fait, le septième motif d'opposition est maintenu.

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

[24] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd (1991)*, 37 C.P.R. (3d), 413 à 424 (CAF)].

[25] L'Opposante a produit une copie certifiée de l'enregistrement canadien n° LMC773 365 pour la marque de commerce FLOW en liaison avec un logiciel utilisé durant les neurochirurgies pour visualiser et interpréter la circulation du sang et pour analyser les données de l'opération. J'ai vérifié le registre et l'enregistrement mentionné est existant [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats Ltée c. Manu Foods Ltd*, 11 C.P.R. (3d) 410 (CFPI)]; par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial.

[26] Le critère relatif à la confusion est exposé au paragraphe 6(2) de la Loi. Il ne vise pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais une confusion qui porterait à croire que les produits ou des services issus d'une source proviennent d'une autre source.

[27] Quelques circonstances de l'espèce à prendre en considération sont décrites au paragraphe 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; 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 sont pas exhaustifs et il n'est pas nécessaire de leur attribuer le même poids [voir *Clorox Co c. Sears Canada Inc (1992)*, 41 C.P.R. (3d) 483 (CFPI) et *Gainers Inc c. Marchildon (1996)*, 66 C.P.R. (3d) 308 (CFPI)]. Je me réfère également aux jugements de la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée et al (2006)*, 49 C.P.R. (4th) 401 et dans *Mattel Inc c. 3894207 Canada inc (2006)*, 49 C.P.R. (4th) 321, où le juge Binnie a commenté l'examen des critères énumérés au paragraphe 6(5) pour déterminer s'il existe une probabilité de confusion entre les deux marques de commerce.

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

[28] Comme il a été mentionné précédemment, la Marque se compose de deux mots anglais courants et, de ce fait, elle ne présente pas de caractère distinctif inhérent. Il en va de même pour la marque de commerce FLOW de l'Opposante. Le caractère distinctif d'une marque peut être renforcé par son emploi ou par sa promotion au Canada. Il n'y a pas de preuve de l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises. La documentation produite par la Requérante ne démontre pas l'emploi de la Marque au sens du paragraphe 4(1) de la Loi. En effet, au paragraphe 6 de son affidavit, M. Robbie énonce que [TRADUCTION] « Il est prévu que la marque de commerce DATAFLOW apparaîtra... » Ce langage confirme que la Marque n'avait pas été employée à la date de la signature de son affidavit, à savoir le 6 février 2012.

[29] Il n'y a pas de preuve de l'emploi ou de la promotion de la marque de commerce FLOW par l'Opposante au Canada. L'enregistrement a été obtenu sur la base de son emploi en Allemagne, pays d'origine de l'Opposante.

[30] Ce facteur ne favorise aucune des deux parties.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[31] En l'absence de preuve de l'emploi des marques de commerce respectives des parties, ce facteur ne favorise aucune des deux parties.

Nature des marchandises, des services ou des entreprises, et nature du commerce

[32] Il existe de façon absolue un chevauchement des marchandises des parties. D'une part, nous avons le logiciel de l'Opposante qui est utilisé en neurochirurgie et, d'autre part, nous avons le système logiciel de gestion d'information de la Requérante qui est également utilisé dans un environnement de salle d'opération. Les deux produits visent la même clientèle, à savoir les hôpitaux. Par conséquent, ces facteurs jouent en faveur de l'Opposante.

Degré de ressemblance

[33] Dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc et al* (2011), 96 C.P.R. (4th) 361 (CSC), la Cour suprême du Canada a indiqué clairement que, parmi

les facteurs énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi, le facteur le plus important est souvent le degré de ressemblance entre les marques.

[34] Le premier élément d'une marque est souvent plus important quant au caractère distinctif [*Conde Nast Publications Inc c. Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CFPI) et *Park Avenue Furniture Corp c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)]. De plus, un mot descriptif a droit à un cadre de protection plus étroit qu'un mot unique ou créé.

[35] L'élément commun aux deux marques en question est le mot « flow » qui est un terme anglais. Le premier élément de la Marque est aussi un mot anglais courant, le terme « data ». La combinaison des mots « data » et « flow » différencie la Marque de la marque de commerce FLOW de l'Opposante, visuellement, phonétiquement et dans les idées que suggère la Marque. Il s'agit d'un cas où les différences entre les marques sont plus importantes que leurs similitudes étant donné que les marques sont des mots anglais courants.

[36] Cet important facteur joue en faveur de la Requérante.

Autres circonstances de l'espèce

[37] La Requérante a produit la preuve relative à l'état du registre au moyen de l'affidavit de M^{me} Ade, une agente stagiaire des marques de commerce, employée par le cabinet mandataire de la Requérante. Elle a effectué sa recherche le 20 janvier 2012 et cette preuve est donc pertinente.

[38] Elle a d'abord essayé de trouver dans le registre canadien des marques de commerce toutes les marques de commerce comprenant le mot « flow » et le mot « surgery » en liaison avec des « marchandises et services ». Elle a trouvé 6 marques de commerce qui sont des marques déposées ou des demandes admises : INSUFLOW, FLOW+, S-D-FLO, MICROFLOW PLUS, FLOSEAL et MICROFLOW (pièce A de son affidavit). Je considère que ce nombre de références est insuffisant pour tirer des conclusions que le mot « flow » est largement utilisé dans des marques de commerce du marché, de telle façon que le consommateur canadien moyen est en mesure de distinguer les marques entre elles.

[39] Elle a effectué une deuxième recherche dans le registre canadien des marques de commerce pour trouver toutes les marques de commerce comprenant le mot « *flow* » et le mot « *surgery* » en liaison avec des « marchandises et services ». Cette fois, elle a trouvé 7 références supplémentaires, en excluant celles mentionnées dans la première recherche, une demande au stade la recherche et la Marque (pièce B de son affidavit).

[40] Par conséquent, il existe 13 marques de commerce pertinentes appartenant à 10 entités différentes. En l'absence de toute preuve de ces marques de commerce, je ne considère pas que ces chiffres soient suffisants pour conclure qu'il y a un large emploi au Canada de marques de commerce contenant le mot « *flow* » en liaison avec des marchandises et services dans le domaine chirurgical. Ainsi, la preuve de l'état du registre n'est pas un facteur déterminant.

[41] Dans l'ensemble, je conclus que la Requérante n'a pas réussi à prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque est enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)(d) de la Loi, en ce que : la marque de commerce de l'Opposante ne présente pas de caractère distinctif inhérent, il existe des différences entre les marques de commerce respectives des parties, tant visuellement que phonétiquement et dans les idées qu'elles suggèrent. Puisque la marque de commerce de l'Opposante est un mot anglais courant, toutes les petites différences seront suffisantes pour permettre au consommateur canadien de la distinguer de la Marque.

[42] Le septième motif d'opposition est donc rejeté.

Décision

[43] Exerçant les pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande en vertu des dispositions du paragraphe 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
Geneviève Dard, trad. a.