

TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 60
Date de la décision : 2011-04-12

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Johnson & Johnson à
l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1141824 pour la
marque de commerce ACCUWAVE au
nom de Mahrukh Panthakey**

[1] Le 24 mai 2002, Mahrukh Panthakey (le Requéant) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce ACCUWAVE (la Marque) fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec :

Marchandises

Solutions pour lentilles cornéennes; lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, lentilles cornéennes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, étuis et contenants de lentilles cornéennes; pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné;

Services

Services d’optique et d’ophtalmologie, y compris les examens de la vue et la chirurgie des yeux; services médicaux et chirurgicaux ayant trait à la vue et à la correction de la vue; services de chirurgie des yeux au laser et au LASIK (laser assisted in situ keratomileusis); services de consultation ayant trait à tous les services précités.

[2] Le Requéant a revendiqué le 7 janvier 2002 comme date de priorité de production.

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 25 juin 2003.

[4] Le 25 novembre 2003, Johnson & Johnson (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. L'autorisation de modifier la déclaration d'opposition a ensuite été accordée.

[5] Le Requérent a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle il nie les allégations de l'Opposante.

[6] L'Opposante et le Requérent ont tous deux choisi de ne pas produire de preuve.

[7] Seul le Requérent a produit un plaidoyer écrit, mais les deux parties étaient représentées à l'audience.

Résumé des motifs d'opposition et dates pertinentes applicables

[8] L'Opposante a invoqué plusieurs motifs d'opposition. À l'audience, l'Opposante a toutefois indiqué qu'elle retirait tous les motifs d'opposition, sauf celui-ci :

[TRADUCTION] Contrairement aux alinéas 38(2)*b*) et 12(1)*d*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec quatre marques de commerce de l'Opposante enregistrées en liaison avec des lentilles cornéennes, à savoir ACUVUE (n° LMC342767), ACUVUE & Dessin comportant des lignes parallèles (n° 572884), ACUVUE 2 & Dessin comportant des ovales (n° LMC575618) et ACUVUE TORIC & Dessin comportant des ovales (n° LMC575617).

[9] La date pertinente en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) est la date de ma décision [voir *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.)].

Fardeau de preuve

[10] Le Requérent 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].

Motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)d)

[11] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire de consulter le registre pour confirmer l'existence des enregistrements invoqués par l'Opposante au titre de l'alinéa 12(1)d) [voir *Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd.*, (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)]. L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial au titre de l'alinéa 12(1)d) puisque chacun des enregistrements est en vigueur.

[12] Je considère que la marque nominale ACUVUE de l'Opposante constitue sa position la plus solide. J'axerai donc mon examen sur la probabilité de confusion entre ACCUWAVE et ACUVUE. S'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre ces deux marques, alors il ne risque pas d'y en avoir entre la Marque du Requéant et l'une ou l'autre des autres marques invoquées par l'Opposante.

[13] 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.

[14] 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

[15] La marque ACCUVUE de l'Opposante ne possède pas un fort caractère distinctif inhérent. Le préfixe « acu » ou « accu » évoque le mot « *accurate* » [précise] tandis que le suffixe « vue » suggère l'idée de « vision », tant au sens du terme français qui se traduit en anglais par « *eyesight* » qu'en tant qu'homonyme du terme anglais « *view* ».

[16] La Marque du Requérant possède un caractère distinctif inhérent plus fort que la marque de l'Opposante parce que son suffixe, « *wave* » [vague], ne revêt aucun sens apparent en liaison avec les marchandises ou services du Requérant.

[17] Une marque de commerce peut acquérir un caractère distinctif par l'emploi ou la promotion, mais aucune des parties n'a produit d'éléments de preuve établissant l'emploi ou la promotion de sa marque. S'il est vrai que l'enregistrement de l'Opposante a été accordé sur la base d'une déclaration d'emploi, cela me permet tout au plus de présumer qu'il y a eu un emploi *de minimis* de la marque de commerce de l'Opposante [voir *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.*, (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)]. L'emploi *de minimis* ne permet pas de conclure que la marque est devenue connue dans une mesure appréciable.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[18] L'examen de la période pendant laquelle chaque marque a été en usage favorise l'Opposante en théorie, mais je n'accorde pas une grande importance à ce facteur puisqu'il n'existe aucune preuve établissant que l'Opposante a continué d'employer sa marque après avoir produit sa déclaration d'emploi.

Genre de marchandises, services ou entreprises et nature du commerce

[19] L'examen des marchandises, services et commerces des parties, dans le cadre de l'appréciation 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 [*Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna*, (1984), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

[20] Selon les états déclaratifs de marchandises et services des parties, celles-ci semblent toutes deux exercer leurs activités dans le domaine des soins des yeux; elles vendent toutes les deux des lentilles cornéennes. En l'absence de preuve contraire, il est raisonnable de conclure que leurs voies de commercialisation, tout comme leurs marchandises, pourraient se recouper.

Degré de ressemblance entre les marques de commerce

[21] ACUVUE et ACCUWAVE ne se ressemblent que dans la mesure où leurs deux premières syllabes sont phonétiquement identiques. Même si le premier élément de chacune des marques des parties (ACU et ACCU) peut évoquer le mot « *accurate* » [précise], leur dernier élément, très différent, fait en sorte qu'il y a peu de ressemblance entre les marques dans les idées qu'elles suggèrent.

Autres circonstances de l'espèce

[22] À l'audience, l'agent du Requéranant m'a remis une copie d'une décision de l'OHMI concernant une opposition entre les parties à la présente instance relativement à la Marque du Requéranant. Comme il est indiqué dans *Vivat Holdings Ltd. c. Levi Strauss & Co.*, (2005), 41 C.P.R. (4th) 8 (C.F.), au paragraphe 65, « la preuve d'une opposition étrangère sur la base de documents dont la preuve n'a pas été faite en droit étranger n'a aucune valeur probante ». Je n'ai donc accordé aucun poids à la décision de l'OHMI.

Conclusion

[23] Dans les circonstances de l'espèce, je suis convaincue que les différences entre le dernier élément de chaque marque sont suffisantes pour que la confusion entre les marques dans leur ensemble soit peu probable. Je signale que, même s'il faut examiner les marques de commerce comme un tout, il est tout de même possible d'en faire ressortir des caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public [voir *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, (1998), 80 C.P.R. (3d) 247 (C.A.F.), au paragraphe 34] et que,

dans le cas des marques faibles, de petites différences peuvent suffire à distinguer une marque d'une autre [voir, par exemple : *GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd. et al.*, (1975), 22 C.P.R. (2d) 154 (C.F. 1^{re} inst.); *Associated Brands Inc. c. Scott Paper Ltd.*, (2004), 43 C.P.R. (4th) 361 (C.O.M.C.)].

[24] Bien que le premier élément d'une marque soit souvent considéré comme ayant une plus grande importance aux fins de la distinction, lorsqu'il consiste en un mot courant ou descriptif, il a droit à une protection moins grande qu'un mot inventé ou unique [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des éditions modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.) et *Park Avenue Furniture*, précité]. Il ne semble pas approprié d'accorder à l'Opposante une protection étendue en liaison avec le préfixe ACU/ACCU compte tenu de la nature suggestive de ce préfixe et du fait que l'Opposante n'a pas établi que sa marque a acquis un caractère distinctif.

[25] Comme il est indiqué dans *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.*, (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 149, confirmé dans 60 C.P.R. (2d) 70 : « À toutes fins pratiques, le facteur le plus important dans la plupart des cas, et celui qui est décisif, est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, les autres facteurs jouant un rôle secondaire ». Par conséquent, même si les marques des parties sont toutes les deux liées à des lentilles cornéennes, je suis arrivée à la conclusion que la Marque du Requérant est suffisamment différente de celle de l'Opposante pour rendre la confusion peu probable.

[26] Les motifs fondés sur l'alinéa 12(1)d) sont donc rejetés.

Décision

[27] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Diane Provencher, trad. a.