



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

**Référence: 2016 COMC 158**  
**Date de la décision: 2016-09-26**

### **DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION**

**Novartis AG**

**Opposante**

**et**

**Satisloh AG**

**Requérante**

**1,520,419 pour OPTIFOG**

**Demande**

#### Introduction

[1] Novartis AG (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce OPTIFOG (la Marque) faisant l'objet de la demande n° 1,520,419 au nom de Satisloh AG (la Requérante).

[2] Cette demande, produite le 23 mars 2011, était originalement au nom d'Essilor International (Compagnie générale d'optique) une société anonyme (Essilor International), et était basée à la fois sur l'emploi projeté de la Marque au Canada, et l'enregistrement et l'emploi de la Marque à l'étranger. Par cession confirmative intervenue en date du 28 décembre 2012, la Marque faisant l'objet de la présente demande a été cédée à la Requérante. La Requérante a de plus amendé volontairement cette demande en date du 10 novembre 2014 afin de retirer la base d'enregistrement et d'emploi de la Marque à l'étranger. Conséquemment, la présente demande est dorénavant basée seulement sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les produits suivants :

Solutions et autres préparations de nettoyage et d'entretien pour verres de lunettes et pour lentilles ophtalmiques (autres que lentilles de contact); solutions et autres préparations d'entretien antibuée pour verres de lunettes et pour lentilles ophtalmiques (autres que lentilles de contact). Lentilles ophtalmiques; verres de lunettes; lentilles ophtalmiques et verres de lunettes traités; lentilles ophtalmiques et verres de lunettes revêtus d'une couche antibuée; lentilles ophtalmiques et verres de lunettes aux propriétés antibuée; revêtements de lentilles ophtalmiques et de verres de lunettes.

[3] L'Opposante fonde son opposition sur divers motifs tournant autour soit de la question de la conformité de la demande au sens de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), soit de la question de la probabilité de confusion entre la Marque et l'une ou plusieurs des marques de commerce constituées de l'élément « OPTI » combiné à d'autres éléments faisant l'objet des enregistrements ou demandes d'enregistrement décrits en annexe, appartenant à l'Opposante et ayant été prétendument employées au Canada par celle-ci.

[4] Tel qu'il ressortira de mon analyse, j'estime qu'il y a lieu de rejeter l'opposition.

#### Le dossier

[5] La déclaration d'opposition fut originalement produite le 11 décembre 2012, puis amendée volontairement par l'Opposante le 10 juin 2013, avec la permission du registraire. La Requérante a produit en réponse à chacune d'elles, une contre-déclaration déniait chacun des motifs d'opposition plaidés.

[6] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit un premier affidavit de Pam Mulhall daté du 22 octobre 2013 et un affidavit de Monica Molina daté du 21 octobre 2013. Elle a également produit un deuxième affidavit de Mme Mulhall daté du 30 juin 2014.

[7] Au soutien de sa demande, la Requérante a pour sa part originalement produit deux affidavits de Xavier Kotelnikoff datés des 10 juillet et 12 août 2014. Ces affidavits ont par la suite été remplacés par un affidavit de Thierry Cordovant daté du 5 mars 2015. M. Cordovant a été contre-interrogé sur son affidavit et la transcription de son contre-interrogatoire de même que les réponses aux engagements souscrits lors de celui-ci ont été versées au dossier.

[8] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit. Par contre, les deux parties étaient représentées à l'audience tenue dans ce dossier.

## Analyse

### Le fardeau qui repose sur les parties

[9] C'est à l'Opposante qu'il appartient au départ d'établir le bien-fondé de son opposition. Le fardeau ultime de démontrer que la Marque est enregistrable repose toutefois sur la Requérante, selon la prépondérance de preuve [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst); et *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

### Revue de la preuve

#### Preuve de l'Opposante

##### Premier affidavit de Pam Mulhall

[10] Mme Mulhall occupe le poste de gestionnaire des finances au sein d'Alcon Canada Inc. (Alcon Canada).

[11] Mme Mulhall affirme que l'Opposante détient une famille de marques de commerce composées de l'élément « OPTI » et qu'une licence concernant l'emploi de chacune de ces marques au Canada a été accordée à Alcon Canada.

[12] Mme Mulhall dresse par la suite au paragraphe 4 de son affidavit une liste des marques de commerce constituées de l'élément « OPTI » que l'Opposante ou ses prédécesseurs-en-titre ont « enregistrées » au Canada. Tel que noté par la Requérante, cette liste comprend toutefois trois marques de commerce décrites comme faisant l'objet de demandes d'enregistrement et non pas enregistrées, soit les marques OPTI-FREE PUREMOIST, OPTI-FREE SEPT et OPTILASIK. En fait, la liste dressée par Mme Mulhall reprend celle des enregistrements et demandes d'enregistrement décrits en annexe, à l'exception des marques OPTIFIT et OPTI-FREE EVERMOIST alléguées dans la déclaration d'opposition amendée mais passées sous silence dans l'affidavit de Mme Mulhall, et de l'ajout de la marque OPTI-FREE SEPT en liaison avec des « *contact lens solutions* » alléguée nulle part dans la déclaration d'opposition amendée.

[13] Mme Mulhall précise que lorsqu'elle parle d'emploi d'une marque de commerce ou encore du fait qu'un produit est commercialisé ou associé à une marque de commerce donnée, cela signifie que :

*5. ...one of Alcon's OPTI Marks is stamped or printed on the container in which the product is sold, or on the packaging in which the container for the product is sold, or is stamped or printed on a label which is affixed to the container for the product or packaging in which the container for the product is sold, or on the wares themselves.*

*6. ... when I state that one of Alcon's OPTI Marks is « advertised » or “promoted”, I mean to refer to promotional literature or publications in which one of Alcon's OPTI Marks is shown.*

*7. ... statements made herein pertaining to the “use” and “promotion” of trade-marks will refer to the use or promotion of one or several of Alcon's OPTI Marks in Canada, unless specifically stated to the contrary.*

[14] Tel que noté par la Requérante lors de l'audience, la référence à « Alcon » pose problème en ce que celle-ci diffère du terme défini « Alcon Canada ». Lorsque questionnée à ce sujet lors de l'audience, l'agente de l'Opposante n'a pu fournir aucune réponse. Étant donné les références subséquentes tantôt à Alcon, tantôt à Alcon Canada tout au long de l'affidavit de Mme Mulhall, je ne suis pas prête à inférer qu'il s'agit là d'une simple erreur typographique et qu'Alcon et Alcon Canada sont nécessairement une seule et même entité. Les références à tantôt Alcon, tantôt Alcon Canada sont d'ailleurs reprises dans le plaidoyer écrit de l'Opposante. Qui plus est, les détails de certains des enregistrements produits au soutien de l'affidavit de Mme Molina (discuté plus bas) font mention de divers prédécesseurs en titre de l'Opposante, tels Alcon Pharmaceuticals, Ltd., Alcon Universal Ltd., et Alcon, Inc., et certains des emballages, étiquettes et matériel promotionnel produits par Mme Mulhall sous la pièce « A » (discutée plus bas) réfèrent apparemment à Alcon Laboratories, Inc., ajoutant en cela à l'ambiguïté des affirmations de Mme Mulhall. Par conséquent, je reprendrai telles quelles dans ma revue de l'affidavit de Mme Mulhall, les références à tantôt Alcon, tantôt Alcon Canada. Toute ambiguïté dans l'affidavit de Mme Mulhall devra être résolue à l'encontre de l'Opposante [voir *Conde Nast Publications Inc c Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[15] Je note par ailleurs que l'expression « OPTI Marks » (« Marques OPTI ») employée pour la première fois au paragraphe 5 de l'affidavit de Mme Mulhall n'est pas définie dans l'affidavit. J'estime toutefois raisonnable d'inférer qu'il s'agit là des marques listées par Mme Mulhall au paragraphe 4 de son affidavit discuté plus haut.

[16] Mme Mulhall poursuit son affidavit en affirmant qu'Alcon développe et commercialise une vaste gamme de produits de soins oculaires de même que des technologies à usage humain dans les domaines de l'optométrie et de l'ophtalmologie, couvrant notamment des produits pharmaceutiques, chirurgicaux et de diagnostic.

[17] Mme Mulhall affirme qu'Alcon distribue et vend au Canada des préparations ophtalmologiques et des préparations et solutions pour lentilles cornéennes en liaison avec les « Marques OPTI ». Elle réfère collectivement à l'ensemble des produits associés aux « Marques OPTI » comme les « OPTI Products » (les « Produits OPTI »).

[18] Mme Mulhall affirme que l'Opposante distribue ses produits au Canada par l'intermédiaire de sa filiale exclusive Alcon Canada. Elle revient sur la licence d'emploi accordée par l'Opposante à Alcon Canada et précise que l'Opposante contrôle la nature et la qualité des « Produits OPTI » vendus en liaison avec les « Marques OPTI » telles qu'employées au Canada.

[19] Mme Mulhall affirme qu'en plus des « Produits OPTI », Alcon Canada vend au Canada d'autres préparations ophtalmologiques sur ordonnance et sans ordonnance qui ne sont pas directement reliées aux lentilles cornéennes et elle dresse une liste de ces produits. Je note qu'aucune des marques de commerce associées à l'un ou l'autre de ces produits ne se rapproche de près ou de loin à la Marque. Qui plus est, aucune preuve d'emploi de l'une ou l'autre de ces marques de commerce n'a été produite.

[20] Mme Mulhall affirme qu'Alcon Canada vend et distribue les « Produits OPTI » au Canada depuis avril 1986. Alcon Canada emploie environ 220 personnes, incluant le personnel des équipes des ventes et du marketing, aux fins de maintenir et augmenter la vente des « Produits OPTI » à travers le Canada à des détaillants, distributeurs, hôpitaux, et professionnels de la santé.

[21] Mme Mulhall affirme que de 1986 à 2013, les ventes de « Produits OPTI » réalisées au Canada par Alcon Canada ont excédé 286,652,315 dollars et elle fournit le montant des ventes réalisées pour chacune de ces années. Tel que noté toutefois par la Requérante, aucun détail par produit n'est fourni. En d'autres mots, il n'est pas possible de savoir à quel(s) produit(s) des « Produits OPTI » et à quelle(s) marque(s) des « Marques OPTI » ces ventes se rattachent.

[22] Mme Mulhall produit comme pièce « A » au soutien de son affidavit, des photocopies d'emballages, étiquettes, et matériel promotionnel démontrant la façon dont les « Marques OPTI » sont employées. Bien qu'elle ajoute qu'il s'agit là d'un échantillonnage représentatif, il convient de souligner, tel que l'a fait la Requérante à l'audience, que cet échantillonnage est loin de démontrer l'emploi de chacune des marques de commerce comprises dans la prétendue famille de « Marques OPTI » de l'Opposante. En fait, les seules marques de commerce apparemment y illustrées sont OPTI-FREE, OPTIFREE® evermoist®, OPTI-FREE® EXPRESS®, OPTI-FREE® Replenish®, et AIR OPTIX. Je reviendrai sur ce point plus loin, lors de mon analyse des motifs d'opposition basés sur la probabilité de confusion entre les marques des parties. Tel que noté de plus par la Requérante, certains de ces emballages, étiquettes et matériel promotionnel réfèrent apparemment à Alcon Laboratories, Inc. La relation existant entre cette société et l'Opposante n'est pas expliquée par Mme Mulhall. Je note qu'Alcon Laboratories, Inc. ne figure pas non plus au nombre des prédécesseurs-en-titre de l'Opposante mentionnés dans les enregistrements produits par Mme Molina. Je reviendrai sur ce point également plus loin.

[23] Mme Mulhall produit également comme pièce « B » au soutien de son affidavit, un échantillonnage représentatif de factures attestant de la vente des « Produits OPTI » par Alcon Canada. Tel que noté par la Requérante, les seules marques de la famille « OPTI » y référencées semblent être OPTI-FREE et OPTI FREE EXPRESS.

[24] Mme Mulhall affirme qu'en plus de sa publicité directe, Alcon Canada annonce les « Produits OPTI » en coopération avec divers détaillants dans les journaux. Elle dresse la liste de ces détaillants, laquelle inclut Walmart, Jean Coutu, Uniprix, London Drugs, Sobeys, Lunetterie New Look, Optique Multivision. Elle fournit également des exemples des publicités en question

sous la pièce « C » de son affidavit. Tel que noté par la Requérante, les seules « Marques OPTI » y annoncées semblent être AIR OPTIX, OPTI-FREE et OPTI FREE® Replenish®.

[25] Mme Mulhall fournit les sommes d'argent approximatives consacrées à ce dernier type de publicité pour chacune des années 1998 à 2013. Tel que noté toutefois par la Requérante, aucun détail par produit n'est fourni. En d'autres mots, il n'est pas possible de savoir à quel(s) produit(s) des « Produits OPTI » et à quelle(s) marque(s) des « Marques OPTI » ces montants se rattachent.

[26] Mme Mulhall affirme qu'Alcon Canada promeut également les « Produits OPTI » en fournissant des échantillons de produits à divers professionnels de la santé et hôpitaux à travers le Canada. Elle fournit les sommes d'argent consacrées à ce type de promotion pour chacune des années 1989 à 2013. Tel que noté toutefois par la Requérante, aucun détail par produit n'est fourni. En d'autres mots, il n'est pas possible de savoir à quel(s) produit(s) des « Produits OPTI » et à quelle(s) marque(s) des « Marques OPTI » ces échantillons se rattachent.

[27] Mme Mulhall affirme qu'Alcon a son propre site Web à l'adresse *www.alcon.com* et que ce site est opérationnel depuis mars 1998. Elle ajoute que le sous-site canadien à l'adresse *www.alcon.ca* dresse la liste des différents produits offerts en vente au Canada par Alcon. Elle produit sous la pièce « D » de son affidavit, une liste de certains de ces produits, comprenant OPTI-FREE® Replenish®, OPTI-FREE® Express®, O2OPTIX, et AIR OPTIX.

[28] Mme Mulhall poursuit son affidavit en émettant diverses opinions personnelles concernant la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties. Je ne m'attarderai pas sur celles-ci puisque tel que rappelé par la Requérante à l'audience, il s'agit là d'une question mixte de faits et de droit qu'il revient au registraire de trancher au vu de la preuve au dossier.

#### Deuxième affidavit de Pam Mulhall

[29] Il n'y a pas lieu également de m'attarder sur le deuxième affidavit de Mme Mulhall. Cet affidavit se penchait sur les allégations d'enregistrement et d'emploi de la Marque à l'étranger

contenues dans la demande d'enregistrement originale de la Requérente. Comme ces allégations ont été retirées de la présente demande, cet aspect de la preuve est devenu sans objet.

#### Affidavit de Monica Molina

[30] Mme Molina occupe le poste de secrétaire au sein de la firme d'agents de marques de commerce représentant l'Opposante.

[31] Son affidavit a simplement pour but de produire sous la pièce « A », une copie des détails des enregistrements et demandes d'enregistrement allégués par l'Opposante au soutien de la présente opposition, qu'elle a obtenus en consultant la base de données sur les marques de commerce canadiennes. Je note que ces enregistrements et demandes d'enregistrement correspondent à ceux listés au paragraphe 4 de l'affidavit de Mme Mulhall.

#### Preuve de la Requérente

#### Affidavit et contre-interrogatoire de Thierry Cordovant

[32] Je note d'emblée que l'Opposante a fait valoir dans son plaidoyer écrit de même que lors de l'audience que peu de poids, voire aucun, ne devait être accordé à l'affidavit de M. Cordovant. D'une part, en raison du fait que celui-ci est calqué sur les affidavits antérieurs souscrits par M. Kotelnikoff, et que M. Cordovant n'a pas une connaissance de première main des faits et pièces référencés dans son affidavit. D'autre part, parce que la preuve ne démontre pas que la Requérente a contrôlé, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits employés en liaison avec la Marque suivant l'article 50 de la Loi régissant l'emploi de marques de commerce sous licence.

[33] Je conviens avec l'Opposante que plusieurs passages de l'affidavit de M. Cordovant posent problème. Je me contenterai de souligner seulement certains d'entre eux.

[34] M. Cordovant occupe le poste de directeur « Marketing Produits » au sein d'Essilor Canada Ltée (Essilor Canada), laquelle est une filiale exclusive d'Essilor International.

[35] M. Cordovant affirme qu'Essilor International a cédé l'ensemble de son portefeuille de marques de commerce OPTIFOG détenues à travers le monde à la Requérante en date du 28 décembre 2012. Il explique que la Requérante est la filiale suisse exclusive d'Essilor International. Il poursuit son affidavit en affirmant que :

De par mes titre, fonctions et position au sein d'Essilor Canada, de même que par la relation de celle-ci avec Essilor [International] et la Requérante, je suis au fait des affaires ayant trait à la marque OPTIFOG et je suis plus particulièrement au fait des événements et circonstances ayant trait à la présente instance, ayant par ailleurs accès à tous les documents et informations pertinents à celle-ci.

[36] M. Cordovant affirme qu'Essilor International est une compagnie française qui conçoit, développe et commercialise des équipements d'optique ophtalmologiques ainsi que des verres correcteurs. Il affirme qu'Essilor International est présente dans plus de 100 pays et qu'elle est un leader mondial dans le domaine de la correction de la vue.

[37] M. Cordovant affirme que la Requérante est une entreprise suisse qui fournit des machines et des consommables aux laboratoires pour la fabrication de verres de lunettes et de lentilles optiques.

[38] M. Cordovant affirme qu'en 2011, Essilor International a commencé le développement et la production d'une gamme complète de solutions et autres préparations d'entretien des verres optiques et lentilles ophtalmologiques commercialisées sous la Marque (les « Produits OPTIFOG »). Il affirme que les « Produits OPTIFOG » sont dotés d'une technologie visant à contrer la buée sur les verres optiques.

[39] M. Cordovant affirme que les « Produits OPTIFOG » constituent un actif important de la Requérante et de son prédécesseur-en-titre Essilor International, qui n'hésitent pas à effectuer les démarches nécessaires afin de protéger la Marque. Il produit à cet égard comme pièce « XK-1 » en liasse, une copie des enregistrements de marque de commerce obtenus dans diverses juridictions à travers le monde.

[40] M. Cordovant fait valoir que ces enregistrements ont été obtenus sans opposition, y compris sans opposition de l'Opposante dans la présente affaire, alors que cette dernière détient, entre autres, des enregistrements internationaux pour des marques constituées du préfixe

« OPTI ». Il produit à cet égard comme pièce « XK-2 » en liasse, une copie des enregistrements suivants détenus par l'Opposante :

- Enregistrement international n° 640853 pour la marque OPTI-1;
- Enregistrement international n° 729960 pour la marque OPTI-CLEAN;
- Enregistrement international n° 530676 pour la marque OPTI-FREE;
- Enregistrement international n° 654573 pour la marque OPTI-PLUS; et
- Enregistrement international n° 522245 pour la marque OPTI-SOFT.

[41] Il convient de noter à ce stade-ci de ma revue de l'affidavit de M. Cordovant, qu'il ressort de son contre-interrogatoire que l'ensemble des pièces « XK-1 » à « XK-9 » produites au soutien de son affidavit sont tirées des affidavits antérieurs de M. Kotelnikoff et auraient été imprimées par l'assistant(e) de ce dernier œuvrant au sein d'Essilor International. Il ressort également du contre-interrogatoire de M. Cordovant qu'il n'a pas accès aux dossiers d'Essilor International. Dans les circonstances, je conviens avec l'Opposante que cette portion du témoignage de M. Cordovant repose sur du oui-dire. Je reviendrai brièvement sur ce point lors de mon analyse des circonstances additionnelles entourant le test en matière de confusion entre les marques des parties.

[42] M. Cordovant se penche par la suite sur l'emploi de la Marque au Canada. Il affirme que les « Produits OPTIFOG » sont vendus au Canada depuis janvier 2012 par Essilor International et par la suite, par la Requérante et ce, tant par l'entremise de professionnels de la vue indépendants que par l'entremise de chaînes de professionnels de la vue. Il produit comme pièce « XK-3 » en liasse, des échantillons de certains emballages dans lesquels ces produits sont vendus et sur lesquels la Marque apparaît. Bien que la pièce « XK-3 » soit tirée de l'un ou l'autre des affidavits de M. Kotelnikoff, j'estime que cela ne rend pas celle-ci irrecevable pour autant. De par les responsabilités de M. Cordovant, celui-ci est en mesure de témoigner de l'apparence des emballages employés au Canada. Je conviens de plus avec la Requérante que le fait que l'un de ces emballages réfère apparemment à Essilor International n'est pas en soi problématique puisqu'il porte la mention « MFG date : AUG 2011 » (s'entendant de la date de fabrication « *Manufacture Date* ») et qu'Essilor International était encore propriétaire de la Marque à cette époque. De plus, contrairement aux représentations de l'Opposante lors de l'audience, j'estime

que le simple fait que le produit en question ait été fabriqué en août 2011 n'entraîne pas nécessairement que celui-ci ait été offert en vente au Canada au même moment, plutôt qu'à partir de janvier 2012 tel qu'affirmé par M. Cordovant.

[43] M. Cordovant affirme que pour la période commençant le 1<sup>er</sup> janvier 2012 et se terminant le 31 décembre 2013, plus de 1,144,526 verres optiques associés à la Marque ont été vendus sur le plan mondial, dont 26,585 au Canada par Essilor International et par la suite, par la Requérante. Tel qu'il ressort du contre-interrogatoire de M. Cordovant, ce nombre a été calculé prenant en considération que chaque œil est une unité distincte (i.e. un verre par œil). M. Cordovant confirme à ce sujet avoir obtenu le nombre de verres vendus au Canada en demandant au « département statistiques » auquel il a accès.

[44] Concernant les promotion et publicité relatives à la Marque, M. Cordovant produit sous la pièce « XK-4 » en liasse, de la documentation témoignant de la promotion de la Marque en Europe et aux États-Unis et regroupant des campagnes publicitaires pour la télévision et le cinéma, des photographies de conférences de presse, des présentations de « Produits OPTIFOG » au salon SILMO (le rendez-vous international de la filière optique-lunetterie) à Paris en 2011 ainsi qu'au « Vision Expo West » à Las Vegas et une campagne publicitaire à Times Square, New York en 2011. Je conviens avec l'Opposante que pareilles promotion et publicité s'avèrent peu pertinentes en l'espèce puisque n'étant pas dirigées vers le Canada.

[45] M. Cordovant affirme que la promotion des « Produits OPTIFOG » est effectuée au Canada via les sites internet disponibles aux adresses suivantes : <http://www.optifog.ca> et <http://www.essilor.ca/FR/PRODUITS/TRAIEMENTS/Pages/Optifog.aspx>. Il produit comme pièce « XK-5 » en liasse, des extraits de ces sites montrant la Marque, accessibles aux Canadiens. Tel que noté par l'Opposante, bien que ces extraits ont apparemment été imprimés le 7 juillet 2014, ils continuent de référer à Essilor International en tant que propriétaire de la Marque plutôt qu'à la Requérante.

[46] M. Cordovant affirme que la promotion des « Produits OPTIFOG » est également effectuée au Canada par la distribution de brochures et par l'affichage publicitaire. Il produit à cet égard sous la pièce « XK-6 » en liasse, un échantillon non exhaustif de brochures et matériel publicitaires datant de 2012 et distribués et affichés au Canada via les professionnels de la vue,

les magazines de la presse professionnelle, la chaîne météo média et les salons professionnels. Je note que cette promotion semble encore ici référer à Essilor International plutôt qu'à la Requérante. Il ajoute que de nombreuses vidéos comprenant des publicités destinées à promouvoir les « Produits OPTIFOG » sont disponibles sur YouTube (pièces « XK-7 » et « XK-8 »).

[47] M. Cordovant affirme que la Marque jouit d'une réputation et d'une reconnaissance enviabiles au Canada. Il produit à cet égard sous la pièce « XK-9 » un communiqué de presse datant du 3 avril 2012, témoignant de l'élection du verre optique associé à la Marque comme « produit de l'année » par les consommateurs canadiens, dans la catégorie confort personnel. Ne serait-ce qu'en raison du peu d'information concernant la méthode de sondage ayant mené à l'attribution de ce prix, je ne suis pas prête à accorder de poids à ce communiqué de presse.

[48] M. Cordovant termine son affidavit en affirmant que :

Tout emploi de la [Marque] pour les Produits OPTIFOG de Essilor [International] ou Essilor Canada, au Canada, se fait sous licence de la Requérante, c'est-à-dire que, directement ou indirectement, la Requérante contrôle la qualité et la nature des Produits OPTIFOG auxquels la [Marque] est associée.

[49] Toutefois, lorsque questionné à ce sujet lors de son contre-interrogatoire, M. Cordovant a répondu comme suit :

*Q 262 Is this an oral licence or a written licence?*

*A. I don't know.*

*Q 263 Are you aware of...*

*A. I don't know what to answer to your question.*

*Q 264 Are you aware of a licence?*

*A. Essilor Canada uses the trademark OPTIFOG because of the fact that Essilor International gives us this right.*

*Q 265 And are you specifically aware of a licence between Essilor International and Essilor Canada?*

*A. No.*

*Q 266 Or between Satisloh and Essilor Canada?*

*A. Personally, no.*

[50] Je conviens avec l'Opposante que dans les circonstances, l'affirmation de M. Cordovant à l'effet que la Requérente, en tant que concédant de licence, contrôle directement ou indirectement, la qualité et la nature des « Produits OPTIFOG » auxquels la Marque est associée pose problème. Comment M. Cordovant peut-il affirmer pareil contrôle tout en n'étant pas spécifiquement au fait de l'existence même de cette licence? Lors de l'audience, la Requérente a fait valoir qu'il ne s'agissait pas nécessairement de la « réalité objective » et que M. Cordovant avait néanmoins produit toutes les réponses aux engagements souscrits lors de son contre-interrogatoire. Je note toutefois qu'aucun de ces engagements ne portait sur l'existence de pareille licence. Bien que je ne doute pas de la bonne foi de M. Cordovant, j'estime l'argument de la Requérente insuffisant pour satisfaire les dispositions de l'article 50 de la Loi régissant l'emploi de marques de commerce sous licence. Par conséquent, j'estime que la portion de la preuve ayant trait à l'emploi de la Marque sous licence au Canada par Essilor Canada ne peut bénéficier à la Requérente. Je reviendrai sur ce point plus loin, lors de mon analyse des motifs d'opposition basés sur la probabilité de confusion entre les marques des parties.

#### Motifs d'opposition sommairement rejetés

[51] Les motifs d'opposition énoncés aux paragraphes a), b), c), l) et o) de la déclaration d'opposition amendée concernant la non-conformité de la demande en vertu de l'article 30 de la Loi peuvent être sommairement rejetés, sans qu'il soit nécessaire pour cela de les reproduire et d'en discourir longuement. Tel que souligné à juste titre par la Requérente lors de l'audience, l'Opposante n'a fourni aucune preuve ni aucune représentation au soutien de ces motifs. De plus, les motifs ayant trait aux intentions de la Requérente au moment de la production de la demande doivent être appréciés en regard non pas de la Requérente mais de son prédécesseur en titre Essilor International.

[52] Les motifs d'opposition énoncés aux paragraphes e), f), i), j) et m) de la déclaration d'opposition amendée faisant référence à l'ancienne base de la demande d'enregistrement fondée sur l'emploi et l'enregistrement de la Marque à l'étranger peuvent être sommairement rejetés,

sans qu'il soit nécessaire pour cela de les reproduire et d'en discourir longuement. Tel que souligné à juste titre par la Requérente lors de l'audience, ces motifs sont devenus sans objet.

[53] Le motif d'opposition allégué au paragraphe n) de la déclaration d'opposition amendée peut également être sommairement rejeté sans qu'il soit nécessaire de le reproduire ou d'en discourir longuement. Ce motif d'opposition, tel que plaidé, est insoutenable en ce qu'il combine une allégation à l'effet que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi avec le fait que la Requérente n'avait pas l'intention d'employer la Marque au Canada au sens de l'article 30 de la Loi. Tel que souligné à juste titre par la Requérente lors de l'audience, pareille combinaison est insoutenable au sens de l'article 38 de la Loi [voir *Scouts Canada c New PAPP International Inc*, 2011 COMC 33].

#### Motifs d'opposition restants

[54] Les motifs d'opposition restants tournent tous autour de la question de la probabilité de confusion entre la Marque et, essentiellement, l'une ou plusieurs des marques de l'Opposante listées en annexe.

[55] Plus particulièrement, ces motifs sont de quatre ordres, soit que

- la Marque n'est pas enregistrable au sens de l'article 12(1)(d) de la Loi parce qu'elle porte à confusion avec l'une ou plusieurs des marques enregistrées de l'Opposante listées en annexe (à l'exception des marques OPTI-FREE PUREMOIST, OPTILASIK, et OPTI-FREE EVERMOIST non alléguées au soutien de ce motif d'opposition);
- la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au sens de l'article 16(3)(a) de la Loi car à la date de production de la demande, la Marque portait à confusion avec l'une ou plusieurs des marques listées en annexe (à l'exception des marques OPTIFIT, OPTI-FREE PUREMOIST, OPTILASIK, et OPTI-FREE EVERMOIST non alléguées au soutien de ce motif d'opposition), précédemment employées par l'Opposante au Canada;
- la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au sens de l'article 16(3)(b) de la Loi car à la date de production de la demande, la Marque portait à

confusion avec l'une ou plusieurs des marques OPTI-FREE PUREMOIST, OPTILASIK, et OPTI-FREE EVERMOIST détaillées en annexe, à l'égard desquelles des demandes d'enregistrement avaient été antérieurement produites au Canada par l'Opposante; et

- la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi en ce qu'elle n'est pas adaptée à distinguer les produits de la Requérante de ceux de l'Opposante offerts en liaison avec les marques listées en annexe (à l'exception des marques OPTIFIT, OPTI-FREE PUREMOIST, OPTILASIK, et OPTI-FREE EVERMOIST non alléguées au soutien de ce motif d'opposition).

[56] Tel qu'il ressortira de mon analyse, bien que le test en matière de confusion demeure le même, le fardeau de preuve initial imposé à l'Opposante de même que les dates pertinentes applicables varient en fonction de chacun de ces motifs. Je débiterai mon analyse en regard du motif fondé sur la non-enregistrabilité de la Marque au sens de l'article 12(1)(d) de la Loi.

#### Non-enregistrabilité de la Marque

[57] La date pertinente pour décider d'un motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité d'une marque de commerce au regard de la confusion créée avec une marque de commerce enregistrée est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)]. J'ai exercé ma discrétion et vérifié que chacun des enregistrements allégués par l'Opposante au soutien du présent motif est toujours en vigueur sur le registre des marques de commerce. Puisque cela est le cas, l'Opposante a satisfait le fardeau de preuve initial lui incombant. La Requérante doit dès lors démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de risque de confusion entre la Marque et ces marques enregistrées de l'Opposante.

[58] Sauf indication contraire, je concentrerai mon analyse en regard des marques constituées du préfixe « OPTI » combiné à un autre mot, à savoir les marques OPTI-CLEAN, OPTI-FREE, OPTI-FREE EXPRESS, OPTI-ZYME, OPTI-FREE REPLENISH, OPTI-SOFT, OPTI-TEARS, et OPTIFIT de l'Opposante. Si je conclus à l'absence de probabilité de confusion entre l'une ou plusieurs de ces marques et la Marque, il ne saurait y avoir à plus forte raison de probabilité de

confusion entre la Marque et les autres marques alléguées par l'Opposante au soutien du présent motif d'opposition, lesquelles s'éloignent davantage de la Marque.

#### Le test en matière de confusion

[59] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Selon l'article 6(2) de la Loi, l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou que les services liés à ces marques de commerce sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[60] En décidant si des marques de commerce créent de la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de celles énumérées à l'article 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 produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et un poids différent pourra être accordé à chacun de ces facteurs selon le contexte [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC)].

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

[61] Les marques des parties possèdent un caractère distinctif inhérent équivalent dans le contexte des produits leur étant associés. Elles ont toutes un caractère pour le moins suggestif, en raison du préfixe « OPTI » dérivé du mot « optique » (en anglais « *optical* ») relatif à la vision, combiné à un autre mot également suggestif. En cela, je suis d'avis que leur caractère distinctif inhérent est faible.

[62] Il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en la faisant connaître par la promotion et l'emploi.

[63] Tel qu'indiqué plus haut, la présente demande est fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada. Bien que la Requérante a produit de la preuve concernant l'emploi et la promotion de celle-ci au Canada par Essilor Canada à compter de l'année 2012, je ne suis pas prête à conclure que pareils emploi et promotion bénéficient à la Requérante compte tenu des problèmes discutés plus haut concernant l'emploi sous licence en regard des dispositions de l'article 50 de la Loi.

[64] En ce qui concerne la preuve de l'Opposante, l'emploi démontré par l'ensemble des pièces produites au soutien du premier affidavit de Mme Mulhall concerne essentiellement les marques OPTI-FREE (et ses déclinaisons OPTI-FREE EXPRESS et OPTI-FREE REPLENISH) et AIR OPTIX. J'ajouterai à ce sujet que je suis loin d'être convaincue que les déclinaisons OPTI-FREE EXPRESS et OPTI-FREE REPLENISH aient été perçues comme ayant été employées comme telles. En raison du marquage décrit plus haut dans ma revue du premier affidavit de Mme Mulhall, de même que de l'emploi de police et de grosseur de caractères différentes, je conviens avec la Requérante que l'emploi démontré ait plutôt été perçu comme deux marques de commerce distinctes, à savoir la marque OPTI-FREE et la « sous-marque » EXPRESS ou REPLENISH, selon le cas. Quoiqu'il en soit, en raison de l'absence de ventilation des chiffres de vente et de publicité fournis par Mme Mulhall, il n'est pas possible, tel que souligné plus haut, de savoir précisément à quel(s) produit(s) des « Produits OPTI » et à quelle(s) marque(s) des « Marques OPTI » ces chiffres se rattachent. À ces lacunes s'ajoute le fait qu'il n'est pas clair que l'emploi fait des marques OPTI-FREE et AIR OPTIX par Alcon Laboratories, Inc. bénéficie à l'Opposante suivant les dispositions de l'article 50 de la Loi. Tel qu'indiqué auparavant, Mme Mulhall n'a fourni aucune explication concernant la relation existant entre cette société et l'Opposante. Le fait que Mme Mulhall n'ait pas été contre-interrogée ne m'empêche pas d'apprécier la valeur de la preuve qu'elle a produite.

[65] Par conséquent, je ne suis pas prête à conclure, contrairement à la position prise par l'Opposante, que l'une ou l'autre, voire l'ensemble des « Marques OPTI » sont devenues extrêmement connues au Canada. Tout au plus suis-je prête à inférer, dans les circonstances,

qu'une partie importante des ventes et de la promotion réalisées au Canada en regard des « Produits OPTI », concernait les marques AIR OPTIX (en liaison avec des verres de contact) et OPTI-FREE (en liaison avec des solutions pour verres de contact). Encore là, je ne peux départager pareilles ventes et promotion entre les marques AIR OPTIX et OPTI-FREE. De plus, je ne peux conclure que pareilles ventes et promotion aient nécessairement bénéficié à l'Opposante, compte tenu des lacunes discutées plus haut concernant l'emploi sous licence en regard des dispositions de l'article 50 de la Loi. En somme, je ne peux déterminer dans quelle mesure l'une ou l'autre des marques de l'Opposante est devenue connue au Canada.

[66] Mon appréciation globale de ce premier facteur, qui est une combinaison des caractères distinctif inhérent et acquis des marques en cause ne favorise par conséquent aucune des parties.

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

[67] Tel qu'indiqué en annexe, la plupart des enregistrements de marques de commerce allégués au soutien du présent motif d'opposition revendiquent des dates de premier emploi au Canada, certaines remontant aussi loin que 1986.

[68] Toutefois, en l'absence de preuve d'emploi continu de chacune des marques visées par ces enregistrements, pareilles revendications d'emploi ne sauraient à elles seules favoriser de manière significative l'Opposante. La simple existence de ces enregistrements ne peut établir davantage qu'un emploi *de minimis* des marques de commerce [voir *Entre Computer Centers, Inc c Global Upholstery Co* (1992), 40 CPR (3d) 427 (COMC)].

#### Le genre de produits, services ou entreprises et la nature du commerce

[69] En considérant le genre de produits et services, et la nature du commerce, je dois comparer l'état déclaratif des produits couverts par la demande sous opposition avec l'état déclaratif des produits couverts par les enregistrements allégués dans la déclaration d'opposition [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Ces libellés doivent toutefois être lus de manière à déterminer le type probable de commerce des parties plutôt que toutes les possibilités de commerce pouvant être comprises dans

ceux-ci. La preuve du commerce véritable des parties s'avère utile à cet égard [voir *McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et *American Optional Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[70] Je conviens avec l'Opposante qu'il existe un certain chevauchement entre les produits des parties en ce qu'ils concernent de part et d'autre, notamment des solutions et autres préparations de nettoyage et d'entretien dans le domaine de la vision. Les solutions de la Requérante étant destinées à des verres de lunettes et pour lentilles ophtalmiques (autres que lentilles de contact), et celles de l'Opposante à des lentilles de contact.

[71] Je conviens également avec l'Opposante qu'il existe un certain chevauchement entre les créneaux de commerce des parties en ce que leurs produits sont notamment tous deux vendus par l'intermédiaire de professionnels de la vue, tels des opticiens et des optométristes.

Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[72] Tel que rappelé par la Cour suprême dans l'affaire *Masterpiece*, précitée, au paragraphe 49, le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et celui qui est décisif dans la plupart des cas, est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[73] Par ailleurs, tel que mentionné plus haut, il est bien établi en jurisprudence que la probabilité de confusion est une question de première impression et de souvenir imparfait. À cet égard, « [m]ême s'il faut examiner la marque comme un tout (et non la disséquer pour en faire un examen détaillé), 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 CPR (3d) 247 (CAF), au paragraphe 34].

[74] Aussi, s'il est vrai que dans certains cas le premier mot sera l'élément le plus important pour établir le caractère distinctif d'une marque de commerce, la Cour suprême précise au

paragraphe 64 de l'affaire *Masterpiece* qu'il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de celle-ci est particulièrement frappant ou unique.

[75] En l'occurrence, étant donné le caractère descriptif et ordinaire du préfixe « OPTI » dérivé du mot « optique » (« *optical* »), dans le contexte de produits dans le domaine de la vision, j'estime que ce qui ressort le plus de chacune des marques sous étude consiste en la deuxième portion de celles-ci. Bien que cette deuxième portion soit pour le moins suggestive, j'estime que celle-ci joue un rôle déterminant dans la perception du public en mettant l'emphasis sur la caractéristique principale ou particularité des produits d'optique y associés, soit :

- le suffixe « FOG » indique la propriété antibuée (en anglais « *anti-fog* ») des produits de la Requérante;
- le suffixe « CLEAN » indique la propriété nettoyante des solutions de l'Opposante (« *solution for cleaning contact lenses* »);
- les suffixes « FREE », « FREE EXPRESS », « FREE EXPRESS REPLENISH », et « SOFT » ont une connotation élogieuse en rapport avec les caractéristiques des solutions pour verres de contact de l'Opposante;
- le suffixe « ZYME » indique la composante enzymatique des solutions enzymatiques de l'Opposante (« *Enzymatic contact lense cleaning preparation* »);
- le suffixe « TEARS » suggère que les préparations ophtalmiques pour verres de contact de l'Opposante ont un lien quelconque avec la sécrétion de larmes; et
- le suffixe « FIT » suggère que les verres de contact de l'Opposante conviennent bien ou tiennent parfaitement aux yeux.

[76] Étant donné les différences significatives aux plans visuel, phonétique et des idées suggérées par la deuxième portion de la Marque et chacune des deuxièmes portions des marques de l'Opposante, j'estime que les marques des parties diffèrent plus l'une de l'autre qu'elles ne se ressemblent lorsque considérées dans leur ensemble.

## Circonstances additionnelles

### Famille de marques « OPTI »

[77] L'Opposante fait valoir qu'elle détient une famille de marques de commerce constituées de l'élément distinctif « OPTI ». Partant, l'Opposante soutient que le consommateur moyen réagira à la Marque en croyant à tort que les produits de la Requérante sont approuvés par, ou autrement associés à l'Opposante. En d'autres mots, la Marque serait interprétée, à première vue, comme un autre membre de la famille de marques « OPTI » de l'Opposante.

[78] Tel que rappelé par la Requérante lors de l'audience, l'existence d'une famille de marques de commerce ne peut être présumée [voir *Techniquip Ltd c C.O.A.* (1998), 3 CPR (4th) 298 (CAF)]. En l'occurrence, l'Opposante a établi, au mieux, l'emploi des marques de commerce OPTI-FREE, OPTI-FREE EXPRESS, OPTI-FREE REPLENISH, OPTI-FREE EVERMOIST, et AIR OPTIX. Je dis « au mieux » puisque tel qu'indiqué auparavant, je suis loin d'être convaincue que les « déclinaisons » OPTI-FREE EXPRESS, OPTI-FREE REPLENISH et OPTI-FREE EVERMOIST aient été perçues comme ayant été employées comme telles et non pas comme deux marques de commerce distinctes, à savoir la marque OPTI-FREE et les « sous-marques » EXPRESS, REPLENISH, ou EVERMOIST selon le cas. Quoiqu'il en soit, le fait demeure selon moi qu'il ne saurait s'agir d'une famille de marques de commerce « OPTI » à proprement parler. Il s'agirait au mieux d'une famille de marques « OPTI-FREE », composée du dénominateur commun « OPTI-FREE » et non pas de celui plus large « OPTI » (discuté plus bas).

[79] J'ajouterai à ce sujet que le simple fait que la marque AIR OPTIX comprenne les lettres « OPTI » n'est pas suffisant à mon sens pour considérer celle-ci comme faisant partie d'une « famille » de marques de commerce constituées de l'élément « OPTI » à proprement parler. Cela reviendrait à disséquer la marque AIR OPTIX, alors que l'élément « OPTIX » forme un tout indissociable.

[80] L'Opposante détient plutôt un portefeuille de marques de commerce dont celles associées aux solutions pour verres de contact comprennent comme dénominateur commun le préfixe « OPTI » (comme les marques OPTI-CLEAN, OPTI-FREE, OPTI-ZYME, OPTI-SOFT, etc.)

alors que les marques associées aux verres de contact comprennent comme dénominateur commun le mot « OPTIX » (comme O2OPTIX et AIR OPTIX).

[81] Une famille de marques de commerce se compose généralement de plus de deux marques de commerce [voir *Retail Royalty Company and American Eagle Outfitters, Inc c Hawke & Company Outfitters LLC*, 2011 TMOB 139 au para 51, conf. en appel 2012 CF 1539]. Par conséquent, même en présupant que les marques AIR OPTIX et OPTI-FREE font partie d'une même famille de marques « OPTI », la preuve d'emploi de seulement deux d'entre elles n'est pas suffisante en soi pour prouver l'existence de pareille prétendue famille.

[82] En cela, les faits de la présente affaire se distinguent de ceux dans l'affaire *Alcon Pharmaceuticals, Ltd c Akorn Pharmaceuticals Canada Limited* (1997), 84 CPR (3d) 241 (TMOB) citée par l'Opposante, dans laquelle le registraire avait conclu à l'existence d'une famille de marques de commerce « OPTI » en ces termes :

*As an additional surrounding circumstance, I have considered the opponent's family or series of OPTI-prefixed marks. In accordance with the decision in McDonald's Corp. v. Yogi Yogurt Ltd. (1982), 66 C.P.R.(2d) 101 (F.C.T.D.), in order for the opponent to rely on the concept of a family of marks, it was incumbent on the opponent to evidence use of the family members. This the opponent has done. The first Gorshenin affidavit establishes extensive use of the marks OPTI-FREE and OPTI-ZYME, some use of OPTI-PURE, OPTI-TEARS, OPTI-TAB and OPTI-SOFT and minor use of OPTI-SOAK. Thus, the opponent has established the existence of an extensive family of OPTI-prefixed marks for cleaning and disinfecting solutions and the like for contact lenses. It therefore follows that consumers would be more likely to assume that a new OPTI-prefixed mark for similar wares belonged to the opponent.*

#### Coexistence des marques des parties aux registres de pays étrangers

[83] Tel qu'indiqué plus haut dans ma revue de l'affidavit de M. Cordovant, la Requérante a produit des éléments de preuve selon lesquels la Marque et certaines des marques de l'Opposante coexistent aux registres des marques de commerce de pays étrangers. J'estime pareille circonstance additionnelle non pertinente en l'espèce.

[84] Tel qu'indiqué plus haut, cette portion du témoignage de M. Cordovant repose sur du oui-dire. Qui plus est, il convient à cet égard de citer l'observation formulée par le registraire dans *Quantum Instruments Inc c Elinca SA* (1995), 60 CPR (3d) 264 (COMC) :

[TRADUCTION] À titre de circonstance additionnelle concernant la question de la confusion, le requérant a produit une preuve établissant que des enregistrements ont été obtenus par les deux parties en Grande-Bretagne et aux États-Unis d'Amérique à l'égard des marques de commerce QUANTA et QUANTUM. Toutefois, comme on l'a fait remarquer [...] dans *Re Haw Par* [...] on ne peut guère tirer de conclusions du fait que les marques de commerce dont il est question en l'espèce coexistent dans d'autres juridictions. [...] le registraire doit fonder [la] décision sur les normes canadiennes, tenir compte de la situation qui existe au Canada. De plus, dans *Sun-Maid* [...] [la Cour] a déclaré qu'« on ne peut attacher aucune importance à l'omission de s'opposer à des enregistrements dans d'autres juridictions puisque de telles actions sont, nécessairement, fondées entièrement sur le droit et la procédure qui prévalent à l'étranger ». En outre, bien que le requérant se soit fondé sur la preuve de la coexistence des marques de commerce en cause aux registres de la Grande-Bretagne et des États-Unis d'Amérique, aucune preuve n'a été présentée relativement à la coexistence des marques de commerce en cause sur le marché dans l'un ou l'autre de ces pays [...] Par conséquent, cette preuve ne m'apparaît pas convaincante en l'espèce.

[85] Comme dans l'affaire *Quantum*, aucune preuve que les marques de commerce en cause coexistent sur le marché dans ces autres pays n'a été produite en l'espèce.

#### Conclusion – probabilité de confusion

[86] Tel qu'indiqué dans l'affaire *Dion Neckwear* précitée à la page 163, il n'est pas nécessaire que le registraire soit convaincu hors de tout doute qu'il n'y a aucun risque de confusion. En effet, « [TRADUCTION] [s]i la norme de preuve 'hors de tout doute' devait s'appliquer, les requérants seraient, dans la plupart des cas, confrontés à un fardeau insurmontable parce qu'en matière de risque de confusion, la certitude est une denrée rare. » [Voir également *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, précitée].

[87] Considérant le principe bien établi en jurisprudence selon lequel en présence de marques faibles, de petites différences entre les marques de commerce entre elles sont généralement suffisantes pour éviter toute probabilité de confusion, je suis d'avis que la Requérante a établi, selon la prépondérance des probabilités, qu'un consommateur ayant un souvenir imparfait de l'une ou l'autre des marques OPTI-CLEAN, OPTI-FREE, OPTI-FREE EXPRESS, OPTI-ZYME, OPTI-FREE REPLENISH, OPTI-SOFT, OPTI-TEARS, ou OPTIFIT de l'Opposante ne serait pas susceptible de conclure que les produits de la Requérante proviennent de la même source ou sont autrement reliés ou associés aux produits de l'Opposante.

[88] Tel qu'indiqué précédemment, les marques de commerce en cause m'apparaissent particulièrement faibles. Faute de preuve me permettant de conclure que l'une ou plusieurs des marques de commerce de l'Opposante ont été employées de manière à accroître significativement leur caractère distinctif, j'estime que les différences existant entre la Marque et chacune des marques de commerce de l'Opposante considérée isolément (et non pas en tant que « famille » de marques de commerce « OPTI » puisque l'existence de pareille famille n'a pas été démontrée en l'espèce) sont suffisantes pour faire contrepoids aux facteurs favorisant l'Opposante.

[89] Ayant précédemment conclu que l'Opposante avait ses meilleures chances de succès en soulevant la probabilité de confusion entre la Marque et l'une ou plusieurs des marques OPTI-CLEAN, OPTI-FREE, OPTI-FREE EXPRESS, OPTI-ZYME, OPTI-FREE REPLENISH, OPTI-SOFT, OPTI-TEARS, et OPTIFIT et qu'elle n'a pas eu gain de cause, je conclus à plus forte raison qu'il n'y a pas de probabilité de confusion entre la Marque et les autres marques alléguées par l'Opposante au soutien du présent motif d'opposition.

[90] Conséquemment, je rejette le motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité de la Marque.

#### Absence de droit à l'enregistrement

##### i. En vertu de l'article 16(3)(a) de la Loi

[91] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à l'article 16(3)(a) de la Loi, l'Opposante doit démontrer que l'une ou plusieurs des marques listées en annexe (à l'exception des marques OPTIFIT, OPTI-FREE PUREMOIST, OPTILASIK, et OPTI-FREE EVERMOIST non alléguées au soutien du présent motif) avaient été employées au Canada antérieurement à la date de production de la présente demande et n'avaient pas été abandonnées à la date de son annonce dans le *Journal des marques de commerce*, en l'occurrence le 11 juillet 2012 [article 16(5) de la Loi]. Tel qu'il ressort de mon analyse plus haut, j'estime que ce fardeau de preuve initial a été satisfait en ce qui a trait aux marques OPTI-FREE et AIR OPTIX seulement.

[92] La différence entre les dates pertinentes n'a pas vraiment d'incidence sur mon analyse précédente en regard du motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité de la Marque sous l'article 12(1)(d) de la Loi.

[93] Conséquemment, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(3)(a) de la Loi.

ii. En vertu de l'article 16(3)(b) de la Loi

[94] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à l'article 16(3)(b) de la Loi, l'Oposante doit démontrer que ses demandes d'enregistrement pour les marques OPTI-FREE PUREMOIST, OPTILASIK, et OPTI-FREE EVERMOIST ont été produites antérieurement à la date de production de la demande de la Requérante et que pareilles demandes étaient pendantes à la date de publication de la demande de la Requérante [article 16(4) de la Loi]. Ce fardeau initial a été satisfait en l'espèce en ce qui a trait aux marques OPTI-FREE PUREMOIST et OPTILASIK seulement.

[95] Il incombe dès lors à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre la Marque et chacune des marques OPTI-FREE PUREMOIST et OPTILASIK.

[96] Ayant précédemment conclu en l'absence de confusion entre la Marque et chacune des marques enregistrées de l'Oposante listées en annexe, je n'ai pas l'intention de reprendre longuement le test en matière de confusion. Qu'il suffise de mentionner que les différences existant entre la Marque et la marque OPTI-FREE PUREMOIST sont plus prononcées qu'elles ne l'étaient avec la marque OPTI-FREE.

[97] Pour ce qui est de la marque OPTILASIK, celle-ci se distingue non seulement au niveau des idées (le « suffixe » « LASIK » ne suggérant aucune idée particulière, hormis rappelant peut-être le mot « laser »), mais également au niveau de la nature des produits y associés. Alors qu'un certain chevauchement existe entre les solutions et autres préparations de nettoyage et d'entretien dans le domaine de la vision de chacune des parties, l'on ne saurait conclure à pareil

chevauchement entre les produits de la Requérante et les publications imprimées et les services d'information de l'Opposante hormis le simple fait qu'ils se rattachent au domaine de la vision.

[98] Conséquemment, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(3)(b) de la Loi.

#### Absence de caractère distinctif de la Marque

[99] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à l'absence de caractère distinctif, l'Opposante doit démontrer que l'une ou plusieurs des marques alléguées au soutien de ce motif étaient devenues suffisamment connues au Canada à la date de la déclaration d'opposition, soit le 11 décembre 2012, de manière à nier le caractère distinctif de la Marque [voir *Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1<sup>re</sup> inst); et *Bojangles' International, LLC and Bojangles Restaurants, Inc c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Ce fardeau de preuve initial a été satisfait en ce qui a trait aux marques OPTI-FREE et AIR OPTIX seulement.

[100] La différence entre les dates pertinentes n'a pas vraiment d'incidence sur mon analyse précédente en regard du motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité de la Marque sous l'article 12(1)(d) de la Loi.

[101] Conséquemment, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

## Décision

[102] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en application de l'article 38(8) de la Loi.

---

Annie Robitaille  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Annexe

Marque	N° enr. ou de demande	Date d'enr. ou de production de la demande	Produits ou services couverts par l'enr. ou la demande d'enr. / Date de premier emploi au Canada
OPTI-CLEAN	LMC317,939	5 sept. 1986	<i>Solution for cleaning contact lenses.</i> 23 juin 1986
OPTI-FREE	LMC361,883	3 nov. 1989	<i>Solution for use with contact lenses.</i> 4 août 1989
OPTI-FREE EXPRESS	LMC514,609	21 juin 1999	<i>Solutions for use with contact lenses.</i> 21 juin 1999
OPTI-ZYME	LMC315,814	27 juin 1986	<i>Enzymatic contact lense cleaning preparation.</i> 29 avril 1986
OPTI-FREE REPLENISH	LMC708,239	26 fév. 2008	<i>Solutions for use with contact lenses.</i> 4 février 2008
OPTI-SOFT	LMC334,811	4 déc. 1987	<i>Solution for rinsing, storing and disinfecting contact lenses.</i> 28 septembre 1987
OPTI-TEARS	LMC334,810	4 déc. 1987	<i>Ophthalmic preparation for use with contact lenses.</i> 28 septembre 1987
O2OPTIX	LMC696,766	18 sept. 2007	<i>Contact lenses.</i> 31 août 2007
O2 OPTIX CUSTOM DESIGN	LMC690,516	21 juin 2007	<i>Contact lenses.</i> 1er juin 2007
O2 OPTIX & DESIGN	LMC681,627	13 fév. 2007	<i>Contact lenses.</i> 9 janvier 2007
O2 OPTIX	LMC680,580	29 janv. 2007	<i>Contact lenses.</i> 9 janvier 2007
AIR OPTIX	LMC717,340	23 juin 2008	<i>Contact lenses.</i> 27 mai 2008
AIR OPTIX & DESIGN	LMC717,339	23 juin 2008	<i>Contact lenses.</i> 27 mai 2008
OPTIFIT	LMC359,547	18 août 1989	<i>Contact lenses</i>
OPTI-FREE PUREMOIST	1,459,228	16 nov. 2009	<i>Ophthalmic pharmaceutical preparations; solutions for use with contact lenses.</i>
OPTILASIK	1,473,585	17 mars 2010	<i>Printed educational materials in the field of ophthalmology, namely, brochures, posters, folders, placemats, journals, magazines and medical publications; printed newsletters in the field of ophthalmology.</i> <i>Providing medical information.</i>
OPTI-FREE EVERMOIST	1,471,450	2 mars 2012	<i>Contact lens solutions</i>

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE  
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA  
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

---

**DATE DE L'AUDIENCE:** 2016-08-09

**COMPARUTIONS**

Marta Tandori Cheng

POUR L'OPPOSANTE

Barry Gamache

POUR LA REQUÉRANTE

**AGENTS AU DOSSIER**

Riches, McKenzie & Herbert LLP

POUR L'OPPOSANTE

Robic

POUR LA REQUÉRANTE