



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

Référence : 2014 COMC 98
Date de la décision : 2014-05-13

TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Neurobrands, LLC à
l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1,513,969 pour la
marque de commerce NEUROCORE au
nom de Canadian Supplement
Trademark Ltd.**

[1] Le 4 février 2011, Canadian Supplement Trademark Ltd. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce NEUROCORE (la Marque) sur la base d'un emploi projeté au Canada en liaison avec un [TRADUCTION] « supplément alimentaire pour améliorer la performance et la force, améliorer la composition corporelle et accroître la masse ».

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 18 janvier 2012.

[3] Le 15 mars 2012, Neurobrands, LLC (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. Les motifs d'opposition peuvent être résumés comme suit :

- en vertu des articles 38(2)c) et 16(3)a) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi), la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce suivantes, qui sont la propriété de l'Opposante et qui ont toutes été employées au Canada avant le 4 février 2011 en liaison avec, entre autres, des suppléments alimentaires à boire et des boissons nutritionnellement enrichies :

Marque de commerce
NEURO
DRINK NEURO
NEUROAQUA
NEUROBLISS
NEUROGASM
NEUROSLEEP
NEUROSONIC
NEUROSPORT
NEUROSUN
NEUROTRIM
NEURO & Dessin

- en vertu des articles 38(2)*a*) et 30*e*), la Requérente a employé la Marque en liaison avec les Marchandises avant la date de production de la demande; et la Requérente n'avait aucune intention d'employer la Marque par elle-même ou par l'entremise d'un licencié, ou par elle-même et par l'entremise d'un licencié;
- en vertu des articles 38(2)*a*) et 30*i*), la demande d'enregistrement n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*i*) de la Loi parce que la Requérente ne pouvait pas être convaincue d'avoir le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises, puisque la Marque créait et crée de la confusion avec les marques NEURO invoquées de l'Opposante qui ont déjà été employées au Canada par l'Opposante;
- en vertu des articles 38(2)*d*) et 2, la Marque ne possède pas de caractère distinctif au Canada pour les Marchandises parce qu'elle ne permet pas de distinguer les Marchandises des marchandises de tiers, particulièrement celles en liaison avec les marques NEURO invoquées de l'Opposante qui étaient déjà employées et sont encore employées au Canada.

[4] La Requérente a produit et signifié une contre-déclaration, dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante et somme cette dernière d'en prouver le bien-fondé.

[5] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit un affidavit de Paul Nadel, le président de l'Opposante. M. Nadel n'a pas été contre-interrogé relativement à son affidavit.

[6] À l'appui de sa demande d'enregistrement, la Requérente a produit un affidavit de Brad Bernard, le chef de marque d'une entreprise associée à la Requérente. Une ordonnance avait été rendue pour le contre-interrogatoire de M. Bernard, mais l'Opposante a choisi de ne pas procéder de cette façon.

[7] Aucune des parties n'a produit de plaidoyer écrit; aucune audience n'a été tenue.

Le fardeau de preuve et les dates pertinentes

[8] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.), p. 298].

[9] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- articles 38(2)a)/30 – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469, p. 475 (COMC) et *Tower Conference Management Co c. Canadian Exhibition Management Inc* (1990), 28 CPR (3d) p. 428 à 432 (COMC)];
- articles 38(2)c)/16(3) – la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque [voir l'article 16(3) de la Loi];
- articles 38(2)d)/2 – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Le rejet sommaire de certains motifs d'opposition

Non-conformité à l'article 30e) de la Loi

[10] Il n'y a aucune preuve au dossier que la Marque a été employée avant la date de production de la demande d'enregistrement ou que la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque. L'Opposante ne s'est donc pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, et je rejette ce motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'article 30e) de la Loi.

Non-conformité à l'article 30i) de la Loi

[11] Lorsqu'une requérante a fourni la déclaration exigée par l'article 30i), un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que la requérante est de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd*

*c. Bristol-Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), p. 155]. La Requérante a produit la déclaration exigée, et il ne s'agit pas d'un cas exceptionnel; en conséquence, le motif fondé sur l'article 30*i*) est rejeté.*

Le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement – article 16(3)*a*) de la Loi

[12] Afin de s'acquitter de son fardeau de preuve en vertu de ce motif d'opposition, l'Opposante devait démontrer qu'elle avait employé une fois ou plus ses marques NEURO invoquées avant le 4 février 2011 et qu'elle n'avait pas abandonné un tel emploi à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement en l'espèce (18 janvier 2012) [voir l'article 16(5) de la Loi].

[13] Dans son affidavit, le président de l'Opposante, M. Nadel, déclare que les marchandises de l'Opposante, qu'il décrit comme des [TRADUCTION] « produits à boire hypocaloriques nutritionnellement enrichis de première qualité » étaient en vente en ligne et pouvaient être achetés et envoyés au Canada depuis au moins juillet 2009. À l'appui de ses déclarations sous serment concernant l'emploi, M. Nadel joint à son affidavit un tableau de ventilation des documents commerciaux de l'Opposante montrant des ventes de produits à boire de l'Opposante à des consommateurs au Canada de juillet 2009 à septembre 2010 (pièce A). M. Nadel fournit également une sélection de détails de commandes et de confirmations d'expédition pour des ventes des produits de l'Opposante qui ont été envoyés au Canada en 2009 et 2010 (pièce B). M. Nadel joint à son affidavit des images représentatives des emballages et des contenants employés pour les produits de l'Opposante (pièce C) comme ils sont vendus aux consommateurs au Canada depuis 2009. M. Nadel déclare que la preuve appuie une conclusion que l'Opposante a vendu et expédié des produits en liaison avec les marques de commerce NEUROTRIM, NEUROSLEEP, NEUROBLISS, NEUROSONIC et NEUROCOMBO (les Marques de l'Opposante) à des consommateurs canadiens de 2009 à 2010. En examinant la preuve dans son ensemble, je suis convaincue que la preuve appuie une conclusion que les Marques de l'Opposante étaient employées avant la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque. Compte tenu de ce qui précède, l'Opposante s'est acquittée de la première partie du fardeau de preuve qui lui incombait.

[14] La question est donc de déterminer si l'emploi des Marques de l'Opposante a été abandonné ou non en date du 18 janvier 2012. Il n'y a aucune preuve d'emploi des Marques de l'Opposante après septembre 2010.

[15] Quoique la preuve d'emploi des Marques de l'Opposante ne dépasse pas septembre 2010, il ne faut pas associer le non-emploi d'une marque de commerce avec l'abandon de cette marque de commerce. L'article 16(5) de la Loi porte sur l'abandon d'une marque de commerce et non sur l'emploi continu à la date d'annonce de la demande d'enregistrement. La question d'abandon en est une de fait, qui doit être examinée à la lumière de la preuve au dossier et requiert à la fois le défaut d'emploi et l'intention d'abandonner l'emploi de cette marque de commerce [voir *Labatt Brewing Co c. Formosa Spring Brewery Ltd* (1992), 42 CPR (3d) 481 (CF 1^{re} inst.); *Marineland Inc c. Marine Wonderland & Animal Park Ltd* (1974), 16 CPR (2d) 97 (CF 1^{re} inst.)].

[16] En l'espèce, il n'y a aucune preuve d'une intention d'abandonner les Marques de l'Opposante de la part de l'Opposante. Bien que l'abandon puisse être inféré d'une longue période de non-emploi, je ne suis pas convaincue que 14 mois (la période de non-emploi en l'espèce) sont une période assez longue pour permettre une telle inférence [voir *Dastous c. Mathews-Wells Co Ltd* [1950] RCS 261].

[17] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait en ce qui concerne les marques de commerce NEUROTRIM, NEUROSLEEP, NEUROBLISS, NEUROSONIC et NEUROCOMBO. Je ne suis pas convaincue en ce qui concerne les marques invoquées restantes.

[18] Je dois maintenant déterminer si la Requérente s'est acquittée du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité de confusion entre la Marque et une ou plusieurs des Marques de l'Opposante.

[19] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi porte 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.

[20] Dans l'application du test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées 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 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. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir, de manière générale, *Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc* (2011), 96 CPR (4th) 361 (CSC).]

Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[21] Chacune des marques en question est un terme inventé possédant un degré élevé de caractère distinctif inhérent en partie dû au fait qu'il n'y a pas de lien évident entre le terme NEURO et les marchandises respectives des parties.

[22] Dans son affidavit, M. Bernard déclare que NEURO est un terme communément employé dans l'industrie des compléments alimentaires et nutritionnels. Toutefois, à l'appui de cette déclaration, il fournit des recherches sur Google et sur Internet qui datent d'après la date pertinente et qui sont sans lien évident avec le marché canadien. Par conséquent, je n'accorde aucun poids à cette preuve.

[23] La demande d'enregistrement de la Marque est fondée sur un emploi projeté. M. Bernard déclare que les Marchandises ont été annoncées dans divers magazines sur l'alimentation sportive à l'échelle internationale, dont les publications canadiennes suivantes : *Inside Fitness*, *Supplements Canada* et *True North*. M. Bernard fournit des exemples de publicités (pièce G). Toutefois, une preuve d'emploi d'une Marque dans la publicité n'est pas suffisante pour établir

l'emploi en liaison avec les marchandises en vertu de l'article 4(1) de la Loi. La Requérante n'a donc produit aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises au Canada.

[24] Comme susmentionné de façon plus détaillée, l'Opposante a établi l'emploi des marques de commerce NEUROTRIM, NEUROSLEEP, NEUROBLISS, NEUROSONIC et NEUROCOMBO depuis juillet 2009, avec des taux de ventes non négligeables à partir de cette date jusqu'en septembre 2010.

[25] Les Marques de l'Opposante sont donc devenues connues dans une plus grande mesure que la Marque et, par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque a été en usage

[26] Comme susmentionné dans l'examen plus détaillé du facteur de l'article 6(5)a), la Requérante n'a pas démontré l'emploi de la Marque alors que l'Opposante a établi l'emploi des marques de commerce NEUROTRIM, NEUROSLEEP, NEUROBLISS, NEUROSONIC et NEUROCOMBO depuis juillet 2009.

[27] Compte tenu de ce qui précède, ce facteur favorise l'Opposante.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises; et la nature du commerce

[28] Les marchandises des parties possèdent un certain degré de ressemblance du fait que les marchandises des deux parties entrent dans la catégorie des compléments alimentaires.

[29] Dans son affidavit, M. Bernard déclare que le marché cible de la Requérante est [TRADUCTION] « des athlètes sérieux qui souhaitent développer leur musculature, à améliorer leur force et à accroître leur concentration à l'entraînement », et il suggère que le marché de l'Opposante n'est pas si spécialisé. Toutefois, la description des Marchandises ne comprend pas une telle limitation du marché cible. Compte tenu de ceci, et de la ressemblance entre les marchandises des parties, il est concevable que les consommateurs cibles des parties puissent se chevaucher.

[30] Compte tenu de ce qui précède, ce facteur favorise l'Opposante.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent

[31] Récemment, dans *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a déclaré (au paragraphe 64) :

[TRADUCTION]

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, mais j’estime qu’il est préférable de se demander d’abord si l’un des aspects de celle-ci est particulièrement frappant ou unique.

[32] Les marques des parties sont composées du préfixe « neuro » et d’une sélection de suffixes qui sont des mots du dictionnaire (par ex. « core » [cœur], « trim » [taille], « sleep » [sommeil], « sonic » [sonique], « combo » [mixte], etc.). Je conviens que ni l’une ni l’autre des marques en question ne possède un élément particulièrement frappant ou unique.

[33] Dans des cas comme la présente espèce où les marques des parties ne comportent pas d’éléments particulièrement frappants ou uniques, le premier élément des marques devrait être le plus important aux fins du caractère distinctif. En l’espèce, le premier élément des marques des parties est le même, nommément le terme NEURO. Lorsque les marques en question sont considérées dans leur ensemble, je conclus qu’elles possèdent un degré élevé de ressemblance en raison du premier élément identique NEURO.

[34] Compte tenu de ce qui précède, ce facteur favorise l’Opposante.

Conclusion

[35] En appliquant le test en matière de confusion, j’ai examiné la situation sur le principe de la première impression et du souvenir vague. Compte tenu de toutes les autres circonstances, je conclus que les facteurs énumérés à l’article 6(5) de la Loi favorisent l’Opposante. Par conséquent, la Requérante ne s’est pas acquittée du fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les Marques de l’Opposante. Compte tenu de ce qui précède, le motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a) de la Loi est accueilli.

Le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif – articles 38(2)d) et 2 de la Loi

[36] Bien que la Requérante ait le fardeau ultime de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses Marchandises de celles de tiers partout au Canada [voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)], l'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau de preuve initial d'établir les faits invoqués à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[37] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante doit démontrer que, à la date de production de la déclaration d'opposition (15 mars 2012), une ou plusieurs de ses marques de commerce invoquées étaient devenues suffisamment connues pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir *Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd* (2004), 40 CPR (4th) 553, confirmée par (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[38] Comme susmentionné dans l'examen détaillé du motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement, la preuve appuie de façon évidente la conclusion que les Marques de l'Opposante ont été employées au Canada de juillet 2009 à septembre 2010. Toutefois, il n'existe aucune preuve d'emploi ou de notoriété des Marques de l'Opposante après septembre 2010. Je ne suis donc pas prête à inférer le degré de notoriété nécessaire au Canada au 15 mars 2012 en fonction de la preuve qui est antérieure d'environ 18 mois.

[39] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté, parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait.

Décision

[40] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Andrea Flewelling
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay