



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

Référence : 2013 COMC 216
Date de la décision : 2013-12-11

TRADUCTION

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par 1 IDEA ITALIA S.p.A. à
l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1,504,319 pour la
marque de commerce PURE au nom de
SwitchEasy Limited**

[1] Le 18 novembre 2010, SwitchEasy Limited (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce PURE (la Marque) en liaison avec les marchandises suivantes sur la base de l’emploi au Canada depuis au moins août 2009 :

[TRADUCTION]

Films et membranes plastiques pour couvrir et protéger la surface d'appareils électroniques, notamment d'appareils électroniques personnels de poche, notamment de lecteurs multimédias numériques, d'assistants numériques personnels, d'appareils de poche sans fil, de téléphones mobiles, d'appareils de capture audio et vidéo numérique de poche ou d'appareils ayant au moins une des fonctionnalités susmentionnées; films et membranes plastiques pour couvrir et protéger la surface d'appareils électroniques, notamment d'appareils électroniques personnels de poche, notamment de lecteurs multimédias numériques, d'assistants numériques personnels, d'appareils de poche sans fil, de téléphones mobiles, d'appareils de capture audio et vidéo numérique de poche ou d'appareils ayant au moins une des fonctionnalités susmentionnées; films et membranes plastiques pour couvrir et protéger l'écran d'affichage d'appareils électroniques, notamment d'appareils électroniques personnels de poche, notamment de lecteurs multimédias numériques, d'assistants numériques personnels, d'appareils de poche sans fil, de téléphones mobiles, d'appareils de

capture audio et vidéo numérique de poche ou d'appareils ayant au moins une des fonctionnalités susmentionnées; films et membranes plastiques pour la couverture et la protection contre les égratignures d'appareils électroniques, nommément d'appareils électroniques personnels de poche, nommément de lecteurs multimédias numériques, d'assistants numériques personnels, d'appareils de poche sans fil, de téléphones mobiles, d'appareils de capture audio et vidéo numérique de poche ou d'appareils ayant au moins une des fonctionnalités susmentionnées.

[2] La Requérante revendique la date de priorité conventionnelle du 20 mai 2010 sur la base d'une demande produite aux États-Unis.

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 8 février 2012.

[4] Le 5 avril 2012, 1 IDEA ITALIA S.p.A. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. À la demande de la Requérante, une décision interlocutoire radiant le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) a été rendue le 24 septembre 2012. Les motifs d'opposition restants peuvent être résumés comme suit :

- Suivant les articles 38(2)a) et 30a) de la Loi, la demande d'enregistrement pour la Marque ne renferme pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises spécifiques en liaison avec lesquelles la Requérante projette d'employer la Marque.
- Suivant les articles 38(2)a) et 30b) de la Loi, la demande d'enregistrement pour la Marque n'est pas conforme à l'article 30b) de la Loi en ce que la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada, dans la pratique normale du commerce, en liaison avec chacune des marchandises depuis la date de premier emploi revendiquée.
- Suivant les articles 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable, car elle crée de la confusion avec les marques de commerce suivantes, enregistrées en liaison avec les marchandises suivantes :
 - PURO & Dessin – LMC810,179 – qui appartient à l'Opposante



[TRADUCTION]

Étuis pour téléphones mobiles, étuis pour ordinateurs, étuis pour lecteurs MP3, étuis pour appareils photographiques, étuis pour caméras de télévision

numériques; casques d'écoute; haut-parleurs externes; protecteurs d'écran; systèmes de recharge pour téléphones mobiles, ordinateurs et lecteurs MP3; malles et sacs de voyage, sacs, notamment sacs de sport, sacs en papier, sacs fourre-tout, sacs à main, sacs à dos, étuis porte-clés, portefeuilles, bourses.

- PUREPC – LMC775,252 – qui appartient à un tiers, Heys International Ltd.

[TRADUCTION]

Matière plastique pour la fabrication de valises; matière plastique pour la fabrication de sacs, serviettes et étuis de transport; valises; valises sur roulettes; bagages; sacs de transport; housses à vêtements; sacs banane; sacs à chaussures; sacs court-séjour; sacs de voyage; sacoches de messenger; serviettes; porte-documents sur roulettes; mallettes; sacs à dos; sacs à dos à roulettes; sacs-gourdes; sacs d'un jour; sacs de sport; sacs de sport tout usage; sacs pour livres; sacs polochons; fourre-tout; sacs à livres; sacs d'école; courroies à bagages; étiquettes à bagages; sacs de taille; trousse de toilette vendues vides; trousse de toilette à compartiments vendues vides; trousse de toilette vendues vides; étuis à cosmétiques vendus vides; housses à vêtements; sacs non extensibles sur roulettes; sacs extensibles sur roulettes; sacs pour ordinateur; mallettes et sacs de transport pour ordinateurs; mallettes et contenants à roulettes pour ordinateurs portatifs; sacs à dos de transport pour ordinateurs portatifs; étuis, housses, contenants, sacs, sacs de transport, sacs à dos, pochettes, sacs de protection et sacs de voyage pour utilisation avec ordinateurs, assistants numériques personnels (ANP), téléphones et téléphones cellulaires, appareils électroniques portatifs, lecteurs numériques et lecteurs MP3.

- Suivant les articles 38(2)d) et 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive en ce qu'elle ne distinguera pas les marchandises visées par la demande des marchandises et services de tiers, en particulier les marchandises en liaison avec lesquelles l'Opposante a employé les marques de commerce PURO et PURO & Dessin au Canada, à savoir celles énumérées dans l'enregistrement n° LMC810,179 de l'Opposante.

[5] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[6] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit des copies certifiées des certificats d'enregistrement des marques de commerce PURO & Dessin (LMC810,179) et PUREPC (LMC775,252).

[7] Au soutien de sa demande, la Requérante a produit une copie certifiée de la demande d'enregistrement pour la Marque et un affidavit de Karim Salemohamed, président de Atlantia Holdings Inc, le distributeur de la Requérante.

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

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[9] 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'Oposante a toutefois le fardeau 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 Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.), p. 298].

[10] 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) 428, p. 432 (COMC)];
- articles 38(2)b)/12(1)d) – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registrare des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- 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)].

Motifs d'opposition fondés sur la non-conformité – Articles 30a) et b) de la Loi

[11] L'Oposante n'a produit ni éléments de preuve ni observations à l'appui de ses motifs d'opposition fondés sur les articles 30a) et 30b). J'estime donc qu'elle ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve et, en conséquence, je rejette ces motifs d'opposition.

Motif fondé sur la non-enregistrabilité – Article 12(1)d) de la Loi

[12] Un opposant s'acquiesce du fardeau initial qui lui incombe à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d si le ou les enregistrements invoqués sont en règle à la date de la décision relative à l'opposition. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre afin de confirmer l'existence des enregistrements invoqués par un opposant [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. J'ai exercé ce pouvoir discrétionnaire et je confirme que les enregistrements des marques de commerce PURO & Dessin (LMCA810,179) et PUREPC (LMC775,252) sont valides; l'Opposante s'est donc acquiescée de son fardeau de preuve. Je dois maintenant déterminer si la Requérente s'est acquiescée de son fardeau ultime.

[13] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 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.

[14] Lorsqu'il applique le 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; et *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), 92 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

[15] La Marque est formée du mot du dictionnaire d'usage courant PURE, lequel ne revêt pas de signification particulière par rapport aux marchandises de la Requérante.

[16] La marque de commerce PURO & Dessin de l'Opposante et la marque de commerce de tiers PUREPC sont toutes deux constituées d'un mot inventé; la marque PURO & Dessin comprenant également des éléments graphiques. Bien qu'il soit indiqué dans l'enregistrement de la marque PURO & Dessin que PURO signifie « pure » [pur, pure] en italien, je ne dispose d'aucune preuve selon laquelle le consommateur canadien moyen peut parler ou comprendre l'italien, et, par conséquent, j'estime que ce terme est plus susceptible d'être perçu comme un mot inventé.

[17] Une marque de commerce peut acquérir un caractère distinctif par l'emploi ou la promotion.

[18] L'Opposante n'a produit aucune preuve d'emploi ou de notoriété relativement aux marques de commerce déposées invoquées. En l'absence d'éléments de preuve confirmant que les marques ont réellement été employées ou révélées, l'existence des enregistrements me permet seulement de présumer que ces marques ont fait l'objet d'un emploi minimal [voir *Entre Computer Centers Inc c. Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC), p. 430]. Un emploi minimal n'est pas suffisant pour appuyer la conclusion que les marques PURO & Dessin et PUREPC sont devenues connues dans une quelconque mesure significative.

[19] La Requérante a produit certains éléments de preuve pour appuyer sa revendication selon laquelle elle emploie la Marque depuis août 2009.

[20] Dans son affidavit, M. Salemohamed déclare sous serment que [TRADUCTION] « les marchandises vendues en liaison avec la marque de commerce PURE » sont des [TRADUCTION] « protecteurs d'écran pour des téléphones cellulaires, des tablettes et d'autres appareils électroniques portatifs vendus sous des marques de tiers » et il appelle ces marchandises [TRADUCTION] « les produits PURE ». M. Salemohamed déclare

également sous serment que [TRADUCTION] « les produits PURE sont vendus au Canada depuis au moins août 2009 ».

[21] M. Salemohamed a également joint à son affidavit des copies de pages du site Web de la Requérante www.switcheasy.com sur lesquelles on peut voir que la Marque est affichée près d'une image des produits PURE. Il semble que les produits PURE peuvent être achetés directement à partir de ce site Web. Je ne dispose cependant d'aucune déclaration sous serment à cet effet, et je souligne que, dans le coin supérieur droit de la copie d'écran, la région indiquée est « États-Unis ».

[22] M. Salemohamed a fourni les valeurs annuelles en dollars des ventes en gros de produits PURE effectuées par la Requérante au Canada, lesquelles ont été supérieures à 33 000 \$ en 2009 (août à décembre); de l'ordre de 89 000 \$ en 2010; de l'ordre de 4 000 \$ en 2011 et de 171 \$ en 2012.

[23] M. Salemohamed a également fourni des spécimens de factures concernant des ventes au Canada, datées du 31 août 2009 au 30 janvier 2010 (pièce D). Dans certaines de ces factures, y compris celle datée du 31 août 2009, la Marque est mentionnée dans les descriptions de produit.

[24] Bien qu'il appert que la Marque a fait l'objet d'un certain emploi, la preuve n'est pas suffisante pour me permettre d'inférer que la Marque est devenue connue dans une quelconque mesure significative au Canada, en partie parce que les chiffres de vente ne sont pas particulièrement élevés et parce que la Requérante n'a fourni aucun renseignement quant aux dépenses publicitaires liées à la Marque.

[25] Compte tenu de ce qui précède, ce facteur ne favorise de manière significative ni l'une ni l'autre des parties.

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

[26] L'enregistrement de PURO & Dessin (LMC810,179) indique que la marque de commerce a été enregistrée sur la base de son emploi et de son enregistrement en Italie, tandis que l'enregistrement de PUREPC (LMC775,252) indique que l'enregistrement a

été accordé consécutivement à la production d'une déclaration d'emploi le 23 août 2010. Cependant, comme je l'ai mentionné ci-dessus dans mon analyse du facteur énoncé à l'article 6(5)a), ces enregistrements me permettent seulement de présumer d'un emploi minimal des marques invoquées.

[27] La Requérante revendique l'emploi de la Marque depuis août 2009 et fournit certains éléments de preuve à l'appui de cette revendication.

[28] Finalement, bien que l'emploi par la Requérante ait pu commencer avant l'emploi par l'Opposante, je suis d'avis que ce facteur ne favorise pas de manière significative la Requérante.

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

[29] Il existe un certain recoupement entre les marchandises associées à la Marque et les marchandises associées aux marques de commerce déposées invoquées.

[30] Plus particulièrement, les marchandises de la Requérante s'apparentent de manière significative aux [TRADUCTION] « étuis pour téléphones mobiles, ... étuis pour lecteurs MP3, étuis pour appareils photographiques, étuis pour caméras de télévision numériques... » qui font partie des marchandises visées par l'enregistrement de PURO & Dessin (LMC810,179). Les marchandises de la Requérante s'apparentent également, dans une certaine mesure, aux [TRADUCTION] « étuis, housses, ... sacs de protection, ... pour utilisation avec ... assistants numériques personnels (ANP), téléphones et téléphones cellulaires, appareils électroniques portatifs, lecteurs numériques et lecteurs MP3 » qui font partie des marchandises visées par l'enregistrement de PUREPC (LMC775,252).

[31] Dans son affidavit, M. Salemohamed explique en quoi consiste la pratique normale du commerce de la Requérante. M. Salemohamed affirme que Atlantia Holdings Inc. (le distributeur de la Requérante) assure la distribution des produits de la Requérante, y compris les produits vendus en liaison avec la Marque, qui sont ensuite offerts en vente dans différents points de vente au détail au Canada, dont les pharmacies London Drugs,

divers magasins de vente au détail de téléphones cellulaires et d'appareils sans fil, et des magasins situés sur les campus de collèges et d'universités.

[32] En l'absence d'une preuve de la part de l'opposante, dont je pourrais tenir compte aux fins de l'appréciation de la confusion, je conclus qu'il existe une possibilité que les voies de commercialisation se recourent.

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

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

[34] La Marque ressemble davantage, dans la présentation, le son et les idées suggérées, à la marque déposée PUREPC, car cette dernière incorpore la totalité de la Marque.

[35] La seule similitude entre la Marque et la marque PURO & Dessin tient aux trois premières lettres (PUR), lesquelles sont communes aux deux marques.

[36] En ce qui concerne les idées suggérées, la Marque évoque la notion de « pureté », laquelle est définie dans le *Canadian Oxford Dictionary* comme signifiant [TRADUCTION] « état de ce qui est pur, immaculé; libre de toute pollution physique ou morale ».

[37] La marque PUREPC, bien qu'elle soit constituée d'un mot inventé, suggère, elle aussi, dans une certaine mesure, la notion de pureté du fait de la présence du mot « PURE » dans la marque.

[38] S'agissant de la marque PURO & Dessin, comme je l'ai mentionné ci-dessus dans mon analyse du facteur énoncé à l'article 6(5)a), et bien que la traduction du mot PURO m'ait été fournie, je ne dispose pas d'une preuve suffisante pour me permettre d'inférer que le Canadien moyen comprendrait que la marque PURO & Dessin signifie « PURE ».

[39] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que ce facteur favorise l'Opposante, mais uniquement en ce qui concerne la marque de commerce de tiers PUREPC.

Conclusion

[40] Lorsque j'ai appliqué le test en matière de confusion, j'ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du souvenir imparfait. Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, j'estime, eu égard à la marque de commerce déposée PUREPC, que la similarité entre les marchandises et le degré de ressemblance entre les marques en cause favorisent l'Opposante. Les autres facteurs ne favorisant de manière significative ni l'une ni l'autre des parties, je suis d'avis que la prépondérance des probabilités est également partagée entre une conclusion de confusion entre la Marque et la marque de commerce PUREPC invoquée, et une conclusion d'absence de confusion.

[41] Comme le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne crée pas de confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce déposées invoquées incombe à la Requérante, je suis contrainte de trancher à l'encontre de la Requérante.

[42] Compte tenu de ce qui précède, j'accueille le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi relativement à la marque de commerce déposée de tiers PUREPC (LMC775,252).

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[43] Bien que la Requérante ait le fardeau ultime de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses services de ceux 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.

[44] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante doit démontrer que, à la date de production de la déclaration d'opposition, au moins une de ses marques de commerce PURO et PURO & Dessin était devenue suffisamment connue 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 1^{re} inst.)].

[45] L'Opposante n'a pas fourni le moindre élément de preuve relativement à la marque de commerce PURO invoquée et, comme je l'ai mentionné dans mon analyse du motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité, l'Opposante n'a pas non plus fourni la moindre preuve d'emploi ou de notoriété au Canada pour la marque de commerce déposée PURO & Dessin.

[46] En conséquence, j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

Décision

[47] 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 selon les 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
Judith Lemire, trad.