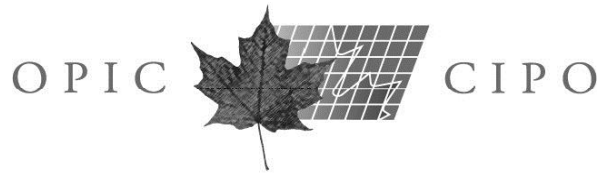


Traduction/Translation



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

Référence : 2011 COMC 174

Date de la décision : 2011-09-19

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par CE.M.O.N. S.R.L. Inc. à
l’encontre de la demande d’enregistrement
n° 1352632 pour la marque de commerce
DYNAMISE au nom de Dynamise Botanicals
Inc.**

[1] Le 21 juin 2007, Dynamise Botanicals Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce DYNAMISE (la Marque), fondée sur l’emploi de la Marque au Canada depuis le 1^{er} novembre 2006 en liaison avec les marchandises et services suivants, tels que modifiés :

Produits de santé et suppléments alimentaires naturels, nommément boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de plantes, boissons électrolytiques, boissons au jus, boissons servant de substitut de repas, thés, aliments verts et métabolites; matériel imprimé didactique, éducatif et pédagogique, nommément guides, bulletin d’information, brochures, rapports et manuels. (les Marchandises)

Recherche, préparation et développement de produits et de suppléments de santé naturels. Services de conseil dans le domaine des produits de santé; fabrication, fabrication contractuelle, étiquetage, emballage, étiquetage personnalisé, vente en gros et vente au détail de produits et de suppléments de santé naturels; exploitation d’un site web diffusant de l’information ayant trait aux produits et aux suppléments de santé naturels. (les Services)

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 23 juillet 2008.

[3] Le 29 février 2009, CE.M.O.N. S.R.L. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition dans laquelle elle allègue que la demande ne satisfait pas aux exigences des alinéas 30*b*) et *i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). Elle allègue également que la Marque n'est pas enregistrable suivant l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi, qu'elle n'est pas distinctive à l'égard de la Requérante suivant l'article 2 de la Loi et que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'alinéa 16(1)*a*) de la Loi car la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce DYNAMIS de l'Opposante, laquelle a été enregistrée sous le n° LMC700053 et est employée au Canada par l'Opposante en liaison avec divers médicaments homéopathiques traditionnels et préparations.

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

[5] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit d'Anthony Kunkel, le vice-président et le directeur général de l'agence d'enquête privée Mitchell Partners Investigation Services, daté du 24 août 2009, ainsi qu'une copie certifiée de l'enregistrement n° LMC700053 concernant la marque de commerce DYNAMIS. À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit d'Ali Iman Pour Navab, l'un de ses administrateurs et copropriétaires, daté du 23 mars 2010.

[6] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit. Aucune partie n'a demandé une audience.

Le fardeau de preuve

[7] Le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est satisfait aux dispositions de la Loi incombe à la Requérante. Toutefois, l'Opposante a le fardeau initial de

produire une preuve suffisante pour établir la véracité sur lesquels elle appuie chacun de ses motifs d'opposition [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.); *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

L'analyse

[8] Ces principes étant appliqués en l'espèce, les motifs d'opposition fondés sur les alinéas 30*i*) et 16(1)*a*) et sur l'article 2 de la Loi peuvent être rejetés sommairement de la façon suivante :

- le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i*) n'est pas valable. L'Opposante a prétendu que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30*i*) de la Loi parce que [TRADUCTION] « la Requérante ne pouvait pas déclarer qu'elle était convaincue qu'elle avait droit d'employer la [Marque] au Canada en liaison avec les marchandises et les services décrits dans la demande étant donné qu'elle connaissait les droits d'antériorité de l'Opposante à l'égard de la marque de commerce de celle-ci qui est décrite en détail ci-dessus, dont la similitude avec la Marque crée de la confusion ». Toutefois, le simple fait que la Requérante ait pu être au courant de l'existence de la marque de commerce DYNAMIS de l'Opposante au moment de produire la demande concernant la Marque ne l'empêche pas de faire, dans sa demande, la déclaration exigée par l'alinéa 30*i*) de la Loi.

Même si le motif avait été valable, un motif fondé sur l'alinéa 30*i*) ne peut être retenu - lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée par cette disposition - que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque la mauvaise foi du requérant est établie [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.)]. Cette preuve n'a pas été faite en l'espèce;

- le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)*a*) est rejeté parce que l'Opposante n'a pas démontré que, à la date de premier emploi revendiquée par la Requérante dans sa demande ou, pour cette question, à n'importe quel moment, sa marque de commerce

DYNAMIS avait été antérieurement employée au Canada et n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande de la Requérante [paragraphe 16(5) de la Loi]. La simple existence de l'enregistrement n° LMC700053 peut tout au plus établir un emploi *de minimis* de la marque de commerce de l'Opposante [voir *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1992), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)], ce qui ne répond pas aux exigences de l'article 16 de la Loi [voir *Roos, Inc. c. Edit-SRL* (2002), 23 C.P.R. (4th) 265 (C.O.M.C.)];

- le motif d'opposition fondé sur l'article 2 (absence de caractère distinctif) est rejeté parce que l'Opposante n'a pas démontré que, à la date de production de la déclaration d'opposition, la réputation de sa marque de commerce DYNAMIS était importante, significative ou suffisante au Canada de façon à annuler le caractère distinctif de la marque faisant l'objet de la demande [voir *Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.)]. Dans ce cas non plus, l'Opposante n'a pas produit une preuve démontrant la mesure dans laquelle sa marque de commerce DYNAMIS est devenue connue au Canada.

[9] J'examinerai maintenant le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b).

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b)

[10] L'Opposante a fait valoir que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30b) de la Loi parce que [TRADUCTION] « la [Marque] n'est pas employée de façon continue au Canada par la Requérante depuis la date de premier emploi revendiquée, soit le 1^{er} novembre 2006, en liaison avec les marchandises et les services visés par la demande, dans la pratique ordinaire du commerce ».

[11] La date pertinente en ce qui a trait à ce motif d'opposition est la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.)]. Dans la mesure où la Requérante a plus facilement accès aux faits pertinents se rapportant à un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b) de la Loi, le fardeau de preuve imposé à l'Opposante relativement à ce motif d'opposition est moins exigeant [voir *Tune Masters c. Mr. P.'s*

Mastertune Ignition Services Ltd. (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (C.O.M.C.)). En outre, l'Opposante peut s'appuyer sur la preuve de la Requérante, pourvu toutefois que cette preuve soit clairement incompatible avec les prétentions de cette dernière [voir *York Barbell Holdings Ltd. c. ICON Health & Fitness, Inc.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 156 (C.O.M.C.)]. À cet égard, l'alinéa 30b) de la Loi exige que la marque de commerce visée par la demande ait été employée de façon continue depuis la date revendiquée [voir *Labatt Brewing Co. c. Benson & Hedges (Canada) Ltd.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 258 (C.F. 1^{re} inst.)].

[12] Cet énoncé m'amène à examiner la preuve de l'Opposante sur ce point en tenant compte de celle de la Requérante. L'affidavit de M. Kunkel vise à mettre en question la date de premier emploi de la Marque revendiquée par la Requérante dans sa demande.

[13] Plus particulièrement, M. Kunkel affirme dans son affidavit qu'il est un détective privé agréé depuis plus de 23 ans. En cette qualité, il a mené de nombreuses enquêtes pour des sociétés et des cabinets d'avocats, notamment des enquêtes sur l'utilisation de marques de commerce et sur des produits contrefaits.

[14] Monsieur Kunkel affirme que le cabinet d'avocats représentant l'Opposante en l'espèce l'a chargé, en août 2009, d'enquêter sur l'emploi de la Marque par la Requérante. Voici les résultats de son enquête :

- la Requérante a été constituée en société sous le régime fédéral le 1^{er} novembre 2006 [voir les pièces A et B, qui sont respectivement une copie du Profil de la société délivré par l'Ontario et un imprimé des renseignements fédéraux concernant la Requérante];
- le nom de domaine *www.dynamise.ca* a été enregistré la première fois le 3 novembre 2006 [voir la pièce C, un imprimé du résultat de la recherche du nom de domaine effectuée par M. Kunkel sur le site *www.internic.ca*]. Le site d'archives *www.archive.org* a documenté des pages sur *www.dynamise.ca* la première fois en 2007, puis a procédé à une mise à jour le 14 décembre 2007 [voir la pièce D, un imprimé du résultat de la recherche effectuée sur le site *www.archive.org*];

- M. Kunkel a consulté des annuaires téléphoniques et n'a trouvé aucune entrée correspondant à la Requérante ou à une entreprise constituée sous le nom de DYNAMISE au Canada au cours des dernières années;
- M. Kunkel a effectué des recherches inversées à l'aide des deux numéros de téléphone figurant sur le site Web *www.dynamise.ca*. Pour ce qui est du numéro 905-417-7517, il n'a trouvé aucune inscription, que ce soit pour une résidence ou une entreprise. Dans le cas du numéro 905-417-5088, qui, selon ce qui est indiqué sur le site Web de la Requérante, est un numéro de télécopieur, il a découvert qu'il s'agissait d'un numéro résidentiel au nom de Navab A. Pour, 26, chemin Love Run, à Maple (Ontario). Il s'agit de l'adresse du siège social de la Requérante;
- M. Kunkel s'est rendu sur le site Web de Santé Canada afin de consulter la Base de données des produits de santé naturels homologués. Il a fait une recherche dans cette base en utilisant le mot DYNAMISE avec tous les critères possibles et n'a trouvé aucune inscription [voir la pièce E qui consiste en des imprimés des résultats de sa recherche dans la Base de données des produits de santé naturels homologués de Santé Canada].

[15] La Requérante soutient que [TRADUCTION] « la preuve de M. Kunkel a une valeur plutôt limitée car elle ne repose pas sur une enquête particulièrement approfondie sur [la Requérante], ses administrateurs, son histoire, ses pratiques commerciales, son marché ou ses marchandises et services, ou sur une bonne connaissance de ceux-ci ». Je suis plutôt aussi de cet avis. J'examinerai maintenant la preuve de la Requérante sur cette question.

[16] Monsieur Navab commence par donner de l'information sur ses antécédents. Il affirme qu'il est un homéopathe et un formateur. Il est également un nutritionniste, acupuncteur, hypnothérapeute et iridologue agréé.

[17] Monsieur Navab est inscrit auprès de la Homeopathic Medical Association of Canada et il a été élu membre du conseil d'administration de cette association en août 2009. Il occupe actuellement le poste de secrétaire du conseil. Il affirme en outre qu'il est un chercheur et un formateur dans le domaine de la médecine naturelle.

[18] Monsieur Navab gère la Requérante avec un autre administrateur, Jaroslav Repcak, qui est aussi copropriétaire de la Requérante.

[19] Monsieur Navab relate ensuite l'histoire de la Marque. Il affirme : [TRADUCTION] « En 2002, nous [probablement M. Navab et son associé, M. Repcak] avons commencé à employer le nom, “Dynamise”, en liaison avec différentes activités commerciales. En 2003, nous distribuions aux praticiens des listes annuelles de produits afin de générer des ventes. La pièce B ci-jointe renferme des exemples de factures de médicaments à base de plantes et de listes de produits Dynamise qui ont été établies ou distribuées entre 2002 et le 1^{er} novembre 2006. » Je constate que ces documents consistent en une liste de produits – [TRADUCTION] « Plantes médicinales en vrac, mélanges en poudre, teintures, huiles essentielles et thés » – qui, en janvier 2004, portait le titre « Dynamise Botanicals » et en deux factures datées du 19 décembre 2005 et du 12 septembre 2006, établies par « Dynamise Botanicals », qui semblent avoir trait à la vente de certains des produits mentionnés dans la liste. La seule mention de la Marque figure dans la facture n° SK091206 délivrée par « DYNAMISE™ BOTANICALS ».

[20] Monsieur Navab affirme qu'[TRADUCTION] « [e]n 2006, mon associé et moi avons décidé d'accroître les activités de notre entreprise. C'est pour cette raison que nous l'avons constituée en société et avons demandé l'enregistrement de la [Marque]. Nous utilisions déjà la désignation “TM” à côté de notre logo en septembre 2006, mais nous avons indiqué le 1^{er} novembre 2006 comme date de premier emploi *afin qu'elle coïncide avec la date de la constitution de notre entreprise en société* » [non en italique dans l'original].

[21] Monsieur Navab poursuit en affirmant : [TRADUCTION] « Nous avons enregistré notre nom de domaine, *www.dynamise.ca*, le 3 novembre 2006. [...] Nous avons décidé d'enregistrer notre marque de commerce, DYNAMISE, en produisant une demande le 21 juin 2007, comme le confirme la [base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC)]. Notre liste originale de produits et de services, préparée pour nous par l'agent de marques de commerce qui a déposé notre demande, constitue la pièce E ci-jointe. »

[22] Monsieur Navab déclare que la Requérante [TRADUCTION] « a exercé une activité commerciale de façon continue depuis la date de sa constitution en société. La pièce F ci-jointe renferme des exemples de factures liées à l'exploitation de [la Requérante], du 1^{er} novembre 2006 à aujourd'hui ». Je constate, à la lecture de ces factures, que la plus vieille date du 22 juin 2007. La plupart des factures semblent avoir trait à certains des produits mentionnés dans la liste de produits décrite plus haut et constituant la pièce B, ainsi qu'à différents types de produits décrits par les mots « préparation », « complexe », « infusion ». Deux factures concernent des services : la facture n° ET0801001 du 2 janvier 2008 pour des [TRADUCTION] « services de consultation » et la facture n° 4272009 du 27 avril 2009 pour une [TRADUCTION] « analyse nutritionnelle ».

[23] Monsieur Navab affirme ensuite : [TRADUCTION] « Mon associé et moi avons annoncé notre société de différentes façons, au Canada et à l'étranger. Nous avons distribué des milliers et des milliers de circulaires et de listes de produits. Nous avons utilisé notre site Web, *www.dynamise.ca*, pour annoncer nos produits et nos services. Nous avons acheté des espaces publicitaires dans des magazines et avons participé à des foires commerciales. La pièce G ci-jointe renferme des exemples de matériel publicitaire ainsi qu'une version imprimée du site Web de notre entreprise. La pièce H contient des exemples de factures relatives à la publicité des produits et des services de notre entreprise. » Un examen des documents de la pièce G me permet de constater que, sauf pour ce qui est des imprimés du site Web de la Requérante, tous les documents ont trait uniquement à une [TRADUCTION] « infusion Dynamise », qui est décrite comme une boisson nouvel âge rafraichissante, accompagnée d'une photo du produit qui montre clairement la Marque. Les imprimés du site Web de la Requérante concernent cette infusion ainsi qu'une gamme de sept suppléments alimentaires à base de plantes, également sous forme liquide et portant la Marque. Les imprimés incluent une brève description des [TRADUCTION] « services professionnels » de la Requérante, qui comprennent [TRADUCTION] « la consultation au sujet de nouveaux composés, la recherche et le développement »; [TRADUCTION] « la consultation sur la demande d'homologation de produits naturels au Canada »; [TRADUCTION] « la composition, la fabrication, la mise en bouteille, l'étiquetage et l'emballage usuels »; [TRADUCTION] « le droit de distribution exclusif usuel d'un produit dans une région donnée »; [TRADUCTION] « des conférences éducatives sur la médecine naturelle et les BPF ». Un avis de droit d'auteur de 2007

apparaît sur le site Web, alors que les imprimés sont datés du 21 décembre 2009. À l'exception d'une publicité datée de janvier-février 2009, les circulaires et annonces produites ne portent pas de date. Les factures relatives à la publicité des produits et des services de la Requérante contenues dans la pièce H portent des dates entre le 27 août 2007 et le 6 mars 2009 et ont trait à des commandes de cartes professionnelles, de brochures de marketing, etc.

[24] Monsieur Navab affirme que [TRADUCTION] « notre société continue de croître depuis sa constitution au point où mon associé et moi avons récemment convenu qu'il fallait déménager. La pièce I ci-jointe montre notre nouvel emplacement ». Je constate que cette pièce est un certificat de conformité délivré par la Direction des produits de santé naturels de Santé Canada, à Ottawa.

[25] Monsieur Navab affirme que, comme il est indiqué dans la demande, la Requérante offre les Marchandises énumérées précédemment. Il ajoute que [TRADUCTION] « le principal produit que nous offrons actuellement est notre boisson à base de thé appelée "Dynamise". Cette boisson est un breuvage régulier non alcoolisé qui est disponible sur un très grand marché et qui est actuellement vendu dans les supermarchés, les épiceries, les spas et les centres de santé, au prix d'environ 6,25 \$ la bouteille ». Monsieur Navab affirme que [TRADUCTION] « Santé Canada n'exige pas une licence pour une boisson régulière à base de thé, non alcoolisée et non médicinale, ce qui explique pourquoi notre société n'est pas et ne serait pas détectée par une recherche dans les bases de données de Santé Canada. En fait, notre société est inscrite sur le site Web d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, dans la section "Aliments fonctionnels et produits nutraceutiques", où les "plantes" figurent dans la section "Composés bioactifs/Ingrédients/Produits" ». Monsieur Navab affirme également que [TRADUCTION] « [l]es documents imprimés qui sont de nature éducative ou qui ont trait à notre boisson ou à nos services à la clientèle sont une partie importante de ce que notre société offre. Ces documents n'auraient aucun lien avec les exigences de Santé Canada en matière de licences ». J'estime que ces affirmations de M. Navab contredisent quelque peu la pièce I mentionnée précédemment.

[26] Monsieur Navab affirme que, comme il est indiqué dans la demande, la Requérante offre les Services énumérés précédemment. Il ajoute : [TRADUCTION] « Notre société consacre la

plus grande partie de son temps à aider les praticiens, comme les naturopathes et les phytothérapeutes, ainsi que d'autres fabricants et sociétés ayant leurs propres gammes de produits qui aimeraient que nous fournissions des ingrédients ou des teintures. »

[27] Monsieur Navab déclare ensuite que [TRADUCTION] « [L]es personnes et les sociétés qui communiquent avec nous au sujet de nos services sont très bien informées, compte tenu du degré de perfectionnement des services dont elles ont besoin et des coûts en cause. Avant de solliciter nos services, elles réfléchissent généralement pendant longtemps aux services dont elles ont besoin, à ce qu'ils pourraient coûter ainsi qu'aux offres d'autres sociétés. Elles connaissent habituellement très bien notre société et nos services avant de confirmer qu'elles aimeraient avoir notre aide ».

[28] Monsieur Navab affirme qu'il [TRADUCTION] « fait confiance à l'agent de marques de commerce qui a déposé notre demande après nous avoir dit qu'il ne semblait pas y avoir quelque problème que ce soit concernant celle-ci ». Il [TRADUCTION] « fait [également] confiance à l'examineur qui a étudié notre demande avec nous et qui nous a aidés à formuler ce qui, d'après lui, distinguerait notre [Marque] de celle de [l'Opposante] ». Cette dernière affirmation de M. Navab concernant le rôle joué par l'examineur doit être mise en contexte.

Monsieur Navab explique dans son affidavit que, pendant l'examen de la demande d'enregistrement de la Requérante, l'examineur a dit à celle-ci que la Marque, avec sa liste originale de marchandises et de services, créait de la confusion avec la marque de commerce DYNAMIS de l'Opposante, enregistrée sous le n° LMC700053. Dans son rapport, l'examineur demandait également que certaines des marchandises mentionnées dans la demande soient définies en des termes précis et courants du commerce. Monsieur Navab affirme que, [TRADUCTION] « [L]e 19 mars 2008, j'ai parlé avec l'examineur chargé de ma demande. Après lui avoir expliqué exactement ce que ma société faisait, il a modifié notre liste de produits et de services de manière, selon lui, à ce qu'elle soit acceptable et qu'elle différencie nos produits de ceux offerts par [l'Opposante] ». Après examen du dossier et indépendamment des allégations de M. Navab concernant ses discussions avec l'examineur, je constate que, par une lettre de l'Office datée du 27 mars 2008 – soit après la production, par la Requérante, d'une réponse aux questions soulevées par l'examineur dans son premier rapport, accompagnée d'une demande

modifiée – l'examineur a fait savoir à la Requérante que l'objection fondée sur l'alinéa 12(1)d) concernant l'enregistrement n° LMC700053 avait été retirée, mais que la demande en cause en l'espèce serait traitée comme [TRADUCTION] « un cas douteux visé au paragraphe 37(3) de la Loi, et que l'autre propriétaire en serait avisé ».

[29] La Requérante fait valoir que l'affidavit de M. Navab montre qu'elle [TRADUCTION] « ne partait pas de zéro lorsqu'elle a été constituée en société. De solides assises en vue de la constitution en société, notamment l'emploi de la Marque, avaient déjà été établies par M. Navab et M. Repcak dans les années précédant la constitution le 1^{er} novembre 2006. Des listes de produits étaient distribuées depuis 2003, des ventes sous le nom de DYNAMISE avaient été réalisées et le symbole de la marque de commerce était délibérément utilisé sur les factures ».

[30] La Requérante fait valoir également que [TRADUCTION] « [l]a preuve indique que, après la constitution en société [de la Requérante], la société a continué de croître, en faisant régulièrement de la publicité, en augmentant ses ventes et en faisant en sorte que la [Marque] constitue un élément important de tous les emballages, publicités et factures liées aux produits. Le déménagement de la société est le résultat de sa croissance et de son succès constants ».

[31] Je suis en désaccord en partie avec la Requérante.

[32] Je ne mets pas en doute la bonne foi de la Requérante à l'époque où elle a produit la demande en cause en l'espèce. Toutefois, la demande indique le 1^{er} novembre 2006 comme date de premier emploi de la Marque par la Requérante au Canada, date qui est contestée par l'Opposante dans sa déclaration d'opposition. Bien que l'affidavit de M. Kunkel ne soit peut-être pas suffisant en soi pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve, j'estime que la preuve présentée par la Requérante elle-même contredit clairement, en partie, sa revendication pour les motifs qui suivent.

[33] D'abord, en ce qui concerne la partie des Services décrits comme l'« exploitation d'un site Web diffusant de l'information ayant trait aux produits et aux suppléments de santé naturels », il ressort de l'affidavit de M. Kunkel et de celui de M. Navab que le nom de domaine

www.dynamise.ca a été enregistré la première fois le 3 novembre 2006, soit *après* la date de premier emploi revendiquée par la Requérante dans sa demande d'enregistrement de la Marque [voir la pièce C jointe à l'affidavit de M. Kunkel décrite ci-dessus, la déclaration faite sous serment par M. Navab décrite ci-dessus et la pièce D jointe à l'affidavit de M. Navab, qui inclut notamment une facture datée du 26 mars 2007 concernant la conception et la programmation du site Web *dynamise.ca*].

[34] En ce qui concerne les autres Services, il ressort à mon avis de l'affidavit de M. Navab que la Requérante a été constituée en société pour [TRADUCTION] « accroître les activités de [l']entreprise [de MM. Navab et Repcak] ». Or, les seules activités commerciales antérieures à la date de constitution de la Requérante qui sont décrites dans l'affidavit de M. Navab consistent en la distribution [TRADUCTION] « aux praticiens [de] listes annuelles de produits afin de générer des ventes ». En outre, les seules mentions de ces services dans la preuve documentaire de la Requérante se trouvent dans les pièces F et G décrites ci-dessus [voir la facture n° ET0801001 datée du 2 janvier 2008 concernant des [TRADUCTION] « services de consultation » et la facture n° 4272009 datée du 27 avril 2009 concernant une [TRADUCTION] « analyse nutritionnelle », ainsi que la brève description des services de la Requérante figurant sur son site Web]. Ces pièces ne montrent pas cependant comment la Marque est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services. De plus, elles sont datées bien avant la date de premier emploi revendiquée par la Requérante.

[35] Bien que la Requérante n'ait pas l'obligation de démontrer l'emploi continu de la Marque de la date de premier emploi revendiquée dans la demande jusqu'à la date de production de celle-ci, elle a choisi de présenter une preuve afin, notamment, de réfuter celle de M. Kunkel. Si je comprends bien l'affidavit de M. Navab, les activités commerciales de la Requérante ont pris de l'expansion depuis sa constitution en société. Selon la déclaration de M. Navab reproduite plus haut, la Requérante a indiqué que sa date de premier emploi de la Marque était le 1^{er} novembre 2006 [TRADUCTION] « afin qu'elle coïncide avec la date de la constitution de notre entreprise en société ». L'intention de MM. Navab et Repcak au moment de la constitution de la Requérante était peut-être d'offrir tous les Services visés par la présente demande, mais j'estime que la preuve au dossier n'étaye pas la date de premier emploi de la Marque en liaison

avec tous ces services au sens du paragraphe 4(2) de la Loi qui est revendiquée par la Requérante. Au contraire, et sauf en ce qui concerne les Services décrits comme la « vente en gros et [la] vente au détail de produits et de suppléments de santé naturels », je conclus que la preuve de la Requérante est nettement incompatible avec cette date.

[36] En ce qui concerne les Marchandises décrites comme du « matériel imprimé didactique, éducatif et pédagogique, nommément guides, bulletin d'information, brochures, rapports et manuels », je conclus également que la preuve de la Requérante est nettement incompatible avec la date de premier emploi qu'elle revendique dans sa demande. Il ressort de mon examen de l'affidavit de M. Navab que le seul matériel imprimé qui a été utilisé par la Requérante est constituée de circulaires et de publicité imprimée dans des magazines [voir la pièce G]. Or, cette utilisation n'équivaut pas à un emploi de la Marque en liaison avec du « matériel imprimé didactique, éducatif et pédagogique, nommément guides, bulletin d'information, brochures, rapports et manuels » au sens de l'article 4 de la Loi.

[37] Je ne conclus pas cependant que la preuve de la Requérante concernant les autres Marchandises est nettement incompatible avec la date de premier emploi qu'elle revendique dans sa demande. Il est fort possible que la Requérante ait fait une première vente de ces marchandises à la date même de sa constitution en société compte tenu des ventes réalisées par MM. Navab et Repcak avant celle-ci.

[38] À la lumière de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b) est rejeté en ce qui a trait aux marchandises et aux services suivants : « [p]roduits de santé et suppléments alimentaires naturels, nommément boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de plantes, boissons électrolytiques, boissons au jus, boissons servant de substitut de repas, thés, aliments verts et métabolites » et « vente en gros et vente au détail de produits et de suppléments de santé naturels ». Par conséquent, il est accueilli relativement aux autres marchandises et services puisque la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime.

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d)

[39] L'Opposante a prétendu que la Marque n'est pas enregistrable suivant l'alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec sa marque de commerce DYNAMIS, laquelle a été enregistrée le 2 novembre 2007 sous le n° LMC700053 en liaison avec les marchandises suivantes :

Préparations et médicaments homéopathiques conventionnels constitués d'une combinaison d'extraits d'herbes, de vitamines, de minéraux et d'extraits d'animaux, sous forme de gélules liquides, de crème, de teintures, de comprimés, de gels mous, de poudres, de suppositoires pour l'utilisation humaine et vétérinaire, pour le traitement des affections suivantes : indigestion, constipation, œsophagite, entérite, ulcère duodéal, dysenterie, hépatite, maladies du foie, laryngite, pharyngite, malaises stomacaux, ulcère de l'estomac, maladies gastro-intestinales, insomnie, céphalée, neurasthénie, migraines, amnésie, mémoire défectueuse, stress, dépression, angoisse, hantises, anxiété, phobie, fièvre, grippe, arthrite rhumatoïdale, poliomyélite, amygdalite, rhume; pour l'amélioration du système immunitaire, la facilitation de la circulation sanguine et pour l'anti-vieillessement, la prévention de la grippe, de la toux, de la trachéite, de la pneumonie, de l'asthme, de l'acné, de la rubéole, de l'eczéma, de la dermatite, de l'apoplexie, des maladies du cœur, de l'anémie, des ecchymoses, de l'endocrinopathie, des troubles menstruels, des maladies endocriniennes, des lésions cervicales, des douleurs articulaires, de l'arthrite, de la dégénérescence du cartilage articulaire, des entorses, de la lubrification défectueuse des articulations, du dysfonctionnement de la prostate, d'une affection de l'appareil génital, du trachome, de la conjonctivite, des maladies exanthémateuses et de la malaria.

[40] J'ai déjà mentionné que l'Opposante a produit une copie certifiée de cet enregistrement. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire conféré au registraire et je confirme que cet enregistrement est en règle à la date d'aujourd'hui.

[41] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve, la Requérante doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque DYNAMIS de l'Opposante.

[42] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques 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.

[43] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive; tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte et ces facteurs n'ont pas nécessairement le même poids [voir *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.), et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.), pour une analyse complète des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

[44] La Marque de la Requérante est un mot inventé. M. Navab déclare dans son affidavit que [TRADUCTION] « “Dynamise” [...] est un mot original que mon associé et moi avons créé en 2002 en combinant deux mots, le mot anglais “dynamize” et le terme homéopatique “dynamis”. Nous aimions manifestement ce nom parce qu'il ressemblait au mot “dynamize” et qu'il se prononçait de la même manière et parce que nous estimions qu'il reflétait les efforts et le travail ardu qu'exige l'extraction des qualités nutritives des herbes dans le but d'en assurer l'efficacité et la qualité. Nous aimions manifestement aussi la similitude du mot avec “dynamis”, lequel tendait à indiquer le lien entre nos activités commerciales et la médecine naturelle et la santé. La pièce C ci-jointe est un extrait tiré d'un dictionnaire qui inclut la définition du mot “dynamize” ».

[45] En ce qui concerne plus particulièrement le mot « dynamis » qui constitue la marque de commerce de l'Opposante, M. Navab déclare dans son affidavit qu'[TRADUCTION] « [i]l s'agit d'un mot extrêmement important qui est couramment employé dans le domaine de l'homéopathie. Signifiant “force vitale” en grec ancien, il est attribué à Samuel Hahnemann, un docteur allemand considéré par plusieurs comme le fondateur de l'homéopathie moderne, qui a

été le premier à employer ce mot en liaison avec l'homéopathie au début des années 1800. Depuis ce temps, le mot est devenu un élément courant et important de l'homéopathie dans de nombreuses langues partout dans le monde. La pièce O ci-jointe [...] montre des exemples de l'utilisation du mot "dynamis" dans différents textes publiés en anglais ». Je constate que la pièce O réunit des pages tirées de plus de 50 textes de référence en anglais sur l'homéopathie, ainsi que des extraits de quelques magazines comme *Yoga Journal* qui sont distribués au Canada. Toutes ces publications font mention du terme « dynamis », ainsi que, dans de nombreux cas, de ses origines et de sa signification.

[46] Ayant exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter des dictionnaires, je constate que les déclarations de M. Navab reproduites plus haut sont corroborées par les définitions suivantes :

[TRADUCTION]

« dynamis/energeia » : Le premier désigne les pouvoirs inhérents aux choses. Chez Aristote, il devient un potentiel par opposition à *energeia*, qui est la réalisation du potentiel. – *The Oxford Dictionary of Philosophy*

« dynamis » : État de ce qui n'est pas encore pleinement réalisé; puissance, potentialité – opposé à *energeia* – *Merriam-Webster Unabridged Dictionary*

« dynamis » : *n.* mot inventé par Hahnemann pour décrire la force vitale d'un organisme (c.-à-d. prana, ch'i, etc.). Voir aussi bioénergie, dynamisation, force vitale, puissance, énergie de puissance, énergie vitale et être – *Free Dictionary by Farlex*

[47] Compte tenu de ce qui précède, je suis d'accord avec la Requérante quand elle dit que la marque de commerce DYNAMIS de l'Opposante a un caractère distinctif inhérent faible dans le contexte des marchandises de l'Opposante. Cela dit, j'estime aussi que la Marque de la Requérante est relativement faible compte tenu de sa connotation suggestive dans le contexte des Marchandises, selon les explications données par M. Navab relativement à l'invention de la Marque qui sont reproduites ci-dessus.

[48] La force d'une marque de commerce peut être accrue si elle devient connue au moyen de sa promotion ou de son emploi. Comme il a été indiqué précédemment cependant, la preuve n'indique pas que la marque de commerce de l'Opposante a été employée au Canada ou qu'elle

est devenue connue dans une certaine mesure au Canada. La simple existence de l'enregistrement n° LMC700053 peut établir seulement qu'il y a eu un emploi *de minimis* de la marque de commerce de l'Opposante.

[49] En ce qui concerne la Marque de la Requérante, M. Navab ne donne pas beaucoup de renseignements dans son affidavit au sujet de la mesure dans laquelle elle a été employée et est devenue connue au Canada. Aucun chiffre relatif aux ventes ou au marketing n'est présenté. En outre, alors que M. Navab affirme que son associé et lui ont commencé à employer le nom « Dynamise » en 2002, la preuve de l'emploi décrite ci-dessus n'établit pas l'emploi continu de la Marque par la Requérante en liaison avec toutes les Marchandises et tous les Services depuis la date de premier emploi revendiquée dans la demande, soit le 1^{er} novembre 2006. En résumé, je peux difficilement attribuer une réputation à la Marque.

[50] Pour ce qui est du genre de marchandises et de services et de la nature du commerce, je dois comparer l'état déclaratif des Marchandises et des Services de la Requérante avec l'état déclaratif des marchandises contenu dans l'enregistrement de l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.), et *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.)]. Cependant, l'analyse vise à déterminer le genre d'entreprise ou de commerce envisagé par les parties et non tous les types de commerces susceptibles d'être visés par le libellé des états déclaratifs. La preuve établissant la nature réelle des activités exercées par les parties est utile à cet égard [voir *McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (C.A.F.), *Procter & Gamble Inc. c. Hunter Packaging Ltd.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 266 (C.O.M.C.), et *American Optional Corp. c. Alcon Pharmaceuticals Ltd.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 110 (C.O.M.C.)].

[51] La Requérante soutient qu'[TRADUCTION] « [e]n bref, [elle] vend des breuvages et aide les consommateurs à créer leurs propres produits. En bref, l'Opposante fait valoir qu'elle vend des médicaments qui guérissent des maladies ». La Requérante soutient en outre que, [TRADUCTION] « [e]n bref, ses produits s'adressent à des personnes qui cherchent un breuvage, alors que les clients de l'Opposante chercheraient à guérir des maladies. En ce qui concerne les rapports avec les praticiens et les fabricants du domaine de la santé, [la Requérante] ne peut pas

répondre aux besoins des clients de l'Opposante puisqu'elle ne possède pas la licence délivrée par Santé Canada qui est requise pour produire des médicaments homéopathiques. Pour sa part, l'Opposante ne peut répondre aux besoins des clients de [la Requérante] qui ne possèdent pas la licence requise délivrée par Santé Canada pour distribuer des médicaments homéopathiques ».

[52] Il ressort de mon examen de l'affidavit de M. Navab que le principal produit de la Requérante – la boisson à base de thé DYNAMISE – est vendu dans les supermarchés, les épiceries, les spas et les centres de santé. Par comparaison, il est juste de supposer que les préparations et les médicaments homéopathiques traditionnels de l'Opposante sont offerts dans les pharmacies ou dans la section des remèdes naturels d'un magasin. En conséquence, je conviens avec la Requérante que les marchandises et les voies de commercialisation des parties semblent différentes.

[53] Ce point m'amène au degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, et aux prétentions de la Requérante concernant le caractère courant du mot « dynamis ».

[54] Comme la Requérante l'a elle-même reconnu dans son plaidoyer écrit, il y a un degré élevé de ressemblance entre les marques pour ce qui est de la présentation. La Requérante fait cependant valoir que les deux marques sont différentes sur le plan du son car la Marque a la même prononciation que le mot anglais « *dynamize* », alors que la marque de commerce DYNAMIS de l'Opposante se prononce « di-na-mise ». La Requérante soutient également que, comme les clients types de la Requérante ne sont pas familiers avec le terme homéopathique « dynamis », c'est le mot anglais « *dynamize* » qui leur vient à l'esprit, tant en ce qui concerne sa présentation que sa prononciation, lorsqu'ils voient la Marque. La Requérante soutient que les clients types de l'Opposante connaissent le terme homéopathique « dynamis » et que la seule chose qui leur vient à l'esprit est l'emploi délibéré de ce mot par l'Opposante pour ses produits.

[55] Ces prétentions de la Requérante semblent reposer sur la déclaration suivante de M. Navab : [TRADUCTION] « Un grand nombre de personnes partout dans le monde emploie le mot “dynamis” en liaison avec leurs organisations, leurs entreprises et leurs sites Web consacrés

à l'homéopathie, afin de montrer au public ce qu'elles font. La pièce P ci-jointe renferme une liste de 19 organisations, entreprises et sites Web, au Canada et ailleurs dans le monde, ainsi qu'une inscription, dans la base de données sur les marques de commerce, d'une marque de commerce "DYNAMIS" dont l'enregistrement a été radié. » Les prétentions de la Requérante semblent aussi être fondées sur la pièce O dont il a été question précédemment.

[56] La pièce P est constituée d'un tableau combiné d'organisations, d'entreprises et de sites Web canadiens et étrangers qui emploient le mot « dynamis », ainsi que d'un imprimé de la base de données sur les marques de commerce de l'OPIC concernant un enregistrement radié de la marque de commerce DYNAMIS au nom de « Les éditions Similia Les éditions Internationales d'Homéopathie et de Biothérapie S.A. » Trois entités canadiennes sont mentionnées dans le tableau : Dynamis Health Center, situé à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador); Dynamis Fitness and Lifestyle, situé à Halifax (Nouvelle-Écosse); Dynamis Health, situé à Toronto (Ontario). Bien que l'existence de cet enregistrement et de ces dénominations commerciales tende à étayer la conclusion relative à la connotation descriptive du mot DYNAMIS dans le contexte des marchandises de l'Opposante que j'ai tirée précédemment, leur nombre n'est pas suffisamment important pour que je tire des conclusions au sujet de l'état du marché.

La conclusion relative à la probabilité de confusion

[57] Compte tenu de mon analyse ci-dessus et, en particulier, du caractère distinctif inhérent relativement faible des marques des parties dans le contexte des marchandises en liaison avec lesquelles chacune est employée, du fait que l'Opposante n'a pas établi que sa marque avait acquis une réputation importante au Canada et des différences qui existent entre les marchandises, les services et les voies de commercialisation des parties, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause.

[58] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est rejeté.

Décision

[59] Compte tenu de ce qui précède et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en ce qui a trait aux marchandises et aux services suivants : « Produits de santé et suppléments alimentaires naturels, notamment boissons non alcoolisées, notamment boissons à base de plantes, boissons électrolytiques, boissons au jus, boissons servant de substitut de repas, thés, aliments verts et métabolites » et « vente en gros et vente au détail de produits et de suppléments de santé naturels », et je repousse la demande en ce qui a trait aux autres marchandises et services, conformément au paragraphe 38(8) de la Loi [sur la question des décisions partagées, voir *Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 C.P.R. (3d) 492 (C.F. 1^{re} inst.)].

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

Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.