

TRADUCTION/TRANSLATION

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de
Novalab Inc. à la demande n° 1,093,753
produite par Lidl Stiftung & Co. Kg en vue
de l’enregistrement de la marque de
commerce NEVADENT**

Le 21 février 2001, Lidl Stiftung & Co. Kg (la « Requérante ») a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce NEVADENT (la « Marque ») sur la base de l’enregistrement et de l’emploi de la Marque en Allemagne en liaison avec des « dentifrices; brosses à dent ».

La demande a été publiée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 30 juin 2004.

Novalab Inc. (l’« Opposante ») a produit une déclaration d’opposition le 27 août 2004. De façon générale, les motifs d’opposition invoqués sont que la Marque n’est pas enregistrable, aux termes de l’al. 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »), parce qu’elle crée de la confusion avec la marque de commerce NOVADENT de l’Opposante, enregistrée sous le numéro LMC517,942 pour emploi en liaison avec une « solution nettoyante pour prothèses dentaires »; que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque, aux termes de l’al. 16(2)a) de la Loi, parce qu’à la date à laquelle elle a produit sa demande, la Marque créait de la confusion avec la marque NOVADENT antérieurement employée en liaison avec une solution nettoyante pour prothèses dentaires; que la Marque n’est ni distinctive ni adaptée à distinguer les marchandises de la Requérante de celles de l’Opposante.

La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration le 30 septembre 2004. La preuve présentée par l’Opposante conformément à l’art. 41 du *Règlement sur les marques de commerce* (le « Règlement »), tel qu’il était libellé le 30 septembre 2007, est constituée de l’affidavit de Denis Lamothe, souscrit le 27 avril 2005 (l’« Affidavit Lamothe »). L’Opposante a obtenu une ordonnance autorisant le contre-interrogatoire de M. Lamothe,

mais elle ne l'a pas contre-interrogé. La preuve présentée par la Requérante conformément à l'art. 42 du Règlement, tel qu'il était libellé le 30 septembre 2007, consiste en l'affidavit de Karine Iskandar, souscrit le 9 août 2005 (l'« Affidavit Iskandar »). M^{me} Iskandar n'a pas été contre-interrogée. Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit. Une audience s'est tenue, à laquelle chaque partie était représentée.

Je relève, préliminairement, que l'Opposante a produit deux originaux de l'Affidavit Lamothe. Comme il n'était pas nécessaire que l'Opposante produise deux exemplaires de sa preuve, j'ai remis l'un des originaux à l'agent de l'Opposante lors de l'audience.

Dates pertinentes

La date pertinente pour l'examen de la question de la confusion sous le régime de l'al. 12(1)d) de la Loi est la date de la décision [voir *Park Avenue Furniture Corp c. Wickers/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]. La date pertinente pour l'examen des circonstances entourant la question du droit à l'enregistrement sous le régime de l'al. 16(2)a) est la date de production de la demande. La date pertinente généralement reconnue pour l'examen du motif d'opposition relatif au caractère distinctif est la date à laquelle la déclaration d'opposition a été produite [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.)].

Analyse des motifs d'opposition

L'Opposante a le fardeau initial de prouver les faits étayant ses motifs d'opposition. Lorsqu'elle s'est acquittée de ce fardeau, il incombe alors à la Requérante de démontrer que les motifs d'opposition invoqués ne font pas obstacle à l'enregistrement de la Marque [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.), et *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company* (2005), 41 C.P.R. (4th) 223 (C.F.)].

Alinéa 12(1)d)

L'annexe C jointe à l'Affidavit Lamothe est une copie du certificat d'enregistrement de la marque de commerce NOVADENT auquel il manque l'extrait du registre des marques de

commerce. Après avoir exercé le pouvoir discrétionnaire de vérifier le registre [voir *Quaker Oats Co. of Canada c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)], je puis confirmer que l'Opposante est propriétaire de l'enregistrement numéro LMC517,942 concernant la marque NOVADENT et visant la marchandise suivante : « solution nettoyante pour prothèses dentaires », auquel il a été procédé le 14 octobre 1999, sur la base de l'emploi au Canada depuis le mois d'avril 1991 au moins. Il incombe donc à la Requérante de convaincre le registraire suivant la prépondérance des probabilités qu'il n'existe pas de risque raisonnable de confusion entre les marques en cause.

Le test à appliquer pour déterminer s'il y a confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Suivant le paragraphe 6(2) de la Loi, l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce si l'emploi des deux marques dans la même région est 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. Pour appliquer le test en matière de confusion, le registraire doit prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce, y compris les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'accorder le même poids à tous ces facteurs [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 et al* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.), pour une analyse exhaustive des principes généraux régissant le test en matière de confusion].

Je ferais une remarque préliminaire. Dans son plaidoyer écrit et à l'audience, l'Opposante a cité de nombreuses décisions de la Commission ou décisions judiciaires concluant à la confusion. Pour intéressante qu'elle soit, cette jurisprudence n'est pas nécessairement utile à l'Opposante puisque la confusion entre les marques en cause dépend de probabilités et de circonstances découlant des faits particuliers de la présente espèce.

Pour ce qui est du caractère distinctif inhérent des marques de commerce, je constate qu'elles se terminent toutes deux par le suffixe DENT, donnant à penser qu'elles visent des produits d'hygiène dentaire. Toutefois, puisque chacune des marques est un mot inventé, j'estime qu'elles possèdent toutes deux un certain caractère distinctif inhérent.

M. Lamothe est le président de l'Opposante depuis sa constitution en société. Il a déclaré dans son affidavit que l'Opposante, qui fabrique et distribue des produits d'hygiène dentaire, exploite son entreprise sous le nom de Novalab Inc. depuis sa constitution en société le 22 décembre 1993. Depuis cette date, tous ses revenus ont été générés par la vente des marchandises liées à la marque déposée NOVADENT. Les ventes réalisées au cours du dernier exercice financier se chiffrent à 4,5 millions de dollars. Comme M. Lamothe, au paragraphe 6 de son affidavit, fait état de clients répartis « dans le monde », je conclus que ce chiffre d'affaires ne concerne pas que le Canada. Dans le même ordre d'idées, j'estime raisonnable de penser que des marchandises visées par l'enregistrement ont été vendues au Canada.

M. Lamothe a déclaré que l'Opposante consacre environ 255 000 \$ par année à la promotion et la publicité des marchandises visées par l'enregistrement, principalement au Canada. Il a notamment fourni des échantillons d'annonces parues dans des circulaires de magasins de détail [pièce B], dans des revues destinées aux personnes âgées [pièce F], dans des périodiques spécialisés [pièce G] ainsi que des échantillons d'annonces parues dans les éditions du 26 octobre 1997 et du 23 novembre 1997 du *Journal de Montréal* [pièce H]. Bien qu'aucun élément de preuve fiable n'indique la diffusion des circulaires, magazines et périodiques spécialisés, je puis prendre connaissance d'office de l'importance du tirage du *Journal de Montréal* [voir *Northern Telecom Ltd. c. Nortel Communications Inc.* (1988), 14 C.I.P.R. 104 (C.O.M.C.)].

Je reproduis ci-dessous le texte des paragraphes 9 et 10 de l'Affidavit Lamothe :

9. *Voici maintenant, à titre d'illustration, plusieurs emballages, photos d'emballages et d'étalages en magasin des solutions nettoyantes pour prothèses hygiéniques commercialisées et vendues par la Compagnie*

[l'Opposante] *sous la marque NOVADENT. Ces photos et échantillons d'emballage sont produites en liasse sous la Cote D (de D-1 à D-6).*

10. Les premières ventes en liaison avec la marque de commerce NOVADENT depuis le mois d'avril 1991 [sic], toutefois la Compagnie n'a pas pu retracer de factures antérieures au 3 juillet 1995 le tout, tel qu'il appert des exemples de factures illustrant des produits identifiés à la marque de commerce NOVADENT, produites en liasse sous la Cote E (de E-1 à E-3).

Bien que la pièce D comprenne des photos montrant des étalages en magasin de marchandises visées par l'enregistrement, elle ne comporte qu'un seul emballage, non plusieurs. M. Lamothe n'indique ni la date à laquelle les photos ont été prises ni où elles l'ont été, mais une photo au moins montre les marchandises en pharmacie. L'emballage, qui semble correspondre à l'emballage apparaissant sur les photos, porte la marque de commerce NOVADENT. Bien qu'aucune partie n'ait fait de commentaires à cet égard, je relève que la dénomination sociale inscrite sur l'emballage est Groupe NovaLab Inc., et non Novalab Inc. Le nom de l'Opposante figure dans la partie supérieure de factures établies en 1995 à l'égard de ventes de marchandises visées par l'enregistrement [pièce E]. J'ajouterais qu'il serait logique de conclure, étant donné que l'Opposante a été constituée en société le 22 décembre 1993, que l'emploi de la marque de commerce NOVADENT avant cette date devait être le fait d'un prédécesseur en titre. Toutefois, l'Affidavit Lamothe ne fait mention d'aucun emploi de la marque par un prédécesseur en titre. Au contraire, M. Lamothe affirme, au paragraphe 8 de son affidavit, que l'Opposante emploie la marque de commerce NOVADENT en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement depuis le mois d'avril 1991 au moins.

L'Affidavit Lamothe est muet sur la relation existant entre Groupe NovaLab Inc. et l'Opposante, pas plus qu'il n'indique que la marque de commerce serait employée sous licence ou l'aurait été. Je conclus donc que l'Opposante n'a pas démontré qu'elle pouvait invoquer l'art. 50 de la Loi afin que l'emploi de NOVADENT par Groupe NovaLab Inc. équivaille à un emploi de cette marque par l'Opposante. Je tiens à signaler que cette conclusion découle de la preuve produite au dossier (ou de l'absence de preuve) et qu'elle ne concerne pas la validité de la marque déposée de l'Opposante [voir *Petro-Canada c. Air Miles International Holdings N.V.* (1998), 83 C.P.R. (3d) 111 (C.O.M.C.)]. Par

conséquent, bien que la marque de commerce NOVADENT ait pu devenir connue au Canada, il appert de la preuve que ce n'est peut-être pas exclusivement en tant que marque de l'Opposante.

La demande d'enregistrement est fondée sur l'enregistrement et l'emploi de la Marque en Allemagne, et aucun élément de preuve n'établit que la Marque soit devenue le moins connue au Canada. Bien que l'emploi de la marque NOVADENT soit attesté en preuve, la période pendant laquelle cette marque de commerce a été en usage revêt peu d'importance étant donné que l'Opposante n'a pas démontré qu'elle pouvait revendiquer le bénéfice de son emploi par Groupe NovaLab Inc.

En ce qui concerne le genre de marchandises et services et la nature du commerce, c'est en fonction de l'état déclaratif des marchandises joint à la demande d'enregistrement et de l'état déclaratif des marchandises contenu dans l'enregistrement que se fait l'évaluation du risque de confusion sous le régime de l'alinéa 12*d*) de la Loi [voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe, Inc. c. Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

Bien que les marchandises des parties ne soient pas identiques et qu'elles ne soient pas utilisées pour les mêmes fins, elles correspondent toutes à des produits d'hygiène dentaire. Suivant l'Affidavit Lamothe, les marchandises visées par l'enregistrement sont vendues au moyen du site Web de l'Opposante et par commandes postales ainsi qu'en pharmacie et dans des établissements de vente au détail. La clientèle de l'Opposante compte également des dentistes et des denturologistes. Bien qu'aucun élément de preuve ne porte sur les voies de commercialisation de la Requérante, il est fort possible, à mon avis, que les produits de celle-ci soient distribués en pharmacie. En outre, comme l'a fait valoir l'Opposante, les photos jointes à l'Affidavit Lamothe montrent les marchandises visées par l'enregistrement soit à côté soit à proximité des dentifrices. Par conséquent, s'agissant de déterminer le risque de confusion, je conclus que les voies de commercialisation retenues par les parties sont identiques ou qu'elles se recoupent. Il s'ensuit que le critère du genre de marchandises et celui de la nature du commerce favorisent tous deux l'Opposante.

Reste le critère du degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Dans la plupart des instances, il s'agit du facteur prédominant, les autres jouant un rôle secondaire dans l'ensemble des circonstances [voir *Beverly Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.*, (1980) 47 C.P.R. (2d) 145, conf. 60 C.P.R. (2d) 70 (C.F. 1^{re} inst.)].

De façon générale, j'estime que les marques se ressemblent passablement dans la présentation ou le son, mais comme les préfixes « neva » et « nova » n'ont pas la même connotation, je suis d'avis que leur degré de ressemblance pour ce qui est des idées qu'elles suggèrent n'est pas très important.

La Requérante fait valoir que la preuve de l'état du registre présentée par l'Affidavit Iskandar constitue une circonstance supplémentaire appuyant la conclusion qu'il n'existe pas de confusion.

La preuve de l'état du registre sert habituellement à démontrer la fréquence d'occurrence d'une marque ou partie de marque dans le registre. Comme elle n'a de pertinence que si elle permet de tirer des conclusions concernant l'état du marché, elle devrait être constituée de marques de commerce comprenant la marque visée par la demande d'enregistrement ou une partie de cette marque et employées avec des marchandises ou services analogues aux marchandises ou services visés [*Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432; *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.)]. On ne peut tirer de conclusions concernant l'état du marché sur le fondement de la preuve de l'état du registre que lorsqu'un nombre substantiel d'enregistrements ont été repérés [*Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)].

M^{me} Iskandar, stagiaire au cabinet de l'agent de la Requérante, a soumis en preuve le résultat de ses recherches dans la base de données *Onscope* concernant des demandes d'enregistrement et/ou enregistrements actifs comportant : le suffixe « adent » dans les catégories 1, 3, 5 et 10 [pièce KIS-2] et dans toutes les catégories [pièce KIS-3]; le suffixe « dent » dans les catégories 1, 3, 5 et 10 [pièce KIS-4]; le préfixe « nev » dans les catégories

1, 3, 5 et 10 [pièce KIS-5]; le préfixe « nova » dans les catégories 1, 3, 5 et 10 [pièce KIS-6]; et le préfixe « nov » dans les catégories 1, 3, 5 et 10 [pièce KIS-7]. M^{me} Iskandar a reconnu que les mêmes inscriptions pouvaient se retrouver dans les résultats de deux recherches différentes. Elle a indiqué, par exemple, que les 371 inscriptions révélées par la recherche effectuée à l'égard du préfixe « nov » comprenaient les 218 inscriptions révélées par la recherche effectuée à l'égard du préfixe « nova ».

Comme l'Affidavit Iskandar (présenté en quatre volumes) représente 1 325 pages, dont 1 300 correspondent aux pièces KIS-2 à KIS-7 qui renferment des renseignements sur 637 marques de commerce environ, il n'est pas exagéré de dire que les résultats de ces recherches sont abondants. À l'audience, j'ai exprimé l'opinion que je ne devrais pas, comme membre de la Commission des oppositions des marques de commerce agissant pour le compte du registraire, avoir à examiner un affidavit d'une telle longueur pour tirer des conclusions sur l'état du marché. L'agent de la Requérante a semblé souscrire à cette opinion puisqu'il a extrait les marques suivantes comme marques à l'appui de la position de la Requérante concernant la preuve de l'état du registre :

- VIADENT, enregistrée le 31 décembre 1987 sous le n° LMC335,770, pour des dentifrices, conditionneurs pour les gencives et rince-bouche et, le 3 octobre 1986, sous le n° LMC319,203 pour des dentifrices et conditionneurs pour les gencives.
- VIVADENT, enregistrée le 18 août 1978 sous le n° LMC229,753, pour des ciments dentaires, des fonds de cavité et des matériaux d'obturation.
- NATURADENT, enregistrée le 8 août 1970 sous le n° LMC170,623, pour des dents artificielles.
- LAVEDENT, enregistrée le 30 avril 1982 sous le n° LMC268,518, pour des nettoyeurs à prothèses dentaires complètes et partielles.
- LEVER DENT, enregistrée le 26 juillet 1996 sous le n° LMC460,518, pour de la pâte dentifrice.
- NATURE-DENT, enregistrée le 20 septembre 1985 sous le n° LMC307,149, pour des brosses à dents, pâtes dentifrices, produits de nettoyage pour prothèses dentaires, adhésifs pour prothèses dentaires, produits de blanchiment pour les dents et soie dentaire.
- NOVA, enregistrée le 24 juillet 1981 sous le n° LMC261,092, pour des instruments dentaires.
- NOVA, enregistrée le 27 septembre 1996 sous le n° LMC463,860, pour des outils à main pour fraises dentaires.
- NOVADIOL, enregistrée le 29 novembre 2001 sous le n° LMC554,619, pour de la pâte dentifrice.

- NOVAMIN, enregistrée le 24 février 2005 sous le n° LMC633,735, pour des poudres vitrocéramiques pour utilisation dans les dentifrices, les traitements de blanchiment des dents et les traitements de reminéralisation des dents.
- NOVATECH NEW BIOTECHNOLOGY FOR LIFE & Dessin, enregistrée le 15 octobre 1998 sous le n° LMC502,269, pour des brosses à dents.
- NOVATONE, enregistrée le 21 février 1986 sous le n° LMC311,603, pour des lecteurs de rubans et cassettes audio-préenregistrées pour distribution à des dentistes pour procurer un service de musique pour patients dentaires.

L'agent de la Requérante a signalé que le propriétaire de l'enregistrement n° LMC463,860 est également propriétaire de l'enregistrement n° LMC463,859, en date du 27 septembre 1996, visant la marque SUPERNOVA liée à des pièces à main pour fraise dentaire. Il a également fait état de la demande n° 1,197,556, produite le 20 novembre 2003, visant la marque RENOVA liée à des implants dentaires et pièces connexes.

Il m'est impossible, sur la base de six enregistrements, de conclure que le consommateur moyen est habitué à voir, dans le commerce, des marques de commerce comportant le préfixe « nova », employées par divers autres propriétaires à l'égard de produits dentaires, en particulier des produits d'hygiène dentaire, et qu'il serait donc en mesure de distinguer la marque de la Requérante de celle de l'Opposante. Pour ce qui est des marques de commerce comportant le suffixe « dent », on peut soutenir qu'il n'est pas très nécessaire de soumettre de preuve de l'état du registre, compte tenu de la nature suggestive de ce préfixe lorsqu'il est employé avec les marchandises en cause. Je suis d'avis, dans l'ensemble, que la preuve de l'état du registre n'est pas utile à la Requérante. Cette dernière a fait valoir à bon droit que certaines photos jointes sous la cote D à l'Affidavit Lamothe montrent des emballages portant les marques EFFERDENT, FIXODENT, STERADENT et POLIDENT et qu'un échantillon inclus dans la pièce G est une annonce pour le produit LAVEDENT, mais je ne dispose d'aucun renseignement concernant l'emploi de ces marques de commerce de tiers au Canada.

Dans l'application du test en matière de confusion, j'ai considéré qu'il s'agissait d'une question de première impression et de souvenir imparfait. Après avoir soupesé tous les facteurs et apprécié leur importance relative, je suis d'avis que les probabilités se partagent également entre la conclusion de confusion et la conclusion de non-confusion. Comme il

incombait à la Requérante d'établir suivant la prépondérance des probabilités que sa marque ne créait pas de confusion avec la marque déposée NOVADENT, je dois trancher la question contre cette dernière. J'accueille donc le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi.

Absence de droit

Bien qu'il incombe à la Requérante d'établir suivant la prépondérance des probabilités qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion, l'Opposante a le fardeau initial de prouver que la marque de commerce fondant son opposition était employée à la date de production de la demande et qu'elle n'avait pas été abandonnée à la date à laquelle la demande d'enregistrement a été annoncée [par. 16(5) de la Loi].

Comme je l'ai mentionné, bien que l'Opposante ait prouvé que la marque NOVADENT avait été employée, cet emploi ne semble pas pouvoir lui être compté. Par conséquent, elle ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(2)a), lequel est donc écarté.

Caractère distinctif

Comme j'ai déjà examiné deux motifs d'opposition et que j'ai déjà tiré une conclusion favorable à l'Opposante à l'égard du motif fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi, je n'estime pas nécessaire de déterminer s'il convient d'accueillir le motif fondé sur l'absence de caractère distinctif.

Conclusion

Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice du pouvoir qui m'a été délégué en vertu du par. 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement en application du par. 38(8) de la Loi.

FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), LE 16 MAI 2008.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Diane Provencher, LL.B.