

## TRADUCTION/TRANSLATION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION  
de ProActive ReSolutions Inc. à la demande  
n° 1165587 produite par John Jaskot en vue  
de l'enregistrement de la marque de  
commerce LogicBack**

---

Le 27 janvier 2003, John Jaskot (le « Requéran ») a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce LogicBack (la « Marque »). La demande est fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises et services suivants : « dossier réglable à la demande, nommément dispositif médical utilisé pour fins thérapeutiques, vendu par le biais des bureaux pour professionnels, comme chiropraticiens, kinésithérapeutes, médecins, ostéopathes, pharmaciens; ventes au détail et distribution en gros de soutiens lombaires adaptables/sur mesure » (les « Marchandises » et les « Services »).

La demande a été modifiée de manière à inclure un désistement à l'égard du mot BACK et a par la suite été annoncée aux fins d'opposition dans l'édition du *Journal des marques de commerce* du 26 mai 2004.

Le 26 octobre 2004, ProActive ReSolutions Inc. (l'« Opposante ») a produit une déclaration d'opposition. Les motifs d'opposition sont les suivants :

1. 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 les marques de commerce enregistrées de l'Opposante, à savoir :
  - a. BACKLOGIC enregistrée le 6 février 2002 sous le n° 557481, en liaison avec les marchandises et services suivants : « (1) Vidéocassettes préenregistrées et imprimés, nommément prospectus, manuels d'enseignement, livrets d'instruction, cartes d'instruction, manuels, affiches et prospectus. (2) Bulletins; (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la formation de tiers pour la mise en œuvre de programmes de prévention des blessures; formation de tiers pour la

*mise en œuvre de programmes de prévention des blessures; et tenue d'ateliers et de séminaires sur les questions de santé; (2) Exploitation d'un commerce spécialisé dans la vente de vidéocassettes préenregistrées et d'imprimés, notamment prospectus, manuels d'enseignement, livrets d'instruction, cartes d'instruction, manuels, affiches et prospectus pour vente au détail et en gros »;*

- b. BODY LOGIC enregistrée le 22 août 1997 sous le n° 481345, en liaison avec les services suivants : « *Tenue de séminaires éducatifs et conseils prodigués aux employeurs et employés sur les soins de santé »;*
  - c. ERGOLOGIC enregistrée le 11 février 2004 sous le n° 602000, en liaison avec les marchandises et services suivants : « *(1) Imprimés, notamment livrets et cartes. (2) Imprimés, notamment fiches de renseignements sur les exercices, affiche et bloc-notes; vidéocassettes préenregistrées et CD-ROM; (1) Fourniture sur place de programmes de prévention des blessures; analyse de la mécanique des corps sur les lieux de travail; exploitation d'une entreprise de formation d'autres personnes à la mise en œuvre de programmes de prévention des blessures; conduite de séminaires de formation et fourniture de conseils aux employeurs et aux employés sur les questions relatives à la santé; prestation de conseils dans le domaine de la santé; fourniture de renseignements sur la santé, et éducation en matière de soins de santé (2) Distribution d'imprimés et de vidéocassettes préenregistrées, de CD-ROM et de documents de la presse électronique au moyen d'un réseau informatique mondial; fourniture d'un accès à un site Web sur la prévention des blessures et la sécurité ».*
2. Le Requéant n'est pas la personne admise à l'enregistrement de la Marque aux termes des al. 16(3)a) et b) de la Loi en ce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce BACKLOGIC, BODY LOGIC et ERGOLOGIC de l'Opposante antérieurement employées et révélées au Canada par l'Opposante et ses prédécesseurs en titre, en liaison avec les marchandises et services décrits dans les enregistrements de marques de commerce correspondants susmentionnés et également en liaison avec des tapis d'exercices, des élastiques d'exercices et des ceintures.

3. La demande n'est pas conforme aux dispositions de l'art. 30 de la Loi en ce que :
  - a. la demande n'est pas conforme aux dispositions de l'al. 30e) de la Loi en ce que le Requéran n'avait pas l'intention d'employer la Marque en liaison avec les Marchandises et Services;
  - b. la demande n'est pas conforme aux dispositions de l'al. 30a) de la Loi en ce que le Requéran n'a pas dressé un état des Marchandises et Services dans les termes ordinaires du commerce;
  - c. la demande n'est pas conforme aux dispositions de l'al. 30i) de la Loi en ce que le Requéran ne pouvait pas être convaincu qu'il avait droit d'employer la Marque en liaison avec les Marchandises et Services compte tenu de l'emploi par l'Opposante des marques de commerce ainsi que des enregistrements de marques de commerce indiqués ci-dessus;
  
4. La Marque n'est pas distinctive du Requéran au sens de l'art. 2 de la Loi et elle ne distingue pas véritablement les Marchandises et Services en liaison avec lesquels on projette de l'employer des marchandises et services d'autres propriétaires et, en particulier des marchandises et services de l'Opposante, ni n'est adaptée à les distinguer ainsi;
  
5. Aux termes de l'al. 12(1)b) de la Loi, la Marque donne une description claire de la nature ou de la qualité des Marchandises et Services à l'égard desquels on projette de l'employer.

Le Requéran a déposé et signifié une contre-déclaration dans laquelle il nie tous les motifs d'opposition.

La preuve de l'Opposante consiste en l'affidavit de Judy Brooks. La preuve du Requéran consiste en l'affidavit de John Jaskot. Aucun contre-interrogatoire n'a eu lieu.

Seul le Requéran a déposé un plaidoyer écrit. Aucune des parties n'a sollicité la tenue d'une

audience.

### Résumé de la preuve de l'Opposante

Judy Brooks se présente comme étant l'administratrice déléguée ainsi que directrice et actionnaire de l'Opposante.

M<sup>me</sup> Brooks déclare que BACKLOGIC, BODY LOGIC et ERGOLOGIC sont des marques de commerce de l'Opposante et de ses prédécesseurs en titre (ci-après désignés collectivement « ProActive ») et que BODY LOGIC est un nom commercial de ProActive. Elle déclare en outre que BACKLOGIC, BODY LOGIC et ERGOLOGIC sont des gammes de produits et des gammes de services bien connues dans le domaine de la santé et de la culture physique.

M<sup>me</sup> Brooks déclare que la clientèle de ProActive est composée de personnes, de petites, moyennes et grandes entreprises, de grandes entreprises multinationales et de professionnels de la santé.

M<sup>me</sup> Brooks déclare que ProActive a commencé à employer la marque de commerce BACKLOGIC au Canada depuis au moins aussi tôt que juillet 1997, en liaison avec les services « *Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la formation de tiers pour la mise en œuvre de programmes de prévention des blessures; formation de tiers pour la mise en œuvre de programmes de prévention des blessures; et tenue d'ateliers et de séminaires sur les questions de santé* » (les « services BACKLOGIC de juillet 1997 »); depuis au moins aussi tôt que novembre 1997 en liaison avec les services « *Exploitation d'un commerce spécialisé dans la vente de vidéocassettes préenregistrées et d'imprimés, nommément prospectus, manuels d'enseignement, livrets d'instruction, cartes d'instruction, manuels, affiches et prospectus pour vente au détail et en gros* » (les « services BACKLOGIC de novembre 1997 ») et en liaison avec les marchandises « *Vidéocassettes préenregistrées et imprimés, nommément prospectus, manuels d'enseignement, livrets d'instruction, cartes d'instruction, manuels, affiches et prospectus* » (les « marchandises BACKLOGIC de novembre 1997 ») et depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les marchandises « *bulletins* ».

M<sup>me</sup> Brooks fournit le nombre de clients auxquels ProActive a annoncé et offert les services BACKLOGIC de juillet 1997 et de novembre 1997 ainsi que les marchandises BACKLOGIC de novembre 1997, au cours des années 1999 à 2005 (jusqu'à la date de son affidavit) et fournit les revenus bruts générés de ces ventes. Le nombre de clients à l'égard des marchandises et services BACKOLOGIC de juillet et novembre 1997 varie respectivement entre 8 et 40 par année et les revenus bruts varient entre 12 000 et plus de 480 000 dollars par an.

M<sup>me</sup> Brooks fournit le même genre de preuve pour les marques BODY LOGIC et ERGOLOGIC. Je n'en ferai pas de résumé étant donné qu'en l'espèce ces marques sont moins pertinentes que ne l'est la marque BACKLOGIC.

M<sup>me</sup> Brooks déclare que depuis qu'elle a commencé à employer les marques de commerce BACKLOGIC, BODY LOGIC et ERGOLOGIC, et ce, sans interruption jusqu'à la date de son affidavit, ProActive a fait un usage extensif desdites marques au Canada en liaison avec ses marchandises et services, dans le domaine de la santé et de la culture physique. M<sup>me</sup> Brooks déclare qu'au cours de cette période, ProActive a fait figurer de manière extensive l'une ou plusieurs des marques de commerce BACKLOGIC, BODY LOGIC et ERGOLOGIC sur presque tout a) l'étiquetage, le marquage et l'emballage des marchandises de ProActive; b) les enseignes des locaux de ProActive et dans les annonces, les prospectus, les brochures et le matériel publicitaire des marchandises et services de ProActive; c) les autres communications imprimées ou visuelles connexes entre ProActive et ses clients, actuels et potentiels, y compris factures, bons de livraison, chèques et cartes de visite.

M<sup>me</sup> Brooks ne fournit pas d'échantillons pour la totalité du matériel susdit. Toutefois, elle fournit des copies de divers documents, notamment des prospectus, guides de services, livrets, manuels d'animateurs, manuels de formation, certificats destinés aux animateurs, questionnaires que ProActive emploie dans les ateliers et les séminaires, rapports que ProActive a produits après ces ateliers et séminaires, lettres, séries de feuillets de documentation et d'offres de service, bulletins et factures arborant tous les marques de commerce BACKLOGIC et BODY LOGIC et, dans une moindre mesure, la marque de commerce ERGOLOGIC. Lesdites copies de documents

portent diverses dates qui vont de 1998 à 2004. Je reviendrai sur les échantillons fournis par M<sup>me</sup> Brooks quand j'apprécierai la probabilité de confusion entre les marques des parties.

M<sup>me</sup> Brooks déclare que de 1999 à la date de son affidavit, ProActive a engagé des dépenses d'au moins 25 000 dollars pour la commercialisation, la préparation et la publication d'annonces et de matériel publicitaire arborant les marques de commerce BACKLOGIC, BODY LOGIC et ERGOLOGIC dans l'annonce des services de ProActive. D'après M<sup>me</sup> Brooks, dans le cadre de l'annonce de ses services, ProActive a publié au cours des années 1995 à 2005 une ou plusieurs des marques de commerce BACKLOGIC, BODY LOGIC et ERGOLOGIC dans des annonces placées dans des sociétés de commercialisation, des conférences, des conseils, des journaux et des magazines électroniques comme « Safety Shop », « National Wellness Association », « Wellness Council », etc. Toutefois, M<sup>me</sup> Brooks ne fournit ni d'échantillons de ces annonces ni d'informations sur leur volume.

M<sup>me</sup> Brooks déclare que dans le cadre de la vente des marchandises de ProActive ainsi que de l'exécution et de l'annonce des services de ProActive liés à la marque de commerce BACKLOGIC et dans le cadre de l'exécution et de l'annonce des services de ProActive liés à la marque de commerce BODY LOGIC, ProActive a employé des équipes d'experts pour offrir au Canada les services « tenue d'ateliers et de séminaires sur les questions de santé » et les services « fourniture sur place de programmes de prévention des blessures; analyse de la mécanique des corps sur les lieux de travail; conduite de séminaires de formation et fourniture de conseils aux employeurs et aux employés sur les questions relatives à la santé; prestation de conseils dans le domaine de la santé; fourniture de renseignements sur la santé, et éducation en matière de soins de santé » et pour vendre les marchandises de ProActive au Canada. M<sup>me</sup> Brooks déclare que ProActive a distribué au moins 400 manuels de formation destinés aux animateurs et elle en fournit des copies d'extraits datés des années 1998 et 2000.

Je ne résume pas la totalité du long affidavit de M<sup>me</sup> Brooks mais seulement les parties les plus pertinentes.

## Résumé de la preuve du Requéran

M. John Jaskot se présente comme étant le propriétaire de Thornhill Chiropractic and Wellness Clinic ainsi que directeur et actionnaire de LogicBack Inc.

Il déclare qu'il est le co-inventeur d'un dossier pour le dos réglable à la demande qui fait l'objet de demandes de brevet en instance au Canada et aux États-Unis, respectivement. M. Jaskot fournit des copies d'extraits des bases de données électroniques sur les brevets de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et de l'United States Patent & Trademark Office (« USPTO ») à cet effet, lesquels extraits indiquent qu'un certain Jan Jaskot en est le co-inventeur. M. Jaskot fournit également une copie d'un relevé de la base de données des marques de commerce de l'USPTO décrivant l'enregistrement n° 2981735 délivré au nom de LogicBack Inc. pour la Marque en liaison avec [TRADUCTION] « *dossiers réglables à la demande utilisés pour fins thérapeutiques, vendus uniquement par le biais des chiropraticiens, kinésithérapeutes, médecins, ostéopathes et pharmaciens* ».

Bien que je comprenne les raisons pour lesquelles M. Jaskot a fait les déclarations ci-dessus en fournissant un historique de la Marque, il importe de rappeler que le registraire n'est pas lié par les constatations faites par l'USPTO, parce que même si une marque peut être enregistrée aux États-Unis, elle peut ne pas l'être au Canada, eu égard à la législation applicable et aux circonstances de l'affaire. Je reviendrai sur ce point lors de l'appréciation de la probabilité de confusion entre les marques des parties.

M. Jaskot déclare que LogicBack Inc. a commencé à employer la Marque au Canada et aux États-Unis le 1<sup>er</sup> juillet 2004. Il déclare en outre que la Marque figure sur les dossiers réglables à la demande, de même que sur les annonces destinées aux chiropraticiens, kinésithérapeutes, médecins, ostéopathes et pharmaciens. Il fournit à titre de pièce « C » de son affidavit ce qui semble être des copies de brochures et de prospectus publicitaires datés des années 2004 et 2005. Il est à noter que lesdits documents arborent le symbole « TM » à côté de la Marque, lequel réfère à une légende identifiant la Marque ainsi que d'autres marques comme étant des marques de commerce employées sous licence obtenue de IWI Ltd. M. Jaskot ne fournit aucune

information sur cette dernière société.

M. Jaskot déclare que le dossier pour le dos réglable à la demande sert à des fins thérapeutiques.

#### Fardeau de preuve et dates pertinentes

Il incombe au Requéran d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante a le fardeau initial de produire une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels s'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<sup>re</sup> inst.); *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et autres* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

Les dates pertinentes pour l'examen des circonstances afférentes à chacun des motifs d'opposition soulevés en l'espèce sont les suivantes :

- motif fondé sur l'al. 12(1)d) de la Loi : la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];
- motif fondé sur les al. 16(3)a) et b) de la Loi : la date de production de la demande;
- motif fondé sur les al. 30a), e) et i) de la Loi : la date de production de la demande [toutefois, lorsqu'une demande est modifiée après sa production pour donner d'autres renseignements sur les marchandises et services, comme c'est le cas en l'espèce, une telle modification ne doit pas être invoquée contre un Requéran lors de l'appréciation du motif d'opposition fondé sur l'al. 30a) – voir *Delectable Publications Ltd. c. Famous Events Ltd.* (1989), 24 C.P.R. (3d) 274 (C.O.M.C.)];
- motif fondé sur l'absence de caractère distinctif de la marque : il est généralement reconnu que la date applicable est celle de la production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)];
- motif fondé sur l'al. 12(1)b) de la Loi : la date de production de la demande [voir *Shell*

*Canada Limited c. P.T. Sari Incofood Corporation* (2005), 41 C.P.R. (4th) 450 (C.F.).

Je vais maintenant analyser les motifs d'opposition au vu de la preuve versée au dossier, sans nécessairement respecter l'ordre dans lequel ils ont été soulevés dans la déclaration d'opposition.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d)

L'Opposante, par le biais de l'affidavit de M<sup>me</sup> Brooks, a produit des copies des enregistrements n<sup>os</sup> 557481, 481345 et 602000 pour les marques de commerce BACKLOGIC, BODY LOGIC et ERGOLOGIC respectivement, imprimées à partir de la base de données « Strategis » que l'Office de la propriété intellectuelle du Canada gère par Internet.

Compte tenu de cette preuve de l'Opposante, le Requéant doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de l'Opposante.

Étant donné que la marque BACKLOGIC est plus semblable à la Marque du Requéant que ne le sont les marques BODY LOGIC et ERGOLOGIC, je vais axer mon analyse sur cette marque de l'Opposante, sauf indication contraire.

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 de commerce 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.

En appliquant le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles 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, et le poids des facteurs variera en fonction du contexte [voir *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.); *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée et al.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401, pour un exposé détaillé sur les principes généraux régissant le test en matière de confusion].

*a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues*

La Marque et la marque de commerce BACKLOGIC sont toutes deux composées de deux mots communs du dictionnaire, à savoir « back » et « logic », combinés. Les deux marques ont un certain degré de caractère distinctif inhérent, mais elles suggèrent quelque peu certains aspects des marchandises et services auxquels elles sont liées vu la composante « back ». Je vais revenir sur les idées que les marques suggèrent lors de l'appréciation du cinquième facteur.

La force d'une marque de commerce peut s'accroître si elle devient connue par suite de sa promotion ou de son emploi.

Or, la demande en cause est fondée sur l'emploi projeté. Comme indiqué ci-dessus, M. Jaskot affirme dans son affidavit que LogicBack Inc. a commencé à employer la Marque au Canada et aux États-Unis le 1<sup>er</sup> juillet 2004. Toutefois, il ne donne pas de détails quant à la mesure dans laquelle cet emploi a eu lieu en liaison avec les Marchandises et Services ni ne précise la relation existant entre le Requérent et les entités LogicBack Inc. et IWI Ltd. Étant donné la vague déclaration d'emploi contenue dans l'affidavit de M. Jaskot, la preuve du Requérent ne permet pas de parvenir à quelque conclusion que ce soit relativement à la question de savoir si la marque faisant l'objet de la demande est devenue connue dans une certaine mesure au Canada.

En ce qui concerne la marque et la preuve de l'Opposante, j'estime que depuis qu'elle a commencé à employer la marque BACKLOGIC en 1997 et 1998, comme indiqué ci-dessus, et ce, jusqu'à la date de l'affidavit de M<sup>me</sup> Brooks, ProActive a employé la marque BACKLOGIC au Canada en liaison

avec la plupart des marchandises et services énumérés ci-dessus. Cet emploi est bien antérieur à toutes les dates pertinentes pour l'examen de la confusion dans la présente affaire.

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la marque de l'Opposante est devenue connue dans une certaine mesure au Canada. Comme le Requérant n'a fourni aucune preuve probante d'emploi de la Marque, l'examen global du facteur énoncé à l'al. 6(5)a) favorise l'Opposante.

*b) la période pendant laquelle chaque marque de commerce a été en usage*

Pour les motifs énoncés ci-dessus, ce facteur favorise aussi l'Opposante.

*c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce*

En considérant le genre de marchandises, services ou entreprises et la nature du commerce, je dois comparer l'état déclaratif des marchandises et services du Requérant avec celui figurant dans les enregistrements invoqués par l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.)]. Ces libellés doivent toutefois être lus de manière à déterminer la nature probable de l'entreprise ou du commerce envisagé par les parties plutôt que tous les commerces possibles pouvant être compris dans ceux-ci. À cet égard, une preuve de la nature véritable des commerces des parties est utile [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); *American Optional Corp. c. Alcon Pharmaceuticals Ltd.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 110 (C.O.M.C.)].

Il importe également de rappeler que le par. 6(2) de la Loi édicte que l'emploi d'une marque de commerce peut créer de la confusion avec une autre marque de commerce, que les marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

Bien que les Marchandises et Services du Requérant diffèrent de ceux liés à la marque BACKLOGIC de l'Opposante, il est juste de dire que les deux visent à guérir ou à prévenir les

blessures au dos; les Marchandises et Services du Requéran se rapportent à un dossier réglable, tandis que ceux de l'Opposante sont essentiellement axés sur un programme de prévention de blessures au dos et sur des documents afférents à ce programme, comme le représentent les échantillons joints à l'affidavit de M<sup>me</sup> Brooks.

Comme je l'ai dit précédemment, l'affidavit de M<sup>me</sup> Brooks ne fournit pas d'échantillons faisant état de l'emploi des marques BACKLOGIC, BODY LOGIC et ERGOLOGIC en liaison avec toutes les marchandises et tous les services de l'Opposante sans exception aucune. Toutefois, cet affidavit fournit des copies de divers documents, tels que des prospectus, des livrets et des bulletins, arborant tous la marque BACKLOGIC. Les pièces jointes à l'affidavit de M<sup>me</sup> Brooks attestent également que dans le coût du programme BACKLOGIC, l'Opposante offre des sacs à dos, des affiches, des cartes d'analyse sur les lieux de travail et des T-shirts, des vidéocassettes d'exercices, des tapis d'exercices et des ceintures, etc. certains de ces articles étant inclus dans le programme BACKLOGIC tandis que les autres sont optionnels. Toutefois, il ne semble pas ressortir de la preuve versée au dossier que tous ces articles arborent nécessairement la marque BACKLOGIC, la marque BODY LOGIC ou la marque ERGOLOGIC.

En ce qui concerne la clientèle des parties, il est juste de dire que le Requéran et l'Opposante ciblent entre autres les professionnels de la santé, la demande du Requéran renvoie expressément à des « bureaux pour professionnels, comme chiropraticiens, kinésithérapeutes, médecins, ostéopathes, pharmaciens », tandis que M<sup>me</sup> Brooks affirme dans son affidavit que la clientèle de ProActive comprend des personnes, des petites, moyennes et grandes entreprises, des grandes entreprises multinationales et des professionnels de la santé.

Compte tenu de l'analyse qui précède, je conclus que les marchandises et services des parties, même s'ils diffèrent dans leur nature, présentent certaines similitudes dans leur objet, et pourraient dans une certaine mesure potentiellement être offerts à la même clientèle, quoique par des moyens différents. Bien que les marchandises et services BACKLOGIC ne comprennent pas de dossiers réglables, ce type de marchandise n'est pas si éloigné du type de marchandises et services fournis par l'Opposante. Cependant, je ne suis pas en mesure de conclure que les troisième et quatrième facteurs favorisent nécessairement l'Opposante compte tenu du fait que les marchandises et services

du Requérant sont destinés à être vendus dans des circuits commerciaux quelque peu différents de ceux de l'Opposante.

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

Tel que discuté plus haut, le test en matière de confusion est celui de la première impression. Comme l'a déclaré le juge Deneault dans l'affaire *Pernod Ricard c. Brasseries Molson* (1992), 44 C.P.R. (3d) 359 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 369, les marques de commerce devraient être regardées globalement et évaluées selon leur effet sur l'ensemble des consommateurs moyens :

Le critère de la confusion tient de la première impression. Les marques de commerce devraient être examinées dans l'optique du consommateur moyen qui a un souvenir non pas précis mais général de la marque précédente. En conséquence, les marques ne devraient pas être disséquées ni soumises à une analyse microscopique en vue d'apprécier leurs ressemblances et leurs différences. Au contraire, elles devraient être regardées globalement et évaluées selon leur effet sur l'ensemble des consommateurs moyens (*Ultravite Laboratories Ltd. c. Whitehall Laboratories Ltd.* (1965), 44 C.P.R. 189, aux pages 191-192, 53 D.L.R. (2d) 1, [1965] R.C.S. 734; *Oshawa Group Ltd. c. Creative Resources Co.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 29, à la p. 35, 46 N.R. 426 sub nomine *Oshawa Group Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (C.A.F.); *Cantine Torresella S.r.l. c. Carbo* (1987), 16 C.P.R. (3d) 137, à la p. 146; 14 C.I.P.R. 234 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

Tel qu'indiqué plus haut, la Marque et la marque de commerce BACKLOGIC sont toutes deux composées de deux mots communs du dictionnaire, à savoir « back » et « logic », combinés. Le Requérant soutient dans son plaidoyer écrit que même si les marques sont des termes transposés, elles infèrent un sens différent. Le Requérant soutient également que ProActive différencie les termes en mettant constamment le terme « *Logic* » en italique dans sa présentation de la marque sur ses marchandises et services. Les assertions du Requérant sont les suivantes :

[TRADUCTION] Bien qu'elles soient constituées de termes transposés, les marques LogicBack et BackLogic infèrent un sens différent. Comme le démontre la preuve, ProActive Resolutions Inc. différencie également les termes en mettant constamment le terme *Logic* en italique dans sa présentation de la marque sur ses marchandises et services. L'accent mis sur Logic renvoie aux services et marchandises en matière d'éducation que ProActive Resolutions Inc. offre. Les termes Logic Back infèrent un sens différent et renvoient à un

dispositif thérapeutique tel qu'un soutien lombaire adaptable.

Lorsque l'on compare les deux marques, il existe une différence suffisamment grande dans le son, l'apparence et le sens pour éliminer la probabilité de confusion. Quand on ajoute à cela la diversité entre les marchandises et services des deux marques, il existe un degré de séparation suffisant pour éliminer toute confusion sur le marché.

Les assertions du Requéran ne me convainquent pas. Premièrement, le fait que ProActive mette le terme « logic » en italique n'est pas pertinent en l'espèce étant donné que l'Opposante se fonde sur ses enregistrements des mots BACKLOGIC, BODY LOGIC et ERGOLOGIC, peu importe le type de police ou de caractère utilisé. Deuxièmement, bien que je comprenne l'assertion du Requéran selon laquelle le mot « logic » figurant dans les marques de l'Opposante renvoie à des services et marchandises en matière d'éducation, je ne pense pas que le mot « BACKLOGIC » suggère nécessairement ce seul sens, car la combinaison des mots « back » et « logic » peut avoir d'autres sens comme la logique de la configuration dorsale ou de la conception d'un dossier. Il en est de même lorsque les mots « back » et « logic » sont transposés; le mot « LogicBack » n'infère pas nécessairement un sens qui renvoie uniquement à un dispositif thérapeutique comme un dossier réglable (en accord avec le fait que le Requéran se soit désisté du droit à l'usage exclusif du mot BACK en dehors de la Marque), car ladite marque peut également faire référence à un programme de prévention des blessures au dos.

Cela dit, j'estime que les marques respectives des parties présentent un degré assez élevé de ressemblance dans l'apparence, le son et les idées qu'elles suggèrent. Les marques sont presque identiques; elles diffèrent uniquement par le fait que leurs termes sont transposés.

#### *Autres circonstances de l'espèce*

Dans son plaidoyer écrit, le Requéran soutient que les marques LogicBack et BACKLOGIC sont enregistrées auprès de l'USPTO et il en fournit les numéros de série. Le Requéran a omis de produire des copies certifiées conformes de ces enregistrements. Même s'il l'avait fait, et tel qu'indiqué plus haut, le fait que les marques puissent coexister au registre de l'USPTO ne lie pas le registraire. Il convient de se rapporter à l'observation suivante faite par la Commission des

oppositions des marques de commerce dans *Quantum Instruments Inc. c. Elinca S.A.* (1995), 60 C.P.R. (3d) 264 :

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

Les parties n'ont pas fait valoir d'autres circonstances qui pourraient avoir une incidence sur les conclusions tirées plus haut, notamment la présence au registre canadien et sur le marché de marques de commerce composées des mêmes éléments et/ou d'éléments similaires, à savoir « back » et « logic ».

#### *Conclusion quant à la probabilité de confusion*

Comme il a déjà été indiqué, c'est au Requérant qu'incombe la charge d'établir, selon une prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Le fait que le fardeau de la persuasion repose sur le Requérant signifie que la question doit être tranchée à son encontre si, une fois toute la preuve présentée, l'on ne parvient pas à une conclusion bien définie [voir *John Labatt*, précité].

En appliquant le test en matière de confusion, j'ai considéré qu'il s'agissait d'une question de première impression et de souvenir imparfait. Compte tenu de mes conclusions ci-dessus, je conclus que les probabilités se répartissent également entre les conclusions selon lesquelles (i) il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion quant à la source des marchandises et

services des parties, particulièrement du fait que les marchandises et services du Requérant sont destinés à être vendus dans des circuits commerciaux quelque peu différents de ceux de l'Opposante et (ii) il existe une probabilité raisonnable de confusion quant à la source des marchandises et services des parties, compte tenu particulièrement du degré de ressemblance existant entre les marques et de la similitude des fins auxquelles sont destinés les marchandises et services des parties (ils visent tous à guérir ou à prévenir des blessures au dos) et d'un éventuel chevauchement dans la clientèle des parties. Au mieux pour le Requérant, la prépondérance des probabilités ne favorise aucune des parties. Comme il incombe au Requérant d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion dans l'esprit du consommateur quant à la source des marchandises et services des parties, je dois tirer une conclusion défavorable au Requérant.

Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'al. 12(1)d) est accueilli.

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

Tel qu'indiqué plus haut, il est généralement reconnu que la date pertinente pour l'examen de ce motif d'opposition, qui se fonde lui aussi sur la confusion entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposante, est la date de production de la déclaration d'opposition.

L'Opposante peut s'acquitter de son fardeau initial relativement à l'absence de caractère distinctif de la Marque en démontrant que sa marque de commerce était devenue suffisamment connue au Canada à la date de production de la déclaration d'opposition au point de faire disparaître le caractère distinctif de la Marque [voir *Motel 6, Inc. c. No.6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F.)].

L'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial en présentant la preuve résumée plus haut. Ayant conclu, compte tenu de la preuve au dossier, que les probabilités se répartissent également entre les conclusions selon lesquelles (i) il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause et (ii) il existe une probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause et considérant que la différence dans les dates pertinentes ne change en rien mon analyse, je dois

tirer une conclusion défavorable au Requéran. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est accueilli.

Motifs d'opposition fondés sur les alinéas 16(3)a) et b)

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b) est rejeté parce que l'Opposante a omis d'indiquer la demande antérieurement produite sur laquelle elle voulait se fonder. En outre, si l'Opposante cherchait à se fonder sur la demande qui a donné lieu à l'enregistrement n° 602000, elle ne peut le faire parce que la demande n'était pas pendante à la date de l'annonce de la demande du Requéran tel que l'exige le par. 16(4) de la Loi.

Pour ce qui est du motif d'opposition fondé sur l'al. 16(3)a), l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial en prouvant qu'elle a employé sa marque BACKLOGIC avant la date de production de la demande du Requéran et en démontrant qu'elle n'avait pas abandonné ladite marque à la date de l'annonce de la demande du Requéran. La décision sur le motif d'opposition repose donc sur la question de la confusion entre les marques à la date de production de la demande du Requéran. Mes conclusions à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'al. 12(1)d) et du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif s'appliquent également ici. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'al. 16(3)a) est accueilli.

Motifs d'opposition fondés sur les alinéas 30i), e) et i)

L'Opposante n'a pas présenté d'allégations de fait au soutien de ses motifs fondés sur la non-conformité aux al. 30a), e) et i) de la Loi.

La demande du Requéran est formellement conforme à l'al. 30e) de la Loi puisqu'elle renferme la déclaration qui y est exigée. L'Opposante n'a pas présenté d'allégations de fait contestant la véracité de cette déclaration. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'al. 30e) est rejeté.

Il en est de même en ce qui concerne l'al. 30i) de la Loi. Le simple fait que le Requéran ait pu connaître l'existence des marques de l'Opposante ne l'empêche pas de formuler la déclaration qu'il

doit joindre à sa demande aux termes de l'al. 30i) de la Loi. Même si ce motif avait été correctement invoqué, il reste que, lorsqu'un Requérent a fourni la déclaration prévue à l'al. 30i), le motif d'opposition fondé sur cette disposition n'est retenu que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque la mauvaise foi du Requérent est démontrée [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.)]. Cette démonstration n'a pas été faite en l'espèce. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) est rejeté.

S'agissant du motif d'opposition fondé sur l'al. 30a), l'Opposante n'a pas présenté d'allégations de fait contestant la justesse de l'état déclaratif des marchandises et services que renferme la demande. Par conséquent, ce motif d'opposition est également rejeté.

#### Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b)

L'Opposante n'a pas présenté d'allégations de fait ou de plaidoyer au soutien de son motif fondé sur le caractère descriptif de la Marque. Compte tenu de mes commentaires ci-dessus à l'égard des idées que les marques en cause suggèrent, ce motif est rejeté.

#### Décision

En vertu des pouvoirs qui me sont délégués par le registraire des marques de commerce aux termes du par. 63(3) de la Loi, je repousse la demande du Requérent, conformément aux dispositions du par. 38(8).

FAIT À Montréal (Québec), le 3 janvier 2008.

Annie Robitaille  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce