



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

Référence : 2014 COMC 28
Date de la décision : 2014-02-13

TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par The Clorox Company à
l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1,478,732 pour la
marque de commerce COLRx au nom de
The Winning Combination Inc.**

[1] The Winning Combination Inc. a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce COLRx en liaison avec des suppléments alimentaires pour le soulagement des douleurs articulaires. The Clorox Company s'est opposée à cette demande, principalement au motif qu'il existe une probabilité raisonnable de confusion entre cette marque de commerce et la marque de commerce CLOROX de l'Opposante qui avait été employée antérieurement en liaison avec des composés de blanchiment, de nettoyage, antiseptiques et germicides et des services d'information sur les produits.

[2] Pour les motifs qui suivent, je conclus que cette opposition doit être rejetée.

Contexte

[3] Le 27 août 2010, The Winning Combination Inc. (la Requérante) a produit la demande n° 1,478,732 pour l'enregistrement de la marque COLRx (la Marque) sur la base d'un emploi projeté au Canada en liaison avec les marchandises suivantes : [TRADUCTION] « suppléments alimentaires sous forme liquide pour le soulagement des douleurs et de la raideur articulaires et pour favoriser la mobilité ».

[4] La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 6 octobre 2010. Le 7 mars 2011, l'Opposante s'est opposée à cette demande en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi). Le premier motif d'opposition invoqué est que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30(e) de la Loi et est fondé sur l'allégation selon laquelle la Marque était déjà employée au Canada à la date de production de la demande. Les trois autres motifs, fondés sur l'article 12(1)d), l'article 16(3) et l'article 2 de la Loi, reposent tous sur la question de la confusion entre la Marque et les demandes et enregistrements de la marque CLOROX de l'Opposante (collectivement les marques de commerce de l'Opposante) énoncés à l'Annexe A ci-jointe.

[5] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit d'Elenita Anastacio, recherchiste en marques de commerce, employée par l'agent de l'Opposante. M^{me} Anastacio n'a pas été contre-interrogée.

[6] La Requérente a produit comme preuve la déclaration solennelle de Shazad Bukhari, chef de l'exploitation de la Requérente. M. Bukhari a été contre-interrogé, et une copie de la transcription de son contre-interrogatoire ainsi que ses réponses aux engagements font partie du dossier.

[7] Seule la Requérente a produit un plaidoyer écrit.

[8] Une audience a été tenue et les deux parties y étaient représentées.

Questions préliminaires

[9] D'entrée de jeu, je note que bien que quatre motifs aient été invoqués dans la déclaration d'opposition, l'Opposante a limité ses observations au motif fondé sur l'article 12(1)d) dans son plaidoyer. Cependant, j'aimerais souligner que l'Opposante n'a pas abandonné officiellement les autres motifs advenant un appel.

[10] De plus, pendant l'audience, la Requérente a contesté une déclaration faite par l'Opposante qui laissait entendre que la Requérente avait induit en erreur la Commission des oppositions. L'Opposante a présenté ses excuses pour cette déclaration, et la Requérente a

demandé que j'affirme aux fins du dossier que la Requérante n'a pas, dans les faits, induit en erreur la Commission des oppositions.

Fardeau de preuve

[11] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau initial de présenter une preuve permettant de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.) p. 298; *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

Article 30(e) - Non-conformité avec la Loi

[12] L'Opposante fait valoir que, contrairement au fondement de production de l'emploi projeté invoqué à l'égard des marchandises, la marque de commerce était employée au Canada en liaison avec les marchandises.

[13] Le motif d'opposition fondé que l'article 30(e) peut être rejeté sommairement au motif que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à son égard. En réalité, l'Opposante n'a produit aucune preuve à l'appui et n'a présenté aucune observation relativement à ce motif d'opposition. En outre, dans une réponse aux engagements, M. Bukhari a confirmé que le premier emploi de la Marque au Canada avait eu lieu le 13 janvier 2011.

Article 12(1)d) – Enregistrabilité

[14] L'Opposante fait aussi valoir que la Marque n'est pas enregistrable, parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce CLOROX de l'Opposante enregistrées antérieurement au Canada.

[15] M^{me} Anastacio fournit des imprimés des détails de 14 des enregistrements de l'Opposante qui sont énumérés à l'Annexe A ci-jointe. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et consulté le registre pour confirmer que chacun des enregistrements existe [voir *Quaker Oats Co of Canada*

c. Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau initial à l'égard de ce motif.

[16] Comme l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, la Requérante doit, par conséquent, établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposante à la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd et le registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[17] J'évaluerai le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) en fonction de la confusion entre la Marque et la marque de commerce CLOROX de l'Opposante, enregistrement n° LMC160,275, car j'estime que cette marque de commerce constitue l'argument le plus solide de l'Opposante. La marque visée par cet enregistrement est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :

[TRADUCTION]

Marchandises : Composés de blanchiment, de nettoyage, antiseptiques et germicides.

Services : Services d'information commerciale, d'affaires et sur les produits fournis par l'entremise des réseaux informatiques (Internet).

[18] S'il s'avère qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque visée par cet enregistrement, la confusion ne serait pas plus probable avec les autres marques déposées de l'Opposante. Par conséquent, ma conclusion, quant à la probabilité de confusion entre la Marque et la marque visée par cet enregistrement, sera déterminante en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*).

Test en matière de confusion

[19] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 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 de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services

liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. 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 précisées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : *a*) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; *b*) la période pendant laquelle chacune des marques de commerce ou chacun des noms commerciaux a été en usage; *c*) le genre de marchandises, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce; et *e*) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

[20] Cette liste de facteurs n'est pas exhaustive, et il n'est pas nécessaire d'accorder le même poids à chacun d'entre eux [voir, de manière générale, *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc et al.* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC); *Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC)].

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

[21] La marque de l'Opposante a un caractère distinctif inhérent, parce qu'il s'agit d'un mot inventé et qu'elle ne décrit ni n'évoque ses marchandises. La Marque n'est pas aussi forte en soi que la marque de l'Opposante, parce qu'elle comporte la lettre majuscule R suivie de la lettre minuscule x (se présentant ensemble Rx), ce qui représente selon M. Bukhari un indicateur couramment employé des produits médicaux et/ou de santé. M. Bukhari affirme aussi en contre-interrogatoire que la Requérante a choisi d'employer l'abréviation COL dans la Marque, parce que le produit est un collagène. Ces deux composantes de la Marque évoquent, par conséquent, le genre de marchandises de la Requérante.

[22] En ce qui concerne le caractère distinctif acquis des marques (c.-à-d., la mesure dans laquelle elles sont devenues connues), la seule preuve produite par l'Opposante est l'affidavit de M^{me} Anastacio. En plus de joindre des copies des détails des enregistrements des marques de commerce de l'Opposante, M^{me} Anastacio joint des copies de recherches lancées dans Google des termes « Clorox », « colrx » et « clorx », des imprimés du site Web www.clorox.ca de

l'Opposante et les résultats d'une recherche lancée sur Wayback Machine présentant les versions archivées de pages du site Web de l'Opposante.

[23] Si les imprimés du site Web de l'Opposante font voir la marque de commerce CLOROX de l'Opposante, cela ne constitue pas un emploi en liaison avec les marchandises aux termes de l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce* [voir *Kvas Miller Everitt c. Compute (Brigend) Ltd* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC)]. Bien que les imprimés puissent être considérés comme un emploi en liaison avec les [TRADUCTION] « services d'information sur les produits » de l'Opposante, cette preuve à elle seule est insuffisante pour me permettre de tirer quelque conclusion significative que ce soit quant à la mesure dans laquelle la marque de commerce de l'Opposante est devenue connue au Canada.

[24] En ce qui concerne la Marque de la Requérante, M. Bukhari énonce ce qui suit aux paragraphes 4 et 5 de sa déclaration sous serment (qui est datée du 30 novembre 2011) :

[TRADUCTION]

4. Une copie de l'emballage dans lequel lesdits suppléments alimentaires sont vendus au Canada montrant l'emploi de la marque de commerce en liaison avec ces suppléments alimentaires est jointe comme Pièce A.

5. Au cours des six mois précédents, les ventes de ces suppléments alimentaires dans ledit emballage ont dépassé les 30 000 unités.

[25] Une copie de l'emballage portant la Marque dans lequel les suppléments alimentaires sont vendus est jointe à l'affidavit de M. Bukhari comme Pièce A. M. Bukhari a confirmé au cours du contre-interrogatoire que la Requérante avait toujours eu l'intention d'employer la Marque de la façon décrite dans la Pièce A. À cet égard, la Marque est désignée comme un ingrédient médicamenteux dans un supplément au dos de l'emballage d'un produit appelé JOINT GREASE. Dans une réponse aux engagements, M. Bukhari a confirmé que le premier emploi du produit JOINT GREASE, qui porte également la Marque sur l'emballage, a eu lieu au Canada le 13 janvier 2011.

[26] L'Opposante soutient que la preuve produite ne montre pas clairement que les ventes de la Requérante ont eu lieu au Canada. Cependant, l'Opposante n'a pas abordé cette question lorsqu'elle a contre-interrogé M. Bukhari. Au vu de la preuve produite, je n'ai aucune raison de douter que les ventes de la Requérante ont eu lieu au Canada. Je conclus donc que la Marque de la Requérante est devenue connue dans une certaine mesure au Canada.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[27] Une des pages d'enregistrements jointes à l'affidavit de M^{me} Anastacio montre que la marque de l'Opposante est employée au Canada depuis au moins 1955 sur les marchandises et depuis le 27 avril 1998 en liaison avec les services. Cependant, le registraire ne peut supposer à la lumière de cette preuve qu'un emploi *de minimus* de la marque de commerce de l'Opposante [voir *Entre Computer Centers, Inc c. Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)]. Par conséquent, j'estime que la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage n'est pas un facteur déterminant.

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

[28] Pour évaluer ce facteur, je dois comparer l'état déclaratif des marchandises qui figure dans la demande de la Requérante avec les marchandises et les services visés par l'enregistrement de l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); *Mr Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Miss Universe Inc c. Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].

[29] À l'audience, l'Opposante a soutenu que, comme ses marchandises comprenant des [TRADUCTION] « composés de blanchiment, de nettoyage, antiseptiques et germicides » ne font pas l'objet de restrictions, elles pourraient inclure des produits destinés à un emploi pharmaceutique, notamment des produits destinés au soin de la peau et des composés pouvant être ingérés, tels que des rince-bouches. L'Opposante soutient donc que les marchandises des parties se recoupent, comme leur portée s'étend à des produits médicaux ou de santé destinés à un usage personnel. Dans la présentation de ces observations, l'Opposante a invoqué la décision rendue dans *Advance Magazine Publishers Inc. c. Masco Building Products Corp.* (1999), 86 CPR (3d) 207, dans laquelle on a conclu qu'il existait une probabilité raisonnable de

confusion entre VOGUE pour des serrures de porte et des ferrures et VOGUE et VOGUE DECORATION pour des magazines et des magazines se rapportant à la décoration intérieure.

[30] La décision rendue en lien avec VOGUE peut toutefois être distinguée de la présente affaire, parce que l'Opposante dans la présente affaire n'a pas établi que sa marque est une marque de commerce forte et historique qui a droit à une protection très étendue. En outre, dans cette affaire, on a conclu à l'existence d'un lien entre les serrures de porte et les chroniques, les articles et les publicités publiés dans les magazines VOGUE et VOGUE DECORATION se rapportant à la décoration intérieure, alors que je ne suis pas certaine qu'il existe un lien entre les marchandises ou les services des parties dans la présente affaire.

[31] En tout état de cause, même si j'acceptais que les [TRADUCTION] « composés de blanchiment, de nettoyage, antiseptiques et germicides » de l'Opposante puissent s'étendre, par exemple, à des produits pouvant être ingérés tels que des rince-bouches ou à des préparations pour le soin de la peau ayant des propriétés nettoyantes, j'estime toujours qu'il n'y aurait pas de recoupement entre de tels produits et les suppléments alimentaires de la Requérante, qui visent expressément à soulager les douleurs et la raideur articulaires et à favoriser la mobilité. Je note, en outre, que la preuve de l'Opposante ne semble pas étayer la prétention de l'Opposante selon laquelle les produits compris dans son état déclaratif des marchandises seraient interprétés comme se rapportant à autre chose que des produits de nettoyage caractéristiques. À cet égard, je note que les imprimés du site Web www.clorox.ca qui sont joints à l'affidavit de M^{me} Anastacio comme Pièce C semblent tous faire référence à des produits de nettoyage caractéristiques, comme de l'eau de Javel et des lingettes désinfectantes.

[32] J'accepte cependant qu'il pourrait y avoir un recoupement dans les voies de commercialisation des parties. À cet égard, M. Bukhari a affirmé en contre-interrogatoire que le produit de la Requérante serait normalement vendu dans les pharmacies, parce que le produit est désigné comme un produit de santé naturel [Bukhari, q. 48]. Il a aussi convenu avec l'agent de l'Opposante aux q. 49 et 50 que des produits de nettoyage sont également vendus dans les pharmacies. J'ajouterai cependant qu'étant donné qu'il n'existe aucun lien apparent entre les marchandises des parties, il est peu probable qu'elles seraient vendues très près les unes des autres.

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

[33] Dans l'arrêt *Masterpiece*, la Cour suprême a affirmé que le degré de ressemblance entre les marques est souvent le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion [voir aussi *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 CPR (2d) 145 (CF 1^{re} inst.) à la page 149, conf. par 60 CPR (2d) 70] et elle a décidé de commencer son analyse par ce facteur. Bien que la Cour suprême ait observé que le premier mot ou la première syllabe d'une marque de commerce constitue la plus pertinente aux fins de l'appréciation du caractère distinctif [voir *Conde Nast Publications Inc c. Union des éditions modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst.)], elle s'est dit d'avis qu'il est préférable, au moment de comparer des marques, de se demander d'abord si les marques de commerce comportent un aspect particulièrement frappant ou unique.

[34] L'Opposante soutient qu'il y a un degré de ressemblance élevé entre les marques dans la présentation ou le son, parce qu'elles représentent toutes deux des mots inventés, qui commencent par la composante CLOR ou COL et se terminent par la lettre X.

[35] Je conviens avec l'Opposante que les marques se ressemblent dans une certaine mesure dans la présentation, parce qu'elles comportent toutes deux les lettres C, L, O, R et X. Toutefois, je conviens aussi avec la Requérante que les marques sont différentes au plan phonétique, parce que la première syllabe de la marque de l'Opposante est CLOR tandis que la première syllabe de la Marque de la Requérante est COL.

[36] Plus important encore, j'estime que la composante « Rx » dans la Marque de la Requérante, bien que suggestive, est une caractéristique qui est particulièrement frappante et qui ressort du reste de la Marque. Compte tenu de cette composante, les idées suggérées par les marques sont différentes, comme la Marque laisse entendre qu'elle a un lien avec des produits médicaux et/ou de santé, tandis que la marque de l'Opposante est un mot inventé n'ayant aucun sens évident.

Autres circonstances de l'espèce

[37] Comme autre circonstance de l'espèce, l'Opposante a invoqué les résultats de la recherche lancée par M^{me} Anastacio dans Google du terme précis « clorx », alors que bon nombre des résultats renvoyaient aux produits de nettoyage domestique de l'Opposante. L'Opposante soutient qu'il s'agit là d'un autre facteur permettant de conclure à la probabilité de confusion entre les marques des parties.

[38] Cependant, comme l'a fait remarquer la Requérente, la recherche lancée dans Google par M^{me} Anastacio du terme précis « colrx », qui ressemble davantage à la Marque que le terme « clorx », n'a donné aucune des marques de l'Opposante en résultat.

[39] Par conséquent, j'estime que les résultats de la recherche du terme « clorx » lancée sur le Web par M^{me} Anastacio ne sont d'aucune utilité pour l'Opposante.

Conclusion

[40] Dans l'affaire *United Artists Corp c. Pink Panther Beauty Corp* [1998], ACF n° 441, le juge Linden a écrit :

[TRADUCTION]

La question posée par [l'article 6(2)] ne vise pas la confusion entre les marques, mais une confusion qui porterait à croire que les produits ou services issus d'une source proviennent d'une autre source.

[41] Compte tenu des conclusions que j'ai tirées, et en particulier des différences entre les marchandises des parties et de la différence dans les idées suggérées par les marques des parties, il m'apparaît qu'un consommateur ne serait pas, sur le principe de la première impression, susceptible de croire que les composés de nettoyage ou les services d'information sur les produits liés à la marque CLOROX de l'Opposante et les suppléments alimentaires liés à la marque COLRx de la Requérente sont fabriqués, vendus ou exécutés par la même personne. Le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est donc rejeté.

Article 16(3)a) – Absence de droit à l'enregistrement

[42] L'Opposante fait valoir que la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque, compte tenu de l'emploi antérieur de l'Opposante de ses marques de commerce CLOROX au Canada.

[43] Afin de s'acquitter de son fardeau de preuve initial en ce qui concerne son motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a), l'Opposante doit démontrer que l'une ou plusieurs de ses marques invoquées avaient été employées au Canada avant la date de production de la demande (soit le 27 avril 2010) et n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque, à savoir le 6 octobre 2010 [article 16(5) de la Loi].

[44] Je ne suis pas convaincue, à la lumière de la preuve produite, que l'emploi de l'une ou l'autre des marques de l'Opposante en liaison avec les marchandises visées par ses enregistrements a été démontré conformément à l'article 4(1) de la Loi. Bien qu'on puisse prétendre que l'emploi a été démontré en liaison avec les services d'information sur les produits de l'Opposante (enregistrement n° LMC160,275), je note que la preuve de l'Opposante à cet égard est postérieure à la date pertinente pour l'appréciation de ce motif d'opposition. En tout état de cause, les différences entre les dates pertinentes n'ont aucune incidence importante sur la conclusion quant à la confusion entre les marques de commerce des parties. Par conséquent, la conclusion que j'ai tirée, selon laquelle les marques de commerce ne risquent pas d'être confondues, s'applique à ce motif d'opposition, qui est également rejeté.

Article 2 – Absence de caractère distinctif

[45] L'Opposante soutient que la Marque n'est ni distinctive ni adaptée à distinguer les marchandises de la Requérante des marchandises et services de tiers, en particulier des marchandises et des services de l'Opposante.

[46] L'Opposante n'a pas démontré que, à la date de production de la déclaration d'opposition, l'une ou plusieurs de ses marques verbales et/ou dessins-marques avaient une notoriété importante, significative ou suffisante au Canada pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir *Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)]. Comme l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait relativement à ce motif d'opposition, celui-ci est rejeté.

Décision

[47] Compte tenu de ce qui précède, et conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition au titre de l'article 38(8) de la Loi.

Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

Annexe A

ENREGISTREMENTS

MARQUE DE COMMERCE	ENREGISTREMENT N°
CLOROX	LMC160,275
CLOROX	LMC552,349
CLOROX	LMC552,772
CLOROX	LMC773,650
	LMC131,577
	LMC166,376
	LMC203,132
	LMC466,737

	LMC655,105
	LMC656,158
	LMC510,987
CLOROX 2	LMC190,266
CLOROX CLEAN-UP	LMC476,854
	LMC686,553

DEMANDES

MARQUE DE COMMERCE	DEMANDE N ^o
CLOROX	1 151 100
	1 501 099

