

TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 216
Date de la décision : 2011-11-04

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Neuville Industries, Inc. à
l’encontre de la demande n° 1,322,806
pour la marque de commerce WHERE
MEDI MEETS PEDI au nom de KvG
Group Inc.**

- [1] Le 3 novembre 2006, KLTD International Inc. a produit une demande en vue d’enregistrer la marque de commerce WHERE MEDI MEETS PEDI (la Marque).
- [2] La demande a été publiée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 15 août 2007.
- [3] Le 15 janvier 2008, Neuville Industries, Inc. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de cette demande.
- [4] Le 16 avril 2008, la demande a été cédée à KvG Group Inc. Le mot « Requérante » désignera, selon le cas, KvG Group Inc. et KLTD International Inc.
- [5] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l’Opposante.
- [6] À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit un affidavit de sa présidente, Kathy Willis, et des copies certifiées des enregistrements canadiens LMCDF55715 et LMC704942.

[7] Le 26 mars 2010, la Requérante a modifié sa demande de manière à supprimer les marchandises d'emploi projeté, à savoir « vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chaussettes et casquettes ». Ainsi, l'état déclaratif des marchandises et des services se limitait aux marchandises et services suivants, pour lesquels la Requérante revendique l'emploi au Canada depuis au moins le 13 octobre 2006 :

Marchandises : produits de soins des pieds, nommément mousses, vaporisateurs et lotions pour les pieds;

Services : services éducatifs, nommément offre de cours, conférences et ateliers ayant trait aux produits de pédicure; services éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine des pédicures.

Soulignons que la Requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif du mot PEDI en dehors de la Marque.

[8] À l'appui de sa demande, la Requérante a produit un affidavit de Katharin von Gavel, la présidente de KvG Group Inc.

[9] Il n'y a pas eu de contre-interrogatoire.

[10] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été demandée.

Les motifs d'opposition

[11] Un des motifs d'opposition se rapporte uniquement à l'emploi que projetait faire la Requérante des vêtements; comme ces marchandises ne figurent plus dans la demande, ce motif n'a plus aucun intérêt.

[12] Les autres motifs d'opposition peuvent être résumés de la manière suivante :

1. La Marque n'est pas enregistrable conformément à l'al. 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), puisqu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce PEDS déposée par l'Opposante sous le numéro LMCDF55715 pour [TRADUCTION] « un article connu sous le nom de bas ou de gant de pied ».

2. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'art. 16 de la Loi, car aux dates pertinentes applicables, la Marque créait de la confusion avec la marque MEDIPEDS, à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par l'Opposante.
3. La Marque n'est pas distinctive au sens de l'art. 2 de la Loi en ce qu'elle ne distingue pas ou n'est pas apte à distinguer les marchandises et services de la Requérante des marchandises de l'Opposante.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[13] La Requérante a le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), p. 298].

[14] Les dates pertinentes se rapportant aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- al. 12(1)d) – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];
- al. 16(1)b) - la date de premier emploi alléguée dans la demande;
- absence de caractère distinctif – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

[15] L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard des motifs d'opposition fondés sur l'al. 12(1)d) parce que l'enregistrement invoqué est valide.

[16] Afin de s'acquitter de son fardeau de preuve initial relativement au motif fondé sur l'al. 16(1)b), la demande d'enregistrement invoquée devait être pendante à la date de l'annonce de la demande (voir par. 16(4)). Bien que l'Opposante n'ait pas fourni le numéro de série de la demande visant la marque MEDIPEDS dans sa déclaration d'opposition, elle a fourni le numéro d'enregistrement de la marque MEDIPEDS dans l'affidavit de M^{me} Willis, ainsi qu'une copie

certifiée de cet enregistrement. La marque MEDIPEDS a été enregistrée le 17 janvier 2008 sous le numéro LMA704942. Elle appartenait à International Legwear Group, Inc. à ce moment-là, mais une cession ayant pris effet le 19 décembre 2007 a ensuite été enregistrée en faveur de l'Opposante. J'estime donc que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial relativement au motif fondé sur l'al. 16(1)b).

[17] Afin de s'acquitter de son fardeau de preuve initial relativement au motif fondé sur le caractère distinctif, les marques de l'Opposante « doi[vent] être connue[s] jusqu'à un certain point pour annuler le caractère distinctif établi d'une autre marque, et [leur] réputation au Canada devrait être importante, significative ou suffisante » [*Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.), par. 34]. La preuve de M^{me} Willis, comme nous le verrons plus loin, lui permet de s'acquitter de ce fardeau initial.

[18] La question de savoir si la Requérante s'est acquittée de son fardeau sera examinée dans les paragraphes qui suivent.

Probabilité de confusion

[19] La question sous-jacente à chacun des motifs d'opposition est celle de la probabilité de confusion entre la Marque de la Requérante et une ou plusieurs des marques appartenant à l'Opposante.

[20] Le paragraphe 6(2) de la Loi indique 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. Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait.

[21] En appliquant le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de celles que mentionne expressément le par. 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'attribuer un poids égal à chacun de ces facteurs. [Voir, de façon générale, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.), et *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C).]

[22] J'examinerai d'abord le motif d'opposition portant que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la marque déposée PEDS de l'Opposante.

Le caractère distinctif inhérent des marques, la mesure dans laquelle chacune des marques est devenue connue et la période pendant laquelle les marques ont été en usage

[23] Les deux marques possèdent un certain caractère distinctif inhérent. Cependant, ni PEDS ni WHERE MEDI MEETS PEDI n'est une marque intrinsèquement forte puisque, en ce qui concerne les marchandises et services qui leur sont liés, elles suggèrent toutes les deux un lien avec les pieds (ped- est défini dans le dictionnaire *Merriam-Webster Online* comme faisant partie de la famille étymologique du mot « pied », avec les variantes pedi- ou pedo- [pièce N, affidavit de von Gavel]). Dans l'ensemble, je dirais que WHERE MEDI MEETS PEDI possède un plus grand caractère distinctif inhérent que PEDS.

[24] Une licenciée est autorisée à vendre des bas PEDS au Canada depuis le 1^{er} juillet 2000. Les ventes canadiennes de bas PEDS se sont élevées à 1 258 704 \$ en 2006, 3 586 006 \$ en 2007 et 1 959 216 \$ en 2008, c.-à-d. une augmentation de 6 000 000 \$ entre 2006 et 2009.

[25] La Requérante a fait la promotion de ses marchandises et de ses services en liaison avec la Marque au Canada depuis 2006 en distribuant des documents imprimés comme des cartes postales, des brochures, des affiches, des chemises de présentation et des circulaires et en faisant de la publicité dans des médias imprimés comme les magazines *Salon* et *Nails*. De 2006 à 2009 inclusivement, les dépenses de publicité et de commercialisation de l'Opposante dépassaient les 395 000 \$ alors que les ventes effectuées au Canada pendant cette période dépassaient les 3 350 000 \$.

[26] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les marques PEDS et WHERE MEDI MEETS PEDI sont devenues passablement connues au Canada.

Le genre de marchandises, services ou entreprise et la nature du commerce

[27] L'examen des marchandises, services et commerces des parties, dans le cadre de l'évaluation de la confusion au sens de l'al. 12(1)d), se fait en fonction de l'état déclaratif des marchandises ou services figurant dans la demande d'enregistrement ou dans l'enregistrement lui-même [voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna* (1984), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

[28] Les marchandises et services actuellement énumérés dans la demande diffèrent des marchandises énumérées dans l'enregistrement de l'Opposante. Les marques sont néanmoins liées jusqu'à un certain point puisqu'elles concernent les pieds.

[29] Madame Willis atteste que l'Opposante est une entreprise textile située en Caroline du Nord qui se spécialise dans la conception, la fabrication, la commercialisation et la vente de bas, d'accessoires pour les jambes, d'articles chaussants et de produits connexes. Elle parle des diverses licences octroyées à des tiers pour qu'ils vendent les marchandises de l'Opposante. La Requérante a fait remarquer qu'il n'existe aucune preuve que ces licences répondent aux exigences du par. 50(1) de la Loi. Cependant, étant donné que les licences ne sont que des licences de vente, il me semble qu'elles ressemblent davantage à des ententes de distribution, lesquelles ne font pas intervenir le par. 50(1). À cet égard, je souligne qu'au moins certains emballages de l'Opposante indiquent que les marchandises sont distribuées par une « licenciée », affichent la marque comme étant une marque déposée de l'Opposante et mentionnent que la marque est employée en vertu d'une licence. Cela confirme que la « licenciée » agit à titre de distributeur et fait intervenir le par. 50(2) de la Loi. Par conséquent, je rejette l'argument de la Requérante selon lequel l'Opposante ne bénéficie pas de l'emploi établi.

[30] Madame Willis nous informe que les bas PEDS de l'Opposante ont été vendus au Canada dans des magasins de détail destinés au marché de masse comme Walmart et Zeller's.

[31] Madame von Gavel nous informe que, depuis 2002, la Requérante fabrique, distribue et vend des produits de soins des pieds non médicamenteux à des fins cosmétiques et esthétiques et à des fins de traitement, et offre des cours, des ateliers et des exercices dirigés sur l'application des produits et des techniques aux pédicures, esthéticiens et professionnels compétents en soins des pieds qui travaillent dans les salons et les spas offrant des services de pédicure. La marque principale de la Requérante est FOOTLOGIX et la Marque est utilisée comme titre d'appel en liaison avec les produits de soins des pieds et les services éducatifs portant la marque FOOTLOGIX. Les produits de soins des pieds de la Requérante sont vendus par l'entremise de distributeurs et sont aussi vendus directement aux salons et aux spas pour qu'ils les utilisent en offrant leurs services et les revendent à leurs clients qui veulent s'offrir des soins à domicile.

Le degré de ressemblance entre les marques

[32] La ressemblance entre PEDS et WHERE MEDI MEETS PEDI provient seulement de l'utilisation commune du terme PED, un élément évocateur. Quand les marques sont examinées dans leur ensemble, il y a peu de ressemblances entre les marques dans la présentation, le son ou les idées suggérées.

Les autres circonstances de l'espèce

[33] Je ne crois pas que l'emploi et l'enregistrement de la marque de l'Opposante à l'étranger soit une circonstance importante.

Conclusion concernant le motif fondé sur l'al. 12(1)d

[34] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante a établi, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de possibilité de confusion entre les marques PEDS et WHERE MEDI MEETS PEDI. Cette conclusion repose principalement sur le faible degré de ressemblance entre les marques. Le degré de ressemblance entre les marques est souvent le facteur le plus important pour trancher la question de la confusion [voir *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.), p. 149, confirmé 60 C.P.R. (2d) 70].

[35] Le motif d'opposition fondé sur l'al. 12(1)d est donc rejeté.

Le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

[36] Dans la mesure où le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif est basé sur la marque PEDS de l'Opposante, il est rejeté pour des raisons semblables à celles énoncées relativement au motif d'opposition fondé sur l'al. 12(1)d); la date à laquelle la question de la confusion est tranchée n'est pas pertinente.

[37] Cependant, le motif fondé sur le caractère distinctif m'oblige aussi à apprécier la probabilité de confusion entre la marque MEDIPEDS de l'Opposante et la Marque.

[38] Les bas MEDIPEDS de l'Opposante ont été vendus par des voies de commercialisation semblables à celles utilisées pour les marchandises PEDS, mais ils ont aussi été vendus sur Internet. À un certain moment, l'Opposante a étendu l'emploi de sa marque MEDIPEDS à des souliers, crèmes pour les pieds et troussees de produits pour les pieds – lesquels sont offerts aux Canadiens sur le site Web *www.medipeds.com* (les pièces fournies par M^{me} Willis à cet égard sont toutes postérieures à la date pertinente).

[39] La marque MEDIPEDS a commencé à être employée au Canada en 2005 et des chiffres de vente ont été donnés pour chaque année de 2005 à 2008. Avant 2008, les ventes au détail canadiennes dépassaient les 1 600 000 \$ US.

[40] Madame von Gavel atteste au paragraphe 16 de son affidavit : [TRADUCTION] « Dans le domaine des pédicures, le terme 'medi-pedi' est communément utilisé pour décrire un pédicure haut de gamme. Dans le domaine des pédicures, le terme 'medi-pedi' est génériquement utilisé par les divers spas, salons, pédicures et professionnels en soins des pieds comme terme d'usage courant ». À titre de pièce M, elle fournit des pages tirées de l'Internet en avril 2010 qui démontrent l'emploi du terme « medi-pedi » par des tiers comme terme générique pour un type de pédicure.

[41] La marque MEDIPEDS ressemble davantage à WHERE MEDI MEETS PEDI que la marque PEDS. Cependant, les idées suggérées par les marques sont différentes : MEDIPEDS laisse entendre que les bas de l'Opposante sont aussi bons pour les pieds qu'un pédicure « medi-pedi », alors que la marque WHERE MEDI MEETS PEDI est une allusion plus fantaisiste aux marchandises et services medi-pedi.

[42] Après avoir examiné avec soin l'ensemble des circonstances de l'espèce susmentionnées ainsi que celles exposées dans mon analyse de l'al. 12(1)d), je suis convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de preuve. Compte tenu des différences entre les marques, du sens générique de medi-pedi et des différences entre les marchandises et les services pour lesquels les parties avaient acquis une réputation à la date pertinente, j'estime qu'il n'existait pas de probabilité raisonnable de confusion entre MEDIPEDS et WHERE MEDI MEETS PEDI en date du 15 janvier 2008.

[43] Le motif fondé sur le caractère distinctif est donc rejeté en totalité.

Le motif d'opposition fondé sur l'al. 16(1)b)

[44] Même si la date pertinente aux termes de l'art. 16 est antérieure de près de trois ans à la date pertinente pour ce qui est du caractère distinctif, la différence de date pour apprécier la probabilité de confusion entre MEDIPEDS et WHERE MEDI MEETS PEDI n'entraîne pas un résultat différent.

[45] Par conséquent, pour des motifs semblables à ceux énoncés lors de mon examen de la probabilité de confusion entre les marques MEDIPEDS et WHERE MEDI MEETS PEDI à l'égard du motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif, le motif fondé sur l'al. 16(1)b) est rejeté.

Décision

[46] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du par. 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément au par. 38(8) de la Loi.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Mylène Borduas