



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

Référence: 2014 COMC 183
Date de la décision: 2014-08-26

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
par Origins Natural Resources Inc. à
l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1,475,192 pour la
marque de commerce NATORIGIN
Dessin au nom de Laboratoires
Contapharm**

Introduction

[1] Origins Natural Resources Inc. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce NATORIGIN Dessin (la Marque), telle qu’illustrée ci-dessous, faisant l’objet de la demande n° 1,475,192 au nom Laboratoires Contapharm, une société par actions simplifiée (la Requérante).

[2] Cette demande, produite le 31 mars 2010, est fondée sur l’emploi projeté de la Marque en liaison avec les marchandises suivantes :

crèmes hydratantes pour le visage et le corps; crèmes antirides, sérum liftant;
crèmes hydratantes et nourrissantes (*sic*) pour les mains et les ongles; mascara;
crayons à usage cosmétique; émulsions démaquillantes; laits démaquillants; lotions
démaquillantes; eau nettoyante à usage cosmétique.

[3] Les motifs d'opposition soulevés tournent tous autour de la question de la probabilité de confusion, au sens de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), entre la Marque et les marques de commerce nominales et figuratives qui comprennent ou se composent du mot ORIGINS (les Marques ORIGINS) ou le nom commercial Origins que l'Opposante allègue avoir antérieurement employés au Canada en liaison avec une grande variété de produits de soins personnels de même qu'en liaison avec la vente au détail de ces produits. Les enregistrements détenus par l'Opposante pour les Marques ORIGINS, allégués dans les paragraphes introductifs de la déclaration d'opposition, sont identifiés en annexe.

[4] Pour les raisons qui suivent, j'estime qu'il y a lieu de repousser la demande.

Le dossier

[5] La déclaration d'opposition a été produite le 12 août 2011. La Requérante a produit une contre-déclaration déniait chacun des motifs d'opposition plaidés.

[6] La preuve de l'Opposante est composée de deux affidavits de Lesley A. Moradian, vice-présidente et avocate-conseil principale en marques de commerce au sein de l'Opposante. Son premier affidavit, daté du 10 février 2012, a été produit sous l'article 41 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 (le Règlement). Son deuxième affidavit, daté du 27 février 2013, a été produit avec la permission du registraire à titre de preuve supplémentaire en vertu de l'article 44 du Règlement. Mme Moradian n'a pas été contre-interrogée par la Requérante.

[7] La preuve de la Requérante consiste en un affidavit, daté du 12 juin 2012, de Benoît Soyer, « Responsable Administration Finances et Export » au sein de la Requérante. M. Soyer n'a pas été contre-interrogé par l'Opposante.

[8] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit.

[9] Les deux parties étaient représentées à l'audience tenue dans ce dossier.

Le fardeau qui repose sur les parties

[10] C'est à la Requérente qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi. Cela signifie que, si une conclusion déterminante ne peut être tirée une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée en sa défaveur. Toutefois, l'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF); et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* (2005), 41 CPR (4th) 223 (CF)].

La preuve de l'Opposante

[11] Je vais passer en revue les deux affidavits de Mme Moradian. Je ferai toutefois abstraction de toute affirmation de Mme Moradian équivalant à une opinion sur des questions de fait et de droit qu'il revient au registraire de trancher.

Affidavit du 10 février 2012 et ses pièces A à G

[12] Je débute en reproduisant un extrait du paragraphe 6 dans lequel Mme Moradian explique la caractéristique essentielle de la philosophie et du concept commercial de l'Opposante :

... An essential feature of [Origins'] philosophy and marketing concept is a commitment to protecting the well-being of the planet and its customers. Origins' products are formulated with natural and organic ingredients and 100% natural essential oils and without parabens, phthalates, propylene glycol, mineral oil, PABA, petrolatum, paraffin, DEA and animal ingredients.

[13] Je résume ainsi qu'il suit le témoignage de Mme Moradian concernant l'emploi et la promotion au Canada des Marques ORIGINS de l'Opposante [paragr. 8-13, 16 et 18].

- Les Marques ORIGINS ont été continuellement employées au Canada par l'Opposante depuis au moins aussitôt que 1999 en liaison avec une gamme complète de produits de soins personnels, y compris des produits cosmétiques, des produits de soins du visage et du corps, des produits de soins des cheveux, et des bougies (parfois collectivement désignés sous « les Produits ORIGINS »).
- Les Marques ORIGINS sont apposées sur les produits mêmes et/ou sur leurs emballages.
- Depuis 1999, l'Opposante vend ses produits au Canada à partir de son site Web de commerce électronique, à l'adresse *www.origins.com*. En plus de pouvoir commander les produits, les consommateurs canadiens peuvent obtenir des informations sur les produits et adresser des questions à l'Opposante par le biais du site Web. En 2009, l'Opposante a comptabilisé plus de 58 000 visiteurs spécifiques canadiens. Depuis 2010, les visiteurs canadiens ont totalisé plus de 100 000 chaque année.
- Depuis 2003, les produits de l'Opposante sont également vendus à des comptoirs cosmétiques ORIGINS (*ORIGINS branded cosmetic counters*) dans 10 magasins La Baie (*The Bay*) et 13 magasins Sephora.
- Pour les années fiscales 2008 à 2011 (1^{er} juillet au 30 juin) les ventes au détail des Produits ORIGINS au Canada, portant une ou plusieurs des Marques ORIGINS, ont totalisé plus de 7,8 million de dollars américains. (Je conclus que la référence de Mme Moradian à des ventes totales de 27,6 millions de dollars au paragraphe 11 de l'affidavit résulte d'une erreur de transcription puisque la ventilation annuelle fournie totalise 7,8 million de dollars américains. D'ailleurs, l'Opposante réfère à des ventes totales de 7,8 million de dollars dans son plaidoyer écrit.)
- Pour les années fiscales 2005 à 2012 (à la date de l'affidavit), les ventes en ligne des Produits ORIGINS, portant une ou plusieurs des Marques ORIGINS,

à des consommateurs canadiens ont totalisé plus de 1,2 million de dollars canadiens.

- Les Produits ORIGINS font l'objet d'une publicité importante dans des publications imprimées circulant à la fois au Canada et aux États-Unis, incluant les magazines *Allure*, *Glamour*, *In Style*, *Marie Claire*, *Self*, *Shape*, *Women's Health*, *Whole Living*, *Oprah*, *Real Simple* et *People*.
- De 2008 à 2011, les dépenses pour la publicité des Produits ORIGINS au Canada se sont élevées à plus de 230 000 \$ US.
- Les Marques ORIGINS ont bénéficié d'une importante couverture de presse et médiatique au Canada en raison notamment de prix octroyés à l'Opposante pour les Produits ORIGINS.

[14] Parmi les pièces produites comme preuve documentaire au soutien des affirmations de Mme Moradian concernant l'emploi et la promotion des Marques ORIGINS au Canada, je note les pièces suivantes:

- Pièce B : une copie du formulaire de commande du printemps 2012 listant les Produits ORIGINS vendus à la date de l'affidavit et représentatifs du type de produits vendus au Canada depuis 1999. Les prix ont été caviardés puisqu'il s'agit d'information confidentielle [paragr. 7];
- Pièce C : des emballages de plusieurs Produits ORIGINS, lesquels sont représentatifs de l'emploi des Marques ORIGINS au Canada depuis 1999 [paragr. 10];
- Pièce D : des chiffres relativement à la distribution au Canada des magazines dans lesquels les Produits ORIGINS ont été publicisés pour l'année 2011 [paragr. 13];
- Pièces E-1 à E-10 : des publicités dans les magazines *Self* (juin 2011), *Women's Health* (octobre 2011), *People* (3 octobre 2011), *Allure*

(novembre 2011), *Shape* (décembre 2011), *Glamour* (décembre 2011), *Whole Living* (décembre 2011), *Real Simple* (janvier 2012), *Oprah* (février 2012) et *In Style* (février 2012), lesquelles sont représentatives de publicités dans des magazines au Canada [paragr. 14];

- Pièce F : une liste des prix octroyés par des magazines pour les Produits ORIGINS [paragr. 18]; et
- Pièces G-1 à G-10 : copies d'articles représentatifs concernant les Produits ORIGINS parus dans *Elle Canada* (août 2008), *Toronto Star* (6 août 2009), *Canadian Living* (novembre 2009), *Fashion Magazine* (été 2010), *Fashion* (août 2010), *BEA* (mars 2011), *Hello Canada* (22 août 2011), *Coup de Pouce* (février 2012) et *Clin d'Oeil* (mars 2012) [paragr. 19].

[15] Finalement, le témoignage de Mme Moradian relativement au nom commercial Origins de l'Opposante est à l'effet que celui-ci est employé dans le cadre de l'opération de comptoirs cosmétiques et la vente en ligne des Produits ORIGINS [paragr. 5].

Affidavit du 27 février 2013 et ses pièces A à E

[16] Mme Moradian produit des copies de ses affidavits soumis dans le cadre de procédures en vertu de l'article 45 de la Loi à l'encontre d'enregistrements allégués par l'Opposante dans la présente procédure. Mme Moradian affirme qu'elle réitère et maintient le contenu de ses affidavits. Les procédures en question, sur lesquelles je reviendrai, ont été engagées à la demande de la Requérante à l'encontre des enregistrements n^{os} LMC466,901, LMC470,749, LMC554,982, LMC617,049 et LMC671,380 pour la marque nominale ORIGINS.

[17] Je n'ai pas l'intention de passer en revue le contenu des affidavits produits à titre de pièces A à E. Hormis le fait que le fardeau de preuve qui repose sur l'Opposante dans le cadre de procédures en vertu de l'article 45 diffère de son fardeau de preuve dans la présente procédure, j'estime que la preuve présentée par l'affidavit du 10 février 2012 de Mme Moradian (l'affidavit Moradian 1) est amplement suffisante pour me permettre de statuer sur les questions soulevées en l'espèce.

La preuve de la Requérante

[18] Je vais passer en revue l'affidavit de M. Soyer, accompagné de ses pièces BS-1 à BS-6. Je ferai toutefois abstraction de toute affirmation de M. Soyer équivalant à une opinion sur des questions de fait et de droit qu'il revient au registraire de trancher.

[19] M. Soyer explique que la Requérante œuvre dans le domaine des produits de soins et de cosmétiques, en particulier pour les peaux et les yeux sensibles. « Dès 1981, la Requérante développe et produit, pour le compte d'Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) qui met en marché, une gamme de solutions d'entretien de lentilles de contact. Elle développe également une gamme de produits de soins et de maquillage pour peaux et yeux sensibles ou allergiques et port de lentilles de contact. » [paragr. 4].

[20] M. Soyer explique que la Requérante a également développé une gamme de produits de soins naturels à 97% et plus d'ingrédients d'origine naturelle qu'elle commercialise sous la Marque depuis le second trimestre de 2009 [paragr. 5]. Il précise que les produits associés à la Marque sont vendus dans une dizaine de pays et que la Requérante a obtenu des enregistrements dans divers pays sans rencontrer d'opposition, y compris de la part de l'Opposante [paragr. 6-7].

[21] Je résume ainsi qu'il suit le témoignage de M. Soyer concernant l'emploi et la promotion au Canada de la Marque [paragr. 9-14].

- La Marque est employée au Canada depuis le 22 avril 2010 par la Requérante elle-même, ou par l'entremise de son distributeur canadien, Distribution Yvon Dupuis (le Distributeur).
- La Marque est toujours apposée sur les contenants dans lesquels sont vendues les marchandises. Ces dernières sont offertes et vendues à des détaillants par le biais du site Web du Distributeur, à l'adresse *www.d-y-d.org*.
- Entre 2010 et 2012, la Requérante a réalisé au Canada un chiffre d'affaires annuel de 5 000 € à 10 000 € pour la vente des marchandises associées à la Marque.

- Le Distributeur fait régulièrement la promotion et la publicité des marchandises associées à la Marque par le biais de son site Web.
- La Requérante fait également la promotion des marchandises associées à la Marque par le biais de ses sites Web *www.contapharm.com* et *natorigin.fr*.

[22] Les pièces suivantes sont produites par M. Soyer au soutien de ses affirmations concernant l'emploi et la promotion de la Marque au Canada :

- Pièce BS-2 : un échantillon de factures pour les années 2010 à 2012 pour des produits vendus sous la Marque au Canada [paragr. 10]. Je note que ces factures émanent de la Requérante et sont adressées au Distributeur;
- Pièce BS-3 : des photos de certains contenants dans lesquels les marchandises sont vendues et représentatifs de l'emploi de la Marque au Canada [paragr. 11]; et
- Pièces BS-4 et BS-5 : des extraits du site Web du Distributeur et des extraits des sites Web de la Requérante.

[23] M. Soyer conclut son affidavit par la production d'extraits du site Web *www.thebay.com* « montrant les prix de divers produits de l'Opposante ». Il « constate que les produits de marque ORIGINS se situent dans une gamme de prix sensiblement supérieure » aux produits associés à la Marque [paragr. 16 et Pièce BS-6].

L'examen des questions

[24] Les motifs d'opposition, qui tournent autour de la probabilité de confusion entre la Marque et les Marques ORIGINS ou le nom commercial Origins de l'Opposante, soulèvent les questions suivantes:

1. La Marque est-elle enregistrable?
2. La Requérante était-elle la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque à la date de production de la demande?

3. La Marque était-elle distinctive des marchandises de la Requérante à la date de production de la déclaration d'opposition?

[25] Je vais examiner ces questions tour à tour.

1. La Marque est-elle enregistrable?

[26] Cette question découle du motif d'opposition alléguant que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec les Marques ORIGINS faisant l'objet des enregistrements identifiés en annexe.

[27] La date pertinente pour l'examen de ce motif d'opposition est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[28] Après avoir exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire pour confirmer que chacun des 17 enregistrements allégués par l'Opposante est en règle, je constate que l'enregistrement n° LMC494,567 pour la marque de commerce ORIGINS SALT RUB a été radié. Par voie de conséquence, dans la mesure où il concerne la confusion avec cet enregistrement, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est rejeté parce que l'Opposante ne s'est pas déchargée du fardeau de preuve qui lui incombait.

[29] Toutefois, l'Opposante s'est déchargée de son fardeau de preuve à l'égard de ses 16 autres enregistrements puisque chacun demeure en règle, incluant les enregistrements n^{os} LMC466,901, LMC470,749, LMC554,982, LMC617,049 et LMC671,380 qui ont fait l'objet de décisions émises par le registraire le 18 août 2014 dans le cadre de procédures en radiation en vertu de l'article 45 de la Loi¹. En effet, puisque le délai pour interjeter appel des décisions du registraire n'est pas expiré, ces décisions ne sont pas finales. [Voir, par analogie, *Spirits International BV c Distilleries Melville Limitée*, 2011 COMC 186 (CanLII) au paragr. 104]

¹ *Laboratoires Contapharm c Origins Natural Resources Inc* 2014 COMC 164 (LMC466,901 - devrait être amendé)
Laboratoires Contapharm c Origins Natural Resources Inc 2014 COMC 165 (LMC470,749 - devrait être maintenu)
Laboratoires Contapharm c Origins Natural Resources Inc 2014 COMC 166 (LMC554,982 - devrait être maintenu)
Laboratoires Contapharm c Origins Natural Resources Inc 2014 COMC 168 (LMC617,049 - devrait être amendé)
Laboratoires Contapharm c Origins Natural Resources Inc 2014 COMC 167 (LMC671,380 - devrait être amendé)

[30] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Selon l'article 6(2) de la Loi, 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 de commerce sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[31] En décidant si des marques de commerce créent de la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de celles énumérées à l'article 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; et 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 un poids différent pourra être accordé à chacun de ces facteurs selon le contexte. [Voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour un examen poussé des principes généraux régissant le test en matière de confusion.]

[32] À ce moment-ci, je note être d'avis que la preuve documentaire de l'Opposante démontrant l'emploi du mot ORIGINS en combinaison avec la représentation de deux arbres est acceptable comme preuve d'emploi de la marque de commerce nominale ORIGINS, et ce malgré les représentations de la Requérante à l'effet contraire [voir *Canada (Registrar of Trade-marks) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); et *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)].

[33] De plus, j'estime que la cause la plus solide pour l'Opposante repose sur la comparaison de la Marque avec la marque de commerce nominale ORIGINS de l'enregistrement n° LMC466,901 (la Marque ORIGINS). Puisque la décision de registraire selon laquelle l'état déclaratif de l'enregistrement devrait être amendé pour retirer les huiles essentielles (*essential*

oils) n'est pas finale, la Marque ORIGINS est actuellement enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION]

savons, lotions pour le corps et poudres pour le corps; cosmétiques et maquillage pour les lèvres, nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres et crayon à lèvres, cosmétiques et maquillage pour le visage nommément, maquillage pour le visage, poudre pressée, poudre libre, et fard à joues, et maquillage pour les yeux nommément, ombre à paupières, mascara et crayon à sourcils, hydratants pour le visage et le corps et soins nourrissants et réparateurs nommément gels pour le visage et le corps, nettoyants pour le visage, toniques et exfoliants, savon de toilette, huiles de bain, poudre de bain, huiles essentielles, additifs de bain; produits de bronzage, nommément crèmes et lotions pour promouvoir un bronzage naturel et artificiel; crèmes et lotions pour la peau; produits de soins solaires, nommément, écrans solaires et crèmes et lotions pour soulager les effets brûlants du soleil.

[34] J'axerai donc mon analyse de la question découlant du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) de la Loi sur la probabilité de confusion entre la Marque et la Marque ORIGINS.

[35] Dans la décision *Masterpiece*, précitée, la Cour suprême du Canada a déclaré que le degré de ressemblance entre les marques, bien qu'il s'agisse du dernier facteur énoncé à l'article 6(5) de la Loi, est souvent susceptible d'avoir la plus grande incidence sur l'examen de la confusion; la Cour a décidé de commencer son analyse en examinant ce facteur. Par conséquent, je passe à l'examen des facteurs énoncés à l'article 6(5) en commençant par le degré de ressemblance entre les marques.

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

[36] Examinant le degré de ressemblance, la Cour suprême du Canada écrit, dans l'arrêt *Masterpiece*, au paragraphe 62 : « La ressemblance est définie comme étant le rapport entre des objets de même espèce présentant des éléments identiques. Cette définition comprend l'idée de similitude [...]. » Au paragraphe 64, la Cour écrit que pour mesurer le degré de ressemblance, il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects d'une marque de commerce est particulièrement frappant ou unique.

[37] Dans le cas présent, je conviens avec la Requérante que la présence du préfixe « NAT » dans la Marque entraîne des différences phonétiques entre les marques en cause. Par contre, l'Opposante ayant correctement soumis que je peux prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire, je note que la version en ligne du *Canadian Oxford Dictionary*, (2 ed) indique que « NAT » correspond à une abréviation du mot « natural ». Dans la mesure où les marchandises commercialisées à l'abri de la Marque sont composées à 97% et plus d'ingrédients d'origine *naturelle*, je conçois difficilement comment la Requérante peut soutenir, comme elle l'a fait lors de l'audience, qu'aucune connotation spécifique ne se rattache au préfixe « NAT » dans le contexte de la Marque et que celle-ci ne suggère aucune idée particulière. Au contraire, je conviens avec l'Opposante que la Marque suggère l'idée de produits d'origine naturelle.

[38] Ultiment, je souscris à la position de l'Opposante qu'en l'espèce le préfixe « NAT » n'est pas l'élément le plus frappant de la Marque. Je souscris également à la position de l'Opposante selon laquelle même si la Marque est formée du mot NATORIGIN, les éléments « NAT » et « origin » sont perçus comme deux mots étant donné la police de caractère différente.

[39] Somme toute, j'estime qu'il y a nécessairement un degré de ressemblance entre les marques de commerce en cause en ce que l'élément le plus frappant de la Marque est l'élément « origin » qui est pratiquement identique à la Marque ORIGINS, et ce même si celle-ci se termine avec la lettre « s ». En effet, avec respect pour la Requérante, j'estime qu'il n'est pas raisonnable de prétendre, comme elle l'a fait lors de l'audience, que la lettre « s » dans la Marque ORIGINS a un impact significatif lorsque l'on considère le degré de ressemblance entre les marques en cause.

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[40] Quoique je convienne avec l'Opposante que la Marque suggère l'idée de produits d'origine naturelle, j'accepte que la Marque considérée dans son ensemble n'est pas dépourvue de caractère distinctif inhérent.

[41] J'accepte également que la Marque ORIGINS possède un caractère distinctif inhérent au regard des marchandises qui y sont associées. Par contre, dans la mesure où « origin » est un mot du dictionnaire d'usage courant en anglais, l'Opposante ne m'a pas convaincue que la Marque ORIGINS bénéficie d'un caractère distinctif inhérent beaucoup plus important que celui de la Marque. Par contre, suite à ma revue de la preuve produite par les parties, je conviens avec l'Opposante que la mesure dans laquelle la Marque ORIGINS est devenue connue au Canada la favorise nettement.

[42] À cet égard, qu'il suffise de rappeler que la vente des marchandises associées à la Marque a généré un revenu annuel de 5 000 € à 10 000 € pour les années 2010 à 2012 [paragr. 10 de l'affidavit Soyer]. En revanche, selon la preuve de l'Opposante, les ventes au détail des Produits ORIGINS au Canada ont totalisé plus de 7,8 million de dollars américains pour les années fiscales 2008 à 2011 et les ventes en ligne à des consommateurs canadiens pour les années fiscales 2005 à 2012 ont totalisé plus de 1,2 million de dollars canadiens [paragr. 11-12 de l'affidavit Moradian 1].

[43] Je rappelle aussi que l'Opposante a fourni de l'information factuelle relativement au nombre de canadiens ayant visité son site Web depuis 2009 (plus de 58 000 en 2009 et plus de 100 000 chaque année depuis 2010) [paragr. 16 de l'affidavit Moradian 1]. Elle a également fourni de l'information factuelle concernant les dépenses pour la publicité des Produits ORIGINS au Canada de 2008 à 2011 (plus de 230,000 \$ US) [paragr. 13 de l'affidavit Moradian 1] et des spécimens de publicité pour les années 2011 et 2012 [paragr. 14 et pièces E-1 à E-10 de l'affidavit Moradian 1]. Aucune information factuelle de cette nature n'a été fournie par la Requérante.

[44] Somme toute, mon appréciation globale de ce premier facteur, qui est une combinaison des caractères distinctif inhérent et acquis des marques en cause, favorise l'Opposante compte tenu que sa marque jouit d'un caractère distinctif acquis beaucoup plus important que la Marque.

La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[45] Il n'est pas nécessaire de discuter longuement de ce facteur puisqu'il ressort clairement de la preuve que celui-ci favorise l'Opposante.

Le genre de marchandises, services ou entreprises

[46] Pour l'analyse de la question découlant du motif d'opposition soulevé en vertu de l'article 12(1)*d*) de la Loi, ce sont les états déclaratifs des marchandises de la demande d'enregistrement sous opposition et des marchandises ou services des enregistrements de l'Opposante qui doivent être considérés pour l'évaluation de ce facteur énoncé à l'article 6(5)*c*) de la Loi [voir *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); et *Miss Universe, Inc c Bohna*, (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].

[47] Lors de l'audience, la Requérante a soutenu qu'il y a des distinctions entre le genre de marchandises associées aux marques en cause. Selon ma compréhension de ses représentations orales, la Requérante prétend que les marchandises associées à la Marque se distinguent de celles enregistrées en liaison avec la Marque ORIGINS en raison:

- (i) de la nature spécialisée de ses marchandises qui sont des produits de soins et de maquillage *pour peaux et yeux sensibles* [paragr. 4 de l'affidavit Soyer]; et
- (ii) du fait que les produits de l'Opposante se situent dans une gamme de prix « sensiblement supérieure » aux produits associés à la Marque [paragr. 16 de l'affidavit Soyer].

[48] En réponse à ces représentations, l'Opposante souligne, à juste titre:

- (i) que l'état déclaratif de la demande d'enregistrement ne contient aucune restriction quant au genre des marchandises; et
- (ii) qu'aucun des éléments de preuve présentés par la Requérante ne donne de l'information factuelle quant aux prix des marchandises associées à la Marque.

[49] Pour ce qui est de l'argument fondé sur le prix des marchandises, j'estime suffisant de rappeler que la Cour suprême du Canada a confirmé dans l'arrêt *Masterpiece*, précité, que la première impression des consommateurs demeure au centre de l'analyse relative à la confusion, même si les marchandises sont coûteuses.

[50] L'argument de la Requérante fondé sur la nature «spécialisée» des marchandises ne m'a pas convaincue que celles-ci se distinguent des marchandises couvertes par l'enregistrement n° LMC466,901. Peu importe que les marchandises associées aux marques en cause soient destinées ou non à des peaux et des yeux sensibles, il s'agit du même genre de marchandises.

[51] Je conclus ultimement que les marchandises associées à la Marque, telle qu'identifiées dans l'état déclaratif de la demande d'enregistrement, ou bien sont identiques ou bien chevauchent à tout le moins les marchandises suivantes couvertes par l'enregistrement n° LMC466,901 :

[TRADUCTION]

« [...] lotions pour le corps et poudres pour le corps; cosmétiques et maquillage pour les lèvres, nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres et crayon à lèvres, cosmétiques et maquillage pour le visage nommément, maquillage pour le visage, poudre pressée, poudre libre, et fard à joues, et maquillage pour les yeux nommément, ombre à paupières, mascara et crayon à sourcils, hydratants pour le visage et le corps et soins nourrissants et réparateurs nommément gels pour le visage et le corps, nettoyants pour le visage, toniques et exfoliants [...]. »

[52] Par conséquent, le facteur énoncé à l'article 6(5)c) de la Loi favorise l'Opposante.

La nature du commerce

[53] Encore une fois, ce sont les états déclaratifs des marchandises de la demande d'enregistrement sous opposition et des marchandises ou services des enregistrements qui doivent être considérés pour l'évaluation de ce facteur énoncé à l'article 6(5)d) de la Loi. Cependant, l'examen de ces états déclaratifs doit être effectué dans l'optique de déterminer le genre probable d'entreprise ou la nature du commerce envisagé par les parties, et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober. Ceci a récemment été réitéré par la Cour fédérale dans l'arrêt *Bridgestone Corporation c Campagnolo SRL*, 2014 CF 37 alors que la Cour a déclaré ce qui suit aux paragraphes 55 et 56 :

[TRADUCTION]

[55] D'autres précisions ont été données par la Cour fédérale d'appel dans l'arrêt *Movenpick Holdings AG c. Exxon Mobil Corp*, 2013 CAF 6, au para 6, où la Cour a cité avec approbation les commentaires du registraire : « L'état déclaratif des services des parties respectives doit être examiné avec l'objectif de déterminer le genre d'entreprise ou de commerce que les parties ont vraisemblablement eu l'intention

d'établir plutôt de répertorier tous les commerces que le libellé pourrait englober (voir *McDonald's Corp c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1994), 55 CPR (3d) 463 (CF 1^{re} inst). »

[56] Je considère que le registraire a suivi les directives de la Cour d'appel en tenant compte de toutes les voies commerciales prévisibles et habituelles par lesquelles les produits pourraient être vendus plutôt que toutes les voies hypothétiques.

[54] Les représentations de la Requérante quant à des distinctions entre la nature du commerce des parties ne sont pas nécessairement sans mérite. Selon la preuve de l'Opposante, ses produits sont vendus au Canada à partir de son site Web, depuis 1999, de même qu'à des comptoirs cosmétiques ORIGINS qu'elle opère dans les magasins La Baie et Sephora, depuis 2003 [paragr. 8-9 de l'affidavit Moradian 1]. Dans l'état actuel des choses, je conçois qu'il semble improbable que les marchandises associées à la Marque soient vendues dans les mêmes créneaux de commerce que les produits associés à la Marque ORIGINS.

[55] Ceci étant dit, je ne suis pas prête à conclure que la nature du commerce est un facteur qui favorise la Requérante, tel qu'elle le prétend, pour les raisons qui suivent.

[56] D'une part, j'estime raisonnable de conclure que les marchandises associées à la Marque sont destinées à la même clientèle que les marchandises associées à la Marque ORIGINS, notamment à une clientèle féminine désireuse de se procurer des produits cosmétiques ou des produits de soins corporels.

[57] D'autre part, la preuve de la Requérante relativement à la nature de son commerce se limite à une affirmation de M. Soyer selon laquelle les marchandises associées à la Marque « sont offertes à la vente à des détaillants sur le site Internet » du Distributeur [paragr. 12 de l'affidavit Soyer]. En l'absence d'information factuelle sur ces détaillants, dont j'aurais pu tenir compte aux fins de mon appréciation de la probabilité de confusion, je ne suis pas prête à conclure qu'il n'y a pas de chevauchement dans la nature du commerce. En effet, même si je conçois qu'il est improbable que les marchandises associées à la Marque soient vendues aux comptoirs cosmétiques ORIGINS opérés par l'Opposante dans les magasins La Baie, il n'y a aucune preuve me permettant de conclure que les marchandises de la Requérante ne sont pas

susceptibles de se retrouver dans des magasins vendant au détail des produits tels que des produits cosmétiques ou de soins corporels, comme dans les magasins La Baie par exemple.

Circonstances additionnelles de l'espèce

[58] L'Opposante soumet que sa preuve établit qu'elle détient une famille de marques qui comprennent ou se composent du mot ORIGINS. Elle soumet également que la preuve au dossier démontre qu'en plus d'employer la couleur verte pour les emballages de leurs produits respectifs, cette couleur reflétant la nature, les deux parties font la promotion de leur produits comme étant composés principalement d'ingrédients naturels. L'Opposante soumet que ces éléments de preuve sont des circonstances additionnelles qui supportent sa position.

[59] En bout de ligne, je ne vois pas la nécessité de discuter des circonstances additionnelles invoquées par l'Opposante pour trancher la question sous considération en sa faveur.

Conclusion sur la probabilité de confusion

[60] Tel qu'indiqué plus haut, le test en matière de confusion consiste à se demander si une personne qui conserve un souvenir imparfait de la Marque ORIGINS de l'Opposante pourrait conclure, sur la base de la première impression, que les marchandises associées à la Marque proviennent de la même source ou sont autrement reliées ou associées aux marchandises de l'Opposante.

[61] Compte tenu de mon analyse des facteurs énoncés à l'article 6(5) de la Loi, je conclus que la Requérante ne s'est pas déchargée de son fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité de confusion entre la Marque et la Marque ORIGINS (LMC466,901). En conséquence, je ne vois pas la nécessité de décider s'il existe une probabilité de confusion entre la Marque et chacune des autres Marques ORIGINS faisant l'objet des enregistrements toujours en vigueur.

[62] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi est accueilli dans la mesure où il repose sur l'enregistrement n° LMC466,901.

2. La Requérante était-elle la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque à la date de production de la demande?

[63] Cette question découle des motifs d'opposition alléguant que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu des articles 16(3)*a*) et *c*) de la Loi, parce qu'à la date de production de la demande, la Marque prêtait à confusion avec :

- (i) les Marques ORIGINS antérieurement employées au Canada par l'Opposante en liaison avec les marchandises ou services couverts par les enregistrements correspondants [article 16(3)*a*) de la Loi]; et
- (ii) le nom commercial Origins antérieurement employé au Canada par l'Opposante [article 16(3)*c*) de la Loi].

[64] D'une part, j'estime qu'il est suffisant de considérer le motif d'opposition soulevé en vertu de l'article 16(3)*a*) de la Loi pour l'analyse de la question sous considération. Donc, je ne considérerai pas le motif d'opposition soulevé en vertu de l'article 16(3)*c*) de la Loi.

[65] D'autre part, je suis encore une fois d'avis que comparer la Marque avec la Marque ORIGINS permet de trancher efficacement le motif d'opposition.

[66] Suite à ma revue de l'affidavit Moradian 1, je conclus que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de démontrer qu'elle employait la Marque ORIGINS au Canada en liaison avec des produits cosmétiques et des produits de soins du visage et du corps avant le 31 mars 2010 et qu'elle n'avait pas abandonnée la Marque ORIGINS à la date de l'annonce de la demande, c'est-à-dire le 16 mars 2011 [voir article 16(5) de la Loi].

[67] Puisque la différence de date pertinente n'a pas d'incidence sur mon évaluation précédente des facteurs énoncés à l'article 6(5) de la Loi, je conclus que la Requérante ne s'est pas déchargée de son fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion entre la Marque et la Marque ORIGINS en date du 31 mars 2010.

[68] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) de la Loi est accueilli dans la mesure où il repose sur la probabilité de confusion avec la Marque ORIGINS antérieurement employée au Canada par l'Opposante en liaison avec des produits cosmétiques et des produits de soins du visage et du corps.

3. La Marque était-elle distinctive des marchandises de la Requérante à la date de production de la déclaration d'opposition?

[69] Cette question découle du motif d'opposition alléguant que la Marque n'est pas distinctive, au sens de l'article 2 de la Loi, en ce qu'elle ne distingue pas les marchandises de la Requérante des marchandises et services associés aux Marques ORIGINS et au nom commercial Origins de l'Opposante.

[70] Suite à ma revue de l'affidavit Moradian 1, je conclus que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial de démontrer qu'à la date de la déclaration d'opposition, soit le 12 août 2011, sa Marque ORIGINS avait acquis une réputation suffisante pour nier le caractère distinctif de la Marque [voir *Metro-Goldwyn-Mayer c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF); *Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst); et *Bojangles' International, LLC and Bojangles Restaurants, Inc c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[71] Puisque la différence de date pertinente n'a pas d'incidence sur mon examen précédent des circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre la Marque et la Marque ORIGINS de l'Opposante au 12 août 2011.

[72] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, au sens de l'article 2 de la Loi, est accueilli dans la mesure où il repose sur la confusion avec la Marque ORIGINS employée au Canada par l'Opposante en liaison avec des produits cosmétiques et des produits de soins du visage et du corps.

Décision

[73] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande en application de l'article 38(8) de la Loi.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Annexe

Marques ORIGINS - Enregistrements allégués par l'Opposante

<u>Marque de commerce</u>	<u>Enregistrement n°</u>	<u>Date</u>
ORIGINS	LMC466,901	2 décembre 1996
ORIGINS	LMC470,749	11 février 1997
ORIGINS	LMC554,982	4 décembre 2001
ORIGINS	LMC671,380	29 août 2006
ORIGINS	LMC617,049	19 août 2004
 ORIGINS	LMC545,862	30 mai 2001
 ORIGINS	LMC671,402	29 août 2006
 ORIGINS	LMC471,740	26 février 1997
ORIGINS GINGER SOUFFLÉ	LMC673,547	27 septembre 2006
ORIGINS GINZING	LMC770,247	21 juin 2010
ORIGINS MAKE A DIFFERENCE	LMC685,094	30 mars 2007
ORIGINS MATTE STICKS	LMC466,024	13 novembre 1996
 ORIGINS o r g a n i c s	LMC726,255	16 octobre 2008
ORIGINS SALT RUB	LMC494,567	14 mai 1998
ORIGINS TOTALLY PURE	LMC757,051	13 janvier 2010

Marque de commerce

Enregistrement n°

Date

ORIGINS ZERO OIL

LMC464,552

25 octobre 1996



LMC770,351

21 juin 2010