

OPIC



CIPO

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

Référence : 2017 COMC 179

Date de la décision : 2017-12-19

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Brilliant Inc.

Opposante

et

Digiflare Inc.

Requérante

1,669,583 pour la marque de commerce

Demande

VIDEA

INTRODUCTION

[1] Brilliant Inc. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce VIDEA (la Marque), qui fait l’objet d’une demande produite par Digiflare Inc. (la Requérante).

[2] Pour les raisons exposées ci-dessous, je repousse la demande d’enregistrement.

LE DOSSIER

[3] Le 25 mars 2014, la Requérante a produit la demande d'enregistrement portant le n° 1,669,583. La demande a été modifiée et vise maintenant les produits suivants

[TRADUCTION] :

Logiciel pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet sur des téléphones mobiles, des tablettes électroniques, des ordinateurs portables et d'autres appareils mobiles (les Produits).

[4] La demande est fondée sur l'emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que février 2013 et a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 17 décembre 2014.

[5] Le 3 février 2015, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition. Cette dernière a été modifiée à quelques reprises. En fait, le 18 février 2016, le registraire a accordé à l'Opposante la permission de modifier de nouveau sa déclaration d'opposition afin d'ajouter un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d* de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) après que l'Opposante eut obtenu l'enregistrement de sa marque de commerce VIDEA (enregistrement n° LMC920,266).

[6] Par conséquent, l'Opposante invoque maintenant les motifs d'opposition suivants : non-conformité aux articles 30*a*), *b*) et *i*), article 12(1)*d*) (enregistrabilité), article 16(1)*a*) (droit à l'enregistrement) et 2 (caractère distinctif) de la Loi.

[7] Le 4 avril 2015, la Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle conteste chacun des motifs d'opposition invoqués. Je souligne que la Requérante n'a pas produit de contre-déclaration modifiée pour contester le motif d'opposition supplémentaire (enregistrabilité suivant l'article 12(1)*d*) de la Loi). Cette omission n'aura pas d'incidence sur le résultat de la présente opposition, ainsi qu'il apparaîtra à la lecture de ma décision.

[8] Je souligne également que la demande initialement produite visait des « services ». Après l'annonce de sa demande et après la production de la déclaration d'opposition de l'Opposante, la Requérante a modifié sa demande, affirmant que la description des « services » constituait une

erreur d'écriture en ce sens que les « services » auraient être identifiés comme étant des « produits ». La demande a été modifiée en conséquence.

[9] Comme preuve, l'Opposante a produit l'affidavit d'Ellen Zabitsky, souscrit le 14 juillet 2015 et accompagné des annexes A à S, ainsi qu'une copie certifiée de l'enregistrement LMC920,266 de la marque de commerce VIDEA.

[10] Comme preuve, la Requérante a produit l'affidavit de Sandro Romero, souscrit le 18 novembre 2015 et accompagné de la pièce SR-1. Elle a également produit les affidavits d'Arun Kirupanathan, de David George et de Manotharan Kulasingam.

[11] Le registraire a rendu une ordonnance pour le contre-interrogatoire d'Arun Kirupanathan, de David George et de Manotharan Kulasingam le 12 avril 2016. Le 24 octobre 2016, le registraire a déclaré que ces affidavits ne faisaient plus partie du dossier et les a renvoyés à la Requérante en raison du défaut de ces déposants de se présenter à leur contre-interrogatoire conformément à l'ordonnance.

[12] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit; aucune audience n'a été tenue.

FARDEAU DE PREUVE

[13] C'est au requérant qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande est conforme aux dispositions de la Loi. L'opposant a toutefois le fardeau de preuve 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. Une fois que l'opposant s'est acquitté de ce fardeau initial, le requérant doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que le motif d'opposition en question ne devrait pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd et al c Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC), *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst) et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* [2005] ACF n° 899, (CF)].

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

[14] Aux fins de ma décision, j'ai tenu compte de l'ensemble de la preuve au dossier. Cependant, dans le corps de ma décision, je mentionnerai uniquement les parties de la preuve qui sont pertinentes du point de vue des questions examinées.

MOTIFS D'OPPOSITION REJETÉS SOMMAIREMENT

[15] L'Opposante allègue que [TRADUCTION] :

- les services décrits dans la demande initiale n'ont pas été décrits dans les termes ordinaires du commerce (article 30*a*) de la Loi);
- à la date de premier emploi revendiquée, la Requérante n'employait pas la Marque au Canada en liaison avec les services énoncés dans la demande initiale (article 30*b*) de la Loi).

[16] Ces motifs d'opposition sont rejetés, car l'Opposante n'a produit aucun élément de preuve pour s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de ces motifs.

[17] Quant au motif d'opposition portant que la correction inscrite au registre des marques de commerce l'a été à tort, l'Opposante fait valoir que la requête de la Requérante en modification de sa demande était viciée, car [TRADUCTION] « (...) la Requérante, dans sa requête en correction du 10 avril 2015, n'a pas spécifié en quoi consistait l'erreur d'écriture prétendue... ».

[18] Or, dans ladite requête, la Requérante a indiqué ce qui suit [TRADUCTION] :

Une correction a été apportée à la demande n° 1669583 pour la marque de commerce « VIDEO » afin de remédier à une erreur d'écriture qui faisait en sorte que l'état déclaratif des marchandises figurait dans la section des services.

[19] Cette explication a satisfait le registraire, qui a conséquemment accepté que la modification soit apportée. Il n'y a aucune raison que je revienne sur cette décision du registraire.

[20] En résumé, je rejette les motifs d'opposition énoncés aux alinéas 3(a)*i*), et 3(a)*ii*)(A) et (C) de la Déclaration d'opposition modifiée de nouveau.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 12(1)D) DE LA LOI (ENREGISTRABILITÉ)

[21] La date pertinente pour l'analyse de ce motif d'opposition est la date de la décision du registraire [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413, à la p 424 (CAF)].

[22] Comme je l'ai mentionné précédemment, dans le cadre de sa preuve, l'Opposante a produit une copie certifiée de l'enregistrement LMC920,266 de la marque de commerce VIDEA. J'ai consulté le registre et cet enregistrement existe toujours. Il vise la production de films, nommément des services de production d'animations vidéo pour des tiers (les services de l'Opposante). Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée du fardeau initial qui lui incombait à l'égard de ce motif d'opposition.

[23] Le test en matière de confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi. Certaines des circonstances de l'espèce à prendre en considération pour évaluer la probabilité de confusion entre deux marques de commerce sont décrites à l'article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ou les noms commerciaux ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces facteurs ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux n'est pas nécessairement le même [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al* (2011), 96 CPR (4th) 361 (CSC)].

[24] Le test énoncé à l'article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des produits ou des services provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'article 6(2) est celle de savoir si un consommateur n'ayant qu'un vague souvenir de la marque de commerce VIDEA de l'Opposante croirait, à la vue des Produits de la Requérante offerts en liaison avec la Marque, que ces produits proviennent de l'Opposante, ou sont parrainés ou approuvés par l'Opposante.

Le degré de ressemblance

[25] Comme l'a indiqué la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece*, dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques en cause est le facteur pertinent le plus important. En l'espèce, les marques sont identiques.

[26] Ce facteur favorise clairement l'Opposante.

Le genre des produits et services

[27] Pour évaluer le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), je dois comparer les produits décrits dans la demande avec les services visés par l'enregistrement de l'Opposante [voir *M. Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3, aux p 10 et 11 (CAF); *Henkel Kommanditgesellschaft c Super Dragon* (1986), 12 CPR (3d) 110, à la p 112 (CAF); *Miss Universe Inc c Dale Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381, aux p 390 à 392 (CAF)]. L'examen de ces états déclaratifs doit cependant être effectué dans l'optique de déterminer le type probable d'entreprise ou de commerce envisagé par les parties, et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober. Une preuve de la nature véritable des commerces exercés par les parties est utile à cet égard [voir *McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et *American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[28] Mme Zabitsky est la présidente de l'Opposante. Elle affirme que les activités de l'Opposante consistent entre autres à produire des films, nommément des vidéos d'animation, en liaison avec la marque de commerce VIDEOA.

[29] Mme Zabitsky explique que les animations VIDEOA de l'Opposante sont produites pour les médias numériques et mobiles, ce qui signifie que, dès qu'elles sont terminées, elles peuvent être diffusées en continu ou distribuées sur ou dans presque tous les supports multimédias ou appareils multimédias (tels que les appareils mobiles, les téléphones intelligents, les ordinateurs portatifs et autres appareils semblables), ou téléversées vers des sites de médias sociaux (tels que Facebook, Twitter, YouTube, Google+ et Instagram).

[30] Mme Zabitsky affirme en outre que chacun des vidéos d'animation VIDEA que l'Opposante produit pour ses clients est généré en plusieurs versions numériques et que, par conséquent, les clients de l'Opposante peuvent exécuter/diffuser les vidéos d'animation VIDEA sur n'importe quel écran, n'importe où.

[31] Quant à la clientèle de l'Opposante, Mme Zabitsky affirme qu'elle comprend des entreprises de premier ordre de tous les secteurs d'activité, des petites et moyennes entreprises de tous les secteurs d'activité, des agences de publicité qui sollicitent son expertise afin de produire des vidéos d'animation pour leurs propres clients, des cabinets d'experts-conseils ou de professionnels qui souhaitent expliquer certains aspects uniques ou différents de leur pratique professionnelle, des sociétés multimédias, des organismes non gouvernementaux/à but non lucratif, des agences de contenu numérique et des organismes de bienfaisance.

[32] Pour appuyer ses dires, comme annexes E à M, Mme Zabitsky a joint à son affidavit des factures adressées à des clients de l'Opposante relativement à la production de vidéos d'animation en liaison avec la marque de commerce VIDEA. Certaines de ces factures sont accompagnées de captures d'écran des vidéos produites sur lesquelles on peut voir la marque de commerce VIDEA. Le premier client canadien a été DealerMine Inc., une entreprise de Saint John, au Nouveau-Brunswick. La facture que l'Opposante a adressée à ce client est datée du 7 janvier 2011.

[33] À la lumière de cette description des services de l'Opposante offerts en liaison avec sa marque de commerce VIDEA et de la description des Produits, je conclus qu'il pourrait y avoir un lien entre les produits et les services des parties, car il est possible que le logiciel de la Requérante soit utilisé dans la production des vidéos de l'Opposante.

[34] Quant aux entreprises respectives des parties, il n'y a aucune preuve du genre de l'entreprise de la Requérante. Comme annexe S, Mme Zabitsky a joint à son affidavit ce qu'elle allègue être des pages du site Web de la Requérante. Il m'est difficile, d'après cette seule pièce qui ne s'accompagne d'aucune explication, de déterminer en quoi consiste exactement l'entreprise de la Requérante. Les extraits produits font mention de [TRADUCTION] « contenu pour enfants », de « contrôle parental », de l'environnement Windows et de la Marque.

[35] Compte tenu du genre des services de l'Opposante qui sont décrits dans l'affidavit de M. [sic] Zabitsky et de l'absence d'une preuve quant au genre de l'entreprise de la Requérante, il m'est difficile de déterminer s'il existe ou non un recoupement entre les entreprises des parties. Or, comme je l'ai mentionné précédemment, c'est à la Requérante qu'incombe le fardeau de démontrer, dans le cadre de l'analyse de ces facteurs pertinents, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre ces deux marques identiques.

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

[36] La preuve montre que l'Opposante emploie sa marque de commerce VIDEA en liaison avec les services de l'Opposante depuis au moins le 7 janvier 2011 [voir la facture jointe comme annexe E à l'affidavit de Mme Zabitsky]; en revanche, il n'y a aucune preuve de l'emploi de la Marque au Canada.

[37] Ce facteur favorise également l'Opposante.

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

[38] Les marques en cause étant identiques, leur caractère distinctif inhérent est le même.

[39] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être accru par l'emploi et la promotion de la marque au Canada. La Requérante n'a produit aucune preuve de l'emploi de la Marque au Canada.

[40] Quant à l'emploi que l'Opposante a fait de sa marque de commerce VIDEA, outre la preuve décrite ci-dessus, Mme Zabitsky a fourni des renseignements sur les activités promotionnelles exercées par l'Opposante en liaison avec sa marque de commerce VIDEA, lesquelles comprennent les suivantes :

- L'existence d'un site Web (voir l'annexe N);
- Une présence dans les médias sociaux tels que YouTube, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram et Google+ (voir l'annexe P);
- Une campagne de publicité par courriel au Canada;
- Une campagne de mots-annonces à l'aide de Google Adwords (voir l'annexe Q);
- La participation à des conférences organisées par l'Association canadienne du marketing.

[41] Qui plus est, Mme Zabitsky a fourni les revenus annuels que l'Opposante a tirés de la vente de ses services à ses clients canadiens en liaison avec sa marque de commerce VIDEA au Canada pendant la période allant de 2011 à 2015 inclusivement. Ces revenus s'élèvent à plus de 130 000 \$ au total.

[42] Là encore, ce facteur favorise l'Opposante.

Preuve de l'état du registre

[43] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante affirme que, compte tenu du renvoi des affidavits d'Arun Kirupananthan, de David George et de Manotharan Kulasingam, la Requérente n'a aucune preuve au dossier. L'Opposante oublie l'affidavit de Sandro Romero. Son affidavit fait toujours partie du dossier, car aucune ordonnance n'a été rendue par le registraire concernant le contre-interrogatoire de M. Romero.

[44] M. Romero est un analyste de recherche en marques de commerce à l'emploi de Thomson CompuMark, une firme de recherche en propriété intellectuelle. Il explique que, le 17 novembre 2015, Thomson CompuMark a reçu de l'agent de la Requérente le mandat d'effectuer une recherche de dilution Thomson CompuMark dans le registre canadien des marques de commerce afin d'évaluer le caractère commun du préfixe « VID- », sans inclure le terme « VIDEO », dans le contexte de toutes les marchandises et de tous les services.

[45] M. Romero a effectué cette recherche le 17 novembre 2015 et a produit un rapport comme pièce SR-1. Ce dernier contient au moins 156 inscriptions.

[46] Aucune analyse de ces inscriptions n'est présentée dans le rapport. La Requérente a choisi de ne pas produire de plaidoyer écrit et de ne pas solliciter la tenue d'une audience. Étant donné que les marques en cause sont identiques et qu'il pourrait y avoir un lien entre les produits et les services des parties, et en l'absence d'une analyse détaillée de ces inscriptions, je ne vois pas comment cette preuve pourrait l'emporter sur tous les autres facteurs pertinents qui favorisent l'Opposante.

Conclusion

[47] Après analyse de tous les facteurs pertinents énoncés à l'article 6(5) de la Loi, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce VIDEA de l'Opposante, lorsque la Marque est employée en liaison avec les Produits.

[48] J'arrive à cette conclusion du fait que les marques en cause sont identiques; que la marque de l'Opposante est plus connue que la Marque; que la marque de l'Opposante est en usage depuis le 7 janvier 2011 alors qu'il n'y a aucune preuve de l'emploi de la Marque; et que la Requérante n'a pas établi qu'il n'existe pas de recoupement entre les entreprises des parties.

[49] En conséquence, ce motif d'opposition est accueilli.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 16(1) DE LA LOI

[50] Pour que ce motif d'opposition soit accueilli, l'Opposante doit démontrer, d'abord, qu'elle employait déjà sa marque de commerce à la date revendiquée de premier emploi de la Marque (février 2013) et, ensuite, qu'elle n'avait pas abandonné cet emploi à la date d'annonce de la présente demande (17 décembre 2014) [voir l'article 16(5) de la Loi].

[51] La preuve de l'Opposante décrite dans l'analyse du motif d'opposition précédent est suffisante pour me permettre de conclure que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial. La Requérante doit donc démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne risquait pas de créer de la confusion avec la marque de commerce VIDEA de l'Opposante à la date du 28 février 2013, soit le dernier jour de ce mois [voir *Khan c Turban Brand Products Ltd* (1984), 1 CPR (3d) 388 (COMC)].

[52] La différence de date pertinente par rapport au motif d'opposition précédent n'a que très peu d'incidence sur l'analyse des facteurs pertinents réalisée ci-dessus.

[53] En conséquence, pour des raisons semblables à celles exposées relativement au motif fondé sur l'enregistrabilité, ce motif d'opposition est également accueilli.

AUTRES MOTIFS D'OPPOSITION

[54] L'Opposante ayant obtenu gain de cause relativement à deux motifs d'opposition distincts, je ne vois pas la nécessité d'évaluer les autres motifs d'opposition.

DÉCISION

[55] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
AGENTS AU DOSSIER**

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Aucun agent nommé

POUR L'OPPOSANTE

Julie MacDonald

POUR LA REQUÉRANTE