

OPIC



CIPO

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

Référence : 2018 COMC 153

Date de la décision : 2018-11-30

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Icon Health & Fitness, Inc.

Opposante

et

Sports Distributors of Canada Limited

Requérante

1,684,894 pour la marque de commerce

Demande

PRO-FORMANCE ADVANTAGE

INTRODUCTION

[1] Sports Distributors of Canada Limited (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement relative à la marque de commerce PRO-FORMANCE ADVANTAGE (la Marque) en liaison avec les produits et services suivants sur le fondement de son emploi de la Marque au Canada depuis 2005 [TRADUCTION] :

Produits :

Articles de sport de tous genres et vêtements, notamment chaussures, lacets, sacs de sport, raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de racquetball, raquettes de squash, raquettes de tennis léger, sacs à raquettes, rubans de recouvrement pour raquettes,

cordes de raquette, balles de racquetball, volants de badminton, bandeaux, serre-poignets, bandes et rubans de protection pour raquettes, housses à raquettes, exercices elliptiques, tapis roulants et appareils d'haltérophilie, rameurs, simulateurs d'escalier, vélos d'exercice, poids, bancs d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie, gants d'haltérophilie, poids pour chevilles, poids pour poignets, supports orthopédiques, appareils de tonification abdominale, combinaisons de sudation, ballons de soccer, ballons de basketball, ballons de volleyball, filets pour jeux de balle et de ballon, filets de sport, pompes pour ballons de sport, trousse de réparation de ballons de soccer, de ballons de football, de ballons de basketball, de filets de bâton de crosse et de gants de baseball; panneaux de basketball, balles de golf, gants de golf, bâtons de golf, sacs de golf, chaussures de golf, voitures de golf, chemises de golf, pantalons de golf, tés de golf, skis alpins, bottes de ski alpin, bâtons de ski, lunettes de ski, sacs pour lunettes de ski, planches à neige, skis de fond, bottes de ski de fond, bâtons de ski de fond, vestes, chemises, pantalons, chaussettes, gants, tuques d'hiver, casquettes, bandeaux, sous-vêtements, chandails, tee-shirts, hauts d'entraînement, vêtements d'entraînement pour le bas du corps, sacs de sport, bandeaux absorbants, vestes imperméables, imperméables, pantalons imperméables, ensembles d'entraînement, lunettes de soleil, stylos, crayons, chaînes porte-clés, bâtons de hockey souvenirs, tasses, grandes tasses, mallettes, sacs banane, sacs à dos, genouillères, gants de baseball, bâtons de baseball, balles de baseball, casquettes de baseball, chandails de baseball, chaussures de baseball, uniformes de baseball, bouteilles d'eau, sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, coussins de baseball, sifflets, pompes à vélo, sacs de selle pour vélos, sacoches, feux de vélo, trousse de réparation de vélos, tricycles, gants de vélo, pièces de vélo, casques de sport, patins, uniformes de hockey, bâtons de hockey, patins à glace, semelles intérieures, casques de hockey, écrans faciaux de hockey, sous-vêtements de hockey, protège-tibias, épaulières, coudières, culottes de hockey, rondelles, ruban pour bâtons de hockey.

Services :

Exploitation d'un magasin de vente au détail d'articles de sport.

[2] Icon Health & Fitness, Inc. (l'Opposante) s'oppose à la demande d'enregistrement pour plusieurs motifs, y compris parce que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce PRO FORM qu'elle a enregistrée et employée en liaison avec des appareils d'exercices, notamment des machines à ramer et des appareils d'exercices polyvalents (les Produits de l'Opposante). L'Opposante conteste également la date de premier emploi revendiquée dans la demande d'enregistrement.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, la demande d'enregistrement est repoussée.

LE DOSSIER

[4] Le 11 juillet 2014, la Requérante a produit la demande d'enregistrement relative à la Marque. La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 21 octobre 2015. Le 5 février 2016, l'Opposante s'est opposée à la demande. La Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie chacune des allégations formulées dans la déclaration d'opposition. L'Opposante a par la suite obtenu l'autorisation de produire une déclaration d'opposition modifiée. Les motifs d'opposition, dans leur version modifiée, peuvent être résumés comme suit :

- (a) La demande n'est pas conforme aux exigences des articles 38(2)*a*) et 30*b*) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), parce que la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada en liaison avec chacune des catégories générales de Produits et de Services décrites dans la demande depuis la date de premier emploi revendiquée dans la demande.
- (b) La demande n'est pas conforme aux exigences des articles 38(2)*a*) et 30*i*) de la Loi, parce que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque en liaison avec les Produits et les Services visés par la demande, compte tenu de l'emploi antérieur de la marque PRO FORM de l'Opposante.
- (c) La Marque n'est pas enregistrable, parce qu'elle crée de la confusion avec la marque PRO FORM visée par l'enregistrement de l'Opposante (suivant les articles 38(2)*b*) et 12(1)*d*) de la Loi).
- (d) La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque compte tenu des dispositions des articles 38(2)*c*) et 16(3)*a*) de la Loi, car à la date de premier emploi de la Marque, elle créait de la confusion avec la marque PRO FORM de l'Opposante, qui avait été antérieurement employée au Canada en liaison avec les Produits de l'Opposante par l'Opposante et ses prédécesseurs en titre.
- (e) La Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque compte tenu des dispositions des articles 38(2)*d*) et 2 de la Loi, car la Marque n'est pas distinctive puisqu'elle ne distingue pas, ni n'est adaptée à distinguer, les Produits et les Services de la Requérante

des Produits de l'Opposante en liaison avec lesquels l'Opposante et les prédécesseurs en titre de l'Opposante ont employé la marque PRO FORM de l'Opposante.

[5] L'Opposante a produit l'affidavit de son avocat général, Everett Smith.

[6] La Requérante a produit l'affidavit de son président et secrétaire, Brad Hause.

[7] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit; cependant, seule l'Opposante était représentée à l'audience qui a été tenue. L'audience a été menée parallèlement à celle de la procédure d'opposition engagée à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 1,864,983 relative à la marque de commerce AVANTAGE PRO-FORMANCE. Une décision distincte sera rendue relativement à cette procédure.

FARDEAU DE PREUVE

[8] 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. Cependant, l'Opposante doit d'abord présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p 298; *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al*, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

DATES PERTINENTES

[9] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- articles 38(2)a)/30 en ce qui concerne la non-conformité à l'article 30 – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p 475];
- articles 38(2)b)/12(1)d) en ce qui concerne la confusion avec une marque de commerce déposée – la date de la présente décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];

- articles 38(2)c/16(1)a) en ce qui concerne le droit à l'enregistrement – la date de premier emploi indiquée dans la demande relative à la Marque [article 16(1) de la Loi]. Toutefois, lorsqu'un opposant conteste avec succès la date de premier emploi revendiquée dans une demande, la date pertinente devient la date de production de la demande [*Everything for a Dollar Store (Canada) Inc c Dollar Plus Bargain Centre Ltd* (1998), 86 CPR (3d) 269 (COMC)]; et
- articles 38(2)d)/2 en ce qui concerne le caractère distinctif – la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317].

MOTIF D'OPPOSITION REJETÉ SOMMAIREMENT

Article 30i) – Conformité

[10] L'article 30i) de la Loi exige qu'un requérant se déclare « convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou les services décrits dans la demande ». La Requérante a fourni cette déclaration dans sa demande.

[11] Lorsque le requérant a fourni cette déclaration, un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p 155]. Rien dans la preuve n'indique que la présente espèce est un cas exceptionnel. En conséquence, puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve, je rejette ce motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'article 30i) de la Loi.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR LA CONFORMITÉ À L'ARTICLE 30

Article 30b) – Conformité

[12] L'Opposante allègue que la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada depuis 2005 comme elle le revendique. La date de premier emploi revendiquée de 2005 est interprétée comme étant au plus tard le 31 décembre 2005 [voir *Canadian Jewellers Association c American Gem Society*, 2010 COMC 106, au para 55].

[13] Le fardeau de preuve initial qui incombe à un opposant à l'égard de la question de la non-conformité à l'article 30b) de la Loi est léger, car les faits concernant le premier emploi par un requérant relèvent essentiellement de la connaissance du requérant [*Tune Masters c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986) 10 CPR (3d) 84 (COMC)]. Pour s'acquitter de ce fardeau de preuve, un opposant peut s'appuyer aussi bien sur sa propre preuve que sur la preuve du requérant [*Labatt Brewing Co c Molson Breweries, A Partnership* (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1^{re} inst)]. Toutefois, s'il choisit d'invoquer la preuve du requérant pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif, l'opposant doit démontrer que la preuve du requérant est TRADUCTION] « clairement » incompatible avec les revendications que le requérant a formulées dans sa demande [*Ivy Lea Shirt Co c Muskoka Fine Watercraft & Supply Co* (1999), 2 CPR (4th) 562 (COMC), conf par (2001), 11 CPR (4th) 489 (CF 1^{re} inst); *Bacardi c Corporativo de Marcas* (2014), 122 CPR (4th) 389 (CF)].

[14] Les définitions pertinentes d'« emploi » en liaison avec des produits et des services sont énoncées à l'article 4 de la Loi, lequel est ainsi libellé :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[15] Dans le cadre de la preuve de l'Opposante à cet égard, M. Smith joint comme pièce 7 à son affidavit des captures d'écran du site Web de la Requérante accessible au www.sourceforsports.com. Les captures d'écran comprennent une liste des marques offertes par la Requérante et des résultats de recherche des termes « pro-formance avantage » et « avantage pro-formance ». Les résultats de recherche ne présentent aucun résultat pertinent et montrent que la liste de marques ne comprend pas PRO-FORMANCE ADVANTAGE ou AVANTAGE PRO-FORMANCE (affidavit Smith, pièce 7).

[16] À ce stade, il est utile de résumer la preuve de M. Hause :

- La Requérante est un groupe d'acheteurs d'articles de sport formé de marchands autorisés qui exercent leurs activités sous le nom de « Source for Sports ». Par l'intermédiaire de ce réseau de marchands, la Requérante vend des produits pour divers sports et activités physiques et fournit des services dont l'ajustement personnalisé et la réparation (para 2).
- La Requérante exploite le site Web accessible au *www.sourceforsports.com* (para 2; pièce 1).
- Les entreprises indépendantes qui composent le réseau de marchands exercent leurs activités aux termes d'une entente de distribution conclue avec la Requérante. Dans le cadre de cette entente, les marchands exercent également leurs activités aux termes d'un accord d'emploi et de licence de marque de commerce qui autorise les marchands à employer les marques de la Requérante en liaison avec l'exploitation des magasins de vente au détail d'articles de sport des marchands (para 3; pièce 2).
- La Marque a été [TRADUCTION] « conçue et élaborée en 2005 » pour identifier le [TRADUCTION] « protocole d'ajustement personnalisé » de la Requérante (para 5; pièce 4).
- En 2006, la Requérante a élaboré du matériel de formation, y compris des manuels, une vidéo et un séminaire qui ont été présentés partout au Canada dans le cadre de l'initiative d'ajustement personnalisé lancée dans les magasins de détail du réseau de marchands (para 6; pièce 5).
- Dans le matériel produit en pièce, le programme est décrit comme suit : « “The Pro-Formance Advantage is a marketing tool designed to elevate the service levels of all [Source For Sports] stores across Canada. » [Pro-Formance Advantage est un outil de commercialisation conçu pour accroître les niveaux de service de tous les magasins [Source For Sports] partout au Canada.] Les éléments du programme comprennent ce qui suit : « Foot and Body Analysis » [Analyse des pieds et du corps], « Foot to Skate Match » [Comment choisir le bon patin], « Gait and Body Balancing » [Démarche et

équilibre du corps], « Footbeds and Superfeet » [Semelles et semelles Superfeet] et « Marketing and Merchandising » [Marketing et commercialisation] (pièce 5).

- En 2006, en plus du matériel de formation, la Requérante a élaboré et fourni aux magasins beaucoup de matériel à offrir [TRADUCTION] « au point de vente » pour faire l'annonce du programme (para 7; pièce 6).
- En 2007, la Requérante a élaboré une campagne publicitaire nationale pour faire la promotion du programme. Cette campagne fait toujours partie des efforts déployés par la Requérante [TRADUCTION] « pour offrir aux clients des expériences personnalisées de ventes et de service » (para 8 et pièce 7).
- En 2013, la Requérante a présenté une nouvelle série de matériel à offrir au point de vente conçu spécifiquement pour annoncer les produits et les services liés à la Marque (para 9; pièce 8).
- M. Hause prétend que la Marque a été employée en liaison avec un certain nombre de produits. Il atteste que, depuis 2006, la Requérante a employé la Marque sur des [TRADUCTION] « semelles », des « protège-lames de patins de hockey » et des « chaussettes de patins de hockey ». Il atteste également que la Marque est employée en liaison avec des [TRADUCTION] « lacets de patins de hockey ». Des photographies de ces produits ainsi que des bons de commande d'un fournisseur sont joints comme pièce 9 à l'affidavit de M. Hause (para 10).
- Depuis 2005, la Requérante a enregistré des ventes annuelles de l'ordre de 360 millions de dollars et le réseau de 156 marchands a servi plus de 10 millions de clients (para 11).

[17] Dans ses représentations, l'Opposante soutient s'être acquittée de son fardeau de preuve initial [TRADUCTION] :

43. Dans la longue liste de produits comprenant les Produits et les Services de la Requérante, l'Affidavit Hause mentionne uniquement des semelles d'articles chaussants, des chaussettes et des lacets, et indique la date de premier emploi de 2006 en liaison avec ces produits (Affidavit Hause, para 10), laquelle est ultérieure à la date de premier emploi alléguée dans la Demande. Par conséquent, la Demande doit être repoussée (suivant l'Article 30*b*) à l'égard de tous les produits compris dans les Produits et les Services de

la Requérente. L'absence d'une licence valide au titre de l'Article 50 (examinée ci-dessous) s'applique également aux produits compris dans les Produits et les Services de la Requérente.

44. En ce qui concerne les services compris dans les Produits et les Services de la Requérente, l'Affidavit Hause indique que la Requérente n'« emploie » pas elle-même (au sens des Articles 2 et 4) la Marque en cause puisqu'elle représente un groupe d'acheteurs; seuls les Marchands compris dans le groupe d'acheteurs interagissent avec le public acheteur. Tel qu'indiqué précédemment, l'Affidavit Hause n'établit pas l'existence d'une licence valide au titre de l'Article 50 octroyée par la Requérente aux Marchands. Par conséquent, l'Affidavit Hause n'établit pas l'emploi de la Marque en cause en liaison avec l'exploitation d'un magasin de vente au détail d'articles de sport.

[18] Sur cette question, les représentations écrites de la Requérente ne disent rien.

[19] J'estime que la preuve de la Requérente est clairement incompatible avec la date de premier emploi de 2005 revendiquée dans la demande en cause et que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve pour les raisons suivantes :

- M. Hause allègue l'emploi de la Marque uniquement en liaison avec un nombre restreint de produits et seulement depuis 2006.
- La preuve de M. Hause portant que du matériel offert au point de vente et du matériel de formation arborant la Marque ont été fournis aux magasins en 2006 (affidavit Hause, para 6 et 7) semble être clairement incompatible avec la date de premier emploi revendiquée de 2005.
- Bien que M. Hause indique que la pièce 4 est constituée de [TRADUCTION] « matériel de marketing et de service à la clientèle datant de 2005 », il n'apparaît pas clairement que le matériel produit en pièce a été présenté dans l'annonce ou l'exécution des services. La première page est simplement une reproduction du logo PRO-FORMANCE ADVANTAGE. La deuxième page est une liste de prix provenant de Signature Graphics, présentant divers exemples d'enseignes PRO-FORMANCE ADVANTAGE pouvant être commandées. Enfin, les deux dernières pages semblent être simplement une maquette de dépliant portant sur « The PA Approach » [L'approche PA], puisque le document comprend du texte de remplissage en latin. Par conséquent, je ne suis pas disposée à inférer que le document a été diffusé dans l'annonce ou l'exécution des Services en 2005.

[20] Étant donné que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, la Requérante a le fardeau d'établir l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits et les Services à compter du 31 décembre 2005. La Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve, car il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les Produits ou les Services au 31 décembre 2005. À cet égard, il n'y a aucune preuve de transfert à des consommateurs de l'un quelconque des produits visés par l'enregistrement en liaison avec la Marque dans la pratique normale du commerce ou autrement et, tel que résumé ci-dessus, la preuve de l'annonce et de l'exécution des Services en liaison avec la Marque se limite à 2006 et au-delà.

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

MOTIFS D'OPPOSITION FONDÉS SUR LA CONFUSION

[22] Les trois autres motifs d'opposition reposent sur la question de la confusion entre la Marque et la marque de commerce PRO FORM de l'Opposante. J'analyserai d'abord le motif fondé sur l'article 12(1)d).

Article 12(1)d) - Enregistrabilité

[23] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la marque PRO FORM visée par l'enregistrement de l'Opposante (suivant les articles 38(2)a), 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi).

[24] La pièce 2 jointe à l'affidavit de M. Smith est une copie certifiée de l'enregistrement LMC379,069 relatif à la marque de commerce PRO FORM de l'Opposante, enregistrée en liaison avec les Produits de l'Opposante. Je confirme que cet enregistrement existe bel et bien. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif.

[25] Par conséquent, la Requérante a le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne risquait pas de créer de la confusion avec la marque de commerce PRO FORM de l'Opposante.

[26] À ce stade, il peut être utile de résumer la preuve de l'Opposante. La preuve produite par M. Smith est la suivante :

- L'Opposante est l'un des plus importants concepteurs et marchands d'appareils de conditionnement physique au monde et possède des marques comme NordicTrack, Pro Form, Weider et Gold's Gym (para 2).
- L'Opposante et ses prédécesseurs en titre ont employé la Marque partout au Canada en liaison avec les Produits de l'Opposante depuis au moins aussi tôt que mai 1986 (para 4).
- Les Produits de l'Opposante sont fabriqués par l'Opposante ou par des fabricants tiers sous contrat avec l'Opposante et sont distribués au Canada par ICON of Canada, Inc. Tout emploi de la marque PRO FORM par ICON of Canada, Inc. est fait conformément à une licence en vertu de laquelle l'Opposante maintient le contrôle direct et indirect des caractéristiques et de la qualité relativement à la vente, à l'annonce, à la promotion et à l'exécution des Produits de l'Opposante (para 5).
- La marque PRO FORM figure sur les consoles des appareils d'exercice de l'Opposante et dans les manuels d'utilisateur qui accompagnent les Produits de l'Opposante lorsqu'ils sont livrés aux clients au Canada (para 6; pièces 3 et 4).
- Les Produits de l'Opposante sont disponibles par l'intermédiaire du site Web accessible au *www.proformfitness.ca* exploité par l'Opposante et chez des détaillants comme Sears Canada, Costco Canada et Canadian Tire (para 11).
- Depuis 2008, les ventes annuelles d'appareils de conditionnement physique PRO FORM à des acheteurs canadiens ont varié de 4,8 millions à 9,4 millions de dollars américains (para 11, des exemples de factures étant produits en pièce 6 et faisant état de ventes d'appareils d'exercice PRO FORM de mars 2005 à septembre 2014).
- En plus d'être annoncés sur le site Web de l'Opposante, les Produits de l'Opposante sont annoncés par des détaillants canadiens aux termes d'un programme de publicité à frais partagés entrepris avec l'Opposante (para 12).

Test en matière de confusion

[27] Il y a probabilité de confusion lorsque l'emploi de deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits et les services liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus ou loués par la même personne. La probabilité de confusion 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.

[28] Pour évaluer la confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énumérées 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 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.

[29] Ces critères ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, 1 RCS 772, au para 54]. Je m'appuie également sur l'affirmation de la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361, au para 49, selon laquelle le critère énoncé à l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion. Par conséquent, je commencerai mon analyse relative à la confusion par le degré de ressemblance entre les marques de commerce.

Degré de ressemblance dans la présentation ou le son, ou dans les idées suggérées

[30] Dans *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada indique qu'il est préférable, lorsqu'il s'agit de comparer des marques de commerce, de se demander d'abord si les marques présentent un aspect particulièrement frappant ou unique [para 64].

[31] En ce qui concerne la Marque, j'estime que le terme ADVANTAGE [avantage] n'est pas particulièrement frappant, puisqu'il s'agit d'un terme élogieux [voir *Vantage Computer Systems Inc c Sterling Software Inc*, 1997 CarswellNat 2993, 84 CPR (3d) 366 (COMC)]. Le premier

élément, PRO-FORMANCE, qui est un jeu de mots en lien avec « performance », est l'aspect le plus frappant de la Marque.

[32] À cet égard, la première partie d'une marque de commerce est généralement considérée comme la plus importante pour l'appréciation de la probabilité de confusion [voir *Conde Nast Publications Inc c Union Des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst), à la p 188]. Par conséquent, j'estime qu'il existe une certaine ressemblance entre les marques des parties, étant donné que la première partie de la Marque est PRO-FORMANCE et que la marque de l'Opposante est PRO FORM. En revanche, je conviens avec la Requérante que l'ajout de « -ANCE ADVANTAGE » diminue quelque peu la ressemblance entre les marques de commerce respectives dans le son et dans la présentation.

[33] En ce qui concerne les idées suggérées, bien que les marques suggèrent toutes deux l'idée d'une qualité [TRADUCTION] « professionnelle », PRO FORM suggère que les appareils d'exercice de l'Opposante sont en eux-mêmes de nature professionnelle ou que l'utilisation des appareils entraîne une forme professionnelle. En revanche, PRO-FORMANCE ADVANTAGE suggère un avantage sur le plan de la performance pour les consommateurs des Produits et des Services de la Requérante.

Caractère distinctif inhérent, mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et période pendant laquelle elles ont été en usage

[34] Ces facteurs favorisent l'Opposante, puisque les marques de commerce ont un caractère distinctif inhérent semblable et que la marque de commerce PRO FORM semble être connue dans une plus grande mesure que la Marque.

[35] Même si les marques de commerce des parties sont composées d'un mot inventé ou le comprenant, ces marques de commerce possèdent un caractère distinctif inhérent limité puisqu'elles suggèrent les caractéristiques des produits et/ou des services qui leur sont liés.

[36] L'Opposante a démontré que sa marque PRO FORM est connue au Canada, en raison de son emploi et de son annonce en liaison avec les Produits de l'Opposante depuis mai 1986 (affidavit Smith, para 4). À la date de la présente décision, la marque de commerce PRO FORM de l'Opposante a été employée en liaison avec les Produits de l'Opposante depuis au moins

mars 2005, la date de la facture la plus ancienne produite en pièce, les ventes annuelles allant de 4,8 millions à 9,4 millions de dollars depuis 2008 (affidavit Smith, para 11; pièce 6). En revanche, au mieux, la Marque est employée en liaison avec les Services visés par la demande depuis 2006, y compris dans du matériel publicitaire et du matériel offert au point de vente (affidavit Hause, para 7 et 8; pièces 6 et 7), et peut-être en liaison avec les produits suivants depuis 2006 : semelles, protège-lames de patins de hockey, chaussettes de patins de hockey et lacets de patins de hockey (para 10).

Genre de produits, services ou entreprises et nature du commerce

[37] En ce qui concerne le genre des produits, quoique les Produits de l'Opposante et les Produits et les Services relèvent tous du domaine des [TRADUCTION] « articles de sport », il existe un recoupement important en ce qui concerne les Produits qui peuvent être décrits comme étant des appareils d'exercice, nommément, des [TRADUCTION] « exercices elliptiques, tapis roulants et appareils d'haltérophilie, rameurs, simulateurs d'escalier, vélos d'exercice, poids, bancs d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie, gants d'haltérophilie, poids pour chevilles [et] poids pour poignets ». En ce qui concerne les autres produits, bien qu'ils s'inscrivent dans la catégorie générale des [TRADUCTION] « articles de sport », le recoupement est moindre entre les produits.

[38] La Requérente soutient qu'elle et l'Opposante vendent leurs produits par l'intermédiaire de voies de commercialisation différentes (voir les observations écrites de la Requérente, page 4). Plus particulièrement, la Requérente vend ses Produits et fournit ses Services par l'intermédiaire de son réseau de marchands détaillants licenciés, principalement dans les magasins du nom de SOURCE FOR SPORTS. En revanche, les Produits de l'Opposante sont vendus par l'intermédiaire de détaillants tiers et par l'intermédiaire du site Web de l'Opposante.

[39] S'agissant des facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, ce sont les états déclaratifs des produits et des services tels qu'ils figurent dans la demande relative à la Marque et dans l'enregistrement de l'Opposante qui régissent l'appréciation de la probabilité de confusion [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)]. En l'espèce, ni la demande relative à la Marque ni l'enregistrement de

l'Opposante ne comporte de restrictions quant aux voies de commercialisation respectives des parties.

Circonstance de l'espèce – Emploi de PRO FORM par des tiers

[40] Dans son plaidoyer écrit, la Requérente soutient que 13 marques de commerce déposées sont formées de PRO FORM ou d'une expression semblable, faisant valoir que [TRADUCTION] « la coexistence [de ces marques] au registre a été autorisée malgré le fait que les marques sont identiques ou très semblables et qu'elles sont employées en liaison avec des produits et services apparentés » (plaidoyer écrit de la Requérente, page 3).

[41] La preuve de l'état du registre invoquée par la Requérente dans son plaidoyer écrit n'a cependant pas été produite en preuve. La preuve de l'état du registre ne peut pas être prise en considération sans la production de copies certifiées des enregistrements ou au moins d'un affidavit présentant les détails des enregistrements pertinents [*Papillon Eastern Imports Ltd c Apex Trimmings Inc* (2007), 63 CPR (4th) 101 (COMC), au para 14]. Le registraire n'exerce pas son pouvoir discrétionnaire de prendre connaissance des demandes et des enregistrements de tiers [*Quaker Oats of Co of Canada Ltd c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 40 (COMC)]. On s'attend à ce que les parties à une procédure d'opposition démontrent chaque aspect de leur dossier et les enregistrements énumérés dans un plaidoyer écrit ne sont pas admissibles [*Unitron Industries Ltd c Miller Electronics Ltd* (1983), 78 CPR (2d) 244 (COMC), à la p 253]. Par conséquent, je ne tiendrai compte d'aucune des marques de commerce énoncées dans le plaidoyer écrit de la Requérente.

[42] Même si je tenais compte de ces enregistrements, cela ne changerait en rien la conclusion que je tire ci-dessous, car aucun d'eux n'est lié aux Produits de l'Opposante ou aux Produits et Services.

Conclusion

[43] Après avoir examiné l'ensemble des circonstances de l'espèce et appliqué le test en matière de confusion, en considérant qu'il tient de la première impression et du souvenir imparfait, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, il existe une probabilité

raisonnable de confusion entre la marque de commerce PRO FORM de l'Opposante et la Marque en ce qui concerne les [TRADUCTION] « exercices elliptiques, tapis roulants et appareils d'haltérophilie, rameurs, simulateurs d'escalier, vélos d'exercice, poids, bancs d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie, gants d'haltérophilie, poids pour chevilles [et] poids pour poignets ». J'arrive à cette conclusion en raison de la ressemblance entre les marques de commerce et du recoupement entre le genre de ces produits et les Produits de l'Opposante, à savoir des [TRADUCTION] « appareils d'exercices, nommément machines à ramer et appareils d'exercices polyvalents ». En conséquence, ce motif d'opposition est accueilli en ce qui concerne ces produits.

[44] En revanche, les différences dans le genre des autres Produits et des Services font pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante, et il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion avec la marque de commerce PRO FORM de l'Opposante. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté en ce qui concerne les autres Produits et les Services.

Article 16(1)a) – Droit à l'enregistrement

[45] L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(1)a) de la Loi, parce que la Marque créée de la confusion avec sa marque PRO FORM employée antérieurement au Canada en liaison avec les Produits de l'Opposante.

[46] En ce qui concerne ce motif d'opposition, étant donné que l'Opposante a contesté avec succès la date de premier emploi revendiquée par la Requérante, il incombe à l'Opposante d'établir l'emploi de sa marque de commerce avant la date de production de la demande et de démontrer qu'elle n'avait pas abandonné sa marque de commerce à la date de l'annonce de la demande de la Requérante [selon *Everything for a Dollar Store (Canada) Inc, supra*].

[47] Compte tenu de la preuve résumée ci-dessus, j'estime que l'Opposante a établi l'emploi de sa marque PRO FORM en liaison avec les Produits de l'Opposante depuis au moins mars 2005, la date de la facture la plus ancienne produite en pièce. De plus, j'estime que

l'Opposante n'a pas abandonné sa marque PRO FORM. Cela est suffisant pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve en ce qui concerne ce motif d'opposition.

[48] En l'espèce, j'estime que la date pertinente différente n'a aucune incidence substantielle sur l'analyse relative à la confusion ci-dessus. En conséquence, ce motif d'opposition est accueilli en ce qui concerne les [TRADUCTION] « exercices elliptiques, tapis roulants et appareils d'haltérophilie, rameurs, simulateurs d'escalier, vélos d'exercice, poids, bancs d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie, gants d'haltérophilie, poids pour chevilles [et] poids pour poignets », et il est rejeté en ce qui concerne les autres Produits et les Services.

Article 2 – Caractère distinctif

[49] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive compte tenu de la marque de commerce PRO FORM de l'Opposante. Pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer que, à la date de production de la déclaration d'opposition (5 février 2016), la marque de commerce PRO FORM de l'Opposante était devenue suffisamment connue au Canada pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [*Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst), à la p 58; *Andres Wines Ltd c E & J Gallo Winery* (1975), 25 CPR (2d) 126 (CAF), à la p 130; et *Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF), à la p 424].

[50] Compte tenu de la preuve résumée ci-dessus, je suis convaincue que l'Opposante a démontré que, à la date pertinente, sa marque était devenue connue par l'emploi et l'annonce de sa marque par l'Opposante en liaison avec les Produits de l'Opposante.

[51] Là encore, cependant, j'estime que la date pertinente différente n'a aucune incidence sur l'analyse relative à la confusion ci-dessus. En conséquence, ce motif d'opposition est accueilli en ce qui concerne les [TRADUCTION] « exercices elliptiques, tapis roulants et appareils d'haltérophilie, rameurs, simulateurs d'escalier, vélos d'exercice, poids, bancs d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie, gants d'haltérophilie, poids pour chevilles [et] poids pour poignets », et il est rejeté en ce qui concerne les autres Produits et les Services.

DÉCISION

[52] Compte tenu de tout 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.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

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

DATE DE L'AUDIENCE : 2018-07-25

COMPARUTIONS

Paul Tackaberry

POUR L'OPPOSANTE

Aucune comparution

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Ridout & Maybee LLP

POUR L'OPPOSANTE

Scarfone Hawkins LLP

POUR LA REQUÉRANTE