



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

Référence : 2018 COMC 158

Date de la décision : 2018-12-18

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

**William Switzer & Associates (2011)
Ltd.**

Opposante

et

Real Switzer Holdings Ltd.

Requérante

**1,610,247 pour la marque de commerce
SWITZERCULTCREATIVE**

Demande

INTRODUCTION

[1] William Switzer and Associates Ltd. (WSA) est le prédécesseur en titre de William Switzer & Associates Ltd. (2011) Ltd., un fabricant de mobilier haut de gamme qui est également l’Opposante dans la présente procédure. Renee Switzer est la fille de William Switzer, le fondateur et ancien président de WSA.

[2] Lorsque WSA a déclaré faillite, ses actifs, y compris ses marques de commerce déposées WILLIAM SWITZER et WILLIAM SWITZER et Dessin, ont été transférés à l’Opposante. À la même époque, Renee Switzer a démarré à son propre compte en constituant l’entreprise Real

Switzer Holdings Ltd., qui est la Requérente dans la présente procédure. La Requérente se spécialise dans la vente de fournitures et d'accessoires d'ameublement modernes et contemporains pour la maison, y compris du mobilier, des luminaires et des textiles, et exerce ses activités sous le nom SWITZERCULTCREATIVE.

[3] La Requérente a produit une demande pour faire enregistrer la marque de commerce SWITZERCULTCREATIVE en liaison avec divers produits et services liés au mobilier, sur la base de l'emploi pour certains et sur la base de l'emploi projeté pour d'autres. L'Opposante s'est opposée à la demande pour divers motifs, y compris la conformité à l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) et la confusion avec ses marques de commerce WILLIAM SWITZER et WILLIAM SWITZER et Dessin antérieurement employées et enregistrées, ainsi qu'avec sa marque de commerce SWITZER qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement.

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, la demande d'enregistrement doit être repoussée.

DOSSIER

[5] Le 17 janvier 2013, la Requérente a produit une demande pour faire enregistrer la marque de commerce SWITZERCULTCREATIVE (la Marque) en liaison avec les produits et services suivants [TRADUCTION] :

Produits :

(1) Luminaires (sur la base de l'emploi projeté) (Produits)

Services :

(1) Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution de produits de tiers; gestion des affaires et logistique : courtage de mobilier; octroi de droits de fabrication de mobilier, de droits d'auteur, de droits attachés aux dessins ou aux modèles, de droits de la personnalité et de droits de concepteur; et distribution de mobilier (sur la base de l'emploi depuis au moins aussi tôt que le 23 novembre 2011) (Services 1)

(2) Administration d'un blogue dans les domaines du mobilier et des designers de mobilier et de produits d'éclairage (sur la base de l'emploi depuis au moins aussi tôt que le 1^{er} février 2012) (Services 2)

(3) Vente en gros de mobilier (sur la base de l'emploi au moins aussi tôt que le 17 juillet 2012) (Services 3)

(4) Vente au détail de mobilier (sur la base de l'emploi projeté) (Services 4)

[6] La Marque a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 26 novembre 2014. Le 27 avril 2015, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition dans laquelle elle s'oppose à la demande pour plusieurs motifs, dont trois motifs liés à la question de la confusion entre la Marque et les marques déposées WILLIAM SWITZER de l'Opposante qui portent que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées WILLIAM SWITZER de l'Opposante; que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, car cette dernière crée de la confusion avec les marques de commerce ou le nom commercial WILLIAM SWITZER de l'Opposante qui ont été antérieurement employés ou révélés par l'Opposante ou son prédécesseur en titre; et que la Marque n'est pas distinctive des produits ou services de la Requérante. L'Opposante allègue également que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en liaison avec les Produits ou les Services (3) ou (4) parce que cette dernière crée de la confusion avec la marque de commerce SWITZER de l'Opposante qui fait l'objet de la demande d'enregistrement n° 1,574,481 antérieurement produite par l'Opposante au Canada le 23 avril 2012.

[7] Les motifs d'opposition invoqués en vertu de l'article 30 sont fondés sur la non-conformité aux articles 30a), 30b), 30e) ou 30i) de la Loi. Plus particulièrement, l'Opposante allègue que la demande ne contient pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits et services spécifiques en liaison avec lesquels la Marque a été employée; que la Requérante n'a pas, dans les faits, employé la Marque en liaison avec avec les produits ou services depuis les dates de premier emploi revendiquées; que la Requérante n'a pas l'intention d'employer la Marque en liaison avec les produits [TRADUCTION] « luminaires » ou les services [TRADUCTION] « vente au détail de mobilier »; et que la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait droit d'employer la Marque au Canada puisqu'elle avait connaissance de l'emploi antérieur des marques de commerce SWITZER et WILLIAM SWITZER au Canada par l'Opposante ou ses prédécesseurs en titre.

[8] La permission de produire une déclaration d'opposition modifiée, afin de corriger une erreur typographique, a été accordée le 27 juillet 2018.

[9] Le 28 juillet 2015, la Requérante a produit et signifié sa contre-déclaration, accompagnée d'une demande de décision interlocutoire relativement au caractère suffisant de plusieurs des motifs d'opposition. L'Opposante a produit sa réponse à la demande de décision interlocutoire de la Requérante le 28 août 2015. Le 8 septembre 2015, une décision interlocutoire a été rendue, ordonnant que les motifs fondés sur les articles 30*e*) et 30*i*) soient radiés parce qu'ils n'ont pas été plaidés d'une manière suffisante.

[10] Comme preuve au titre de l'article 41, l'Opposante a produit les affidavits de Corrine Viray et Bina Patel, des copies certifiées des enregistrements canadiens n° LMC550,180 (pour la marque de commerce WILLIAM SWITZER et Dessin) et n° LMC864,100 (pour la marque de commerce WILLIAM SWITZER) ainsi que de la demande d'enregistrement canadienne n° 1,574,481 (pour la marque de commerce SWITZER), et une copie certifiée de l'historique complet du dossier de la demande n° 1,610,247 pour la Marque. Seule Mme Patel a été contre-interrogée relativement à son affidavit et la transcription de son contre-interrogatoire a été versée au dossier.

[11] Comme preuve au titre de l'article 42, la Requérante a produit l'affidavit de Renee Switzer. Mme Switzer a également été contre-interrogée et la transcription de son contre-interrogatoire a été versée au dossier. L'Opposante n'a produit aucune preuve en réponse.

[12] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue. Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante a indiqué qu'elle abandonnait son motif d'opposition fondé sur l'article 30*a*).

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Décision interlocutoire du 8 septembre 2015

[13] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante a demandé pour la première fois que la décision interlocutoire du 8 septembre 2015 soit reconsidérée au motif qu'elle comporte une erreur de

droit. L'Opposante a formulé son motif d'opposition fondé sur l'article (30)e) de la manière suivante [TRADUCTION] :

La demande de marque de commerce n'est pas conforme aux exigences de l'article 30e) parce que la Requérante n'avait pas et n'a pas l'intention d'employer la marque de commerce SWITZERCULTCREATIVE au Canada en liaison avec la vente au détail de mobilier.

La demande de marque de commerce n'est pas conforme aux exigences de l'article 30e) parce que la Requérante n'avait pas et n'a pas l'intention d'employer la marque de commerce SWITZERCULTCREATIVE au Canada en liaison avec des luminaires.

[14] Dans sa décision, Mme Fung a indiqué ce qui suit [TRADUCTION] : « J'estime que les motifs fondés sur l'article 30e) n'ont pas été plaidés d'une manière suffisante pour permettre à la requérante d'y répondre, car l'opposante n'a pas expliqué pourquoi la requérante n'a pas pu fournir la déclaration exigée en ce qui concerne son intention d'employer la marque ».

L'Opposante soutient que la norme applicable n'exige pas de l'Opposante qu'elle explique pourquoi la Requérante ne pouvait pas faire la déclaration exigée en ce qui concerne son intention d'employer la Marque, mais plutôt qu'elle présente des faits suffisants pour permettre à la Requérante d'y répondre. L'Opposante soutient en outre que les faits présentés sont suffisants. Enfin, l'Opposante soutient que cette erreur de droit la prive de son droit d'invoquer l'article 30e) et constitue le genre de circonstances spéciales qui permettrait à la Cour fédérale de réviser une décision interlocutoire de la Commission des oppositions des marques de commerce dans l'éventualité où l'affaire serait portée en appel.

[15] Le registraire ne peut reconsidérer une décision que si celle-ci dépassait le cadre de sa compétence, est fondée sur une erreur de droit ou est fondée sur une erreur d'interprétation des faits dont le registraire était saisi au moment où la décision a été rendue [voir *Jalite Public Ltd c Lencina* (2001), 19 CPR (4th) 406 (COMC) et *Simmons Ltd c A to Z Comfort Beddings Ltd.* (1987), 18 CPR (3d) 84 (COMC)]. Compte tenu des faits et des observations des parties au dossier, je serais parvenue à la même conclusion que Mme Fung, c'est-à-dire que les motifs n'ont pas été plaidés d'une manière suffisante pour permettre à la Requérante d'y répondre. Comme l'a souligné Mme Fung, un motif correctement plaidé invoque les faits pertinents, mais non la preuve que la partie a l'intention de produire pour établir ces faits [voir *Pepsico Inc et Pepsi-Cola Canada Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1975), 22 CPR (2d) 62

(CF 1^{re} inst)]. En l'espèce, en indiquant simplement que la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque en liaison avec les Produits et les Services (4) visés par la demande, l'Opposante a simplement reproduit le libellé de la Loi en y ajoutant les produits et services de la Requérante. Si l'Opposante avait allégué que la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque en liaison avec les Produits et les Services (4) parce que, par exemple, elle avait déjà commencé à employer la Marque à la date de production de la demande, ma conclusion aurait pu être différente.

[16] Puisqu'il m'est impossible de conclure que le registraire a commis une erreur de droit évidente ou une erreur dans l'appréciation des faits de l'espèce au moment où la décision a été rendue, je ne suis pas disposée à reconsidérer la décision du 8 septembre 2015.

[17] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30e) demeure radié parce qu'il n'a pas été plaidé d'une manière suffisante.

Questions de preuve

Rapports de l'examineur concernant la demande n° 1,574,481 pour la marque de commerce SWITZER

[18] À l'audience, la Requérante a soumis, avec le consentement de l'Opposante, des copies de rapports de l'examineur datés du 29 octobre 2012, du 27 février 2014, du 23 mars 2015 et du 23 juin 2016 concernant la demande n° 1,574,481 de l'Opposante pour la marque de commerce SWITZER. Dans chacun de ces rapports, l'examineur a soit soulevé soit maintenu une objection à l'enregistrement de la marque au titre de l'article 12(1)a) de la Loi au motif que le mot SWITZER était considéré comme n'étant principalement que le nom de famille d'un particulier.

[19] Je ne peux pas tenir compte de ces rapports, car la Requérante ne les a pas produits dans le cadre de sa preuve au titre de l'article 42, pas plus qu'elle n'a demandé la permission de les produire au titre de l'article 44(1) du Règlement. Ces rapports ne font donc pas partie du dossier.

Contre-interrogatoire de Mme Switzer

[20] L'Opposante soutient que l'affidavit de Renee Switzer est truffé d'incohérences qui réduisent fortement l'efficacité et la valeur probante de la preuve de la Requérante dans la présente opposition. Je reprends ci-dessous quelques-uns des exemples fournis par l'Opposante.

[21] Dans son affidavit, Mme Switzer déclare sous serment que, lorsqu'elle occupait la présidence de WSA, WSA a obtenu les enregistrements des marques de commerce WILLIAM SWITZER et WILLIAM SWITZER dessin (enregistrements n° LMC864,100 et n° LMC550,180). Elle déclare également sous serment que son emploi chez WSA a pris fin en août 2011.

[22] L'Opposante souligne que l'enregistrement n° LMC864,100 a été obtenu le 31 octobre 2013. Par conséquent, l'Opposante soutient que la déposante a fait une fausse déclaration sous serment soit en ce qui concerne la date de sa cessation d'emploi, soit en ce qui concerne son association avec l'Opposante au moment où l'Opposante a obtenu l'enregistrement des marques.

[23] En réponse, l'agent de la Requérante a soutenu que l'erreur commise par Mme Switzer relativement à l'enregistrement de la marque de commerce WILLIAM SWITZER est une simple question de sémantique et une erreur mineure commise par inadvertance. Je conviens qu'il s'agit d'une explication plausible. Il se pourrait très bien que Mme Switzer n'ait pas compris que les marques avaient seulement fait l'objet d'une demande et n'étaient pas encore enregistrées.

[24] L'Opposante a également fait valoir, à titre d'exemple d'incohérence, que Mme Switzer a témoigné dans son affidavit et en contre-interrogatoire que la Requérante a employé la Marque en liaison avec des luminaires et la vente au détail de mobilier depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 [affidavit Switzer, para 13 à 15 et 46; contre-interrogatoire Switzer, Q 17 à 27]. L'Opposante soutient que ce témoignage est incompatible avec la demande de la Requérante, qui revendique l'emploi projeté de la Marque en liaison avec des luminaires et la vente au détail de mobilier.

[25] Je conviens avec l'Opposante que ces parties du témoignage de Mme Switzer concernant l'emploi de la Marque sont incompatibles avec les revendications contenues dans sa demande. Je

conclus par conséquent que cette incohérence réduit dans une certaine mesure l'efficacité et la valeur probante de sa preuve concernant l'emploi de la Marque.

FARDEAU DE PREUVE ET DATES PERTINENTES

[26] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau 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 [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p 298].

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

- articles 38(2)a)/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) de la Loi – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- articles 38(2)c)/16(1)a), b), c) – la date de premier emploi revendiquée par la Requérante [article 16(1)a), b) et c) de la Loi].
- articles 38(2)c)/16(3)a), b), c) – la date de production de la demande pour la Marque [article 16(3)a), b) et c) de la Loi]; et
- Articles 38(2)d)/2 – la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 2004 CF 1185 (CanLII), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

MOTIFS D'OPPOSITION

Motif d'opposition fondé sur l'article 30b)

[28] Le motif d'opposition fondé sur l'article 30b) porte que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30b) parce que la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada en liaison avec les Services (1) à (3) (reproduits ci-dessous par souci de commodité) depuis les dates de premier emploi revendiquées [TRADUCTION] :

(1) Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution de produits de tiers; gestion des affaires et logistique : courtage de mobilier; octroi de droits de fabrication de mobilier, de droits d'auteur, de droits attachés aux dessins ou aux modèles, de droits de la personnalité et de droits de concepteur; et distribution de mobilier (sur la base de l'emploi depuis au moins aussi tôt que le 23 novembre 2011);

(2) Administration d'un blogue dans les domaines du mobilier et des designers de mobilier et de produits d'éclairage (sur la base de l'emploi depuis au moins aussi tôt que le 1er février 2012); et

(3) Vente en gros de mobilier (sur la base de l'emploi au moins aussi tôt que le 17 juillet 2012).

[29] Le fardeau 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)]. L'opposant peut s'acquitter de ce fardeau de preuve en s'appuyant aussi bien sur sa propre preuve que sur la preuve du requérant [*Labatt Brewing Company Limited c Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 CPR (3d) (CF 1^{re} inst) 216]. Cependant, l'opposant ne peut s'appuyer avec succès sur la preuve du requérant pour s'acquitter de son fardeau initial que s'il démontre que la preuve du requérant met en doute les revendications formulées dans la demande du requérant [*Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd* 2014 CF 323, aux para 30 à 38].

[30] En l'espèce, l'Opposante s'est appuyée sur la preuve de la Requérante pour s'acquitter de son fardeau. À cet égard, j'attire l'attention sur les extraits suivants du plaidoyer écrit de l'Opposante [TRADUCTION] :

- Un billet de blogue intitulé « Allan et Renee Switzer vous souhaitent la bienvenue » publié sur le site Web de la Requérante et daté du 19 février 2012 indique ce qui suit :
 - « C'est avec beaucoup d'émotion qu'Allan et moi lançons ce mois-ci notre nouvelle entreprise... De concert avec nos designers, nos artisans et nos équipes de vente passionnées, nous sommes fiers de vous présenter SWITZERCULTCREATIVE » (affidavit Viray, pièce C).
- Un autre billet daté du 9 avril 2012 porte sur un lancement public de l'entreprise SWITZERCULTCREATIVE prévu pour le 12 avril 2012 (affidavit Viray, pièce C, p 9).
- Les allégations d'emploi que fait Mme Switzer dans son affidavit sont incohérentes. À cet égard, elle affirme au paragraphe 15 que la Marque a été employée en liaison avec les Produits et Services de la Requérante depuis au moins aussi tôt que novembre 2011, tandis qu'au paragraphe 46, elle indique que la Requérante fournit les Produits et Services sous la Marque depuis au moins aussi tôt que 2012.

[31] J'estime que les observations de l'Opposante ci-dessus sont suffisantes pour mettre en doute les revendications formulées dans la demande à l'égard des Services (1) à (3). À cet égard, je conviens avec l'Opposante que la contradiction que contient l'affidavit de Mme Switzer en ce qui concerne la date à laquelle elle a véritablement commencé à employer la Marque en liaison avec les produits et services visés par la demande permet à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombait, c'est-à-dire de mettre en doute la véracité des dates de premier emploi revendiquées.

[32] C'est donc à la Requérante qu'il incombe maintenant de corroborer ses revendications selon lesquelles elle a employé la Marque en liaison avec les Services (1) à (3) de façon continue des dates revendiquées jusqu'à la date de production de la demande.

Services (1) Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution de produits de tiers; gestion des affaires et logistique : courtage de mobilier; octroi de droits de fabrication de mobilier, de droits d'auteur, de droits attachés aux dessins ou aux modèles, de droits de la personnalité et de droits de concepteur; et distribution de mobilier

[33] En ce qui concerne les Services (1), la Requérante s'appuie sur le paragraphe 10 de l'affidavit de Mme Switzer qui indique qu'en novembre 2011, la Requérante a retenu les services d'une agence de communication et de marketing pour commercialiser les collections générales sous la Marque. Une copie de la proposition de marketing est jointe comme pièce E. Au paragraphe 11, Mme Switzer affirme que Real Switzer fait la promotion de ces designers sélects, de leurs noms et des produits qu'ils conçoivent, vend leurs produits par courtage et détient des licences l'autorisant à fabriquer leurs produits. La Requérante s'appuie également sur les paragraphes 20 à 29 et 33 à 45 de l'affidavit de Mme Switzer dans lesquels cette dernière décrit les campagnes promotionnelles réalisées par la Requérante de 2012 à 2016, ainsi que les activités de la Requérante en ligne et dans les médias sociaux depuis 2012.

[34] Je ne suis pas convaincue que la Requérante a bel et bien établi l'emploi de la Marque en liaison avec ces services depuis le 23 novembre 2011, et ce, pour deux raisons. Premièrement, le fait qu'elle ait obtenu une proposition de marketing dans le courant du mois de novembre 2011 ne signifie pas qu'elle a annoncé ou a été en mesure d'exécuter ses services en liaison avec la Marque depuis la date de premier emploi revendiquée. Deuxièmement, la preuve ne permet pas de déterminer si la Requérante a elle-même fourni de tels services. À cet égard, bien que la preuve démontre que la Requérante a annoncé et fait la promotion de ses propres services d'ameublement offerts en liaison avec sa Marque, elle ne me permet pas de conclure que la Requérante a annoncé ou offert des services de marketing, de gestion des affaires ou de courtage de mobilier, etc. pour des tiers. Par conséquent, le motif fondé sur l'article 30b) est accueilli à l'égard des Services (1).

Services (2) - Administration d'un blogue dans les domaines du mobilier et des designers de mobilier et de produits d'éclairage

[35] En ce qui concerne les Services (2), Mme Switzer affirme au paragraphe 36 de son affidavit que la Requérante administre un blogue qui est accessible au public par l'intermédiaire

de son site Web. Des copies de pages web archivées de la section Blogue de son site Web datant de 2012 à 2015 sont jointes à son affidavit comme pièce U. La Requérante n'a toutefois pas été en mesure de confirmer que la date de premier emploi de son blogue correspond à la date revendiquée du 1^{er} février 2012. Comme l'a souligné l'Opposante, la page Web archivée la plus ancienne qu'a fournie Mme Switzer date du 19 février 2012 et est intitulée [TRADUCTION] « Allan et Renee Switzer vous souhaitent la bienvenue ».

[36] Un requérant doit savoir que s'il n'est pas en mesure de démontrer la véracité de la date de premier emploi qu'il revendique au moyen d'une preuve documentaire, il peut avoir avantage à revendiquer une date ultérieure qu'il n'aura pas de mal à établir, plutôt que de risquer que sa demande soit repoussée au titre de l'article 30b) [*Guevin c Tall Dark & Handy Handyman Services Ltd* (2011), 97 CPR (4th) 444, au para 19 (COMC)]. Si la Requérante avait effectivement commencé à employer la Marque en liaison avec ces services à la date du 1^{er} février 2012, elle aurait dû être en mesure d'en fournir la preuve. Il m'est donc impossible de conclure que la Requérante emploie bel et bien sa Marque en liaison avec les Services (2) depuis la date de premier emploi revendiquée. Par conséquent, le motif fondé sur l'article 30b) est également accueilli à l'égard des Services (2).

Services (3) Vente en gros de mobilier

[37] En ce qui concerne les Services (3), Mme Switzer affirme ce qui suit aux paragraphes 30 et 31 de son affidavit [TRADUCTION] :

30. Lorsqu'une commande est reçue d'un client pour l'achat d'une pièce de mobilier de la collection SWITZERCREATIVE, notre procédure chez Real Switcher consiste à créer une facture et à fournir cette dernière au client à des fins de paiement. Est jointe à mon affidavit comme pièce P une copie d'une facture représentative émise le 1^{er} août 2012 relativement à l'achat des articles suivants : 1 AHRPA Custom D. Table [1 table à manger sur mesure AHRPA], 1 Dinig [sic] Top [1 plateau de table à manger] et 2 AHRPA Table Bases [2 pieds de table AHRPA]. Comme le montre la pièce P, la Marque figure bien en vue dans le coin supérieur gauche de la facture et cette facture contient une description claire des articles vendus. Certaines parties de la facture ont été caviardées pour des raisons de confidentialité.

Sont jointes à mon affidavit comme pièce Q des copies d'autres factures représentatives qui ont été créées et fournies à des clients au cours des années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016...

[38] J'estime qu'il est raisonnable d'inférer de la preuve de Mme Switzer dans son ensemble, y compris son témoignage ci-dessus et la facture représentative datée du 1^{er} août 2012 (concernant l'achat de mobilier de la Requérante), que les Services (3) de la Requérante ont soit été exécutés ou étaient prêts à être exécutés en liaison avec la Marque depuis au moins aussi tôt que la date de premier emploi revendiquée du 17 juillet 2012, et que la Marque avait été employée de façon continue en liaison avec ses services jusqu'à la date de production de la demande. Par conséquent, le motif fondé sur l'article 30*b*) est rejeté à l'égard des Services (3).

Motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)*b*) et 16(3)*b*)

[39] Comme je l'ai souligné ci-dessus, l'Opposante restreint ses motifs fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement aux Produits et aux Services (3) et (4). À cet égard, l'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque à l'égard des Produits et des Services (3) et (4) parce que cette dernière créait de la confusion avec la marque de commerce SWITZER de l'Opposante visée par la demande d'enregistrement n° 1,574,481, produite le 23 avril 2012, en vue d'un emploi en liaison avec du mobilier et l'exploitation d'un magasin de mobilier.

[40] La date pertinente qui s'applique à un motif fondé sur l'article 16(1)*b*) est généralement la date de premier emploi revendiquée par le requérant [article 16(1)*b*), tandis que la date pertinente qui s'applique à un motif fondé sur l'article 16(3)*b*) est la date de production de la demande [article 16(3)*b*)]. En l'espèce, les dates pertinentes qui s'appliquent à ces motifs sont donc la date de premier emploi revendiquée par la Requérante à l'égard des Services (3), soit le 17 juillet 2012, et la date de production de la demande par la Requérante, soit le 13 janvier 2013, dans le cas des Produits et des Services (4).

[41] La Requérante soutient que la demande n° 1,574,481 de l'Opposante pour la marque de commerce SWITZER a été refusée par le Registraire au motif qu'elle contrevenait à l'article 12(1)*a*) de la Loi. Or, j'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et je confirme que la

demande de l'Opposante pour cette marque était pendante à ces dates pertinentes et qu'elle l'était toujours à la date d'annonce. Je souligne que, même si la demande de l'Opposante avait été refusée après ces dates, ce refus n'aurait pas été considéré comme une circonstance pertinente dans l'analyse de la confusion [*ConAgra Inc c McCain Foods Ltd* (2001), 14 CPR (4th) 228 (CF 1^{re} inst); *Corporativo de Marcas GJB v Bacardi & Company Limited*, 2015 COMC 51 (CanLII)].

[42] L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial aux dates pertinentes qui s'appliquent respectivement aux motifs fondés sur les articles 16(1)*b*) et 16(3)*b*), car sa demande n° 1,574,481 pour la marque de commerce SWITZER a été produite le 23 avril 2012 et était pendante à la date d'annonce de la Marque (c.-à-d. le 26 novembre 2014) [article 16(4)]. Dans les circonstances de la présente espèce, rien ne dépend de la date qui est utilisée pour évaluer la probabilité de confusion.

[43] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante.

Test en matière de confusion

[44] Des marques de commerce créent de la confusion lorsqu'il existe une probabilité raisonnable de confusion au sens de 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 produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués . . . ou que les services liés à ces marques sont . . . exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[45] Ainsi, la question de la confusion ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des produits et services provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question soulevée par l'article 6(2) de la Loi est de savoir si les acheteurs des produits et services vendus en liaison avec la marque de commerce

SWITZERCULTCREATIVE croiraient que ces derniers ont été produits ou autorisés par l'Opposante ou font l'objet d'une licence octroyée par l'Opposante.

[46] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[47] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées 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 produits, 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. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC)].

Caractère distinctif inhérent

[48] La marque de l'Opposante possède un caractère distinctif inhérent faible, car elle est constituée d'un nom de famille [*Glaskoch B. Koch Jr GmbH & Co KG c Anglo Canadian Mercantile Co* (2006), CanLii 80333 (COMC); *Murjani International Ltd c Universal Impex Co.* (1986), 12 CPR (3d) 481 (CF 1^{re} inst)].

[49] Bien que la Marque incorpore également les éléments du nom de famille de Mme Switzer, je considère qu'elle possède un caractère distinctif inhérent plus fort que celui de la marque de l'Opposante parce qu'il s'agit d'un mot inventé qui, comme l'a souligné Mme Switzer, combine les éléments du nom de famille de Mme Switzer et la culture de créativité de la Requérante [affidavit Switzer, para 18].

Mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et période pendant laquelle elles ont été en usage

[50] La demande de l'Opposante a été produite le 23 avril 2012 sur la base de l'emploi projeté. La déposante de l'Opposante, Mme Patel, est la contrôleuse de l'Opposante. Elle explique qu'elle a été à l'emploi de WSA du 30 avril 2007 au 29 août 2011, date à laquelle les actifs de WSA ont été vendus à l'Opposante à la suite de la procédure de faillite. Elle affirme en outre que les actifs achetés de WSA comprenaient l'achalandage de l'entreprise et le droit d'employer le nom « William Switzer » ou toute variante de ce nom, ainsi que toutes les marques de commerce et tous noms commerciaux déposés et non déposés. Elle ajoute qu'il s'agissait de quelque chose d'important pour l'Opposante, parce que les marques de commerce et les noms commerciaux SWITZER et WILLIAM SWITZER sont bien connus dans l'industrie du mobilier [affidavit Patel, para 1 et 2].

[51] La seule autre mention que fait Mme Patel de la marque de commerce SWITZER se trouve au paragraphe 3 de son affidavit dans lequel elle affirme que les ventes de produits et services réalisées en liaison avec les marques de commerce et les noms commerciaux SWITZER et WILLIAM SWITZER ont généré des recettes annuelles de plus de 2 000 000 \$ CA de 2012 à 2016. L'unique preuve produite pour corroborer cette affirmation est constituée de copies de factures représentatives faisant état de ventes par l'Opposante de divers articles de mobilier [affidavit Patel, pièce A]. J'estime que ces factures établissent la présentation de la marque de commerce WILLIAM SWITZER de l'Opposante, mais je ne suis pas convaincue qu'elles établissent l'emploi de la marque SWITZER. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la marque SWITZER de l'Opposante est devenue connue dans une quelconque mesure au Canada.

[52] La Marque de la Requérante, en revanche, est devenue connue dans une certaine mesure au Canada. À cet égard, la preuve de la déposante de la Requérante, Mme Switzer, comprend les éléments suivants :

- La Requérante a employé la Marque en liaison avec les Produits et les Services depuis au moins aussi tôt que novembre 2011;

- Les sommes engagées de 2012 à 2016 pour promouvoir la Marque en liaison avec les Produits et les Services ont varié de 5 000 \$ à 33 000 \$;
- La Requérante produit des catalogues pour promouvoir sa collection depuis au moins aussi tôt que 2012; ces catalogues ont, depuis ce temps, été distribués à des bibliothèques de ressources s'adressant aux designers d'intérieur et aux architectes ainsi qu'à des salles d'exposition représentatives au Canada.
- Les Produits et les Services de la Requérante sont annoncés sur le site Web de la Requérante;
- Depuis au moins 2012, la Requérante a enregistré des recettes brutes de plus de 400 000 \$, lesquelles ont augmenté de façon substantielle entre 2016 et la date de l'affidavit de Mme Switzer.

[53] Comme je l'ai indiqué précédemment, je ne peux pas accorder sa pleine valeur à la preuve de Mme Switzer étant donné les incohérences qu'elle comporte. Toutefois, j'estime qu'elle est tout de même suffisante pour établir que la Marque est devenue connue au Canada dans une plus grande mesure que la marque de l'Opposante.

Genre des produits et des services

[54] Par souci de commodité, je reproduis ci-dessous les produits et les services visés par la demande de la Requérante qui sont concernés par ce motif [TRADUCTION] :

Produits :

(1) Luminaires

Services :

(3) Vente en gros de mobilier

(4) Vente au détail de mobilier

[55] Les produits et services visés par la demande de l'Opposante, quant à eux, sont du mobilier et l'exploitation d'un magasin de mobilier.

[56] La Requérente soutient que les produits, les services et les entreprises de la Requérente et de l'Opposante sont d'un genre différent. À cet égard, la Requérente s'appuie sur la preuve qui démontre qu'elle se spécialise dans la vente de mobilier et de luminaires de style moderne et contemporain, alors que l'Opposante se spécialise dans la fabrication et la vente de pièces de mobilier qui sont des reproductions haut de gamme de meubles antiques non contemporains d'un style classique, à savoir le style « French Moderne » [affidavit Switzer, para 4; affidavit Patel, para 3, contre-interrogatoire Patel, Q 97, 219, 226 et 229]. L'Opposante admet même que ses meubles sont différents de ceux vendus par la Requérente [affidavit Patel, para 9].

[57] Je reconnais que les meubles vendus par les parties peuvent être de styles différents, mais les produits et services des parties demeurent apparentés dans la mesure, au moins, où les parties exercent toutes deux leurs activités dans l'industrie du mobilier. J'estime également qu'il existe un recoupement direct entre le service [TRADUCTION] « exploitation d'un magasin de mobilier » de l'Opposante et le service [TRADUCTION] « vente au détail de mobilier » de la Requérente. Ce facteur favorise donc l'Opposante dans une certaine mesure.

Nature du commerce

[58] La Requérente soutient que la nature du commerce de la Requérente est différente de la nature du commerce de l'Opposante. Je résume ci-dessous certaines des différences que la Requérente a relevées entre les commerces respectifs des parties :

- La Requérente se spécialise dans la vente de mobilier et de luminaires de style moderne et contemporain, alors que l'Opposante se spécialise dans la fabrication et la vente de pièces de mobilier qui sont des reproductions haut de gamme de meubles antiques non contemporains d'un style classique, à savoir le style « French Moderne » [affidavit Switzer, para 4; affidavit Patel, para 3, contre-interrogatoire Patel, Q 97, 219, 226 et 229].

- La Requérante fournit ses Produits et Services au grand public, tandis que l’Opposante fournit ses produits et services aux gens du métier uniquement (affidavit Switzer, para 4 et 12; affidavit Patel, para 3); et
- La Requérante exploite une entreprise qui possède un comptoir de service ouvert au grand public, tandis que l’Opposante ne fournit pas ses produits et services au grand public (affidavit Switzer, para 12, pièce F; contre-interrogatoire Patel, Q 219 à 223).

[59] Même si l’Opposante a reconnu que les meubles qui sont vendus par les parties sont de styles différents, Mme Patel affirme dans son affidavit que les marchés ciblés sont les mêmes et que les produits sont vendus par l’intermédiaire de canaux de distribution similaires, à savoir des salles d’exposition représentatives. Elle affirme également que la Requérante expose actuellement des produits de sa collection dans des salles d’exposition où l’Opposante a exposé de ses produits par le passé [affidavit Patel, para 9]. Toutefois, en contre-interrogatoire, Mme Patel a précisé que l’Opposante n’a aucune salle d’exposition représentative au Canada, mais uniquement une salle d’exposition d’entreprise à Vancouver qui ne contient aucun meuble de la collection SWITZERCULTCREATIVE [contre-interrogatoire Patel, Q 438 à 445].

[60] Je reconnais que la demande de l’Opposante ne comporte aucune restriction quant à une voie de commercialisation particulière, mais j’estime, d’après ce qui précède, qu’il existe une certaine preuve que les produits et services des parties ne sont pas offerts par les mêmes voies de commercialisation.

Degré de ressemblance

[61] Bien que le degré de ressemblance soit mentionné en dernier lieu à l’article 6(5) de la Loi, il s’agit souvent du facteur prévu par la Loi susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion [*Masterpiece, supra*, au para 49]. Dans les circonstances de la présente espèce, les principes de droit suivants sont particulièrement pertinents :

- Lorsqu’il s’agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Le test qu’il convient d’appliquer est celui de la première impression produite dans l’esprit d’un consommateur ayant un souvenir

imparfait de la marque de commerce d'un opposant; il ne consiste pas à placer les marques côte à côte dans le but de les comparer [*Veuve Cliquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 2006 CSC 23 (CanLII), 49 CPR (4th) 401, au para 20].

- Lorsque le premier élément d'une marque de commerce est faible, son importance s'en trouve diminuée [voir *Conde Nast Publications, supra*; *Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF); *Phantom Industries Inc c Sara Lee Corp* (2000), 8 CPR (4th) 109 (COMC)]; et
- Même si le premier mot d'une marque de commerce peut, dans certains cas, être l'élément le plus important pour établir le caractère distinctif [*Conde Nast Publications Inc c Union des éditions modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst)], il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique [*Masterpiece, supra*, au para 64].

[62] En l'espèce, le premier élément de la marque de la Requérante est constitué de l'intégralité de la marque de l'Opposante. Toutefois comme je l'ai souligné ci-dessus, le mot SWITZER étant un nom de famille, son caractère distinctif inhérent est faible. Par conséquent, je conviens avec la Requérante que la seconde partie de la Marque, c'est-à-dire l'élément dominant CULTCREATIVE qui possède un caractère distinctif inhérent plus important, détournerait l'attention du mot SWITZER de la marque de l'Opposante et en réduirait ainsi le caractère distinctif dans une mesure considérable.

[63] Compte tenu de ce qui précède, j'estime qu'il existe seulement une certaine ressemblance entre les marques des parties dans la présentation, le son et les idées qu'elles suggèrent.

Circonstance de l'espèce : jurisprudence relative aux marques de commerce faibles

[64] La Requérante a attiré mon attention sur la jurisprudence relative aux marques de commerce faibles et je reconnais que cette jurisprudence appuie la position de la Requérante. Dans *Boutique Jacob Inc c Joseph Limited*, 2015 COMC 121, la membre de Paulsen a très bien résumé la jurisprudence au para 32 et 33 [TRADUCTION] :

...Il est bien établi que des marques de commerce composées de patronymes et de prénoms n'ont pas droit à une protection très étendue [*Sarah Coventry Inc c Abrahamian* (1984), 1 CPR (3d) 238 (CF 1^{re} inst), à la p 24; *Joseph Ltd c XES-NY Ltd* (2005), 44 CPR

(4th) 314 (COMC)] et que des différences relativement peu marquées peuvent suffire à distinguer entre elles des marques faibles [*Boston Pizza International Inc c Boston Chicken Inc* (2001), 2001 CFPI 1024 (CanLII), 15 CPR (4th) 345 (CF 1^{re} inst), au para 66]. Dans l'arrêt *Provigo Distribution Inc c Max Mara Fashion Group SRL* (2005), 2005 CF 1550 (CanLII), 46 CPR (4th) 112, au para 31 (CF 1^{re} inst), le juge de Montigny a expliqué que :

Comme les deux marques en elles-mêmes sont faibles, il est juste d'affirmer que même de petites différences suffiraient à les différencier. S'il en était autrement, le premier utilisateur de termes couramment employés se verrait conférer injustement un monopole de ces termes. Les tribunaux ont également justifié cette conclusion en affirmant qu'on s'attend à ce que le public soit plus prudent lorsque des noms commerciaux faibles comme ceux-ci sont employés ...

Il a été établi qu'une partie qui adopte une marque de commerce faible accepte un certain risque de confusion [*General Motors c Bellows* (1949), 1949 CanLii 47 (CSC) 10 CPR 101, aux p 115 et 116 (CSC)]. S'il est possible d'accroître le caractère distinctif d'une marque de commerce faible par un emploi à grande échelle [*Sarah Coventry Inc c Abrahamian*, précité], l'Opposante n'a produit aucune preuve que sa marque de commerce JOSEF a été employée au Canada dans une quelconque mesure.

[65] Comme dans l'affaire *Josef* décrite ci-dessus, la marque de l'Opposante en l'espèce est une marque de commerce faible qui est constituée d'un nom de famille et il n'y a aucune preuve que cette marque a été employée dans une quelconque mesure au Canada. J'estime par conséquent que cette circonstance de l'espèce favorise la Requérante.

Circonstance de l'espèce : communiqué de presse de la Requérante

[66] L'Opposante soutient qu'en adoptant l'élément SWITZER, la Requérante a intentionnellement copié la marque de commerce ou le nom commercial de l'Opposante. À cet égard, l'Opposante attire l'attention sur le communiqué de presse de la Requérante daté du 2 avril 2012 qui a été publié sur le blogue de la Requérante le 8 avril 2012 et qui indique ce qui suit [TRADUCTION] :

« Le duo mondialement connu formé par les frère et sœur Allan et Renee Switzer annonce le lancement d'une nouvelle entreprise de fournitures et d'accessoires d'ameublement pour la maison qui incarne la qualité et l'excellence du design et de savoir-faire **qui ont fait la renommée du nom Switzer** (caractère gras ajouté). »

[affidavit Viray, pièce C, page 9].

L'Opposante soutient que cette preuve démontre que la Requérante est consciente que l'élément SWITZER constitue la partie dominante et distinctive de la Marque et qu'elle souhaite que les consommateurs associent sa propre marque à ce nom.

[67] Je suis d'accord avec l'Opposante sur ce point. Cette circonstance de l'espèce favorise donc l'Opposante.

Conclusion

[68] La question que soulève l'article 6(5) de la Loi dans le contexte de ce motif d'opposition est de savoir si les clients des Produits et des Services (3) et (4) fournis sous la marque de commerce SWITZERCULTCREATIVE croiraient que ces produits et services proviennent de la même source ou sont autrement apparentés ou liés aux produits et services de l'Opposante.

[69] Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, j'estime que la prépondérance des probabilités est également partagée entre la conclusion qu'il existe une probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties, et la conclusion qu'il n'existe pas de probabilité de confusion.

[70] Je reconnais qu'il est difficile pour un commerçant de monopoliser des mots faibles et que la marque de commerce de l'Opposante n'est pas de celles qui bénéficient généralement d'une protection étendue; de petites différences étant généralement suffisantes pour distinguer une marque similaire. En outre, il n'y a aucune preuve que la marque de l'Opposante est devenue connue dans une quelconque mesure.

[71] Toutefois, malgré le fait que les meubles vendus par les parties puissent être de styles différents, les services visés au titre de ce motif qui sont liés aux marques des parties se recoupent ou alors sont apparentés. Il existe également une certaine ressemblance entre les marques de commerce des parties qui est attribuable au fait que le premier élément de la Marque de la Requérante est constitué de l'intégralité de la marque de commerce de l'Opposante. De plus, comme je l'ai souligné précédemment, la Requérante a elle-même reconnu dans un communiqué de presse qu'elle souhaite que les consommateurs associent sa marque au [TRADUCTION] « nom Switzer ». Dans ce contexte, il est raisonnable de conclure qu'un

consommateur, à la vue de la Marque employée en liaison avec les produits et services de la Requérante, serait porté à croire que les produits et services de la Requérante sont, d'une manière ou d'une autre, apparentés aux produits et services de l'Opposante.

[72] Étant donné que la Requérante n'a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y aurait pas de probabilité raisonnable de confusion entre sa Marque et la marque de l'Opposante, les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)*b*) et 16(3)*b*) sont accueillis à l'égard des Produits et des Services (3) et (4).

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*)

[73] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)*d*) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante dont les détails sont reproduits ci-dessous.

Marque de commerce	N° de série	Produits/services [TRADUCTION]
	LMC550,180	Mobilier, notamment mobilier et pièces de mobilier de chambre, de séjour, de bureau et de salle à manger
WILLIAM SWITZER	LMC864,100	Mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de bureau, mobilier de pièce de détente, mobilier de salle de loisirs, mobilier de petit

		salon, mobilier d'entrée Exploitation d'un magasin de mobilier.
--	--	------------------------------------------------------------------------

[74] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que ces enregistrements existent. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif.

[75] Comme je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition, je dois maintenant déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion.

[76] J'appliquerai donc le test en matière de confusion énoncé ci-dessous à la date pertinente qui s'applique à ce motif, c'est-à-dire la date de la présente décision.

Caractère distinctif inhérent des marques

[77] Les marques déposées de l'Opposante sont toutes deux des marques faibles, car elles sont constituées d'un prénom et d'un nom de famille. Comme je l'ai souligné ci-dessus, la Marque possède un certain caractère distinctif, car elle est constituée d'un mot inventé et comporte d'autres éléments distinctifs.

Mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et période pendant laquelle elles ont été en usage

[78] En date d'aujourd'hui, les marques des deux parties sont devenues connues dans une certaine mesure. Comme je l'ai souligné ci-dessus, la Requérante emploie sa Marque depuis au moins aussi tôt que novembre 2011. Comme je l'ai de même souligné ci-dessus, de 2012 à 2015, les recettes annuelles nettes générées par la vente de produits et de services liés aux marques de commerce et aux noms commerciaux SWITZER et WILLIAM SWITZER de l'Opposante ont

été supérieures à 2 000 000 \$ CA. Mme Patel affirme également que la marque de commerce WILLIAM SWITZER figure sur la plupart des documents utilisés par l'Opposante, y compris les confirmations de produit, les demandes de solde, les échantillons/découpes pour approbation, les bons de commande et les bons de travail, et joint des spécimens représentatifs de ces documents comme pièce B. Elle affirme en outre que la marque de commerce de l'Opposante figure sur des enseignes à l'intérieur de l'organisation, des salles d'exposition représentatives de l'Opposante et de sa salle d'exposition de Vancouver, en Colombie-Britannique, ainsi que sur l'ensemble des étiquettes d'identification des produits, les emballages, les catalogues présentant les collections de mobilier, les uniformes des employés.

[79] La Requérante soutient qu'aucune des marques WILLIAM SWITZER n'est présentement distinctive de l'Opposante, car il n'y a aucune preuve de l'acquisition de ses marques par l'Opposante. À cet égard, la Requérante soutient qu'une inférence défavorable devrait être tirée du refus de Mme Patel, en contre-interrogatoire, de produire les prétendues cessions confirmant que les marques WILLIAM SWITZER ont été cédées à l'Opposante par son prédécesseur en titre [contre-interrogatoire Patel, Q 50 et 51].

[80] Si, compte tenu du défaut de l'Opposante de produire une copie de son acte de cession, je suis en droit de tirer l'inférence défavorable que le caractère distinctif que les marques de l'Opposante avaient acquis du fait de leur emploi/promotion par le cédant (c.-à-d. WSA.) avant le 29 août 2011, a subséquentement diminué parce que l'achalandage qui leur était rattaché a depuis cette date été dévolu à une partie autre que le cessionnaire (l'Opposante), il va sans dire que cette inférence aurait une incidence défavorable sur la mesure dans laquelle la marque de l'Opposante est devenue connue en date d'aujourd'hui.

Le genre de produits, services ou entreprises, et la nature du commerce

[81] Mes conclusions en ce qui concerne ces facteurs, qui sont énoncées ci-dessus dans l'analyse du motif fondé sur l'article 16, s'appliquent également, pour l'essentiel, au présent motif. En ce qui a trait au genre des produits des parties, la principale différence tient au fait que les produits visés par les deux enregistrements des marques de commerce WILLIAM SWITZER de l'Opposante sont définis d'une façon plus étroite que les produits visés par la demande pour

sa marque SWITZER. En outre, plutôt que de s'appliquer uniquement à certains services, le présent motif s'applique à l'ensemble des services visés par la demande de la Requérente.

[82] En ce qui concerne les services des parties, je conviens avec la Requérente que l'Opposante n'a produit aucune preuve donnant à penser qu'elle fournit des services élargis de marketing, de gestion, de courtage, d'octroi de licences ou d'administration de blogues tels que ceux fournis par la Requérente. Par conséquent, j'estime que ce facteur favorise la Requérente à l'égard des Services (1) et des Services (2). Là encore, même si la commercialisation des services visés par les enregistrements de l'Opposante n'est pas restreinte, j'estime qu'il existe une certaine preuve que les produits et services des parties ne sont pas offerts par les mêmes voies de commercialisation [affidavit Patel, para 9; contre-interrogatoire Patel, Q 438 à 445].

Le degré de ressemblance entre les marques

[83] J'estime que le degré de ressemblance entre les marques déposées de l'Opposante et la Marque dans la présentation, le son et les idées suggérées est moindre qu'entre la marque visée par la demande de l'Opposante et la Marque. À cet égard, les deux éléments qui composent les marques de l'Opposante sont intrinsèquement faibles, car il s'agit du prénom et du nom de famille d'un particulier, et les premiers éléments des marques des parties sont différents (c.-à-d. WILLIAM versus SWITZER). En outre, la Requérente a ajouté l'élément CULTCREATIVE à sa Marque, ce qui la distingue encore plus des marques de commerce de l'Opposante. Par conséquent, je ne considère pas qu'il existe un degré de ressemblance élevé entre les marques des parties.

Circonstances de l'espèce – Jurisprudence concernant les marques de commerce faibles et communiqué de presse de la Requérente daté du 2 avril 2012

[84] Les commentaires que j'ai formulés ci-dessus en ce qui concerne la jurisprudence relative aux marques de commerce faibles et le communiqué de presse de la Requérente daté du 2 avril 2012, qui a été publié sur le blogue de la Requérente le 8 avril 2012, s'appliquent également au présent motif. Ces circonstances de l'espèce favorisent donc, respectivement, la Requérente et l'Opposante.

Conclusion

[85] En ce qui concerne les facteurs énoncés à l'article 6(5), y compris le faible caractère distinctif inhérent des marques de commerce constituées d'un nom de famille et le fait que de petites différences peuvent suffire pour distinguer entre elles des marques faibles, et malgré que les produits et services des parties soient apparentés, j'estime que la différence moindre entre les marques fait pencher la prépondérance des probabilités légèrement en faveur de la Requérante. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est rejeté.

AUTRES MOTIFS D'OPPOSITION

[86] Comme j'ai déjà tranché en faveur de l'Opposante à l'égard des Services (1) et (2) au titre du motif fondé sur l'article 30b), et à l'égard des Produits et des Services (3) et (4) au titre des motifs fondés sur les articles 16(1)b) et 16(3)b), j'estime qu'il n'est pas nécessaire que j'examine les autres motifs d'opposition.

DÉCISION

[87] Conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, 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 : 2018-09-26

COMPARUTIONS

Norman Cameron

POUR L'OPPOSANTE

Dean Palmer

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Palmer IP

POUR L'OPPOSANTE

Cameron IP

POUR LA REQUÉRANTE