



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2019 COMC 103

Date de la décision : 2019-10-02

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

**PHILHOBAR DESIGN CANADA
LTD.**

Opposante

et

HYDROGEN SPA

Requérante

1,666,428 pour la marque de commerce

Demande

**Dessin de crâne avec le mot Hydrogen
au-dessus de l’œil droit**

INTRODUCTION

[1] PHILHOBAR DESIGN CANADA LTD. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce Dessin de crâne avec le mot Hydrogen au-dessus de l’œil droit (la Marque), reproduite ci-dessous, qui fait l’objet de la demande n° 1,666,428 produite par HYDROGEN SPA (la Requérante).



[2] La demande relative à la Marque est fondée sur l'emploi projeté au Canada en liaison avec les produits suivants, dans leur version révisée par la Requérante [TRADUCTION] :

sacs de sport; sacs à main; sacs de voyage; sacs à provisions; sacs de plage; valises; sacs d'écolier; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, notamment sacs en cuir, sacs à provisions en cuir, étuis porte-clés en cuir et en peaux, ensembles de voyage; malles; couvre-chefs, notamment casquettes, chapeaux; articles chaussants, notamment chaussures de sport, chaussures de plage; bottes; chaussures; sandales (les Produits).

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

LE DOSSIER

[4] La demande relative à la Marque a été produite le 4 mars 2014 et a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 8 juin 2016.

[5] Le 27 octobre 2016, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Cette Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Tous les renvois sont faits à la Loi dans sa version modifiée, à l'exception des renvois faits aux motifs d'opposition, qui renvoient à la Loi avant sa modification (voir l'article 70 de la Loi qui prévoit que l'article 38(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 17 juin 2019, s'applique aux demandes annoncées avant cette date).

[6] L'Opposante invoque des motifs d'opposition fondés sur les articles 2 (absence de caractère distinctif), 12(1)d) (non-enregistrabilité) et 16(3)a) (absence de droit à

l'enregistrement) de la Loi. La principale question à trancher est celle de savoir s'il existe une probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce HYDROGEN de l'Opposante enregistrée sous le n° LMC723,220 en liaison avec divers articles vestimentaires.

[7] Le 19 décembre 2016, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle conteste chacun des motifs d'opposition invoqués.

[8] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit ce qui suit :

- Un certificat d'authenticité daté du 24 mars 2017 lié à l'enregistrement n° LMC723,220 susmentionné, auquel est jointe une copie conforme de l'inscription de l'enregistrement datée du 9 septembre 2008, qui ne reproduit pas une modification faite par l'Opposante, inscrite par le registraire le 18 août 2016, visant à supprimer certains produits de l'enregistrement. Je reviendrai sur ce point un peu plus loin.
- L'affidavit de Gay Owens, une recherchiste en marques de commerce à l'emploi de l'agent de marques de commerce de l'Opposante, souscrit le 13 avril 2017 (l'affidavit Owens).
- L'affidavit de Maria Di Fruscia, une technicienne juridique à l'emploi de l'agent de marques de commerce de l'Opposante, souscrit le 18 avril 2017 (l'affidavit Di Fruscia).

[9] Ni l'une ni l'autre des déposantes n'a été contre-interrogée.

[10] La Requérante a choisi de ne produire aucune preuve.

[11] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit; les parties étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue.

LE FARDEAU DE PREUVE INCOMBANT À CHACUNE DES PARTIES

[12] L'Opposante a le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau de preuve initial, la Requérante doit s'acquitter du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des

probabilités, que les motifs d'opposition en question ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); et *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al*, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

MOTIFS D'OPPOSITION REJETÉS SOMMAIREMENT

[13] En début d'audience, l'Opposante a reconnu qu'il y avait lieu de rejeter les motifs d'opposition fondés sur l'article 2 (absence de caractère distinctif) et l'article 16(3)a (absence de droit à l'enregistrement) de la Loi, car l'Opposante ne s'était pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l'égard de ces motifs. En conséquence, je ne m'attarderai pas davantage à ces motifs.

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

[14] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable eu égard aux dispositions de l'article 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée HYDROGEN de l'Opposante mentionnée ci-dessus.

[15] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que cet enregistrement est en règle à la date d'aujourd'hui, laquelle est la date pertinente pour l'appréciation d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) [*Park Avenue Furniture Corp c Wickers/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)]. À cet égard, comme je l'ai souligné ci-dessus, une modification visant à supprimer certains produits de cet enregistrement a été inscrite par le registraire le 18 août 2016. L'état déclaratif des produits est libellé comme suit [TRADUCTION] : « Vêtements pour hommes et garçons, nommément tee-shirts, polos, chemises, pantalons, shorts, manteaux, vestes, chandails à col roulé. »

[16] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, 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 déposée de l'Opposante.

Le test en matière de confusion

[17] 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 ou figurent ou non dans la même classe de la Classification de Nice.

[18] Ainsi, cet article ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que les produits ou les services provenant d'une source proviennent d'une autre source.

[19] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles 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. Cette liste n'est pas exhaustive et il importe de tenir compte de tous les facteurs pertinents. En outre, le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même et varie en fonction des circonstances [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour un examen approfondi des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

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

[20] Les marques de commerce des parties possèdent toutes deux un caractère distinctif inhérent.

[21] La marque de commerce de l'Opposante est le mot HYDROGEN [hydrogène]. L'Opposante invite le registraire à admettre d'office que la signification généralement donnée au mot HYDROGEN [hydrogène] est celle d'un gaz incolore. Cette définition est compatible avec celle qui est donnée dans le *Oxford Reference Dictionary*, soit [TRADUCTION] « un gaz incolore, inodore, hautement inflammable [...] » [voir *Tradall SA c Devil's Martini Inc*, 2011 COMC 65 (CanLII), au para 29, qui indique que le registraire peut prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire]. Bien que le mot HYDROGEN [hydrogène] soit un terme du dictionnaire d'usage courant désignant un gaz hautement inflammable, il ne suggère pas logiquement ni ne décrit les produits visés par l'enregistrement de l'Opposante. Ainsi, il possède donc un caractère distinctif inhérent.

[22] Telle qu'elle est illustrée ci-dessus, la Marque est une marque composée qui contient également l'élément nominal HYDROGEN [hydrogène], lequel est positionné au-dessus de la cavité orbitaire droite d'un dessin fantaisiste de crâne superposé présentant un cœur inversé qui, en raison de son positionnement dans le dessin, semble représenter une allusion saugrenue au nez du crâne. Considérée dans son ensemble, la Marque ne suggère pas logiquement non plus ni ne décrit les Produits; elle possède donc un caractère distinctif inhérent.

[23] Une marque de commerce peut acquérir un caractère distinctif accru en devenant connue par la promotion ou l'emploi. Cependant, il n'y a aucune preuve que l'une ou l'autre des marques de commerce des parties a été employée au Canada au sens de l'article 4 de la Loi ou qu'elle est devenue connue dans une quelconque mesure au Canada.

[24] J'estime par conséquent que le facteur énoncé à l'article 6(5)a), qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis des marques des parties, ne favorise de manière significative ni l'une ni l'autre des parties.

La période pendant laquelle les marques ont été en usage

[25] Comme je l'ai mentionné ci-dessus, la demande est fondée sur l'emploi projeté au Canada, et il n'y a aucune preuve que la Marque a fait l'objet d'un quelconque emploi depuis la production de la demande.

[26] En ce qui concerne l'Opposante, la simple existence de son enregistrement relatif à la marque nominale HYDROGEN me permet seulement d'inférer un emploi minimal de cette marque de commerce en liaison avec les produits visés par l'enregistrement de l'Opposante, à compter de la date de production d'une déclaration d'emploi du 19 août 2008, et ne permet pas d'inférer un emploi significatif ou continu de la marque de commerce de l'Opposante [*Entre Computer Centers, Inc c Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)].

[27] Par conséquent, j'estime que le facteur énoncé à l'article 6(5)b) favorise l'Opposante, mais pas de manière significative.

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

[28] S'agissant des produits et des services des parties, l'appréciation de la probabilité de confusion aux termes de l'article 12(1)d) repose sur la comparaison des états déclaratifs des produits et des services qui figurent dans la demande d'enregistrement et dans l'enregistrement des marques de commerce des parties [*Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); et *Miss Universe Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)]. Cet examen des états déclaratifs doit cependant être effectué dans l'optique de déterminer le type probable d'entreprise ou de commerce envisagé par les parties, et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober. Une preuve des commerces véritablement exercés par les parties est utile à cet égard, en particulier lorsqu'il existe une ambiguïté quant aux produits ou aux services visés par la demande ou l'enregistrement en cause [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et *American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[29] Comme je l'ai mentionné ci-dessus, l'état déclaratif des Produits qui figure dans la demande relative à la Marque vise, de façon générale, des sacs (faits ou non en cuir), des articles chaussants et des couvre-chefs, tandis que la marque de commerce de l'Opposante est enregistrée en liaison avec, de façon générale, des vêtements pour hommes et pour garçons.

[30] Dans le but de distinguer le genre des produits des parties, la Requérante souligne que la demande relative à la Marque ne vise aucun article vestimentaire, contrairement à

l'enregistrement de l'Opposante relatif à la marque de commerce HYDROGEN, qui vise uniquement des vêtements. Cependant, les produits n'ont pas à être identiques pour qu'il existe une probabilité raisonnable de confusion entre des marques de commerce. En outre, comme le rappelle l'arrêt *Mattel, supra*, au paragraphe 65, il n'est pas nécessaire que les produits [TRADUCTION] « appartiennent à la même catégorie générale ».

[31] À cet égard, bien qu'il n'y ait pas de recoupement direct entre les produits des parties du fait que l'enregistrement de l'Opposante ne vise pas des [TRADUCTION] « articles chaussants », « couvre-chefs » et « sacs », je suis d'avis qu'il existe néanmoins un lien dans le genre des produits des parties, car j'estime que des accessoires vestimentaires comme des [TRADUCTION] « articles chaussants » et des « couvre-chefs » sont étroitement apparentés aux vêtements. Des produits similaires ont été jugés apparentés dans le passé, avec ou sans preuve à l'appui [voir, à titre d'exemple, *Hayabusa Fightwear Inc c Suzuki Motor Corporation*, 2014 CF 784, à la p 55; *I. Hignell & Associates Ltd c HH Brown Shoe Co (Canada) Ltd* (1991), 34 CPR (3d) 569 (COMC); *Salamandar Aktiengesellschaft c Pacific Clothing Exchange Ltd* (1988), 19 CPR (3d) 349, à la p 351 (COMC); et *Eber San Francisco c Iramaos Pedro Ltda* (1986), 9 CPR (3d) 141, à la p 144 (COMC)]. J'estime que, en l'espèce, dans le contexte de l'état déclaratif des produits de la Requérante, et dans la mesure où l'on peut les considérer comme des accessoires vestimentaires, les produits appartenant à la catégorie générale des [TRADUCTION] « sacs » sont également en quelque sorte apparentés aux vêtements, comme le corrobore la preuve de l'Opposante présentée par la voie de l'affidavit Di Fruscia, examiné ci-dessous.

[32] Dans son affidavit, Mme Di Fruscia explique qu'elle consulté des sites Web de détaillants qu'elle a décrit comme Zara (www.zara.com/ca), Gap (www.gapcanada.ca), Nike (www.nike.com/ca), H&M (www2.hm.com/en_ca/index.html), BCBG (www.bcbg.com) et Harry Rosen (www.harryrosen.com). Plus précisément, Mme Di Fruscia a consulté les sections suivantes du site Web de chacun de ces détaillants :

- page d'accueil;
- emplacement des magasins canadiens;
- vêtements;

- chapeaux;
- chaussures; et
- sacs.

[33] Sur la foi de l'affidavit Di Fruscia, il existe une preuve que ces divers détaillants offrent en vente, tant en ligne que dans des points de vente traditionnels dans tout le Canada, différents types de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et de sacs, comme le corroborent les pièces suivantes :

- Pièce MD-1 : des imprimés tirés du site Web du détaillant ZARA, qui offre en vente des vêtements comme des vestes et des complets pour hommes, des couvre-chefs comme des chapeaux, des casquettes, des bérets pour hommes et/ou pour femmes, et des articles chaussants comme des chaussures et des sandales pour hommes et/ou pour femmes (y compris des chaussures de marque ZARA), ainsi que divers types de sacs, dont des sacs à bandoulière, des sacs à dos et des fourre-tout de marque ZARA.

Il convient de souligner que, dans un des extraits de page Web joints, le détaillant ZARA offre en vente un [TRADUCTION] « chapeau simple » pour hommes et que, dans cette même page Web, les mots « WEAR WITH » [à porter avec] figurent accompagnés de deux photographies présentées immédiatement au-dessous – l'une d'articles chaussants pour hommes et l'autre d'un sac –, indiquant la suggestion d'apparier le [TRADUCTION] « chapeau simple » aux articles chaussants et au sac présentés dans ces photos.

- Pièce MD-2 : des imprimés tirés du site Web du détaillant GAP, qui offre en vente des vêtements de marque GAP comme des polos, des couvre-chefs comme des casquettes de marque GAP, des articles chaussants comme des chaussures, des chaussures de sport et des tongs de marque GAP, et divers types de sacs, dont des fourre-tout, des sacs polochons et des sacs à dos de marque GAP.
- Pièce MD-3 : des imprimés tirés du site Web du détaillant NIKE, qui offre en vente des vêtements comme des polos pour hommes de marque NIKE, des couvre-chefs comme des casquettes pour hommes de marque NIKE, des articles chaussants comme des

chaussures de course pour hommes de marque NIKE, et divers types de sacs, dont des sacs de sport, des sacs polochons et des sacs à dos de marque NIKE.

Il convient de souligner que, dans les extraits de page Web joints présentant le titre « men's accessories and equipment » [accessoires et équipement pour hommes], des chapeaux de marque NIKE et des sacs de marque NIKE, comme des sacs de sport, des sacs polochons et des sacs à dos, sont offerts en vente côte à côte.

- Pièce MD-4 : des imprimés tirés du site Web du détaillant H&M, qui offre en vente des vêtements de marque H&M comme des polos, des tee-shirts, des pantalons d'entraînement et des shorts, des couvre-chefs comme des chapeaux pour hommes, des articles chaussants comme des chaussures pour hommes de marque H&M, et divers types de sacs, dont des sacs à main, des cabas avec pochette et des sacs de voyage en cuir.

Il convient de souligner que, dans les extraits de page Web joints présentant le titre « shoes and accessories » [chaussures et accessoires] pour hommes, des articles chaussants, des chapeaux, des ceintures en cuir et des sacs à dos sont offerts en vente côte à côte.

- Pièce MD-5 : des imprimés tirés du site Web du détaillant BCBG, qui offre en vente des vêtements pour femmes comme des jupes, des shorts et des chandails, des couvre-chefs comme des chapeaux, des articles chaussants comme des sandales en cuir de marque BCBG, et divers types de sacs, dont des sacs à bandoulière en cuir, des fourre-tout en cuir, des sacs d'école et des sacs-pochettes.
- Pièce MD-6 : des imprimés tirés du site Web du détaillant Harry Rosen, qui offre en vente des vestons sport pour hommes, des couvre-chefs comme des chapeaux et des casquettes, des articles chaussants comme des chaussures de sport en cuir, et divers types de sacs, dont des sacs à dossiers, des sacs à bandoulière, des sacs à dos et des mallettes.

[34] Ni l'enregistrement de l'Opposante relatif à la marque de commerce HYDROGEN ni la demande relative à la Marque ne comporte de restrictions ou de limitations quant aux voies de commercialisation des parties. Sans de telles restrictions ou limitations, et à la lumière de la

preuve non contredite de l'Opposante examinée ci-dessus, je ne suis pas en mesure de conclure qu'il n'y aurait pas non plus de recoupement potentiel dans les voies de commercialisation des parties.

[35] Par conséquent, j'estime que les facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d) favorisent l'Opposante.

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

[36] Comme je l'ai mentionné ci-dessus, il est bien établi dans la jurisprudence que la probabilité de confusion est affaire de première impression et de souvenir imparfait. À cet égard, [TRADUCTION] « [m]ême s'il faut examiner la marque comme un tout (et non la disséquer pour en faire un examen détaillé), il est tout de même possible d'en faire ressortir des caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public » [*Pink Panther Beauty Corp c United Artists Corp* (1998), 80 CPR (3d) 247 (CAF), au para 34]. Même si le premier mot ou la première partie d'une marque de commerce sont généralement les plus importants aux fins de la distinction, l'approche à privilégier consiste à se demander d'abord si la marque de commerce présente un aspect particulièrement frappant ou unique [*Masterpiece*, *supra*, au para 64].

[37] En l'espèce, la Marque intègre la totalité de la marque de commerce HYDROGEN de l'Opposante, sans autres mots supplémentaires, et les marques des parties sont par conséquent identiques sur le plan phonétique, c'est-à-dire que l'élément graphique de la Marque ne serait pas prononcé. En outre, bien que je sois consciente que, sur le plan visuel, le dessin fantaisiste de crâne est l'élément dominant de la Marque, en raison de sa taille relative, je ne peux écarter l'impression sur le consommateur de l'élément nominal HYDROGEN [hydrogène] positionné au-dessus de la cavité orbitaire droite du dessin fantaisiste de crâne car, comme je l'ai mentionné ci-dessus, il possède également un caractère distinctif inhérent. Enfin, en ce qui concerne les idées suggérées, ni l'une ni l'autre des marques de commerce des parties n'a de signification claire dans le contexte des produits respectifs des parties. Cela étant dit, bien que la Marque puisse suggérer la double idée d'un crâne et de l'hydrogène, tandis que la marque de commerce de l'Opposante suggère seulement l'hydrogène, il n'en demeure pas moins qu'il existe un certain

recoupement dans les idées suggérées par les marques de commerce des parties, en raison de l'élément HYDROGEN [hydrogène] qu'elles partagent, qui constitue leur unique élément nominal.

[38] Dans les observations qu'elle a présentées à l'audience, la Requérante a allégué que, bien que les marques des parties soient [TRADUCTION] « semblables » sur le plan phonétique, la caractéristique frappante de la Marque est le dessin fantaisiste de crâne et que cette différence dominante atténue l'effet de l'élément commun, c'est-à-dire le mot HYDROGEN [hydrogène]. À l'appui de sa position selon laquelle, lorsque les marques présentent des caractéristiques communes, les différences dominantes ont une incidence favorable sur le requérant dans l'analyse relative à la confusion, la Requérante invoque la décision *Rebel Slacks Co Ltd c Couture Dom Rebel SENC*, 2012 COMC 106 (CANLII), au para 22 (*Rebel Slacks*). J'estime que la conclusion dans *Rebel Slacks* quant à l'importance de l'élément graphique dépendait des faits propres à cette affaire. En effet, dans *Rebel Slacks*, il a été conclu que le dessin artistique d'une grande aile *et* l'emploi des éléments nominaux supplémentaires DOM REBEL présentés comme une « *unité* » dans la marque de commerce de la requérante constituaient une différence *dominante*, contrairement à la marque de commerce de l'Opposante, constituée du mot unique REBEL [rebelle] (italique ajouté). Ainsi, la présente espèce se distingue de l'affaire *Rebel Slacks* invoquée par la Requérante.

[39] En résumé, j'estime que les marques de commerce des parties sont identiques dans le son, mais qu'elles se ressemblent beaucoup moins sur le plan visuel, et que les idées qu'elles suggèrent n'ajoutent pas grand-chose à l'analyse. À cet égard, je ne suis pas disposée à conclure que, en l'espèce, les différences visuelles qui existent entre les marques devraient nécessairement l'emporter sur les ressemblances phonétiques qui existent entre elles, surtout compte tenu du caractère distinctif inhérent du mot HYDROGEN [hydrogène] dans le contexte des produits des parties. Cela étant, j'estime que, dans le meilleur scénario pour la Requérante, les marques de commerce des parties présentent dans l'ensemble autant de ressemblances que de différences.

Autre circonstance de l'espèce

[40] Comme autre circonstance de l'espèce, l'Opposante invoque la preuve de l'état du registre en ce qui concerne le mot HYDROGEN [hydrogène] présentée par la voie de l'affidavit Owens.

[41] Plus particulièrement, le 12 avril 2017, Mme Owens a effectué une recherche dans la base de données CDNameSearch (un système informatisé de recherche de marques de commerce qui contient des copies des dossiers de marque de commerce officiels contenus dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes tenue par le registraire), dans le but de repérer toutes les demandes et tous les enregistrements canadiens actifs de marques de commerce qui contiennent le mot HYDROGEN [hydrogène], y compris les variantes orthographiques et les équivalents phonétiques de ce mot, visant des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et/ou des sacs, ainsi que la vente au détail de ces produits.

[42] L'Opposante souligne que la recherche de Mme Owens révèle que, mise à part la Marque ainsi qu'une autre marque de commerce composée « HYDROGEN » inscrite au nom de la Requérante et faisant l'objet de la demande n° 1,659,786, qui est également visée par une opposition engagée par l'Opposante, la marque de commerce déposée HYDROGEN de l'Opposante est la seule autre marque de commerce « HYDROGEN » au registre liée aux produits respectifs des parties [pièce GO-1 jointe à l'affidavit Owens].

[43] Une preuve de l'état du registre est souvent présentée par une partie pour établir le caractère commun ou le caractère distinctif d'une marque de commerce ou d'une partie d'une marque de commerce par rapport à l'ensemble des marques figurant au registre. Il a été établi que la preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en tirer des inférences quant à l'état du marché, et de telles inférences quant à l'état du marché ne peuvent être tirées que si l'on relève un grand nombre d'enregistrements pertinents [voir *Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Del Monte Corporation c Welch Foods Inc* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst); et *Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[44] Lorsqu'il existe au registre un grand nombre de marques de commerce constituées d'un même terme ou comprenant un même terme, l'inférence que l'on peut tirer est qu'il est probable qu'au moins certaines d'entre elles soient employées sur le marché. Il s'ensuit que les consommateurs seraient vraisemblablement déjà habitués à voir ces marques de commerce et à les distinguer entre elles, si bien que de petites différences entre elles seraient suffisantes pour leur permettre de faire cette distinction.

[45] Cependant, en l'espèce, l'Opposante fait valoir que cette preuve de l'état du registre devrait me permettre d'inférer le contraire, c'est-à-dire que les consommateurs de vêtements et d'accessoires vestimentaires ne sont *pas* habitués à voir des marques qui ressemblent à HYDROGEN sur le marché, ce qui accroît davantage la probabilité de confusion dans le contexte de la présente espèce.

[46] Bien que je sois consciente que le registraire a, dans d'autres décisions, été disposé à inférer le contraire quant à l'état du marché, je considère que ces conclusions dépendaient des faits propres à ces affaires. À cet égard, ne serait-ce que parce qu'il n'y a aucune preuve que la marque de commerce de l'Opposante a été employée au Canada, j'estime que le fait qu'il n'y ait aucune autre marque de commerce « HYDROGEN » au registre ne me permet pas d'inférer qu'un consommateur voyant la Marque serait plus susceptible de présumer que la marque de commerce est liée à l'Opposante. En conséquence, je n'accorde aucun poids à cette autre circonstance de l'espèce.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[47] Comme je l'ai indiqué ci-dessus, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Le fait que le fardeau ultime incombe à la Requérante signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante [voir *John Labatt, supra*].

[48] Bien que j'aie conclu que les marques de commerce des parties présentent dans l'ensemble autant de ressemblances que de différences, si je tiens compte de l'ensemble des circonstances pertinentes de l'espèce, j'estime que, dans le meilleur scénario pour la Requérante,

la prépondérance des probabilités quant à la confusion est également partagée entre une conclusion qu'il existe une probabilité de confusion et une conclusion qu'il n'existe pas de probabilité de confusion. Étant donné que le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion incombe à la Requérante, je dois trancher à l'encontre de la Requérante. Comme je l'ai mentionné précédemment, le test concerne la confusion quant à la source, et non la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes.

[49] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) est accueilli.

DÉCISION

[50] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, 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 : 2019-06-18

COMPARUTIONS

Guillaume Lavoie Ste-Marie

POUR L'OPPOSANTE

Catherine Daigle

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Smart & Biggar

POUR L'OPPOSANTE

Norton Rose Fulbright

POUR LA REQUÉRANTE