

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 99

Date de la décision : 2020-08-24

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Keune

Opposantes

**Haircosmetics Manufacturing B.V. et
Keune IP B.V.**

et

**Guangzhou Hodm Professionals
Cosmetics Co., Ltd
1,749,108 pour OTTO KEUNIS**

**Requérante

Demande**

[1] Keune Haircosmetics Manufacturing B.V. et Keune IP B.V. (appelée collectivement l’Opposante) s’opposent à l’enregistrement de la marque de commerce OTTO KEUNIS (la Marque), qui fait l’objet de la demande n° 1,749,108, déposée Guangzhou Hodm Professionals Cosmetics Co., Ltd (la Requérante).

[2] La demande d’enregistrement a été produite le 5 octobre 2015 sur le fondement unique de l’enregistrement et de l’emploi aux États- Unis en liaison avec :

Produits de soins capillaires; shampooing; produits nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage, liquides d'appoint pour utilisation avec des abrasifs pour le nettoyage et le polissage de l'argent et le nettoyage de tapis; cosmétiques; préparations pour polir, nommément abrasifs pour préparer la surface des ongles à l'application de vernis à ongles, liquides d'appoint pour utilisation avec des abrasifs pour le nettoyage et le polissage de l'argent, chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage, cires à planchers, cires pour mobilier; produits abrasifs, nommément toile abrasive, éponges abrasives pour la cuisine, éponges exfoliantes pour la peau, abrasifs pour préparer la surface des ongles à l'application de vernis à ongles, liquides d'appoint pour utilisation avec des abrasifs pour le nettoyage et le polissage de l'argent, abrasifs dentaires, produits exfoliants pour la peau; huiles essentielles, nommément huiles après-soleil, huiles d'aromathérapie, huiles pour bébés, huiles de bain, huiles de bain à usage cosmétique, essence de bergamote, huiles pour le corps; encens; cosmétiques pour animaux; parfums d'ambiance; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur.

(les Produits)

[3] La Marque a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 17 août 2016 et le 20 septembre 2016, l'Opposant a déposé un avis d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi).

[4] Tous les renvois dans la présente décision sont faits à la Loi dans sa version modifiée le 17 juin 2019, 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].

[5] Les motifs d'opposition initialement invoqués par l'Opposante alléguaient que la demande n'est pas conforme à l'article 30i) de la Loi, que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu des articles 16(2)a), b) de la Loi et que la Marque n'est pas distinctive en vertu de l'article 2 de la Loi. La permission du registraire ayant été accordée le 16 janvier 2018, la déclaration d'opposition a été modifiée par la suite pour alléguer également que la Marque n'est pas conforme à l'article 30d) de la Loi et que, contrairement au paragraphe d'introduction de l'article 16(2) de la Loi, la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque parce que la demande n'est pas conforme à l'article 30 de la Loi.

[6] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration réfutant les motifs d'opposition.

[7] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit les affidavits d'Ahmed ElDessouki et de Jaclyn Tilak, deux stagiaires en droit employés par les agents de marques de commerce de l'Opposante, tous deux assermentés le 17 février 2017. L'affidavit ElDessouki introduit en preuve diverses recherches Internet ainsi qu'un extrait de la Base de données sur les marques de commerce canadiennes concernant l'enregistrement n° LMC474,412 pour la marque de commerce KEUNE. L'affidavit Tilak présente en preuve les résultats de la visite de Mme Tilak à un magasin de Toronto pour acheter des produits de soins capillaires. Les auteurs des affidavits n'ont pas été contre-interrogés.

[8] Afin d'appuyer sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Zhu Chun Hua daté du 15 juin 2017. À la suite de la modification à la déclaration d'opposition, la Requérante a produit un autre affidavit de Zhu Chun Hua daté du 5 décembre 2017. L'Opposante a obtenu des ordonnances de contre-interrogatoire de l'auteur de l'affidavit sur ses affidavits. Puisque la Requérante n'a pas produit l'auteur de l'affidavit pour le contre-interrogatoire, ses affidavits ont été retournés à la Requérante en vertu de l'article 44(5) du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195, qui est maintenant abrogé. Par conséquent, il n'y a aucune preuve au dossier produite par la Requérante.

[9] Aucune des parties n'a produit de plaidoyer écrit ni demandé une audience.

DATES PERTINENTES ET FARDEAU DE PREUVE

[10] Les dates pertinentes relatives aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- les articles 38(2)a) et 30 de la Loi – la date de production de la demande, à savoir, le 5 octobre 2015 [*Austin Nichols & Co, Inc c Cinnabon, Inc* (2000), 5 CPR (4th) 565 (COMC); *Tower Conference Management Co c Canadian Exhibition Management Inc*, (1990), 28 CPR (3d) 428 à 432 (COMC)];
- les articles 38(2)b)/12(1)d) de la Loi – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991) 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- les articles 38(2)c) et 16 de la Loi – la date de production de la demande, à savoir le 5 octobre 2015 [article 16(2) de la Loi];

- les articles 38(2)d) et 2 de la Loi – la date de production de l’opposition, à savoir le 20 septembre 2016 [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

[11] L’Opposante doit s’acquitter de son fardeau de preuve initial d’établir suffisamment de preuves admissibles à partir desquelles on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition existent [*John Labatt Limited c The Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst)]. Si elle s’acquitte de ce fardeau, la Requérante a ensuite le fardeau ultime d’établir, suivant la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi.

[12] En appliquant ces principes au cas en l’espèce, les motifs d’opposition ci-dessous peuvent être rejetés sommairement au motif que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve :

- l’article 30d) – Ce motif d’opposition échoue parce que l’Opposante n’a présenté aucune preuve pour remettre en question l’exactitude de l’emploi et de l’enregistrement à l’étranger par la Requérante dans sa demande d’enregistrement de la Marque.
- l’article 30i) – Ce motif, tel que plaidé, ne soulève pas un motif d’opposition approprié. La simple connaissance de la Requérante de l’exigence de la marque de commerce de l’Opposante n’étaye pas en soi l’allégation selon laquelle elle n’aurait pas pu être convaincue de son droit d’employer la Marque [*Woot Inc c WootRestaurants Inc/Les Restaurants Woot Inc*, 2012 COMC 197]. De plus, même si j’avais considéré que l’Opposante avait suffisamment soulevé un motif d’opposition en vertu de l’article 30i), il aurait quand même échoué parce que l’Opposante n’a pas rempli son fardeau initial de preuve à cet égard. L’article 30i) de la Loi exige qu’un requérant inclue dans sa demande une déclaration attestant qu’il est convaincu qu’il a droit à l’enregistrement de sa marque de commerce. Lorsque cette déclaration a été fournie, un motif d’opposition en vertu de l’article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu’il existe une preuve d’agissement de mauvaise foi [*Sapodilla Co Ltd v Bristol Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)]. La demande pour la Marque contient la déclaration exigée et il n’y a aucune preuve que la présente espèce est un cas exceptionnel.

- Le paragraphe d'introduction de l'article 16(2) – Ce motif d'opposition est rejeté parce que le paragraphe d'introduction de l'article 16(2) de la Loi ne peut en soi constituer le fondement d'un motif d'opposition fondé sur la non-conformité au sens du paragraphe 38(2) de la Loi; cette disposition concerne plutôt une question de non-droit.
- Les articles 16(2)a) et 2 – Ces motifs d'opposition échouent parce que la preuve produite, comme nous en discuterons plus en détail ci-dessous, ne démontre pas efficacement que l'Opposante a employé ou fait connaître la marque de commerce KEUNE à la date de production de la demande ni que cette marque de commerce avait une réputation au Canada suffisante pour influencer sur le caractère distinctif de la Marque à la date de production de la déclaration d'opposition [voir le paragraphe 16(5) de la Loi et *Bojangles'International LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF), au para 34, qui établissait le fardeau de preuve de l'Opposante].
- L'article 16(2)b) – Ce motif d'opposition échoue parce que la demande de marque de commerce invoquée par l'Opposante n'était pas pendante lorsque la demande de la Requérante a été annoncée [article 16(4) de la Loi].

[13] Le motif d'opposition restant porte sur la question de la confusion entre la Marque et la marque de commerce KEUNE, enregistrée sous le numéro LMC474,412 en liaison avec des [TRADUCTION] « cosmétiques, nommément tonique capillaire, teintures capillaires, crème capillaire, solution pour permanente, solution pour ondulations à froid, fixatif, décolorant pour cheveux, lotion pour ondulations permanentes, mousse pour cheveux, gels pour cheveux » qui sont actuellement en vigueur dans le nom Keune IP B.V.

MOTIF D'OPPOSITION EN VERTU DE L'ARTICLE 12(1)D)

[14] Une opposante remplit son fardeau initial à l'égard d'un motif d'opposition en vertu de l'article 12(1)d) si l'enregistrement invoqué est en règle. À cet égard, le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l'existence de l'enregistrement invoqué par un opposant [*Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Ayant exercé mon pouvoir discrétionnaire, je confirme que l'enregistrement n° LMC474,412 est en règle.

[15] La Requérante doit maintenant 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

[16] Le test permettant de trancher la question de la confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, où il est précisé 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 services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[17] En faisant une telle évaluation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris celles indiquées à l'article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23; *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, au para 54]. Je me réfère également à *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011, CSC 27, au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que la ressemblance entre les marques est susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

Caractère distinctif inhérent

[18] Ce facteur ne favorise pas de façon implorante l'une ou l'autre des parties, puisque les marques de commerce en question possèdent un degré de caractère distinctif inhérent semblable. En ce qui concerne la marque de commerce de l'Opposante, le mot KEUNE n'a pas de signification en français ou en anglais. Toutefois, la preuve de l'Opposante laisse entendre

qu'elle a une signification de nom de famille, puisqu'il semble s'agir du nom de famille du fondateur de l'entreprise de Keune International, Jan Keune [affidavit ElDessouki, Pièce 1]. En ce qui concerne la Marque, la Requérante soutient qu'elle est composée de mots étrangers, qui se traduisent par une [TRADUCTION] « beauté riche ». Toutefois, rien n'indique que le consommateur anglophone et/ou francophone moyen au Canada connaîtrait leur signification. Alors que je prends connaissance d'office des définitions du dictionnaire, j'ai fait référence au dictionnaire Collins, accessible en ligne à www.collinsdictionary.com, et je note que le mot OTTO peut être défini comme « attar » [TRADUCTION] « une huile essentielle provenant de fleurs [...] utilisée à son état pur ou en tant que base pour parfum » et [TRADUCTION] « un nom masculin ». Le mot KEUNIS ne semble pas avoir de signification particulière en anglais ou en français. Je reconnais que le mot OTTO peut sans doute conférer une connotation quelque peu descriptive à la Marque dans la mesure où il couvre les huiles essentielles, l'encens et les préparations de parfum pour l'air. Toutefois, il n'y a pas de preuve que cette signification d'OTTO est employée dans le langage courant. Je reconnais également que la Marque pourrait sans doute être perçue comme ayant une signification de nom de famille (son premier élément, OTTO, étant un prénom masculin, son deuxième élément, KEUNIS, pourrait être considéré comme un nom de famille). Cela dit, rien n'indique que KEUNE est un nom de famille commun au Canada, ni que les consommateurs au Canada comprendraient nécessairement la marque de commerce de l'une ou l'autre des parties comme nom de famille.

Période d'emploi et mesure dans laquelle la marque est devenue connue

[19] Ces facteurs ne favorisent aucune des parties. La Requérante n'a présenté aucune preuve que sa Marque a été employée ou est devenue connue dans une certaine mesure au Canada. En ce qui concerne l'Opposante, malgré le peu, voire aucun, de poids que je suis en mesure d'accorder à la preuve de M. ElDessouki et de Mme Tilak, étant donné qu'elle a trait à une question litigieuse dans la procédure et qu'ils sont des employés de l'agent de l'Opposante [*Cross-Canada Auto Body Supply c Hyundai Auto Canada* (2006), 53 CPR (4th) 286 (CAF)], je ne suis pas convaincue que l'Opposante a fourni des exemples de son emploi véritable de la marque de commerce KEUNE au sens de l'article 4 de la Loi. La preuve de Mme Tilak est qu'elle a visité The Living Room Hair Studio, a pris des photos de la marque de commerce KEUNE figurant sur des affiches et des préparations pour produits de soins capillaires [affidavit Tilak, Pièces A et B]

et a acheté de la mousse à cheveux, du revitalisant, de la pâte de coiffure et de la [TRADUCTION] « crème à boucler » arborant une marque de commerce comprenant le mot KEUNE [affidavit Tilak, Pièces C et D]. Bien que cette preuve puisse démontrer qu'une marque de commerce KEUNE était employée le jour de la visite de Mme Tilak, elle ne me permet pas de conclure : (i) qu'un tel emploi a porté à l'Opposante, (ii) dans quelle mesure cette marque de commerce est connue, (iii) la durée d'emploi. De même, bien que les résultats des recherches sur Internet de M. ElDessouki montrent la promotion de produits de marque KEUNE, aucun de ses résultats de recherche n'identifie réellement l'Opposante par son nom. Je note que la preuve de l'Opposante contient des références à de nombreuses entités, dont Keune North America, Keune International, Keune Haircosmetics, Keune Haircosmetics International, Keune Canada et Keune Haircosmetics USA, Inc. Rien ne prouve que l'une de ces désignations soit des noms d'entreprise ou commerciaux utilisés par l'Opposante (c.-à-d., Keune Haircosmetics Manufacturing B.V. ou Keune IP B.V.) et aucune preuve expliquant si l'une des entités ci-dessus est liée à l'Opposante ou comment elle l'est. Dans l'ensemble, la production de la preuve des employés du cabinet d'avocats représentant l'Opposante, des visites à un magasin et à des sites Web un jour donné, ne me permettent pas de déterminer si la marque de commerce invoquée dans la présente affaire a été réellement employée par l'Opposante ou était connue dans une mesure importante.

Genre de produits, des entreprises et du commerce

[20] Ce facteur favorise l'Opposante, puisqu'il y a chevauchement entre les produits capillaires visés par son enregistrement pour la marque de commerce KEUNE et les produits suivants figurant dans la demande de Marque : « produits de soins capillaires; shampooing; cosmétiques; huiles essentielles, notamment huiles après-soleil, huiles d'aromathérapie, huiles pour bébés, huiles de bain, huiles de bain à usage cosmétique, essence de bergamote, huiles pour le corps; ». En l'absence de preuve ou d'arguments contraires et compte tenu du lien entre certains produits des parties, il n'y a aucune raison de conclure que leurs voies de commercialisation ne pourraient pas également se chevaucher.

Degré de ressemblance

[21] Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, il est clair en droit que les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble et non disséquées en leurs parties composantes. Le test approprié n'est pas une comparaison côte à côte, mais un souvenir imparfait dans l'esprit d'un consommateur de la marque de commerce d'un opposant [*Veuve Clicquot*, au para 20]. Néanmoins, dans certains cas, la première partie d'une marque de commerce peut s'avérer la plus importante aux fins de la distinction [*Conde Nast Publications Inc c Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst)].

[22] Dans cette optique, ce facteur favorise la Requérante, puisque je conclus que les marques de commerce des parties sont plus différentes que semblables. Les marques se ressemblent dans la mesure où elles partagent l'élément KEUN et pourraient toutes deux suggérer l'idée d'un nom ou nom de famille. Toutefois, elles comptent un nombre différent de mots (compte tenu de la présence d'un mot supplémentaire dans la Marque) et commencent et se terminent par des composantes différentes, ce qui les rend assez dissemblables tant dans la présentation que dans le son. Enfin, l'accent mis sur la partie individuelle de la Marque, à savoir KEUN, qui est la même que la marque de commerce de l'Opposante, semble mettre en jeu une forme de comparaison côte à côte contre laquelle les tribunaux nous ont mis en garde [*Veuve Clicquot*, au para 20; *International Stars SA c Simon Chang Design Inc*, 2013 CF 1041, au para 9].

Conclusion concernant la probabilité de confusion

[23] En tenant compte de tout ce qui précède, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne créera probablement pas de confusion avec la marque de commerce KEUNE invoquée par l'Opposante. J'arrive à cette conclusion puisque je détermine que le manque de ressemblance entre les marques de commerce en question dans la présentation et le son, l'emporte sur le chevauchement en ce qui a trait à certains des produits des parties, et du risque de chevauchement de leurs voies de commercialisation. Par conséquent, le motif d'opposition en vertu de l'article 12(1)d) est rejeté.

DÉCISION

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

Iana Alexova
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-France Denis

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

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

SMART & BIGGAR LLP

Pour les Opposantes

VANGUARD INTELLECTUAL PROPERTY LLP

Pour la Requérante