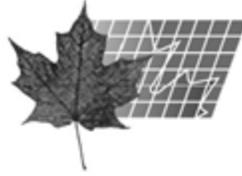


O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2020 COMC 33**

**Date de la décision : 2020-05-12**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

**Medical Specialties, Inc.**

**Opposante**

**et**

**Superfeet Worldwide, Inc.**

**Requérante**

**1,764,439 pour E EVOLYTE et Dessin**

**Demande**

INTRODUCTION

[1] Le 21 janvier 2016, Superfeet Worldwide Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement relative à la marque de commerce E EVOLYTE et Dessin (la Marque), montrée ci-dessous.



[2] La demande est fondée sur l'emploi de la marque au Canada depuis au moins le 23 septembre 2013, en liaison avec un « composite en fibres de carbone et en polymère pour la fabrication d'articles chaussants et de semelles intérieures orthétiques » (les Produits).

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 28 décembre 2016.

[4] Medical Specialties Inc. (l'Opposante) a déposé une déclaration d'opposition le 25 août 2017. Les motifs d'opposition sont invoqués en se fondant sur les articles 30, 16, 12 et 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c T-13 (la Loi). Étant donné que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019, toutes les mentions dans cette décision renvoient à la Loi modifiée, à l'exception des renvois aux motifs d'opposition (voir l'article 70 de la Loi qui prévoit que le libellé de l'article 38(2) de la Loi s'applique aux demandes annoncées avant cette date).

[5] Le 19 septembre 2017, la Requérante a déposé et signifié une contre-déclaration. Les éléments de preuve de l'Opposante comprennent l'affidavit de Christoph Heinemann. À titre de preuve, la Requérante a déposé et signifié l'affidavit de Dan Wakeland. Ni l'un ni l'autre des déposants n'a été contre-interrogé. Seule la Requérante a déposé un plaidoyer écrit; une audience orale n'a pas été demandée.

#### FARDEAU DE PREUVE

[6] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, suivant la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, il incombe à l'Opposante de présenter une preuve initiale suffisante permettant de raisonnablement conclure

que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst) à la p. 298].

## MOTIFS D'OPPOSITION REJETÉS SOMMAIREMENT

### **Motif d'opposition fondé sur l'article 30i)**

[7] L'Opposante allègue dans sa déclaration d'opposition que la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle a le droit d'employer la Marque, parce que la Requérante connaissait la Marque de l'Opposante ou aurait dû la connaître à la date de production de la demande.

[8] Lorsqu'un demandeur a fourni la déclaration exigée aux termes de l'article 30i) de la Loi, un motif visé à l'article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'il y a preuve de mauvaise foi de la part du demandeur [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC) à la p. 155]. En l'espèce, il n'y a pas de preuve de mauvaise foi ou de cas exceptionnel. De plus, même si l'Opposante avait démontré que la Requérante connaissait ses marques de commerce à la date de production de ses demandes, je constate qu'il a été conclu que la simple connaissance de l'existence de la marque de commerce d'un opposant n'appuie pas en soi une allégation selon laquelle un requérant n'aurait pas pu être convaincu de son droit d'employer une marque au moment de produire sa demande [*Woot, Inc c WootRestaurants Inc Les Restaurants Woot Inc*, 2012 COMC 197].

[9] Ce motif d'opposition est donc rejeté.

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

[10] L'Opposante plaide également que la Marque n'a pas été employée au Canada par la Requérante en liaison avec les Produits depuis la date de premier emploi revendiquée, le 23 septembre 2013.

[11] Aucune preuve n'a été produite et aucun argument n'a été présenté par l'Opposante à l'appui de son allégation selon laquelle la Requérante n'a pas employé la Marque en liaison avec les Produits depuis la date de premier emploi revendiquée dans la demande.

[12] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30b) est rejeté puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait.

### **Motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a)**

[13] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que la Requérante n'aurait pas pu être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada, étant donné qu'à la date de premier emploi ou de révélation revendiquée par la Requérante, elle causait de la confusion avec la marque EVO de l'Opposante, qui avait déjà été employée et révélée au Canada en liaison avec « orthèses sportives pour les chevilles à usage médical; orthèses pour les membres et les articulations, à usage médical; orthèses médicales pour les chevilles; orthèses » (les produits EVO).

[14] Afin de s'acquitter de son fardeau initial relativement à son motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a), l'Opposante doit démontrer que sa marque était employée avant le 23 septembre 2013 et n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande pour la Marque, soit le 28 décembre 2016 [article 16(5) de la Loi].

[15] La seule preuve présentée par l'Opposante était l'affidavit de Christophe Heinemann, assistant judiciaire à l'emploi de l'agent de l'Opposante. M. Heinemann a effectué diverses recherches sur Internet et a joint à son affidavit des imprimés de divers sites Web, dont *www.medspec.com* (l'entreprise de l'Opposante), *www.poportho.com* (le site Web de Professional Orthopedic Products, un distributeur présumé des produits de l'Opposante), *www.superfeet.com* (l'entreprise de la Requérante), *www.en.oxforddictionaries.com* (le site Web du dictionnaire Oxford) et la Base de données sur les marques de commerce canadiennes.

[16] Les pages Web de l'entreprise de l'Opposante et son distributeur canadien jointes à l'affidavit de M. Heinemann ne sont que la preuve, au mieux, qu'elles existaient au moment des recherches et que ces sites Web annonçaient divers types d'orthèses pour les chevilles en liaison avec la marque de l'Opposante. Il n'y a aucune preuve que les produits ont été vendus au Canada ou que des Canadiens ont consulté ces sites Web.

[17] Comme l'affidavit de M. Heinemann ne contient aucune information concernant l'emploi de la marque de l'Opposante au Canada avant la date de premier emploi revendiquée par la

Requérante, ce motif d'opposition est par conséquent rejeté pour défaut de l'Opposante de remplir son fardeau de preuve.

### **Motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)c)**

[18] L'Opposante allègue dans sa déclaration d'opposition que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(1)c) au motif que la Marque, à la date de premier emploi de la Requérante, créait de la confusion avec le nom commercial EVO qui avait déjà été employé au Canada par l'Opposante.

[19] Afin de s'acquitter de son fardeau initial relativement à son motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)c), l'Opposante doit démontrer que son nom commercial allégué était employé au Canada avant le 23 septembre 2013.

[20] L'affidavit de M. Heinemann ne contient aucune information concernant l'emploi du nom commercial au Canada avant la date de premier emploi revendiquée par la Requérante. En conséquence, ce motif est également rejeté parce que l'Opposante n'a pas rempli son fardeau de preuve.

### **Motif d'opposition fondé sur l'article 2**

[21] L'Opposante allègue dans sa déclaration d'opposition que la Marque n'est pas distinctive parce que la Marque ne distingue pas réellement les produits en liaison avec lesquels elle est employée par la Requérante des produits ou services d'autres personnes, notamment les produits EVO vendus en liaison avec la marque EVO, et que la Marque n'est pas adaptée de façon à distinguer les produits de la Requérante.

[22] Afin de s'acquitter de son fardeau initial relatif au motif d'opposition fondé sur l'absence du caractère distinctif, l'Opposante devait démontrer qu'à la date de production de sa déclaration d'opposition, le 25 août 2017, la marque EVO était révélée, au moins dans une certaine mesure, et que sa réputation au Canada était importante, significative ou suffisante [*Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1<sup>re</sup> inst); et *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[23] Tel que mentionné ci-dessus, l'affidavit de M. Heinemann ne suffit pas à démontrer que la marque EVO de l'Opposante avait déjà été employée ou révélée par l'Opposante au Canada. Ce motif est donc également rejeté parce que l'Opposante n'a pas rempli son fardeau de preuve.

#### DERNIER MOTIF D'OPPOSITION – ARTICLE 12(1)*D*)

[24] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable aux termes de l'article 12(1)*d*) de la Loi parce qu'elle prête à confusion avec la marque EVO, enregistrement LMC754,272, laquelle a déjà été enregistrée et employée au Canada par l'Opposante depuis au moins le 22 février 2008.

[25] Le fardeau de preuve initial d'un opposant est satisfait à l'égard d'un motif d'opposition prévu à l'article 12(1)*d*) si l'enregistrement invoqué dans la déclaration d'opposition est en règle à la date de la décision. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l'existence d'un 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)]. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et j'ai eu la confirmation que l'enregistrement de l'Opposante demeure en règle. L'Opposante a donc rempli son fardeau initial en ce qui concerne ce motif d'opposition à l'égard de cette marque. Par conséquent, je dois ensuite déterminer si la Requérante s'est acquittée de la responsabilité ultime qui lui incombe d'établir qu'il n'y a pas de risque de confusion entre cette marque et la Marque faisant l'objet de la demande.

#### **Sens de la confusion entre les marques de commerce**

[26] Les 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 sont fabriqués [...] ou que les services liés à ces marques sont [...] 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.

[27] Par conséquent, l'article 6(2) ne concerne pas la confusion d'une marque avec l'autre, mais la confusion des produits ou des services d'une source avec ceux d'une autre source. En l'espèce, la question posée par l'article 6(2) est de savoir si les acheteurs des produits vendus sous la Marque croient que ces produits ont été produits ou autorisés ou font l'objet d'une licence par l'Opposante qui vend ses produits sous la marque de commerce EVO.

### **Test en matière de confusion**

[28] 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 ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux 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 ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, ainsi que toute autre circonstance pertinente de l'espèce. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids égal à ces facteurs énumérés [voir, en général, *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* 2006 CSC 22 et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 96 CPR (4th) 361 (CSC) [*Masterpiece*]] Toutefois, comme l'a indiqué la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece*, même si le degré de ressemblance est mentionné en dernier lieu à l'article 6(5), il est le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

#### Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques en cause et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[29] En examinant le caractère distinctif inhérent des marques de commerce des parties respectives, j'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour me référer aux définitions du dictionnaire [voir *Tradall S.A. c Devil's Martini Inc.*, 2011 COMC 65, au para 29, qui prévoit que le registraire peut prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire]. Bien qu'EVO ne soit pas défini dans le dictionnaire, les propres annonces faites par l'Opposante suggèrent qu'EVO est l'abréviation du mot « evolutionary » [évolutionnaire]. À cet égard, la Pièce C de l'affidavit de M. Heinemann indique ce qui suit [TRADUCTION] : « L'orthèse pour

chevilles ASO EVO représente une étape ÉVOLutionnaire en matière de protection des chevilles. » J’observe en outre que le mot « evolutionary » [évolutionnaire] est défini comme suit dans l’*Oxford Dictionary* [TRADUCTION] : « associé au développement et au changement lents et réguliers ». Je qualifierais donc la marque de commerce de l’opposant d’assez élogieuse, puisqu’elle donne à penser que les produits de l’Opposante représentent une amélioration par rapport aux produits de type similaire. Par conséquent, bien que je ne conclue pas que la marque de l’Opposante ait un caractère distinctif inhérent solide, je conclus qu’elle possède un certain degré de caractère distinctif inhérent.

[30] La Marque de la Requérente, en revanche, est une marque composite qui consiste en un dessin d’un centre de cible avec un E majuscule au milieu dans la partie supérieure de la marque et le mot EVOLyte dans la moitié inférieure. L’élément EVO est également suggestif du mot « evolution » [évolution] ou « evolutionary » [évolutionnaire], tandis que l’élément « lyte » [léger] suggère que les matériaux spécialisés de la Requérente ont un poids léger. Par conséquent, je ne considère pas non plus que la Marque ait un caractère distinctif inhérent solide, mais je conclus qu’elle possède un certain degré de caractère distinctif inhérent.

[31] En ce qui concerne la mesure dans laquelle les marques des parties sont devenues connues, la seule preuve produite par l’Opposante était l’affidavit de M. Christoph Heinemann. Tel qu’il est indiqué ci-dessus, je ne suis pas convaincue, d’après cette preuve, que l’Opposante a démontré un emploi ou une révélation de sa marque au Canada en liaison avec l’un de ses produits enregistrés.

[32] Par ailleurs, la Requérente a démontré que sa Marque est devenue connue dans une certaine mesure au Canada. À cet égard, la Requérente se fonde sur l’affidavit de Dan Wakeland, chef d’unité opérationnelle, Semelles intérieures et chaussures pour la Requérente. Voici certains des éléments de preuve pertinents de M. Wakeland :

- une copie du catalogue du printemps et de l’été 2018 de la Requérente affichant une différence mineure de la Marque (que j’accepte comme emploi de la Marque) avec les mots descriptifs « carbon fibre » [fibre de carbone] sur diverses pages pour identifier les semelles intérieures qui contiennent les matériaux de mélange de fibre de carbone offerts sous la Marque [Wakeland, para 12, Pièce 4];

- des photos de sept des produits de semelle intérieure de la Requérante qui sont vendus sous les marques de commerce CARON, CARBON Pro Hockey, Custom CARBON All-Season, EVERYDAY Pain Relief, TRAILBLAZER Comfort Max, RUN Comfort Thin et GO PREMIUM COMFORT, arborant la Marque ou des différences mineures de la Marque, pour indiquer que les semelles intérieures sont fabriquées avec des matériaux de mélange de fibre de carbone sous la marque [Wakeland, para 13, Pièce 5];
- un tableau intitulé « sales of Evolyte Products in Canada » [ventes des produits Evolyte au Canada], ainsi que les ventilations annuelles de 2013 à 2018 du nombre de produits de semelles intérieures contenant les matériaux de mélange de fibre de carbone arborant la Marque et expédiés au Canada pendant cette période [Wakeland, para 14, Pièce 7];
- une liste de plus de 500 distributeurs au détail de produits de semelles intérieures contenant les matériaux de mélange de fibre de carbone offerts sous la Marque, identifiés par numéro de compte, au Canada de 2013 à la date de son affidavit, le 17 mai 2018 [Wakeland, para 16, Pièce 8];
- des échantillons représentatifs de factures émises par la Requérante à des distributeurs canadiens attestant la vente de semelles intérieures contenant les matériaux de mélange de fibre de carbone offerts sous la Marque au Canada entre 2014 et 2018 [Wakeland, para 17 à 21, Pièces 9 à 13].

[33] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que, dans l'ensemble, ce facteur favorise la Requérante.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[34] Tel qu'il est indiqué ci-dessus, je ne suis pas convaincue que la preuve de l'Opposante montre un emploi de sa marque au Canada. Par conséquent, je conclus que ce facteur favorise la Requérante, puisqu'elle a démontré l'emploi de sa Marque au Canada depuis au moins le 20 septembre 2013.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de produits, services ou entreprises et les voies de commercialisation des parties

[35] Il faut tenir compte de l'état déclaratif des produits dans la demande et de l'état déclaratif des produits dans l'enregistrement au moment d'évaluer des facteurs visés aux articles 6(5)c) et d) de la Loi [voir *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)].

[36] Les produits de la Requérante sont composés de matériaux spécialisés pour la fabrication de chaussures et de semelles intérieures orthétiques. Les produits enregistrés de l'Opposante englobent diverses orthèses athlétiques, médicales et orthétiques.

[37] Je suis d'accord avec les observations de la Requérante selon lesquelles les produits des parties sont différents. Le produit de la Requérante est utilisé pour désigner les *matériaux servant à la fabrication de produits finis* (c.-à-d. que la Marque est associée aux matériaux de mélange de fibre de carbone servant à fabriquer des semelles intérieures vendues sous d'autres marques, comme CARBON et TRAILBLAZER Comfort Max). Ceci est illustré dans la Pièce 5 de l'affidavit de M. Wakeland, qui montre l'emballage d'une semelle intérieure SUPERFEET CARBON sur lequel l'une des caractéristiques est décrite comme suit : « EVOLyte® carbon fibre cap provides structure and stability in the foam layer » [l'embout en fibre de carbone EVOLyte® assure une structure et une stabilité dans la couche de mousse]. La marque de l'Opposante, en revanche, est employée en liaison avec un *produit fini spécialisé*, c.-à-d. des orthèses athlétiques, médicales et orthétiques.

[38] En ce qui concerne les voies de commercialisation des parties, la Requérante soutient que l'achat des produits de l'Opposante nécessiterait probablement l'aide de professionnels de la santé, tandis que les matériaux offerts sous la Marque sont destinés à des achats quotidiens qui ne nécessitent aucune ordonnance et qui sont destinés au détail. La Requérante fait référence à l'imprimé du site Web du distributeur canadien présumé de l'Opposant, Professional Orthopedic Products, qui indique ce qui suit : « Our products are designed to be fitted by health care professionals, and are not directly available to the public. Please contact your health care professional if you could benefit from the use of our products » [Nos produits sont destinés à être installés par des professionnels de la santé et ne sont pas directement accessibles au public.

Veillez communiquer avec votre professionnel de la santé si vous pourriez bénéficier de l'usage de l'un de nos produits] [affidavit de M. Heinemann, Pièce C].

[39] J'observe toutefois que ni l'un ni l'autre des états déclaratifs des produits des parties ne se limite à une voie de commercialisation en particulier. Dans *Masterpiece, supra*, la Cour a déclaré au para 59 que même si l'emploi réel de la marque n'est certes pas dénué de pertinence, « il ne doit pas non plus remplacer complètement l'examen d'autres emplois qui pourraient être faits en conformité avec l'enregistrement ». Étant donné qu'il n'y a pas de restriction des voies de commercialisation de l'Opposante, l'Opposante a la possibilité de vendre ses produits au détail ou de les vendre directement au consommateur. J'en conclus donc que les voies de commercialisation des parties pourraient se chevaucher.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent

[40] Lorsqu'on examine le degré de ressemblance entre les marques, la loi indique clairement que les marques doivent être considérées dans leur totalité; il n'est pas exact de placer les marques côte à côte et de comparer et observer des ressemblances ou des différences entre les éléments ou les composantes des marques. Dans *Masterpiece* [au para 64], la Cour suprême indique que l'approche préférable pour comparer les marques consiste à se demander d'abord si l'un des aspects de celles-ci est particulièrement frappant ou unique.

[41] En l'espèce, la Requérante a adopté la marque de l'Opposante dans son intégralité en tant que première caractéristique de la Marque, et sans doute l'une de ses caractéristiques les plus distinctives. Par conséquent, sous leur forme sonore, les marques présentent un certain degré de ressemblance.

[42] Cependant, je conclus également que le dessin de centre de cible E dans la Marque est aussi unique et distinctif que l'élément EVO. Je ne conclus donc pas qu'il existe entre les marques un degré de ressemblance aussi élevé en apparence que sous leur forme sonore. En ce qui concerne les idées suggérées, bien que les deux marques suggèrent que leurs produits soient de nature « évolutionnaire », la Marque suggère également que son produit associé est de faible

pois. Il n'y a donc qu'un degré passable de ressemblance entre les marques dans les idées suggérées.

### **Conclusion concernant la probabilité de confusion**

[43] L'article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion des produits ou des services d'une source avec ceux d'une autre source. En l'espèce, la question posée par l'article 6(2) est de savoir s'il y aurait confusion entre les produits vendus sous la Marque de telle sorte qu'ils seraient considérés comme fournis par l'Opposante. Je conclus que, selon la prépondérance des probabilités et après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion. Les différences entre les marques et leurs produits connexes sont suffisantes pour rendre improbable toute confusion.

[44] Le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) n'est donc pas retenu.

### DÉCISION

[45] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément à l'article 38(12) de la Loi.

---

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

Traduction certifiée conforme  
François Cyrenne, trad. a.

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

---

**DATE DE L'AUDIENCE** Aucune audience n'a été tenue.

**AGENTS AU DOSSIER**

Gowling WLG (Canada) LLP

Pour l'Opposante

Vanguard Intellectual Property LLP

Pour la Requérante