

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 34

Date de la décision : 2021-02-25

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Garmin Switzerland GmbH

Opposante

et

**VIVO MOBILE COMMUNICATION
CO., LTD.**

Requérante

1,674,127 pour vivo

Demande

INTRODUCTION

[1] Garmin Switzerland GmbH (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce vivo indiquée ci-dessous (la Marque) produite par BBK COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD. et ultérieurement cédée à VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD. (la Requérante).

The Vivo logo is displayed in a large, bold, black font. The word "vivo" is written in a lowercase, sans-serif typeface. The letter 'i' has a small diamond-shaped dot above it. The letter 'o' is a simple, rounded rectangle.

[2] Produite le 24 avril 2014, la demande est fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada avec les Produits [TRADUCTION] : appareils téléphoniques, nommément, téléphones, téléphones portatifs, téléphones mobiles, téléphones cellulaires et téléphones intelligents.

[3] L'Opposante allègue que (i) la demande n'est pas conforme à l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi), que (ii) la Marque n'est pas enregistrable selon l'article 12(1)d) de la Loi, que (iii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au titre de l'article 16 de la Loi, et que (iv) la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi. Bon nombre des motifs d'opposition sont liés à l'allégation de l'Opposante selon laquelle la Marque crée de la confusion avec l'emploi et l'enregistrement de ses marques de commerce VIVOFIT et VIVOSMART en liaison avec un moniteur électronique qui surveille, enregistre et affiche les niveaux d'activité physique, le nombre de pas effectués en marchant ou en courant et les distances parcourues pendant les activités d'exercice.

[4] Pour les raisons qui suivent, je refuse la demande.

DOSSIER

[5] L'Opposante a produit sa déclaration d'opposition le 13 mai 2016. Conformément à l'article 70 de la Loi, toutes les références aux articles de la Loi relatifs aux motifs d'opposition se rapportent à la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019. Au cours de l'opposition, l'Opposante a obtenu la permission de modifier sa déclaration d'opposition.

[6] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de David V. Ayres, avocat général associé-PI de Garmin International, Inc., une société affiliée de l'Opposante, ainsi que l'affidavit de Mary P. Noonan, une chercheuse de marques de commerce employée par les agents de l'Opposante. La preuve de M^{me} Noonan comprend des imprimés du site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, le registre et une copie du rapport d'examen pour la présente demande ainsi que la réponse de la Requérante. La Requérante n'a produit aucune preuve. Les deux parties ont déposé des observations écrites et participé à une audience.

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[7] Bien que le fardeau de preuve initial incombe à l'opposant, le fardeau ultime repose sur le requérant, selon la prépondérance des probabilités [*John Labatt Ltd c Molson Co*, [1990] FCJ No 533, conf. par [1992] FCJ No 525 (CAF)].

ANALYSE

[8] Je vais examiner les motifs d'opposition, en commençant par les motifs d'oppositions fondés sur les articles 12(1)d) et 2.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 12(1)d)

[9] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, puisqu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante VIVOFIT et VIVOSMART :

N° d'enr.	Marque de commerce	Produits
LMC909,532	VIVOFIT	Dispositifs de surveillance à usage médical et autre que médical, nommément moniteurs électroniques qui surveillent, enregistrent et affichent les niveaux d'activité physique, les périodes d'inactivité physique, le nombre de pas effectués en marchant ou en courant, les distances parcourues pendant l'exercice, les niveaux d'exercice atteints comparés aux niveaux d'exercice visés, la quantité de calories dépensées, les objectifs d'exercice en fonction de l'exercice antérieur, de la qualité du repos et des habitudes de sommeil.
LMC899,032	VIVOSMART	

[10] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire pour confirmer que ces enregistrements sont en règle [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[11] La date pertinente pour examiner cette question est 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)].

[12] Puisque l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial pour ce motif d'opposition, la question est de déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et chacune des marques de commerce déposées de l'Opposante. Pour les motifs qui suivent, ce motif d'opposition est accueilli.

[13] 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 services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[14] 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 au paragraphe 6(5) de la Loi. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas forcément le même [*Mattel Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23; *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27].

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce

[15] La Marque possède un degré élevé de caractère distinctif inhérent parce qu'il s'agit d'un mot sans connotation particulière des Produits puisque le mot vivo est défini dans *www.dictionary.com* comme « music (in combination) with life and vigour: allegro vivo » [musique (en combinaison) avec vie et vigueur : allegro vivo]. De même, les marques de commerce de l'Opposante VIVOFIT et VIVOSMART possèdent un degré de caractère distinctif inhérent relativement élevé puisque ces marques de commerce sont des mots inventés, y compris le préfixe VIVO, qui ne semble pas se rapporter aux produits visés par l'enregistrement de

l'Opposante. Cependant, le caractère distinctif inhérent des marques de commerce de l'Opposante est diminué en raison des suffixes FIT et SMART qui décrivent les caractéristiques des moniteurs de l'Opposante, à savoir qu'ils encouragent la condition physique et sont des dispositifs intelligents.

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

[16] Ce facteur favorise l'Opposante puisqu'elle est la seule qui a démontré que ses marques de commerce VIVOFIT et VIVOSMART ont été employées au Canada. Selon le témoignage de M. Ayres :

- a) L'Opposante exerce, sous licence, un contrôle direct ou indirect sur la nature ou la qualité des produits vendus, promus et annoncés au Canada en liaison avec les marques de commerce VIVO, y compris VIVOFIT, VIVOSMART, VIVOACTIVE, VIOKI, VIVOMOVE et VIVOHUB (para 15 et 23).
- b) L'Opposante emploie la marque de commerce VIVOFIT depuis au moins le 26 février 2014 et la marque de commerce VIVOSMART depuis au moins le 22 septembre 2014 (para 25) en liaison avec des moniteurs électroniques que les consommateurs portent sur leurs poignets et qui surveillent divers paramètres, notamment le nombre de pas, la distance parcourue, les calories dépensées et le rythme cardiaque (Pièces 16 et 17).
- c) Les dispositifs de surveillance de marque VIVOFIT et VIVOSMART peuvent être jumelés à l'ordinateur ou au téléphone intelligent du consommateur.

1. Le manuel de vivofit3 explique (Pièce 16) :

Usage quotidien

Vous pouvez porter votre appareil vivofit 3 tout au long de la journée et décider de synchroniser régulièrement vos données avec votre compte Garmin Connect. La synchronisation vous permet d'analyser les données de pas et de sommeil, d'afficher des totaux et d'obtenir des informations Insights sur vos activités. Vous pouvez utiliser votre compte Garmin Connect pour participer à des challenges et vous mesurer à vos amis.

2. Le manuel vivosmart3 explique (Pièce 17) :

[TRADUCTION]

Fonctionnalités Bluetooth connectées

Le périphérique vivosmart 3 dispose de plusieurs fonctions Bluetooth connectées pour votre téléphone intelligent compatible à l'aide de l'application Garmin Connect Mobile.

Notifications : Vous alerte des notifications de votre téléphone intelligent, y compris les appels, les textos, les mises à jour des réseaux sociaux, et plus encore...

Mise à jour météo : Affiche la température et les prévisions météorologiques actuelles de votre téléphone intelligent.

Commandes de la musique : Vous permet de contrôler le lecteur de musique sur votre téléphone intelligent...

- d) Les marques de commerce VIVOFIT et VIVOSMART figurent sur l'emballage (Pièces 11 et 12), dans le manuel d'utilisation (Pièces 16 et 17) et dans les publicités imprimées et en ligne (Pièces 28 à 33).
- e) Les marques de commerce VIVOFIT et VIVOSMART figurent également sur le site Web Garmin *www.garmin.com*, qui compte des centaines de milliers de visites d'internautes canadiens au cours de chacune des années 2014 à 2017 (para 66 à 68; Pièce 35).
- f) Les produits VIVO sont vendus directement sur le site Web de Garmin, bien que les grandes chaînes de magasins spécialisées dans la vente de produits électroniques personnels, y compris Best Buy et The Source, les grandes chaînes de magasins à service complet comme Wal-Mart et Canadian Tire, et les grandes chaînes d'articles de sport comme SportChek et The Running Room (para 42 et 43). Entre 2014 et 2016, les recettes de vente au Canada de VIVOFIT aient dépassé 12 millions de dollars et celles de VIVOSMART ont dépassé 14 millions de dollars (para 47), ce qui représente respectivement 172 000 et 135 000 de dispositifs (para 48).

Genre des Produits, des entreprises et nature du commerce

[17] Lorsqu'on examine les articles 6(5)c) et d) de la Loi, les énoncés du genre de produits et services définis dans la demande pour la Marque et dans l'enregistrement de l'Opposante régissent l'évaluation de la probabilité de confusion en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Une preuve établissant la nature réelle des activités exercées par les parties est utile à cet égard [*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); *American Optional Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[18] Ces facteurs favorisent l'Opposante dont les marques de commerce sont enregistrées pour l'emploi en liaison avec un moniteur électronique qui surveille, enregistre et affiche les niveaux d'activité physique, les périodes d'inactivité physique, le nombre de pas effectués en marchant ou en courant et les distances parcourues pendant l'exercice. La preuve de l'Opposante est que son dispositif VIVOSMART est conçu pour être couplé au téléphone intelligent du consommateur et qu'il vibre délicatement et affiche les textes, les appels, les courriels et les alertes de calendrier provenant de dispositifs compatibles Bluetooth® (Pièce 17). La marque de commerce VIVOFIT de l'Opposante peut être connectée au téléphone intelligent ou à l'ordinateur d'un consommateur par l'entremise de l'application Garmin Connect Mobile (Pièce 16).

[19] La Marque est pour l'emploi avec des appareils téléphoniques, notamment, téléphones, téléphones portatifs, téléphones mobiles, téléphones cellulaires et téléphones intelligents. La Requérante soutient que les moniteurs d'activité de l'Opposante sont de nature différente que des téléphones et qu'ils seraient employés à des fins différentes. La Requérante soumet aux paragraphes 46 à 48 de ses observations écrites :

[TRADUCTION]

- 46 ... Lorsqu'il semble n'y avoir aucun lien entre les produits ou les services des parties, ce facteur est souvent déterminant pour une conclusion d'absence de confusion...
- 47 L'Opposante n'a présenté aucune preuve indiquant que ses dispositifs de surveillance d'activité VIVOFIT ou VIVOSMART sont des téléphones, pourraient être employés comme téléphones ou ont des capacités de communication. Les dispositifs de surveillance de l'Opposante ne sont pas en concurrence avec les téléphones sur le marché et ne sont pas des substituts aux téléphones...
- 48 Les différences dans la nature des produits des parties appuient également la position selon laquelle leurs produits seraient probablement vendus par différentes voies de commercialisation. De plus, un consommateur sur le marché des produits de l'Opposante serait distinct d'un consommateur sur le marché des produits de la Requérante.

[20] Bien que les produits de l'Opposante ne soient pas des téléphones et ne puissent pas être utilisés comme téléphones, certains d'entre eux sont destinés à être intégrés au téléphone intelligent d'un utilisateur. Par conséquent, il existe un lien étroit entre les produits décrits comme les téléphones mobiles, les téléphones cellulaires et les téléphones intelligents et les biens visés par l'enregistrement de l'Opposante. De plus, je conclus que les consommateurs de ces produits se chevauchent puisque les consommateurs des produits de la Requérante doivent également être propriétaires d'un téléphone mobile, cellulaire ou intelligent pour obtenir toutes les fonctions des moniteurs VIVOSMART de l'Opposante. Enfin, en ce qui a trait à la nature du commerce, je conclus qu'il y a chevauchement puisque la preuve de l'Opposante est que ses [TRADUCTION] « revendeurs et distributeurs de produits comprennent de grandes chaînes de magasins spécialisées dans la vente de produits électroniques personnels comme Best Buy et The Source [...] » (para 43) qui, je conclus, vendraient également les produits de la Requérante (même si ce n'est pas dans la même section des magasins).

[21] En l'absence de preuve de la part de la Requérante, je ne suis pas en mesure de conclure que les produits décrits comme des « téléphones » et « téléphones portatifs » ne comprendraient pas les téléphones mobiles, cellulaires ou intelligents – qui sont tous des types de téléphones portables. Même en supposant que ces biens n'incluent pas les téléphones mobiles, cellulaires ou intelligents, j'estime tout de même qu'il y a un certain chevauchement dans la nature des produits et des voies de commercialisation, puisqu'il s'agit tous de dispositifs électroniques qui

peuvent avoir des capacités de communication comme les moniteurs VIVOSMART qui comprennent des capacités de communication.

Degré de ressemblance

[22] Le degré de ressemblance entre les marques de commerce aura souvent le plus grand effet sur l'analyse de la confusion. Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Le test approprié n'est pas une comparaison côte à côte, mais un vague souvenir dans l'esprit d'un consommateur de la marque de commerce d'un opposant [*Veuve Clicquot*, au para 20].

[23] Il y a un grand degré de ressemblance en ce qui a trait à l'apparence et au son entre les marques de commerce en cause puisque la Requérante a incorporé la partie dominante des marques de commerce VIVOFIT et VIVOSMART de l'Opposante comme marque en entier. La deuxième composante dans les marques de commerce de l'Opposante, les mots SMART et FIT, ne diminue pas de façon significative la ressemblance entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposante. De même, la stylisation de la Marque n'affecte pas de façon importante le degré de ressemblance. En ce qui a trait aux idées suggérées, j'estime qu'il y a moins de ressemblance, puisqu'on ne sait pas clairement ce que les marques de commerce des parties peuvent suggérer aux consommateurs.

Circonstances de l'espèce : Famille de marques de commerce

[24] L'Opposante se fonde sur sa famille de marques de commerce VIVO comme circonstance environnante qui augmente la probabilité de confusion (observations écrites de l'Opposante, para 77 à 80). L'Opposante a démontré au moins un certain emploi de ses autres marques, y compris VIVO, nommément VIVOACTIVE, VIVOKI et VIVOMOVE (Affidavit Ayres, para 25 et 48 et Pièces 8 à 10). L'emploi d'une petite famille de marques de commerce augmente la probabilité que les consommateurs supposent que les produits VIVO de la Requérante sont un autre des produits VIVO de l'Opposante ou qu'ils y sont liés [*McDonald's Corp c Yogi Yogurt Ltd* (1982), 66 CPR (2d) 101 (CF 1^{re} inst); *Air Miles International Trading BV c SeaMiles LLC* (2009), 76 CPR (4th) 369 (COMC), au para 46]. De plus, rien n'indique que la caractéristique commune de la famille VIVO est enregistrée ou employé par d'autres [*Thomas*

J Lipton Inc c Fletcher's Fine Foods Ltd (1992), 44 CPR (3d) 279 (COMC), aux pages 286 et 287]. Par conséquent, en tant que circonstance de l'espèce supplémentaire, bien qu'ayant une faible incidence, j'ai tenu compte de la famille de marques de l'Opposante. En incluant ce facteur comme l'une des circonstances environnantes, j'ai tenu compte du fait que, contrairement à chacune des marques de commerce VIVO de l'Opposante, la Marque se compose uniquement de VIVO et n'inclut pas un suffixe suggérant ses Produits.

Conclusion sur la probabilité de confusion

[25] Dans l'application du test en matière de confusion, j'ai considéré qu'il s'agissait de la question de la première impression et du souvenir imparfait. Après avoir tenu compte de toutes les circonstances environnantes de l'emploi par l'Opposante de ses marques de commerce VIVOFIT et VIVOSMART, du risque de chevauchement dans les voies de commercialisation des parties et de la nature des produits des parties, ainsi que de fortes similitudes des marques des parties sur le plan de l'apparence et du son, je ne suis pas convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau juridique de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la marque et l'une des marques de commerce déposées de l'Opposante, VIVOFIT ou VIVOSMART. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 2

[26] L'Opposante plaide que la Marque n'est pas distinctive de la Requérante. L'Opposante allègue ce qui suit au paragraphe 3f) de la déclaration d'opposition :

[TRADUCTION]

... [la Marque] ressemble au point de créer de la confusion aux marques de commerce de l'Opposante... enregistrées et/ou employées... au Canada... en liaison avec divers dispositifs électroniques personnels, logiciels, logiciels téléchargeables, batteries, antennes pour appareils mobiles, appareils d'intercommunication pour relier les appareils électroniques mobiles aux ordinateurs, appareils électroniques personnels destinés à être reliés aux téléphones portables et aux téléphones intelligents...

[27] La date pertinente pour évaluer le caractère distinctif est la date de production de l'opposition, soit le 13 mai 2016 [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185].

[28] Afin de s'acquitter de son fardeau initial relatif au motif d'opposition fondé sur l'absence du caractère distinctif, l'Opposante doit démontrer qu'au moins l'une de ses marques de commerce est devenue connue dans une mesure suffisante au Canada, à la date de production de la déclaration d'opposition, afin de nier le caractère distinctif de la Marque [*Motel 6, Inc v No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst); et *Bojangles' International LLC v Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)]. Pour ce faire, l'Opposante doit établir que l'une de ses marques de commerce est soit connue dans une certaine mesure au Canada ou est bien connue dans une région particulière du Canada [*Bojangles*, aux para 33 et 34].

[29] La preuve de M. Ayres satisfait au fardeau initial de l'Opposante avec au moins les marques de commerce VIVOFIT et VIVOSMART. Bien que la date pertinente du caractère distinctif soit environ quatre ans avant la date d'aujourd'hui, la différence de dates n'entraîne pas un résultat différent. Le motif fondé sur l'article 2 est accueilli au motif que la Requérante ne s'acquitte pas de son fardeau ultime de prouver qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de commerce VIVOFIT et VIVOSMART de l'Opposante, selon la prépondérance des probabilités, pour des raisons semblables à celles énoncées au motif fondé sur l'article 12(1)d). En concluant ainsi, je reconnais que la preuve de l'Opposante quant à l'emploi de sa famille de marques de commerce à la date pertinente antérieure ne la favorise pas dans une vaste mesure, puisque les ventes de la montre intelligente VIVOMOVE n'avaient pas encore commencé et les ventes de l'outil de suivi des activités VIVOKI semblent être relativement limitées (affidavit Ayres, para 15, 25 et 48). Néanmoins, ce motif d'opposition est accueilli.

AUTRES MOTIFS D'OPPOSITION

[30] Ayant déjà refusé la demande en vertu de deux motifs, je ne discuterai pas des motifs d'opposition restants.

DISPOSITION

[31] 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 d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Natalie de Paulsen
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**

DATE DE L'AUDIENCE 2020-11-24

COMPARUTIONS

James Green

POUR L'OPPOSANTE

Peter C. Cooke

POUR LA REQUÉRANTE

AGENTS AU DOSSIER

Gowling WLG (Canada) LLP

POUR L'OPPOSANTE

Borden Ladner Gervais LLP

POUR LA REQUÉRANTE