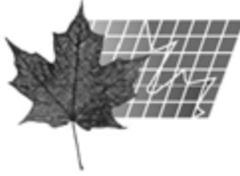


O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 292

Date de la décision : 2021-12-23

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Benisti Import-Export Inc.	Opposante
et	
The North Face Apparel Corp.	Requérante
1,824,588 pour HYDROZERO	Demande

INTRODUCTION

[1] Benisti Import-Export Inc (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce HYDROZERO (la Marque) qui est l’objet de la demande n° 1,824,588 de The North Face Apparel Corp (la Requérante).

[2] La demande d’enregistrement de la Marque est fondée sur l’emploi proposé au Canada en liaison avec les produits suivants :

Vêtements, notamment vestes, parkas, manteaux, pantalons, salopettes, gilets, chandails à capuchon, survêtements (combinaisons), vestes coquilles, collants, mitaines, gants, vêtements imperméables, coupe-vent, shorts, chemises, tee-shirts, sous-vêtements isothermes et chandails; couvre-chefs, notamment casquettes, chapeaux, bandeaux, bandanas, foulards, cache-oreilles, protège-oreilles, passe-montagnes, visières, petits bonnets; articles chaussants, notamment chaussures de sport, espadrilles, chaussures de course en sentier, chaussons d’escalade, chaussures de randonnée pédestre, pantoufles,

ballerines, bottes, bottes de trekking, bottes de randonnée pédestre, bottes d'hiver, sabots, sandales.

[3] L'opposition est principalement fondée sur l'allégation que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce POINT ZERO de l'Opposante, déposées et employées antérieurement au Canada en liaison avec des produits semblables ou connexes.

LE DOSSIER

[4] La demande d'enregistrement pour la Marque a été produite le 24 février 2017. La demande a été annoncée aux fins d'opposition le 28 mars 2018. De nombreuses modifications à la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. Conformément à l'article 70 de la Loi, les motifs d'opposition seront évalués sur le fondement de la Loi dans sa version précédant immédiatement le 17 juin 2019, à l'exception que, en ce qui a trait à la confusion, les articles 6(2) à (4) de la Loi dans sa version actuelle seront appliqués.

[5] Le 25 mai 2018, l'Opposante s'est opposée à la demande en produisant une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi. Les motifs d'opposition sont fondés sur la non-conformité à l'article 30 de la Loi, la non-enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, l'absence du droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16 de la Loi et l'absence de caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi.

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

[7] Afin d'appuyer son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Mario Morellato, exécuté le 30 novembre 2018 à Montréal (l'Affidavit Morellato).

[8] Afin d'appuyer sa demande, la Requérante a produit l'affidavit d'Alan Booth, exécuté le 26 mars 2019 à Ottawa (l'Affidavit Booth).

[9] Aucun des auteurs d'affidavits n'a été contre-interrogé au sujet de son affidavit. Seule la Requérante a présenté des plaidoyers écrits; une audience n'a pas eu lieu.

[10] Avant d'évaluer les motifs d'opposition, je donnerai d'abord un aperçu de la preuve des parties, du fardeau de preuve de l'Opposante et du fardeau ultime de la Requérante.

APERÇU DE LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

[11] L'Opposante est le propriétaire de l'enregistrement n° LMC309311 pour la marque de commerce POINT ZERO, enregistrée en liaison avec les produits suivants :

(1) Tissus, vêtements pour hommes, femmes et enfants, notamment : manteaux, vestes, gilets, pantalons, sous-vêtements, chemises, blouses, shorts, jeans, chapeaux, casquettes, écharpes, jump suits, robes, T-shirts, pull-over, chandails, peignoirs de bain, chaussures, notamment : bottes, souliers, sandales.

[TRADUCTION]

(2) Montres, ceintures, lunettes de soleil, cravates, bijoux, chaînes porte-clés, sacs à dos, sacs de voyage, sacs à main, sacs d'école, bourses, gants.

[12] L'Opposante est également propriétaire de huit enregistrements de marques de commerce formées de l'expression POINT ZERO ou l'incluant, enregistrés en liaison avec un large éventail de produits et de services, y compris divers produits de vêtements, de chaussures et de couvre-chefs (LMC693470; LMC695670; LMC800971; LMC830999; LMC866289; LMC875583; LMC883368; et LMC988214).

Affidavit Morellato

[13] M. Morellato est un vice-président de l'Opposante [para 1]. Il affirme que la marque de commerce POINT ZERO de l'Opposante est employée au Canada depuis au moins juillet 1984 [para 2]. En particulier, M. Morellato affirme que l'Opposante fabrique, importe et distribue divers vêtements en liaison avec la marque de commerce POINT ZERO [para 3]. Il indique que les produits POINT ZERO de l'Opposante sont publicisés et vendus partout dans le monde, y compris au Canada [para 4 à 7] et que l'Opposante fait la promotion de ses produits POINT ZERO au moyen de son site Web, *www.point-zero.com* [para 8].

[14] Les pièces suivantes sont jointes à l'Affidavit Morellato :

- des imprimés des neufs enregistrements de marques de commerce POINT ZERO de l'Opposante [para 2 et 3; Pièces A et B];

- des photos démontrant la présentation par l’Opposante de la marque de commerce POINT ZERO sur divers produits de vêtements, de chaussures, de couvre-chefs et d’accessoires de mode [para 9 et Pièce C].

[15] M. Morellato affirme également que la Marque de la Requérante et son emploi au Canada [TRADUCTION] « porteraient atteinte » aux marques de commerce POINT ZERO de l’Opposante [para 12].

APERÇU DE LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Affidavit Booth

[16] À la demande de l’agent de la Requérante, M. Booth a effectué les recherches suivantes dans la base de données des marques de commerce canadiennes en mars 2019 et joint les résultats de cette recherche à titre de pièce à son affidavit :

- toutes les marques de commerce contenant le mot ZERO de catégorie de Nice 25 (concernant les vêtements, les chaussures et les couvre-chefs) [para 3 et 4; Pièce A];
- toutes les marques de commerce contenant le mot POINT de catégorie de Nice 25 [para 5 et 6; Pièce B].

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[17] Conformément aux règles de preuve habituelles, l’Opposante a le fardeau de preuve initial d’établir les faits sur lesquels elle appuie les allégations formulées dans la déclaration d’opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 CarswellNat 1053, 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst)]. La présence d’un fardeau de preuve imposé à l’Opposante à l’égard d’une question donnée signifie que, pour que cette question soit prise en considération, il doit exister une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de cette question.

[18] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer que la demande d’enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi ainsi qu’il est allégué dans le cas des allégations à

l'égard desquelles l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve. La présence d'un fardeau ultime qui incombe à un requérant signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été examinée, la question doit être tranchée à l'encontre de celui-ci.

MOTIF D'OPPOSITION – NON-CONFORMITÉ

[19] Conformément à l'article 38(2)a) de la Loi, l'Opposante fait valoir que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la Loi. En particulier, l'Opposante plaide ce qui suit :

- la déclaration que la Requérante est convaincue de son droit d'employer la Marque au Canada est fausse compte tenu du contenu de la présente opposition, y compris la connaissance de la Requérante des droits de l'Opposante tels qu'allégués et de l'illégalité dudit emploi, le cas échéant, à l'encontre de l'article 30*i*) de la Loi;
- cet emploi serait, était et est illégal en ce sens qu'il empiète sur les droits de propriété, invoqués en l'espèce, de l'Opposante;
- cet emploi serait, serait et est illégal en ce sens qu'il est susceptible d'avoir pour effet de diminuer la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce POINT ZERO de l'Opposante, contrairement à l'article 22 de la Loi;
- cet emploi serait, était et est illégal en ce sens qu'il appellerait l'attention du public sur les produits, services ou entreprises de la Requérante de manière à causer de la confusion au Canada entre les produits, les services ou les entreprises de la Requérante et ceux de l'Opposante, contrairement à l'article 7*b*) de la Loi.

[20] Comme il a été mentionné ci-dessus, l'Opposante n'a présenté aucun plaidoyer.

[21] Dans ses plaidoyers, la Requérante affirme que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau, puisqu'aucun des volets invoqués en vertu de ce motif n'est appuyé par une quelconque preuve de l'Opposante. En particulier, la Requérante remarque que l'Opposante n'a fourni aucune preuve appuyant l'affirmation que la Requérante connaissait les droits de l'Opposante et

elle n'a fourni aucune preuve appuyant l'affirmation que la Requérante avait employé la Marque à la date de dépôt de la demande [plaidoyers écrits de la Requérante au para 14].

[22] L'article 30*i*) de la Loi, dans sa version alors en vigueur, exigeait simplement que le requérant inclue dans sa demande une déclaration portant qu'il est convaincu d'avoir droit d'employer sa marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services décrits dans la demande.

[23] Comme l'a fait remarquer la Requérante dans ses plaidoyers écrits [au para 14], lorsque cette déclaration est fournie, un motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) ne devrait être accueilli que dans des circonstances exceptionnelles, comme lorsqu'il y a une preuve de mauvaise foi du requérant [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co*, 1974 CarswellNat 476, 15 CPR (2d) 152 (COMC)]. La connaissance de l'existence de la marque de commerce d'un opposant ne peut pas en soi servir de fondement à une allégation portant que le requérant ne pouvait pas être convaincu d'avoir droit d'employer sa marque de commerce [*Woot, Inc c WootRestaurants Inc*, 2012 COMC 197].

[24] En l'espèce, la déclaration requise a été fournie, et rien n'indique qu'il s'agit d'un cas exceptionnel. Bien que M. Morellato conjecture dans son affidavit que l'emploi de la Requérante de la Marque au Canada [TRADUCTION] « porterait atteinte » aux marques de commerce POINT ZERO de l'Opposante [para 12], cette affirmation n'est pas appuyée par la preuve. Mettant de côté la question de savoir si chaque volet de ce motif est valide et plaidé de manière appropriée, dans la mesure qu'ils, ainsi que l'affirmation de M. Morellato concernant l'atteinte, dépendraient en bout de compte de la question de confusion entre la Marque et les marques de commerce POINT ZERO de l'Opposante, pour les raisons exposées ci-dessous, je trancherais en faveur de la Requérante quant à la question de confusion.

[25] Par conséquent, le motif fondé sur la non-conformité avec l'article 30 de la Loi est rejeté dans son ensemble.

MOTIF D'OPPOSITION – NON-ENREGISTRABILITÉ

[26] En vertu des articles 38(2)*b*) et 12(1)*d*) de la Loi, l'Opposante plaide que la Marque n'est pas enregistrable, puisqu'elle crée de la confusion avec les neuf marques de commerce POINT ZERO déposées de l'Opposante.

[27] La date pertinente en ce qui a trait à la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de la présente décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et al*, 37 CPR (3d) 413 (CAF)]. Puisque les enregistrements de marques de commerce POINT ZERO de l'Opposante existent au registre, l'Opposante s'acquitte de son fardeau initial pour chacun de ses enregistrements.

[28] Par conséquent, la Requérante doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et n'importe lequel des enregistrements de marques de commerce POINT ZERO de l'Opposante. Aux fins de cette analyse, j'estime qu'il est suffisant de porter mon attention sur l'enregistrement n° LMC309311 de l'Opposante pour la marque nominale POINT ZERO, puisqu'elle constitue l'argument le plus robuste de l'Opposante.

Test en matière de confusion

[29] Le test à appliquer pour trancher la question de la confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, qui 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.

[30] Le test applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire « plutôt pressé » la vue de la Marque en liaison avec les produits visés par la demande alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce de l'Opposante et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, au para 20].

[31] En faisant une telle évaluation, je dois tenir compte de toutes les circonstances environnantes pertinentes, y compris celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles ont été connues, la durée d'emploi des marques de commerce, la nature des produits, services ou des affaires, la nature du commerce et le degré de ressemblance entre les marques de commerce en apparence, en son ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[32] Les critères ou les facteurs énoncés à l'article 6(5) de la Loi ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, au para 54]. Dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, la Cour suprême du Canada a déclaré que l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques de commerce, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion [au para 49] et que, bien que le premier mot dans la marque de commerce puisse être le plus important dans certains cas, l'approche préférable est de déterminer s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement « frappant ou unique » [au para 66].

Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[33] En ce qui a trait au caractère distinctif inhérent des marques de commerce des parties, la Marque est un terme inventé, bien qu'une combinaison des mots ordinaires du dictionnaire HYDRO et ZERO. Comme l'a reconnu la Requérante dans ses plaidoyers écrits [au para 15a)], la Marque suggère peut-être des articles de vêtements qui ont une caractéristique hydrofuge. Malgré tout, en liaison avec les produits visés par la demande, la Marque possède au moins un certain caractère distinctif. Dans le même ordre d'idées, la marque de commerce POINT ZERO de l'Opposante est composée de deux mots ordinaires du dictionnaire. Bien que la Requérante affirme, entre autres, que la marque de commerce POINT ZERO pourrait suggérer des vêtements conçus pour les températures froides, par exemple, les températures de zéro degré, j'estime qu'elle possède à tout le moins le même degré de caractère distinctif inhérent en liaison avec les produits pertinents.

[34] Le caractère distinctif de la marque de commerce POINT ZERO de l'Opposante est quelque peu renforcé par la démonstration de l'emploi de la marque de commerce POINT

ZERO. La Requérante remarque que la preuve d'emploi de la marque de commerce POINT ZERO dans l'Affidavit Morellato, en grande partie, ne porte aucune date et n'offre aucun détail concernant les chiffres de ventes ou les voies de commercialisation [para 15b)]. Malgré tout, j'accepte que la marque de commerce POINT ZERO de l'Opposante soit devenue connue au Canada au moins dans une certaine mesure. En revanche, il n'y a aucune preuve d'emploi ou de révélation à l'égard de la Marque.

[35] Compte tenu de ce qui précède, ce facteur favorise l'Opposante.

Période d'emploi

[36] La preuve non contestée est que l'Opposante a employé sa marque de commerce POINT ZERO au Canada depuis 1984 [Affidavit Morellato, au para 2]. En revanche, la demande pour la Marque est fondée sur l'emploi proposé et il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque subséquemment à la date de dépôt ou autre.

[37] Par conséquent, ce facteur favorise également l'Opposante.

Genre de produits ou entreprises et nature du commerce

[38] Lorsqu'il est question de considérer le genre des produits des parties par rapport à la question de confusion, ce sont les états déclaratifs des produits dans la demande en question et l'enregistrement en question qui gouvernent [*Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd*, 1987 CarswellNat 749, 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Miss Universe Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].

[39] Il y a un chevauchement direct dans le genre des produits des parties, puisque les deux comprennent divers produits de vêtements, de chaussures et de couvre-chefs.

[40] En ce qui a trait aux voies de commercialisation des parties, la Requérante affirme que l'Opposante [TRADUCTION] « n'a fourni aucune déclaration ou preuve concernant la nature de son commerce » et n'a fourni aucun détail concernant [TRADUCTION] « la manière de distribution, les voies de commercialisation ou les types de boutiques où les produits de [l'Opposante] sont vendus » [para 15d)].

[41] Toutefois, étant donné que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial en vertu de ce motif, le fardeau incombe à la Requérante. En l'espèce, la Requérante n'a fourni aucune preuve concernant le genre de son entreprise. Compte tenu du genre des produits des parties, à tout le moins, j'accepte qu'il existe le potentiel de chevauchement dans la nature des voies de commercialisation des parties dans une certaine mesure.

[42] Par conséquent, ces facteurs favorisent l'Opposante.

Degré de ressemblance

[43] Les marques de commerce des parties partagent l'élément ZERO. Cependant, dans ses plaidoyers [au para 15e)], la Requérante affirme que le premier mot ou la première syllabe dans une marque de commerce est habituellement l'élément le plus important pour évaluer la confusion. En l'espèce, la Requérante souligne que le premier mot de la marque de commerce de l'Opposante, POINT, et la première partie de la Marque, HYDRO, n'ont ni une présentation ni un son semblable. De plus, bien que la preuve d'aucune des parties n'aborde directement les idées suggérées par les marques de commerce des parties, la Requérante observe que les consommateurs considéreraient probablement que la marque de commerce POINT ZERO de l'Opposante renvoie à [TRADUCTION] « zéro degré » et supposeraient ainsi que les produits de vêtements de l'Opposante sont conçus pour les températures froides. En revanche, la Requérante affirme que la marque de commerce POINT ZERO de l'Opposante renvoie à un [TRADUCTION] « point de départ ». Toutefois, la Requérante observe que, compte tenu de la combinaison de « hydro » et de « zero » dans la Marque, les consommateurs pourraient supposer que les produits de vêtements de la Requérante ont des caractéristiques hydrofuges [para 15a)].

[44] Peu importe les idées suggérées par les marques de commerce des parties, je suis d'accord avec la Requérante que les marques de commerce des parties ont un faible degré de ressemblance dans la présentation, le son et les idées qu'elles suggèrent.

[45] Par conséquent, cet important facteur favorise la Requérante.

Autres circonstances de l'espèce – État du registre

[46] Dans ses plaidoyers [au para 15], la Requérante fait référence à l’Affidavit Booth concernant l’existence de marques de commerce tiers qui comportent le mot POINT ou le mot ZERO dans la catégorie de Nice 25 (pour les vêtements, les chaussures et les couvre-chefs).

[47] Cependant, la preuve de l’état du registre n’est pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer des inférences quant à l’état du marché [*Ports International Ltd c Dunlop Ltd*, 1992 CarswellNat 1431 (COMC); et *Welch Foods Inc c Del Monte Corp*, 1992 CarswellNat 178, (CF 1^{re} inst)]. De telles inférences ne peuvent être tirées que lorsqu’un grand nombre d’enregistrements pertinents est repéré [*Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc*, 1992 CarswellNat 124 (CAF)].

[48] Malheureusement, les volumineux résultats de recherche fournis dans la preuve de l’Affidavit Booth comprennent des demandes d’enregistrement de marques de commerce actives et inactives et ne se limitent pas aux enregistrements existants. Bien que la Requérante note 11 enregistrements de tiers qui comprennent le mot POINT [au para 15], puisqu’il s’agit de l’élément qui n’est pas partagé par les marques de commerce des parties, la pertinence que ces enregistrements revêtent en l’espèce n’est pas claire. Cela ne laisse que trois enregistrements de tiers qui comprennent le mot ZERO, comme le précise la Requérante dans ses plaidoyers écrits [au para 15]. Il s’agit d’un nombre insuffisant d’enregistrements à partir desquels on peut tirer des conclusions concernant l’état du marché. Peu importe la valeur que cette preuve devait offrir, j’estime qu’elle n’a pas plus de poids que le fait que ZERO soit un mot commun du dictionnaire.

[49] Par conséquent, je n’estime pas que cette circonstance de l’espèce favorise l’une ou l’autre des parties.

Conclusion – Confusion avec la marque de commerce POINT ZERO de l’Opposante

[50] Comme je l’ai mentionné ci-dessus, le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties constitue le facteur réglementaire qui est souvent susceptible de revêtir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion. En effet, en l’espèce, j’estime que ce facteur l’emporte sur les autres facteurs.

[51] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime à l'égard de la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties. J'arrive à cette conclusion en raison du faible degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties, nonobstant la période pendant laquelle la marque de commerce de l'Opposante a été en usage et le chevauchement ou le chevauchement potentiel du genre des produits et des entreprises et de la nature des commerces des parties.

[52] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur la confusion avec l'enregistrement n° LMC309311 pour la marque de commerce POINT ZERO est rejeté.

[53] Puisque je considère que cet enregistrement représente l'argument le plus solide de l'Opposante, j'arrive à la même conclusion concernant la question de la confusion à l'égard des huit autres enregistrements de marques de commerce POINT ZERO de l'Opposante telle que plaidée.

[54] Par conséquent, le motif d'opposition fondée sur la non-enregistrabilité est rejeté dans son ensemble.

MOTIFS D'OPPOSITION – ABSENCE DU DROIT À L'ENREGISTREMENT

[55] En vertu de l'article 38(2)c) de la Loi, l'Opposante fait valoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque. En particulier, l'Opposante plaide que, en vertu de l'article 16(3) de la Loi, à la date de production et à tout autre moment pertinent, la Marque créait de la confusion avec i) les marques de commerce POINT ZERO de l'Opposante; et ii) le nom commercial POINT ZERO de l'Opposante, lequel avait été employée ou révélée précédemment au Canada.

[56] La date pertinente pour ce motif est la date de production de la demande pour la Marque.

[57] Je note d'abord que, dans le meilleur des cas, l'Affidavit Morellato est vague concernant l'emploi quelconque de POINT ZERO comme nom commercial de l'Opposante.

[58] Peu importe, nonobstant la date pertinente antérieure, je n'estime pas que mes conclusions ci-dessus à l'égard de la confusion diffèrent de manière substantielle sous ce motif

d'absence du droit à l'enregistrement. Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime à l'égard de la probabilité de confusion avec l'une des marques de commerces POINT ZERO de l'Opposante ou le nom commercial, telle que plaidée. J'arrive à cette conclusion en raison du faible degré de ressemblance entre POINT ZERO et HYDROZERO, nonobstant la période pendant laquelle la marque de commerce POINT ZERO de l'Opposante a été en usage et le chevauchement ou le chevauchement potentiel du genre des produits et des entreprises et de la nature des commerces des parties.

[59] L'Opposante plaide également que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, puisque la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi. J'estime qu'il ne s'agit pas d'un motif d'opposition approprié. Peu importe, comme il en a été question ci-dessus, je ne suis pas convaincu que l'Opposante se soit acquittée de son fardeau à l'égard des allégations de non-conformité avec l'article 30 de la Loi.

[60] Par conséquent, le motif d'opposition fondée sur l'absence du droit à l'enregistrement est rejeté dans son ensemble.

MOTIF D'OPPOSITION – ABSENCE DE CARACTÈRE DISTINCTIF

[61] En vertu de l'article 38(2)d) de la Loi, l'Opposante plaide que, compte tenu de l'article 2 de la Loi, la Marque ne distingue pas les produits de la Requérante puisque la Marque ne distingue pas véritablement les produits en liaison avec lesquels la Marque est employée ou dont l'emploi est proposé par la Requérante des produits ou services d'autres, y compris ceux de l'Opposante, et n'est pas adaptée à les distinguer.

[62] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de l'opposition, le 25 mai 2018 [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317].

[63] L'article 2 de la Loi, dans sa version alors en vigueur, définit le terme « distinctif » comme suit :

distinctive Se dit de la marque de commerce qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire de ceux d'autres personnes, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

[64] Une marque de commerce « distingue véritablement » en acquérant le caractère distinctif par l'emploi, ce qui donne lieu à un caractère distinctif en fait. En revanche, une marque de commerce qui est « adaptée à les distinguer ainsi » est une marque qui ne dépend pas de l'emploi pour son caractère distinctif, parce qu'elle possède un caractère distinctif inhérent [voir *Astrazeneca AB c Novopharm Ltd*, 2003 CAF 57, au para 16].

[65] Comme il est indiqué ci-dessus, un opposant a le fardeau de preuve de prouver les faits sur lesquels il appuie les allégations formulées dans sa déclaration d'opposition [*John Labatt Ltd*, précité]. En l'espèce, il n'y a aucune preuve concernant les marques de commerce ou les produits « d'autres personnes », comme il est indiqué dans le plaidoyer.

[66] Par conséquent, l'Opposante a le fardeau initial d'établir qu'à la date pertinente, sa marque de commerce était connue dans une certaine mesure au Canada en liaison avec les produits pertinents et avait au Canada une réputation « importante, significative ou suffisante » de façon à annuler le caractère distinctif de la Marque [voir *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, aux para 33 et 34; et *Ontario Dental Assistants Association c Association dentaire canadienne*, 2013 CF 266, au para 42, conf par 2013 CAF 279]. Dans *Suzanne's Inc c Auld Phillips Ltd*, 2005 CAF 429, dans le cadre d'une procédure de radiation prévue à l'article 57 de la Loi, la Cour d'appel fédérale a déclaré que « Évidemment, il ne peut arriver que rarement qu'un commerçant unique soit en mesure de faire perdre à une marque son caractère distinctif, mais rien ne l'empêche en principe » [au para 7].

[67] En l'espèce, bien que j'accepte qu'il y ait une certaine preuve d'emploi des marques de commerce POINT ZERO de l'Opposante, je n'estime pas qu'une telle preuve soit suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de démontrer une réputation importante, significative ou suffisante au Canada de telles marques de commerce de façon à annuler le caractère distinctif de la Marque.

[68] Peu importe, dans la mesure que ce motif dépend en partie de la question de confusion, j'arrive à la même conclusion ci-dessus à l'égard des motifs relatifs à la non-enregistrabilité et à l'absence du droit à l'enregistrement, nonobstant les dates pertinentes différentes.

[69] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence du caractère distinctif est rejeté dans son ensemble.

DÉCISION

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

Andrew Bene
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches
Le français est conforme aux WCAG.

**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 tenue

AGENTS AU DOSSIER

Mark Sumbulian

Pour l'Opposante

David S. Lipkus

Pour la Requérante