



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2022 COMC 220

Date de la décision : 2022-11-15

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Opposante : Sanuvaire, LLC

Requérante : Sanuvox Technologies Inc.

Demande : 1,864,270 pour SANUVAIR

INTRODUCTION

[1] Sanuvaire, LLC (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce SANUVAIR (la Marque), qui fait l'objet de la demande n° 1,864,270 produite par Sanuvox Technologies Inc. (la Requérante).

[2] Pour les raisons qui suivent, l'opposition est rejetée.

DOSSIER

[3] La demande a été produite le 24 octobre 2017 et est fondée sur l'emploi de la Marque au Canada depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 2017. L'état déclaratif

des produits pour cette demande est reproduit ci-dessous, ainsi que la classification de Nice (CI) connexe :

CI 11 (1) Purificateur d'air à usage commercial; stérilisateurs d'air à usage commercial.

[4] La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 13 février 2019, et le 29 mars 2019, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi).

[5] De nombreuses modifications à la Loi sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. Étant donné que la demande en l'espèce a été annoncée avant cette entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires de l'article 70 de la Loi, les motifs d'opposition seront évalués conformément à la Loi dans sa version précédant les modifications.

[6] L'Opposante s'oppose à la demande aux motifs que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi; que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque; et que la Marque n'est pas distinctive.

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

[8] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Keliann M. Argy, chef des opérations et avocate de l'Opposante, accompagné des Pièces 1 à 34 (l'affidavit Argy) et l'affidavit de Chad Sleiman, directeur général de l'Opposante (l'affidavit Sleiman), tous deux datés du 23 septembre 2019. M^{me} Argy fournit quelques renseignements généraux sur l'Opposante et sur la marque de commerce et le nom commercial qu'elle invoque. M. Sleiman dépose son affidavit essentiellement pour soutenir celui de M^{me} Argy. Ainsi, bien qu'il fasse renvoi aux pièces produites par M^{me} Argy, l'affidavit de M. Sleiman ne comporte aucune pièce.

[9] À l'appui de sa demande, la Requérante a produit la déclaration de Jocelyn Dame, président de la Requérante, datée du 27 janvier 2020, accompagnée des Pièces 1 à 7 (la déclaration Dame). M. Dame fournit quelques renseignements sur la Requérante et sa demande d'enregistrement de la Marque.

[10] Aucun déposant n'a été contre-interrogé.

[11] Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient présentes à l'audience.

FARDEAU DE PREUVE INCOMBANT À CHACUNE DES PARTIES

[12] Il incombe à l'Opposante de s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués au soutien de chacun de ses motifs d'opposition [*John Labatt Limited c Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst)]. Si l'Opposante s'acquitte de ce fardeau, la Requérante doit alors s'acquitter du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'aucun motif d'opposition ne fait obstacle à l'enregistrement de sa Marque.

MOTIFS D'OPPOSITION FONDÉS SUR L'ABSENCE DU DROIT À L'ENREGISTREMENT

[13] Compte tenu des dispositions des articles 16(1)a) et c) de la Loi, l'Opposante soutient que la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque en raison de l'emploi antérieur par l'Opposante et de la révélation de sa marque de commerce et de son nom commercial SANUVAIRE.

[14] Afin de s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif, l'Opposante doit démontrer que, en date du 22 octobre 2017, elle avait employé ou révélé la marque de commerce ou le nom commercial invoqué au Canada et que, en date du 13 février 2019, cette marque de commerce ou ce nom commercial n'avait pas été abandonné.

[15] Je commencerai par noter que la preuve fournie à cet égard par l'Opposante ne démontre pas que sa marque a été révélée au Canada conformément aux exigences

de l'article 5 de la Loi. Plus précisément, elle n'établit pas que la marque de commerce de l'Opposante était devenue bien connue au Canada en raison de la distribution de produits au Canada ou de la publicité, que ce soit dans des publications imprimées diffusées au Canada ou à la radio. Je ne suis pas non plus convaincue, selon une interprétation de la preuve de l'Opposante dans son ensemble, qu'elle est suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial en ce qui concerne l'emploi et le non-abandon de sa marque de commerce ou de son nom commercial au Canada. Comme il est indiqué ci-dessus, la preuve de l'Opposante comprend les affidavits Argy et Sleiman. Elle comprend notamment ce qui suit :

- L'Opposante est une société à responsabilité limitée américaine qui a été créée le 18 février 2016 conformément aux règles de l'État de New York [affidavit Argy, paragraphes 4 et 10, Pièce 3; affidavit Sleiman, para 5].
- L'Opposante est une fabricante de produits de purification d'air, d'assainissement des surfaces et de solutions de sécurité conçus en particulier pour l'industrie du transport en commun. M^{me} Argy affirme que l'Opposante fournit ces produits et services au Canada en liaison avec la marque de commerce SANUVAIRE depuis 2016 [affidavit Argy, para 5].
- Une demande d'enregistrement de marque canadienne n° 1,882,381 pour SanUVAire été produite le 9 février 2018 par l'Opposante en liaison avec des [TRADUCTION] « unités de purification d'air » (les produits de l'Opposante) [affidavit Argy, para 6, Pièce 1; affidavit Sleiman, para 3]. Bien que cette demande de l'Opposante ne soit pas en cause dans la présente procédure, je trouve néanmoins intéressant de noter qu'elle comprend, entre autres, une revendication d'emploi projeté au Canada.
- M. Sleiman affirme que l'Opposante a commencé à faire affaire au Canada [TRADUCTION] « au tout début de 2016 » en desservant un client canadien que l'Opposante a obtenu par l'achat d'actifs d'une autre société axée sur la technologie de stérilisation par ultraviolets [affidavit Sleiman, para 8].
- Plus précisément, M^{me} Argy explique que, le 28 février 2016 ou vers cette date, l'Opposante a acheté tous les actifs de l'entreprise JKA Co., y compris les listes de

clients, les bons de commande, les commandes en attente et les contrats [affidavit Argy, para 11].

- Le 2 mars 2016, l'Opposante a envoyé une correspondance à ses personnes-ressources de l'industrie annonçant sa formation juridique (nom et entité juridique), qui comprenait des clients, des fournisseurs et de nouvelles affaires possibles au Canada. Selon M^{me} Argy, le but de cette annonce était de commencer à établir la marque de commerce de l'Opposante dans l'industrie, d'attirer l'attention sur le site Web, de mettre à jour toutes les coordonnées et d'informer les clients des nouveaux produits et services offerts par l'Opposante. M^{me} Argy joint des correspondances (principalement des courriels) envoyées à des clients éventuels et aux clients canadiens de JKA Co. [TRADUCTION] « pour promouvoir la marque de commerce et le nom commercial SANUVAIRE de l'Opposante, l'annonce, ainsi que des en-têtes et des lignes de signature représentatifs qui sont envoyés à tous les clients de l'Opposante dans le cadre de l'exercice de ses activités ». Elle joint également une capture d'écran datée du 15 décembre 2017 de [TRADUCTION] « l'exemple de la publicité en ligne ZoomInfo du 21 mars 2016 démontrant l'emploi par l'Opposante de [la marque de commerce et du nom commercial SANUVAIRE] en ligne [affidavit Argy, para 13, Pièces 4 et 5; affidavit Sleiman, para 17]. Je note qu'aucun renseignement sur les visites n'est fournie en ce qui concerne le site Web *ZoomInfo*. Quant à l'annonce par courriel, bien que l'Opposante fournisse une liste caviardée d'adresses électroniques de personnes-ressources, cette liste n'est pas ventilée par territoire pour indiquer le nombre de Canadiens y figurant.
- Les clients de l'Opposante sont principalement des fabricants d'autobus qui fournissent des autobus aux autorités de transport. L'Opposante vend également ses produits comme pièces de rechange directement aux agences de transport [affidavit Argy, para 14].
- La vente des produits de l'Opposante à ses clients est un processus qui dure généralement 18 mois. Selon M^{me} Argy, l'Opposante [TRADUCTION] « participe au processus » avec un fabricant d'autobus canadien depuis sa création en février 2016 [affidavit Argy, para 15 à 18].

- M^{me} Argy indique que l'Opposante a employé et révélé la marque de commerce et le nom commercial SANUVAIRE de l'Opposante au Canada depuis aussi tôt que 2016 au moyen : 1) de la prestation de services à des clients situés au Canada; 2) de la publicité de la marque au Canada; et 3) de la sollicitation de clients au Canada, y compris des autorités de transport public. [affidavit Argy, para 19]

1) Prestation de services à des clients situés au Canada

- M^{me} Argy indique que l'Opposante a vendu ses produits [TRADUCTION] « arborant [la marque de commerce et le nom commercial SANUVAIRE] de l'Opposante » à New Flyer Industries, un fabricant de véhicules de transport en commun, à partir de 2016 [affidavit Argy, para 20]. M^{me} Argy déclare que New Flyer Industries est une société canadienne dont le siège social est situé à Winnipeg, au Manitoba, que New Flyer NFI Group Inc. est une société canadienne et la société mère de New Flyer Industries Canada ULC et de New Flyer of America Inc. [affidavit Argy, para 21], et désigne collectivement toutes ces entités sous le nom de New Flyer. Je note que M^{me} Argy ne précise pas si New Flyer of America Inc. est une entité canadienne ou américaine.
- M^{me} Argy déclare qu'elle a participé à des discussions avec New Flyer et qu'elle a présenté un nouveau composant de produit amélioré destiné à être utilisé en liaison avec les produits de l'Opposante fournis au client final. Elle joint ce qu'elle décrit comme des communications par courriel avec le personnel et les dirigeants de New Flyer concernant ce nouvel autobus [affidavit Argy, para 22, Pièce 7].
- M^{me} Argy affirme que New Flyer a choisi l'Opposante dans le cadre d'un processus de sélection des soumissions pour fournir les produits de l'Opposante à un client final mutuel, soit une société de transport en commun, dans le cadre de l'achat de nouveaux autobus, ce qui consistait à fournir à une société de transport en commun des produits de l'Opposante qui seraient normalisés et utilisés sur sa flotte d'autobus. M^{me} Argy joint une copie d'un « Breathe-Safe Systems UVGI Installation and Maintenance Manual » de 2016 de l'Opposante qui, selon elle, a été fourni au client final avec les produits de l'Opposante lors de l'achat. Elle joint également ce qu'elle décrit comme une photo des produits de l'Opposante arborant la marque de

commerce SANUVAIRE et la fiche technique qui a été vendue et fournie au client final au Canada [affidavit Argy, para 23 et 24, Pièces 8 et 9]. Tout d'abord, je note que M^{me} Argy n'indique pas le moment auquel l'Opposante a été choisie par New Flyer dans le cadre du processus de sélection des soumissions ni quand, comment et dans quelle mesure les biens décrits à la Pièce 9 ont été [TRADUCTION] « vendus et fournis [...] au Canada ». Quoiqu'il en soit, bien qu'il affiche le nom commercial SanUVAire, LLC, je note également que le document de la fiche technique mentionné semble être pour un [TRADUCTION] « onduleur de lampe » et énumère « SANUVAire/New York » dans sa section [TRADUCTION] « Nom du client ».

- M^{me} Argy affirme que tous les produits de l'Opposante fournis à New Flyer et à d'autres clients [TRADUCTION] « emploient la [marque de commerce et le nom commercial SANUVAIRE] de l'Opposante de manière semblable [affidavit Argy, para 25].
- M^{me} Argy indique que l'Opposante a également fourni [TRADUCTION] « les [produits de l'Opposante] » à New Flyer en tant que pièces de rechange tout au long de l'année 2016. Elle explique que les fournisseurs, comme l'Opposante, vendent principalement à New Flyer, qui revend aux clients finaux, et qu'il est dans les habitudes de l'industrie que la division des pièces de rechange de New Flyer traite la plupart des commandes de pièces de rechange des fournisseurs aux clients finaux. Elle affirme que tous les produits de l'Opposante fournis à New Flyer [TRADUCTION] « portaient la [marque et le nom commercial SANUVAIRE] de l'Opposante et étaient accompagnés d'un manuel d'installation arborant également la [marque de commerce et le nom commercial SANUVAIRE] de l'Opposante. » M^{me} Argy joint ce qu'elle décrit comme une preuve des ventes de pièces de rechange canadiennes sous la forme de bons de commande New Flyer et de factures correspondantes (caviardées) de 2016, 2017 et 2018 [affidavit Argy, para 26 et 55, Pièces 10 et 30]. Je note que les pièces mentionnées ne comprennent pas de factures et contiennent uniquement des bons de commande de New Flyer indiquant que l'Opposante est un fournisseur de pièces telles que des feux de freinage, des lampes UV, des harnais, des ballasts et des interrupteurs de

sécurité qui ont été facturés à New Flyer Industries Canada ULC à une adresse canadienne, mais qui ont tous été expédiés à un centre de pièces et de distribution de New Flyer aux États-Unis. M^{me} Argy ne fournit pas d'autres documents ou explications sur la manière dont les pièces de rechange sont

[TRADUCTION] « traitées » pour les consommateurs finaux. Je note également que le New Flyer Parts And Distribution Center ne fait pas partie des entités qu'elle désigne collectivement par le terme qualificatif « New Flyer », ce qui ne contribue pas à dissiper l'ambiguïté entourant la question de savoir si ce terme est utilisé par M^{me} Argy pour désigner différentes entités dans différentes administrations.

- M^{me} Argy joint également d'autres bons de commande de 2019 pour des [TRADUCTION] « ventes de produits de l'Opposante à des acheteurs canadiens » [affidavit Argy, para 57, Pièce 31]. Encore une fois, je note que les bons de commande « nfi.parts » joints indiquent que l'Opposante est le fournisseur de pièces comme des harnais, des ballasts et des interrupteurs de sécurité qui ont été facturés à New Flyer Industries Canada ULC à une adresse canadienne, mais qui ont tous été expédiés à un NFI Parts And Distribution Center aux États-Unis.
- M^{me} Argy indique que l'Opposante utilise sa marque et son nom commercial SANUVAIRE sur tous les emballages de ses produits et qu'elle le fait depuis 2016, et joint ce qu'elle décrit comme [TRADUCTION] « un échantillon de l'emballage utilisé sur les produits de l'Opposante ainsi que l'étiquetage privé des produits avec la [marque de commerce et le nom commercial SANUVAIRE] de l'Opposante » [affidavit Argy, para 57, Pièce 24].
- M^{me} Argy déclare qu'à la date de son affidavit, l'Opposante a gagné 783 882,43 \$ en recettes liées à la vente des produits de l'Opposante sous sa [TRADUCTION] « marque de commerce/marque "SanUVAire" » et joint une feuille de calcul d'analyse des ventes qu'elle a préparée le 13 septembre 2019 (reproduite ci-dessous) divulguant les recettes de l'Opposante générées par les ventes des produits de l'Opposante à des clients canadiens [affidavit Argy, para 58, Pièce 33].

2:35 PM
07/23/19

SanUVAire, LLC
Job Profitability Summary
All Transactions

CANADIAN CUSTOMER	
[REDACTED]	Co., LLC [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	Inc.
TOTAL	

Act. Cost	Act. Revenue	(\$) Diff.
38,414.11	179,987.72	141,573.61
14,450.01	37,764.58	23,314.57
23,592.75	113,193.80	89,601.05
17,876.40	40,890.30	23,013.90
<u>94,333.27</u>	<u>371,836.40</u>	<u>277,503.13</u>

Je note que la feuille de calcul en question est partiellement caviardée et ne contient aucune ventilation annuelle des chiffres fournis. Il n'est pas clair non plus si les chiffres sont en dollars américains ou canadiens.

2) Publicité de la marque de commerce et du nom commercial SANUVAIRE de l'Opposante au Canada

- M^{me} Argy et M. Sleiman déclarent tous deux que, depuis 2016, les efforts publicitaires de l'Opposante comprennent des annonces dans des revues spécialisées de l'industrie (à la fois sous forme numérique et imprimée) et des discussions de tables ronde publiées qui sont diffusées dans tout le Canada. M^{me} Argy joint ce qu'elle décrit comme [TRADUCTION] « des copies de publications où figure la [marque de commerce et le nom commercial SANUVAIRE] de l'Opposante, ainsi que les dates des revues relevées et tout renseignement statistique recueilli correspondant » [affidavit Argy, para 27 et 43 à 45, Pièces 11, 22 et 23; affidavit Sleiman, para 16 à 18]. Je note que la plupart, sinon la totalité, des annonces produites en pièces ont été publiées lors d'événements tenus aux États-Unis ou dans des publications américaines pour lesquelles aucun renseignement statistique connexe au Canada n'est fourni, sauf pour les deux exceptions suivantes :
- L'aperçu des visites du site Web de la revue *Mass Transit* répertorie les visites par pays, y compris le Canada (à raison de 1,99 %). Cela dit, ce document, intitulé « July 2019 Overview », ne fournit que des renseignements sur les visites du site Web pour la période de février à juillet 2019.

- Le « rapport de génération de titres » pour la discussion de table ronde d'experts de la revue *BUSRide Maintenance* [TRADUCTION] « faisant état d'un intérêt canadien ». Cela dit, ce rapport date de décembre 2017 et ne comprend qu'une seule personne canadienne. La manière dont cette personne a pu [TRADUCTION] « faire état de son intérêt » pour la revue ou la discussion de table ronde n'est pas claire non plus.
- M^{me} Argy indique que l'Opposante a acheté son nom de domaine le 16 mars 2016 et a lancé son site Web *sanuvair.com* le 21 juin 2016 ou vers cette date. Elle affirme que ce site Web a reçu un nombre important de visites depuis son lancement et fournit des statistiques sur les visites [affidavit Argy, para 40 et 41, Pièces 20 et 21]. Je note que les renseignements statistiques fournis ont été générés le 19 mars 2018 et le 9 septembre 2019 et comprennent un résumé mensuel de l'utilisation. Ils ne comportent toutefois pas de ventilation par territoire et ne permettent donc pas de savoir combien de visites, le cas échéant, ont pu provenir du Canada.
- M^{me} Argy déclare que l'Opposante a téléversé plusieurs dépliants informatifs sur son site Web pour faire la publicité des produits de l'Opposante en liaison avec la marque de commerce et le nom commercial SANUVAIRE et joint un dépliant pour le produit Sanuvair 500-CX de l'Opposante qu'elle déclare avoir été téléversé sur le site Web de l'Opposante le 21 juin 2016 ou vers cette date. Elle joint également des captures d'écran de 2018 du site Web de l'Opposante obtenues grâce à l'outil Wayback Machine d'Internet Archive [affidavit Argy, para 28 et 48, Pièces 12 et 25]. Je note qu'il n'y a aucune indication quant au nombre de Canadiens qui ont visité le site Web de l'Opposante et qui ont vu les annonces téléversées à un moment donné.
- M^{me} Argy indique que l'Opposante exploite une page Facebook ainsi qu'un compte Twitter lancés en août 2016 qui font la publicité des produits de l'Opposante, et joint les captures d'écran correspondantes [affidavit Argy, para 49 et 50, Pièces 26 et 27]. Encore une fois, je note qu'il n'y a aucune indication quant au nombre de Canadiens qui ont pu accéder aux pages de médias sociaux de l'Opposante à un moment donné.

- M^{me} Argy déclare également que l'Opposante a participé et a fait activement la promotion de la marque et du nom commercial SANUVAIRE de l'Opposante en liaison avec les produits de cette dernière lors de divers salons professionnels de l'industrie des transports en commun, notamment lors de l'exposition internationale de l'American Public Transportation Association (APTA). Plus précisément, en octobre 2017, l'Opposante a exploité un kiosque d'information lors de cette exposition qui s'est tenue à Atlanta, en Géorgie, où un certain nombre de professionnels des autorités de transport canadiennes étaient présents. M^{me} Argy fournit une feuille de calcul préparée par l'APTA que l'Opposante a reçue le 14 novembre 2017 qui énumère les participants canadiens au salon professionnel de 2017 [affidavit Argy, para 51 à 54, Pièces 11, 28 et 29].
- M^{me} Argy déclare qu'à la date de son affidavit, l'Opposante a investi 63 249,93 \$ en publicité des produits de l'Opposante au Canada et joint une feuille de calcul d'analyse publicitaire qu'elle a préparée le 13 septembre 2019 [affidavit Argy, para 59, Pièce 34]. Je note que le document produit en preuve intitulé « SanUVAire, LLC 1099 Summary January through December 2018 » est partiellement caviardé et ne contient aucune ventilation annuelle des chiffres fournis. Encore une fois, il n'est pas clair si les chiffres sont en dollars américains ou canadiens.

3) Sollicitation de clients au Canada

- M^{me} Argy affirme que l'Opposante a commencé à solliciter les autorités canadiennes de transport en commun en 2016 au moyen de diverses méthodes, y compris les appels de vente de personnes-ressources identifiées, la communication avec le personnel d'entretien, les communications relatives à l'enregistrement et la vérification des processus de fournisseurs qualifiés et réguliers. Elle affirme que chacune de ces sollicitations a été effectuée en liaison avec la marque de commerce et le nom commercial SANUVAIRE de l'Opposante et joint des copies de sollicitations par courriel avec des clients et une copie d'un questionnaire pour devenir un fournisseur enregistré soumis à une régie des transports canadienne [affidavit Argy, para 29, Pièce 13]. Je note que les courriels produits à titre de pièce en l'espèce sont les mêmes que ceux joints à la Pièce 4 de M^{me} Argy.

[16] Bien que la preuve de l'Opposante décrite ci-dessus soit volumineuse, la Requérante soutient qu'elle comporte des lacunes faisant en sorte qu'elle ne permet pas de conclure que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau en vertu de ses motifs d'opposition fondés sur l'absence du droit à l'enregistrement. Je ne peux qu'être d'accord.

[17] Tout d'abord, en ce qui concerne la prestation de services aux clients canadiens, la preuve de l'Opposante ne répond pas aux exigences de l'article 4(1) de la Loi, car il n'y a aucune preuve de transfert de produits au Canada. L'Opposante n'a pas fourni de factures. En ce qui concerne les bons de commande produits en pièce, il n'y a aucune preuve de réception ou de livraison au Canada des produits qui y sont énumérés et aucune explication quant à la manière dont les produits commandés sont finalement fournis ou expédiés aux consommateurs canadiens, ou bien « traités » pour ceux-ci. Je trouve curieux que M^{me} Argy ne fournisse aucun renseignement à ce sujet, surtout si l'on renvoie aux détails fournis sur d'autres aspects de son témoignage. Quoi qu'il en soit, en l'absence d'explications supplémentaires à cet égard ou de documents justificatifs (comme, par exemple, des documents d'expédition), je ne pense pas que la preuve de l'Opposante – même considérée dans son ensemble – permette nécessairement de conclure que [TRADUCTION] « les produits ont finalement été livrés au Canada » comme l'Opposante l'a affirmé à l'audience.

[18] En ce qui concerne la publicité, comme il est indiqué ci-dessus, il n'y a pas non plus de preuve de la circulation des annonces de l'Opposante au Canada à la date pertinente à l'égard des présents motifs d'opposition. À l'audience, l'Opposante a soutenu que le registraire devrait prendre connaissance d'office du fait que les revues *Mass Transit* et *BUSRide Maintenance* circulent au Canada et seraient vues par les clients pertinents. Je ne suis pas disposée à prendre connaissance d'office de ces faits, car ils ne sont ni notoires, ni généralement admis, ni susceptibles de fournir une démonstration immédiate et fidèle en ayant recours à des sources facilement accessibles dont l'exactitude est incontestable. De plus, même si j'étais encline à le faire, cela ne serait pas utile pour déterminer la mesure dans laquelle ces publications ont circulé au Canada à un moment donné.

[19] Enfin, en ce qui concerne la sollicitation de clients canadiens, même si je tenais compte de l'échange de courriels d'annonce/de sollicitation de l'Opposante du 10 au 11 mars 2016 et de sa soumission d'octobre 2016 pour devenir un fournisseur enregistré auprès de la Régie des transports de Toronto en ce qui concerne l'emploi du nom commercial de l'Opposante – à la lumière de l'examen de la preuve ci-dessus –, l'absence apparente de suivi est l'une des choses qui me sont frappantes, c'est-à-dire l'absence de preuve claire et non ambiguë que l'Opposante *exerce* effectivement des activités *au Canada*. De nombreux éléments de preuve indiquent que l'Opposante fait affaire sous le nom commercial invoqué aux États-Unis; la preuve de l'Opposante n'indique toutefois pas qu'il en est de même au Canada. À cet égard, il convient de rappeler que de simples allégations n'ont aucune valeur probante en l'absence de document contemporain à l'appui à la date pertinente.

[20] Par conséquent, les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)a) et c) sont rejetés puisque j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

MOTIF FONDÉ SUR L'ABSENCE DE CARACTÈRE DISTINCTIF

[21] Eu égard aux dispositions de l'article 2 de la Loi, l'Opposante soutient que la Marque n'est pas distinctive compte tenu de l'emploi antérieur par l'Opposante, et de la publicisation de sa marque de commerce et de son nom commercial SANUVAIRE.

[22] Pour s'acquitter de son fardeau à l'égard de ce motif, l'Opposante doit démontrer que sa marque de commerce et son nom commercial sont devenus suffisamment connus au Canada à la date de production de la déclaration d'opposition pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [*Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst); *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd* (2004), 40 CPR (4th) 553 (COMC), conf. par (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF 1^{re} inst)].

[23] La preuve de l'Opposante discutée ci-dessus ne me permet pas de tirer de conclusion significative quant à l'étendue de l'emploi, de l'annonce ou de la réputation de sa marque de commerce ou de son nom commercial invoqués *au Canada*. Par exemple, l'essentiel des déclarations de M^{me} Argy porte sur la [TRADUCTION] « marque

de commerce et le nom commercial SANUVAIRE » de l'Opposante, collectivement plutôt qu'individuellement, les chiffres de vente et de publicité de l'Opposante ne sont pas ventilés de quelque façon que ce soit (que ce soit annuellement, par volume ou par région du Canada), et il est difficile de déterminer combien de Canadiens ont été exposés à ses efforts de publicité ou de sollicitation à la date pertinente.

[24] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 2 est rejeté, puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR LA NON-CONFORMITÉ

[25] L'Opposante soutient que la demande d'enregistrement de la Marque n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*i*) de la Loi en ce sens que la Requérante n'aurait pas pu être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque, étant donné que l'emploi d'une telle marque et la production d'une demande à son égard constituaient de la mauvaise foi et que l'emploi de la Marque par la Requérante n'est pas conforme à une loi fédérale. Plus précisément, l'Opposante soutient que :

- a. La Requérante avait connaissance ou était au courant de l'existence de la marque et du nom commercial SANUVAIRE de l'Opposante et du fait que la Marque était semblable à ceux-ci au point de prêter à confusion;
- b. L'emploi de la Marque visée par la demande constitue une publicité trompeuse aux termes des articles 7*b*) et *d*) de la Loi; et
- c. L'emploi de la Marque visée par la demande constitue une publicité trompeuse et une concurrence déloyale au sens de l'article 52(1) de la *Loi sur la concurrence*.

[26] La date pertinente pour examiner ce motif d'opposition est la date de production de l'opposition, à savoir, le 24 octobre 2017 [*Georgia-Pacific Corporation c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 at 475 (COMC)].

[27] L'article 30*i*) de la Loi exige que le requérant inclue dans sa demande une déclaration portant qu'il est convaincu d'avoir droit d'employer sa marque de commerce. Lorsque cette déclaration, un motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) devrait être accueilli seulement dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il y a une preuve de

mauvaise foi ou une violation d'une loi fédérale. Je commencerai par noter que la demande en l'espèce comprend la déclaration requise.

[28] En ce qui concerne l'allégation de non-conformité aux lois fédérales, l'Opposante fait notamment valoir qu'elle a démontré qu'elle dispose d'un achalandage dans la marque de commerce et le nom commercial SANUVAIRE en liaison avec ses produits au Canada, que la Requérente a fait une fausse représentation au public en adoptant et en employant une marque qui est susceptible d'être confondue avec la marque de l'Opposante, ce qui pourrait entraîner une perte de profits potentiels pour l'Opposante. L'Opposante soutient en outre que la Requérente a fait usage d'une description fausse qui a induit le public en erreur quant à la nature, la qualité, la composition ou le mode de fabrication des produits. Plus précisément, la Requérente a employé le nom SANUVAIR qui suggère faussement que les produits sont ceux de l'Opposante, avec une annonce pratiquement identique à celle de l'Opposante, ce qui aurait pour effet de faire croire au public que les produits sont fabriqués ou distribués par l'Opposante. Pour la même raison, l'Opposante soutient que la demande d'enregistrement de la Marque n'est pas non plus conforme à l'article 52(1) de la *Loi sur la concurrence*. En effet, la Requérente a utilisé une publicité trompeuse qui a donné au public une indication qui est littéralement fausse ou trompeuse qui est importante. Plus précisément, dans ses annonces, la Requérente a donné une indication fausse selon laquelle les produits vendus étaient les produits de l'Opposante. De plus, cette indication a été donnée sciemment et par imprudence, compte tenu de l'emploi de la marque de commerce SANUVAIRE par l'Opposante et à la suite de l'échange entre les parties.

[29] En ce qui concerne son allégation de mauvaise foi, l'Opposante fait principalement valoir que : la Requérente avait connaissance de l'emploi antérieur par l'Opposante de la marque et du nom commercial SANUVAIRE; la Requérente s'est ensuite livrée à une pratique de copie des publicités et des marques de l'Opposante; la Requérente n'avait aucune intention d'employer la Marque avant son échange avec l'Opposante en septembre 2017, et a ensuite produit la demande dans le seul but d'empêcher l'Opposante de produire sa propre demande et d'enregistrer sa marque de commerce SANUVAIRE.

[30] La preuve de l'Opposante à cet égard établit que :

- Vers le mois de mai 2017, l'Opposante a eu connaissance de la Requérante et a examiné le contenu du site Web de cette dernière [affidavit Argy, para 30; affidavit Sleiman, para 9].
- Au cours du mois de mai 2017, M. Sleiman a eu une conversation téléphonique avec un membre du service des ventes de la Requérante, afin de s'enquérir des produits de cette dernière et d'un éventuel projet de collaboration ou de bénéfice mutuel [affidavit Argy, para 31; affidavit Sleiman, para 10]. Je note que le [TRADUCTION] « membre du personnel de vente » avec qui M. Sleiman a communiqué n'est pas identifié et que le contenu de la conversation téléphonique n'est pas décrit plus en détail.
- Le 20 juillet 2017 ou vers cette date, l'Opposante a reçu une lettre de mise en demeure de la Requérante, affirmant que l'emploi de la marque de commerce de l'Opposante constituait une contrefaçon de la marque SANUVOX de la Requérante. Le 31 juillet 2017 ou vers cette date, M^{me} Argy a répondu à la Requérante en accusant réception de la correspondance du 20 juillet 2017 et en l'informant que la demande était en cours d'examen [affidavit Argy, para 32, Pièce 15; affidavit Sleiman, para 11].
- Le 16 août 2017 ou vers cette date, l'Opposante a répondu à la Requérante en réfutant l'allégation, mais, a quand même demandé des documents supplémentaires à l'appui de l'allégation de contrefaçon. Puis, le 26 septembre 2017 ou vers cette date, la Requérante a envoyé une autre lettre à l'Opposante, lui demandant de confirmer que l'Opposante avait cessé d'employer la marque de commerce invoquée [affidavit Argy, para 33, Pièce 16]. Je note que les deux lettres de mise en demeure de la Requérante ont été envoyées par son représentant américain et font exclusivement référence au droit et à la jurisprudence des États-Unis.
- Pendant la correspondance entre juillet et septembre 2017, l'Opposante a examiné le site Web de la Requérante à différents moments et n'a trouvé aucun

emploi des noms ou marques SANUVAIRE et SANUVAIR [affidavit Sleiman, para 12].

- Depuis la réception des allégations de la Requêteurante dans sa correspondance entre juillet et septembre 2017, aucune allégation de contrefaçon n'a été présentée par écrit à l'Opposante [affidavit Argy, para 34; affidavit Sleiman, para 13].
- Le 25 novembre 2017 ou vers cette date, l'Opposante a de nouveau consulté le site Web de la Requêteurante et a découvert une publicité en ligne montrant l'emploi de la Marque en liaison avec un produit presque identique à un produit de l'Opposante lié à sa marque de commerce invoquée [affidavit Argy, para 36, Pièce 17; affidavit Sleiman, para 14].
- À la connaissance de l'Opposante, avant la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque, la Requêteurante n'avait pas employé la Marque à quelque titre que ce soit et/ou en liaison avec l'un de ses produits ou services au Canada [affidavit Argy, para 37].
- M^{me} Argy a effectué des recherches sur le site Web de la Requêteurante à l'appui de ses déclarations selon lesquelles la Requêteurante n'avait pas de produits SANUVAIR depuis le début de son site Web, jusqu'en octobre 2017 inclusivement. Elle joint des captures d'écran archivées du site Web de la Requêteurante obtenues à l'aide de l'outil Wayback Machine d'Internet Archive. [affidavit Argy, para 38, Pièce 18]
- Enfin, M^{me} Argy affirme que la publicité en ligne de la Requêteurante pour le produit SANUVAIR comporte des noms et des descriptions de produits presque identiques aux publicités en ligne de l'Opposante utilisées pour la première fois vers février 2016 et publiées lors du lancement du site Web de l'Opposante en juin 2016. En comparant la carte de la gamme SANUVAIRE 500-CX de l'Opposante avec les copies électroniques de la publicité qu'elle a trouvées concernant le produit de la Requêteurante, M^{me} Argy relève des similitudes, notamment :
 - Que la Requêteurante identifie le produit comme « SANUVAIR 500-GX » par rapport au « SanUVAire 500-CX » de l'Opposante;

- Que la publicité de la Requêteurante utilise des spécifications de produits identiques à celles de l'Opposante;
- Que la Requêteurante déclare que le produit est la [TRADUCTION] « solution idéale » pour ce que l'on appelle le [TRADUCTION] « syndrome des bâtiments malsains », de la même manière que l'Opposante et
- Que la Requêteurante énumère des caractéristiques de système identiques dans un ordre identique à celui de l'Opposante, notamment le fait qu'il soit idéal pour les écoles et les garderies, l'élimination des bactéries, une conception brevetée et la certification ETL [affidavit Argy, para 39, Pièces 12 et 19].

M^{me} Argy n'indique pas quand elle a récupéré la copie électronique faisant la publicité du produit SANUVAIR 500-GX de la Requêteurante. Je note toutefois que la deuxième page de sa Pièce 19 porte, dans son coin supérieur droit, la date du 28 juillet 2015.

[31] Pour sa part, la Requêteurante soutient : que la correspondance des parties entre juillet et septembre 2017 concernait une affaire dans un autre pays (à savoir les États-Unis) et qu'elle n'était donc pas tenue de rendre compte de ses marques canadiennes à cette occasion; que les recherches de disponibilité ne sont pas une exigence pour de production d'une demande d'enregistrement de marque canadienne; qu'au cours des dernières années et en tout cas avant le début de 2017, la Requêteurante a créé et employé la marque SANUVAIR pour ses produits fonctionnant avec des filtres à particules; et que cette marque n'a commencé à être mise en avant sur le site Web de la Requêteurante qu'après la production de sa demande d'enregistrement de la Marque. À cet égard, la Requêteurante s'appuie sur la déclaration de Dame qui comprend ce qui suit :

[TRADUCTION]

- La Requêteurante est une société fondée en 1995 en vertu des lois du Canada où elle exerce depuis cette date ses activités dans le domaine des appareils de purification de l'air. Sa mission a été de concevoir et de fabriquer des unités de désinfection de l'air et des surfaces à usage résidentiel, commercial,

institutionnel et médical. Les produits de la Requérante conçus et vendus au Canada au fil des ans reproduisent le processus naturel de purification du soleil dans la haute atmosphère [para 7 à 9, Pièce JD-1].

- Depuis près de 25 ans, la Requérante conçoit et commercialise au Canada une gamme de systèmes de purification de l'air et de serpentins pour climatiseurs résidentiels et commerciaux [para 10].
- La Requérante possède et emploie les marques formatives SANUVOX en liaison avec des produits vendus au Canada et joint les factures représentatives correspondantes de 2006, 2010 et 2014 (partiellement caviardées) [para 11 à 15, Pièces JD-2 et JD-3].
- Au cours des dernières années, mais certainement avant le début de l'année 2017, dans l'idée d'une continuité de sa marque SANUVOX, la Requérante a créé la marque pour ses produits fonctionnant avec des filtres à particules. M. Dame affirme que la Marque a été créée par la Requérante et joint du matériel promotionnel – utilisé par la Requérante *au cours des ans* – pour les systèmes de stérilisation et de purification de l'air et les unités de purification de l'air commercialisés et vendus au Canada par la Requérante *depuis au moins aussi tôt que le début de 2017* en liaison avec la Marque [para 16 et 17, Pièce JD-4].
- Les clients de la Requérante pour les produits vendus en liaison avec la Marque au Canada sont, par exemple, des entreprises opérant dans l'industrie du cannabis, l'industrie médicale ou qui participent à la gestion des salles de déchets [para 23].
- M. Dame affirme que tout le matériel promotionnel utilisé par la Requérante résulte de ses propres efforts pour créer les descriptions de produits les plus claires possibles. En outre, il affirme que certaines expressions utilisées dans les documents soumis sous la Pièce JD 4 étaient déjà utilisées par la Requérante *dès 2009*. Il joint à cet égard des extraits d'une brochure promotionnelle de SANUVOX de 2009 comprenant le libellé suivant dans sa section relative aux modèles autonomes et/ou à conduits de purificateurs d'air : [TRADUCTION] « [...] la solution idéale pour les problèmes associés au syndrome des bâtiments

malsains »; [TRADUCTION] « Idéale pour [...] les écoles, les garderies [...] »; [TRADUCTION] « Détruit [...] les bactéries »; et [TRADUCTION] « Conception brevetée » [para 18, Pièce JD-5].

- La Requérante a, *au cours des ans*, vendu des produits en liaison avec la Marque, y compris ceux représentés dans la Pièce JD-4 de M. Dame. M. Dame joint des factures représentatives de 2017 et 2018 (partiellement caviardées) montrant les ventes de ces produits au Canada par la Requérante. Il affirme que les ventes identifiées sur ces factures concernent des produits sur lesquels la Marque a été apposée (selon la photographie représentative ci-jointe), et qui ont été vendus et livrés à des clients au Canada. M. Dame souligne que la plus ancienne facture retracée est datée du 13 janvier 2017 et comporte la Marque. Il affirme également que le nombre d'unités vendues par la Requérante en liaison avec la Marque au Canada est passé d'au moins 150 unités en 2017 à au moins 250 unités en 2019. M. Dame poursuit en affirmant que les ventes annuelles de produits de la Requérante en liaison avec la Marque au Canada totalisent au moins 300 000 \$ *pour au moins les années 2018 et 2019* [para 19 à 22, Pièces JD-6 et JD-7]. Je note en effet qu'une des factures produites en pièce est datée du 13 janvier 2017. Je note également que toutes les factures produites en pièce affichent une facturation et une expédition à des adresses canadiennes (par exemple, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, en Alberta et au Québec) et que toutes incluent le nom SANUVAIR dans le corps des factures (par exemple, dans des descriptions telles que « MB500-GX Model SANUVAIR 500 Air Purificateur UV-C/UV-V », « S300FX-GX Model SANUVAIR S300 UV-C/UV-V purifier [...] » ou « S1000FX-GX Model SANUVAIR S1000 air purifier UV-C/UV-V [...] »).

[32] Tout d'abord, le simple fait que l'Opposante ait allégué l'emploi ou la révélation antérieurs de sa marque de commerce et de son nom commercial en liaison avec les mêmes produits ou le même type de produits que ceux de la Requérante n'est pas suffisant en soi pour remettre en question l'article 30*i*) de la Loi

[*SALT Branding, LLC Limited Liability Company California c Salt Creative Group, Inc*, 2015 COMC 207].

[33] De même, s'il est établi que la Requérante connaissait l'existence de l'Opposante ainsi que son adoption et son emploi de SANUVAIRE aux États-Unis avant de déposer sa demande de marque, la simple connaissance de l'existence de la marque de commerce ou du nom commercial de l'Opposante ne permet pas en soi d'alléguer qu'un requérant n'aurait pas pu être convaincu de son droit d'employer sa marque [*Woot, Inc c WootRestaurants Inc Les Restaurants Woot Inc*, 2012 COMC 197]. La seule connaissance des droits antérieurs qu'allègue un opposant n'empêche pas le requérant de produire sincèrement la déclaration prévue à l'article 30*ï*) de la Loi [*Effigi Inc c ZAM Urban Dynamics Inc*, 2010 COMC 214; *Bousquet c Barmish Inc* (1991), 37 CPR (3d) 516 (CF 1^{re} inst), conf. par (1993), 46 CPR (3d) 510 (CAF)].

[34] Même demander l'enregistrement d'une marque de commerce au Canada tout en sachant qu'elle a été employée dans un autre pays ne constitue pas en soi de la mauvaise foi [*Taverniti SARL c DGGM Bitton Holdings Inc* (1986), 8 CPR (3d) 400 (COMC), aux p. 404 et 405; *Viper Room Development, LLC c 672661 Alberta Ltd*, 2014 COMC 201, au para 4; *Restaurant Development Group LLC c Vescio Group Inc*, 2016 COMC 82, au para 43]. Il peut en effet y avoir une base légitime pour obtenir un enregistrement au Canada pour la même marque enregistrée et employée par une partie ailleurs, lorsqu'il n'y a pas de réputation pour la marque de commerce de cette partie au Canada [*Beijing Judian Restaurant Co Ltd c Meng*, 2022 CF 743, au para 42; *Bousquet c Barmish Inc*, *supra*].

[35] En l'espèce, comme il a déjà été discuté, la preuve de l'Opposante n'établit pas qu'elle bénéficiait d'une réputation au Canada au moment de la production de la demande d'enregistrement de la Marque. Il n'y a pas non plus de preuve de négociations entre les parties ou d'une relation antérieure au-delà de leur correspondance entre juillet et septembre 2017, dont il est plus probable qu'improbable qu'elle concernait exclusivement les États-Unis.

[36] De plus, j'estime que la Requérante a suffisamment réfuté les allégations de l'Opposante concernant la copie de sa publicité. Je note à cet égard les noms et

modèles des produits de la Requérante figurant dans le corps des factures produites en pièce (tels que « MB500-GX Model SANUVAIR 500 Air Purificateur UV-C/UV-V » figurant sur la facture n° CO00040400 du 13 janvier 2017) ainsi que l'exemple de la publicité antérieure de la Requérante datant de 2009 (comprenant un libellé semblable à celui utilisé dans son matériel ultérieur de promotion des produits en liaison avec la Marque).

[37] J'estime également que la Requérante a suffisamment réfuté les allégations de l'Opposante selon lesquelles la Requérante n'a commencé à utiliser la Marque qu'après son interaction avec l'Opposante au cours de l'été 2017. Tout d'abord, en ce qui concerne les critiques de l'Opposante sur le site Web de la Requérante, étant donné la nature de l'activité de la Requérante et des produits faisant l'objet de la présente procédure, je n'estime pas que l'absence de publicité en ligne prouve en soi le défaut d'emploi de la Marque. En outre, je suis d'accord avec les observations de la Requérante selon lesquelles, que la déclaration de Dame établisse ou non l'emploi de la Marque conformément aux exigences de l'article 4 de la Loi, elle montre néanmoins que le sobriquet SANUVAIR apparaît sur les factures de la Requérante dès le 13 janvier 2017 ainsi que dans le matériel promotionnel pour les systèmes de stérilisation de l'air, les systèmes de purification de l'air et les unités de purification de l'air déclarés avoir été commercialisés et vendus au Canada par la Requérante depuis au moins aussi tôt que le début de 2017. Les allégations de l'Opposante selon lesquelles la date de la Requérante est fautive et trompeuse et que ses documents sont des ébauches inachevées ou qui ont été modifiées ne sont pas étayées par les éléments de preuve figurant au dossier. J'ajouterais que les allégations selon lesquelles la Requérante s'est livrée à une pratique d'altération et de fabrication de preuves d'emploi et n'a pas réellement employé la Marque auraient peut-être dû être soulevées de manière plus appropriée en vertu de l'article 30b) de la Loi.

[38] Enfin, compte tenu des preuves examinées ci-dessus, je ne suis pas convaincue que l'Opposante a présenté une preuve prima facie de violation de l'une des lois fédérales invoquées. Par exemple, l'Opposante n'a pas démontré qu'elle a acquis un achalandage à l'égard de la marque et du nom commercial SANUVAIRE au Canada, ni

que la Requérante a fait des représentations fausses et/ou trompeuses au public canadien, y compris que le consommateur moyen des produits de la Requérante au Canada supposerait à tort que ces produits sont ceux de l'Opposante.

[39] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*l*), dans son intégralité, est également rejeté.

DÉCISION

[40] 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
Hortense Ngo

Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2022-08-23

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Andriy M. Holuk

Pour la Requérante : Barry Gamache

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Wises Professional Corporation

Pour la Requérante : Robic