



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 019

Date de la décision : 2023-02-06

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Opposante : Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

Requérante : Koninklijke Philips N.V.

Demande : 1763969 pour VIVA COLLECTION

INTRODUCTION

[1] Koninklijke Philips N.V. (la Requérante) a produit la demande d'enregistrement de la marque de commerce VIVA COLLECTION (la Marque) le 19 janvier 2016 (la date de production), laquelle est fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada. La demande a reçu le numéro 1763969 (la Demande) et a été annoncée dans le Journal des marques de commerce le 20 février 2019.

[2] L'état déclaratif des produits est reproduit ci-dessous, ainsi que les classes de Nice connexes (CI) (collectivement, les Produits) :

[TRADUCTION]

CI 11 (1) Fours.

CI 21 (2) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, casseroles, contenants à boissons et contenants pour aliments; verrerie et articles en porcelaine, nommément verrerie de table, bols en verre, plats et bols en porcelaine et articles en terre cuite.

[3] Kimberly - Clark Worldwide, Inc. (l'Opposante) a produit et signifié une déclaration d'opposition le 20 novembre 2019, s'opposant à l'enregistrement de la Marque. En résumé, les motifs d'opposition allèguent que la demande n'est pas conforme aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), puisque la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante, qui ont été antérieurement employées et enregistrées au Canada, et que la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque. La Loi a été modifiée le 17 juin 2017, et conformément à l'article 70 de la Loi, les motifs d'opposition dans la présente instance seront évalués en fonction de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019.

[4] Pour les raisons qui suivent, je rejette la demande en ce qui a trait aux produits [TRADUCTION] « contenants à boissons et contenants pour aliments » et je rejette l'opposition en ce qui a trait aux autres produits.

LE DOSSIER

[5] Les motifs d'opposition invoqués par l'Opposante sont fondés sur les articles 30e), 30î), 12(1)d), 16(3)a) et 2 de la Loi. Un résumé de ces motifs tels qu'énoncés par l'Opposante dans la déclaration d'opposition est joint à l'annexe A.

[6] Une contre-déclaration a été produite et signifiée le 27 janvier 2020, dans laquelle la Requérante n'a admis aucune des allégations soulevées par l'Opposante.

Preuve

[7] L'Opposante a produit l'affidavit de Natalia Surina (l'affidavit Surina) le 17 juillet 2020.

[8] L'affidavit Surina contient notamment les pièces et les faits suivants :

- l'Opposante est la propriétaire au Canada des enregistrements suivants au Canada :

Marque de commerce	Détails	Produits et services	Statut
VIVA	Numéro d'enregistrement : LMC179701 Date de production : 2 novembre 1970 Date d'enregistrement : 26 novembre 1971	[TRADUCTION] (1) Essuie-tout. (2) Papier de toilette. (3) Serviettes de table en papier.	Enregistrée
VIVA-MULTI-SURFACE-CLOTH	Numéro d'enregistrement : LMC1069144 Date de production : 7 mars 2018 Date d'enregistrement : 13 janvier 2020	[TRADUCTION] (1) Essuie-tout.	Enregistrée
VIVA Design 	Numéro d'enregistrement : LMC884601 Date de production : 18 août 2008 Date d'enregistrement : 22 août 2014	[TRADUCTION] (1) Essuie-tout.	Enregistrée
VIVA VANTAGE	Numéro d'enregistrement : LMC927541 Date de production : 28 février 2013 Date d'enregistrement : 28 janvier 2016	[TRADUCTION] (1) Essuie-tout.	Enregistrée

- les marques de commerce énumérées ci-dessus (les Marques de l'Opposante), ainsi que leurs enregistrements, sont employées en vertu d'une licence au Canada en liaison avec les produits visés par les enregistrements susmentionnés (les Produits de l'Opposante), et l'Opposante a conservé le contrôle de la nature et de la qualité de ces produits;
- les Marques de l'Opposante sont employées au Canada depuis au moins 18 ans et figurent [TRADUCTION] « bien en vue » sur les Produits de l'Opposante, soit sur les produits, soit sur leur emballage (affidavit Surina, aux para 19 à 21 et 24; Pièces « B-1 » et « B-2 »); les recettes de ventes au Canada des Produits de l'Opposante et les dépenses en publicité des années 2014 à 2019 sont fournies (affidavit Surina, aux para 27 et 28);
- des exemples d'annonces des Produits de l'Opposante et des images des Produits de l'Opposante destinés à la vente dans des magasins de détail et en ligne sont également compris (Pièce « C-2 », au para 36).

[9] Dans une lettre datée du 17 septembre 2020, la Requérente a demandé une ordonnance de contre-interrogatoire de l'auteur de l'affidavit de l'Opposante.

[10] Une ordonnance de contre-interrogatoire de M^{me} Surina a été rendue le 18 septembre 2020. Aucun contre-interrogatoire n'a finalement eu lieu et la Requérente a indiqué dans un avis daté du 18 mars 2021 qu'elle ne produirait aucune preuve.

Observations écrites

[11] L'Opposante a produit et signifié ses observations écrites le 25 mai 2021.

[12] La Requérente a indiqué dans un avis produit et signifié le 26 juillet 2021 qu'elle ne produirait aucune observation écrite.

Audience

[13] La Requérente a indiqué dans un avis daté du 25 août 2021 qu'elle n'avait pas demandé d'audience, mais qu'elle avait l'intention de participer par vidéoconférence en anglais si l'Opposante demandait une audience.

[14] L'Opposante a produit sa demande d'audience orale par vidéoconférence en anglais le 26 août 2021.

[15] L'audience demandée a eu lieu à 10 h, le 12 décembre 2022, et seule l'Opposante était présente.

FARDEAU DE PREUVE INCOMBANT À CHACUNE DES PARTIES

Fardeau

[16] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la Demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante a le fardeau de preuve initial de produire une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau initial, la Requérante doit convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition invoqués ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd, (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p. 298; Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA, 2002 CAF 29].

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Motifs d'opposition rejetés sommairement

Article 30e)

[17] L'Opposante allègue que la Demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30e) de la Loi, plus précisément qu'au moment de la production de la Demande [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p. 475], la déclaration selon laquelle la Requérante, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, avait l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits était fausse et erronée.

[18] Bien que le fardeau de la preuve de l'Opposante puisse être plus léger qu'à l'égard d'autres motifs [voir *Molson Canada c Anheuser-Busch Inc*, 2003 CF 1287], il n'est pas inexistant. L'Opposante n'a produit aucune preuve à l'appui de ce motif et la

Requérante n'a produit aucune preuve sur laquelle l'Opposante aurait pu s'appuyer. L'Opposante ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de preuve et ce motif d'opposition est rejeté sommairement.

Article 30*i*)

[19] L'Opposante allègue que, à la date de production [*Georgia-Pacific Corp*, précitée], la Requérante n'aurait pas pu être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada, puisqu'elle connaissait, était réputée connaître ou aurait dû connaître les droits et la réputation attachés aux Marques de l'Opposante au Canada. De plus, l'Opposante allègue que l'emploi de la Marque est illégal puisqu'il contrevient ou est susceptible de contrevir aux articles 7, 20 et 22 de la Loi.

[20] À l'appui de ce motif, l'Opposante soutient qu'une combinaison des articles 30*i*) et 7*b*) de la Loi, que l'Opposante appelle une [TRADUCTION] « codification légale de la commercialisation trompeuse en common law », empêche la Requérante d'avoir droit à l'enregistrement et renvoie au critère en trois parties pour démontrer une commercialisation trompeuse, à savoir i) l'existence d'un achalandage, ii) la déception du public en raison de fausses déclarations; et (iii) des dommages réels ou possibles [*Ciba-Geigy Canada Ltd c Apotex Inc*, (1992), 44 CPR (3d) 289].

[21] Comme il n'y a aucune preuve que la Requérante a fait de fausses déclarations ou s'est livrée à une déception du public, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 7*b*) de la Loi.

[22] Le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) allègue également que la Requérante n'aurait pas pu être convaincue qu'elle avait le droit d'employer ou d'enregistrer la Marque au Canada en liaison avec les Produits, compte tenu des enregistrements de l'Opposante et de l'emploi de ses marques de commerce au Canada, ainsi que des articles 7, 19, 20 et 22 de la Loi. L'Opposante n'a produit aucune preuve à l'appui de ce motif d'opposition. Plus précisément, chacun des articles invoqués par l'Opposante exige l'emploi effectif de la Marque par la Requérante ou, dans le cas de l'article 7, la prise d'autres mesures par la Requérante; aucun de ces faits n'est établi par la preuve.

L'Opposante ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif, et ce motif d'opposition est également rejeté sommairement.

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

[23] Les trois autres motifs d'opposition sont tous fondés sur l'affirmation selon laquelle il y a une probabilité raisonnable de confusion.

Article 16(3)a)

[24] L'Opposante a allégué que la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque parce que, à la date de production, la Marque créait de la confusion avec les Marques de l'Opposante, qui étaient employées antérieurement au Canada.

[25] La date pertinente pour un motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) est la date de production (voir l'article 16 de la Loi).

[26] En vertu de ce motif d'opposition, l'Opposante a le fardeau initial d'établir l'emploi des Marques de l'Opposante avant la date de production et de démontrer que cet emploi n'avait pas été abandonné à la date de l'annonce (à savoir le 20 février 2019; voir l'article 16(5) de la Loi).

[27] La preuve de l'Opposante contient divers renvois aux dates initiales de premier emploi des Marques de l'Opposante, y compris le 26 novembre 1971, qui est la date d'enregistrement la plus ancienne de l'une des Marques de l'Opposante, soit l'enregistrement n° LMC179,701, et septembre 1967 en tant que date à laquelle la marque VIVA a été introduite pour la première fois dans le marché canadien et [TRADUCTION] « pendant au moins les 18 dernières années » et [TRADUCTION] « bien avant 2016 », comme il est affirmé dans l'affidavit Surina, qui a été signé en 2020. Toutefois, il n'y a aucune preuve documentaire à l'appui de la date de septembre 1967 en tant que date de premier emploi ou des autres dates mentionnées, et les seules dates pour lesquelles une preuve réelle d'emploi continu a été fournie sont celles des années 2014 à 2019.

[28] À cet égard, l'Opposante a démontré que les Marques de l'Opposante figurent sur des [TRADUCTION] « essuie-tout » ou sur leur emballage depuis au moins 18 ans, et a également indiqué les recettes de vente et les dépenses en publicité pour les Produits de l'Opposante pour les années 2014 à 2019. Je suis convaincu que la preuve établit que les Marques de l'Opposante n'ont été employées au Canada qu'en liaison avec les produits [TRADUCTION] « essuie-tout » depuis au moins aussi tôt que 2014 et que l'Opposante n'avait pas abandonné cet emploi le 20 février 2019. La question est celle de savoir si cet emploi empêche la Requérante d'avoir droit à l'enregistrement de la Marque en raison d'une probabilité raisonnable de confusion avec les Marques de l'Opposante.

[29] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir que laisse la vue de marques de commerce dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé qui ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, au para 20]. 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.

[30] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues (souvent appelée le caractère distinctif acquis); b) la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Il n'est pas nécessaire

d'attribuer un poids égal à ces facteurs énumérés et le degré de ressemblance est souvent considéré comme celui qui revêt le plus d'importance, mais il n'est pas à lui seul déterminant de la question de la confusion [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22; *Veuve Clicquot*, précité; et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27].

[31] Pour arriver à ma décision, j'ai tenu compte de l'ensemble de la preuve et de toutes les observations présentées dans le cadre de la présente opposition; en l'espèce, seule l'Opposante a déposé une preuve et des observations.

[32] J'évaluerai maintenant la confusion en fonction des facteurs de l'article 6(5).

Degré de ressemblance

[33] Il y a un degré significatif de ressemblance, dans la présentation et le son, entre les Marques de l'Opposante et la Marque, plus précisément la marque VIVA de l'Opposante, que je considère comme représentant le meilleur argument de l'Opposante dans le cadre de la présente opposition et sur laquelle je vais me concentrer dans le cadre de la présente analyse, en ce sens que l'ensemble de l'élément nominal de la marque VIVA de l'Opposante est le premier mot de la Marque. Toutefois, lorsqu'on examine le degré de ressemblance, le droit indique clairement que les marques doivent être considérées dans leur totalité, et non placées côte à côte, en soulignant les différences dans les marques, conformément à *Gianfranco Ferré SpA c FEMAS METAL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI*, 2022 COMC 243. En l'espèce, je suis d'accord avec l'Opposante que VIVA est l'élément le plus distinctif de la Marque. Le mot COLLECTION est un mot courant qui ne permet pas de différencier de façon significative la Marque, bien qu'il suggère une idée différente dans une certaine mesure, à savoir que les produits font partie d'un plus grand groupe de produits connexes. Néanmoins, ce facteur favorise l'Opposante.

Caractère distinctif inhérent et acquis

[34] L'Opposante a affirmé que l'élément dominant des Marques de l'Opposante est le mot VIVA, que VIVA n'a aucune signification connue dans le dictionnaire en français

ou en anglais et que VIVA est une expression originale qui n'a aucune signification particulière lorsqu'elle est considérée en liaison avec les essuie-tout de l'Opposante.

[35] L'Opposante a également affirmé que le mot COLLECTION, qui est un mot anglais courant, décrit clairement les Produits comme faisant partie d'une [TRADUCTION] « collection identifiable particulière » et qu'il n'a aucun caractère distinctif inhérent.

[36] Bien qu'un examen du *Canadian Oxford Dictionary of English* (3^e édition, version en ligne de 2015) indique que « viva » a une définition en anglais, je suis d'accord avec l'Opposante que les Marques de l'Opposante possèdent un caractère distinctif inhérent plus fort que la marque de commerce VIVA COLLECTION de la Requérante.

[37] De plus, bien que l'Opposante ait produit une preuve d'emploi des Marques de l'Opposante au Canada, qui suggère un certain niveau de caractère distinctif acquis, aucune preuve d'emploi de la Marque n'a été versée au dossier.

[38] Ce facteur favorise donc l'Opposante en ce qui a trait au caractère distinctif inhérent et acquis.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[39] Étant donné que la Requérante n'a produit aucune preuve dans le cadre de la présente procédure à l'appui de sa Demande fondée sur l'emploi projeté, rien ne permet de conclure qu'il y a eu emploi de la Marque au Canada.

[40] Ayant déjà conclu que l'Opposante emploie de façon continue ses marques depuis au moins aussi tôt que 2014, jusqu'en 2019 au moins, et compte tenu de la date pertinente applicable, je conclus que ce facteur favorise l'Opposante.

Genre des produits et des entreprises, ou nature du commerce

[41] Tout d'abord, pour résumer, les arguments de l'Opposante quant à ces aspects du test en matière de confusion sont essentiellement divisés en deux volets : 1) étant donné que les produits des deux parties sont utilisés à la maison, principalement dans la cuisine, les produits des parties peuvent être utilisés à proximité les uns des autres à

des fins de repas et de divertissement; et 2) les Produits tels qu'énoncés dans la demande pourraient constituer des articles jetables, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir un chevauchement avec les essuie-tout de l'Opposante qui sont, par leur nature et comme l'a soutenu l'Opposante, jetables.

[42] La question du genre des produits et des entreprises des parties ou de la nature de leur commerce est une question clé dans la présente opposition et a constitué une partie importante des arguments invoqués par l'Opposante.

[43] Pour démontrer un lien entre les produits des parties, l'Opposante a ajouté une image d'essuie-tout de marque VIVA avec des marques décoratives, pliés sur une assiette dans une présentation d'assiette, ainsi qu'une image d'un grille-pain en train d'être nettoyé avec des essuie-tout. Il n'est toutefois pas clair si ces images contenues au paragraphe 23 de l'affidavit Surina sont effectivement représentatives des essuie-tout qui ont été vendus au Canada ou des annonces qui ont été publiées dans le marché canadien. Les images semblent plutôt être des marques publicitaires, sans indication selon laquelle les images ont été utilisées à d'autres fins que les fins internes de l'Opposante. Aucune des pièces de l'affidavit Surina n'affiche d'essuie-tout offerts en vendre, et les annonces ne portent pas principalement sur l'utilisation des essuie-tout de l'Opposante dans la cuisine, comme le laisse entendre l'affidavit Surina.

[44] Les annonces et les captures d'écran de site Web fournies dans les pièces à l'affidavit Surina contiennent plutôt des images de l'utilisation générale par des ménages d'essuie-tout de l'Opposante, y compris sur du mobilier de jardin, sur un comptoir de salle de bain, pour nettoyer un cadre photo et pour essuyer un chien. Une seule image dans la preuve de l'Opposante indique une utilisation dans la cuisine, à savoir celle d'une planche à découper et de nourriture. Cette preuve démontre que les essuie-tout de l'Opposante sont commercialisés et vendus pour une utilisation générale à des fins de nettoyage plutôt que de viser principalement le nettoyage de la cuisine ou les repas et le divertissement.

[45] Cela est d'autant plus clair dans la Pièce B de l'affidavit Surina, qui contient des photos des essuie-tout de l'Opposante figurant sur les étagères d'un magasin

Home Depot au Canada, exclusivement dans la section des produits de nettoyage du magasin. Rien n'indique qu'ils se trouvent également dans d'autres sections du magasin, comme ceux qui contiennent des articles ménagers ou ceux qui sont relatifs aux repas ou au divertissement. Par conséquent, bien que les essuie-tout de l'Opposante puissent être utilisés dans la cuisine et à des fins de repas et de divertissement, la preuve de l'Opposante n'appuie pas le fait que ses essuie-tout sont annoncés d'une manière qui, quoi qu'il en soit, met l'accent sur l'utilisation dans la cuisine d'une maison ou à des fins de repas et de divertissement.

[46] L'Opposante soutient également, à juste titre, que rien dans l'état déclaratif des produits figurant dans la Demande n'empêche les Produits d'être jetables. Étant donné qu'il n'y a aucune preuve au dossier quant à l'entreprise de la Requérante, la nature réelle des Produits ou les voies de commercialisation liées, il n'est pas possible de déduire les voies de commercialisation de la Requérante, la nature précise des Produits ou la portée de l'entreprise. Cependant, en appliquant le bon sens, les seuls Produits qui pourraient raisonnablement être considérés comme étant possiblement jetables sont les produits [TRADUCTION] « contenant à boissons et contenant pour aliments ». Les autres produits précisent soit le matériau à partir duquel ils sont fabriqués (comme du verre, de la porcelaine et de la terre cuite), soit une utilisation prévue qui est incompatible avec la nature d'articles jetables (à savoir [TRADUCTION] « ustensiles de cuisine », [TRADUCTION] « casseroles » et [TRADUCTION] « fours »).

[47] L'Opposante reconnaît que les produits des parties ne se chevauchent pas, mais la plupart des cas invoqués dans ses arguments sont des cas où les produits des parties se chevauchent directement, du moins en partie, et sont également directement liés. À l'audience, l'Opposante s'est appuyée sur *Rona Inc c RONA, as – organizacni slozka*, 2014 COMC 188, où les produits ont été jugés comme étant étroitement liés parce qu'ils pouvaient être utilisés ensemble par les consommateurs, à proximité, sur une table de salle à manger. Toutefois, il a également été conclu dans *Rona*, précité, qu'il y avait non seulement un chevauchement direct des produits en cause, mais les autres produits de la requérante étaient étroitement liés à ceux de l'opposante. À cet égard, les produits visés par la demande étaient divers

articles en verre, par rapport aux produits visés par l'enregistrement de l'opposante, qui étaient des accessoires de cuisine, y compris de la vaisselle, des ustensiles de cuisine et de la coutellerie. Je considère que cette affaire se distingue sensiblement de la situation actuelle entre les fours, ustensiles de cuisine, articles en verre et vaisselle en porcelaine et les essuie-tout qui sont commercialisés et vendus comme produits de nettoyage ménager.

[48] Dans ses arguments, l'Opposante s'appuie également sur un concept de [TRADUCTION] « zone naturelle d'expansion » pour affirmer que, puisque les Produits de l'Opposante sont jetables, par leur nature, et peuvent être utilisés dans la cuisine, l'Opposante peut essentiellement prévoir étendre ses activités à d'autres articles jetables destinés à être utilisés dans la cuisine. À l'audience, j'ai refusé de prendre connaissance d'office d'une zone naturelle d'expansion pour les Produits de l'Opposante visés par ses marques VIVA en raison de l'absence de preuve de l'existence d'une telle zone, et je maintiens également ce refus maintenant pour la même raison.

[49] Je conclus donc que ce facteur favorise quelque peu l'Opposante, mais seulement en ce qui a trait aux produits qui pourraient raisonnablement être considérés comme jetables, à savoir les [TRADUCTION] « contenants à boissons et contenants pour aliments ».

Autres circonstances de l'espèce – invocation d'une famille de marques

[50] À l'audience, l'avocat de l'Opposante a renvoyé aux Marques de l'Opposante en tant que [TRADUCTION] « famille de marques ». Il est bien établi que pour pouvoir invoquer une famille de marques de commerce, l'opposant doit prouver l'emploi de chaque marque de commerce de la famille alléguée [*McDonald's Corp c Yogi Yogurt Ltd* (1982), 66 CPR (2d) 101 (CF 1^{re} inst)]. En l'espèce, la preuve des ventes de Produits de l'Opposante ne ventile pas les chiffres de vente liés à chaque marque de la « famille ». L'avocat de l'Opposante a admis que la preuve au dossier n'étayait pas les éléments requis pour établir l'existence d'une famille de marques. Par

conséquent, la famille de marques ne sera pas considérée comme une circonstance de l'espèce aux fins de la présente décision.

Conclusion

[51] Compte tenu de ce qui précède, et compte tenu de l'ensemble de la preuve et de tous les arguments présentés, ainsi que de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, je conclus que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve en vertu de l'article 16(3)a) en ce qui a trait aux produits [TRADUCTION] « contenant à boissons et contenant pour aliments », puisque ces produits pourraient possiblement englober des articles jetables, et compte tenu de l'absence de preuve de la Requérante, elle n'a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'il existe une probabilité raisonnable de confusion entre les marques des parties. L'opposition est rejetée en vertu de ce motif à en ce qui a trait à tous les autres produits visés par la Demande, puisqu'aucun lien clair n'a été établi entre les essuie-tout de l'Opposante et les Produits de la Requérante.

Article 12(1)d)

[52] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de la décision du registraire [*Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd*, (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)]. J'ai également exercé mon pouvoir discrétionnaire pour confirmer que les enregistrements invoqués par l'Opposante appartiennent toujours à l'Opposante, qu'ils existent toujours et que les produits visés par ces enregistrements chevauchent directement les produits visés par la preuve produite par l'Opposante, à savoir des [TRADUCTION] « essuie-tout » [*Quaker Oats Co Ltd of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Néanmoins, étant donné que ma conclusion ci-dessus concernant la confusion s'applique également à ce motif d'opposition, la Demande est également rejetée en ce qui a trait aux produits [TRADUCTION] « contenant à boissons et contenant pour aliments » et l'opposition est rejetée en ce qui a trait à tous les autres produits.

Article 2

[53] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185].

[54] Afin de s'acquitter de son fardeau à l'égard de ce motif, l'Opposante doit démontrer que la réputation de sa ou ses marques empêche la Marque de la Requérante d'être distinctive [*Hilton Worldwide Holding LLP c Solterra (Hastings) Limited Partnership*, 2019 COMC 133, citant *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657]. L'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial au moyen de la preuve produite et décrite ci-dessus.

[55] Toutefois, la détermination de ce motif repose également sur l'évaluation de la probabilité de confusion entre les marques en cause [*Hilton*, précitée].

[56] Étant donné que la différence dans la date pertinente pour ce motif n'a aucune incidence significative sur mon évaluation de la confusion, comme il est indiqué ci-dessus à l'égard de l'article 16(3)a), ce motif est également accueilli en ce qui a trait aux produits [TRADUCTION] « contenant à boissons et contenant pour aliments » et rejeté en ce qui a trait à tous les autres produits.

DÉCISION

[57] Compte tenu de ce qui précède, 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 en ce qui a trait aux produits [TRADUCTION] « contenant à boissons et contenant pour aliments », et je rejette l'opposition en ce qui a trait aux autres produits selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge, trad. a.

Le français est conforme aux WCAG.

Annexe A

Résumé des motifs d'opposition

- a. Les articles 38(2)a) et 30e), à savoir que, à la date de production, la déclaration selon laquelle la Requérante, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, a l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits était fausse et erronée, puisque :
 - 1) la Requérante avait employé la Marque avant la date de production;
 - 2) la Requérante n'avait pas l'intention d'employer, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, la Marque en liaison avec les Produits; ou 3) la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque comme marque de commerce, au sens des articles 2 et 4 de la Loi.
- b. Les articles 38(2)a) et 30î), à savoir que, à la date de production, la Requérante n'aurait pas pu être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada. La Requérante connaissait, était réputée connaître ou aurait dû connaître les droits et la réputation attachés aux Marques de l'Opposante (telles que définies dans la déclaration d'opposition) au Canada, qui sont largement employées au Canada depuis au moins aussi tôt que le 28 mars 2010 et le 12 septembre 2011. De plus, l'emploi de la Marque est illégal puisqu'il contrevient ou est susceptible de contrevenir aux articles 7, 20 et 22 de la Loi.
- c. Les articles 38(2)b) et 12(1)d), à savoir que la Marque visée par la Demande n'est pas enregistrable puisqu'à toutes les dates pertinentes, elle crée et créait de la confusion avec les enregistrements de l'Opposante (tels que définis de la déclaration d'opposition).
- d. Les articles 38(2)c) et 16(3)a), à savoir que la Requérante n'est pas la personne ayant le droit d'enregistrer la Marque au Canada, puisque, à la date de production, la Marque créait de la confusion avec les Marques

de l'Opposante, qui étaient employées antérieurement au Canada par l'Opposante.

- e. Les articles 38(2)d) et 2, à savoir que la Marque ne distingue pas les Produits de la Requérante de ceux de l'Opposante et qu'elle n'est pas adaptée pour les distinguer.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2022-12-12

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Jeffrey Gordon

Pour la Requérante : Aucune comparution

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Borden Ladner Gervais LLP

Pour la Requérante : Smart & Biggar LLP

Annexe A

Résumé des motifs d'opposition

- a. Articles 38(2)a) et 30e), à savoir que, à la date de production, la déclaration de la demande, selon laquelle la Requêteurante, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, a l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits était fautive et erronée, puisque : 1) la Requêteurante avait employé la Marque avant la date de production; 2) la Requêteurante n'avait pas l'intention d'employer, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, la Marque en liaison avec les Produits; ou 3) la Requêteurante n'avait pas l'intention d'employer la Marque comme marque de commerce, au sens des articles 2 et 4 de la Loi.
- b. Articles 38(2)a) et 30i), à savoir que, à la date de production, la Requêteurante n'aurait pas pu être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada. La Requêteurante connaissait, était réputée connaître ou aurait dû connaître les droits et la réputation attachés aux Marques de l'Opposante (telles que définies dans la déclaration d'opposition) au Canada, qui sont largement employées au Canada depuis au moins aussi tôt que le 28 mars 2010 et le 12 septembre 2011. De plus, l'emploi de la Marque est illégal puisqu'il contrevient ou est susceptible de contrevir aux articles 7, 20 et 22 de la Loi.
- c. Les articles 38(2)b) et 12(1)d), à savoir que la Marque visée par la Demande n'est pas enregistrable puisqu'à toutes les dates pertinentes, elle crée et créait de la confusion avec les enregistrements de l'Opposante (tels que définis de la déclaration d'opposition).
- d. Les articles 38(2)c) et 16(3)a), à savoir que la Requêteurante n'est pas la personne ayant le droit d'enregistrer la Marque au Canada, puisque, à la date de production, la Marque créait de la confusion avec les Marques

de l'Opposante, qui étaient employées antérieurement au Canada par l'Opposante.

- e. Les articles 38(2)d) et 2, à savoir que la Marque ne distingue pas les Produits de la Requérante de ceux de l'Opposante et qu'elle n'est pas adaptée pour les distinguer.