



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 034

Date de la décision : 2023-02-24

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Opposante : Zeal Optics, Inc.

Requérante : Taojing International Limited

Demande : 1,771,276 pour Z & Design

INTRODUCTION

[1] Zeal Optics, Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce Z & Design (la Marque), laquelle fait l'objet de la demande d'enregistrement n° 1,771,276 de Taojing International Limited (la Requérante). La Marque est reproduite ci-dessous :



[2] Les produits et services visés par la demande sont reproduits ci-dessous, ainsi que les classes de Nice connexes (CI) :

[traduction]

CI 9 (1) Lunettes, nommément lunettes, lunettes de lecture et lunettes de soleil d'ordonnance; montures de lunettes; lentilles de lunettes; pochettes à lunettes; lunettes de soleil; lunettes de soleil d'ordonnance, lunettes; lunettes à revêtement antireflet; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes; loupes à porter sur le visage comme des lunettes; plaquettes pour lunettes; lunettes de fantaisie; lunettes de protection; lunettes de sport d'ordonnance; lunettes de lecture; lunettes de sport; lunettes et lunettes de soleil d'ordonnance vendues sur un site Web faisant la promotion de lunettes d'ordonnance universellement abordables; lunettes et lunettes de soleil d'ordonnance vendues sur un site Web qui permet de commander en ligne une seule marque principale universellement abordable de lunettes d'ordonnance.

CI 21 (2) Chiffons de nettoyage pour lunettes.

CI 35 (1) Ventes de détail en ligne de lunettes, y compris des lunettes de soleil d'ordonnance, des lunettes, des lunettes de fantaisie, des étuis à lunettes, et des montures et lentilles de lunettes; Ventes de détail en ligne de lunettes de soleil d'ordonnance, de lunettes, de lunettes de fantaisie, d'étuis à lunettes, et de montures et lentilles de lunettes, d'un site Web organisé pour commander en ligne des lunettes d'ordonnance universellement abordables; Ventes de détail en ligne de lunettes de soleil d'ordonnance, de lunettes, de lunettes de fantaisie, d'étuis à lunettes, et de montures et lentilles de lunettes, d'un site Web faisant la promotion d'une seule marque principale de lunettes et de sous-marques de la marque principale, y compris des marques qui font particulièrement référence à la marque principale; Ventes de détail en ligne de lunettes de soleil d'ordonnance, de lunettes, de lunettes de fantaisie, d'étuis à lunettes, et de montures et lentilles de lunettes, d'un site Web organisé pour commander en ligne une seule marque principale universellement abordable de lunettes d'ordonnance.

[3] Je note que l'état déclaratif des produits et des services actuel est représentatif d'une demande modifiée acceptée en août 2021, subséquemment à l'étape de la preuve de la procédure.

[4] L'opposition est principalement fondée sur l'allégation que la Marque créée de la confusion avec la marque de commerce Z Logo de l'Opposante, employée antérieurement au Canada en liaison avec des produits semblables ou connexes.

LE DOSSIER

[5] La demande d'enregistrement pour la Marque a été déposée le 8 mars 2016. La demande d'enregistrement pour la Marque est fondée sur l'emploi projeté au Canada, avec une date de priorité revendiquée du 8 février 2016, fondée sur une demande aux États-Unis en liaison avec le même type de produits et services.

[6] La demande a été annoncée aux fins d'opposition le 1^{er} novembre 2017. De nombreuses modifications à la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch 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 en fonction de la Loi dans sa version précédant immédiatement le 17 juin 2019, à l'exception de la question portant sur la confusion, laquelle sera examinée aux termes de la version actuelle des articles 6(2) à (4) de la Loi.

[7] Le 1^{er} octobre 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 l'absence du droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16 de la Loi, l'absence de caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi et la non-conformité aux articles 30a), 30e) et 30i) de la Loi.

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

[9] Afin d'appuyer son opposition, l'Opposante a produit les affidavits suivants :

- l'affidavit de Benjamin Peters, souscrit le 14 octobre 2019 à Boulder, au Colorado (l'affidavit Peters);
- l'affidavit de Jasmine Godfrey, souscrit le 15 octobre 2019 à Toronto (l'affidavit Godfrey).

[10] M. Peters a été contre-interrogé et les transcriptions et engagements du contre-interrogatoire ont été versés au dossier.

[11] Afin d'appuyer sa demande, la Requérante a produit les affidavits suivants :

- l'affidavit d'Eugene Faulkner, souscrit le 11 mars 2021, dans le comté de Marin, en Californie (l'affidavit Faulkner);
- l'affidavit de Darryl Sher, souscrit le 11 mars 2021 à Thornhill, en Ontario (l'affidavit Sher);
- l'affidavit d'Avi Stopnicki, souscrit le 15 mars 2021 à Vaughan, en Ontario (l'affidavit Stopnicki).

[12] Seule la Requérente a produit des observations écrites. Je note que, avant l'audience, ainsi que le jour même, la Requérente a tenté de soumettre plusieurs versions révisées de ses observations écrites. Comme il a été confirmé lors de l'audience, de telles observations n'étaient pas conformes à la Loi et au *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/2018-227; par conséquent, ils n'ont pas été versés au dossier. Tous les renvois aux observations écrites de la Requérente ci-dessous visent les observations écrites de la Requérente versées au dossier.

[13] Quoi qu'il en soit, seule la Requérente était représentée à l'audience, où la Requérente a présenté d'autres observations en conséquence.

APERÇU DE LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

Affidavit Peters

[14] M. Peters est le président de l'Opposante [para 1]. Il explique que l'Opposante, fondée en 1996, est un fabricant, distributeur et détaillant de lunettes de soleil, de lunettes de sport, de lunettes-masques et d'accessoires [para 2]. Il explique que l'Opposante vend ses lunettes dans plusieurs pays, y compris le Canada, en ligne et par divers détaillants, y compris dans des boutiques de produits sportifs, des boutiques de produits optiques, des cliniques de soins de la vue et des boutiques de marchandises générales [para 3]. Il atteste que la famille de marques de commerce de l'Opposante comprend la marque de commerce Z Logo (Z Logo) reproduite ci-dessous :



[15] Il affirme que la marque Z Logo est l'une des marques de commerce Zeal Optics employées au Canada en liaison avec les lunettes-masques d'ordonnance et sans ordonnance, les lunettes de soleil d'ordonnance et sans ordonnance, les étuis à lunettes de soleil et les fixations pour lunettes (les Produits de l'Opposante) [para 5]. Les marques de commerce Zeal Optics sont reproduites ci-dessous :



[16] Autrement, en général, l'affidavit Peters démontre ce qui suit :

- l'entreprise et l'historique de l'Opposante [para 2 à 5];
- la possession et l'enregistrement par l'Opposante de la marque Z Logo dans d'autres administrations [para 6, Pièce A];
- l'emploi par l'Opposante des marques de commerce Z Logo et Zeal Optics au Canada [para 7 à 10, Pièces B à D];
- la publicisation des produits de lunetterie en liaison avec la marque Z Logo, y compris par les médias sociaux [para 11 à 22, Pièces E à O].

[17] En particulier, la Pièce B comprend des images de diverses lunettes de soleil, diverses lunettes-masques et divers accessoires pour lunettes qui, selon l'attestation de M. Peters, sont représentatives de la façon dont la marque Z Logo était arborée sur les produits de lunetterie de l'Opposante vendus au Canada depuis 2011. Des exemples sont reproduits ci-dessous :



[18] M. Peters atteste que les recettes annuelles au Canada de la vente de lunettes-masques, de lunettes de soleil, d'étuis à lunettes de soleil et de fixations pour lunettes de marque Z Logo par les voies de détail, de gros et en ligne [TRADUCTION] « ont été importantes et supérieures à 700 000 dollars canadiens annuellement depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui » [para 10].

Affidavit Godfrey

[19] M^{me} Godfrey est une employée de l'agent de l'Opposante au dossier. M^{me} Godfrey atteste que, en septembre et octobre 2019, elle a reçu l'instruction de mener certaines recherches et visites de magasins [para 1]. L'affidavit Godfrey démontre ce qui suit :

- la visite de M^{me} Godfrey à une boutique de produits optiques à Toronto, où elle a pris des photos de lunettes de soleil de marque Z Logo produites par l'Opposante [para 2 et 3, Pièces A et B];
- des imprimés de la page d'accueil du site Web de l'Opposante, *zealoptics.com* [para 4, Pièce B];
- des imprimés du site Web de l'Opposante obtenus par le site Wayback Machine à *archive.org*, remontant jusqu'à 2011 [para 6 et 7, Pièce C];
- les résultats de recherche Google pour l'expression ZENNI OPTICAL [para 8 et 9, Pièce D];
- les résultats de recherche du *Manuel des produits et des services* de l'OPIC [para 10 et 11, Pièce E];
- des trousse médiatiques de sites Web de tiers [para 12 à 15, Pièces F et G].

APERÇU DE LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

[20] La Requérante est la propriétaire de la marque de commerce ZENNI, y compris la version stylisée reproduite ci-dessous (le Dessin Zenni) :

The logo for ZENNI is displayed in a bold, sans-serif font. The letters are black and have a slightly irregular, hand-drawn appearance. The 'Z' and 'N's are particularly stylized, with sharp angles and a consistent thickness throughout the letters.

Affidavit Faulkner

[21] M. Faulkner est un vice-président avec Ocusun LLC, un distributeur de lunettes pour Zenni Optical Inc., le licencié exclusif de la Requérante [para 2]. L'affidavit Faulkner démontre ce qui suit :

- la relation entre Ocusun, Zenni Optical et la Requérante [para 2 à 4];
- les antécédents et l'historique de ces entreprises, y compris la façon dont les clients achètent habituellement des lunettes au moyen du site Web *zennioptical.com* (le site Web Zenni) [para 5 à 12];
- des articles en ligne qui ont caractérisé le site Web Zenni comme [TRADUCTION] « l'un des meilleurs sites Web pour l'achat de lunettes en ligne » [para 12, Pièces 2 à 14];
- l'emploi de la marque nominale ZENNI et des variantes figuratives de celle-ci (y compris le Dessin Zenni) en liaison avec les lunettes et les accessoires pour lunettes et les services de boutiques en ligne connexes au Canada depuis 2004 [para 13 à 18];
- l'historique et l'évolution de la Marque, y compris son emploi et sa présentation sur le site Web Zenni depuis 2017 à titre de [TRADUCTION] « favicône » (c.-à-d. une icône habituellement arborée dans une bannière ou autrement en liaison avec l'adresse URL d'un site Web) [para 20 et 21, Pièces 15 et 16];
- le [TRADUCTION] « message de marque » de la Requérante de [TRADUCTION] « En vogue, tendance, abordable », ainsi que l'expérience typique des clients interagissant avec le site Web Zenni,

- [TRADUCTION] « lequel a toujours été accessible au Canada » [para 22 à 27, Pièces 17 à 20];
- l'établissement du site Web *ca.zennioptical.com* en octobre 2020, [TRADUCTION] « accessible à partir du Canada seulement avec des prix affichés en dollars canadiens où [la Marque] est présentée sous la forme d'une favicône » [para 27];
 - la manière de présenter la marque de commerce ZENNI sur le site Web Zenni [TRADUCTION] « depuis bien avant février 2016 et subséquemment après mars 2017 » [para 28, Pièces 21 et 22];
 - la façon de présenter les marques de commerce ZENNI, y compris le Dessin Zenni, sur les produits de lunetterie et accessoires de la Requérante, ainsi que leur emballage lorsqu'ils ont été expédiés aux clients [para 29 et 30, Pièces 23 et 24];
 - la clientèle de la Requérante, y compris les visites uniques aux sites Web Zenni du Canada depuis mai 2010 et des captures d'écran de celle-ci [para 31 à 35, Pièces 25 à 28];
 - les ventes de lunettes et d'accessoires de marque ZENNI au Canada depuis septembre 2004 [para 36 à 39, Pièces 29 à 31];
 - le matériel technologique et éducatif en général disponible aux clients de la Requérante pour l'achat de lunettes d'ordonnance en ligne [para 40 à 44, Pièces 32 et 33];
 - le marketing et la promotion de lunettes de marque ZENNI par divers moyens, y compris au Canada [para 47 à 62, Pièces 34 à 47].

Affidavit Sher

[22] M. Sher est un optométriste praticien depuis approximativement 10 ans [para 1]. Il a exploité des boutiques de produits optiques en Ontario [para 2], a été un grossiste de lunettes [para 3] et s'est en général tenu informé des développements dans l'industrie des lunettes par, par exemple, une participation annuelle aux grands salons professionnels de l'industrie de l'optique [para 4].

[23] M. Sher atteste de ce qui suit :

- la prédominance des achats de lunettes se faisant par les boutiques de produits optiques, plutôt que par la vente en ligne, et les raisons pour cela [para 6 et 7];
- la connaissance générale des consommateurs des grandes marques de lunettes seulement [para 8 à 10];
- la connaissance probable des consommateurs de la marque Zeal de l'Opposante et de la marque Z Logo en particulier [para 11 à 18]; selon son opinion, en raison de la [TRADUCTION] « très faible position dans le marché » de Zeal et d'autres facteurs, la reconnaissance de la marque Z Logo parmi les consommateurs est [TRADUCTION] « très peu probable » [para 18].

Affidavit Stopnicki

[24] M. Stopnicki est un chercheur employé par l'agent de la Requérante au dossier [para 1]. Entre novembre 2020 et mars 2021, M. Stopnicki a reçu l'instruction de mener plusieurs recherches Internet. Par conséquent, l'affidavit Stopnicki démontre ce qui suit :

- des captures d'écran du site Web de l'Opposante, *zealoptics.com* [para 2 à 4, 10, 13, 14 et 19, Pièces B, C, J, L à N, S];
- des captures d'écran de versions archivées du site Web de l'Opposante au moyen du site Wayback Machine situé à *archive.org* [para 5 à 9, Pièces D à I];
- une photo d'un coffre de présentation Zeal Optics d'un article en ligne d'août 2017 [para 11, Pièce K];
- des captures d'écran de sites Web de tiers [para 16 à 18 et 20, Pièces P à R et T];
- des captures d'écran de sites Web du tiers Hyatt Hotels, illustrant des photos d'un logo « Z » [para 20, Pièce T].

[25] En ce qui a trait à la Pièce T, M. Stopnicki explique que la chaîne Hyatt comprend les hôtels Hyatt Zilara et Hyatt Ziva, situés à diverses stations océaniques au Mexique, en Jamaïque et en République dominicaine. En partie selon un article en ligne sur les touristes canadiens, M. Stopnicki donne des estimations du nombre moyen de visiteurs canadiens aux villes où de tels hôtels sont situés [para 20].

[26] De plus, M. Stopnicki émet ses opinions sur [TRADUCTION] « l'identité de marque » et les [TRADUCTION] « thèmes » de l'Opposante, selon son examen du site Web de l'Opposante [para 12 et 13].

[27] M. Stopnicki affirme également que, entre décembre 2020 et février 2021, il a téléphoné à plus de 100 magasins de détail au Canada pour demander s'ils offrent les produits de l'Opposante; il indique que moins de la moitié des magasins qu'il a appelés a confirmé qu'ils offraient la marque Zeal [para 14 et 15].

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[28] Conformément aux règles de preuve habituelles, l'Opposante a le fardeau de preuve d'établir les faits sur lesquels elle appuie les allégations formulées dans sa déclaration d'opposition [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd, 1990 CarswellNat 1053 (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.

[29] En ce qui concerne les allégations à l'égard desquelles l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, la Requérente a le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, tel qu'il est allégué dans la déclaration d'opposition. 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 FONDÉ SUR L'ARTICLE 30A) – PRODUITS DÉCRITS DANS LES TERMES ORDINAIRES DU COMMERCE

[30] Selon l'article 38(2)a) de la Loi, l'Opposante fait valoir que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30a) de la Loi en ce sens que les produits et services en liaison avec lesquels l'emploi de la Marque est projeté ne sont pas définis en termes ordinaires du commerce. En particulier, l'Opposante fait valoir que les produits et services visés par la demande suivant portent à objection :

[TRADUCTION]

Pochettes à lunettes; lunettes et montures ophtalmiques ainsi qu'étuis connexes; lunettes de fantaisie; lunettes de protection; Chiffons de nettoyage pour lunettes; Services de magasin de vente au détail mobile d'articles de lunetterie, de lentilles et d'accessoires pour articles de lunetterie; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de lunetterie et d'accessoires pour articles de lunetterie; services de magasin de détail en ligne dans les domaines des articles de lunetterie, des lentilles et des accessoires pour articles de lunetterie.

[31] Comme il en a été question ci-dessus, subséquemment à l'étape de la preuve dans cette procédure, la requérante a modifié l'état déclaratif des produits et des services. J'estime que ces modifications ont rendu ce motif caduc. Peu importe, bien que l'affidavit Godfrey fasse renvoi au *Manuel des produits et des services* de l'OPIC, en l'absence d'observations de la part de l'Opposante, l'importance de la preuve de l'Opposante pour ce motif, tel que plaidé, n'est pas évidente en elle-même.

[32] Par conséquent, l'Opposante ne s'acquitte pas de son fardeau de preuve initial et ce motif est rejeté.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 30E) – NON-CONFORMITÉ

[33] En vertu de l'article 38(2)a) de la Loi, l'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas conforme aux exigences de l'article 30e) de la Loi. En particulier, l'Opposante fait valoir que, à la date de priorité de la demande, la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec l'un ou l'ensemble des produits et services cernés dans la demande.

[34] L'Opposante n'a produit aucune preuve pour appuyer ce motif.

[35] Je note que, dans ses observations écrites, la Requêteurante observe qu'il est raisonnable pour le registraire [TRADUCTION] « de conclure que [la Marque] continuera d'être employée en même temps que la [marque ZENNI Logo] (police de type pochoir Z identique) qui [...] a été arborée en évidence sur la page principale du site Web de la Requêteurante depuis mars 2017 » [para 64]. Lors de l'audience, la Requêteurante a confirmé que cela ne devrait pas être considéré comme l'admission que la Requêteurante n'avait aucune intention d'employer la Marque telle que visée par la demande.

[36] Puisque l'Opposant ne s'est pas acquitté de son fardeau de preuve initial, le motif fondé sur l'article 30e) de la Loi est rejeté.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 30i) – NON-CONFORMITÉ

[37] Conformément à l'article 38(2)a) de la Loi, l'Opposante fait valoir que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30i) de la Loi. En particulier, l'Opposante fait valoir que, à la date de priorité de la demande, la Requêteurante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les produits et services visés par la demande, puisque la Requêteurante connaissait, ou aurait dû connaître, des droits antérieurs de l'Opposante dans la marque de commerce Z Logo.

[38] L'Opposante n'a présenté aucune preuve en appui de ce motif et il est bien établi que ce type d'argument n'est pas viable en vertu de l'article 38(2)a) de la Loi [voir, par exemple, *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co*, 1974 CarswellNat 476 (COMC); et *Woot, Inc c WootRestaurants Inc*, 2012 COMC 197].

[39] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) de la Loi est rejeté.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 16 – CONFUSION AVEC UNE MARQUE DE COMMERCE EMPLOYÉE ANTÉRIEUREMENT

[40] Conformément à l'article 38(2)c) de la Loi, l'Opposante fait valoir que la Requêteurante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque. En particulier, l'Opposante fait valoir qu'à la date de priorité, à savoir le 8 février 2016, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce Z Logo de l'Opposante,

précédemment employée et révélée par l'Opposante au Canada en liaison avec les lunettes d'ordonnance et sans ordonnance, les lunettes de soleil d'ordonnance et sans ordonnance, les étuis à lunettes de soleil et les fixations pour lunettes.

[41] L'Opposante fait également valoir que, à la date de l'annonce de la demande pour la Marque, l'Opposante n'avait pas abandonné sa marque de commerce Z Logo.

[42] La date pertinente à l'égard de la confusion avec une marque de commerce employée antérieurement est la date de priorité de la demande pour la Marque, à savoir le 8 février 2016.

[43] Afin de s'acquitter de son fardeau initial dans le cadre de ce motif, l'Opposante doit démontrer qu'elle avait employé sa marque de commerce au Canada avant la date pertinente. De plus, l'Opposante devait établir qu'elle n'avait pas abandonné sa marque de commerce à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque.

[44] Dans ses observations, la Requérante observe que, compte tenu de la nature du marché des lunettes de soleil, la preuve de l'Opposante [TRADUCTION] « n'arrive pas démontrer que les consommateurs au Canada reconnaissent [la marque Z Logo] comme un identificateur de la source des produits de l'Opposante » [para 122]. En particulier, elle observe que les chiffres de ventes et l'activité promotionnelle associés aux lunettes de soleil arborant [la marque Z Logo] ne démontre pas que cette reconnaissance a été acquise indépendamment de la marque de commerce Zeal. La Requérante affirme qu'une inférence négative est justifiée, puisque l'Opposante [TRADUCTION] « a fait des pieds et des mains pour monter son argument, mais la preuve déborde de faits cachés, d'énoncés erronés, d'inexactitudes et de déclarations directement fausses qui auraient été inutiles si cette reconnaissance existait » [para 122]. La Requérante observe que l'Opposante [TRADUCTION] « n'a pas démontré que [la marque Z Logo] était suffisamment connue avant le 8 février 2016 pour créer de la confusion avec [la Marque] à l'égard des produits et services tels que modifiés ou pour annuler le caractère distinctif de [la Marque] en date du 1^{er} octobre 2018 » [para 123].

[45] Cependant, ces observations se mélangent quelque peu avec les arguments concernant le motif fondé sur l'absence de caractère distinctif et mélangent également l'évaluation des circonstances de l'espèce (en particulier, la mesure dans laquelle les marques de commerce des parties sont devenues connues) avec la question de savoir si la Requérante s'est acquittée de son fardeau initial dans le cadre de ce motif.

[46] En l'espèce, j'accepte que l'Opposante ait démontré l'emploi de la marque de commerce Z Logo en liaison avec les produits de lunetterie pertinents depuis 2012 [affidavit Peters, aux para 7 à 10]. De plus, il n'y a aucune preuve que l'Opposante a subséquemment abandonné sa marque de commerce à tout moment.

[47] Par conséquent, l'Opposante s'acquitte au moins de son fardeau de preuve en vertu de ce motif à l'égard des Produits de l'Opposante. La Requérante doit donc établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce Z Logo de l'Opposante à la date pertinente.

Test en matière de confusion

[48] 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.

[49] 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 et les services visés par la demande alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce Z Logo 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].

[50] En faisant une telle évaluation, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, 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 sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[51] 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, il est préférable de se demander si la marque de commerce présente un aspect qui est particulièrement « frappant ou unique » [au para 64]. Compte tenu de son importance, je commencerai par examiner le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties.

Degré de ressemblance

[52] Dans ses observations, la Requérante affirme que le registraire devrait [TRADUCTION] « adopter une perspective impartiale de [la Marque] sans référence au fait qu'elle ait été appelée, à des fins de simplicité dans le contexte de la demande seulement, Z & Dessin » [para 62]. Cela fait écho à l'affidavit Faulkner, où M. Faulkner affirme que la Marque a été [TRADUCTION] « conçue seulement pour être faiblement identifiable comme lettre et donc suggérer seulement subtilement un lien avec le mot Zenni », mais dans aucun cas la Marque a été décrite comme [TRADUCTION] « un logo arborant la lettre “Z” dans un quelconque document destiné aux consommateurs », proposant plutôt qu'une [TRADUCTION] « perception impartiale alternative de [la Marque] est une parie de lignes diagonales dans une boîte » [para 19].

[53] J'estime que même si je devais accepter de telles affirmations et observations telles quelles, il demeure que les marques de commerce des parties possèdent un degré de ressemblance élevé. Sur le plan visuel, les marques de commerce sont fortement semblables, les deux ayant une police ou une présentation de type pochoir, composée de trois éléments séparés par un espace blanc pour donner l'effet d'un Z stylisé ou de lignes parallèles : une plus longue et deux plus courtes de chaque côté. Par conséquent, dans la mesure que la Marque serait perçue simplement comme des lignes diagonales parallèles, la marque de commerce Z Logo serait également perçue comme telle.

[54] Par conséquent, si chaque marque de commerce est perçue comme une lettre Z stylisée, les marques de commerce des parties ont un degré de ressemblance élevé dans la présentation, le son et l'idée suggérée. Si elles sont perçues comme quelque chose d'autre qu'une lettre Z stylisée, il demeure que les marques de commerce des parties, à tout le moins, possède un degré de ressemblance élevé dans la présentation.

[55] Peu importe, ce facteur favorise fortement l'Opposante.

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

[56] Comme il en a été question ci-dessus, la Requérante affirme que la Marque ne devrait pas être, et ne serait, pas perçue comme une lettre Z stylisée. Par exemple, lors de l'audience, la Requérante a affirmé que la marque Z Logo de l'Opposante est [TRADUCTION] « de toute évidence » une lettre Z en gras, alors que la Marque ne serait pas perçue comme la lettre Z; par conséquent, la Marque possède un caractère distinctif inhérent plus élevé.

[57] Cependant, la Requérante affirme également que le registraire devrait conclure que la Marque [TRADUCTION] « continuera d'être employée en même temps que le [Dessin Zenni] (police de style pochoir Z identique) qui [...] a été arborée en évidence sur la page principale du site Web de la Requérante depuis mars 2017 » [para 64]. J'estime qu'il est difficile de réconcilier l'argument que la Marque ne devrait pas être perçue comme une lettre Z stylisée et l'observation que la Marque serait probablement

présentée en liaison avec « Zenni ». Peu importe, il n’y a aucun fondement qui permet de tirer une telle conclusion et, dans tous les cas, la question de la confusion est évaluée en fonction de la marque de commerce visée par la demande.

[58] Par conséquent, que chaque marque de commerce soit perçue ou non comme un dessin Z stylisé, j’estime que les marques de commerce des parties en question ont des niveaux équivalents de caractère distinctif inhérent.

[59] À cet égard, dans la mesure que les marques de commerce des parties sont devenues connues à la date pertinente (8 février 2016), compte tenu de la preuve de ventes et de publicisation établie dans l’affidavit Peters, il existe une certaine preuve que la marque Z Logo de l’Opposante est connue au Canada, à tout le moins dans une certaine mesure. Alors que l’affidavit Sher semble chercher à remettre en question la pénétration dans le marché et la reconnaissance de la marque des Produits de l’Opposante, à tout le moins, il confirme plutôt que l’Opposante a, en effet, vendu ses produits de lunetterie au Canada en liaison avec la marque de commerce Z Logo. Nonobstant les arguments détaillés et laborieux de la Requérante remettant en question l’étendue dans laquelle la marque de commerce de l’Opposante est devenue connue [p. ex., observations écrites de la Requérante au para 43], je ne considère pas que cela soit déterminant de l’affirmation que [TRADUCTION] « la marque de lunettes de soleil de l’Opposante ne fait clairement pas de vagues » [para 43].

[60] En revanche, la demande pour la Marque est fondée sur l’emploi projeté et je n’accepte aucune preuve d’emploi du Dessin Zenni comme l’emploi de la Marque telle que visée par la demande. De plus, l’affidavit Faulkner confirme que la Requérante a seulement commencé à employer la Marque comme icône sur son site Web à un certain moment en 2017, après la date pertinente [par 19].

[61] La Requérante observe également que l’affidavit Stopnicki démontre que [TRADUCTION] « des marques bien connues comme Zegna et Zeiss emploient un logo de lettre Z pour des articles de lunetterie, suggérant que les consommateurs ont été exposés à d’autres logos Z dans le marché de la lunetterie » [para 116]. Cependant, l’affidavit Stopnicki n’aborde pas l’emploi ou la réputation de tels logos, en particulier

avant la date pertinente [affidavit Stopnicki, aux para 16 et 18, Pièces P et R]. Je n'estime également pas que la preuve concernant l'emploi par des tiers de marques de commerce comportant un « Z » stylisé en liaison avec des hôtels à l'extérieur du Canada soit pertinente en l'espèce [affidavit Stopnicki, au para 20].

[62] En bout de compte, il est suffisant que l'Opposante ait démontré un certain emploi de la marque de commerce Z Logo en liaison avec les produits de lunetterie pertinents avant la date pertinente dans le cadre de ce motif. Aux fins de ce motif, la réussite relative des produits de lunetterie de l'Opposante dans le marché canadien, en liaison avec la marque Z Logo ou autre, est, dans le meilleur des cas, une circonstance de l'espèce mineure. Même si je devais accepter l'ensemble des arguments de la Requérante concernant la reconnaissance de la marque de l'Opposante et les conclusions négatives qui devraient être tirées de la preuve de l'Opposante, cela ne ferait que diminuer le degré auquel ce facteur favorise l'Opposante.

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

Période d'emploi

[64] L'Opposante a démontré l'emploi de sa marque de commerce depuis 2012, alors que la demande est fondée sur l'emploi projeté.

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

Genre de produits, services ou entreprises et nature du commerce

[66] Dans ses observations, la Requérante souligne que la preuve représente les Produits de l'Opposante comme étant du genre de lunettes de soleil et de lunettes pour l'emploi extérieur et associées aux activités extérieures, alors que les produits de la Requérante sont principalement des lunettes d'ordonnance et visent des groupes démographiques différents.

[67] En ce qui a trait aux entreprises respectives des parties et à leur commerce, dans ses observations écrites, la Requérante souligne les différences suivantes :

- la structure de prix et le message de la marque [para 65];

- la notoriété de l'entreprise de la Requérante et de la marque de commerce ZENNI, y compris l'achalandage du site Web et la clientèle de la Requérante [para 66 à 75];
- les volumes de ventes [para 76 à 85];
- l'activité promotionnelle [para 86 à 91];
- la marque de l'Opposante, y compris la tentative alléguée de détourner l'attention de la marque de commerce Z Logo et son faible degré de caractère distinctif [para 95 à 115].

[68] La Requérante souligne également que les produits de la Requérante seraient uniquement vendus d'un site Web, comme il est formulé à l'égard de certains des produits et services visés par la demande (p. ex., [TRADUCTION] « [...] d'un site Web faisant la promotion d'une seule marque principale de lunettes et de sous-marques de la marque principale, y compris des marques qui font particulièrement référence à la marque principale »). Cependant, le test en matière de confusion est celui du consommateur ayant un souvenir parfait et le consommateur moyen ne serait pas conscient des exclusions établies dans un quelconque enregistrement. En effet, lors de l'audience, la Requérante n'était pas en mesure de porter à mon attention de toute jurisprudence où une telle limitation était pertinente à la question de la confusion. Bien que les voies de commercialisation puissent en bout de compte être différentes, la nature du commerce est telle que, bien que la plupart des achats de lunettes sont faits dans des magasins de détail ou de services optiques, au moins quelques consommateurs achètent des lunettes en ligne.

[69] De nouveau, même si je devais accepter l'ensemble des arguments de la Requérante concernant le genre des produits et des entreprises et la nature du commerce des parties, cela ne ferait que diminuer l'étendue dans laquelle ces facteurs favorisent l'Opposante. Les deux parties vendent de la lunetterie et, à tout le moins, il demeure que les produits visés par la demande comprennent des lunettes de soleil et des lunettes-masques en particulier.

[70] J'estime qu'il existe un clair chevauchement dans le genre des produits, des services et des entreprises des parties et dans leurs voies de commercialisation.

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

Conclusion – confusion avec la marque de commerce de l'Opposante

[72] 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. C'est particulièrement le cas lorsque les produits des parties et leurs voies de commercialisation sont les mêmes ou se chevauchent, comme en l'espèce.

[73] Ayant évalué l'ensemble des circonstances de l'espèce, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime à l'égard de la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties en ce qui a trait à l'ensemble des produits et services visés par la demande. J'arrive à cette conclusion en raison de tous les facteurs légaux qui favorisent l'Opposante.

[74] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'article 16 de la Loi est accueilli.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 2 – ABSENCE DE CARACTÈRE DISTINCTIF

[75] Conformément à l'article 38(2)d) de la Loi, l'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, puisque la Marque ne distingue pas véritablement, et n'est pas adaptée pour distinguer, les produits et les services visés par la demande des produits et services des autres, et particulièrement ceux de l'Opposante. L'Opposant fait valoir que, en particulier, la Marque n'est pas distinctive puisque, à la date de priorité de la demande pour la Marque, et à la date d'aujourd'hui, la Marque créait et crée de la confusion avec la marque de commerce Z Logo de l'Opposante, laquelle avait été employée et révélée au Canada depuis au moins aussi tôt que 2011.

[76] La date pertinente pour ce motif est la date de production de l'opposition, soit le 1^{er} octobre 2018 [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185].

[77] L'article 2 de la Loi, dans sa version antérieure, 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.

[78] Une marque de commerce « distingue véritablement » les produits 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].

[79] En l'espèce, l'Opposante a le fardeau initial d'établir qu'à la date pertinente, sa marque de commerce i) était connue dans une certaine mesure au Canada en liaison avec les produits pertinents et ii) 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, bien que dans le cadre d'une procédure de radiation prévue à l'article 57 de la Loi, la Cour d'appel fédérale a déclaré qu'« [é]videmment, 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].

[80] En l'espèce, comme il en a été question ci-dessus, j'accepte que la marque Z Logo était connue dans une certaine mesure au Canada en liaison avec les produits de lunetterie pertinents. Cependant, tenant compte du fait que les arguments laborieux de la Requérante concernant la réputation de la marque de commerce de l'Opposante sont

plus pertinents pour ce motif, il n'y a aucune preuve que la réputation de la marque de commerce Z Logo de l'Opposante était importante, significative ou suffisante de façon à *annuler* le caractère distinctif de la Marque à la date pertinente.

[81] Par conséquent, puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté.

DÉCISION

[82] 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 conformément aux dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

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.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2022-12-22

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Aucune comparution

Pour la Requérante : Bill Herman

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Pour la Requérante : Herman IP