



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 052

Date de la décision : 2023-03-17

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Opposante : LRC Products Limited

Requérante : Church & Dwight Co., Inc.

Demande : 1,744,868 pour TROJAN VIBRATIONS (Stylisé)

INTRODUCTION

[1] Church & Dwight Co, Inc (la Requérante) a déposé la demande d'enregistrement pour la marque de commerce TROJAN VIBRATIONS (Stylisé) (la Marque), illustrée ci-dessous, le 4 septembre 2015.

TROJAN
VIBRATIONS

[2] La Requérante revendique l'emploi de la Marque au Canada depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec des appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément vibromasseurs (les Produits). La demande, laquelle comprend un

désistement du droit à l'emploi exclusif du mot VIBRATIONS en dehors de la Marque, a été annoncée le 8 novembre 2017.

[3] Le 9 avril 2018, LRC Products Limited (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition contre la Marque en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). La Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Toutes les dispositions de la Loi mentionnées aux présentes renvoient à la Loi dans sa version modifiée, à l'exception de celles concernant les motifs d'opposition qui renvoient à la Loi dans sa version antérieure aux modifications [voir l'article 70 de la Loi].

[4] Afin d'appuyer son opposition, l'Opposante a produit une copie certifiée de l'enregistrement n° LMC715,265 pour VIBRATIONS et l'affidavit de M. Cameron Weir, avocat principal de Reckitt Benckiser (Canada) Inc, une entité au sein d'un groupe d'entreprises qui distribue les produits de marque VIBRATIONS de l'Opposante. M. Weir a été contre-interrogé au sujet de son affidavit. L'Opposante a également produit les affidavits de M. Aleksandar Vukovic, un chercheur, et de M. Michael S. Duchesneau, un auxiliaire juridique, les deux employés par la société de l'Opposante.

[5] En appui à sa demande, la Requérante a produit des copies certifiées des enregistrements de la Requérante incluant TROJAN et les affidavits de M. Frayan Mama, directeur du marketing pour Church & Dwight Canada Corp, la filiale canadienne de la Requérante, et de M^{me} Ginger Dorval, une agente des marques de commerce employée par la société de la Requérante. Aucune de ces personnes n'a été contre-interrogée.

[6] Seule la Requérante a produit des observations écrites et a participé à une audience.

MOTIFS D'OPPOSITION

[7] Le registraire a radié l'un des motifs d'opposition en réponse à une demande de décision interlocutoire de la Requérante au cours de la procédure. Les motifs d'opposition en question sont maintenant les suivants :

- La Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) puisqu'elle crée de la confusion avec l'enregistrement de l'Opposante pour VIBRATIONS, enregistrée sous le numéro LMC715,265 et couvrant les produits : condoms; appareils et instruments de massage, notamment appareils de massage corporel, appareils de massage pour les zones intimes, appareils de massage pour la stimulation sexuelle; appareils et instruments de massage fonctionnant à piles, notamment appareils de massage corporel, appareils de massage pour les zones intimes, appareils de massage pour la stimulation sexuelle; appareils de massage personnels; vibrateurs à usage personnel; anneaux pour pénis; anneaux pour la stimulation génitale.
- En vertu de l'article 16(1)a) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement puisque, à la date de premier emploi au Canada, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce VIBRATIONS de l'Opposante, précédemment employée et révélée au Canada.
- En vertu de l'article 2 de la Loi, la Marque ne distingue pas la Requérante au sens de l'article 2, en raison de l'adoption, de l'emploi, de l'annonce et de la révélation antérieurs par l'Opposante au Canada de la marque de commerce VIBRATIONS.
- La demande pour la Marque n'est pas conforme à l'article 30b) de la Loi, puisque la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada en liaison avec les Produits depuis au moins aussi tôt que septembre 2011.
- La demande pour la Marque n'est pas conforme à l'article 30i) de la Loi parce que la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits pour les raisons suivantes :

- la Requérante savait, ou aurait dû savoir, que l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits aurait probablement l'effet de diminuer la valeur de l'achalandage associé à la marque de commerce déposée VIBRATIONS de l'Opposante, en contravention à l'article 22 de la Loi;
- la Requérante savait, ou aurait dû savoir, que l'emploi de la Marque constituerait une commercialisation trompeuse en contravention aux articles 7*b*) et c) de la Loi compte tenu de l'emploi antérieur par l'Opposante de la marque de commerce VIBRATIONS.

[8] Les dates pertinentes sont la date de ma décision à l'égard du motif fondé sur l'article 12(1)*d*); septembre 2011 à l'égard du motif fondé sur le droit à l'enregistrement; la date de dépôt de la demande (4 septembre 2015) à l'égard des motifs fondés sur l'article 30; et la date de production d'une déclaration d'opposition (9 avril 2018) à l'égard du motif fondé sur le caractère distinctif [voir *American Retired Persons c Canadian Retired Persons* (1998), 84 CPR (3d) 198, aux p 206 à 209 (CF 1^{re} inst)].

LES PARTIES

[9] L'Opposante est une filiale à part entière de Reckitt Benckiser Group plc, une entreprise multinationale britannique de produits de consommation qui fabrique des produits de santé, d'hygiène et ménagers. En vertu d'ententes entre entreprises, les produits de marque VIBRATIONS ont été fabriqués sous la direction de l'Opposante et, avant le 1^{er} septembre 2018, distribués par RB Canada Inc, une autre filiale à part entière de Reckitt Benckiser Group Plc (affidavit Weir, para 2 à 4; réponses aux engagements 1 et 2). Dans la mesure que tout produit de marque VIBRATIONS ait été distribué au Canada après le 1^{er} septembre 2018, cela l'a été par une entité nouvellement créée, RB Health Canada, également une filiale à part entière de Reckitt Benckiser Group Plc (question 61; réponses aux engagements 1 et 2).

[10] La Requérante est une entité multinationale qui, par elle-même ou par ses prédécesseurs en titre, fait affaire au Canada depuis 1904. Ces affaires comprennent la vente de produits de consommation du genre de produits de soins personnels, y compris des condoms vendus sous sa marque TROJAN. Dans le cadre de ses

initiatives vers le développement de produits associés aux adultes et aux condoms, elle a introduit la gamme de produits de stimulation sexuelle pour adulte TROJAN VIBRATIONS au Canada en 2011 (affidavit Mama, para 1, 3, 4 et 6).

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[11] C'est au requérant qu'incombe le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Cependant, un opposant doit d'abord produire suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition [*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 et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

QUESTION PRÉLIMINAIRE : CONTRE-INTERROGATOIRE DE M. WEIR

[12] La Requérante a demandé que l'affidavit de M. Weir soit radié, ou qu'on lui accorde peu de poids, puisqu'il était évasif au cours de son contre-interrogatoire ou n'avait pas de renseignements pertinents pour répondre aux questions (par exemple, les questions 158, 159, 162 à 165, 172, 174, 176 à 180 et 200 à 202). J'estime que la preuve de M. Weir n'est pas crédible et peu de poids devrait lui être accordé pour les raisons suivantes :

- a) M. Weir s'est seulement joint à son entreprise en février 2017 et, bien qu'il avait accès à certains dossiers d'entreprise et à des gens qui pouvaient fournir des renseignements (questions 31 à 44), il semble avoir des connaissances limitées concernant les ventes (questions 247 et 260 à 264).
- b) M. Weir semble n'avoir aucune connaissance de l'identité des concurrents de son entreprise (questions 144 à 151).
- c) M. Weir ne savait pas si les photos fournies dans la preuve étaient des produits véritables ou des maquettes d'emballage de produits et à quelle période les divers produits correspondaient (questions 88 à 91, 98 à

100). De plus, M. Weir n'était pas en mesure d'identifier ou de reconnaître l'itération actuelle de l'emballage de l'Opposante (questions 111 à 113).

- d) M. Weir a refusé d'admettre ou de reconnaître que certains produits, auxquels on référerait par [TRADUCTION] « vibrateurs à usage personnel » et qui se trouvaient à la Pièce A, étaient des [TRADUCTION] « vibrateurs » (questions 84 à 86). Il n'était pas en mesure de répondre à la question de savoir si un produit de [TRADUCTION] « vibrateur » [TRADUCTION] « vibre » (questions 156 et 157) ou si un produit qui vibre crée des « vibrations » (question 158). Il a indiqué qu'il n'a aucune connaissance quant à la nature des [TRADUCTION] « vibrateurs » et s'ils [TRADUCTION] « vibrent » et il ne sait pas si son entreprise a placé le mot « vibrating » [traduction : vibrant] sur des produits qui ne vibrent pas (questions 159, 180 et 183). Il a refusé de reconnaître qu'un vibrateur vibre ou que les produits en question vibrent, même s'ils indiquent [TRADUCTION] « anneau vibreur » ou [TRADUCTION] « anneau vibreur à batteries » sur l'emballage du produit (questions 162 à 164, 172, 174, 176 à 180 et 200 à 202).

ANALYSE

Motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité

[13] L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable puisque, en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée VIBRATIONS de l'Opposante. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que cet enregistrement existe toujours [*Quaker Oats Co of Canada Ltd c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial. La Requérante doit donc démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante.

Les marques de commerce créent-elles de la confusion?

[14] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. 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 de la marque de commerce ou du nom commercial, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle la marque de commerce ou le nom commercial ont 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; notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'accorder un poids égal à chacun de ces facteurs énumérés [voir, en général, *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22 [*Mattel*], *Veuve Cliquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* [*Veuve Cliquot*], 2006 CSC 23 et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 [*Masterpiece*]].

Caractère distinctif inhérent

[15] Les mots descriptifs possèdent un degré très limité de caractère distinctif inhérent [voir *Molson Cos c John Labatt Ltd*, 1994 178 NR 20 aux para 5 à 8 (CAF), *Venngo Inc c Concierge Connection Inc*, 2017 CAF 96, au para 46]. Par conséquent, la marque de commerce VIBRATIONS de l'Opposante possède un très faible degré de caractère distinctif inhérent, puisqu'elle est composée uniquement d'un mot descriptif suggérant la fonction ou le résultat de l'emploi des produits, plus particulièrement que les produits visés par l'enregistrement de l'Opposante vibrent ou produisent [TRADUCTION] « un mouvement de secousse ou de tremblement » ou [TRADUCTION] « un mouvement continu, rapide et léger de remuage » (affidavit Dorval, Pièces A et D).

[16] Ces définitions correspondent à la preuve de l'emballage de l'Opposante pour le produit de marque VIBRATIONS décrit par [TRADUCTION] « 1 anneau vibreur et 1 condom en latex » (Pièce A). M. Weir a confirmé que les produits vendus par l'Opposante comportaient un anneau vibreur et un condom ou seulement l'anneau (questions 16, 17 et 80). Il a également confirmé que les autres produits comprennent des vibreurs (questions 86 et 87), même si au cours d'une série de questions

subséquente, M. Weir n'était pas certain de la signification de termes comme « vibrations » ou [TRADUCTION] « un anneau vibreur » et semblait réticent à admettre que le libellé suggérait que les produits vibrent (questions 156 à 185).

[17] La preuve de la Requérante suggère également que les termes vibration ou vibrations sont employés de façon descriptive en liaison avec les produits du type associé avec les marques de commerce des parties (affidavit Dorval, Pièces L, N et O). Bien que les documents constituent du ouï-dire et ne démontrent pas que les produits en question étaient vendus au Canada, j'estime que cette preuve démontre que ces termes sont employés de façon descriptive en liaison avec les produits de vibreurs à usage personnel [voir *Candrug Health Solutions Inc c Thorkelson* (2007), 60 CPR (4th) 35 (CF); infirmé pour d'autres motifs 64 CPR (4th) 431 (CAF) [*Candrug*] et *Effigi Inc c HBI Branded Apparel Limited, Inc*, 2010 COMC 160].

[18] J'estime que la Marque possède un degré de caractère distinctif inhérent beaucoup plus élevé que celui de la marque de commerce de l'Opposante. La Marque contient également le mot VIBRATIONS, bien que cela soit avec un désistement du droit à l'emploi exclusif de ce mot. La preuve de M. Mama appuie également le caractère descriptif de l'élément VIBRATIONS, puisque l'emballage de la Requérante avec la Marque comprend [TRADUCTION] « anneau vibreur pour couples » et [TRADUCTION] « appareil de massage vibreur compact » (Pièce G). L'affidavit de M. Duchesneau comprend des imprimés du site Web de l'Opposante illustrant que la Marque comprend également du texte descriptif comme [TRADUCTION] « Les vibreurs sont faciles à employer [...] L'aspect d'être capable de partager la vibration avec votre partenaire [...] » (Pièce C). Cependant, j'estime que la partie dominante de la Marque est TROJAN qui, n'ayant aucune signification lorsqu'évaluée en liaison avec les Produits, possède un caractère distinctif inhérent.

Caractère distinctif acquis et période d'emploi

[19] Le caractère distinctif d'une marque de commerce est rehaussé par son emploi et promotion au Canada [voir *Sarah Coventry Inc c Abrahamian* (1984),

1 CPR (3d) 238 (CF 1^{re} inst); *GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1^{re} inst)].

[20] Bien que M. Weir affirme que la marque de commerce de l'Opposante est employée depuis au moins 2005 (para 5), il n'y a aucune preuve démontrant l'emploi avant 2012. La preuve de l'Opposante comprend une déclaration que les ventes unitaires annuelles de produits de marque VIBRATIONS étaient de plus de 300 000 pour chacune des années 2012, 2013 et 2014 (affidavit Weir, para 8). Ce chiffre a été corrigé à 200 000 lors du contre-interrogatoire (questions 9 et 10). M. Weir atteste également des ventes unitaires de plus de 575 000 au cours de la période de septembre 2015 à août 2018 (para 8). Aucune explication n'a été fournie quant à la raison pour laquelle les chiffres annuels n'ont pas été fournis pour cette période de trois ans et, en effet, lorsqu'il a été questionné, M. Weir considérait que les chiffres qui lui avaient été fournis étaient annuels (question 70). Par conséquent, je peux seulement conclure qu'il y avait des ventes à un certain point entre septembre 2015 et août 2018, mais je ne peux pas conclure qu'il y avait l'emploi tout au long de la période entière.

[21] Aux fins de l'espèce, j'accepte que tout emploi de la marque de commerce VIBRATIONS profitait à l'Opposante en vertu de l'article 50(1) de la Loi, puisque M. Weir affirme que les produits ont été fabriqués sous la direction de l'Opposante et distribués par Reckitt Benckiser (Canada) Inc (para 3). Lorsqu'on lui a demandé de le faire, M. Weir a produit divers contrats de licence et de distribution confirmant le contrôle requis (réponses aux engagements n^{os} 1 et 2).

[22] Cependant, la preuve ne me permet pas de déterminer l'étendue à laquelle la marque de commerce était connue ou la période précise d'emploi de la marque de commerce VIBRATIONS puisque cela ne me permet pas de conclure que la marque de commerce VIBRATIONS était arborée sur l'emballage des produits pour lesquels M. Weir fournit des renseignements de ventes, puisque :

- a. L'Opposante n'a pas démontré le marketing ou la promotion de ses produits au Canada qui aurait pu mener à un caractère distinctif accru (questions 265 à 275). Plutôt, M. Weir affirme simplement que l'Opposante et la

[TRADUCTION] « disponibilité communiquée » par son licencié des produits (para 9).

- b. Les deux étiquettes arborant la marque de commerce VIBRATIONS de l'Opposante dans la preuve sont dites représentatives de celles arborées sur ses produits (para 7, Pièce A). Cependant, lorsqu'il a été questionné, il était clair que M. Weir ne savait pas comment la marque de commerce était employée sur l'emballage associé aux ventes du produit, puisqu'il a répondu [TRADUCTION] « exact » à la question [TRADUCTION] « et nous ne savons pas exactement la façon dont la marque de commerce vibrations aurait pu figurer sur l'emballage du produit qui formait ces ventes, c'est exact? » (questions 238 à 247). Cela entraîne une certaine incertitude quant à savoir si les chiffres de ventes correspondent aux articles arborant la marque de commerce de l'Opposante.
- c. M. Weir a initialement affirmé que l'Opposante avait vendu approximativement 300 000 unités de ses produits de bien-être sexuel de marque VIBRATION au cours des années 2012, 2013 et 2014 (para 8). M. Weir a alors corrigé ce chiffre à 200 000 unités (questions 9 et 10). Il n'est pas clair si le chiffre de 200 000 vise à faire référence à la période de 2012 à 2014 ou à chacune de ces années. Cependant, j'estime que l'une ou l'autre interprétation entraîne le même résultat.
- d. M. Weir a affirmé dans son affidavit que le nombre d'unités vendues de septembre 2015 à août 2018 totalisait 575 000 (para 8). Cependant, les produits de bien-être sexuel vibration ont été discontinués en 2018 (questions 116 à 123). Par conséquent, dans le meilleur des cas, la preuve de l'Opposante suggère l'emploi de la marque de 2012 à 2018 en liaison avec plusieurs centaines de milliers d'unités. Bien que la Requérante ait affirmé que les données Nielsen invoquées par M. Weir n'étaient pas fiables, puisqu'elles n'avaient pas été vérifiées (questions 66 à 75; observations écrites, para 12), dans d'autres affaires les données Nielsen ont été considérées comme admissibles à titre de dossier d'entreprise fait dans la pratique normale et usuelle du commerce [*Les Marques Metro / Metro*

Brands SENC c 1161396 Ontario Inc, 2017 CF 806]. En effet, M. Weir a affirmé qu'il s'agit de renseignements de tiers sur lesquels toute entreprise de produits de consommation dépend pour des données de ventes valides (question 76).

- e. Bien que l'emploi depuis 2005 ait été revendiqué (para 5), M. Weir n'était pas en mesure de confirmer que les produits ont été vendus continuellement au Canada depuis cette période (contre-interrogatoire, question 215).

[23] En comparaison, la preuve de M. Mama, lequel n'a pas été contre-interrogé à ce sujet, illustre que la Marque a été employée dans une importante mesure depuis septembre 2011. En particulier :

- a. M. Mama fournit des chiffres de ventes annuels de 1,3 à 2,9 millions en ventes de produit arborant la Marque entre 2011 et août 2020 (para 18).
- b. M. Mama démontre également la publicisation et la promotion des produits au moyen d'un large éventail de moyens. Cette publicisation comprend des dépliants, des affichettes d'étagère et des encarts de produits (para 16; Pièce G). Cependant, la preuve de M. Mama reste muette sur la circulation des publicités ou le nombre de magasins où les documents de point de vente étaient présents (para 14).
- c. La Requérante a également employé la publicisation sur des sites Web (affidavit Mama, para 8, 11, 14, 17; Pièce H) et M. Mama fournit le nombre de visites sur la page Web des produits de marque TROJAN VIBRATIONS entre 2017 et 2019 (para 11). Puisque le site Web semble être propre au Canada, je suis prête à conclure qu'une partie de ces visites étaient de Canadiens et que la présence de la Marque a entraîné une mesure ajoutée de caractère distinctif acquis par la publicisation et la promotion.

[24] En raison des lacunes dans la preuve de M. Weir et du volume de ventes supérieur des produits de la Requérante depuis septembre 2011, ce facteur favorise la Requérante.

Genre des produits et voies de commercialisation

[25] Les produits visés par l'enregistrement de l'Opposante et les Produits de la Requérante sont identiques et ciblent le même consommateur (des adultes à la recherche d'appareils pour la stimulation sexuelle). Sans surprise, compte tenu de la similarité dans les produits, ils semblent être vendus par les mêmes voies de commercialisation (affidavit Weir, para 6, et affidavit Mama, para 19). Pour cette raison, ces facteurs favorisent également l'Opposante.

Similarité dans la présentation, le son ou les idées suggérées

[26] La ressemblance entre les marques de commerce est souvent le facteur qui aura probablement la plus grande influence sur l'analyse de la confusion [*Masterpiece*, au para 49].

[27] Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Il n'est pas exact de placer les marques côte à côte et de comparer et observer des ressemblances ou des différences entre les éléments ou les composantes des marques de commerce. Malgré tout, le premier élément d'une marque est souvent le plus important aux fins de la distinction [*Conde Nast Publications Inc c Union des Éditions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst) [*Conde Nast*] et *Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd*, 1991 CanLII 11769 (CAF)].

[28] Il y a un degré de ressemblance dans la présentation, le son et les idées suggérées par les marques des parties puisque l'ensemble de la marque de commerce de l'Opposante a été intégrée dans la marque de la Requérante. Cependant, la marque de la Requérante contient également le mot TROJAN qui est présenté en premier et dans une police plus large. VIBRATIONS, en raison de sa nature descriptive, sa taille plus petite et son positionnement en dessous de TROJAN, est moins frappant et est subordonné à l'élément dominant TROJAN. TROJAN est donc l'élément le plus important de la Marque aux fins de la distinction [*Conde Nast* et *Masterpiece*, au para 63]. La confusion est peu probable dans des situations comme celle-ci où les marques de commerce partagent des caractéristiques communes, mais possèdent

également des différences dominantes, de manière à ce que les différences soient un signal suffisant au public que les produits associés à chaque marque possèdent des sources différentes [*Foodcorp Ltd c Chalet Bar B Q (Canada) Inc* (1982), 66 CPR (2d) 56 (CAF), au para 73]. Ici, l'élément dominant TROJAN dans la marque de commerce est un tel signal. Par conséquent, j'estime que ce facteur favorise la Requérante.

Autres circonstances de l'espèce – Aucune preuve de confusion réelle

[29] Dans certains cas, l'absence de preuve de confusion réelle entre les marques de parties, malgré un chevauchement dans les ventes des produits et les voies de commercialisation, peut mener à une conclusion négative concernant la robustesse de l'argument d'un opposant [*Christian Dior, SA c Dion Neckwear Ltd*, 2002 CAF 29, au para 19; *Mattel*, au para 55; *Mr. Submarine*, au para 29]. Bien que M. Weir a confirmé qu'il n'y a eu aucun cas de confusion dont il est conscient (questions 133 et 152), puisque la preuve suggère que l'emploi par l'Opposante de la marque de commerce VIBRATIONS n'aurait pas été continu, et compte tenu de l'incertitude relative à la manière d'emploi de la marque de commerce de l'Opposante sur son emballage, je n'estime pas que cette circonstance favorise la Requérante.

Autres circonstances de l'espèce – Emploi étendu de TROJAN avec des condoms

[30] La marque de commerce TROJAN, laquelle comprend la première partie dominante de la Marque, a été employée et a fait l'objet de promotion de façon étendue au Canada. Plus de la moitié des condoms vendus au Canada sont de marque TROJAN et cette marque a été la marque numéro 1 de condoms au Canada depuis des années (affidavit Mama, para 6 et 8). Entre 2011 et 2018, la Requérante a dépensé plus de 22 millions de dollars canadiens en publicités pour ses condoms de marque TROJAN et les produits connexes au Canada (affidavit Mama, para 13).

[31] Le caractère distinctif acquis par l'emploi répandu d'une marque maison par un requérant pour des produits semblables a été jugé comme une circonstance de l'espèce pertinente qui peut être considérée comme faisant partie de l'analyse de la confusion [*Smart Cloud Inc c International Business Machines Corporation*,

2021 CF 236, au para 77]. La réputation établie de la marque de commerce TROJAN de la Requérante qui forme la première partie dominante de la Marque aiderait les consommateurs à distinguer les marques de commerce comme question de première impression. Cela est particulièrement le cas puisque la marque de commerce de l'Opposante est faible [*Sealy Canada Ltd c Simmons Canada Inc*, 2012 COMC 63, au para 26].

Autre circonstance de l'espèce – Jurisprudence relative aux marques de commerce faibles

[32] Lorsqu'un mot est un mot descriptif commun, il a droit une portée plus étroite de protection qu'un mot inventé ou unique [*Laurentide Chemicals Inc c Les Marchands Deco Inc* (1985), 7 CPR (3d) 357 (CF 1^{re} inst), au para 365].

[33] La jurisprudence relative aux marques de commerce faibles favorise de la Requérante. Il est généralement admis que des différences relativement petites suffiront à distinguer des marques faibles les unes des autres [*Boston Pizza International Inc c Boston Chicken Inc* (2001), 15 CPR (4th) 345 (CF 1^{re} inst), au para 66]. Comme il est expliqué dans *Provigo Distribution Inc c Max Mara Fashion Group SRL*, 2005 CF 1550, au para 31 :

Comme les deux marques en elles-mêmes sont faibles, il est juste d'affirmer que même de petites différences suffiraient à les différencier. S'il en était autrement, le premier utilisateur de termes couramment employés se verrait conférer injustement un monopole de ces termes. Les tribunaux ont également justifié cette conclusion en affirmant qu'on s'attend à ce que le public soit plus prudent lorsque des noms commerciaux faibles comme ceux-ci sont employés [...]

[34] Une partie qui adopte une marque de commerce faible est réputée accepter un certain risque de confusion [*General Motors c Bellows* (1949), 10 CPR 101, aux p 115 et 116 (CSC)]. Bien qu'il soit possible d'accroître le caractère distinctif d'une marque de commerce faible par un emploi à grande échelle [*Sarah Coventry Inc c Abrahamian* (1984), 1 CPR (3d) 238 (CF 1^{re} inst), au para 6], ce n'est pas la situation dans ce cas-ci. Bien que la preuve de ventes sous la forme de données Nielsen existe, M. Weir ne pouvait pas confirmer la manière d'emploi de la marque de commerce (para 8 et

questions 74, 75, 89-98, 108, 109, 112, 239 à 245). Lorsqu'il a été questionné au sujet des chiffres de ventes qu'il a fournis dans son affidavit et de la façon dont la marque de commerce était arborée sur les produits vendus, M. Weir a indiqué qu'il ne le savait pas (question 247). Multipliant cette lacune est le fait que le mot « vibrations » a une signification descriptive lorsqu'évaluée en liaison avec les produits. En l'absence d'une meilleure preuve démontrant la manière d'emploi, je ne suis pas en mesure de conclure que VIBRATIONS aurait acquis un caractère distinctif important dans le cadre de l'emploi par l'Opposante.

Conclusion – Analyse de la confusion

[35] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce et après avoir appliqué le test de la confusion comme étant une question de première impression et du souvenir imparfait, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, la Requérante s'est acquittée de son fardeau de la preuve qu'il n'y a pas de probabilité vraisemblable de confusion. J'arrive à cette conclusion malgré le chevauchement dans le genre des produits et la nature du commerce des parties, en raison du manque de caractère distinctif inhérent de la marque de commerce de l'Opposante, des différences entre les marques de commerce des parties dans la présentation, le son et les idées suggérées et de l'importance de l'élément TROJAN dans la Marque.

Motifs d'opposition fondés sur l'absence du droit à l'enregistrement et le caractère distinctif

[36] Bien que j'aie certains doutes quant à savoir si l'Opposante s'acquitte de son fardeau de preuve initial, compte tenu des lacunes dans la preuve de M. Weir, dans la mesure qu'elle le fasse pour les motifs d'opposition fondés sur l'absence du droit à l'enregistrement et le caractère distinctif, mes conclusions à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) s'appliquent également. Ainsi, j'estime que la Requérante s'est acquittée, aux dates pertinentes du 30 septembre 2011 (la date de premier emploi revendiqué) et du 9 avril 2018 (la date de production de la déclaration d'opposition), de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce VIBRATIONS de l'Opposante. Bien que je reconnaisse que le

caractère distinctif acquis et la période d'emploi de la Marque seraient inexistants en date de septembre 2011, et moindres à la date pertinente pour le caractère distinctif, j'estime malgré tout que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime puisque les consommateurs seraient en mesure de distinguer la Marque et la faible marque de commerce de l'Opposante en raison des différences dans les marques de commerce des parties dans la présentation, le son et les idées suggérées, ainsi que l'importance de l'élément TROJAN dans la Marque.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30i)

[37] L'Opposante fait valoir, en vertu de l'article 30i) de la Loi, que la Requérante n'aurait pas pu être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque, puisque le faire diminuerait la valeur de l'achalandage associé à la marque de commerce de l'Opposante en contravention à l'article 22 et constituerait de la commercialisation trompeuse en vertu des articles 7b) et c) de la Loi.

[38] L'article 30i) de la Loi exige qu'un requérant déclare dans la demande qu'il est convaincu qu'il a le droit d'employer la marque de commerce au Canada. Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée, la jurisprudence suggère que la non-conformité à l'article 30i) de la Loi se trouve seulement lorsqu'il y a des cas exceptionnels, comme la preuve de mauvaise foi ou la non-conformité à une loi fédérale [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p 155; *Interactiv Design Pty Ltd c Grafton-Fraser Inc* (1998), 87 CPR (3d) 537 (COMC), aux p 542 et 543].

[39] L'article 7b) est une codification du délit dans la common law de la commercialisation trompeuse. Bien que le registraire ait précédemment considéré qu'un tel motif soit valide [*Bojangles*, aux p 561 et 562], pour être accueilli, l'Opposante doit démontrer : (i) l'existence de l'achalandage; (ii) la déception du public due à la représentation trompeuse; et (iii) des dommages actuels ou potentiels [voir *Ciba-Geigy Canada Ltd c Apotex Inc*, [1992] 3 RCS 120, au para 33]. La preuve invoquée par l'Opposante n'appuie pas les trois éléments requis pour démontrer une violation.

[40] L'article 7c) est une codification du délit dans la common law de la commercialisation trompeuse par substitution. Pour que le motif soit accueilli,

l'Opposante doit essentiellement démontrer que la Requérante a fourni ses propres produits en réponse à une commande pour ceux de l'Opposante. De nouveau, il n'y a aucune preuve pour appuyer ce motif.

[41] Pour démontrer une diminution de la valeur de l'achalandage en vertu de l'article 22, quatre éléments sont nécessaires. D'abord, l'emploi de la marque de commerce déposée. Deuxièmement, que la marque de commerce déposée est connue dans une mesure suffisante pour qu'un achalandage important y soit associé. Troisièmement, un lien ou une association probable dans l'esprit du consommateur hypothétique entre les marques de commerce. Quatrièmement, l'effet probable de l'emploi serait la diminution de la valeur de l'achalandage de la propriétaire inscrite [*Veuve Clicquot*, au para 46]. En l'espèce, la preuve est insuffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial. Même si je concluais que la marque de commerce de l'Opposante possédait un achalandage suffisant, l'Opposante n'a démontré aucun lien entre les marques de commerce dans l'esprit des consommateurs. En effet, compte tenu de la présence de l'élément dominant bien connu TROJAN, il est difficile de voir comme les marques de commerce pourraient être liées. De plus, il n'y a aucune preuve que l'effet probable de l'emploi de la Marque diminuerait la valeur de l'achalandage de l'Opposante.

[42] Par conséquent, je rejette les motifs d'opposition fondés sur l'article 30), puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

Emploi de la Marque par la Requérante depuis la date revendiquée

[43] L'Opposante fait valoir que la demande n'est pas conforme à l'article 30b) de la Loi, puisque la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada en liaison avec les appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément vibromasseurs, depuis au moins aussi tôt que septembre 2011.

[44] Bien qu'aucune observation écrite n'ait été soulevée à ce sujet, la preuve de l'Opposante comprend ce qui suit :

- un article Newswire intitulé [TRADUCTION] « Les cœurs des Canadiens vont s'affoler avec le lancement de TROJAN® VIBRATIONS » en date du 2 février 2012 (affidavit Duchesneau, para 5 et Pièce E);
- des renseignements d'archive Internet du site Wayback Machine indiquant 22 captures d'adresses URL pour le nom de domaine *trojanvibrations.ca*. La plus antérieure de celles-ci est en date du 2 mars 2012 [para 6 et 7 et Pièces F, G et H]. La preuve produite par le site Wayback Machine indiquant l'état de sites Web dans le passé est considérée comme fiable en général [voir *Candrug*, au para 21].

[45] Dans l'ensemble, cette preuve ne permet pas à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial. D'abord, je n'estime pas que l'article sur le lancement permette de conclure que les produits étaient seulement disponibles à compter de la publication de l'article. De plus, je ne conclus pas que l'absence d'un site Web signifie que la Marque n'était pas employée à la date revendiquée, puisque le faire nécessiterait supposer que le premier emploi par la Requérante a été fait par l'entremise d'un site Web [voir *Divert, Inc c Resource Recovery Fund Board Inc*, 2022 CF 1650, au para 29 [*Divert*], où la Cour fédérale a approuvé le refus du registraire de faire ce type de supposition]. En l'espèce, les produits de la Requérante sont vendus par des chaînes de pharmacies et d'épiceries (affidavit Mama, para 19), plutôt qu'en ligne.

[46] Bien qu'un requérant n'ait aucune obligation de démontrer sa date de premier emploi revendiquée si un opposant ne s'est pas acquitté de son fardeau de preuve initial [*Divert*, au para 19], M. Mama a indiqué que la Requérante vend des produits marqués par la Marque depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 (para 10). De plus, les renseignements concernant les unités vendues annuellement suggèrent un niveau très respectable de ventes en 2011 par rapport aux autres années (para 18). Les données de ventes de la Requérante appuient sa déclaration d'avoir employé la Marque depuis septembre 2011. De plus, si l'Opposante voulait plus de clarté ou de précision concernant les données de ventes, elle était libre de contre-interroger M. Mama. Elle ne l'a pas fait.

[47] Comme l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial, ce motif d'opposition est rejeté.

DÉCISION

[48] Pour les raisons fournies ci-dessus et 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.

Natalie de Paulsen
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 : 2023-01-17

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Aucune comparution

Pour la Requérante : Stephanie N. Vaccari

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Smart & Biggar LP

Pour la Requérante : Baker & McKenzie LLP