



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 122

Date de la décision : 2023-07-20

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : Aerus Concepts, L.P.

Requérante : Ariston S.P.A.

Demande : 1,908,071 pour AURES

INTRODUCTION

[1] Ariston S.p.A. (anciennement Ariston Thermo S.p.A.) a déposé la demande d'enregistrement pour la marque de commerce AURES (la Marque), visée par la demande en liaison avec les produits suivants (les Produits) :

[TRADUCTION]

Produits (classe Nice et état déclaratif)

- 11 (1) Chauffe-eau, chaudières de chauffage central, chaudières de chauffage central au gaz, pompes à chaleur, panneaux de chauffage solaire, capteurs solaires thermiques, chauffe-eau solaires, chaudières à eau, chaudières de chauffage, conditionneurs d'air

[2] Aerus Concepts, L.P. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la Marque. L'opposition est principalement fondée sur les allégations que la Marque crée de la confusion avec deux marques de commerce enregistrées par l'Opposante, dont AERUS, enregistrement n° LMC665,006, et AERUS & DESIGN, enregistrement n° LMC669,070 (collectivement, les Marques de l'Opposante). Ces deux marques sont enregistrées en liaison avec les produits et services énumérés ci-dessous (les Produits et Services de l'Opposante) :

[TRADUCTION]

Produits (classe Nice et état déclaratif)

- 3 (1) Cires, cirages et shampoings pour planchers et tapis, pâtes à polir pour planchers, préparations nettoyantes tout usage.
- 5 (2) Assainisseurs d'air et désinfectants tout usage.
- 7 (3) Aspirateurs, machines à laver les planchers, polisseuses à plancher, shampooineuses à tapis et moquettes, et pièces pour ce qui précède; brosses pour aspirateurs.
- 11 (4) Assainisseurs d'air à usage commercial, industriel et domestique, appareils de purification de l'eau, distributeurs de désodorisants, filtres à air pour usage domestique, épurateurs d'air à usage domestique; ampoules d'éclairage.

Services (classe Nice et état déclaratif)

- 37 (1) Entretien et/ou réparation d'aspirateurs, de machines à laver les planchers, de polisseuses à plancher, et de machines pour shampoing de tapis et de moquette, services de nettoyage pour tapis, carpettes, produits en tissu et conduits d'air.

[3] Pour les raisons qui suivent, la demande est rejetée.

LE DOSSIER

[4] La demande a été déposée le 6 juillet 2018, en se fondant sur l'emploi et l'enregistrement en Italie le 28 décembre 2016. La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 25 novembre 2020. Le 25 mai 2021, l'Opposante s'est opposée à la demande en produisant une déclaration

d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Je note que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Étant donné que la demande en l'espèce a été annoncée après le 17 juin 2019, la Loi dans sa version modifiée s'applique (voir l'article 69.1 de la Loi).

[5] Les motifs d'opposition sont résumés ci-dessous :

- Contrairement aux articles 38(2)*b*) et 12(1)*d*) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable parce ce qu'elle crée de la confusion avec les Marques de l'Opposante.
- Contrairement aux articles 38(2)*c*) et 16(1)*a*) de la Loi, la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque parce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec l'une des Marques de commerce de l'Opposante ou les deux, qui avaient été employées ou révélées auparavant au Canada et qui n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la demande.
- Contrairement aux articles 38(2)*c*) et 16(1)*c*) de la Loi, la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque parce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec l'un des noms commerciaux AERUS et AERUS CONCEPTS (les noms de commerce Aerus) ou les deux, lesquels avaient été précédemment employés au Canada par l'Opposante en liaison avec les Produits et les Services de l'Opposante et n'avaient pas été abandonnés à la date de l'annonce de la demande.
- Contrairement aux articles 38(2)*d*) et 2 de la Loi, Marque n'est pas distinctive de la Requérante, puisqu'elle ne distingue pas, ou n'est pas adaptée pour distinguer, les Produits des Produits et des Services ou des entreprises de l'Opposante compte tenu de l'enregistrement, de l'emploi et de la révélation antérieurs au Canada par l'Opposante des Marques et Noms commerciaux Aerus de l'Opposante, semblables au point de créer de la confusion, en liaison avec les Produits et Services de l'Opposante.

- Contrairement à l'article 38(2)e) de la Loi, à la date de production de la demande au Canada, la Requérante n'employait pas, ou ne projetait pas d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits.
- Contrairement à l'article 38(2)f) de la Loi, à la date de production de la demande, la Requérante n'avait pas le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits, puisqu'un tel emploi serait contraire aux articles 7b), 19, 20, et 22 de la Loi et constituerait un délit de la common law de commercialisation trompeuse.

[6] Le 20 juillet 2021, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration niant chacun des motifs d'opposition. Seule l'Opposante a produit une preuve, qui est examinée ci-dessous. Aucun contre-interrogatoire n'a été mené relativement aux éléments de preuve produits dans le cadre de la présente procédure.

[7] Les deux parties ont également produit des observations écrites. Une audience a eu lieu le 19 juin 2023. Seule l'Opposante avait demandé une audience dans le délai prévu par l'article 58(1) du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/2018-227 (le Règlement); toutefois, le 16 juin 2023, la Requérante a demandé une prorogation rétroactive du délai en vertu de l'article 47(2) de la Loi pour assister à l'audience et y présenter des observations, au motif que l'avocat de la Requérante n'avait reçu que récemment des instructions relatives à l'audience. Le même jour, l'Opposante s'est opposée à cette demande de prorogation rétroactive du délai. En réponse, la Requérante a présenté des observations à l'appui de la prorogation rétroactive du délai qui lui a été accordée.

[8] Lors de l'audience, j'ai accueilli la demande de prorogation rétroactive du délai présentée par la Requérante pour les raisons invoquées dans sa demande et sur la base du principe de justice fondamentale du droit d'être entendu. J'ai informé l'Opposante que les seules parties à une demande de prorogation de délai sont le registraire et la partie qui fait la demande [*Wordex Inc c Wordex* (1982), 70 CPR (2d) 28 (CF 1^{re} inst) au para 42]. Après que cette demande a été accueillie lors de l'audience, l'Opposante a demandé un réexamen de la décision d'accorder la prorogation

rétroactive. J'ai indiqué que ma décision de faire droit à la demande en vertu de l'article 47(2) serait maintenue après réexamen.

[9] Quoi qu'il en soit, je note que les observations de la Requérante lors de l'audience ont été très brèves et n'ont fait référence qu'à certains facteurs relatifs au test en matière de confusion, comme il est indiqué ci-dessous.

LA PREUVE

[10] Comme preuve dans cette procédure, l'Opposante a produit l'affidavit de Kevin Hickey, président et chef des opérations d'Aerus LLC, la commanditée de l'Opposante, souscrit le 18 février 2022. Il déclare que l'Opposante fonctionne comme une société de portefeuille pour certains droits de propriété intellectuelle qui sont importants pour l'ensemble des activités d'Aerus, y compris les Marques de l'Opposante, qui sont concédées sous licence, selon les besoins, à des sociétés affiliées, y compris Aerus LLC, ainsi qu'à des franchisés tiers. Il explique que l'essentiel de l'activité d'Aerus est la fabrication et la vente des Produits de de l'Opposante par l'intermédiaire d'établissements traditionnels aux États-Unis, au Canada et ailleurs, et l'exécution des services de l'Opposante consistant à utiliser, entretenir et réparer les Produits de de l'Opposante pour les clients. Il explique qu'Aerus Canada, Inc. (Aerus Canada), une société affiliée de l'Opposante et d'Aerus LLC, mène toutes les activités de franchisage au Canada et emploie les Marques de l'Opposante sous licence.

[11] L'affidavit de M. Hickey comprend les pièces suivantes :

- Pièces A-1 et A-2 : des détails de l'enregistrement des Marques de l'Opposante.
- Pièce B : des images de produits affichant la marque de commerce AERUS & DESIGN de l'Opposante, qui, selon M. Hickey, sont représentatives de la façon dont les Marques de l'Opposante ont été affichées sur ses Produits au Canada. Étant donné que cette marque figurative consiste en un mot « AERUS » placé à l'intérieur d'un fond elliptique, je suis convaincu que tout

affichage de la marque de commerce AERUS & DESIGN équivaldrait également à l’affichage de la marque nominale AERUS de l’Opposante.

- Pièce C : une liste des franchisés Aerus au Canada à la date de l’affidavit, indiquant plus de soixante emplacements à travers le Canada.
- Pièces D, E, F, et G : des copies des factures, des contrats de vente et des formulaires commerciaux montrant les ventes des produits de l’Opposante par Aerus Canada aux franchisés et par les franchisés aux clients au Canada, ainsi que l’exécution des services de l’Opposante aux clients au Canada. Les Marques de l’Opposante sont affichées dans l’en-tête de ces documents; M. Hickey explique que ceux-ci sont représentatifs de la manière dont les Marques de l’Opposante ont été affichées sur ces documents à toutes les dates pertinentes. Je note que les documents sont datés d’aussi tôt que 2004.
- Pièces H-1, H-2, et I : des images des Marques de l’Opposante affichées à l’extérieur et à l’intérieur des vitrines de magasins au Canada.
- Pièces J-1, J-2, et K : des captures d’écran de sites Web de franchisés affichant les Marques de l’Opposante et faisant la publicité des Produits et Services de l’Opposante.
- Pièce L : un échantillon représentatif de brochures faisant la publicité des produits de l’Opposante et affichant les Marques de l’Opposante, dont M. Hickey explique qu’elles sont accessibles électroniquement à partir des sites Web des franchisés et physiquement accessibles dans les magasins et auprès des représentants commerciaux.
- Pièces M, N, O, et P : des documents médiatiques datés de 2020 à 2022 relatifs aux Produits de l’Opposante.

[12] En outre, M. Hickey fournit des chiffres de vente des années 2004 à 2022 pour les Produits et Services de l’Opposante en liaison avec les Marques de l’Opposante. Entre 2004 et 2022, la valeur totale des ventes a varié de 3 millions à plus de 13 millions de dollars.

ANALYSE

Motif d'opposition : Article 12(1)d)

[13] L'Opposante allègue que, contrairement à l'article 12(1)d) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable puisqu'elle crée de la confusion avec ses Marques. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que ces enregistrements existent toujours [voir *Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d).

[14] Comme l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition, je dois évaluer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de confusion entre la Marque de la Requérante et les enregistrements susmentionnés de l'Opposante. La date pertinente en ce qui a trait à la confusion avec une marque de commerce enregistrée est la date de la présente décision [*Simmons Ltd c A to Z Comfort Beddings Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[15] 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 ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids égal à ces facteurs énumérés [voir, en général, *Mattel USA Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 (*Masterpiece*)]. De plus, dans *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a déclaré que le degré de ressemblance entre les marques de commerce, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

[16] Enfin, l'article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion entre des produits ou des services provenant d'une source qui est considérée comme provenant d'une autre source. En l'espèce, la question posée par l'article 6(2) est de savoir s'il y aurait confusion entre les produits et les services vendus sous la Marque de telle sorte qu'ils seraient considérés comme fournis par l'Opposante.

[17] Pour faciliter la consultation, je concentrerai mon analyse relative à la confusion sur la marque nominale AERUS de l'Opposante, enregistrée sous le numéro LMC665,006 (la marque AERUS), car à mon avis, elle représente le meilleur argument de l'Opposante en ce qui concerne la question de la confusion.

Caractère distinctif inhérent et acquis

[18] Une marque de commerce possède un caractère distinctif inhérent si elle ne suggère aucune caractéristique des produits et services connexes, que ce soit par le biais d'un libellé descriptif ou d'épithètes élogieuses. En revanche, un mot inventé possède un caractère distinctif inhérent plus élevé [*Boston Pizza International Inc c Boston Chicken Inc*, 2003 CAF 120, au para 6].

[19] L'Opposante affirme que la Marque AERUS possède un degré élevé de caractère distinctif inhérent, car il s'agit d'un mot inventé. Bien qu'AERUS soit un mot inventé, je note qu'il est visuellement et phonétiquement semblable au mot « air », et qu'il est donc suggestif, dans une certaine mesure, des produits de l'Opposante tels que les désodorisants, les aspirateurs et les assainisseurs d'air. En revanche, la Marque semble être un mot inventé qui n'est pas suggestif des Produits.

[20] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être rehaussé par son emploi et sa 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)]. L'Opposante soutient que la Marque AERUS est devenue distinctive de l'Opposante en raison de près de deux décennies d'emploi au Canada identifiant l'Opposante et/ou ses sociétés affiliées, de sorte que l'Opposante

était déjà bien connue au Canada avant la date de dépôt de la demande. En revanche, l'Opposante souligne que la Requérante n'a produit aucun élément de preuve dans le cadre de la présente procédure.

[21] Bien que cela n'ait pas été soulevé par la Requérante, je note que M. Hickey ne déclare pas explicitement que l'Opposante exerçait un contrôle sur la nature et la qualité des produits et services fournis par ses licenciés et franchisés, et qu'il ne fournit pas non plus de copie d'une telle licence. À cet égard, il est bien établi que le simple fait qu'un inscrivant et un licencié soient des sociétés liées ne suffit pas pour établir l'existence du contrôle, aux termes de la licence, en vertu de l'article 50 [voir *MCI Communications Corp c MCI Multinet Communications Inc* (1995), 61 CPR (3d) 245 (COMC) et *Dynatech Automation Systems Inc c Dynatech Corp* (1995), 64 CPR (3d) 101 (COMC)]. En l'espèce, cependant, M. Hickey atteste que l'Opposante est une société de portefeuille de propriété intellectuelle dont la « commanditée », Aerus LLC, fabrique les produits de l'Opposante et les vend sous licence par l'intermédiaire d'une chaîne de distributeurs comprenant Aerus Canada et des franchisés locaux.

[22] En outre, l'article 50(2) de la loi prévoit que lorsqu'un avis public a été donné quant 1) à l'identité du propriétaire et 2) au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, alors l'octroi d'une licence contrôlée de la manière décrite à l'article 50(1) de la Loi est présumé, sauf preuve contraire. En l'espèce, les brochures promotionnelles jointes en tant que Pièce L, dont M. Hickey déclare qu'elles [TRADUCTION] « sont accessibles électroniquement et distribuées sur les sites Web des franchisés AERUS » et [TRADUCTION] « peuvent également être distribuées dans les magasins traditionnels aux clients canadiens par les représentants commerciaux », comprennent la mention [TRADUCTION] « Aerus et toutes les formes dérivées sont des marques de commerce d'Aerus Concepts, L.P. ». Bien que cette déclaration ne fasse pas explicitement référence à l'existence d'une licence, le registraire a estimé que l'avis public prévu à l'article 50(2) est donné lorsque le propriétaire d'une marque est identifié de cette manière, même en l'absence d'une déclaration relative à l'emploi sous licence [voir, par exemple, *Dura Undercushions Ltd c BASF Corporation* (1997), 83 CPR (3d) 88 (COMC), au para 12; *Crossworld Software Inc, Re* (2001), 17 CPR (4th) 395

(TMOB) at para 15; *Bedessee Imports Ltd v Procter & Gamble Health Ltd*, 2022 COMC 207, aux para 24 et 27]. En outre, il a été établi que l'avis public peut être donné par le biais d'annonces, de publications et du site Web d'une partie [voir *SeaMiles LLC c Air Miles International Trading BV*, 2009 CanLII 82157 (COMC), aux para 19 à 25; *Air Miles International Trading BV c TaxiMiles Inc*, 2010 COMC 62, aux para 30 à 32].

[23] Quoiqu'il en soit, je note que la Requérante avait la possibilité de soulever cette question et de contre-interroger M. Hickey, ce qu'il a choisi de ne pas faire. Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincu que tout emploi des Marques de l'Opposante par Aerus LLC profiterait à l'Opposante.

[24] Ainsi, je suis d'accord avec l'Opposante pour dire que la Marque AERUS possède un degré de caractère distinctif acquis beaucoup plus élevé que la Marque sur la base de la preuve de l'Opposante de l'emploi répandu de sa marque de commerce au Canada depuis 2004. Ainsi, malgré le degré légèrement plus élevé du caractère distinctif inhérent de la Marque, je conclus que, dans l'ensemble, ce facteur favorise l'Opposante.

Durée d'emploi

[25] L'Opposante soutient, et je suis d'accord, que la Marque AERUS est employée au Canada depuis au moins 2004 et qu'elle est enregistrée depuis 2006, alors que la Requérante n'a produit aucune preuve d'emploi de la Marque au Canada. Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

Genre des produits, services ou entreprises, et nature du commerce

[26] Lorsqu'on examine les articles 6(5)c) et d) de la Loi, c'est l'état déclaratif des produits et services, tels que définis dans les enregistrements invoqués par l'Opposante et l'état déclaratif des produits et services dans la demande d'enregistrement de la Marque, qui régit l'évaluation de la probabilité de confusion en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987),

19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Toutefois, comme chaque état déclaratif doit être lu dans l'optique de déterminer le type probable d'entreprise envisagé, une preuve de la nature véritable des commerces exercés par les parties est utile [voir *Triangle Tyre Co, Ltd c Gestion André Touchette inc*, 2019 CF 220; *McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd*, 1996 CanLII 3963 (CAF); *McDonald's Corp c Silcorp Ltd* (1989), 55 CPR (2d) 207 (CF 1^{re} inst), conf par (1992), 41 CPR (3d) 67 (CAF)].

[27] L'Opposante soutient que les Produits de la Requérante et certains des Produits de l'Opposante (en particulier ses assainisseurs d'air et ses appareils de purification de l'eau) concernent le contrôle des conditions de l'air et de l'eau, et que la Requérante n'a fourni aucune preuve qui permettrait au registraire de distinguer les Produits de l'Opposante des Produits de la Requérante. Par conséquent, l'Opposante soutient le facteur du genre de produits et services la favorise.

[28] En ce qui concerne la nature du commerce, l'Opposante note qu'il n'y a pas de restriction sur les voies de commercialisation dans l'état déclaratif des produits figurant dans la demande, il est probable que les voies de commercialisation des Produits de la Requérante et des Produits de l'Opposante se chevauchent, en particulier compte tenu de la ressemblance entre les produits de la Requérante qui chauffent l'air et l'eau et les produits assainisseurs d'air et appareils de purification de l'eau de l'Opposante.

[29] Les seules observations écrites fournies par la Requérante dans le cadre de la présente procédure se rapportent à ces facteurs. La Requérante soutient que le genre de ses Produits n'est pas similaire à celui des Produits de l'Opposante, puisque cette dernière ne fabrique pas et ne vend pas les Produits visés par la demande de la Requérante. Dans ses observations écrites, la Requérante fait état de ses voies de commercialisation et du niveau de sophistication de sa clientèle; toutefois, aucune preuve n'a été fournie par la Requérante pour étayer ces affirmations. Lors de l'audience, la Requérante a soutenu que, malgré le chevauchement des produits de la classe 11, le genre des produits des parties est suffisamment différent pour que la confusion soit peu probable. En outre, la Requérante a soutenu que l'Opposante était historiquement connue comme un fabricant d'aspirateurs, et que ses preuves

démontrent principalement l'emploi de la Marque AERUS en liaison avec des aspirateurs.

[30] Bien que je sois d'accord avec la Requérante pour dire que la preuve de l'Opposante démontre l'emploi des Marques de l'Opposante en liaison avec des aspirateurs, je note que la Pièce B de l'affidavit de Hickey montre également un système assainisseur d'air et un appareil de purification de l'eau affichant les Marques de l'Opposante. De toute façon, comme il est indiqué ci-dessus, c'est l'état déclaratif des produits et des services de la Requérante, tel que fourni dans sa demande, comparativement aux produits et services de l'Opposante qui régit l'évaluation de la probabilité de confusion en vertu de l'article 12(1)*d* de la Loi. En l'absence de preuve de la Requérante suggérant le contraire, je conclus que le genre des produits et la nature du commerce sont suffisamment semblables pour que ces facteurs favorisent l'Opposante.

Degré de ressemblance

[31] Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, la loi indique clairement qu'il faut prendre en considération les marques de commerce dans leur ensemble; il n'est pas approprié de les placer côte à côte dans le but de les comparer et de relever les ressemblances ou les différences entre leurs éléments constitutifs. La Cour suprême du Canada dans *Masterpiece* a indiqué que l'approche préférable pour comparer les marques de commerce consiste à déterminer d'abord s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique.

[32] L'Opposante soutient qu'il existe un degré élevé de ressemblance entre la Marque et la Marque AERUS, étant donné qu'elles sont semblables dans la présentation et le son, la seule différence étant l'emplacement des lettres E et U. Je suis d'accord. Visuellement, les deux marques de commerce se ressemblent beaucoup, car elles sont composées des mêmes lettres dans un ordre légèrement différent. Bien que je ne dispose d'aucune preuve pour déterminer comment l'une ou l'autre des marques de commerce serait prononcée, j'admets, en l'absence de preuve du contraire, qu'il pourrait y avoir une certaine ressemblance phonétique entre les marques de

commerce. J'estime que les idées suggérées par les marques constituent un facteur neutre, car il s'agit dans les deux cas de mots inventés aux connotations descriptives limitées.

[33] Dans l'ensemble, je conclus que ce facteur favorise l'Opposante.

Conclusion

[34] Dans l'application du test en matière de confusion, je l'ai considéré comme étant une question de première impression et du souvenir imparfait et j'ai examiné toutes les circonstances de l'espèce. Dans la plupart des cas, le facteur le plus important pour déterminer la question de confusion est le degré de ressemblance entre les marques de commerce [*Masterpiece; Beverley Bedding & Upholstery Co c Regal Bedding & Upholstery Ltd* (1980), 47 CPR (2d) 145 (CF 1^{re} inst), à la p 149, conf. par 60 CPR (2d) 70]. En l'espèce, compte tenu de la ressemblance visuelle étroite entre les marques de commerce et du chevauchement entre les Produits de la Requérante et les produits de purification de l'air et de l'eau de l'Opposante, et en l'absence de preuve de la part de la Requérante pour appuyer sa position selon laquelle il n'y aurait pas de probabilité de confusion, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion entre la Marque et la Marque AERUS.

[35] Le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est également accueilli.

Motif d'opposition : article 16(1)a)

[36] L'Opposante soutient qu'en vertu des articles 38(2)c) et 16(1)a) de la Loi, la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque au Canada parce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec l'une Marques de l'Opposante, ou les deux, qui avaient été employées ou révélées antérieurement au Canada et qui n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la Demande.

[37] Afin de s'acquitter de son fardeau initial en vertu de ce motif à l'égard de chacune de ces marques de commerce, l'Opposante doit démontrer qu'au moins l'une de ses marques de commerce a été employée avant la date de production de la

demande de la Requérante (6 juillet 2018) et n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la Demande (25 novembre 2020). Par conséquent, les éléments de preuve pertinents que l'Opposante peut invoquer pour établir que son emploi précède la date de production de la demande.

[38] Comme il est indiqué ci-dessus, l'Opposante a démontré l'emploi de ses Marques en liaison avec au moins certains de ses Produits et Services, y compris les assainisseurs d'air, depuis 2004, et a fourni des chiffres de vente pour ces produits et services en liaison avec ses Marques de manière continue jusqu'en 2022. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif. Les dates pertinentes différentes n'auraient pas d'influence sur mon évaluation de la confusion par rapport au motif d'enregistrabilité. Encore une fois, en l'absence de preuve de la part de la Requérante, et en l'absence de preuve de la Requérante pour appuyer sa position selon laquelle il n'y aurait pas de confusion, j'estime que la probabilité de confusion est également équilibrée entre une conclusion de confusion et une conclusion de non-confusion. Ayant tiré cette conclusion, je ne peux conclure que la Requérante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il n'y a pas de probabilité de confusion entre la Marque et la Marque AERUS en vertu de ce motif d'opposition.

[39] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) est accueilli.

Autres motifs d'opposition

[40] Puisque deux motifs d'opposition de l'Opposante ont déjà été accueillis, il n'est pas nécessaire d'aborder les autres motifs d'opposition.

DÉCISION

[41] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

G.M. Melchin
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-06-19

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Barry Fong

Pour la Requérante : Mark W. Timmis

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Pour la Requérante : Mark W. Timmis