



## Office de la propriété intellectuelle du Canada

### **LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE**

**Référence** : 2023 COMC 172

**Date de la décision** : 2023-10-05

**[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

### **DANS L'AFFAIRE DES OPPOSITIONS**

**Opposante** : Garmin Switzerland GmbH

**Requérante** : Vivo Mobile Communications Ltd.

**Demandes** : 1,863,258 et 1,861,990, toutes deux pour VIVO

### **INTRODUCTION**

[1] Garmin Switzerland GmbH (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce VIVO (la Marque), qui fait l'objet des demandes n° 1,863,258 (la Demande 258) et 1,861,990 (la Demande 990) (collectivement, les Demandes), produites par Vivo Mobile Communication Ltd. (la Requérante).

[2] Les Demandes d'enregistrement de la Marque sont fondées sur l'emploi projeté en liaison avec des produits et services de télécommunication. On trouvera à l'annexe A de la présente décision une liste complète des produits et services visés par la demande, ainsi que les classes de Nice (CI) connexes.

[3] L'opposition à l'enregistrement de la Marque est principalement fondée sur une allégation de confusion avec une ou plusieurs marques de commerce formées du mot VIVO de l'Opposante (enregistrées ou non). On trouvera à l'annexe B de la présente décision une liste complète des marques de commerce visées par l'Opposante.

[4] Pour les raisons qui suivent, les Demandes sont rejetées.

## **LE DOSSIER**

[5] La Demande 258 a été déposée le 17 octobre 2017 et annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 2 décembre 2020. La Demande 990 a été déposée le 10 octobre 2017 annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 3 mars 2021.

[6] Le 13 janvier 2021 et le 25 mars 2021, l'Opposante a produit des déclarations d'opposition à l'égard de la Demande 258 et de la Demande 990 en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Je note que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Étant donné que les Demandes d'enregistrement de la Marque ont été annoncées après le 17 juin 2019, la Loi dans sa version modifiée s'applique aux deux Demandes (voir l'article 69.1 de la Loi).

[7] À l'égard des deux Demandes, l'Opposante invoque des motifs d'opposition fondés sur l'article 38(2)a.1), l'article 12(1)d), les articles 16(1)a) et b), l'article 38(2)d)/2, l'article 38(2)e), et l'article 38(2)f) de la Loi.

[8] La Requérante a produit et signifié ses contre-déclarations le 10 mars 2021 (pour la Demande 258) et le 12 mai 2021 (pour la Demande 990), réfutant les motifs d'opposition.

[9] À l'appui de ses oppositions, l'Opposante a produit :

- des copies certifiées conformes de ses enregistrements comme suit : LMC1,081,876 (VIVOSPORT), LMC909,532 (VIVOFIT), et LMC899,032 (VIVOSMART);
- l'affidavit de David V. Ayres, avocat général associé, Propriété intellectuelle de Garmin International, Inc., une société liée à l'Opposante. L'affidavit de M. Ayres fournit des preuves concernant les activités de l'Opposante et les marques de commerce invoquées;

- l'affidavit de Mary P. Noonan, une recherchiste en marque de commerce employée par l'agent de l'Opposante. L'affidavit de M<sup>me</sup> Noonan fournit des imprimés des détails des enregistrements et des demandes d'enregistrement de marque de commerce suivants de l'Opposante : VIVOFIT (TMA909,532), VIVOSMART (LMC899,032), VIVOSPORT (LMC1,081,876), VIVOMOVE (Demande n° 1,804,350), et VIVOACTIVE (Demande n° 1,705,536).

[10] À l'appui de ses demandes, la Requérente a produit l'affidavit de Luo Xuehong, la gestionnaire de la propriété intellectuelle de la Requérente. L'affidavit de M<sup>me</sup> Xuehong fournit des preuves concernant les activités de la Requérente à l'échelle mondiale et des déclarations concernant les activités et l'emploi projetés de la marque de commerce par la Requérente au Canada.

[11] Aucun des déposants n'a été contre-interrogé sur ses affidavits et l'Opposante n'a produit aucune contre-preuve.

[12] Seule l'Opposante a produit des observations écrites et s'est présentée à une audience.

## **ANALYSE**

### ***Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d***

[13] La date pertinente pour un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[14] L'Opposante soutient que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec les marques enregistrées suivantes de l'Opposante : LMC909,532 (VIVOFIT), et LMC899,032 (VIVOSMART), et LMC1,081,876 (VIVOSPORT). Comme il a été indiqué précédemment, les détails de ces marques de commerce invoquées figurent à l'annexe B de la présente décision.

[15] Un opposant s'acquitte de son fardeau initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d si un ou plusieurs des enregistrements invoqués sont en règle. De plus, le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l'existence d'enregistrements invoqués par un opposant [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Ayant

exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire, je confirme que les enregistrements de l'Opposante invoqués dans le cadre de ce motif sont en règle à la date de cette décision.

[16] Puisque l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial, la question devient celle de savoir si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et l'une des marques de commerce invoquées par l'Opposante.

#### Test en matière de confusion

[17] Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque de commerce du requérant alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce de l'opposant. Ce consommateur ordinaire et pressé ne s'arrête pas pour examiner la question en profondeur, ni pour étudier de près les ressemblances et les différences entre les marques de commerce [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, au para 20].

[18] L'application du critère de confusion est un exercice qui consiste à rechercher les faits et à tirer des conclusions [*Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, au para 102]. On doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce 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 dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive; tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération même si le poids qu'il convient de leur accorder n'est pas nécessairement le même [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, au para 54; et *Veuve Clicquot*, précité, au para 21].

#### Article 6(5)a) – Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[19] L'examen global du facteur prévu à l'article 6(5)a) comporte une combinaison du caractère distinctif inhérent et acquis des marques des parties.

[20] L'Opposante soutient que l'élément frappant et dominant de ses marques de commerce invoquées est le composant VIVO. L'Opposante soutient en outre que cet élément n'est en

aucun cas descriptif ou suggestif des appareils électroniques personnels qui y sont liés. Je suis d'accord. Le caractère distinctif inhérent des marques de l'Opposante est amoindri par les suffixes FIT, SMART et SPORT, étant donné que ces éléments sont suggestifs, voire descriptifs, de produits liés au conditionnement physique, à la technologie intelligente et au sport. La Marque de la Requérante, en revanche, possède un degré de caractère distinctif inhérent beaucoup plus élevé, car elle est composée uniquement du terme VIVO, qui n'a pas de connotation particulière en ce qui concerne les produits ou services liés.

[21] Quoi qu'il en soit, il est possible de renforcer une marque de commerce en faisant en sorte qu'elle devienne connue par sa promotion ou son emploi.

[22] Bien que la Demande d'enregistrement de la Marque soit fondée sur l'emploi projeté au Canada, la Requérante, par l'affidavit de M<sup>me</sup> Xuehong, a fourni des éléments de preuve concernant sa « marque VIVO » à l'échelle mondiale. En particulier, M<sup>me</sup> Xuehong décrit la Requérante comme une société de technologie mondiale qui développe et fabrique des téléphones intelligents et des accessoires de téléphones intelligents, y compris des écouteurs et des cordons de charge. Elle atteste que si la Requérante est originaire de Chine, la marque VIVO s'est développée à l'échelle mondiale et jouit d'une grande réputation dans le monde entier. À l'appui, elle fournit des articles et des communiqués de presse publiés sur le site Web de la Requérante concernant l'expansion de la Requérante dans huit pays européens, des partenariats internationaux, les débuts internationaux d'une nouvelle technologie de la Requérante en Thaïlande et en Inde, la présence de la Requérante à la Coupe du monde de la FIFA en Russie (2018) et le parrainage par la Requérante des compétitions d'Europe UEFA de football 2020 et 2024 (Pièce B).

[23] M<sup>me</sup> Xuehong atteste qu'à la date de son affidavit, la Requérante détient dix pour cent de la part du marché mondial des téléphones intelligents. À l'appui, elle joint un article publié par Forbes le 29 avril 2021, qui traite des vendeurs dominants sur le marché mondial des téléphones intelligents (Pièce C), et [TRADUCTION] « divers articles de tiers vantant la popularité et la réputation mondiales de la Requérante et de ses produits » (Pièce E).

[24] M<sup>me</sup> Xuehong atteste en outre que la Requérante gère de nombreux comptes de médias sociaux (voir les captures d'écran de la Pièce D) qui sont suivis par des millions de personnes dans le monde entier, notamment :

- Facebook : plus de 26 millions de mentions « J'aime » et plus de 26 millions d'abonnés;

- Instagram : environ 541 000 abonnés;
- YouTube : environ 23 500 abonnés;
- LinkedIn : 79 707 abonnés.

[25] Bien que le témoignage de M<sup>me</sup> Xuehong fasse état de la présence mondiale de la Requérante, il n'y a aucune preuve d'emploi, de la publicité ou de la promotion de la Marque de la Requérante au Canada. En effet, tous les articles et communiqués de presse fournis à titre de preuve traitent des activités de la Requérante dans d'autres pays. De plus, aucune statistique canadienne sur la distribution/les visites n'a été fournie pour aucun des articles en preuve, et aucune statistique canadienne sur les utilisateurs/abonnés des médias sociaux n'a été fournie. Par conséquent, je ne suis pas disposée à déduire du témoignage de M<sup>me</sup> Xuehong que la présence mondiale de la Requérante et l'emploi de ses marques de commerce VIVO à l'échelle mondiale sont tels que des conclusions significatives puissent être tirées quant à la mesure dans laquelle la Marque de la Requérante est devenue connue *au Canada*.

[26] La preuve de l'Opposante démontre cependant un emploi étendu de ses marques enregistrées VIVO au Canada depuis 2014 (et 2017 dans le cas de VIVOSPORT). À cet égard, M. Ayres atteste que Garmin vend des dispositifs de surveillance d'activité et des montres intelligentes au Canada en liaison avec ses marques de commerce enregistrées VIVO. Les preuves à l'appui fournies par M. Ayres comprennent :

- des factures de vente et bons de commande représentatifs pour les produits VIVO (Pièces 10 et 33), y compris les produits VIVOFIT, VIVOSMART, et VIVOSPORT;
- des images des produits VIVO (y compris les moniteurs d'activité/montres intelligentes VIVOFIT, VIVOSMART et VIVOSPORT) (Pièces 11 à 13) et des emballages représentatifs associés arborant clairement ces marques (Pièces 18 à 20);
- des images et guides de la Propriétaire accompagnant les produits VIVO (y compris les moniteurs d'activité/les montres intelligentes VIVOFIT, VIVOSMART et VIVOSPORT) représentatifs de ceux distribués au moment de leur transfert et qui arborent clairement les marques (Pièces 23 à 25);
- des chiffres des revenus de vente au Canada pour les produits VIVO, ventilés par produit et par année. Les revenus de vente des produits VIVOFIT et VIVOSMART remontent à 2014 et dépassent chacun 21 millions de dollars en 2020, tandis que les

revenus de vente des produits VIVOSPORT datent de 2017 et totalisent plus de 1,1 million de dollars en 2020;

- des chiffres du volume des ventes canadiennes des produits VIVO, également ventilés par produit et par année. Les ventes unitaires des produits VIVOFIT et VIVOSMART datent de 2014 et totalisent respectivement 374 000 et 200 000 unités individuelles en 2020. Les ventes unitaires des produits VIVOSPORT datent de 2017 et totalisent 9 200 unités individuelles en 2020;
- une « estimation prudente » selon laquelle des centaines de milliers de dollars ont été dépensés chaque année en frais de marketing liés à des activités de publicité, de promotion et de marketing spécifiques au Canada (para 60);
- des exemples représentatifs de matériel promotionnel arborant les marques de commerce enregistrées VIVO, y compris dans les catalogues distribués au Canada, les présentoirs dans les magasins et les points de vente, les publicités dans les magazines, les publicités en ligne, les publicités télévisées et les médias en ligne et sociaux (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et Pinterest) (Pièces 34 à 50).

[27] Compte tenu du témoignage de M. Ayres, je reconnais que les marques enregistrées formées du mot VIVO invoquées par l'Opposante sont devenues connues dans une certaine mesure au Canada.

[28] Compte tenu de ce qui précède, même si le facteur de caractère distinctif inhérent favorise légèrement la Requérante, le facteur de caractère distinctif acquis favorise l'Opposante.

#### Article 6(5)b) – Durée d'emploi

[29] Comme il a été indiqué précédemment, les Demandes de la Requérante sont fondées sur l'emploi projeté et la Requérante n'a fourni aucune preuve d'emploi de la Marque depuis les dates de production des Demandes.

[30] L'Opposante, quant à elle, a fourni la preuve d'emploi de ses marques de commerce enregistrées formées du mot VIVO invoquées depuis 2014 (pour VIVOFIT et VIVOSMART) et 2017 (pour VIVOSPORT). Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

Articles 6(5)c) et d) – Genre de produits, services ou entreprises; et nature du commerce

[31] Lorsqu'il est question de considérer le genre des produits et services, ce sont les états déclaratifs dans la demande en question et les enregistrements en question qui gouvernent [*Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 (3d) 3 (CAF)]; *Miss Universe, Inc c Dale Bohna*, (CAF), [1995] 1 RCF 614]. Ces états déclaratifs doivent toutefois être lus de manière à déterminer la nature probable de l'entreprise ou du commerce envisagé par les parties plutôt que tous les commerces possibles qui pourraient être visés par le libellé. À cet égard, une preuve de la nature véritable des commerces des parties est utile, en particulier lorsqu'il existe une ambiguïté quant aux produits et services énoncés dans la demande ou les enregistrements en question [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd*, 1996 CanLII 3962 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et *American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[32] En l'espèce, les produits de la Requérante (demande n° 1,863,258) comprennent des ordinateurs et une variété de composants et accessoires informatiques, y compris des accessoires pour appareils de télécommunication tels que les téléphones intelligents (pour un état déclaratif complet des produits, voir l'annexe A). Il convient également de noter dans les produits de la Requérante le produit lié au GPS [TRADUCTION] « Appareils électroniques pour la localisation d'objets perdus au moyen d'un système mondial de localisation ou de réseaux de communication cellulaire, nommément d'un système mondial de dispositifs de repérage sans fil constitué d'émetteurs-récepteurs radio pour la communication avec un téléphone mobile et la surveillance de la distance qui les séparent de cet appareil. ».

[33] Les services de la Requérante (demande n° 1,861,990) sont liés à la publicité, à la promotion et à la vente de produits connexes, y compris ces produits pour des tiers. Encore une fois, pour un état déclaratif complet des services, voir l'annexe A de cette décision. En effet, je suis d'accord avec l'observation de l'Opposante selon laquelle les services mentionnés dans cette demande sont décrits comme étant dans le domaine [TRADUCTION] « des téléphones mobiles, des accessoires de téléphone mobile, des ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques grand public », qui est étroitement lié au domaine dans lequel l'Opposante opère – appareils électroniques grand public. Bien que certains services n'indiquent pas de domaine défini, je suis également d'accord avec l'Opposante pour dire que, dans le cadre du mémoire descriptif des services dans son ensemble, et en l'absence

de preuve du contraire, rien ne suggère que ces services seraient dans un domaine n'ayant aucun lien avec le domaine en question.

[34] Les produits visés par l'enregistrement de l'Opposante comprennent des appareils, tels que des dispositifs de surveillance de l'activité à porter et des montres intelligentes, destinés à surveiller la santé et l'exercice physique, dans lesquels ces appareils comprennent des capacités de suivi par GPS.

[35] Le déposant de la Requérante, M<sup>me</sup> Xuehong, fait plusieurs déclarations pour étayer son allégation selon laquelle il n'y a pas de chevauchement dans les commerces. À cet égard, elle déclare que la Requérante met ses téléphones intelligents à la disposition du public par l'intermédiaire de voies de commercialisation spécialisées, comme suit :

- sur son site Web officiel aux pays des régions suivantes : Afrique, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine et Moyen-Orient. Elle précise que la Requérante ne vend pas de produits de tiers par l'intermédiaire de son site Web;
- par l'intermédiaire de magasins de vente au détail traditionnels dans certains pays, lorsque ces magasins sont des magasins de vente au détail VIVO autorisés qui vendent uniquement des téléphones intelligents VIVO. Elle fournit à titre de Pièce H des exemples de photographies de ces magasins de vente au détail.

[36] M<sup>me</sup> Xuehong atteste que lorsque la Requérante fera son entrée sur le marché canadien, elle a l'intention de distribuer ses téléphones par l'intermédiaire d'un site Web VIVO et de magasins de vente au détail VIVO autorisés.

[37] Enfin, M<sup>me</sup> Xuehong atteste que les consommateurs de téléphones intelligents étudient soigneusement les technologies concurrentes avant d'acheter un téléphone intelligent et que les produits de l'Opposante sont également des biens de valeur pour lesquels les consommateurs effectuent des recherches et font preuve d'une grande prudence avant de décider de les acheter. Toutefois, je note que la Cour fédérale a déjà rejeté cet argument dans une affaire connexe antérieure [voir *Vivo Mobile Communication Co, Ltd c Garmin Switzerland GmbH*, 2022 CF 1410, au para 59].

[38] L'Opposante soutient que si ses produits ne sont pas eux-mêmes des téléphones mobiles ou des téléphones intelligents, il s'agit d'appareils électroniques personnels (tels que

des dispositifs de suivi de l'activité à porter et des montres intelligentes) qui sont néanmoins destinés à être utilisés et intégrés au téléphone intelligent ou à un autre appareil mobile grand public. En effet, M. Ayres atteste que [TRADUCTION] « les utilisateurs de nos produits VIVO peuvent bénéficier de diverses fonctions intelligentes (telles que les notifications intelligentes, le paiement sans contact et les capacités de communication telles que la capacité d'envoyer des réponses textuelles directement par le biais de leurs produits VIVO) lorsqu'ils sont associés à des téléphones intelligents compatibles » (para 20). Ainsi, comme il a été jugé dans *Garmin Switzerland GmbH c VIVO MOBILE COMMUNICATION CO, LTD*, 2021 COMC 34 (conf par 2022 CF 1410), j'admets qu'il existe un lien aussi fort entre les produits de la Requérante (et les services liés à ces produits) et les produits visés par l'enregistrement de l'Opposante.

[39] En outre, l'Opposante note un autre chevauchement dans les produits des parties en ce qui concerne la Demande 258, étant donné que cette demande comprend des produits liés au GPS. L'Opposante soutient que ses deux produits VIVOSMART et VIVOSPORT comprennent spécifiquement des capacités de suivi par GPS (affidavit Ayres, para 16 et Pièces 4 et 5). Je suis d'accord.

[40] En ce qui concerne les voies de commercialisation, M<sup>me</sup> Xuehong atteste que les produits de la Requérante sont disponibles dans d'autres pays par l'intermédiaire de voies spécialisées. Elle déclare que la Requérante offre ses téléphones intelligents en vente sur son propre site Web et dans les magasins traditionnels de vente au détail VIVO autorisés, qui ne vendent que des téléphones intelligents VIVO (affidavit Xuehong, para 16 et 17). Cependant, je suis d'accord avec l'Opposante pour dire qu'il n'y a pas de telles restrictions dans les Demandes d'enregistrement de la Marque, et nulle part dans l'affidavit de M<sup>me</sup> Xuehong elle ne déclare que le site Web de la Requérante est le seul ou exclusif moyen par lequel les produits de la Requérante seront vendus au Canada, ni que les magasins de vente au détail autorisés de VIVO au Canada ne vendront que des produits VIVO. En outre, les enregistrements de l'Opposante ne comportent aucune restriction quant aux voies de commercialisation et, comme l'affirme l'Opposante, le témoignage de M. Ayres confirme que les produits de marque VIVO de l'Opposante sont largement distribués au Canada par le biais d'une gamme complète de voies de commercialisation, y compris par le biais de détaillants d'électronique, les détaillants du marché de masse, les magasins d'articles de sport et en ligne (affidavit Ayres, para 11 et 12 et 46 et 47).

[41] Comme l'a rappelé la Cour suprême dans *Masterpiece*, précité, aux paragraphes 53 à 59, il ne faut pas perdre de vue la portée complète des droits conférés par l'enregistrement de marque de commerce demandé par la Requérante. Il faut s'attacher aux termes employés dans la Demande d'enregistrement de la Marque et sur ce que [TRADUCTION] « l'enregistrement permettrait à [la Requérante] de faire, et non pas ce qu'elle fait actuellement ». Bien que l'emploi réel ne soit pas dénué de pertinence, [TRADUCTION] « il ne doit pas non plus remplacer complètement l'examen d'autres emplois qui pourraient être faits en conformité avec l'enregistrement ».

[42] Par conséquent, je conclus que ces facteurs favorisent l'Opposante.

#### Article 6(5)e) – le degré de ressemblance

[43] L'Opposante soutient que l'élément « VIVO » de ses marques enregistrées invoquées devrait être considéré comme l'élément dominant ou frappant de chacune de ces marques, car les suffixes de ces marques de commerce sont sans doute suggestifs. Je suis d'accord avec l'Opposante pour dire que c'est la partie VIVO qui [TRADUCTION] « permettra aux consommateurs de faire la distinction »; la deuxième composante des marques de l'Opposante [TRADUCTION] « ne diminue pas de façon significative la ressemblance entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposante dans la présentation et le son » [*Garmin*, précité, conf par 2022 CF 1410].

[44] L'Opposante soutient, et je suis d'accord avec elle, que la Marque de la Requérante partage un degré élevé de ressemblance, étant donné qu'elle est identique à l'élément dominant et frappant des marques invoquées par l'Opposante. En effet, la Requérante a incorporé la partie dominante des marques de l'Opposante en tant que Marque dans sa totalité. Toutefois, la similitude est moindre en ce qui concerne les idées suggérées entre les marques des parties, car il n'y a pas de signification claire de VIVO en liaison avec les produits des parties, et les marques de l'Opposante incorporent des composants en plus de VIVO qui sont suggestifs, voire descriptifs.

#### Famille de marques de commerce – Opposante

[45] L'Opposante invoque une famille de marques VIVO comme circonstance de l'espèce qui, selon elle, accroît la probabilité de confusion. À cet égard, l'Opposante a démontré l'emploi de ses marques enregistrées VIVO, y compris VIVOFIT, VIVOSMART et VIVOSPORT. L'affidavit d'Ayres démontre également l'emploi de plusieurs autres marques formées du mot

VIVO, notamment, VIVOACTIVE, VIVOMOVE, VIVOKI, et VIVOHUB (affidavit d'Ayres, les factures dans les Pièces 10 et 33, les images de produits et d'emballages dans les Pièces 14 à 17 et 20 à 22, et des chiffres de vente dans les Pièces 51 et 52).

[46] Lorsqu'il existe une famille de marques de commerce, il peut exister une plus grande probabilité que le public estime qu'une marque de commerce qui est semblable constitue une autre marque de commerce de la famille et, de ce fait, suppose que le produit ou le service lié à cette marque de commerce est fabriqué ou réalisé par la même personne. Une partie qui cherche à invoquer une famille de marques doit démontrer qu'elle emploie plus d'une ou deux des marques de commerce faisant partie de la présumée famille [*Techniquip Ltd c Assoc olympique canadienne* (1998), 145 FTR 59 (CF 1<sup>re</sup> inst), conf par (1999), CPR (4th) 298 (CAF); *Now Communications Inc c CHUM Ltd* (2003), 32 CPR (4th) 168 (COMC) au para 35]. De plus, lorsqu'une famille de marques est invoquée, une considération pertinente est celle de savoir si la caractéristique commune aux marques de l'Opposante se trouve dans des marques de commerce appartenant à d'autres personnes [*Techniquip*, précité].

[47] Je suis convaincue que l'Opposante a étayé sa famille de marques VIVO, et rien ne prouve que la caractéristique commune de la famille soit enregistrée ou utilisée par d'autres. Par conséquent, je considère qu'il s'agit d'une autre circonstance de l'espèce en faveur de l'Opposante. De plus, comme dans *Garmin*, précité, j'ai pris en compte le fait que contrairement à chacune des marques VIVO de l'Opposante, la Marque ne se compose que de VIVO et n'inclut pas une composante de suffixe suggestif de ses Produits.

#### Coexistence dans d'autres pays

[48] M<sup>me</sup> Xuehong atteste que les marques de commerce de la Requérante comportait ou incluait le mot VIVO pour les téléphones intelligents et les marques de commerce de l'Opposante incluant le préfixe VIVO pour les appareils à porter et les technologies sportives, coexistent dans les registres des marques de commerce et sur les marchés de Singapour, de la Russie, de l'Australie, de la Malaisie, de l'Union européenne et de Taïwan de Chine. Elle fournit un tableau répertoriant les marques de commerce de chaque partie pour chacun de ces pays, y compris les numéros d'enregistrement et les classes de Nice connexes (Pièce F). Elle fournit ensuite des copies des certificats d'enregistrement des marques de la Requérante qui correspondent à ces marchés (Pièce G).

[49] L'Opposante formule un certain nombre de critiques à l'égard de ce qu'elle estime être la prétendue preuve de la coexistence de droits étrangers présentée par Requérente. Tout d'abord, elle soutient que l'affidavit Xuehong ne fournit pas de détails complets sur les enregistrements étrangers de la Requérente, tels que les produits et services qui y sont liés. En outre, l'Opposante soutient que la Requérente n'a pas démontré la coexistence réelle du marché dans des pays étrangers par la preuve de ventes contemporaines des produits des deux parties dans ces pays. Quoi qu'il en soit, l'Opposante soutient que la simple coexistence de marques dans des registres étrangers n'est pas pertinente et n'a pas d'importance pour la question de la confusion des marques au Canada. En effet, je suis d'accord avec les observations de l'Opposante et le simple fait que les marques des parties puissent coexister dans des registres de marques de commerce étrangers ne permet pas de conclure que les marques ne créent pas de la confusion au Canada, puisque les enregistrements dans d'autres pays sont fondés sur la procédure et le droit étrangers [*Sun-Maid Growers of California c Williams & Humbert Ltd* (1981), 54 CPR (2d) 41 (CF 1<sup>re</sup> inst); et *Vivat Holdings Ltd c Levi Strauss & Co*, 2005 CF 707, 41 CPR (4th) 8 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

### Conclusion

[50] Dans l'application du test en matière de confusion, je l'ai examinée comme une question de première impression et de souvenir imparfait. Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, en raison de l'emploi par l'Opposante de ses marques de commerce VIVOFIT, VIVOSMART et VIVOSPORT, du potentiel de chevauchement des voies de commercialisation des parties et de la nature des produits des parties (et des services de la Requérente), ainsi que les fortes similitudes dans la présentation et le son entre les marques des parties, je ne suis pas convaincue que la Requérente s'est acquittée de son fardeau ultime de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques enregistrées de l'Opposante VIVOFIT, VIVOSMART ou VIVOSPORT. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli.

### **Motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a)**

[51] L'Opposante fait valoir que la Requérente n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(1)a) de la Loi puisque, à la date de production de la Demande et à toute autre date pertinente, la Marque créait et crée de la confusion avec les marques de commerce VIVO de l'Opposante précédemment employées et révélées au Canada par l'Opposante en liaison avec les produits de l'Opposante de nature très

similaire, voire identique, à ceux énumérés dans les Demandes. Les marques de commerce VIVO de l'Opposante invoquées pour de ce motif comprennent VIVOFIT, VIVOSMART, VIVOSPORT, VIVOACTIVE, VIVOMOVE, VIVOHUB et VIVOKI (voir l'annexe B de la présente décision pour une liste complète et les détails de ces marques).

[52] L'Opposante a le fardeau initial de démontrer qu'une ou plusieurs de ses marques de commerce invoquées à l'appui de ces motifs d'opposition ont été employées ou révélées avant la première de ces deux dates, soit la date de dépôt de la Demande, à savoir le 17 octobre 2017 (pour la demande 258) et le 10 octobre 2017 (pour la demande 990), soit la date de premier emploi de la Marque au Canada, et qu'elles n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce des Demandes d'enregistrement de la Marque (en l'espèce, le 2 décembre 2020 pour la demande 258 et le 3 mars 2021 pour la demande 990) [article 16(3) de la Loi]. Comme la Requérante n'a produit aucune preuve d'emploi de la Marque au Canada, les dates pertinentes pour l'Opposante en vertu de ce motif sont les dates de dépôt des Demandes.

[53] Comme il est indiqué dans le motif d'opposition énoncé à l'article 12(1)d), je suis convaincue que l'Opposante a démontré l'emploi de chacune de ses marques de commerce invoquées. En outre, l'affidavit de M. Ayres montre que chacune des marques formées du mot VIVO invoquées par l'Opposante pour ce motif a été employée avant les dates de dépôt des Demandes d'enregistrement de la Marque.

[54] Puisque l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial, la Requérante doit donc établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'aux dates de dépôt des Demandes, n'y avait aucune probabilité raisonnable de confusion entre les Marques et l'une des marques de commerce invoquées par l'Opposante.

[55] Les différences entre les dates pertinentes pour ce motif d'opposition ne modifient pas ma conclusion concernant la probabilité de confusion, telle qu'elle a été déterminée relativement au motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d). Bien que les dates pertinentes antérieures aient une incidence sur le niveau de caractère distinctif acquis des marques invoquées par l'Opposante, il n'en demeure pas moins que plusieurs des marques VIVO de l'Opposante (dont VIVOFIT et VIVOSMART) ont été largement employées au Canada depuis 2015. En outre, même si les circonstances de l'espèce supplémentaires d'une famille de marques de commerce ont également une incidence moindre en tant que facteur influençant la

détermination de la probabilité de confusion en raison des dates pertinentes antérieures, une famille de marques existe néanmoins toujours. Quoi qu'il en soit, les autres circonstances de l'espèce, selon des raisons semblables retenues à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) favorisent l'Opposante, de sorte que je ne suis pas convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce et l'une des marques de commerce formées du mot de VIVO invoquées par l'Opposante. Ainsi, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)*a*) est également accueilli.

### ***Autres motifs d'opposition***

[56] Étant donné que j'ai déjà conclu en faveur de l'Opposante pour deux motifs d'opposition distincts, je n'examinerai pas les autres motifs d'opposition.

## **DÉCISION**

[57] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette les demandes n° 1,863,258 et n° 1,861,990, selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

---

Kathryn Barnett  
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.

## **ANNEXE A**

Demande n° 1,863,258 pour VIVO :

[TRADUCTION]

Produits (classe Nice et état déclaratif) :

- CI 9 (1) Appareils de traitement de données, nommément unités centrales de traitement; ordinateurs tablettes; terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; lunettes intelligentes; lecteurs de cartes USB; stylets pour écrans tactiles; lecteurs d'empreintes digitales; appareils de reconnaissance faciale pour le déverrouillage de téléphones mobiles; téléphones mobiles; dragonnes de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; housses pour téléphones cellulaires; films protecteurs pour écrans de téléphone mobile; appareils électroniques pour la localisation d'objets perdus au moyen d'un système mondial de localisation ou de réseaux de communication cellulaire, nommément d'un système mondial de dispositifs de repérage sans fil constitué d'émetteurs-récepteurs radio pour la communication avec un téléphone mobile et la surveillance de la distance qui les séparent de cet appareil; claviers pour téléphones mobiles; dispositifs mains libres pour téléphones mobiles, nommément écouteurs électroniques mains libres, microphones mains libres; supports pour téléphones mobiles; enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs; casques d'écoute; casques de réalité virtuelle; écouteurs pour téléphones mobiles; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; microphones pour appareils de télécommunication; perches à égoportrait [pieds monobranches à main]; câbles USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; adaptateurs, nommément convertisseurs pour fiches électriques; fiches d'adaptation; moniteurs à cristaux liquides (ACL); écrans pour téléphones mobiles; batteries électriques, nommément batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; chargeurs mobiles.

Revendications :

Emploi projeté au CANADA.

Demande n° 1,861,990 pour VIVO :

[TRADUCTION]

Services (classe Nice et état déclaratif) :

CI 35 (1) Services d'agence de publicité dans les domaines des téléphones mobiles, des accessoires de téléphone mobile, des ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques grand public; présentation de produits pour des tiers dans les médias pour la vente au détail, notamment sur Internet, à la télévision, dans des publications imprimées, notamment des magazines, des journaux, sur des panneaux publicitaires, sur des afficheurs et sur des présentoirs de point de vente, dans les domaines des téléphones mobiles, des accessoires de téléphone mobile, des ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques grand public; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services dans les domaines des téléphones mobiles, des accessoires de téléphone mobile, des ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques grand public; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique dans les domaines des téléphones mobiles, des accessoires de téléphone mobile, des ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques grand public; offre de renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion des affaires, de l'organisation des affaires et de la comptabilité par un site Web; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires dans les domaines des téléphones mobiles, des accessoires de téléphone mobile, des ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques grand public; services d'agence d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers, notamment promotion de la vente de produits et de services par un programme de fidélisation de la clientèle dans les domaines des téléphones mobiles, des accessoires de téléphone mobile, des ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques grand public; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; gestion et compilation de bases de données; organisation d'abonnements à des services téléphoniques locaux et interurbains, à des services de conférence téléphonique et à des services de vidéoconférence pour des tiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires dans les domaines des téléphones mobiles, des accessoires de téléphone mobile, des ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques grand public.

Revendications :

Emploi projeté au CANADA.

## **ANNEXE B**

Les marques de commerce invoquées par l'Opposante :

<b><u>Marque de commerce</u></b>	<b><u>Demande/ Enregistrement n°</u></b>	<b><u>Produits/services</u></b>
VIVOFIT	LMC909,532	[Traduction] (1) Dispositifs de surveillance à usage médical et autre que médical, nommément moniteurs électroniques qui surveillent, enregistrent et affichent les niveaux d'activité physique, les périodes d'inactivité physique, le nombre de pas effectués en marchant ou en courant, les distances parcourues pendant l'exercice, les niveaux d'exercice atteints comparés aux niveaux d'exercice visés, la quantité de calories dépensées, les objectifs d'exercice en fonction de l'exercice.
VIVOSMART	LMC899,032	
VIVOSPORT	LMC1,081,876	[Traduction] (1) Dispositifs de surveillance, nommément moniteurs d'activité vestimentaires à usage autre que médical utilisés pour la surveillance des mouvements et de la vitesse du corps; dispositifs de repérage par système mondial de localisation (GPS), nommément moniteurs d'activité vestimentaires; dispositifs de surveillance, nommément moniteurs d'activité vestimentaires pour le calcul, la surveillance, l'enregistrement et l'affichage des niveaux d'activité physique, des périodes d'inactivité physique, du nombre de pas effectués en marchant et en courant, des distances parcourues pendant l'exercice, des niveaux d'exercice atteints par rapport aux niveaux d'exercice visés, du nombre de calories brûlées, des objectifs d'exercice définis en fonction des exercices effectués précédemment ainsi que de la qualité

		<p>et de la structure du sommeil; dispositifs dotés d'une fonction d'horloge et utilisés pour le calcul, la surveillance, l'enregistrement et l'affichage des niveaux d'activité physique, des périodes d'inactivité physique, du nombre de pas effectués en marchant et en courant, des distances parcourues pendant l'exercice, des niveaux d'exercice atteints par rapport aux niveaux d'exercice visés, du nombre de calories brûlées, des objectifs d'exercice définis en fonction des exercices effectués précédemment ainsi que de la qualité et de la structure du sommeil, nommément moniteurs d'activité; appareils électroniques numériques vestimentaires, à savoir montres-bracelets intelligentes avec logiciels et écrans d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la réception de textes, de courriels, de données sur l'activité physique et l'exercice, d'information sur la distance et l'emplacement; appareils électroniques, à savoir serre-poignet et bracelet avec écran d'affichage et logiciel pour la visualisation, l'envoi et la réception de textes, de courriels, de données sur l'activité physique et l'exercice, d'information sur la distance et l'emplacement, nommément moniteurs d'activité; logiciels et matériel informatique pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) pour la navigation; dispositifs de repérage par système mondial de localisation (GPS).</p> <p>(2) Montres liées à un système mondial de localisation (GPS) et dotées d'une fonction GPS; montres avec logiciels et écrans d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la réception de textes, de courriels, de données sur</p>
--	--	--

		l'activité physique et l'exercice, d'information sur la distance et, l'emplacement; montres intégrant un dispositif de repérage par système mondial de localisation (GPS), pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.
VIVOACTIVE	1,705,536	[Traduction] (1) Appareils de surveillance (à usage autre que médical); appareils de repérage; appareils de calcul, de surveillance, d'enregistrement et de visualisation des niveaux d'activité physique, des périodes de sédentarité, des nombres de pas faits en marchant ou en courant, des distances parcourues pendant l'exercice, des niveaux d'exercice atteints en fonction des objectifs d'exercice fixés, du nombre de calories brûlées, des niveaux d'exercice visés en fonction de l'exercice antérieur ainsi que de la qualité du repos et de la structure du sommeil; appareils et instruments de calcul, de surveillance, de suivi, d'enregistrement et de visualisation; appareils dotés de fonctions chronométriques et conçus pour le calcul, la surveillance, l'enregistrement et la visualisation des niveaux d'activité physique, des périodes de sédentarité, des nombres de pas faits en marchant ou en courant, des distances parcourues pendant l'exercice, des niveaux d'exercice atteints en fonction des objectifs d'exercice fixés, du nombre de calories brûlées, des niveaux d'exercice visés en fonction de l'exercice antérieur ainsi que de la qualité du repos et de la structure du sommeil; appareils et instruments dotés de fonctions chronométriques de calcul, de surveillance, de suivi, d'enregistrement et de visualisation; appareils électroniques numériques à porter, à savoir montres-bracelets offrant des logiciels et des écrans d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la réception de textes, de

		<p>courriels, de données et d'information; systèmes mondiaux de localisation (GPS); logiciels et matériel informatique de navigation et pour utilisation dans des GPS; GPS comprenant une montre, GPS comprenant des montres et des instruments d'horlogerie; montres et instruments d'horlogerie comprenant ou constituant des GPS; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.</p> <p>(2) Montres comprenant un système mondial de localisation (GPS) et dotées d'une fonction de GPS; montres comprenant des logiciels et des écrans d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la réception de textes, de courriels, de données et d'information; appareils électroniques numériques à porter, à savoir montres-bracelets comprenant des logiciels et des écrans d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la réception de textes, de courriels, de données et d'information; instruments d'horlogerie comprenant un système mondial de localisation (GPS); montres comprenant un GPS; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.</p>
VIVOMOVE	1,804,350	<p>[Traduction]</p> <p>(1) Appareils de surveillance (à usage autre que médical); appareils de repérage; appareils de calcul, de surveillance, d'enregistrement et de visualisation des niveaux d'activité physique, des périodes de sédentarité, des nombres de pas faits en marchant ou en courant, des distances parcourues pendant l'exercice, des niveaux d'exercice atteints en fonction des objectifs d'exercice fixés, du nombre de calories brûlées, des niveaux d'exercice visés en fonction de l'exercice antérieur ainsi que de la qualité du repos et de la structure du sommeil; appareils et instruments de calcul, de surveillance, de suivi, d'enregistrement et de visualisation; appareils dotés de fonctions</p>

		<p>chronométriques et conçus pour le calcul, la surveillance, l'enregistrement et la visualisation des niveaux d'activité physique, des périodes de sédentarité, des nombres de pas faits en marchant ou en courant, des distances parcourues pendant l'exercice, des niveaux d'exercice atteints en fonction des objectifs d'exercice fixés, du nombre de calories brûlées, des niveaux d'exercice visés en fonction de l'exercice antérieur ainsi que de la qualité du repos et de la structure du sommeil; appareils et instruments dotés de fonctions chronométriques de calcul, de surveillance, de suivi, d'enregistrement et de visualisation; appareils électroniques numériques à porter, à savoir montres-bracelets offrant des logiciels et des écrans d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la réception de textes, de courriels, de données et d'information; appareils électroniques, à savoir serre-poignet et bracelet comprenant un écran comprenant un écran et un logiciel d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la réception de textes, de courriels, de données et d'information; systèmes mondiaux de localisation (GPS); logiciels et matériel informatique de navigation et pour utilisation dans des GPS; GPS comprenant une montre, GPS comprenant des montres et des instruments d'horlogerie; montres et instruments d'horlogerie comprenant ou constituant des GPS; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.</p> <p>(2) Montres comprenant un système mondial de localisation (GPS) et dotées d'une fonction de GPS; montres comprenant des logiciels et des écrans d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la réception de textes, de courriels, de données et d'information; appareils électroniques numériques à porter, à</p>
--	--	--

		savoir montres-bracelets comprenant des logiciels et des écrans d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la réception de textes, de courriels, de données et d'information; instruments d'horlogerie comprenant un système mondial de localisation (GPS); montres comprenant un GPS; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
VIVOHUB	S.O.	
VIVOKI	S.O.	

# Comparutions et agents inscrits au dossier

**DATE DE L'AUDIENCE :** 2023-07-11

## **COMPARUTIONS**

**Pour l'Opposante :** James Green

**Pour la Requérante :** Aucune comparution

## **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour l'Opposante :** Gowling WLG (Canada) LLP

**Pour la Requérante :** NEOMARK Ltd.