



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 004

Date de la décision : 2024-01-08

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : Fellowes, Inc

Requérante : Ergonomic Solutions International Limited

Demande : 1892307 pour ERGONOMIC SOLUTIONS & Dessin

INTRODUCTION

[1] Ergonomic Solutions International Limited (la Requérante) cherche à enregistrer la marque de commerce ERGONOMIC SOLUTIONS & Dessin (la Marque visée par la demande), reproduite ci-dessous :



[2] La Requérante demande l'enregistrement de la Marque visée par la demande en liaison avec un large éventail de produits et services associés aux terminaux de paiement de points de vente, de tablettes et d'appareils semblables et de fixations pour

de tels appareils. La liste complète des produits et services établis dans la demande (les Produits et services visés par la demande) est fournie à l'Annexe A de cette décision.

[3] Fellowes, Inc (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la Marque visée par la demande. L'opposition est fondée sur deux motifs, les deux concernant l'allégation que la Marque visée par la demande crée de la confusion avec la marque de commerce ESI ERGONOMIC SOLUTIONS (la Marque de l'Opposante). L'Opposante affirme qu'elle emploie cette marque de commerce au Canada en liaison avec divers accessoires pour ordinateurs, écrans et périphériques et divers meubles de bureau.

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, la demande est rejetée.

LE DOSSIER

[5] La demande a été produite le 6 avril 2018. La Requérante revendique une date de production prioritaire du 6 octobre 2017 en vertu de l'article 34 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Dans la demande, la Requérante affirme également qu'elle emploie la marque de commerce au Canada depuis au moins aussi tôt que mars 2017.

[6] La demande a été annoncée aux fins d'opposition le 13 novembre 2019. L'Opposante a produit sa déclaration d'opposition le 9 juillet 2020 en vertu de l'article 38(1) de la Loi. La Requérante a produit et signifié sa contre-déclaration le 11 février 2021.

[7] Les deux parties ont produit une preuve sous forme d'affidavit, mais aucune des parties n'a mené un contre-interrogatoire. L'Opposante a produit et signifié des observations écrites et était représentée à l'audience portant sur cette affaire. La Requérante n'a produit aucune observation écrite et n'était pas présente à l'audience.

Preuve de l'Opposante

[8] L'Opposante invoque l'affidavit de Blendi Kokona, un vice-président des finances pour l'Opposante, souscrit le 14 janvier 2021 (l'Affidavit Kokona).

[9] M. Kokona décrit l'Opposante comme un spécialiste mondial privé en équipement de bureau et autres fournitures de bureau [Affidavit Kokona, para 2]. Selon M. Kokona, l'Opposante vend ses produits en lien avec plusieurs marques différentes, dont l'une est la Marque de l'Opposante [para 3].

[10] M. Kokona affirme que l'Opposante emploie la Marque de l'Opposante au Canada sans interruption depuis au moins le 11 septembre 2015 [para 6]. Il affirme que les détails à l'égard des données financières de l'Opposante, y compris les données de ventes regroupées par pays ou marque, sont [TRADUCTION] « des renseignements hautement privés et confidentiels » [para 5]. Malgré cela, M. Kokona a fourni deux bons de commande, une facture et deux ensembles de reçus d'expédition et de factures de douanes qui, selon ses affirmations, démontrent les ventes à un acheteur canadien (Grand & Toy Limited) en liaison avec la Marque de l'Opposante [para 6 et Pièces B à D].

[11] M. Kokona décrit également le processus de commande typique au moyen duquel les clients de l'Opposante obtiennent habituellement le produit de l'Opposante [para 8] et fournit des exemples du catalogue de l'Opposante [Pièce E], de la liste de prix [Pièce F] et d'un site Web [Pièce G], lesquels arborent la Marque de l'Opposante. M. Kokona commente également l'emploi de l'Opposante de sa marque de commerce dans les États-Unis et fournit une copie d'un enregistrement de marque de commerce des États-Unis pour la Marque de l'Opposante [Pièce H].

Preuve de la Requérante

[12] À l'appui de la demande, la Requérante invoque les éléments de preuve suivants :

- l'affidavit de Ralph Lambers, agent principal des produits de la Requérante, souscrit le 16 août 2021 (l'Affidavit Lambers);
- l'affidavit de Christoph Heinemann, un auxiliaire juridique avec les agents de marques de commerce de la Requérante, souscrit le 23 août 2021 (l'Affidavit Heinemann).

[13] M. Lambers affirme que la Requêteurante et plusieurs filiales et entreprises connexes conçoivent et développent des solutions de fixation pour les appareils électroniques comme des terminaux de paiement pour l'emploi dans les secteurs de la vente de détail, l'épicerie, l'hébergement et le divertissement [Affidavit Lambers, para 2 et 4]. Des descriptions et des photos d'exemples de produits de la Requêteurante sont fournies [para 13 et Pièce F]. M. Lambers affirme que la Requêteurante fournit également des services de vente de détail et de gros associés aux produits qu'elle vend, comme la vente et le soutien de produits, le soutien personnalisé aux ventes et des prix et des forfaits personnalisés [para 13(d) et Pièce F]. La Requêteurante vend ses produits et ses services directement par l'entremise de son site Web [para 14 et Pièces A à C], ainsi que par plusieurs partenaires de distribution [para 15].

[14] M. Lambers affirme que la Marque visée par la demande est employée sans interruption par la Requêteurante depuis au moins mars 2017 [para 12]. Il fournit des imprimés du site Web de la Requêteurante à plusieurs points dans le temps après cette date [Pièces A à E], lesquelles présentent la Marque visée par la demande. Il fournit également les ventes regroupées de la Requêteurante de 2017 à 2020 [para 18 et 20], ainsi que certains exemples de factures [Pièce H] et des exemples de clients auxquels la Requêteurante a vendu ses produits et ses services [para 17]. M. Lambers fournit également des descriptions et des photos des activités promotionnelles de la Requêteurante sur les médias sociaux [para 21 et Pièce I] et à des salons professionnels [para 22 et 23, Pièces J et K].

[15] En ce qui concerne M. Heinemann, il affirme qu'il a consulté les sites Web courants de la Requêteurante (situés aux noms de domaine *www.ergonomic.solutions* et *www.spacepole.com*) et les versions antérieures de ses sites Web (au moyen du site Wayback Machine à *archive.org*) et joint des captures d'écran de ces sites Web à son affidavit [Affidavit Heinemann, para 3 à 8 et Pièces A à F]. M. Heinemann a également consulté les comptes Twitter, LinkedIn et YouTube de la Requêteurante et fourni des captures d'écran de ceux-ci [para 9, Pièce G].

MOTIFS D'OPPOSITION

[16] L'Opposante soulève deux motifs d'opposition :

- le Motif fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement : invoquant les articles 38(2)c) et 16(1)a) de la Loi, l'Opposante fait valoir que la Marque visée par la demande crée de la confusion avec la Marque de l'Opposante, laquelle a été employée antérieurement et continuellement au Canada avant i) la date de production de la demande (6 avril 2018), ii) la date de production réputée en vertu de l'article 34 de la Loi (6 octobre 2017) et iii) la date de premier emploi revendiquée de la Requérante de la Marque visée par la demande au Canada (mars 2017);
- le Motif fondé sur l'absence de caractère distinctif : invoquant les articles 38(2)d) et 2 de la Loi, l'Opposante allègue que la Marque visée par la demande ne distingue pas les produits et services énumérés dans la demande des produits et services de l'Opposante, et n'est pas adaptée à la faire, puisque la Marque visée par la demande crée de la confusion avec la Marque de l'Opposante.

[17] Pour chaque motif d'opposition, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau de preuve initial de produire une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition. Si l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau initial, la Requérante a le fardeau ultime de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que le motif d'opposition ne devrait pas empêcher l'enregistrement de la Marque [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst)].

MOTIF FONDÉ SUR L'ABSENCE DE DROIT À L'ENREGISTREMENT

[18] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif, l'Opposante doit démontrer que la Marque de l'Opposante était employée au Canada avant la date pertinente pour ce motif. L'Opposante doit également démontrer que la Marque de l'Opposante n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande [article 16(1)a) de la Loi]. Si elle s'acquitte de ce fardeau de preuve initial, la

Requérante a le fardeau ultime de démontrer que les marques de commerce des parties ne créent pas de confusion.

[19] La date pertinente pour évaluer ce motif d'opposition est la première de i) la date de premier emploi de la Marque visée par la demande au Canada et ii) la date de production prioritaire de la demande (à savoir, le 6 octobre 2017) [article 16(1)a) de la Loi]. M. Lambers atteste de la date revendiquée de premier emploi de la Marque au Canada telle qu'elle est établie dans la demande, à savoir mars 2017 [Affidavit Lambers, au para 12]. Bien que l'Opposante n'ait pas contre-interrogé M. Lambers au sujet de son affidavit, l'Opposante affirme malgré tout que la preuve n'appuie pas cette affirmation et en fait ne démontre aucun emploi de la Marque visée par la demande au Canada à un quelconque moment [observations écrites de l'Opposante au para 50]. Malgré les arguments de l'Opposante, je suis prêt à accepter mars 2017 comme date pertinente aux fins de ce motif. La date pertinente ultérieure mise de l'avant par l'Opposante n'aura aucune influence significative sur l'analyse du Motif fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement puisque, pour les raisons énoncées ci-dessous, je tranche en faveur de l'opposant à l'égard de ce motif.

Fardeau initial de l'Opposante

[20] L'Opposante affirme qu'elle emploie la Marque de l'Opposante au Canada depuis au moins le 11 septembre 2015 [observations écrites de l'Opposante, para 20], avant la date de premier emploi revendiquée par la Requérante et la date de production prioritaire de la demande. L'Opposante affirme qu'elle a employé la Marque de l'Opposante en liaison avec les produits suivants (les Produits de l'Opposante) :

[TRADUCTION] Bras d'écran d'ordinateur; appuis et supports pour poignets à l'ordinateur; appuis et supports pour les paumes à l'ordinateur; appuis et supports pour les pieds; claviers d'ordinateur; tiroirs à clavier d'ordinateur; tiroirs à souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; bases d'ordinateur conçues pour supporter des ordinateurs et des périphériques d'ordinateur; et bases d'ordinateur avec bras articulés; prises électroniques pour emploi sur les bureaux et les tables; prises USB pour emplois sur les bureaux et les tables.

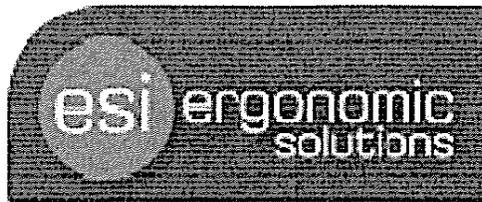
Lampes; appareils d'éclairage; installations d'éclairage.

Tables et bureaux à hauteur ajustable; tables, bureaux et bases de table.

[21] La preuve d'emploi de M. Kokona de la Marque de l'Opposante comprend ce qui suit :

- La Marque de l'Opposante est employée sans interruption au Canada depuis au moins le 11 septembre 2015 [para 6]. Les produits particuliers en liaison avec lesquels la Marque de l'Opposante a été employée, à cette date, ne sont pas expressément identifiés.
- L'Opposante vend les Produits de l'Opposante au Canada [TRADUCTION] « par l'entremise d'un certain nombre de marques », y compris la Marque de l'Opposante [para 3]. La preuve de M. Kokona à cet égard est énoncée au temps présent. Les produits particuliers vendus au Canada à la date pertinente pour ce motif d'opposition ne sont pas fournis.
- Des bons de commande, une facture, des reçus d'expédition et des factures de douanes de deux ventes de produits, une expédiée le 11 septembre 2015 et une autre expédiée le 15 janvier 2016 [para 6 et Pièces B, C et D]. Ces ventes ont été faites par ESI Ergonomic Solutions, LLC à Grand & Toy Ltd.
- La première vente était pour quatre unités d'un produit nommé TITAN2-EDGE. Ce produit semble être une base pour fixer un ordinateur et des périphériques à un mur pour créer un poste de travail publiquement accessible dans un environnement institutionnel, comme un hôpital [Pièce D, troisième page, et Pièce E, page 24].
- La deuxième vente était pour plusieurs unités d'un produit nommé SOLUTION 2-27 qui, selon le catalogue de l'Opposante, semble être un tiroir de clavier avec un bras articulé pour fixer le tiroir à un bureau [Pièce D, septième page, et Pièce E, page 29].
- Les reçus d'expédition et les factures de douanes sont fixés aux produits lorsqu'ils sont expédiés à l'acheteur [para 7].

- La marque de commerce reproduite ci-dessous est arborée sur les factures de douanes qui sont fixées aux produits lorsqu'ils sont expédiés [Pièce D, troisième et septième pages].



[22] L'Opposante affirme que cette preuve est suffisante pour lui permettre de s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de l'ensemble des Produits de l'Opposante. En particulier, l'Opposante fait valoir ce qui suit :

- Le fardeau de preuve initial de l'Opposante est léger [observations écrites de l'Opposante, para 15, citant *John Labatt Limited c Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 et *Tubecon Inc c Tubeco Inc* (1986), 10 CPR (3d) 386].
- Pour des raisons de confidentialité, l'Opposante n'était pas en mesure de divulguer les volumes actuels des ventes au Canada en liaison avec la Marque de l'Opposante. Cependant, M. Kokona atteste que les ventes de l'Opposante sont [TRADUCTION] « significatives et importantes » et représenteraient [TRADUCTION] « des ventes larges et la distribution à un grand nombre de Canadiens » et ces attestations devraient être traitées comme fiables et crédibles [para 22 à 26].
- Compte tenu de ce qui précède, et de la preuve de transactions de ventes fournie par l'Opposante, la preuve établit clairement que l'Opposante employait la Marque de l'Opposante au Canada depuis au moins aussi tôt que le 11 septembre 2015 [para 20].
- L'emploi de la Marque de l'Opposante sur les reçus d'expédition et les factures de douanes qui accompagnent les expéditions de produits a constitué la liaison requise de la Marque de l'Opposante avec les Produits de l'Opposante, au moment du transfert des produits, conformément à l'article 4(1) de la Loi.

- Lors de l'audience, l'Opposante a affirmé que la preuve permet de conclure que les ventes des produits par ESI Ergonomic Solutions, LLC ont été faites sous une licence sous-entendue de l'Opposante qui lui profite. L'Opposante souligne la référence à ESI Ergonomic Solutions sur le site Web de l'Opposante [Affidavit Kokona, Pièce A, deuxième page]. L'Opposante pointe également vers un emplacement d'entreprise nommé « ESI » sur une carte des emplacements de l'Opposante en Arizona, aux États-Unis, approximativement, qui correspond à l'adresse d'ESI Ergonomic Solutions, LLC sur les documents d'expédition [Affidavit Kokona, Pièce A, deuxième et troisième pages, et Pièce D].

[23] En ce qui a trait la nature du fardeau initial de l'Opposante, je n'accepte pas qu'il soit [TRADUCTION] « léger » à l'égard des motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement. Les décisions antérieures citées par l'Opposante en appui de cette proposition concernent toutes deux des motifs d'opposition fondés sur l'article 30*b*) (anciennement l'article 29*b*) de la Loi, dans sa version antérieure au 17 juin 2019. La question factuelle soulevée dans ces affaires était de savoir si le *requérant* avait employé sa marque de commerce à la date revendiquée dans sa demande. Puisqu'on ne peut pas raisonnablement s'attendre à ce qu'un opposant ait accès à bien des éléments de preuve concernant l'emploi de la marque de commerce d'un requérant, il a été soutenu que le fardeau d'un opposant dans de telles affaires était léger. Cela n'est *pas* le cas en l'espèce, où la question factuelle pertinente concerne l'emploi de la marque de commerce de *l'opposant*. Il est raisonnable de s'attendre à ce que les opposants aient une ample preuve de l'emploi *de leur propre* marque de commerce et donc il n'y a aucune justification pour appliquer un fardeau [TRADUCTION] « léger » en l'espèce.

[24] Malgré ce qui précède, j'accepte que l'Opposante se soit acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard des produits suivants (les Tiroirs et bases de l'Opposante) :

[TRADUCTION] tiroirs à clavier d'ordinateur; bases d'ordinateur conçues pour supporter des ordinateurs et des périphériques d'ordinateur; bases d'ordinateur avec bras articulés.

[25] Selon les bons de commande, les factures et les reçus d'expédition versés dans la preuve, j'accepte que les Tiroirs et bases de l'Opposante aient été vendus au Canada avant la date pertinente pour le Motif fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement (certains le 11 septembre 2015 et d'autres le 15 janvier 2016). J'accepte également que ces ventes, faites par ESI Ergonomic Solutions, LLC, profitent à l'Opposante en vertu de l'article 50 de la Loi. Selon le contenu du site Web de l'Opposante faisant référence à ESI Ergonomic Solutions comme l'une des marques de l'Opposante [Affidavit Kokona, Pièce A, première et deuxième pages] et le témoignage de M. Kokona que l'Opposante vend de l'équipement et des fournitures de bureau sous un large éventail de marques, y compris la Marque de l'Opposante [para 2 et 3], j'accepte que l'Opposante contrôle les activités d'ESI Ergonomic Solutions, LLC, ainsi que le caractère ou la qualité des produits de cette entité. De plus, en l'absence de toute indication que la Marque de l'Opposante n'est plus employée, je suis convaincu que la marque de commerce n'a pas été abandonnée.

[26] Je suis également convaincu que la Marque de l'Opposante était associée aux Tiroirs et bases de l'Opposante lors de leur transfert aux acheteurs, comme l'exige la définition d'emploi de marque de commerce à l'article 4(1) de la Loi. La preuve démontre que la Marque de l'Opposante est arborée en évidence sur les factures de douane et que ces factures sont fixées aux produits lorsqu'ils sont expédiés à l'acheteur. En appliquant le principe formulé dans *Hortilux Schreder BV c Iwasaki Electric Co Ltd*, 2011 CF 967, je suis convaincu que la Marque de l'Opposante, telle qu'elle figure sur les factures, est suffisamment associée aux produits de manière à ce que l'avis de liaison soit porté à l'attention de l'acheteur.

[27] Je ne suis pas convaincu que l'Opposante se soit acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard des Produits de l'Opposante autres que les Tiroirs et bases de l'Opposante. Bien que M. Kokona affirme que l'Opposante a vendu l'ensemble des Produits de l'Opposante au Canada en liaison avec la Marque de l'Opposante, sa déclaration à cet effet est faite au temps présent, à la date de son affidavit. Il n'affirme pas que l'ensemble des Produits de l'Opposante ont été vendus en liaison avec la Marque de l'Opposante avant la date pertinente pour le Motif fondé sur l'absence de

droit à l'enregistrement. Bien que la preuve démontre des ventes des Tiroirs et bases de l'Opposante ayant lieu avant la date pertinente, elle n'indique aucune vente de l'un des autres des Produits de l'Opposante avant la date pertinente. Je ne suis donc pas convaincu que ces produits étaient vendus au Canada avant la date pertinente et l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ces produits.

Test en matière de confusion

[28] Puisque l'Opposante s'acquitte de son fardeau de preuve initial à l'égard des Tiroirs et des bases de l'Opposante, la Requérante a le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque visée par la demande ne crée pas de confusion avec la Marque de l'Opposante, employée en liaison avec les Tiroirs et bases de l'Opposante, à la date pertinente de mars 2017.

[29] L'emploi d'une marque de commerce créera de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés (selon le cas), par la même personne [article 6(2) de la Loi].

[30] L'évaluation de la question pertinente de la confusion est une question de 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 souvenir imparfait 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 [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 au para 20].

[31] L'application du test en matière 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]. Toutes les circonstances de l'espèce doivent être prises en considération, y compris les facteurs énumérés à l'article 6(5) de la Loi, notamment :

- le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues;
- la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage;
- le genre de produits, services ou entreprises;
- la nature du commerce;
- le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

Degré de ressemblance

[32] Même s'il s'agit du dernier facteur énuméré à l'article 6(5) de la Loi, le degré de ressemblance est le facteur qui aura souvent la plus grande influence sur l'analyse de la confusion. Les autres facteurs prennent de l'importance seulement lorsque les marques de commerce en question sont considérées comme identiques ou très semblables [*Masterpiece*, au para 49].

[33] Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble sous l'angle de la première impression. Il ne faut pas scruter séparément chacun de leurs éléments constitutifs [*Wool Bureau of Canada Ltd c Registraire des marques de commerce* (1978), 40 CPR (2d) 25 (CF 1^{re} inst)]. Cela dit, il est préférable de déterminer si un aspect de chaque marque de commerce est particulièrement frappant ou unique [*Masterpiece*, au para 64]. À cet égard, il a été soutenu que le premier mot d'une marque de commerce est important afin de distinguer les marques de commerce [*Masterpiece*, au para 63].

[34] Lorsqu'elles sont évaluées dans leur ensemble, les deux marques de commerce contiennent les mots « ergonomic solutions » comme aspect frappant et en évidence de celles-ci. La Marque visée par la demande comprend également un élément figuratif en évidence de deux demi-cercles imbriqués, alors que la Marque de l'Opposante comporte également en évidence les lettres ESIT comme premier [TRADUCTION] « mot » de la marque de commerce. Les éléments nominaux en évidence « ergonomic

solutions » sont identiques et donnent évidemment lieu à une ressemblance entre les marques de commerce en matière de présentation, de son et d'idées suggérées. En même temps, les autres éléments des marques de commerce des parties, lesquels sont tout aussi en évidence que les mots « ergonomic solutions », sont en grande partie différents, détournant du degré de ressemblance entre les marques de commerce. Dans l'ensemble, en tenant compte des deux marques de commerce dans leur ensemble, j'estime qu'il existe un degré de ressemblance raisonnable entre les marques de commerce. Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

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

[35] Le caractère distinctif inhérent d'une marque de commerce fait référence à son originalité. Les marques de commerce possèdent un caractère distinctif inhérent lorsque rien à leur égard ne renvoie le consommateur à une multitude de sources. Lorsqu'une marque de commerce peut référer à plusieurs choses, ou est seulement descriptive des produits ou services en question, une protection moindre sera accordée à la marque [*United Artists Pictures Inc c Pink Panther Beauty Corp*, 1998 CanLII 9052 (CAF), [1998] 3 CF 534 au para 23]. On peut raisonnablement s'attendre à une plus grande discrimination de la part du public à l'égard de telles marques de commerce, de sorte que les différences relativement faibles soient suffisantes pour éviter la confusion [*General Motors Corp c Bellows*, 1949 CanLII 47 (CSC), [1949] RCS 678]. Lorsqu'une marque ne possède pas de caractère distinctif inhérent, elle peut tout de même acquérir un caractère distinctif par l'emploi continu dans le marché. Pour démontrer ce caractère distinctif acquis, il faut établir que la marque est devenue connue des consommateurs comme provenant d'une source déterminée [*United Artists Pictures*, au para 24].

[36] Comme il en a été question ci-dessus, les deux marques de commerce comprennent en évidence les mots « ergonomic solutions ». Cette phrase est plutôt générique et peut être employée pour décrire la fonction des Tiroirs et bases de l'Opposante et des Produits et services visés par la demande, dans le sens qu'ils fournissent des solutions avantageuses sur le plan ergonomique pour fixer des terminaux d'ordinateur, des claviers, des souris et des terminaux de paiement. En

revanche, les deux marques de commerce comprennent également en évidence d'autres éléments qui, bien qu'ils ne soient pas particulièrement uniques, ne sont pas suggestifs ou descriptifs des produits et services des parties, non plus. Pour ces raisons, j'estime que le caractère distinctif inhérent des deux marques de commerce est plutôt faible, bien qu'il ne soit pas complètement absent.

[37] De plus, la preuve n'appuie pas la conclusion que l'une ou l'autre des marques de commerce des parties est devenue connue au Canada dans une mesure significative à la date pertinente pour le Motif fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement. La preuve de l'Opposante établit seulement que deux ventes ont eu lieu au Canada avant la date pertinente. Bien que ces ventes soient suffisantes pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de ce motif d'opposition, elles ne constituent pas un fondement suffisant pour me permettre de conclure que la Marque de l'Opposante était devenue connue au Canada dans une mesure significative. En ce qui a trait à la Marque visée par la demande, il n'y a aucun emploi ou autre preuve à la date pertinente qui me permet de conclure que la Marque visée par la demande était devenue connue au Canada.

[38] Compte tenu du faible degré de caractère distinctif des marques de commerce des parties, de la portée étroite de protection à laquelle de telles marques de commerce ont droit en général et du degré accru de discrimination auquel on peut justement s'attendre de la part du public dans l'évaluation de telles marques de commerce, j'estime que ce facteur favorise la Requérante ou, dans le pire des cas pour la Requérante, est neutre.

Période pendant laquelle les marques ont été employées

[39] Comme il a été indiqué ci-dessus à l'égard du fardeau initial de l'Opposante, la Marque de l'Opposante est employée au Canada depuis septembre 2015. Par conséquent, à la date pertinente pour le Motif fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement, la Marque de l'Opposante avait été employée pendant approximativement 18 mois, alors que la Marque visée par la demande n'avait pas été employée au Canada. Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

Genre des produits et services et nature du commerce

[40] Lors de l'examen des produits et services des parties, c'est l'état déclaratif des services figurant dans la demande qui doit être considéré [voir *Miss Universe, Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)]. L'état déclaratif des produits et services doit être lu dans l'optique de déterminer le type probable d'entreprise ou de commerce envisagé par la Requérante. À cet égard, la preuve de commerce actuel de la Requérante est utile [voir *McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF)].

[41] En ce qui concerne les produits de l'Opposante, puisque l'Opposante invoque son emploi antérieur de la Marque de l'Opposante, les produits en liaison avec lesquels l'Opposante employait la Marque de l'Opposante, à savoir les Tiroirs et bases de l'Opposante, doivent faire l'objet de considérations [*Hayabusa Fightwear Inc c Suzuki Motor Corporation*, 2014 CF 784 aux para 46 et 47].

[42] La preuve de M. Lambers démontre que la Requérante vend des produits du genre de bases, de fixations, de boîtiers, de stations d'accueil et de stations de chargement, tous pour les terminaux de point de vente et les ordinateurs et tablettes employés au point de vente [para 13 et Pièce D]. La Requérante offre également des services de vente et de soutien en liaison avec ses produits, comme des produits et des solutions sur mesure, des conseils sur l'équipement et les systèmes et des prix et forfaits pour les clients et les partenaires de distribution [para 13(d)]. En évaluant les Produits et services visés par la demande à la lumière de la preuve de la Requérante, il est évident que ces produits et services concernent tous l'équipement de fixation pour les appareils électroniques employés aux points de vente.

[43] En ce qui a trait aux Tiroirs et bases de l'Opposante, ceux-ci semblent être des tiroirs pour clavier avec des bras articulés pour la fixation à un bureau [Affidavit Kokona, Pièce E, page 29] et des bases pour fixer des ordinateurs, des écrans et des claviers à un mur pour créer un terminal à accès public [Affidavit Kokona, Pièce E, page 24]. L'Opposante n'a fait aucune observation quant à la similarité entre ses produits et les Produits visés par la demande. Malgré tout, j'estime qu'il existe un degré limité de

relation entre les Tiroirs et bases de l'Opposante d'une part et les Produits visés par la demande d'autre part, puisqu'ils comportent à la fois des bases et des fixations pour les appareils électroniques.

[44] En ce qui a trait à la nature du commerce des parties, l'Opposante observe que les consommateurs ultimes auxquels les parties mettent en marché leurs produits et services sont identiques. J'estime que la preuve n'appuie pas cette affirmation. Cependant, la preuve démontre un certain potentiel que les voies de commercialisation des parties se chevauchent. Les Tiroirs et bases de l'Opposante sont vendus à des détaillants comme Grand & Toy [Affidavit Kokona, para 6 et Pièces B à D], alors que les Produits et services visés par la demande sont vendus directement par la Requérante, ainsi que par des partenaires de distribution [Affidavit Lambers, para 14 et 15] à des entreprises de détail comme IKEA Canada Partnership Limited et Winners Merchants International LP [Affidavit Lambers, para 17]. Il est concevable que les entreprises de détail ayant besoin à la fois de fixations de terminal de point de vente et de fixations d'ordinateur à accès public, par exemple, pourraient chercher à obtenir de tels produits auprès de distributeurs de fournitures commerciales et de bureau.

[45] Compte tenu de l'existence d'un degré limité de relation entre les produits et services des parties et du chevauchement potentiel des voies de commercialisation des parties, j'estime que ces deux facteurs sont, dans le meilleur des cas pour la Requérante, essentiellement neutres.

Conclusion quant à la confusion

[46] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, je ne suis pas convaincu que la Requérante se soit acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties. Dans le meilleur des cas pour la Requérante, j'estime que la probabilité de confusion relativement à la source des produits et des services des parties est également partagée. J'arrive à cette conclusion principalement en raison du degré significatif de ressemblance entre les marques de commerce, de la relation entre les produits et services des parties et du chevauchement

potentiel dans les voies de commercialisation des parties. J'arrive à cette conclusion malgré le faible degré de caractère distinctif des marques de commerce des parties et du degré accru de discrimination qui pourrait être escompté du public consommateur.

[47] Compte tenu de ce qui précède, le Motif fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement est accueilli.

MOTIF FONDÉ SUR L'ABSENCE DE CARACTÈRE DISTINCTIF

[48] Pour s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de ce motif, l'Opposante doit établir qu'à la date pertinente pour ce motif d'opposition, la Marque de l'Opposante avait une réputation au Canada qui était « importante, significative ou suffisante », de sorte à annuler le caractère distinctif de la Marque visée par la demande [*Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657 au para 34]. Une preuve claire à cet égard doit être présentée [*Bojangles'* au para 33]. La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de l'opposition, à savoir le 9 juillet 2020 [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317 au para 25].

[49] Je ne suis pas convaincu que l'Opposante se soit acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif. Comme il en a été question ci-dessus, la preuve de l'Opposante établit clairement seulement deux ventes de produits à un seul acheteur au Canada, en liaison avec la Marque de l'Opposante. La seule autre preuve de ventes canadiennes de l'Opposante est la caractérisation par M. Kokona de telles ventes comme [TRADUCTION] « significatives et importantes » et représentant [TRADUCTION] « des ventes larges et une distribution à un grand nombre de Canadiens » [para 5]. Cette caractérisation est vague, à la fois en matière de volume des ventes canadiennes de l'Opposante et du moment auquel elles ont eu lieu. Dans l'ensemble, la preuve de l'Opposante ne fournit pas un fondement suffisant me permettant de conclure que la Marque de l'Opposante profite d'une réputation au Canada qui était « importante, significative ou suffisante » de manière à annuler le caractère distinctif de la Marque visée par la demande.

[50] Par conséquent, j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard du Motif fondé sur l'absence de caractère distinctif. Ce motif est donc rejeté.

DÉCISION

[51] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Jaimie Bordman
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches

ANNEXE A – PRODUITS ET SERVICES VISÉS PAR LA DEMANDE

[TRADUCTION]

Produits

- (1) Quincaillerie, nommément petits articles de quincaillerie en métal pour l'installation et la fixation de terminaux de points de vente et d'ordinateurs tablettes, tubes en métal pour l'installation de terminaux de points de vente et d'ordinateurs tablettes, tubes télescopiques en métal pour l'installation de terminaux de points de vente et d'ordinateurs tablettes, feuilles et plaques de métal, poteaux en métal, produits en métal commun, nommément boucles en métal commun [quincaillerie] pour l'installation de terminaux de points de vente et d'ordinateurs tablettes, supports en métal pour enseignes, raccords en métal pour tuyaux.
- (2) Supports, fixations, accessoires, bras pivotants, bras de levier et bras télescopiques pour appareils et instruments électriques et électroniques, nommément pour terminaux de paiement, appareils d'enregistrement de signatures électroniques, nommément tablettes de signature électronique; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, lecteurs de cartes, terminaux de paiement électronique et terminaux de point de vente; moniteurs d'ordinateur et écrans d'ordinateur, écrans plats, écrans tactiles, écrans vidéo, écrans pour la clientèle, nommément écrans d'affichage d'ordinateur, claviers, téléphones, calculatrices, imprimantes, lecteurs et balances électroniques pour la vente au détail.

Services

- (1) Services de vente au détail, de vente en gros et de magasinage en ligne dans les domaines de la serrurerie, des petits articles de quincaillerie en métal, des tubes en métal, des tubes télescopiques en métal, des feuilles et des plaques de métal, des poteaux en métal, des supports, des fixations, des accessoires de fixation, des bras pivotants, des bras de levier et des bras télescopiques pour appareils et instruments électriques et électroniques, nommément pour terminaux de paiement; services de vente au détail, de vente en gros et de

magasinage en ligne dans les domaines des terminaux de paiement, des appareils d'enregistrement de signatures électroniques, notamment des tablettes de signature électronique, du matériel de traitement de données, notamment des ordinateurs, des lecteurs de cartes, des terminaux de paiement électronique et des terminaux de point de vente, des moniteurs, des écrans plats, des écrans tactiles, des écrans vidéo, des écrans pour la clientèle, notamment des écrans d'affichage d'ordinateur, des claviers, des téléphones, des calculatrices, des imprimantes, des lecteurs et des balances électroniques pour la vente au détail.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-11-23

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Steven Andrews

Pour la Requérante : Aucune comparution

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Andrews Robichaud

Pour la Requérante : Gowling WLG (Canada) LLP