



# Office de la propriété intellectuelle du Canada

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

**Référence** : 2024 COMC 50

**Date de la décision** : 2024-03-20

**[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

### **DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION**

**Opposant** : Ralf Hütter

**Requérante** : Emily Shultz Inc.

**Demande** : 1,893,137 pour KRAFTWURK

### **INTRODUCTION**

[1] Emily Shultz Inc. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce KRAFTWURK (la Marque) en liaison avec des produits et des services de soins de la peau spécialisés.

[2] La demande pour la Marque fait l'objet d'une opposition par Ralf Hütter (l'Opposant), lequel est le propriétaire de la marque de commerce KRAFTWERK, qui est également le nom de son groupe de musique. L'Opposant affirme que la marque de commerce KRAFTWERK a acquis une notoriété et un achalandage importants grâce au groupe et à sa réputation pour préparer et organiser des concerts et des prestations musicales depuis au moins aussi tôt que 1975.

[3] L'Opposant s'oppose à la demande principalement pour deux raisons : que la Marque suggère faussement un lien avec un groupe de musique en vertu de l'article 9(1)k) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) et/ou que la Marque crée de la confusion avec l'emploi et l'enregistrement antérieurs par l'Opposant de sa marque de commerce KRAFTWERK.

[4] Pour les raisons qui suivent, l'opposition est rejetée.

### **LE DOSSIER**

[5] La demande pour la Marque a été produite le 11 avril 2018 sur la base d'un emploi projeté au Canada en liaison avec les produits et services dans les classes de Nice indiquées à l'Annexe A jointe à cette décision (les Produits et Services). La Marque a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* le 1<sup>er</sup> décembre 2021.

[6] L'Opposant a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la Marque en vertu de l'article 38 de la Loi le 18 janvier 2022. La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration niant les motifs d'opposition le 1<sup>er</sup> mars 2022.

[7] À l'appui de son opposition, l'Opposant a produit les affidavits de Günter Spachholz et Meghan Carlin. À l'appui de sa demande, la Requérante a produit les affidavits d'Emily Shultz et de Rachel Sombach. Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[8] Les deux parties ont produit des observations écrites. Seule la Requérante était représentée lors de l'audience.

### **MOTIFS D'OPPOSITION**

[9] Les motifs d'opposition peuvent être résumés comme suit :

- En vertu de l'article 38(2)a.1) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable puisque la Requérante a produit une demande d'enregistrement au Canada avec l'intention de détourner en sa faveur l'achalandage existant au Canada en liaison avec la marque KRAFTWERK de l'Opposant (la marque de

commerce de l'Opposant) précédemment employée au Canada en liaison avec les produits et services de l'Opposant et enregistrée sous le n° LMC1,011,616.

- En vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable puisqu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce de l'Opposant, enregistrée sous l'enregistrement n° LMC1,011,616.
- En vertu de l'article 12(1)e) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable puisqu'elle suggère faussement un lien avec un groupe de musique en vertu de l'article 9(1)k) de la Loi, à savoir le groupe KRAFTWERK, lequel possédait une importante réputation publique au Canada.
- En vertu de l'article 16(1)a) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement puisque, à la date de production ou à la date de premier emploi au Canada, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce de l'Opposant, précédemment employée ou révélée au Canada.
- En vertu de l'article 16(1)b) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque puisque, à la date de production de la Demande ou à la date de premier emploi de la marque de commerce au Canada, elle créait de confusion avec la marque de commerce de l'Opposant pour laquelle une demande d'enregistrement avait été précédemment produite au Canada.
- En vertu de l'article 2 de la Loi, la Marque ne distingue pas réellement et n'est pas adaptée pour distinguer les Produits et Services de la Requérante de ceux de l'Opposant en raison de l'emploi antérieur par l'Opposant de la marque de commerce de l'Opposant.
- En vertu de l'article 38(2)e) de la Loi, à la date de production de la demande, la Requérante n'employait pas et ne projetait pas d'employer la Marque au Canada en liaison avec chacun des Produits et Services.
- En vertu de de 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 et Services puisque la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce de l'Opposant.

### **FARDEAU ULTIME ET FARDEAU DE PREUVE**

[10] C'est au requérant qu'incombe le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Cependant, un opposant doit d'abord produire suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst) à la p 298; *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

### **MOTIF FONDÉ SUR L'ENREGISTRABILITÉ – ARTICLE 12(1)d)**

[11] L'Opposant plaide que la Marque n'est pas enregistrable, puisque, en contravention à l'article 12(1)d), la Marque crée de la confusion avec l'enregistrement de l'Opposant n° LMC1,011,616 pour la marque de commerce KRAFTWERK.

[12] Lors de l'audience, l'agent de la Requérante a porté à mon attention la décision récemment rendue en vertu de l'article 45 dans *Emily Shultz Inc c Ralf Hütter*, 2023 COMC 199, dans laquelle l'enregistrement KRAFTWERK de l'Opposant a été modifié pour supprimer certains produits et services. Les produits et services modifiés de cet enregistrement sont les suivants :

[TRADUCTION]

Produits

(1) Lunettes 3D.

(2) Vêtements, nommément vêtements sport; couvre-chefs, nommément chapeaux.

(3) Jeux, nommément, jeux vidéo.

(4) Tee-shirts.

(5) Maillots de vélo; sacs à dos; DVD préenregistrés contenant des prestations de musique.

(6) Livres 3D.

(7) Livres de photos.

Services

(1) Organisation et tenue de concerts et de prestations de musique.

[13] Puisque l'enregistrement de l'Opposant couvrant les produits et services ci-dessus existe toujours, l'Opposant s'est acquitté de son fardeau initial. La Requérente doit donc démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposant.

[14] La date pertinente pour examiner ce motif d'opposition est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), CanLII 11769 (CAF)].

[15] En déterminant si deux marques de commerce créent de la confusion, toutes les circonstances de l'espèce doivent être considérées, y compris celles énoncées à l'article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce, y compris dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent pourra être accordé à chacun de ces facteurs selon le contexte [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, au para 54; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23].

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[16] Le caractère distinctif inhérent d'une marque de commerce fait référence à son caractère unique lorsqu'elle est considérée avec les produits ou services qui lui sont

associés. En l'espèce, les marques de commerce des parties possèdent un certain degré de caractère distinctif inhérent puisqu'elles contiennent le mot étranger KRAFTWERK, ou son équivalent phonétique KRAFTWURK, lequel ne possède aucune signification en anglais ou en français en liaison avec les produits ou services des parties [*Bedessee Imports Ltd c Compania Topo Chico*, 2014 COMC 200].

[17] En ce qui concerne l'étendue dans laquelle les marques de commerce sont connues au Canada, la Marque est fondée sur l'emploi projeté et la Requérante n'a démontré aucun emploi de la Marque en liaison avec les Produits ou Services. Bien que Rachel Sombach, une stagiaire avec l'agent de la Requérante, ait fourni des imprimés du site Web de la Requérante indiquant la promotion principalement des Services de la Requérante en liaison avec la Marque, il n'y a aucune donnée sur le nombre de visiteurs canadiens de ce site Web. Je ne suis donc pas en mesure de conclure que la Marque est devenue connue dans une quelconque mesure au Canada.

[18] En ce qui a trait à la marque de commerce KRAFTWERK de l'Opposant, l'Opposant a fourni les affidavits de Gunter Spachtholz et de Meghan Carlin pour démontrer l'étendue dans laquelle la marque de commerce KRAFTWERK est connue au Canada. Gunter Spachtholz est le gestionnaire de Kling Klang Konsum Produkt GmbH, une entreprise appartenant uniquement et entièrement à l'Opposant qui a été constituée en société pour vendre et mettre en marché des produits et services associés au groupe KRAFTWERK de l'Opposant. Les parties pertinentes de l'affidavit Spachtholz sont résumées ci-dessous :

- Le groupe Kraftwerk a été fondé à Dusseldorf, en Allemagne, par l'Opposant et Florian Schneider.
- En 1974, l'Opposant a lancé un album et une chanson, les deux intitulés « Autobahn », qui a atteint la cinquième position au palmarès des albums canadiens et qui était le 35<sup>e</sup> album le plus vendu en 1975 au Canada.
- L'Opposant se produit régulièrement en direct au Canada depuis 1975. L'Opposant intègre les thèmes de sa musique dans ses prestations musicales et, depuis 2009, fait des prestations en 3D, avec des éléments graphiques en

arrière-plan qui complètent les chansons jouées. Plus récemment, l'Opposant a joué à Toronto, Montréal et Vancouver au cours de l'été 2022.

- L'Opposant exploite également un site Web qui annonce sa musique, ses tournées et ses produits dérivés et a une présence importante dans les médias sociaux sur YouTube, Twitter et Instagram.
- L'Opposant a gagné trois prix Grammy, y compris un prix pour l'œuvre de toute une vie de la Recording Industry Association of America en 2014 et il a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame en 2021.
- Bien que M. Spachtholz n'ait pas accès aux ventes de disques de l'Opposant au Canada, il confirme que l'Opposant a vendu sa musique dans divers formats, y compris plus de 115 960 CD, au Canada depuis 1997.
- L'Opposant vend également des produits associés aux sujets de sa musique, y compris des calculatrices de poche de marque KRAFTWERK et des articles de cyclisme, dont la plupart sont vendus lors des concerts.
- Les chiffres de ventes des articles arborant la marque de commerce KRAFTWERK vendus aux trois concerts de KRAFTWERK au Canada en 2022 étaient de plus de 20 000 \$ par concert.
- Depuis 1997, l'Opposant a vendu plus de 190 000 enregistrements physiques ou téléchargements de sa musique et depuis 2010 la musique de l'Opposant a été diffusée plus de 12 millions de fois au Canada.

[19] Meghan Carlin est une stagiaire avec l'agent de l'Opposant. Son affidavit consiste en des imprimés de plus de 500 articles de diverses publications et de divers journaux disponibles aux Canadiens au sujet de l'Opposant. En plus des publications et des magazines internationaux disponibles aux Canadiens, comme The New York Times, The Washington Post et Rolling Stone, l'Affidavit Carlin comprend plus de 160 articles de publications canadiennes remontant à aussi tôt que 2005, y compris des journaux locaux et nationaux comme Calgary Sun, National Post, The Globe and Mail, The Toronto Star, The Vancouver Sun et The Toronto Sun. Bien que l'Opposant n'ait fourni aucune preuve de la circulation des magazines et des journaux mentionnés dans l'affidavit de M<sup>me</sup> Carlin, je peux prendre connaissance d'office qu'il y a une certaine

circulation au Canada des journaux et des magazines établis ci-dessus [voir, par exemple, *Northern Telecom Ltd c Nortel Communications Inc* (1987), 15 CPR (3d) 540 (COMC) à la p 543; *Timberland Co c Wrangler Apparel Corp*, 2005 CanLII 78532 (COMC), 46 CPR (4th) 201 (COMC) à la p 207; *Carling O’Keefe Breweries of Canada Ltd c Anheuser Busch, Inc* (1985), 4 CPR (3d) 216 (COMC)].

[20] Selon ce qui précède, je conclus que la marque de commerce KRAFTWERK de l’Opposant est devenue connue dans une importante mesure au Canada en liaison avec l’organisation et la tenue de concerts et de prestations musicales. Bien que la preuve de l’Opposant fasse également référence à l’emploi de la marque de commerce de l’Opposant avec certains produits, j’estime que cette preuve est trop vague pour démontrer l’emploi concluant des produits de l’Opposant contenus dans l’enregistrement de l’Opposant. Je note également que la preuve de l’Opposant fait référence à l’emploi de sa marque de commerce avec certains produits, y compris des affiches, épinglettes et des fourre-tout qui ne sont pas couverts par l’enregistrement de l’Opposant. J’estime donc que la marque de commerce de l’Opposant est devenue connue dans une étendue beaucoup plus réduite en liaison avec les produits de l’Opposant que ses services.

[21] Compte tenu de ce qui précède, ce facteur favorise l’Opposant, à tout le moins à l’égard des services de l’Opposant.

#### Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[22] La Requérante n’a fourni aucune preuve ou déclaration concernant la période pendant laquelle elle a employé la Marque en liaison avec ses produits et services au Canada.

[23] L’enregistrement de l’Opposant, en revanche, est fondé sur l’emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les services visés par l’enregistrement. Bien que la preuve de l’Opposant ne démontre pas l’emploi remontant aussi loin, je suis convaincue, selon la preuve de l’Opposant, que sa marque a été employée pendant une période considérablement plus longue que celle de la Marque de la Requérante.

[24] Ce facteur favorise donc l'Opposant.

#### Genre des produits et services et voies de commercialisation

[25] M<sup>me</sup> Schultz indique que les produits et services de soins de la peau spécialisés qu'elle fournit sous la Marque comprennent des produits injectables cosmétiques pour la réduction des rides, la réduction du double menton, des agents de remplissage et des produits de raffermissement de la peau. Sa clientèle est principalement composée de femmes dans leur trentaine et leur quarantaine.

[26] Comme il est indiqué ci-dessus, les services visés par l'enregistrement de l'Opposant comprennent l'organisation et la tenue de concerts et de prestations musicales. Les produits visés par l'enregistrement de l'Opposant, comme il est indiqué ci-dessus, sont les suivants : [TRADUCTION] (1) Lunettes 3D; (2) Vêtements, nommément vêtements sport; couvre-chefs, nommément chapeaux; (3) Jeux, nommément, jeux vidéo; (5) Tee-shirts; (7) Maillots de vélo; sacs à dos; DVD préenregistrés contenant des prestations de musique; (8) Livres 3D; (9) Livres de photos; (8) Livres 3D; (9) Livres de photos.

[27] L'Opposant concède dans ses observations écrites que les produits et services des parties ne sont pas étroitement associés les uns aux autres. Je suis d'accord. L'Opposant invoque principalement la célébrité de sa marque de commerce, ce qui sera abordé ci-dessous.

[28] En ce qui a trait aux voies de commercialisation des parties, l'Opposant vend ses produits sur un site Web directement aux consommateurs, par l'entremise de maisons de disques qui produisent des copies physiques des enregistrements musicaux et les vendent dans des magasins de disques et en ligne et via des tournées, vendant ses produits directement aux consommateurs qui vont aux concerts de marque KRAFTWERK. L'organisation et la tenue de concerts et de prestations musicales de l'Opposant ont eu lieu dans diverses salles de concert au Canada.

[29] En revanche, M<sup>me</sup> Schultz explique qu'en raison du genre sophistiqué et hautement spécialisé de ses produits cosmétiques injectables, ses services peuvent

seulement être offerts par un professionnel de la santé autorisé en fonction de ses titres de compétence et de son champ de pratique. Elle affirme en outre qu'elle a d'abord exploité sa pratique auprès d'un bureau d'un chirurgien plastique local avant d'ouvrir son emplacement physique, et que son travail de consultation et de formation se déroule à distance dans d'autres cliniques.

[30] Compte tenu de la diversité entre les produits et services des parties, je ne m'attendrais pas à ce que leurs voies de commercialisation se chevauchent.

[31] Ce facteur favorise donc la Requérante.

#### Similarité dans la présentation, le son ou les idées suggérées

[32] La ressemblance entre les marques de commerce est souvent le facteur qui aura probablement la plus grande influence sur l'analyse de la confusion [*Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 au para 49].

[33] Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, il faut examiner les marques de commerce dans leur ensemble. Il n'est pas correct de placer les marques côte à côte et de comparer et observer des ressemblances ou des différences entre les éléments ou les composantes des marques de commerce.

[34] Les marques de chaque partie sont presque identiques sur le plan de la présentation, du son et des idées suggérées. La seule différence visuelle est l'emploi d'un « u » plutôt qu'un « e » dans l'élément « werk » des marques.

[35] M<sup>me</sup> Schultz affirme qu'elle a choisi la Marque en raison de sa signification phonétique en allemand qui est [TRADUCTION] « centrale électrique » ou [TRADUCTION] « centrale ». Ces mots reflètent ses valeurs fondamentales d'autonomisation, à savoir, habiliter les patients à rechercher un niveau de soins élevé et unique basé sur leurs objectifs esthétiques individuels. Elle ajoute que la Marque honore également l'importante histoire allemande de la région de Kitchener-Waterloo en Ontario, où ses services sont offerts. L'Opposant note également que la marque de commerce de

l'Opposant fait également référence au mot allemand pour [TRADUCTION] « centrale électrique ».

[36] Cependant, en l'absence de preuve démontrant que le Canadien moyen serait conscient de la signification du mot allemand KRAFTWERK ou de son équivalent phonétique, je conclus qu'aucune des marques des parties ne suggère une quelconque idée en particulier.

[37] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que ce facteur favorise l'Opposant.

#### Circonstances de l'espèce – Notoriété de la Marque de commerce KRAFTWERK de l'Opposant

[38] L'Opposant fait valoir que la présente affaire peut être distinguée de la décision dans *Mattel*, précitée, puisque, en l'espèce, la marque de l'Opposant est bien connue tant pour ses prestations musicales en direct que pour ses produits originaux et novateurs qui sont liés aux thèmes et aux paroles de sa musique. Des exemples des types de produits originaux liés aux thèmes et aux paroles de la musique de l'Opposant, comme il est indiqué dans l'affidavit Spachtholz, comprennent les calculatrices de poche KRAFTWERK pour promouvoir la chanson « Pocket Calculator » de l'Opposant et les vêtements de vélo KRAFTWERK pour promouvoir sa trame sonore « Tour de France ».

[39] L'Opposant semble suggérer que sa marque KRAFTWERK a acquis un caractère distinctif important au Canada, à un point tel qu'elle peut être considérée comme une marque bien connue qui transcende, dans une certaine mesure, les produits et services couverts par son enregistrement. Par exemple, l'Opposant observe que, compte tenu de la popularité de la chanson de l'Opposant intitulée « The Model », du fait que les mannequins sont associés aux cosmétiques et aux procédures cosmétiques et de la réputation de l'Opposant pour vendre des marchandises inhabituelles et novatrices qui ne sont pas nécessairement associées à une œuvre musicale, un consommateur moyen qui connaît la marque de commerce KRAFTWERK de l'Opposant supposerait que les produits et services de soins de la peau spécialisés de la Requérante seraient d'une certaine manière liés ou associés à l'Opposant.

[40] En l'espèce, même si j'acceptais que la marque de commerce de l'Opposant est devenue célèbre au Canada, la preuve n'établit pas qu'elle est devenue célèbre pour toute autre chose que les services visés par l'enregistrement de l'Opposant. Bien qu'il y ait une certaine preuve d'emploi de la marque de commerce de l'Opposant avec des produits (certains couverts par l'enregistrement de l'Opposant, ainsi que d'autres), la preuve n'arrive pas à démontrer que la marque de commerce de l'Opposant a atteint un niveau de notoriété en liaison avec un quelconque produit qui appuierait la conclusion que la marque de commerce de l'Opposant est devenue célèbre en liaison avec des produits de toute sorte.

[41] Plus particulièrement, même si M. Spachholz indique que l'Opposant a vendu [TRADUCTION] « des milliers d'articles individuels en liaison avec la marque de commerce KRAFTWERK au Canada au cours de la dernière décennie », il n'identifie pas quels étaient ces produits, ni ne fournit les ventes totales de ces produits. La seule preuve qu'il fournit est une facture démontrant la vente de cinq tee-shirts différents, d'un sac fourre-tout, d'épinglettes et d'affiches arborant la Marque de commerce KRAFTWERK vendus à trois concerts de Kraftwerk au Canada en 2022. Il confirme qu'en moyenne, plus de 500 articles étaient vendus par concert avec une valeur de plus de 20 000 \$ par concert. À mon avis, cette preuve n'est pas suffisante pour démontrer que la marque de commerce de l'Opposant a atteint un quelconque niveau de notoriété en liaison avec des produits comme elle l'a fait avec ses prestations musicales en direct.

[42] Par conséquent, bien que j'estime que la preuve de l'Opposant établit que la marque de commerce de l'Opposant est bien connue en liaison avec l'organisation et la tenue de concerts et de prestations musicales, la preuve de l'Opposant ne démontre pas que cette renommée s'étendrait au-delà de ces services très spécifiques, de sorte qu'une association serait faite par le consommateur moyen avec les Produits et Services de la Requérante, lesquels ne sont pas associés aux produits, aux services et à l'entreprise de l'Opposant [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd c Seagram Real Estate Ltd* (1990), 33 CPR (3d) 454 aux p 467 et 468, où le juge Mackay a noté que la considération des possibilités de diversification se limite, à juste titre, à l'expansion potentielle des activités existantes et ne devrait pas inclure la spéculation quant à la

diversification dans des entreprises entièrement nouvelles, y compris de nouveaux types de produits, de services ou d'entreprises; également cité dans *Mattel*, précitée au para 82].

### Conclusion – Confusion

[43] Pour déterminer s'il existe ou non une probabilité de confusion en l'espèce, j'ai tenu compte des commentaires suivants de l'ancien membre Reynolds dans *Ate My Heart Inc c Shortbread Bakery Ltd*, 2015 COMC 198 aux para 57 à 59 :

[TRADUCTION]

Bien que la renommée de la marque de commerce de l'Opposant soit certainement une importante « circonstance de l'espèce », l'étendue de la protection dont elle bénéficie exige que l'on tienne compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris les facteurs énoncés à l'article 6(5) de la Loi [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006) 49 CPR (4th) à 354].

La Cour dans *Mattel* a indiqué être en accord avec une remarque antérieure du professeur McCarthy selon laquelle [TRADUCTION] « une marque relativement forte peut franchir d'un seul bond un écart considérable entre deux gammes de produits ». Elle a néanmoins souligné que cette affirmation impliquait que la « gamme de produits » représente généralement un obstacle important à franchir, même pour une marque célèbre [*Mattel*, précité, p. 355 et 356]. La Cour a indiqué que lorsque toutes les circonstances de l'espèce sont prises en considération, dans certains cas, certaines circonstances (comme la différence entre les produits) auront plus de poids que d'autres [*Mattel*, précité, p. 354].

[44] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, je suis convaincue que la Requérante a établi qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre les produits et services des parties associés à leurs marques de commerce respectives. Il n'y a aucun chevauchement entre les Produits et Services associés à la Marque et les produits et services associés à la marque de commerce de l'Opposant et l'Opposant n'a pas démontré qu'il existe un quelconque lien dans l'esprit du consommateur canadien moyen entre la marque de commerce de l'Opposant et les produits et services de soins de la peau spécialisés de la Requérante.

[45] Ainsi, malgré la notoriété de KRAFTWERK en liaison avec l'organisation et la tenue de concerts et de prestations musicales et malgré la période plus longue d'emploi par l'Opposant de sa marque de commerce, j'arrive à la conclusion que, selon la prépondérance des probabilités, il n'y a aucune probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties.

[46] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est rejeté.

### **MARQUES INTERDITES – ARTICLE 12(1)E)**

[47] L'Opposant plaide que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)e) de la Loi, puisqu'il s'agit d'une marque dont l'adoption est interdite par l'article 9(1)k) de la Loi. Bien qu'il existe un fardeau juridique pour la Requérante d'établir que sa Marque est enregistrable et que son adoption n'est pas interdite en vertu de l'article 9(1)k) de la Loi, l'Opposant a le fardeau de preuve initial de fournir une preuve suffisante qui permet de conclure que la marque KRAFTWERK est associée à tel point avec l'Opposant que l'adoption et l'emploi de la Marque par la Requérante entraîneraient probablement une conclusion que les produits et services des parties sont d'une certaine façon liés.

[48] La date pertinente pour évaluer ce motif d'opposition est la date de ma décision [*Villeneuve c Mazsport Garment Manufacturing Inc*, [2005] COMC 120 au para 48].

[49] Les articles pertinents de la Loi sont libellés comme suit :

12(1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

e) elle est une marque dont l'article 9 ou 10 interdit l'adoption;

9(1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :

k) toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant;

[50] En affirmant que l'article 9(1)*k* s'applique tout autant aux groupes de musique qu'aux personnes vivantes, l'Opposant invoque la section 4.7.7.3 du *Manuel d'examen des marques de commerce*. La section 4.7.7.3 indique ce qui suit :

#### 4.7.7.3 Groupes musicaux

Lorsqu'une marque incorpore toute matière qui peut faussement suggérer un lien avec un groupe musical, une objection peut être soulevée en vertu de l'alinéa 9(1)*k* de la *Loi sur les marques de commerce* s'il est déterminé, au moyen de recherches, que le groupe musical a une réputation solide au sein du public au Canada.

Le terme « groupe » est défini dans Le Petit Robert comme « ensemble de musiciens et de chanteurs appartenant à une même formation ». Selon la *Loi d'interprétation*, « les mots au singulier comprennent le pluriel, et les mots au pluriel comprennent le singulier », l'alinéa 9(1)*k* de la *Loi sur les marques de commerce* s'applique également à une personne vivante et aux personnes vivantes.

[51] Je commencerai par souligner que les manuels, bien qu'utiles, n'ont pas d'autorité législative et ne sont pas destinés à remplacer les dispositions de la Loi, ni ne peuvent les remplacer [*Ontario Dental Assistants Association c Association dentaire canadienne*, 2013 CF 266 au para 24; *Wordex Inc c Wordex*, [1983] 2 CF 570, 70 CPR (2d) 28 à la p 31]. Comme l'a souligné l'agent de la Requérante lors de l'audience, l'Opposant en l'espèce est M. Ralf Hütter. Je commencerai par noter que, selon la définition ci-dessus, je n'estime pas qu'une seule personne puisse être un groupe. De plus, bien que M. Hütter est un particulier vivant, le groupe de musique duquel il fait partie est le groupe KRAFTWERK, qui a eu de nombreux membres différents au fil du temps. Il ne s'agit pas d'une affaire où le nom du groupe de musique est également le nom d'une personne vivante en particulier, comme Lady Gaga [*Ate My Heart Inc c Shortbread Bakery Ltd*, 2015 COMC 198].

[52] Par conséquent, même si la Marque suggérait faussement un lien avec le groupe de musique KRAFTWERK, il n'est pas clair pour moi qu'un tel lien s'étendrait aux membres individuels du groupe, et plus particulièrement à l'Opposant, aux fins d'être considérée comme non enregistrable en vertu de l'article 9(1)*k* de la Loi [pour un raisonnement semblable distinguant la marque de commerce d'un opposant du

particulier vivant associé en vertu de l'article 9(1)*k*), voir *Waltrip c Boogiddy Boogiddy Racing Inc*, 2007 CanLII 80867 (COMC)]. Ce motif est donc rejeté.

### **MOTIF FONDÉ SUR LE DROIT À L'ENREGISTREMENT – ARTICLE 16(1)B)**

[53] L'Opposant plaide que la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque puisque, à la date de production de la Demande ou à sa date de premier emploi, elle prêtait à confusion avec la marque de commerce de l'Opposant pour laquelle une demande d'enregistrement avait été précédemment produite.

[54] Avec un motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)*b*) de la Loi, un opposant peut invoquer une demande d'enregistrement produite antérieurement pour une marque de commerce, tant que la demande produite antérieurement est toujours en instance lorsque la demande visée par l'opposition est annoncée [article 16(2) de la Loi].

[55] En l'espèce, la demande a été annoncée le 1<sup>er</sup> décembre 2020. Puisque la demande de l'Opposant pour KRAFTWERK a été enregistrée le 20 décembre 2018, elle n'était pas en instance à la date de l'annonce de la Marque.

[56] Puisque l'Opposant n'a pas satisfait aux exigences législatives pour ce motif, il est donc rejeté.

### **DROIT À L'ENREGISTREMENT – ARTICLE 16(1)A) ET CARACTÈRE DISTINCTIF**

[57] Les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)*a*) et 2 invoqués par l'Opposant sont fondés sur une probabilité de confusion entre la Marque visée par la demande et l'emploi et l'enregistrement antérieurs par l'Opposant de sa marque KRAFTWERK.

[58] La date pertinente pour un motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)*a*) est la date de production de la demande. La date pertinente pour un motif d'opposition fondé sur l'article 2 est la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185]. Ces deux motifs portent sur la question d'une probabilité de confusion.

[59] En l'espèce, la date à laquelle la question de confusion est évaluée ne change pas le résultat de mon analyse établie ci-dessus à l'égard du motif fondé sur l'article 12(1)d). Par conséquent, dans la mesure que l'Opposant s'est acquitté de son fardeau initial à l'égard de ces motifs, j'arrive à la même conclusion que celle tirée à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d). Ces motifs sont donc rejetés.

### **AUCUN EMPLOI OU INTENTION D'EMPLOYER – ARTICLE 38(2)E)**

[60] L'Opposant plaide que la Requérante n'employait pas, ni n'avait l'intention d'employer, la Marque au Canada en liaison avec chacun des Produits ou Services. En ce qui concerne ce motif d'opposition, la Requérante n'a pas l'obligation de prouver qu'elle a employé la Marque ou qu'elle a l'intention de l'employer, à moins que l'Opposant ne s'acquitte de son fardeau de preuve.

[61] L'Opposant ne s'est pas acquitté de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition, car il n'y a aucune preuve que la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque ou qu'elle ne l'employait pas. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

### **ABSENCE DE DROIT À L'EMPLOI – ARTICLE 38(2)F)**

[62] L'Opposant plaide que, contrairement à l'article 38(2)f) de la Loi, la Requérante n'avait pas le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits et Services à la date de production puisque la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce de l'Opposant. Cependant, l'article 38(2)f) ne traite pas du droit d'un requérant *d'enregistrer* une marque par rapport à la marque de commerce d'une autre personne en vertu de l'article 16 de la Loi. Plutôt, cet article traite du droit légitime d'un requérant *d'employer* la marque de commerce, par exemple, conformément au droit fédéral pertinent et à d'autres obligations légales interdisant « l'emploi » de la marque de commerce au sens de l'article 4 de la Loi [voir *Methanex Corporation c Suez International, société par actions simplifiée*, 2022 COMC 155].

[63] Puisque les faits invoqués par l'Opposant ne peuvent pas appuyer un motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)f), ce motif est rejeté.

**MAUVAISE FOI – ARTICLE 38(2)A.1)**

[64] L'Opposant plaide que la Marque n'est pas enregistrable puisque la Requérante a produit une demande d'enregistrement au Canada avec l'intention de détourner en sa faveur l'achalandage existant au Canada en liaison avec la marque de commerce de l'Opposant précédemment employée au Canada en liaison avec les produits et services de l'Opposant et enregistrée sous le n° LMC1,011,616.

[65] La date pertinente pour évaluer ce motif d'opposition est la date de production de la demande.

[66] L'Opposant fait valoir dans ses observations écrites que, compte tenu de son emploi étendu de la marque de commerce de l'Opposant avant la date de production de la demande, il semble très peu probable que la Requérante n'était pas au courant de la réputation de la marque de commerce de l'Opposant et/ou de la renommée de l'Opposant avant la date pertinente. L'Opposant fait valoir en outre que, comme la Requérante n'a présenté aucune preuve pour réfuter que la demande pour la Marque a été produite de mauvaise foi, ce motif d'opposition doit être tranché en faveur de l'Opposant.

[67] Le fardeau de preuve initial, toutefois, incombe à l'Opposant de démontrer que la Requérante a produit une demande d'enregistrement pour la Marque au Canada de mauvaise foi. De plus, il a également été soutenu dans le passé qu'une allégation de connaissance d'une marque de commerce similaire pouvant prêter à confusion ne peut pas constituer le fondement d'un motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)a.1) en l'absence d'autre mauvaise foi alléguée [voir *Oasis Fashions Online Limited et RH US, LLC*, 2023 COMC 124].

[68] En l'espèce, l'Opposant n'a produit aucune preuve de mauvaise foi de la part de la Requérante. Puisque l'Opposant ne s'est pas acquitté de son fardeau de preuve initial pour le motif fondé sur l'article 38(2)a.1), ce motif est donc rejeté.

## **DÉCISION**

[69] Pour les raisons exposées ci-dessus et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

---

Cindy Folz  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
William Desroches  
Manon Duchesne Osborne

## **ANNEXE A**

### ***Demande n° 1893137 pour KRAFTWURK***

#### Produits (classe de Nice et état déclaratif)

[TRADUCTION]

- CI 3 (1) Produits de soins de la peau et articles de toilette non médicamenteux, nommément crèmes de resserrement et de raffermissement des tissus cutanés pour le visage et le corps, crèmes anti-âge, anti-acné et anti-rides et crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse, émoulinants, nettoyants, solutions revitalisantes, gels au glycol non médicamenteux pour exfolier et clarifier la peau ainsi que pour lui donner de l'éclat, masques rajeunissants pour le visage et le corps, astringents, gommages glycoliques et acides pour la peau, cosmétiques, nommément produits de maquillage pour le visage.

#### Services (classe de Nice et état déclaratif)

[TRADUCTION]

- CI 44 (1) Services de soins de la peau, de soins infirmiers et de consultation dans le domaine des traitements pour la peau, nommément services médicaux de soins de la peau et services de spa santé, nommément programmes cosmétiques de rajeunissement de la peau non chirurgicaux, comprenant une combinaison de traitements topiques, d'injections de médicaments, de traitements au laser et de gommages pour la peau; services de spa santé, nommément traitements de l'acné au laser, traitements de rajeunissement au laser, traitements des cicatrices au laser, effacement de tatouages au laser, traitements faciaux au laser et massage; procédés d'amélioration de la peau au laser et à lumière intense pulsée; traitements pour la peau, nommément injection d'agents de remplissage dermique et d'agents de blocage neuromusculaires pour réduire l'apparence des rides et ridules du visage; services de dermatologie, nommément application de radiofréquences pour le rajeunissement des organes génitaux internes et externes de la femme, application de radiofréquences externes pour le resserrement des tissus cutanés et le rajeunissement de la peau et application de traitements de cryolipolyse pour la réduction des tissus adipeux sous-cutanés; salons de soins de la peau; coiffure; manucure; art corporel; services d'esthéticienne, nommément analyse des couleurs; épilation à la cire; analyse cosmétique; services de soins esthétiques pour le corps; services de consultation, nommément dans le domaine des services de soins esthétiques du visage et du corps; services de consultation dans les domaines de la coiffure et du maquillage pour les humains; offre d'information dans les domaines de la coiffure, du maquillage et des soins des ongles, par des sites Web privés, des sites Web de médias sociaux et des sites Web de réseautage social; services de consultation ayant trait aux soins de la peau; services de consultation en matière de cosmétiques; offre d'information dans le domaine de la coiffure; offre d'information sur les services de salon de beauté; salons de bronzage; services de salon de coiffure; services de salon de beauté; application de produits cosmétiques sur le

corps; application de produits cosmétiques sur le visage; services de consultation ayant trait au maquillage offerts en ligne ou en personne; services de teinture des sourcils; services de teinture des cils; services de maquillage (cosmétiques); services de manucure et de pédicure; spas; services de salon de soins des ongles; services de maquillage; services de maquillage permanent; services de micropigmentation; services de soins de la peau; services de soins du cuir chevelu; services de soins du visage; services de soins de beauté offerts par un spa santé; services de consultation ayant trait aux cosmétiques; services de visagiste; services de soins esthétiques pour le corps; services de soins de beauté pour le visage; traitement épilatoire; traitements cosmétiques; services de traitement esthétique pour le corps, le visage et les cheveux.

# Comparutions et agents inscrits au dossier

**DATE DE L'AUDIENCE :** 2024-03-04

## **COMPARUTIONS**

**Pour l'Opposant :** Aucune comparution

**Pour la Requérante :** Richard Whissell

## **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour l'Opposant :** Fasken Martineau Dumoulin LLP

**Pour la Requérante :** Perley-Robertson, Hill & McDougall LLP