



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 80

Date de la décision : 2024-04-25

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : ContextLogic Inc.

Requérante : Eyewish Inc.

Demande : 1929088 pour EYEWISH

INTRODUCTION

[1] Cette opposition est produite par ContextLogic Inc. (l'Opposante) à l'égard de la demande d'enregistrement numéro 1929088 pour la marque de commerce EYEWISH (la Marque) produite par Eyewish Inc. (la Requérante).

[2] L'enregistrement de la Marque est demandé en liaison avec les produits suivants :

[TRADUCTION] CI 9 (1) Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires pour créer et partager des listes de souhaits de produits et de services.

[3] Pour les raisons énoncées ci-dessous, la demande est rejetée.

LE DOSSIER

[4] La demande relative à la Marque a été produite le 6 novembre 2018 et a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 2 juin 2021.

[5] Le 2 décembre 2021, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13, modifiée le 17 juin 2019 (la Loi). L'Opposante fonde l'opposition sur les articles 39(2)a.1) (mauvaise foi), 38(2)b) (confusion avec des marques de commerce déposées), 38(2)c) (absence de droit à l'enregistrement), 38(2)d) (absence de caractère distinctif), 38(2)e) (aucun emploi ou emploi projeté) et 38(2)f) (absence de droit à l'emploi).

[6] À l'exception du motif fondé sur l'article 38(2)e), les motifs d'opposition reposent sur une allégation de confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante WISH (enregistrement n^{os} LMC1090583 et LMC1068905) et WISH SHOPPING MADE FUN (enregistrement n^o LMC948594) (les « Marques de commerce WISH »). Une liste complète des produits et services associés aux Marques de commerce WISH est jointe à l'Annexe A.

[7] La Requérante a produit une contre-déclaration niant les motifs d'opposition.

[8] Aucun contre-interrogatoire n'a eu lieu.

[9] La Requérante a produit des observations écrites le 20 novembre 2023. L'Opposante n'a pas produit d'observations écrites.

[10] Les deux parties ont demandé la tenue d'une audience, toutefois seule l'Opposante était présente à l'audience le 4 avril 2024.

APERÇU DE LA PREUVE

La preuve de l'Opposante

[11] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Franklin Goldberg, avocat général adjoint de l'Opposante, assermenté le 6 juin 2022 (l'Affidavit Goldberg) et l'affidavit de Daniel Derkach, stagiaire d'été en droit de l'agent de l'Opposante, souscrit le 3 juin 2022 (l'Affidavit Derkach).

[12] L'Affidavit Goldberg contient, entre autres, une description détaillée de l'entreprise mondiale de l'Opposante, de ses produits et services, des détails de l'emploi des Marques de commerce WISH au Canada et à l'étranger, ainsi que les revenus de ventes de l'Opposante de transactions canadiennes pour une période de sept ans débutant en 2014 et les dépenses publicitaires canadiennes pour une période de cinq ans débutant en 2017.

[13] L'Affidavit Derkach décrit la tentative de M. Derkach de télécharger les applications mobile et d'ordinateur de bureau EYEWISH de la Requérante et d'y accéder.

La preuve de la Requérante

[14] À l'appui de la demande, la Requérante a produit l'affidavit de Heather Ryan, directrice de la Requérante, assermenté le 4 octobre 2022 (l'Affidavit Ryan).

[15] L'Affidavit Ryan fournit, entre autres :

- un bref historique de la Requérante;
- des définitions du dictionnaire pour les mots « wish », « wish list » et « eye »;
- les résultats d'une recherche du Registre canadien des marques de commerce (le Registre) pour des marques de commerce déposées contenant le mot « wish », ainsi qu'un sous-ensemble plus étroit de

cette recherche pour des marques de commerce déposées contenant le mot « wish » associées [TRADUCTION] « à la vente de détail et aux magasins de détail, aux marchés en ligne, à la publicité et aux services connexes »;

- les résultats d'une recherche pour les applications disponibles pour téléchargement sur Google Play qui sont nommées « wish » ou mentionnent le mot « wish ».

La contre-preuve de l'Opposante

[16] En réponse, l'Opposante a produit l'affidavit de Lamont Abramczyk, un stagiaire en droit employé par l'agent de l'Opposante, assermenté le 1^{er} mai 2023 (l'Affidavit Abramczyk) et l'affidavit de Mary Noonan, une recherchiste en marques de commerce employée par l'agent de l'Opposante, assermenté le 1^{er} mai 2023 (l'Affidavit Noonan).

[17] L'Affidavit Abramczyk contient une description d'une recherche menée par M. Abramczyk sur le site Web Google Play pour l'application WISH de l'Opposante, ainsi qu'une capture d'écran de la page Web consultée.

[18] L'Affidavit Noonan contient une description de recherches en ligne menées par M^{me} Noonan du Registre pour cinq enregistrements contenant le mot « wish » qui avaient été radiés ou à l'égard desquels un avis de radiation avait été donné, ainsi que des captures d'écran d'enregistrements de la base de données pour chacun des cinq enregistrements trouvés. Ces cinq enregistrements ont été mentionnés dans l'Affidavit Ryan comme figurant parmi les 11 marques de commerce déposées contenant le mot « wish » associées [TRADUCTION] « à la vente de détail et aux magasins de détail, aux marchés en ligne, à la publicité et aux services connexes ».

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[19] Conformément aux règles de preuve habituelles, l'Opposante a le fardeau de preuve initial d'établir les faits sur lesquels elle appuie les allégations formulées dans la déclaration d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 Carswellnat 1053 (CF)]. L'imposition d'un fardeau de preuve à l'Opposante à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que cette question soit examinée, il doit exister une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question [[*John Labatt* à la p 298].

[20] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi ainsi que l'allègue l'Opposante dans le cas des allégations à l'égard desquelles l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve. L'imposition d'un fardeau ultime à la Requérante signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que l'ensemble de la preuve a été examinée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante.

ÉVALUATION DES MOTIFS D'OPPOSITION

Articles 38(2)b) et 12(1)d) – Enregistrabilité

[21] L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable puisqu'elle crée de la confusion avec les Marques de commerce WISH de l'Opposante, lesquelles avaient été précédemment enregistrées au Canada.

[22] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corp c Wickers/Simmons Bedding Ltd*, (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[23] Un opposant s'acquitte de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) si les enregistrements invoqués

sont toujours en règle à la date de la décision rendue à l'égard de l'opposition. En l'espèce, l'Opposante invoque trois marques de commerce déposées : un enregistrement pour la marque de commerce WISH SHOPPING MADE FUN (enregistrement n° LMC948594) et deux enregistrements pour le mot WISH (enregistrement nos LMC1090583 et LMC1068905, les « Marques nominales WISH »). J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que les trois enregistrements invoqués par l'Opposante existent toujours [voir *Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Je conclus donc que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve. Je dois maintenant évaluer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime.

[24] Pour déterminer si deux marques de commerce créent de la confusion, toutes les circonstances de l'espèce doivent être pris en compte, 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 sera accordé à différents critères selon le contexte [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772, au para 54; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401]. Je cite également l'affaire *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361, au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l'article 6(5)e), sur la ressemblance entre les marques, aura souvent le plus grand effet dans l'analyse relative à la confusion.

[25] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque du requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce de l'opposant et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [*Veuve Clicquot*, précité, au para 20].

[26] Les deux enregistrements des Marques nominales WISH couvrent, entre autres, des services de registre de cadeaux. L'enregistrement n° LMC1068905 (l'Enregistrement 905) couvre également les services [TRADUCTION] « Services informatiques en ligne, nommément la création d'une base de données en ligne contenant des registres et des listes de cadeaux » et [TRADUCTION] des « services informatiques en ligne, nommément offre d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de créer des registres et des listes de cadeaux personnalisés et de les partager avec des tiers ».

[27] Puisque les Marques nominales WISH déposées de l'Opposante ressemblent davantage à la Marque que la marque de commerce WISH SHOPPING MADE FUN de l'Opposante, je n'estime pas qu'il soit nécessaire d'aborder séparément ce dernier enregistrement. Si je n'arrive pas à une conclusion de confusion entre la Marque et les Marques nominales WISH, alors je n'arriverai pas à une conclusion de confusion avec la marque WISH SHOPPING MADE FUN compte tenu du degré de ressemblance plus faible avec la Marque. Cependant, puisque l'Opposante et la Requérante ont présenté des arguments fondés sur les trois Marques de commerce WISH collectivement, la référence sera faite aux Marques de commerce WISH le cas échéant.

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

[28] La Requérante fait valoir que les Marques de commerce WISH sont composées de mots anglais communs et d'aucun mot inventé, qu'elles décrivent clairement les services associés aux [TRADUCTION] « listes de souhaits » ou [TRADUCTION] « listes de cadeaux » et qu'elles ne possèdent aucun caractère distinctif inhérent [observations écrites de la Requérante, para 48 et 49]. La Requérante fait également valoir que la Marque a un élément unique et distinctif, nommément le mot EYE, lequel n'est pas présent dans les Marques de commerce WISH de l'Opposante et que, par conséquent, la Marque possède un degré beaucoup plus élevé de caractère distinctif inhérent [observations écrites de la Requérante, para 56].

[29] Lors de l'audience, l'Opposante a fait valoir que les Marques de commerce WISH ne donnent pas une description claire des produits ou services connexes et que la Requérante tente d'associer les Marques de commerce WISH de l'Opposante avec la marque de commerce WISH LISTS, ce qui n'est clairement pas le cas. Dans le meilleur des cas, l'Opposante fait valoir que ses Marques de commerce WISH suggèrent que les produits et services connexes peuvent aider à exaucer vos souhaits et ne sont pas sans caractère distinctif inhérent.

[30] Dans l'ensemble, j'estime que les Marques de commerce WISH de l'Opposante sont suggestives des produits et services connexes, mais ne donnent pas une description claire de ceux-ci. J'estime que la Marque est également suggestive des produits connexes, mais dans un degré moindre puisque la Marque est un mot inventé qui est quelque peu un jeu de mots original, avec l'élément « eye », lorsque prononcé, étant une déclaration répandue, mais qui peut également être considéré comme une référence originale à la perception visuelle d'un produit ou d'un service que le

consommateur désire. Par conséquent, j'estime que la Requérante est favorisée à l'égard du caractère distinctif inhérent.

[31] En ce qui a trait à la mesure dans laquelle les marques sont connues, la preuve de l'Opposante, particulièrement l'Affidavit Goldberg, fournit, entre autres, la preuve d'emploi des Marques de commerce WISH au Canada depuis 2011, le nombre de transactions canadiennes annuelles et les revenus des ventes annuelles canadiennes associés aux Marques de commerce WISH pour les années 2014 à 2022 avec les transactions variant de 650 000 à 12 500 000 annuellement et les revenus variant de 350 000 dollars US à 52 000 000 dollars US [para 25]. L'Affidavit Goldberg indique également que, en 2021 seulement, l'Opposante a eu plus de 7,5 millions de connexions individuelles de clients canadiens à la plateforme WISH de l'Opposante [para 40]. Enfin, l'Affidavit Goldberg fournit les dépenses propres au Canada pour les efforts publicitaires, promotionnels et de marketing concernant les Marques de commerce WISH pour les années 2017 à 2022 démontrant des dépenses annuelles dans les dizaines de milliers de dollars [para 47].

[32] Puisqu'il n'y a aucune preuve versée au dossier démontrant un quelconque emploi ou révélation de la Marque au Canada, le facteur de l'étendue dans laquelle les marques sont connues favorise l'Opposante.

[33] Dans l'ensemble, j'estime que l'Opposante est favorisée par ce facteur, bien que légèrement seulement.

Période d'emploi

[34] En plus de la déclaration incontestée de M. Goldberg que les Marques de commerce WISH ont fait l'objet d'un emploi et d'une promotion très étendus au Canada depuis 2011, l'Opposante a également démontré l'emploi des Marques de commerce WISH au Canada pour chacune des années 2014

à 2022, aussi bien en nombre de transactions canadiennes qu'en revenus de ventes [Affidavit Goldberg, para 31 et 42].

[35] Puisque la Requérante n'a produit aucune preuve d'emploi de la Marque, ce facteur favorise l'Opposante.

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

[36] Lorsqu'il est question de considérer le genre des produits et services des parties par rapport à la question de la confusion, ce sont les états déclaratifs dans la demande et les enregistrements en question qui gouvernent [*Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd*, 1987 CanLII 8953 (CAF); *Miss Universe, Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].

[37] En l'espèce, les enregistrements pour les deux Marques nominales WISH couvrent les [TRADUCTION] « services de registre de cadeaux », alors que l'Enregistrement 905 couvre également les [TRADUCTION] « services informatiques en ligne, nommément création d'une base de données en ligne contenant des registres et des listes de cadeaux » et [TRADUCTION] « services informatiques en ligne, nommément offre d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de créer des registres et des listes de cadeaux personnalisés et de les partager avec des tiers ». La demande pour la Marque contient les produits [TRADUCTION] « Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires pour créer et partager des listes de souhaits de produits et de services ».

[38] Je suis d'accord avec l'Opposante que, malgré les Marques nominales WISH contenant seulement des services et la demande pour la Marque contenant seulement des produits, les produits de la Requérante chevauchent les services dans les enregistrements de la Marque nominale WISH. La fait que la Requérante a décrit son logiciel pour créer et partager des listes de souhaits comme des produits, alors que l'Opposante a décrit ce que j'estime être le même produit de consommation comme services, n'est

pas suffisant pour distinguer les produits, les services, les entreprises ou les commerces des parties.

[39] Selon une lecture des produits dans la demande pour la Marque et des services dans les enregistrements de la Marque nominale WISH, j'estime que les deux parties offrent aux consommateurs la possibilité de créer des listes de produits ou services qu'ils souhaitent obtenir et leur permettent de partager ces listes avec d'autres.

[40] Bien que la preuve d'emploi actuel des marques de commerce en question puisse influencer ces facteurs, la Requérante n'a produit aucune preuve dans le cadre de cette procédure concernant ses produits, son entreprise ou son commerce qui les distinguerait de ceux de l'Opposante.

[41] Par conséquent, ces facteurs favorisent tous l'Opposante.

Degré de ressemblance

[42] Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques de commerce en question 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 commencer par déterminer s'il y a un aspect de chaque marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique [*Masterpiece*, au para 64].

[43] Puisque la marque de commerce couverte par les Marques nominales WISH est composée uniquement du mot WISH, j'estime que l'élément le plus frappant de cette marque de commerce est la marque de commerce dans son ensemble.

[44] J'estime également que l'élément le plus frappant ou unique de la Marque est la Marque dans son ensemble, puisqu'il s'agit d'une combinaison quelque peu unique de deux mots courants de la langue anglaise.

[45] Dans ses observations écrites, la Requérente fait valoir que la Marque [TRADUCTION] « a un élément "EYE" unique et distinctif » qui n'est pas présent dans les marques de commerce de l'Opposante et [TRADUCTION] « qu'il y a très peu de ressemblance » entre la Marque et l'ensemble des Marques de commerce WISH de l'Opposante [para 55 et 62]. La Requérente fait également valoir que ce facteur favorise la Requérente de manière significative puisque [TRADUCTION] « les marques ne se ressemblent pas lorsqu'elles sont observées dans leur ensemble » [para 64].

[46] Je ne suis pas d'accord avec l'affirmation de la Requérente selon laquelle il existe très peu de ressemblance entre la Marque et les Marques nominales WISH. D'abord, la Marque englobe l'ensemble de la marque de commerce couverte par les Marques nominales WISH. Par conséquent, il existe nécessairement un certain degré de ressemblance dans le son entre les marques de commerce en question au moment de la première impression. Malgré le fait que la Marque dans son ensemble contienne un élément initial différent, j'estime que l'ajout du mot « eye », prononcé comme « I », aide peu à différencier les marques de commerce des parties, à tout le moins en ce qui a trait au son.

[47] En ce qui a trait à la présentation, puisque, comme le souligne la Requérente, le mot « eyewish » est un mot inventé, j'estime que sur le plan visuel la Marque est notamment différente des Marques nominales WISH.

[48] Enfin, en ce qui a trait aux idées suggérées par les marques de commerce en question, je n'estime pas qu'il existe une importante différence. Les marques de commerce des deux parties sont fortement

suggestives d'un désir pour certains produits ou services. Le fait que l'une exprime cela par une idée originale et que l'autre par un désir personnel n'entraîne pas, à mon avis, une distinction significative dans l'idée suggérée.

[49] Dans l'ensemble, je suis d'avis que la Marque et les Marques nominales WISH sont plus semblables que différentes. J'estime donc que ce facteur favorise l'Opposante.

Circonstances de l'espèce – État du registre

[50] La Requérante a produit la preuve de l'état du registre par l'entremise de l'Affidavit Ryan, lequel contenait une recherche du Registre pour toutes les marques de commerce déposées contenant le mot « wish » [para 6]. L'Affidavit Ryan a ensuite fourni les détails de 11 marques de commerce déposées de tiers contenant le mot « wish » associées [TRADUCTION] « à la vente de détail et aux magasins de détail, aux marchés en ligne, à la publicité et aux services connexes » [para 7].

[51] Dans sa contre-preuve, l'Opposante a démontré que cinq des onze enregistrements de tiers énumérés dans l'Affidavit Ryan ont été radiés ou ont fait l'objet d'un avis de radiation potentielle [Affidavit Noonan, para 4, Pièces 6 à 10].

[52] Bien que la preuve de l'état du registre puisse être favorable à un requérant, c'est seulement le cas lorsqu'il y a un grand nombre d'enregistrements pertinents et que la preuve de l'emploi réel permet de tirer des conclusions à l'égard de l'état du marché [*Tweak-D Inc c Canada (Procureur général)*, 2023 CAF 238]. En l'espèce, je ne suis pas prête à tirer une quelconque conclusion à l'égard de l'état du marché à partir de l'existence de cinq enregistrements contenant le mot « wish » associés en général aux services de détail.

Circonstances de l'espèce – Emploi non autorisé par un tiers

[53] Dans ses observations écrites, la Requérante a demandé qu'une conclusion défavorable soit tirée à l'encontre de l'Opposante en raison du fait que la Pièce 1 de l'Affidavit Abramsky, soit une capture d'écran du site Web Google Play pour l'application WISH de l'Opposante, fait référence à Wish Inc. et pas à l'Opposante [para 18]. La Requérante souligne également qu'il n'y a aucune indication que Wish Inc. est contrôlé par l'Opposante au sens de l'article 50(1) de la Loi ou autrement.

[54] Même si je devais conclure que l'Affidavit Abramsky contient une preuve d'emploi non autorisé par un tiers des Marques de commerce WISH de l'Opposante, je n'estime pas que la preuve d'une seule capture d'écran d'une page Web est suffisante pour tirer une conclusion défavorable significative à l'encontre de l'Opposante. De plus, même si je devais tirer une conclusion défavorable à l'encontre de l'Opposante selon l'Affidavit Abramsky, cela serait insuffisant pour influencer de façon significative ma conclusion en l'espèce puisqu'il n'y a aucune preuve concernant l'étendue de l'emploi par un tiers ou la durée [voir *MEXX International B V c NBC Fourth Realty Corp*, 2003 CanLII 71215 (CA COMC) pour un raisonnement semblable].

Conclusion concernant la confusion

[55] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime, selon la prépondérance des probabilités, concernant la probabilité de confusion quant à la source des produits et services des parties. J'arrive à cette conclusion en raison des produits, des services, des entreprises et des commerces des parties qui se chevauchent, voire même qui sont identiques, la période pendant laquelle les Marques de commerce WISH de l'Opposante ont été employées au Canada et l'étendue dans laquelle elles sont devenues

connues, conjointement avec la ressemblance notable entre les Marques nominales WISH de l'Opposante et la Marque.

[56] Ce motif d'opposition est donc accueilli.

Article 16(1)a) – Absence de droit à l'enregistrement

[57] L'Opposante fait valoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque puisque, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les Marques de commerce WISH de l'Opposante qui avaient été antérieurement employées ou révélées au Canada.

[58] La date pertinente pour ce motif est la date de production de la demande, à savoir le 6 novembre 2018.

[59] Bien que la date pertinente antérieure pour ce motif réduise nécessairement la période d'emploi des Marques de commerce WISH de l'Opposante et la mesure dans laquelle elles sont connues discutées ci-dessus dans le cadre du motif fondé sur l'article 12(1)d), ces deux facteurs favorisent toujours l'Opposante. Puisque ma conclusion à l'égard de la confusion n'est pas influencée de façon importante par la date pertinente antérieure pour ce motif, je conclus également que ce motif d'opposition est accueilli.

Article 2 – Absence de caractère distinctif

[60] L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi puisqu'elle ne distingue pas véritablement, et n'est pas adaptée pour distinguer, les produits associés à la Marque des produits produits et services de l'Opposante.

[61] La date pertinente pour ce motif est la date de production de l'opposition, à savoir le 2 décembre 2021 [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185].

[62] L'article 2 de la Loi définit le mot « distinctive » en ce qui concerne les marques de commerce comme suit :

« distinctive » Se dit de la marque de commerce qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire de ceux d'autres personnes, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

[63] Pour s'acquitter de son fardeau à l'égard de ce motif, l'Opposante doit démontrer que, à la date pertinente, la réputation de sa marque de commerce empêche la Marque d'être distinctive et que le niveau d'emploi requis doit être « significati[f] ou suffisan[t] » ou constituer une « réputation importante » en liaison avec les produits et services pertinents à la date pertinente [*Hilton Worldwide Holding LLP c Solterra (Hastings) Limited Partnership*, 2019 COMC 133, citant *Bojangles'International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657].

[64] Je suis convaincue que l'Opposante a fourni une preuve suffisante d'emploi et d'annonce des Marques de commerce WISH au Canada, y compris les transactions et les revenus annuels pour les années 2014 à 2022 et les chiffres publicitaires annuels pour les années 2017 à 2022, pour s'acquitter de son fardeau de preuve pour ce motif d'opposition.

[65] Puisque la détermination pour ce motif repose également sur l'évaluation de la probabilité de confusion entre les marques de commerce en question et que la date pertinente antérieure pour ce motif n'influence pas ma conclusion établie dans le cadre du motif fondé sur l'article 12(1)d), je conclus que ce motif d'opposition est également accueilli.

Autres motifs d'opposition

[66] Puisque trois motifs d'opposition de l'Opposante ont déjà été accueillis, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres motifs d'opposition.

DÉCISION

[67] 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 d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Leigh Walters
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches
Félix Tagne Djom
Manon Duchesne Osborne

ANNEXE A

Les enregistrements de marques de commerce de l'Opposante

| Marque de commerce | N° d'enregistrement | Produits et services |
|---------------------------|----------------------------|---|
| WISH | LMC1090583 | [TRADUCTION] Services de magasin de vente au détail d'ustensiles de table, d'articles de cuisine, d'ustensiles de cuisson au four, d'articles ménagers, de verrerie pour boissons, de verrerie de table et d'appareils de cuisine; vente en ligne d'ustensiles de table, d'articles de cuisine, d'ustensiles de cuisson au four, d'articles ménagers, de verrerie pour boissons, de verrerie de table et d'appareils de cuisine; services de registre de cadeaux. |
| WISH | LMC1068905 | [TRADUCTION] Services de registre de cadeaux; offre d'un site Web où les consommateurs peuvent afficher des recommandations de produits et de services. Services informatiques en ligne, nommément création d'une base de données en ligne contenant des registres et des listes de cadeaux; services informatiques en ligne, nommément offre d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de créer des registres et des listes de cadeaux personnalisés et de les partager avec des tiers; services informatiques en ligne, nommément offre d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de recommander les produits et les services de tiers dans un contexte de réseautage social; offre d'un site Web qui propose un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs de suivre la sélection et l'achat de produits et de services concernant des listes de cadeaux et des registres de cadeaux; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de faire du réseautage |

| | | |
|--------------------------------------|------------------|--|
| | | <p>social dans les domaines du commerce électronique et du magasinage en ligne; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour fournir des recommandations sur les biens de consommation et des données connexes en fonction des préférences définies par les utilisateurs et de leurs habitudes d'achat observées; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui analyse et communique les préférences et les habitudes d'achat des utilisateurs inscrits à un site Web.</p> |
| <p>WISH SHOPPING MADE FUN</p> | <p>LMC948594</p> | <p>[TRADUCTION] Logiciel qui permet aux utilisateurs d'accéder à des sites Internet ainsi que d'obtenir, de transmettre, de stocker, d'organiser et d'utiliser des données, de l'information et du contenu numérique en ligne; logiciel pour la création, la recherche, le repérage, le téléversement, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage ou l'offre sous toutes leurs formes de contenu électronique, de contenu audio, de contenu vidéo, d'images, de photos, de contenu multimédia et d'information par Internet ou d'autres réseaux de communication; logiciel moteur de recherche; logiciel qui fournit du contenu et des recommandations concernant du contenu, de l'information et des personnes à l'aide d'algorithmes exclusifs et en fonction des préférences et des comportements des utilisateurs; logiciel qui analyse et communique les comportements, les préférences et les habitudes d'achat des utilisateurs inscrits à un site Web.</p> <p>Services de vente au détail, nommément regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits et services de tiers pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un site Web qui commercialise la vente des produits et</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>services de tiers en offrant de l'information sur les produits, des évaluations d'utilisateurs, des évaluations de magasins et de l'information sur l'expédition, spécialisé dans le marketing de la vente des produits et des services de tiers; services informatiques en ligne, nommément création d'une base de données en ligne contenant des registres et des listes de cadeaux; services informatiques en ligne, nommément offre d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de créer des registres et des listes de cadeaux sur mesure et de les transmettre à des tiers; services informatiques en ligne, nommément offre d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de recommander des produits et des services à des tiers dans un contexte de réseautage social; offre d'un site Web proposant un logiciel non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de suivre les choix et les achats de produits et de services liés à des listes et à des registres de cadeaux, services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de faire du réseautage social; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour l'offre de recommandations sur les biens de consommation et de données connexes en fonction des préférences définies par les utilisateurs et de leurs habitudes d'achat observées; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui analyse et communique les préférences et les habitudes d'achat des utilisateurs inscrits à un site Web.</p> |
|--|--|---|

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2024-04-04

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : James Green

Pour la Requérante : Aucune comparution

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Gowling WLG (Canada) LLP

Pour la Requérante : Sander R. Gelsing (Warren Sinclair LLP)