



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 98

Date de la décision : 2024-05-27

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : Massage Addict Incorporated

Requérante : Faydra Collene Meyers

Demande : 2,031,898 pour YOGA ADDICTS

INTRODUCTION

[1] Faydra Collene Meyers (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce YOGA ADDICTS (la Marque), qui fait l'objet de la demande n° 2,031,898 (la Demande) en liaison avec les produits et services suivants (les Produits et Services), accompagnés des classes de Nice (CI) connexes :

[TRADUCTION]

- | | |
|-------|---|
| CI 14 | (1) Bijoux faits sur mesure; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie |
| CI 21 | (2) Bouteilles d'eau |
| CI 24 | (3) Couvertures |
| CI 25 | (4) Soutiens-gorge; vêtements, en particulier pantalons; vêtements d'exercice; vestes en molleton; pantalons en molleton; pantaminis; vestes; vestes et chaussettes; pantalons de jogging; chaussettes; chaussettes et bas; soutiens-gorge de |

	sport; soutiens-gorge sans bretelles; pantalons de yoga; chaussures de yoga
CI 26	(5) Accessoires pour cheveux; attaches à cheveux
CI 27	(6) Tapis d'exercice; tapis de yoga
CI 28	(7) Balles et ballons d'exercice; bancs d'exercice; plateformes d'exercice; ballons d'exercice pour le yoga; cerceaux d'exercice; structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de yoga
CI 35 sport	(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles de sport
CI 41	(2) Cours de yoga

[2] Massage Addict Incorporated (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la Marque. L'opposition est principalement fondée sur l'allégation que la Marque crée de la confusion avec l'emploi et l'enregistrement antérieurs par l'Opposante des marques de commerce constituées de ou contenant le syntagme MASSAGE ADDICT.

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

LE DOSSIER

[4] La Demande a été produite le 3 juin 2020, et a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 13 juillet 2022. Le 8 septembre 2022, 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 (la Loi). Les motifs d'opposition concernent l'enregistrabilité en vertu des articles 12(1)d) et 12(1)b), le droit à l'enregistrement en vertu des articles 16(1)a) et 16(1)c), et le caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi.

[5] La Requérante a produit une contre-déclaration indiquant son intention de répondre à l'opposition. L'Opposante a produit une déclaration indiquant qu'elle ne souhaitait pas produire de la preuve. La Requérante a produit comme preuve l'affidavit d'elle-même (souscrit le 13 septembre 2023).

[6] Aucune des parties n'a produit d'observations écrites ni assisté à une audience.

FARDEAU ULTIME ET FARDEAU DE PREUVE

[7] L'Opposante a le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau de preuve initial, le Requéérant doit s'acquitter du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition en question ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 1990 CanLII 11059 (CF), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al*, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155]. Cela signifie que s'il est impossible d'arriver à une conclusion définitive en faveur de la Requéérante après avoir examiné l'ensemble de la preuve, le litige doit être tranché à l'encontre de la Requéérante.

REMARQUES PRÉLIMINAIRES – PREUVE DE LA REQUÉRANTE

[8] Je note qu'en examinant l'affidavit de M^{me} Meyers, j'ai passé outre quelque affirmation que je considère comme l'équivalent d'une opinion sur les questions de fait et de droit qui doivent être tranchées par le registraire dans cette procédure, y compris la croyance personnelle de M^{me} Meyers selon laquelle il n'existe aucune probabilité de confusion entre les marques des parties.

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

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

[9] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 1991 CanLII 11769 (CAF), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[10] L'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas enregistrable parce que, contrairement à l'article 12(1)d) de la Loi, la Marque crée de la confusion avec un ou plusieurs enregistrements de l'Opposante constituée de ou contenant syntagme MASSAGE ADDICT. Une liste de ces enregistrements est énoncée à l'annexe A de cette décision.

[11] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que ces enregistrements existent toujours [*Quaker Oats Co Ltd of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition. Par conséquent, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et l'une ou plusieurs des marques de commerce déposées de l'Opposante.

[12] Dans l'évaluation de la confusion, mon analyse met l'accent sur l'enregistrement n° LMC757,349 de l'Opposante pour la marque de commerce nominale MASSAGE ADDICT, puisque j'estime qu'elle représente le meilleur argument de l'Opposante. Cet enregistrement est pour un emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « services de massothérapie » et des [TRADUCTION] « imprimés ayant trait à la massothérapie, nommément manuels, guides, articles et brochures ». Si l'Opposante n'est pas accueillie à l'égard de sa plaidoirie qu'il existe une probabilité de confusion entre la Marque et l'enregistrement de l'Opposante pour la marque de commerce

MASSAGE ADDICT, elle ne serait pas accueillie à l'égard des autres marques de commerce plaidées dans la déclaration d'opposition.

Test en matière de confusion

[13] 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 sera accordé à différents critères selon le contexte [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, 1 RCS 772 au para 54; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401]. Je renvoie également à *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que selon l'article 6(5)e), le degré de ressemblance entre les marques de commerce, est souvent le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

[14] 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 de commerce 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].

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce

[15] D'entrée de jeu, il est utile de déterminer la signification qui sera probablement attribuée aux mots qui forment les marques de commerce des parties. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter des définitions suivantes du *Canadian Oxford Dictionary*, deuxième édition [voir *Tradall SA c Devil's Martini Inc*, 2011 COMC 65 au para 29, qui prévoit que le registraire peut prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire] :

[TRADUCTION]

« massage » - *nom* - frottement, malaxage, etc., des muscles et des articulations du corps, en particulier avec les mains, à des fins de relaxation, pour stimuler la circulation, augmenter la souplesse, etc. (*massage*)

« yoga » - *nom* - 1. Système hindou de méditation philosophique et d'ascétisme conçu pour réaliser la réunion avec l'esprit universel. 2. Système d'exercices de posture et de respiration utilisé pour atteindre le contrôle du corps et de l'esprit. (*yoga*)

« dépendante » - *nom* - 1. Une personne dépendante d'une habitude [...]. 2. informel un adepte enthousiaste d'un sport ou d'un passe-temps [...] (*addict*)

[16] J'estime que la marque de commerce de l'Opposante, MASSAGE ADDICT, possède un degré limité de caractère distinctif inhérent, car elle est très suggestive des produits et des services conçus pour et/ou par des personnes qui se consacrent au massage. La Marque de la Requérante est également suggestive en ce qu'elle suggère que les Produits et Services visés par la demande sont conçus pour et/ou par des personnes qui se consacrent au yoga.

Mesure dans laquelle les marques de commerce sont connues et période pendant laquelle elles ont été en usage

[17] Il n'y a aucune preuve d'emploi des marques de commerce des parties ou de la mesure dans laquelle elles sont devenues connues au Canada.

[18] Alors que l'enregistrement de l'Opposante comprend une revendication d'emploi au Canada depuis le 11 mars 2008, la Cour fédérale a mis en garde contre le fait d'accorder même un poids *de minimis* aux dates d'emploi revendiquées dans un certificat d'enregistrement [voir *Tokai of Canada c Kingsford Products Company, LLC*, 2018 CF 951]. En l'espèce, une copie certifiée de l'enregistrement n'a pas été produite, mais de toute façon, la conclusion d'un emploi *de minimis* de la marque de commerce de l'Opposante ne permettrait pas de conclure qu'elle a été révélée de façon significative ni qu'elle a nécessairement été employée de façon continue depuis la date revendiquée [*Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG c Rheinmetall Defence Electronics GmbH*, 2017 COMC 50].

[19] Par conséquent, ces facteurs ne favorisent aucune des parties.

Genre de produits, de services ou d'entreprises; et nature du commerce

[20] Bien que les services de massothérapie de l'Opposante et les services de cours de yoga de la Requérante se chevauchent dans la mesure où ils sont tous deux liés à la promotion générale de la santé et du bien-être, j'estime que la nature de ces services peut être facilement distinguée. Par exemple, la massothérapie est un traitement (frottement, malaxage, etc., des muscles et des articulations) effectué sur une personne, tandis que le yoga est une pratique effectuée par une personne. En outre, rien ne prouve que les services de massothérapie de l'Opposante seraient offerts ou vendus par les mêmes voies de commercialisation que les services de cours de yoga.

[21] De même, j'estime que le genre des produits de la Requérante (qui couvrent généralement les vêtements, les équipements d'exercice et la vente en ligne de ces articles) est fondamentalement différent des produits de l'Opposante (imprimés liés à la massothérapie), et rien ne prouve qu'ils emprunteraient les mêmes voies de commercialisation.

[22] Par conséquent, ces facteurs favorisent la Requérante.

Degré de ressemblance

[23] Comme mentionné ci-dessus, le degré de ressemblance entre les marques de commerce sera souvent susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion. Dans l'évaluation du degré de ressemblance, la Cour suprême du Canada, dans *Masterpiece*, précité énonce que la ressemblance est définie comme la qualité de ce qui est semblable ou similaire (para 62) et que l'approche pour évaluer la ressemblance devrait comporter la détermination de savoir s'il y a un aspect d'une marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique (para 64).

[24] En ce qui concerne la Marque de la Requérante, ni le mot « YOGA » ni le mot « ADDICTS » n'est particulièrement frappant ou unique, compte tenu du caractère descriptif du préfixe YOGA et de la connotation suggestive du suffixe ADDICTS. De même, en ce qui concerne la marque de commerce MASSAGE ADDICT de l'Opposante, je ne trouve aucun de ses mots constituants particulièrement frappant étant donné le caractère descriptif du mot MASSAGE et la connotation suggestive du suffixe ADDICT.

[25] Les marques de commerce des parties présentent une certaine ressemblance dans la présentation et le son puisqu'elles sont toutes deux composées d'un préfixe suivi du suffixe ADDICT(S). Toutefois, le fait que l'élément commun est très suggestif réduit l'impact de cette similitude. En ce qui concerne les idées suggérées, bien que les marques de commerce des parties suggèrent toutes deux des produits et services conçus pour des personnes qui sont très attachées ou dévouées à quelque chose, les activités auxquelles elles sont attachées, à savoir le yoga et les massages, sont très différentes, de sorte que les idées véhiculées par les marques respectives des parties sont, dans l'ensemble, très différentes.

[26] En définitive, bien qu'il existe un certain degré de ressemblance en raison de la présence du suffixe commun « ADDICT(S) » dans les marques de commerce des deux parties, compte tenu de la nature hautement suggestive de ce terme-là, j'estime que le degré de ressemblance entre les marques de commerce est limité, de sorte que ce facteur favorise la Requérante.

Circonstance de l'espèce – Famille de marques de commerce

[27] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante fait référence à sa famille de marques de commerce composées entièrement du syntagme « Massage Addict » ou dont l'élément dominant est le syntagme « Massage Addict ».

[28] Toutefois, on ne peut pas présumer qu'il existe une famille de marques dans le cadre d'une procédure d'opposition. Une partie qui cherche à établir une famille de marques doit démontrer qu'elle emploie plus d'une ou deux des marques de commerce faisant partie de la famille alléguée (l'enregistrement ou la demande ne permet pas d'établir l'emploi), et cet emploi doit être suffisant pour établir que les consommateurs reconnaîtraient une famille de marques [*Arterra Wines Canada, Inc c Diageo North America Inc.*, 2020 (CF) 508]. Étant donné que l'Opposante n'a pas produit une telle preuve (ni même aucune preuve), cette circonstance n'aide pas l'Opposante.

Circonstance de l'espèce – État du registre

[29] La preuve de l'état du registre favorise un requérant lorsqu'il peut être démontré que la présence d'un élément commun dans les marques inciterait les consommateurs à porter une plus grande attention aux autres caractéristiques de ces marques et à les distinguer les unes des autres au moyen de ces autres caractéristiques [*McDowell c Laverana GmbH & Co KG*,

2017 CF 327 au para 42]. Des inférences concernant l'état du marché ne peuvent être tirées de cette preuve dans deux situations : lorsqu'un grand nombre d'enregistrements de tiers pertinents sont trouvés; et/ou lorsqu'il y a preuve d'emploi commun dans le marché des marques d'une tierce partie pertinente [*Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd* (1992), 1992 CanLII 14792 (CAF), 43 CPR (3d) 349 (CAF); *McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327 aux para 41 à 46].

[30] L'affidavit Meyers fait référence à un enregistrement de tiers (LMC973,055) pour la marque de commerce « Health Addict » en liaison avec des services comprenant [TRADUCTION] « formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; clubs de santé; services de massothérapie holistique ». Toutefois, un seul enregistrement est insuffisant pour me permettre de faire des inférences concernant l'état du marché.

[31] Par conséquent, cette circonstance n'aide pas la Requérante.

Conclusion concernant le motif fondé sur l'article 12(1)d)

[32] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, et en particulier compte tenu du fait que la marque de commerce MASSAGE ADDICT de l'Opposante ne possède pas de caractère distinctif inhérent fort et qu'il n'existe aucune preuve de son emploi, j'estime que la prépondérance des probabilités entre une conclusion qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante et la conclusion qu'il y a une probabilité raisonnable de confusion penche en faveur de la Requérante. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est rejeté.

Motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)a) et 16(1)c)

[33] L'Opposante a plaidé que la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque, puisque, à la date pertinente, la

Marque créait de la confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce déposées MASSAGE ADDICT de l'Opposante (énoncées à l'annexe A de la présente décision) et avec les noms commerciaux MASSAGE ADDICT et MASSOTHÉRAPIE MASSAGE ADDICT

[34] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard de ces motifs d'opposition, l'Opposante doit démontrer qu'elle avait employé au moins l'une de ses marques de commerce (pour le motif fondé sur l'article 16(1)a)) et l'un de ses noms commerciaux (pour le motif fondé sur l'article 16(1)c)) à la date de production de la Demande, notamment le 3 juin 2020.

L'Opposante ne l'a pas fait. Par ailleurs, toute référence à l'emploi dans les enregistrements de l'Opposante (par exemple la revendication d'emploi au Canada depuis le 11 mars 2008 pour la marque de commerce MASSAGE ADDICT) n'est pas suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) [*Roos, Inc c Edit-SRL* (2002), 2002 CanLII 61421 (CA COMC), 23 CPR (4th) 265 (COMC) à la p 268]. Par conséquent, ces motifs d'opposition sont rejetés.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2

[35] L'Opposante a plaidé que la Marque de la Requérante n'est pas distinctive parce qu'elle ne distingue pas réellement et n'est pas adaptée à distinguer les Produits et Services de la Requérante des produits et services de l'Opposante, et ne peut pas non plus être adaptée à les distinguer.

[36] Pour s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de ce motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer qu'à la date de production de la déclaration d'opposition, notamment le 8 septembre 2022, qu'une ou plusieurs de ses marques ou noms commerciaux étaient connus dans une certaine mesure au moins et que la réputation d'une ou plusieurs de ces marques de commerce ou noms commerciaux au Canada était importante,

significative ou suffisante [*Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 1981 CanLII 2834 (CF), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst); *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 2006 CF 657 (CanLII), 48 CPR (4th) 427 (CF)]. L'Opposante ne l'a pas fait, ce qui a pour conséquence qu'elle ne s'est pas acquittée de son fardeau initial. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

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

[37] L'Opposante a également plaidé que la Demande n'est pas enregistrable parce que la Marque est [TRADUCTION] « [...] donne une description claire ou fausse et trompeuse, en langue anglaise, de la nature et/ou de la qualité des produits et/ou services avec lesquels elle est employée, ou avec lesquels on projette de l'employer, à savoir les produits et/ou services énumérés dans la Demande », notamment [TRADUCTION] « pantalons de yoga; chaussures de yoga; tapis de yoga; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de yoga; cours de yoga ». L'Opposante n'a fourni aucune information supplémentaire relative à ce motif dans sa déclaration d'opposition.

[38] L'Opposante n'a pris aucune mesure, telle que la présentation de la preuve ou la production d'observations écrites, à l'appui de cette allégation. Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial et ce motif d'opposition est rejeté.

DÉCISION

[39] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Jennifer Galeano
Membr
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Félix Tagne Djom
Manon Duchesne Osborne

ANNEXE A

Les enregistrements de l'Opposante constitués de ou contenant l'expression
MASSAGE ADDICT :

Marque de commerce	Produits et/ou Services
 MASSOTHÉRAPIE Massage Addict MASSOTHÉRAPIE MASSAGE ADDICT LMC1,087,648	[TRADUCTION] (1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de massothérapie (2) Services de massothérapie, services de réflexologie et services d'acupuncture
 Massage Addict Membership Based Massage Therapy MASSAGE ADDICT & Dessin LMC757,513	[TRADUCTION] (1) Imprimés ayant trait à la massothérapie, notamment manuels, guides, articles et brochures. (1) Services de massothérapie.
MASSAGE ADDICT LMC757,349	[TRADUCTION] (1) Imprimés ayant trait à la massothérapie, notamment manuels, guides, articles et brochures. (1) Services de massothérapie.
MASSOTHÉRAPIE MASSAGE ADDICT LMC1,087,647	[TRADUCTION] (1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de massothérapie (2) Services de massothérapie, services de réflexologie et services d'acupuncture

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : McInnes Cooper

Pour la Requérante : Aucun agent nommé