



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 113

Date de la décision : 2025-05-23

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : Guru Animation Studio Ltd.

Requérante : Guru Giri Productions Inc

Demande : 2,026,962 pour GURU GIRI

INTRODUCTION

[1] La présente opposition est introduite par Guru Animation Studio Ltd. (l'Opposante) à l'égard de la demande n° 2,026,962 produite par Guru Giri Productions Inc (la Requérante) pour la marque de commerce GURU GIRI (la Marque).

[2] L'enregistrement de la Marque est demandé en liaison avec les services suivants (les Services) :

[TRADUCTION]

CI 41 (1) Services d'enregistrement audio et vidéo; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; production de films et de vidéos; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production de vidéos musicales; offre de films non

téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre de studios d'enregistrement vidéo; écriture de scénarios; services de rédaction de scénarios; montage vidéo; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo; montage vidéo; montage vidéo; services de montage vidéo.

[3] La principale question dans la présente procédure est de savoir si la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce GURU Logo, GURU STUDIO et GURU de l'Opposante et/ou les noms commerciaux Guru Studio et/ou Guru Animation Studio employés en liaison avec divers services de l'industrie du divertissement, particulièrement des services de production de dessins animés.

[4] Pour les raisons qui suivent, la demande est rejetée.

LE DOSSIER

[5] La demande d'enregistrement de la Marque a été produite le 6 mai 2020 et a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 12 octobre 2022.

[6] Le 5 septembre 2023, 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).

[7] L'Opposante a fondé son opposition sur les articles 38(2)a) et 30(2)a) (services non énoncés dans les termes ordinaires du commerce), les articles 38(2)c), 16(1)a) et 16(1)c) (absence de droit à l'enregistrement), les articles 38(2)d) et 2 (absence de caractère distinctif), et les articles 38(2)f) et 7b) (absence de droit à l'emploi).

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

[9] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Chetna Kadyan, une auxiliaire juridique auprès de l'agent de l'Opposante, souscrit le 19 janvier 2024 (l'Affidavit Kadyan), et l'affidavit de Francesco Falcone, cofondateur, président et directeur créatif général de l'Opposante, souscrit le 17 janvier 2024 (l'Affidavit Falcone).

[10] La Requérante a produit et signifié une déclaration indiquant qu'elle ne produirait pas de preuve dans le cadre de la présente procédure.

[11] L'Opposante a produit des observations écrites dans lesquelles, entre autres, l'Opposante a indiqué qu'elle abandonnait le motif d'opposition fondé sur les articles 38(2)a) et 30(2).

[12] Aucune audience n'a été tenue.

APERÇU DE LA PREUVE

L'Affidavit Falcone

[13] M. Falcone travaille dans l'industrie du divertissement, particulièrement l'animation, depuis plus de 30 ans. M. Falcone, avec deux autres personnes, a créé l'Opposante en 2000, qui a été constituée en société le 30 avril 2000 ou vers cette date. Depuis environ cette date, l'Opposante a employé les marques de commerce GURU, y compris les marques de commerce GURU Logo et/ou GURU STUDIO (collectivement, les Marques de l'Opposante, qui sont énumérées à l'annexe A ci-jointe) en liaison avec divers services de l'industrie du divertissement, particulièrement des services de production de dessins animés. M. Falcone est devenu le propriétaire unique de l'Opposante en 2005, a une connaissance personnelle des questions abordées dans son affidavit et a examiné les dossiers commerciaux de l'Opposante, au besoin, pour confirmer l'exactitude du contenu de son affidavit [para 1].

[14] L’Affidavit Falcone contient, entre autres, les déclarations, pièces et renseignements suivants :

- Le nom de l’Opposante a été choisi lorsque M. Falcone a appris que le mot « guru » signifiait [TRADUCTION] « dissipateur d’obscurité » en sanskrit [para 2].
- Peu après sa création, l’Opposante a participé au financement, à la création (y compris l’écriture de scénarios), à l’enregistrement, à la production, à la distribution et/ou à la postproduction (y compris le montage) d’émissions de télévision et de films, travaillant souvent avec des partenaires de l’industrie du divertissement. Les émissions et les films auxquels l’Opposante a participé sont diffusés à la télévision par câble ou par l’entremise de services de diffusion en continu en ligne. Les personnages de ces émissions et films font souvent l’objet de contrats de licence à des fins de merchandising [para 3].
- Des copies de captures d’écran du site Web actuel de l’Opposante, qui a été lancé vers octobre 2000, sont jointes à titre de Pièce A [para 4]. L’Opposante a également publié en continu sur X (anciennement Twitter) depuis environ avril 2009, sur sa page Facebook depuis environ janvier 2010, et sur son compte Instagram depuis environ janvier 2014 [para 4].
- L’Opposante est reconnue comme un chef de file dans l’industrie du divertissement, et plus particulièrement dans le domaine des dessins animés. L’animation est considérée comme faisant partie du processus global de production de films et d’émissions de télévision [para 5].
- L’Opposante emploie actuellement plus de 250 personnes, dont la majorité se trouve au Canada. À ce jour, l’Opposante a produit plus de 13 000 minutes d’animation. De plus, en date d’aujourd’hui, la

[TRADUCTION] « chaîne carrefour » de l'Opposante sur YouTube a récolté plus de 1 milliard de vues dans le monde et plus de 30 millions de vues par mois [para 5]. Une capture d'écran de la [TRADUCTION] « chaîne carrefour » de l'Opposante sur YouTube est jointe à titre de Pièce B.

- L'Opposante a participé à de nombreuses émissions qui ont connu un succès retentissant au Canada et à l'international [para 6]. À titre d'exemple, l'Opposante a établi des partenariats créatifs pour des émissions, y compris avec :
 - la société Spin Master Entertainment Ltd., (Spin Master), dont le siège social est situé au Canada, pour plus de 5 000 minutes de la production animée PAW Patrol, qui a été diffusée pour la première fois au Canada vers août 2013 et a duré plus de dix saisons [para 6(a)]. Des captures d'écran du site Web de l'Opposante concernant PAW Patrol sont jointes à titre de Pièce C, et des copies de captures d'écran du site Web de TVO Kids montrant le générique de fin des épisodes de PAW Patrol, qui affiche « Animation by GURU STUDIO » [animation par GURU STUDIO] et la marque de commerce GURU Logo pour les épisodes diffusés en 2014, en 2020, en 2022 et en 2023, sont jointes à titre de Pièces D-1 à D-5;
 - Sesame Workshop pour la toute première série dérivée animée de Sesame Street, Mecha Builders, dont M. Falcone est le directeur exécutif. L'Opposante participe à la conception, à la direction, au développement, à la production et à la postproduction de cette émission. Des copies de captures d'écran du site Web de l'Opposante concernant cette émission, qui a été diffusée pour la

première fois au Canada sur Crave à partir d'environ mai 2022 et continue d'être diffusée à ce jour, sont jointes à titre de Pièce E. Une copie d'une capture d'écran montrant la marque de commerce GURU Logo de l'Opposante telle qu'elle figure dans le générique de fin de chaque épisode de Mecha Builders est jointe à titre de Pièce F;

- également Spin Master, avec qui l'Opposante a participé en partenariat à la conception, à la direction, au développement et à d'autres aspects de la production de deux saisons de la production animée Abby Hatcher, qui a été diffusée pour la première fois au Canada sur TVO Kids en janvier 2019 (première saison) et en mars 2020 (deuxième saison). Certains épisodes de cette émission sont actuellement disponibles au Canada par l'entremise de services de diffusion en continu, y compris TVO Kids et Crave. Des copies de captures d'écran montrant l'écran titre et le générique de fin, qui présentent la marque de commerce GURU Logo, de divers épisodes d'Abby Hatcher qui ont été diffusés pour la première fois en 2020 et en 2021 sont jointes à titre de Pièces H-1 à H-5;
- Mattel Entertainment Projects, Inc. (Mattel) pour les quatre premières saisons d'Ever After High dont l'Opposante a participé à la conception, à la direction, au développement et à d'autres aspects de la production de cette émission qui a été diffusée au Canada vers 2013 et dont des épisodes sont actuellement disponibles au Canada par l'entremise de Netflix. La Pièce I contient des captures d'écran du site Web de l'Opposante qui font la

promotion d'Ever After High et qui présentent la marque de commerce GURU Logo de l'Opposante.

- L'Opposante a également produit plusieurs émissions originales entièrement à l'interne qui ont été commandées par des diffuseurs ou des plateformes de diffusion en continu et qui ont connu un succès retentissant au Canada et à l'étranger. Un tableau résumant ces émissions, y compris le titre de l'émission, le nom du partenaire de commande et les dates de mise en production (s'étendant de 2011 à 2021), et les Pièces J à M qui contiennent des captures d'écran des écrans titres et des génériques de fin de ces émissions, ces derniers montrant la marque de commerce GURU Logo de l'Opposante, sont fournis [para 7].
- L'Opposante a accordé de licences pour sa propriété intellectuelle aux termes de programmes de marchandisage pour plusieurs des émissions énumérées ci-dessus [para 8]. Par exemple, ces marchandises comprennent des jouets, des livres, des costumes et des jeux. Ces marchandises arborent des renvois à une ou plusieurs des Marques de l'Opposante. Des photographies de marchandises représentatives qui ont été vendues et qui continuent d'être disponibles à la vente au Canada dans de grands détaillants et en ligne, y compris Walmart et Amazon.ca, sont jointes à titre de Pièce N.
- Une liste des émissions auxquels l'Opposante participe actuellement à la production et dont la diffusion est prévue au Canada et ailleurs en 2024 est fournie [para 9].
- En plus de ce qui précède, l'Opposante gère également la distribution et l'octroi de licence pour les droits de tiers [para 11].
- Les dépenses annuelles approximatives de l'Opposante pour ses services s'élèvent à des millions et les dépenses annuelles

approximatives pour les années 2019 à 2023 sont fournies [para 12].

- L'Opposante a régulièrement participé à des événements de premier plan dans l'industrie du divertissement [para 14]. Cette participation comprend :
 - la commandite d'un kiosque à la foire de l'emploi et la prise de parole à la conférence du Toronto Animation Arts Festival international (TAAFI). Une photographie du kiosque de la foire de l'emploi de l'Opposante au TAAFI de 2023 est jointe à titre de Pièce P;
 - la commandite d'un kiosque et la prise de parole à la conférence de l'Ottawa International Animation Festival (OIAF). Des photographies du kiosque et du matériel promotionnel de l'Opposante pour l'OIAF de 2022 et de 2023 sont jointes à titre de Pièces Q et R.
- En plus de participer à des événements de l'industrie, l'Opposante est devenue la commanditaire de la Journée de l'industrie du Sheridan College vers 2020, et elle continue de commanditer cet événement. Le Sheridan College a plusieurs campus dans la région du Grand Toronto et est reconnu pour ses programmes de diplôme universitaire en cinéma, en télévision et en animation [para 15].

L'Affidavit Kadyan

[15] L'Affidavit Kadyan comprend :

- une description d'une recherche effectuée dans la base de données en ligne de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) pour le mot « guru » dans le champ de recherche des marques de commerce et le mot « entertainment » [divertissement] dans le champ des produits ou services [para 2];

- une capture d'écran de la recherche susmentionnée dans la base de données de l'OPIC [para 3, Pièce A];
- un tableau contenant les détails des marques de commerce révélées par les paramètres de recherche décrits [para 4, Pièce B].

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[16] Conformément aux règles de preuve habituelles, l'Opposante a le fardeau de preuve initial d'établir les faits sur lesquels elle appuie ses allégations plaidées 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].

[17] En ce qui concerne les allégations à l'égard desquelles l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, comme il est allégué dans la déclaration d'opposition. L'imposition d'un fardeau ultime à la Requérante signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminée une fois que toute la preuve a été examinée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante.

ÉVALUATION DES MOTIFS D'OPPOSITION

Motif fondé sur les articles 38(2)c) et 16(1)a) – Confusion avec une marque de commerce employée antérieurement

[18] L'Opposante fait valoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce qu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les Marques de l'Opposante énumérées à l'annexe A, à savoir GURU Logo, GURU STUDIO et GURU, qui

avaient été employées antérieurement au Canada et qui n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque.

[19] La date pertinente pour ce motif d'opposition est soit la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque, soit la date de premier emploi de la Marque par la Requérante, selon la première de ces éventualités. Étant donné que la Requérante n'a produit aucune preuve d'emploi de sa Marque, la date pertinente pour ce motif est le 6 mai 2020.

[20] Pour s'acquitter de son fardeau à l'égard de ce motif, l'Opposante doit démontrer qu'au moins une des Marques de l'Opposante avait été employée au Canada avant la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque, le 6 mai 2020, et que les Marques de l'Opposante n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque, le 12 octobre 2022.

[21] Comme résumé ci-dessus, au moyen de l'Affidavit Falcone, l'Opposante a produit une preuve complète d'emploi des Marques de l'Opposante. Je note que l'Affidavit Falcone contient une preuve qui est à la fois antérieure et postérieure à la date pertinente pour ce motif, mais la preuve postérieure n'est pas pertinente à l'évaluation de l'emploi en vertu de ce motif, à moins qu'il ne soit clair que cette preuve est représentative de la façon dont les Marques de l'Opposante ont été employées avant la date pertinente. Je note en outre que la preuve dans l'Affidavit Falcone ne démontre que l'emploi de GURU Logo en tant que marque de commerce (l'emploi de GURU STUDIO en tant que nom commercial sera discuté dans la section relative au motif fondé sur l'article 16(1)c)). Par conséquent, aux fins de ce motif, l'évaluation de la confusion se concentrera sur l'emploi de la marque de commerce GURU Logo par l'Opposante.

L'Opposante s'acquitte de son fardeau de preuve

[22] Malgré le fait qu'il contient un nombre considérable de renvois à l'emploi de la marque de commerce GURU Logo qui sont postérieurs à la date pertinente du 6 mai 2020, l'Opposante a fourni la preuve qu'elle :

- a lancé son site Web actuel avec la marque de commerce GURU Logo en juillet 2019;
- s'est associée à Spin Master dès 2013 pour fournir des services d'animation pour l'émission Paw Patrol, et dès 2019 pour l'émission Abby Hatcher, toutes deux présentant la marque de commerce GURU Logo dans le générique de fin, et toutes deux diffusées au Canada avant la date pertinente pour ce motif;
- s'est associée à Mattel vers 2013 pour fournir des services d'animation pour l'émission Ever After High, et la Pièce I montre la présentation de la marque de commerce GURU Logo sur le site Web de l'Opposante pour promouvoir l'émission;
- a produit ses propres émissions originales à l'interne, y compris « Justin Time », dont la diffusion a commencé au Canada en septembre 2011, et « True and the Rainbow Kingdom », dont la diffusion a commencé au Canada en 2017, toutes deux présentant la marque de commerce GURU Logo dans le générique de fin.

[23] Compte tenu de cette preuve, je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve en établissant que la marque de commerce GURU Logo avait été employée au Canada en liaison avec des services de production de dessins animés avant la date pertinente du 6 mai 2020 pour ce motif. Étant donné que l'Affidavit Falcone contient également une preuve de l'emploi de la marque de commerce GURU Logo qui est postérieure à la date d'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque, à savoir le 12 octobre 2022, je conclus également que la marque

de commerce GURU Logo n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif.

Test en matière de confusion

[24] Pour déterminer 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. La liste de ces critères n'est pas exhaustive et un poids différent sera accordé à différents 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]. Je cite également *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que le facteur énoncé à l'article 6(5)e), notamment la ressemblance entre les marques, est susceptible de revêtir le plus d'importance 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*, para 20].

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

[26] Le caractère distinctif inhérent renvoie à l'originalité ou au caractère unique d'une marque de commerce lorsqu'elle est analysée en liaison avec les produits ou services. Les marques de commerce sont intrinsèquement distinctives lorsqu'elles ne comportent aucun élément qui orienterait le consommateur vers une multitude de sources [*United Artists Pictures Inc c. Pink Panther Beauty Corp*, 1998 CanLII 9052 (CAF), [1998] 3 CF 534, au para 23]. Même si les marques de commerce uniques ou inventées sont reconnues comme méritant une protection élargie, les termes descriptifs, suggestifs ou élogieux sont en général considérés comme peu utiles pour appuyer la distinction [*Puma SE c Caterpillar Inc*, 2023 CAF 4, au para 26]. La question de savoir si une marque de commerce est distinctive est une question de fait qui doit être tranchée en fonction du message que la marque de commerce communique au consommateur ordinaire des produits ou services liés lorsque la marque de commerce est considérée dans son intégralité sous l'angle de la première impression [*Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 CF 145 (CAF), au para 61].

[27] Malgré l'argument de l'Opposante selon lequel le mot « guru » est dérivé des mots sanskrits « gu » et « ru », le mot « guru » est aussi un mot du dictionnaire anglais qui est sans doute un terme élogieux [voir la définition du dictionnaire en ligne *Collins* selon laquelle [TRADUCTION] « [u]n guru est une personne que certaines personnes considèrent comme un expert ou un chef de file »]. Ainsi, je considère que la marque de commerce GURU Logo de l'Opposante possède un faible caractère distinctif inhérent, étant donné qu'elle est suggestive d'un expert dans le domaine des services de divertissement dans le domaine de l'animation. Même s'il y a un élément figuratif dans la marque de commerce GURU Logo, je ne considère pas que

la position des lettres GU au-dessus des lettres RU augmente de manière significative le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce.

[28] Même si la Marque contient également le mot « guru », et qu'elle commence par ce mot, le deuxième élément de la Marque, à savoir « giri », ne semble avoir aucun sens dans le dictionnaire et, ainsi, la Marque dans son ensemble présente un niveau notable de caractère distinctif inhérent. À mon avis, le caractère distinctif inhérent de la Marque l'emporte sur celui de la marque de commerce GURU Logo dans une certaine mesure.

[29] En ce qui concerne la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues, la Requérante n'a fourni aucune preuve d'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Services. Je ne suis donc pas en mesure de conclure que la Marque est devenue connue dans une quelconque mesure au Canada.

[30] En revanche, la preuve de l'Opposante démontre qu'à la date pertinente pour ce motif, la marque de commerce GURU Logo avait été employée en liaison avec la production :

- d'au moins trois émissions animées (Paw Patrol à partir de 2013, Abby Cadabby à partir de janvier 2019, et Ever After High à partir de 2013);
- de plusieurs émissions animées à l'intérieur à partir de 2011;
- d'un long métrage en 2017.

[31] La preuve de l'Opposante établit également que la marque de commerce GURU Logo avait été employée sur le site Web de l'Opposante depuis juillet 2019, et sur divers comptes de médias sociaux depuis aussi tôt que 2009. Comme mentionné ci-dessus, une grande partie de la preuve dans l'Affidavit Falcone est postérieure à la date pertinente pour ce motif, n'indique clairement aucune date applicable ou ne concerne pas

particulièrement le Canada. Néanmoins, je suis d'avis que la preuve d'emploi de la marque de commerce GURU Logo au Canada qui est antérieure à la date pertinente est suffisante pour conclure que la marque de commerce était devenue connue dans une certaine mesure, ce qui dépasse clairement la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue. J'estime donc que l'Opposante est favorisée en ce qui a trait à la mesure dans laquelle les marques de commerce en cause sont devenues connues.

[32] Dans l'ensemble, j'estime que ce facteur favorise légèrement l'Opposante.

Période pendant laquelle les marques ont été en usage

[33] Étant donné qu'il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque au Canada au dossier et que la preuve de l'Opposante établit l'emploi de la marque de commerce GURU Logo pendant plusieurs années avant la production de la demande d'enregistrement de la Marque, ce facteur favorise l'Opposante.

Genre des services ou entreprises, et nature du commerce

[34] Dans sa preuve, l'Opposante se décrit comme ayant [TRADUCTION] « participé au financement, au développement, à la création (y compris l'écriture de scénarios), à l'enregistrement, à la production, à la distribution et/ou à la postproduction (y compris le montage) d'émissions de télévision et de films », particulièrement les dessins animés [Affidavit Falcone, para 5].

[35] À mon avis, les services liés à la Marque se chevauchent directement ou sont étroitement liés aux services de l'Opposante, tels que décrits dans la preuve de l'Opposante. Cette conclusion est étayée par le tableau inclus au paragraphe 55 des observations écrites de l'Opposante, que j'ai reproduit en partie ci-dessous* :

[TRADUCTION]

Services de la Requérante	Entreprise de l'Opposante
Services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; production de vidéos musicales; offre de films non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre de studios d'enregistrement vidéo	Financement et développement d'émissions de télévision et de films diffusés à la télévision par câble ou par l'entremise de services de diffusion en continu en ligne
Services d'enregistrement audio et vidéo; services d'enregistrement vidéo	Enregistrement d'émissions de télévision et de films
Production de films et de vidéos; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production de vidéos musicales; montage vidéo; production de films vidéo; production vidéo; montage vidéo; montage vidéo; services de montage vidéo	Production, distribution et/ou postproduction (y compris montage) d'émissions de télévision et de films
Écriture de scénarios; services de rédaction de scénarios	Création (y compris écriture de scénarios) d'émissions de télévision et de films

*Le tableau de l'Opposante comprenait une troisième colonne indiquant les services visés par les demandes produites pour les Marques de l'Opposante. Étant donné que ces demandes ont été produites après la date pertinente, elles ne sont pas pertinentes aux fins de l'évaluation de ce motif d'opposition.

[36] Compte tenu du chevauchement ou du lien étroit entre les Services et l'entreprise de l'Opposante, tels que décrits dans l'Affidavit Falcone, et compte tenu du fait que la Requérante n'a produit aucune preuve, à mon avis, il y a au moins un potentiel de chevauchement dans le genre des services et entreprises des parties, ainsi que dans le genre de leurs commerces.

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

Degré de ressemblance

[38] 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), 1978 CanLII 4115 CF), 40 CPR (2d) 25 (CF 1^{re} inst)]. Cela étant 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*, para 64].

[39] Étant donné que la Marque et la marque de commerce GURU Logo commencent toutes deux par le mot GURU, ou comprennent ce mot, il y a nécessairement un degré notable de chevauchement dans le son et la présentation de chacune, ainsi que dans l'idée qu'elles suggèrent, à savoir un expert ou une expertise en ce qui a trait aux services liés.

[40] Cependant, à mon avis, les marques de commerce en cause ne partagent pas le même élément unique, car je considère que la stylisation du mot GURU est l'élément le plus unique de la marque de commerce GURU

Logo de l'Opposante, et que le mot apparemment inventé GIRI est l'élément le plus unique de la Marque.

[41] Dans l'ensemble, je considère que les similitudes entre la marque de commerce GURU Logo et la Marque sont plus ou moins égales aux différences. En conséquence, j'estime qu'aucune des parties n'est sensiblement favorisée en ce qui a trait au degré de ressemblance.

Conclusion concernant la confusion

[42] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la prépondérance des probabilités en ce qui a trait à la question de la confusion favorise l'Opposante. J'arrive à cette conclusion même si aucune des parties n'est favorisée en ce qui a trait au degré de ressemblance, et compte tenu du chevauchement dans les services, les entreprises et les commerces des parties, ainsi que de la mesure dans laquelle la marque de commerce GURU Logo de l'Opposante est devenue connue au Canada en liaison avec des services de production de dessins animés. En particulier, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable qu'une personne ayant un vague souvenir de la marque de commerce GURU Logo de l'Opposante ne conclurait pas, à la suite d'une première impression et d'un vague souvenir, que les Services de la Requérante proviennent de la même source.

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

Motif fondé sur les articles 38(2)c) et 16(1)c) – Confusion avec le nom commercial employé antérieurement

[44] L'Opposante plaide que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce qu'elle créait de la confusion avec le nom commercial Guru Studio et/ou Guru Animation Studio qui

avaient été employés antérieurement au Canada par l'Opposante, et qui n'ont pas été abandonnés à la date de publication de la demande.

[45] La date pertinente pour évaluer le droit d'un requérant à l'enregistrement est la date de production de la demande et de la date de premier emploi, selon la première de ces éventualités. Étant donné j'ai déjà estimé que la Requérante n'a pas établi l'emploi de la Marque au Canada, la date pertinente pour ce motif est la date de production de la demande, à savoir le 6 mai 2020.

L'Opposante s'acquitte de son fardeau de preuve

[46] L'Opposante a démontré l'emploi de son nom commercial Guru Studio depuis au moins aussitôt que 2014 [Affidavit Falcone, para 6(a), Pièce D-1]. Étant donné que l'Opposante a également fourni une preuve de l'emploi du nom Guru Studio en liaison avec des productions de dessins animés après la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque, à savoir le 12 octobre 2022 (voir, par exemple, l'Affidavit Falcone, au para 6(a), Pièces D-4 et D-5], je suis convaincue que le nom commercial Guru Studio n'avait pas été abandonné à la date de l'annonce.

[47] Étant donné que la preuve de l'Opposante concernant l'emploi du nom commercial Guru Studio est beaucoup plus complète que celle concernant le nom commercial Guru Animation Studio, mon évaluation se concentrera sur le nom commercial Guru Studio invoqué par l'Opposante. Si l'Opposante n'a pas gain de cause en invoquant le nom Guru Studio pour ce motif, elle n'aura pas non plus gain de cause en s'appuyant sur le nom commercial Guru Animation Studio.

Analyse relative à la confusion

[48] Comme pour le motif fondé sur l'article 16(1)a) examiné en détail ci-dessus, l'analyse de ce motif d'opposition passe maintenant à l'évaluation de

la question de savoir si, selon la prépondérance des probabilités, la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime d'établir qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre les Services liés à la Marque et ceux de l'Opposante, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris les facteurs énoncés à l'article 6(5) de la Loi.

[49] Compte tenu de la preuve au dossier, ainsi que du fait que la date pertinente pour ce motif d'opposition est la même que celle pour le motif fondé sur l'article 16(1)a), mes conclusions concernant l'évaluation de la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage, du genre des services ou entreprises et de la nature du commerce s'appliquent également à ce motif. Je n'examinerai donc que les facteurs liés au caractère distinctif inhérent, à la mesure dans laquelle les la Marque et le nom commercial sont devenus connus et au degré de ressemblance séparément en ce qui concerne ce motif.

Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle la Marque et le nom commercial sont devenus connus

[50] Le nom commercial de Guru Studio de l'Opposante est composé de deux mots anglais et, comme mentionné ci-dessus, le mot « guru » est de nature élogieuse. En conséquence, le nom commercial Guru Studio possède un caractère distinctif inhérent relativement faible.

[51] Même si la Marque commence également par le mot élogieux du dictionnaire « GURU », étant donné que le deuxième élément de la Marque, à savoir « GIRI », semble être un terme inventé n'ayant aucune signification précise, je considère que la Marque possède un niveau de caractère distinctif inhérent plus élevé que le nom commercial Guru Studio de l'Opposante.

[52] En ce qui concerne la mesure dans laquelle la Marque et le nom commercial sont devenus connus, comme mentionné ci-dessus, il n'y a aucune preuve au dossier que la Marque est devenue connue dans une certaine mesure au Canada, puisqu'il n'y a aucune preuve que la Marque a même été employée au Canada ou ailleurs.

[53] La preuve de l'Opposante indique que l'Opposante a été constituée en société sous le nom Guru Animation Studio Ltd. en 2000 [Affidavit Falcone, au para 1]. Toutefois, étant donné qu'une grande partie de la preuve de l'Opposante est postérieure à la date pertinente pour ce motif, n'est pas datée ou n'indique pas explicitement que l'emploi mentionné était au Canada, il y a une preuve limitée à l'appui des affirmations d'emploi formulées dans l'Affidavit Falcone. Néanmoins, il existe une preuve que le nom Guru Studio a été employé en liaison avec des services d'animation dès août 2014 [Affidavit Falcone, para 6(a), Pièce D-1].

[54] Étant donné qu'il est difficile de conclure que le nom commercial Guru Studio de l'Opposante était devenu connu dans une mesure significative en se fondant sur la preuve antérieure à la date pertinente, même si le nom Guru Studio de l'Opposante peut avoir été connu dans une certaine mesure à la date pertinente, je ne peux pas conclure que l'Opposante est favorisée de manière significative en ce qui a trait à la mesure dans laquelle la Marque et le nom commercial sont devenus connus.

[55] Dans l'ensemble, j'estime qu'aucune des parties n'est favorisée de manière significative par ce facteur.

Degré de ressemblance

[56] Étant donné que la Marque et le nom commercial Guru Studio commencent tous deux par le mot GURU, il y a nécessairement un degré notable de chevauchement dans le son et la présentation de chacun, ainsi

que dans l'idée qu'ils suggèrent, à savoir un expert ou une expertise en ce qui a trait aux services connexes.

[57] Toutefois, à mon avis, comme pour le motif fondé sur l'article 16(1)a) ci-dessus, je considère que le mot apparemment inventé GIRI est l'élément le plus unique de la Marque. En ce qui concerne le nom commercial Guru Studio, je considère que l'élément le plus unique est le nom dans son ensemble.

[58] Dans l'ensemble, je considère que les similitudes entre le nom commercial Guru Studio et la Marque sont plus ou moins égales aux différences. En conséquence, j'estime qu'aucune des parties n'est favorisée de manière significative en termes de degré de ressemblance.

Conclusion concernant la confusion

[59] Dans l'application du test en matière de confusion, je l'ai examiné comme une question de la première impression et du souvenir imparfait du consommateur ordinaire plutôt pressé, et j'ai tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids égal aux facteurs; dans la plupart des cas, le facteur le plus important pour trancher la question de confusion est le degré de ressemblance entre les marques de commerce et/ou noms commerciaux [*Masterpiece; Beverley Bedding & Upholstery Co c. Regal Bedding & Upholstery Ltd* (1980), 1980 CanLII 2596 (CF), 47 CPR (2d) 145 (CF 1^{re} inst), à la p 149, conf par 1982 CanLII 3052 (CAF), 60 CPR (2d) 70]. En l'espèce, les facteurs liés au genre des services ou entreprises, à la nature du commerce, à la mesure dans laquelle la Marque et le nom commercial sont devenus connus et à la période pendant laquelle ils ont été en usage favorisent l'Opposante, tandis que le facteur lié au caractère distinctif inhérent favorise la Requérante. Aucune des parties n'est favorisée en ce qui a trait au degré de ressemblance. Par conséquent, j'estime que l'évaluation est équilibrée entre

une conclusion de confusion et une conclusion de non-confusion. En l'absence de preuve ou d'observations de la part de la Requérante à l'appui de sa position selon laquelle il n'y aurait aucune probabilité raisonnable de confusion, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau à l'égard de ce motif d'opposition.

[60] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)c) est accueilli.

Autres motifs d'opposition

[61] Étant donné que l'Opposante a déjà obtenu gain de cause à l'égard de deux motifs d'opposition, il n'est pas nécessaire d'examiner les deux autres motifs d'opposition.

DÉCISION

[62] 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
Anne Laberge
Félix Tagne Djom

ANNEXE A

Les Marques de l'Opposante

Marque de commerce
GURU STUDIO
GURU


Comparutions et agents au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Keyser Mason Ball, LLP

Pour la Requérante : Lei Zhou (Witmart Inc.)