

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20221017

Dossier : T-681-21

Référence : 2022 CF 1410

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 17 octobre 2022

En présence de madame la juge Furlanetto

ENTRE :

**VIVO MOBILE COMMUNICATION
CO., LTD.**

demanderesse

Et

GARMIN SWITZERLAND GMBH

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Il s'agit d'un appel interjeté en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 [la LMC], contre la décision par laquelle le registraire désigné, agissant pour le compte de la Commission des oppositions des marques de commerce [la COMC], a refusé la demande d'enregistrement n° 1,674,127 [la demande] visant la marque stylisée VIVO reproduite ci-dessous [la marque ou la marque en cause] :



[2] Dans le cadre du présent appel, la demanderesse a produit de nouveaux éléments de preuve qui, selon elle, auraient eu une incidence importante sur l'analyse de la COMC concernant les produits et les voies de commercialisation des parties, ainsi que la petite famille de marques de commerce de la défenderesse reconnue par la COMC. La demanderesse a également soutenu que la COMC a commis une erreur dans son analyse de la confusion.

[3] Toutefois, comme je l'expliquerai ci-dessous, je suis d'avis que les nouveaux éléments de preuve de la demanderesse ne sont pas importants et probants au point qu'ils auraient influé sur l'analyse de la COMC de ces facteurs et justifié le réexamen *de novo* d'une quelconque question. De plus, la demanderesse n'a pas démontré qu'une erreur manifeste et dominante avait été commise dans l'analyse de la confusion faite par la COMC. Par conséquent, la décision est confirmée et l'appel est rejeté.

I. Contexte

[4] Le 24 avril 2014, le prédécesseur en titre de la demanderesse a déposé la demande d'enregistrement de la marque sur le fondement de l'emploi projeté de celle-ci en liaison avec des [TRADUCTION] « appareils téléphoniques, nommément téléphones, téléphones portatifs, téléphones mobiles, téléphones cellulaires et téléphones intelligents » [les produits ou les produits en cause]. La demande a été cédée à la demanderesse, Vivo Mobile Communication Co, Ltd [Vivo], le 18 juin 2019.

[5] La défenderesse, Garmin Switzerland GMBH [Garmin], s'est opposée à l'enregistrement de la marque conformément à l'article 38 de la LMC. Étant donné que la déclaration d'opposition a été déposée le 13 mai 2016, les dispositions de la LMC, dans leur version en vigueur jusqu'à cette date, s'appliquaient à l'opposition. L'opposition était fondée sur les motifs suivants :

- a) la demande n'était pas conforme à l'article 30 de la LMC;
- b) la marque n'était pas enregistrable selon l'alinéa 12(1)d) de la LMC parce qu'il y avait une probabilité raisonnable de confusion avec les marques de commerce VIVOFIT et VIVOSMART de la défenderesse [les marques de la défenderesse], enregistrées en liaison avec les produits suivants : « Dispositifs de surveillance à usage médical et autre que médical, nommément moniteurs électroniques qui surveillent, enregistrent et affichent les niveaux d'activité physique, les périodes d'inactivité physique, le nombre de pas effectués en marchant ou en courant, les distances parcourues pendant l'exercice, les niveaux d'exercice atteints comparés aux niveaux d'exercice visés, la quantité de calories dépensées, les objectifs d'exercice en fonction de l'exercice antérieur, de la qualité du repos et des habitudes de sommeil » [les produits de la défenderesse];
- c) la demanderesse n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque au titre de l'article 16 de la LMC;
- d) la marque n'était pas distinctive au sens de l'article 2 de la LMC.

[6] La défenderesse a déposé deux affidavits, y compris un affidavit de l'avocat général associé-PI de Garmin International, Inc., la propriétaire des marques de la défenderesse [l'affidavit de M. Ayres]. L'affidavit de M. Ayres comprenait des éléments de preuve concernant l'emploi des marques de la défenderesse, ainsi que d'autres marques de commerce (VIVOACTIVE, VIVOKI, VIVOHUB et VIVOMOVE) qui appartiennent à la défenderesse [collectivement, la famille de marques de la défenderesse] et qui sont enregistrées en liaison avec des bandes d'entraînement portatives, des [TRADUCTION] « montres intelligentes » et des

dispositifs de surveillance à usage médical et autre que médical comme la surveillance, l'enregistrement et l'affichage des niveaux d'exercice et d'inactivité physique, entre autres.

[7] La demanderesse n'a déposé aucune preuve dans le cadre de l'opposition.

[8] La COMC a rejeté la demande dans une décision datée du 25 février 2021 [la décision]. Appliquant le test en matière de confusion prévu au paragraphe 6(5) de la LMC, la COMC a conclu que la marque n'était pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la LMC parce que la demanderesse n'avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y avait aucune probabilité raisonnable de confusion entre sa marque et les marques de la défenderesse à la date de la décision.

[9] La COMC a conclu que la marque en cause et les marques de la défenderesse possédaient un degré élevé de caractère distinctif inhérent parce que le mot « VIVO » ne conférait aucune connotation aux produits en cause ou aux produits de la défenderesse, bien qu'elle ait conclu que le caractère distinctif inhérent des marques de la défenderesse était dans une certaine mesure amoindri en raison des suffixes FIT et SMART, qui décrivaient des caractéristiques des moniteurs de la défenderesse. Toutefois, la COMC a conclu que les autres facteurs prévus au paragraphe 6(5) jouaient en faveur de la défenderesse : les marques de la défenderesse étaient connues dans une plus grande mesure et avaient été employées plus longtemps que la marque en cause, la demande étant fondée sur un emploi projeté; il y avait un lien étroit entre les produits des parties et une probabilité de chevauchement dans les voies de commercialisation; enfin, il y avait un degré élevé de ressemblance entre la marque en cause et les marques de la défenderesse

dans la présentation et le son, les suffixes des marques de la défenderesse ou la stylisation de la marque n'ayant pas d'incidence sur cette ressemblance. La COMC a également conclu que la famille de marques de la défenderesse augmentait la probabilité de confusion, bien que dans une moindre mesure.

[10] La COMC a en outre conclu que la marque en cause ne distinguait pas la demanderesse parce qu'il n'avait pas été démontré qu'il n'y avait aucune probabilité raisonnable de confusion avec les marques de la défenderesse à la date de production de la déclaration d'opposition. La COMC n'a pas examiné les autres motifs d'opposition.

[11] La demanderesse a interjeté appel de la décision le 26 avril 2021 et a déposé une copie certifiée de l'historique du dossier de la demande et deux nouveaux affidavits : l'affidavit de Luo Xuehong [l'affidavit de M^{me} Xuehong], gestionnaire de la propriété intellectuelle de la société demanderesse, et l'affidavit de Kerry Biggs [l'affidavit de M. Biggs], parajuriste employé par le cabinet d'avocats de la demanderesse.

[12] L'affidavit de M^{me} Xuehong présente l'historique de la demanderesse et de ses activités, y compris des éléments de preuve concernant l'emploi et la réputation de la marque VIVO en Asie et en Europe en liaison avec des téléphones intelligents. Il est également question de la coexistence de la marque VIVO et des marques de commerce de Garmin contenant l'expression VIVO en Asie et en Europe, de la façon dont Vivo offre des téléphones intelligents au public en Afrique, en Asie et en Europe, et de son intention actuelle de distribuer ses téléphones au Canada.

[13] L'affidavit de M. Biggs fait état de trois inscriptions, dans la base de données sur les marques de commerce canadiennes, de marques de commerce « VIVO » trouvées au terme d'une recherche de marques en liaison avec des produits informatiques qui ont été enregistrées ou dont la demande d'enregistrement est en instance. Toutes ces inscriptions ont été faites par un tiers et ont fait l'objet d'une opposition par la défenderesse avant l'enregistrement. Il était joint à l'affidavit une lettre déposée auprès du Bureau des marques de commerce, qui montrait une modification apportée aux états déclaratifs des produits pour les marques pour supprimer ce qui suit : [TRADUCTION] « montres de sport, montres intelligentes et technologie numérique portable pour suivre un entraînement, des activités sportives et/ou la position en lien avec des activités sportives, ainsi que leurs logiciels connexes ».

[14] Il n'y a eu aucun contre-interrogatoire au sujet des affidavits et la défenderesse n'a présenté aucun élément de preuve additionnel.

II. Questions en litige

[15] Le présent appel soulève les questions suivantes :

- a) Quelle est la norme de contrôle applicable compte tenu des nouveaux éléments de preuve déposés?
- b) La COMC a-t-elle commis une erreur dans son analyse de la confusion : (i) en ne pas mettant davantage l'accent sur le fort caractère distinctif inhérent de la marque; (ii) en concluant qu'il y avait un lien entre les produits et un chevauchement dans les voies de commercialisation; (iii) en concluant à un degré

élevé de ressemblance; (iv) en concluant que la famille de marques de la défenderesse a accru la probabilité de confusion?

III. Analyse

A. *Quelle est la norme de contrôle applicable compte tenu des nouveaux éléments de preuve déposés?*

[16] La norme de contrôle applicable aux appels interjetés en vertu de l'article 56 de la LMC est la norme de contrôle en appel : *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Vavilov*, 2019 CSC 65 aux para 36-52; *Clorox Company of Canada, Ltd c Chloretec SEC*, 2020 CAF 76 [*Clorox*] aux para 22-23. Il s'agit, en ce qui concerne les questions mixtes de fait et de droit, de la norme de l'erreur manifeste et dominante, et, en ce qui concerne les pures questions de droit, de la norme de la décision correcte : *Housen c Nikolaisen*, 2002 CSC 33.

[17] Une erreur manifeste signifie une erreur évidente, tandis qu'une erreur dominante est une erreur qui a une incidence sur la conclusion du décideur : *Clorox*, au para 38. La norme de l'erreur manifeste et dominante commande une grande déférence, tandis que la norme de la décision correcte ne commande aucune déférence à l'égard du décideur de l'instance inférieure : *Clorox*, au para 23; *Tokai of Canada Ltd c Kingsford Products Company, LLC*, 2021 CF 782 [*Tokai*] au para 22.

[18] Lorsqu'un demandeur présente de nouveaux éléments de preuve dans le cadre d'un appel d'une décision de la COMC, la Cour doit d'abord examiner l'importance de ces éléments de preuve et déterminer s'ils sont suffisamment importants et probants pour avoir une incidence importante sur la décision de la COMC : *Clorox*, au para 21; *Vivat Holdings Ltd c Levi Strauss &*

Co, 2005 CF 707 [*Vivat*] au para 27; *Beverly Hills Jewellers MFG Ltd c Corona Jewellery Company Ltd*, 2021 CF 674 [*Corona*] aux para 36-39; *Tokai*, au para 20.

[19] Si les éléments de preuve sont importants, la Cour doit contrôler la partie de la décision à laquelle ils se rapportent selon la norme de la décision correcte et rendre sa propre décision en se fondant sur l'ensemble de la preuve. La Cour ne se limite pas à trancher la question de savoir s'il y a une erreur susceptible de contrôle dans la décision de la COMC, et l'appel est en fait une audience « *de novo* » dans le cadre de laquelle la Cour bénéficie de la preuve supplémentaire : *Clorox*, au para 21; *Tokai*, au para 23; *Seara Alimentos Ltda c Amira Enterprises Inc*, 2019 CAF 63 [*Seara*] au para 22.

[20] Comme il est énoncé aux paragraphes 23 et 25 de l'arrêt *Seara*, une évaluation de la question de savoir si les nouveaux éléments de preuve auraient une incidence importante sur la décision de la COMC n'exige pas que l'on tranche la question de savoir si les nouveaux éléments de preuve modifieraient en fin de compte le résultat ou l'issue de l'affaire; l'évaluation est un critère préliminaire. La bonne question à se poser, dans le cadre de l'analyse de la confusion, est de savoir si les éléments de preuve mèneraient à une conclusion différente découlant d'un ou de plusieurs des facteurs énoncés au paragraphe 6(5) de la LMC et une nouvelle conclusion sur la probabilité de confusion entre les marques.

[21] Une preuve peut être « importante » lorsqu'elle améliore la cohérence générale du dossier d'une manière qui pourrait avoir influé sur une conclusion de fait de la COMC ou l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la COMC (*Seara*, au para 24; *Tokai*, au para 23), ou comblé ou

corrigé des lacunes relevées par la COMC (*Corona*, aux para 38-39). Une preuve n'est pas « importante » si elle se rapporte à des faits postérieurs à la date pertinente, ne fait que compléter ou confirmer les conclusions de la COMC, ou constitue une répétition des éléments de preuve dont disposait déjà le décideur : *Corona*, aux para 38-39; *Seara*, au para 24; *Hawke & Company Outfitters LLC c Retail Royalty Company*, 2012 CF 1539 [*Hawke*] au para 31.

[22] L'importance est une question de qualité, et non de quantité : *Hawke*, au para 31; *Vivat*, au para 27; *Tokai*, au para 20; *Assurant, Inc c Assurancia, Inc*, 2018 CF 121 au para 23.

(1) Affidavit de M^{me} Xuehong

[23] La demanderesse soutient que les éléments de preuve fournis dans l'affidavit de M^{me} Xuehong sont importants à l'égard de la conclusion de la COMC selon laquelle il y a un lien entre les produits des parties et un chevauchement dans les voies de commercialisation des parties. En particulier, elle fait valoir que les éléments de preuve influent sur les conclusions tirées par la COMC quant au comportement des consommateurs et aux voies de commercialisation qui seront utilisées en liaison avec les produits en cause.

[24] Au paragraphe 20 de la décision, le registraire a déclaré ce qui suit au sujet de la nature des produits et des voies de commercialisation des parties :

Bien que les produits de l'Opposante ne soient pas des téléphones et ne puissent pas être utilisés comme téléphones, certains d'entre eux sont destinés à être intégrés au téléphone intelligent d'un utilisateur. Par conséquent, il existe un lien étroit entre les produits décrits comme les téléphones mobiles, les téléphones cellulaires et les téléphones intelligents et les biens visés par l'enregistrement de l'Opposante. De plus, je conclus que les consommateurs de ces produits se chevauchent puisque les consommateurs des produits de la Requérante doivent également être propriétaires d'un téléphone mobile, cellulaire ou intelligent pour obtenir toutes les

fonctions des moniteurs VIVOSMART de l'Opposante. Enfin, en ce qui a trait à la nature du commerce, je conclus qu'il y a chevauchement puisque la preuve de l'Opposante est que ses [TRADUCTION] « revendeurs et distributeurs de produits comprennent de grandes chaînes de magasins spécialisées dans la vente de produits électroniques personnels comme Best Buy et The Source [...] » (para 43) qui, je conclus, vendraient également les produits de la Requérante (même si ce n'est pas dans la même section des magasins).

[25] La demanderesse souligne les éléments de preuve contenus dans l'affidavit de M^{me} Xuehong concernant les pratiques commerciales de Vivo dans d'autres juridictions et les intentions actuelles de cette société pour le Canada. Elle affirme que ces éléments de preuve établissent que, lorsque Vivo entrera sur le marché canadien, elle vendra ses produits par les mêmes voies de commercialisation spécialisées que celles qu'elle utilise dans d'autres pays, notamment son site Web officiel, sur lequel on ne peut pas acheter de produits de tiers, et des magasins de détail traditionnels, où seuls des téléphones intelligents VIVO seront vendus. Elle soutient qu'il s'agit de voies différentes des principales voies de vente au détail utilisées par la défenderesse. La demanderesse affirme que l'affidavit de M^{me} Xuehong explique le comportement des consommateurs à l'égard des produits en cause et que les consommateurs effectuent des recherches et font attention avant d'effectuer des achats. La demanderesse s'appuie en outre sur la déclaration contenue dans l'affidavit de M^{me} Xuehong concernant la coexistence des marques des parties dans des registres de marques de commerce étrangers et dans des marchés étrangers, sans qu'il y ait de confusion.

[26] La défenderesse soutient que la demanderesse a mal décrit les éléments de preuve contenus dans l'affidavit de M^{me} Xuehong, qui n'indiquent pas que les produits de la demanderesse seront vendus par l'entremise de [TRADUCTION] « voies de commercialisation

spécialisées » et que des magasins canadiens vendront uniquement des téléphones intelligents VIVO, ni que la demanderesse offre uniquement des produits par l'entremise de son site Web dans d'autres pays. Selon la défenderesse, même si la définition de la demanderesse est acceptée, les allégations quant à une intention actuelle de commercialiser les produits d'une certaine façon ne peuvent pas être déterminantes en l'absence de restrictions réelles dans l'état déclaratif des produits ou d'éléments de preuve concernant un historique de ventes au Canada. La défenderesse déclare également que les éléments de preuve concernant le comportement des consommateurs ne sont pas étayés et que les éléments de preuve concernant la coexistence des marques dans des registres étrangers et des marchés étrangers ne sont pas pertinents quant à la question de la confusion entre les marques de commerce au Canada.

[27] L'affidavit de M^{me} Xuehong indique que, [TRADUCTION] « [L]orsque Vivo entrera sur le marché canadien, elle a l'intention de distribuer ses téléphones par l'entremise d'un site Web VIVO spécialisé et de magasins VIVO autorisés ». Je suis d'accord avec la défenderesse pour dire que cela ne restreint pas explicitement le plan de commercialisation de la demanderesse en indiquant que le site Web de la demanderesse est la seule et unique voie de vente en ligne, ou que les téléphones intelligents VIVO de la demanderesse ne seront vendus que par l'entremise de ses magasins VIVO autonomes. M^{me} Xuehong énonce l'intention actuelle, non restrictive, de la demanderesse de vendre ses téléphones intelligents au Canada par l'entremise d'un site Web VIVO spécialisé et de magasins VIVO autorisés qui vendent les produits de Vivo, sans restreindre les ventes dans ces magasins à ces produits seulement.

[28] Comme l'a fait remarquer la défenderesse, l'analyse de la confusion doit porter sur les termes figurant dans la demande, puisque le libellé de la demande précise la façon dont le requérant est autorisé à employer sa marque : *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22 au para 53; *Seara*, au para 41. Lorsqu'on examine le genre des produits et les voies de commercialisation, il faut évaluer l'état déclaratif des produits dans la demande de marque projetée et dans les enregistrements invoqués par l'opposant, compte tenu des voies de commercialisation normalement liées à ces produits : *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export*, [1986] ACF n° 313 (QL) (CAF); *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), [1988] 3 CF 91 (CAF).

[29] L'emploi réel au Canada peut être pertinent pour déterminer le type probable d'entreprise ou de commerce que l'on peut associer à l'état déclaratif des produits et services d'une partie (*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd*, [1996] ACF n° 774 (QL) (CAF), 1996 CanLII 3963 au para 6 (CAF)), mais une intention déclarée quant à la façon dont les produits seront vendus a été jugée insuffisante pour restreindre les voies de commercialisation (*General Mills, Inc v Somapharm Inc*, 1997 CanLII 15786 [*General Mills*] au para 16 (COMC); *Henkel*, au para 8, conf. par *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc*, [1984] ACF n° 1020 (QL) au para 26 (CF 1^{re} inst); *Eminence SA c Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1977] ACF n° 1104 (QL) au para 14 (CF 1^{re} inst)). Cela s'explique par le fait que rien ne restreint à l'avenir la vente par la demanderesse de ses produits par les voies de commercialisation prévues lors la demande. Sans restriction dans l'état déclaratif des produits quant aux voies de commercialisation connexes, ou en l'absence d'un long historique de ventes par l'entremise de voies de commercialisation particulières, il est difficile de déduire de

l'intention déclarée d'une partie que des ventes ne seront pas réalisées par les mêmes voies de commercialisation que celles de l'autre partie, ou par des voies de commerce qui se chevauchent : *General Mills*, au para 16.

[30] En l'espèce, il n'y a aucune restriction dans la demande quant aux voies de commercialisation. En outre, il n'y a aucun élément de preuve concernant un modèle de vente existant au Canada, puisque la marque en cause ni aucune autre marque connexe de la demanderesse n'a déjà été employée au Canada. Les seuls exemples d'emploi fournis par la demanderesse concernent l'emploi de la marque ailleurs.

[31] L'intention actuelle proposée par M^{me} Xuehong se résume justement à cela : une intention actuelle, non restrictive et sans restriction légale quant à la façon dont les téléphones intelligents VIVO de la demanderesse peuvent être vendus à l'avenir. La preuve présentée par la demanderesse, bien qu'elle porte sur les commentaires du registraire, n'est pas, à mon avis, probante. Elle ne permet pas de conclure que les principaux détaillants qui vendent les produits de la défenderesse ne vendront pas ou ne pourraient pas vendre les produits de la demanderesse. Elle n'aurait pas eu aucune incidence importante sur la conclusion du registraire selon laquelle il y a une probabilité de chevauchement des voies de commercialisation.

[32] La demanderesse affirme également que l'affidavit de M^{me} Xuehong est donne des renseignements sur le comportement des consommateurs en ce qui a trait aux produits en cause. Aux paragraphes 13 et 17 de son affidavit, M^{me} Xuehong déclare ce qui suit :

[TRADUCTION]

13. Les consommateurs de téléphones intelligents effectuent une recherche minutieuse sur les technologies concurrentes avant d'acheter un téléphone intelligent. Par exemple, ils comparent étroitement et prennent en considération les caractéristiques esthétiques et les fonctions d'un téléphone ainsi que le prix avant leur achat.

[...]

17. Garmin se spécialise dans le développement de dispositifs portables pour l'athlétisme ou l'exercice, en particulier des dispositifs de surveillance de l'activité physique et des montres intelligentes. Comme les téléphones intelligents VIVO, ces produits sont également des produits précieux pour lesquels les consommateurs effectueront des recherches et feront très attention avant de décider de les acheter.

[33] Ce sont les deux seuls paragraphes de l'affidavit de M^{me} Xuehong qui abordent cette question.

[34] Je suis d'accord avec la défenderesse pour dire qu'il n'est pas clairement expliqué ce qui qualifie M^{me} Xuehong, une gestionnaire de propriété intellectuelle, pour se prononcer sur ce comportement des consommateurs, puisqu'aucun fondement factuel n'est fourni à l'appui de ces déclarations. Les déclarations sont trop vagues et trop peu étayées pour avoir une valeur probante ou importante.

[35] Les autres éléments de preuve concernant la coexistence dans des registres de marques de commerce étrangers ne sont pas pertinents, puisque la décision de la COMC doit être fondée sur les normes canadiennes et les circonstances du marché canadien : *Vivat*, au para 65.

[36] De plus, la preuve limitée fournie ne présente pas tous les détails des droits étrangers des parties, pas plus qu'ils ne démontrent la coexistence réelle des marques dans le marché de l'une ou l'autre des juridictions mentionnées, puisqu'il n'y a aucune preuve de ventes simultanées des produits des deux parties dans les marchés en question. Il n'y a que la simple affirmation qu'il y a une coexistence sans confusion. À première vue, la nature de la preuve présentée n'est pas importante.

[37] Je ne suis pas convaincue que les éléments de preuve contenus dans l'affidavit de M^{me} Xuehong auraient eu une incidence importante sur l'un ou l'autre des facteurs pris en compte dans l'analyse de la COMC.

(2) Affidavit de M. Biggs

[38] La demanderesse affirme que la preuve présentée dans l'affidavit de M. Biggs concernant trois autres marques de commerce « VIVO » de tiers auraient eu une incidence importante sur la conclusion de la COMC selon laquelle la famille de marques de la défenderesse appuie une conclusion de confusion. Elle affirme en outre que ces marques sont compatibles avec la conclusion de la COMC selon laquelle « rien n'indique que la caractéristique commune de la famille VIVO [de la défenderesse] est enregistrée ou employé[e] par d'autres ».

[39] La défenderesse soutient que les éléments de preuve contenus dans l'affidavit de M. Biggs n'auraient eu aucune incidence importante sur la décision. Selon elle, ces marques de commerce de tiers ne sont pas pertinentes, puisqu'elles excluent explicitement un grand nombre de produits de la défenderesse, qu'il n'y a pas suffisamment de marques de commerce déposées

pour tirer une conclusion concernant l'état du marché et qu'il n'y a aucune preuve d'emploi dans le marché. La défenderesse affirme que, même si les éléments de preuve étaient pris en compte, toutes les marques de commerce en question ont été enregistrées après le début de la procédure d'opposition. Ces enregistrements sont postérieurs à la date pertinente pour l'analyse du caractère distinctif et ils ne peuvent avoir aucun effet sur la conclusion de la COMC à l'égard de ce motif d'opposition. Encore une fois, je suis d'accord avec la défenderesse.

[40] La preuve tirée de l'état du registre peut être pertinente dans la mesure où elle permet à la Cour de tirer des inférences sur l'état du marché (*Tokai*, au para 56; *McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327 [*McDowell*] au para 42), mais elle est d'une aide limitée en l'absence de la preuve de l'emploi de ces autres marques (*Hawke*, au para 40) ou lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'enregistrements pertinents pour conclure que l'élément est commun dans le marché (*McDowell*, au para 42).

[41] En l'espèce, la demanderesse a identifié trois autres marques de commerce VIVO dans le registre, lesquelles sont enregistrées pour emploi en liaison avec des produits informatiques. Bien que l'existence de ces marques déposées réponde à la déclaration de la COMC concernant l'enregistrement par des tiers de marques comprenant le mot « VIVO », les enregistrements n'ajoutent rien d'autre à l'analyse de la COMC, notamment parce que chacun de ces enregistrements a été modifié pour supprimer de l'état déclaratif des produits et des services les produits et services suivants qui sont pertinents quant aux produits de la défenderesse :

[TRADUCTION]

Produits : tous les produits susmentionnés, à l'exclusion de tout emploi en liaison avec des montres de sport, des montres intelligentes et de la technologie numérique portable pour suivre

un entraînement, des activités sportives et/ou la position en lien avec des activités sportives, ainsi que leurs logiciels connexes

Services : tous les services susmentionnés, à l'exclusion de tout emploi en liaison avec des montres de sport, des montres intelligentes et de la technologie numérique portable pour suivre un entraînement, des activités sportives et/ou la position en lien avec des activités sportives, ainsi que leurs logiciels connexes

[42] Les produits qui restent ne comprennent pas des appareils électroniques personnels. Par conséquent, l'ajout de ces marques de tiers, même s'il était accepté, n'écarte pas la conclusion selon laquelle la défenderesse possède une petite famille de marques dans ce domaine.

[43] En outre, il n'y a pas suffisamment d'enregistrements pour établir le caractère commun de l'emploi du mot « VIVO » dans le marché canadien et aucune preuve n'établit l'emploi des marques en question.

[44] À mon avis, les éléments de preuve présentés dans l'affidavit de M. Biggs ne sont ni importants ni probants et n'auraient eu aucun effet sur l'analyse de l'incidence déjà faible de la famille de marques de la défenderesse comme circonstance de l'affaire.

B. *La COMC a-t-elle commis une erreur dans son analyse de la confusion?*

[45] Comme l'a déclaré la COMC :

Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale

ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas forcément le même [*Mattel Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23; *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27].

[46] Il n'y a aucune allégation selon laquelle la COMC aurait commis une erreur de droit. La norme de contrôle applicable est celle de l'erreur manifeste et dominante. Comme il a été mentionné ci-dessus, l'erreur manifeste et dominante est une norme de contrôle qui commande une grande déférence. La demanderesse doit démontrer qu'une erreur évidente qui touche directement à l'issue même de l'affaire a été commise : *Clorox*, au para 38; *Tokai*, au para 22.

[47] La demanderesse affirme que la COMC a commis une erreur : (i) en ne pas mettant davantage l'accent sur le fort caractère distinctif inhérent de la marque; (ii) en concluant qu'il y avait un lien entre les produits et un chevauchement dans les voies de commercialisation; (iii) en concluant à un degré élevé de ressemblance; (iv) en concluant que la famille de marques de la défenderesse a accru la probabilité de confusion. J'examinerai tour à tour chacun de ces arguments.

(1) Caractère distinctif inhérent

[48] Comme il a été mentionné ci-dessus, la COMC a conclu que la marque en cause et les marques de la défenderesse possèdent un degré élevé de caractère distinctif inhérent parce qu'elles comprennent « VIVO », qui ne confère aucune connotation aux produits des parties. Toutefois, elle a conclu que le caractère distinctif inhérent des marques de la défenderesse était

amoindri en raison des suffixes « FIT » et « SMART », qui décrivaient des caractéristiques des moniteurs de la défenderesse.

[49] La demanderesse soutient que la COMC aurait dû mettre davantage l'accent sur la conclusion selon laquelle le facteur du caractère distinctif inhérent favorisait la demanderesse, mais je ne vois aucune erreur dans la façon dont la COMC a apprécié ce facteur ou effectué son analyse.

[50] La COMC a reconnu que le facteur favorisait la demanderesse. Toutefois, en appréciant toutes les circonstances de l'affaire dans son analyse de la confusion, elle a implicitement conclu que les marques de la défenderesse étaient beaucoup plus fortes au regard des éléments de preuve présentés dans l'affidavit de M. Ayres concernant la mesure dans laquelle ces marques étaient devenues connues et la période pendant laquelle elles avaient été en usage par rapport à l'emploi projeté de la marque de la demanderesse.

[51] La COMC a réitéré dans son paragraphe de conclusion qu'elle a tenu compte de toutes les « circonstances environnantes » et a souligné les facteurs qu'elle considérait particulièrement pertinents pour sa décision, à savoir la mesure dans laquelle les marques de la défenderesse ont été employées, le risque de chevauchement dans les voies de commercialisation des parties et le genre des produits des parties, ainsi que les fortes similitudes des marques des parties dans la présentation et le son. Rien ne laisse penser que le caractère distinctif inhérent de la marque, qui est l'une des circonstances de l'affaire, n'a pas été apprécié et pris en compte dans le cadre de cette analyse.

[52] Bien que la marque en cause possède un caractère distinctif inhérent plus élevé que les marques de la défenderesse, ces dernières avaient acquis un caractère distinctif par leur emploi dans le marché : *Pink Panther Beauty Corp c United Artists Corp*, 1998 CanLII 9052 (CAF), [1998] 3 CF 534 au para 23; *Reynolds Presto Products Inc c PRS Mediterranean Ltd*, 2013 CAF 119 au para 22. La mesure dans laquelle les marques de la défenderesse ont été employées et sont devenues connues a renforcé globalement ces marques.

[53] Je ne considère pas qu'une erreur manifeste et dominante a été commise dans l'appréciation du facteur prévu à l'alinéa 6(5)a) ou dans l'analyse de la COMC.

(2) Genre des produits et voies de commercialisation

[54] La demanderesse soutient que la COMC a commis une erreur en concluant qu'il y avait un lien étroit entre les produits des parties. Selon elle, la COMC a mal compris la preuve pour conclure que les consommateurs devaient posséder un téléphone mobile, cellulaire ou intelligent pour avoir accès à toutes les fonctions des produits de la défenderesse.

[55] Il n'est pas exigé que les produits des parties soient les mêmes ou appartiennent même à la même catégorie générale pour qu'il y ait confusion. Comme il est indiqué dans l'arrêt *Mattel*, au paragraphe 65 :

Je crois que le juge Linden s'est mal exprimé dans la mesure où il suggère que, pour qu'il y ait confusion, il faut « une certaine ressemblance ou un certain lien avec les marchandises en question », c.-à-d. avec les marchandises visées par la demande d'enregistrement. La ressemblance n'est manifestement pas une exigence prévue à l'art. 6. Au contraire, en ajoutant à la loi les termes « que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale », le législateur a exprimé son intention,

non seulement de ne pas exiger une « ressemblance » avec les marchandises et services particuliers en cause, mais encore de ne pas exiger que les marchandises ou services commercialisés par l'opposante en liaison avec *sa* marque et les marchandises ou services commercialisés par la requérante en liaison avec la marque visée par *sa* demande appartiennent à la même catégorie *générale*.

[56] Bien qu'il soit plus probable qu'on conclue qu'il y a confusion entre des produits identiques, la probabilité de confusion peut également être accrue lorsque les produits en question sont souvent utilisés ensemble : *Tokai*, au para 87.

[57] Comme l'a fait remarquer le registraire, la preuve de la défenderesse indique que son appareil VIVOSMART est conçu pour être jumelé au téléphone intelligent du consommateur, et pour vibrer doucement et afficher des messages textes, des appels, des courriels et des alertes au calendrier provenant d'appareils compatibles équipés de la technologie Bluetooth® (affidavit de M. Ayres, pièce 16, renseignements sur le produit), tandis que ses appareils VIVOFIT peuvent être connectés au téléphone intelligent ou à l'ordinateur du consommateur par l'application mobile Gin Connect (affidavit de M. Ayres, pièce 17, renseignements sur le produit). L'affidavit de M. Ayres indique que les applications mobiles sont compatibles avec le téléphone intelligent de l'utilisateur et peuvent être installées sur un téléphone intelligent. Cela crée un chevauchement direct entre les produits de la défenderesse et les produits en cause, qui couvrent des appareils téléphoniques qui comprennent des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires et des téléphones intelligents.

[58] La COMC a tenu compte de l'argument de la demanderesse selon lequel les produits de la défenderesse n'étaient pas les mêmes que les produits en cause, ne faisaient pas concurrence

aux produits dans le marché et ne pouvaient pas être utilisés comme substituts, et a reconnu que les produits de la défenderesse n'étaient pas des téléphones et ne pouvaient pas être utilisés comme téléphones. Toutefois, elle a conclu que certains de ces produits étaient destinés à être intégrés au téléphone intelligent de l'utilisateur et qu'il y avait donc un lien étroit entre les produits des parties. À mon avis, il y a suffisamment d'éléments de preuve dans l'affidavit de M. Ayres pour démontrer que les produits des parties seraient utilisés ensemble, y compris les éléments de preuve mentionnés par la COMC (affidavit de M. Ayres, pièces 16 et 17) pour étayer cette conclusion.

[59] La demanderesse soutient que l'affidavit de M^{me} Xuehong établit qu'en raison du genre des produits des parties, les consommateurs effectueraient des recherches sur leurs achats et seraient moins susceptibles d'être confus quant à la source des produits. Bien que l'examen du genre des produits devrait tenir compte du fait qu'une plus grande attention pourrait être portée aux produits coûteux (*Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 [*Masterpiece*] aux para 67 et 70-72; *Reynolds Presto Products Inc c PRS Mediterranean Ltd*, 2013 CAF 119 au para 19), comme on l'a vu précédemment, la demanderesse n'a pas établi, au moyen d'éléments de preuve déterminants, le comportement des consommateurs à l'égard des produits en cause. Je ne conclurais pas non plus, au regard du genre de ces produits, que leur qualité et leur coût sont tels qu'ils auraient un effet sur la probabilité de confusion. Je ne considère pas que la COMC a commis une erreur en ne tenant pas compte de cette question dans le cadre de son analyse relative à l'alinéa 6(5)c).

[60] La demanderesse affirme que M^{me} Xuehong a déclaré, dans son affidavit, que la demanderesse n'a pas l'intention de vendre ses produits par des voies de vente au détail similaires à celles de la défenderesse. Toutefois, comme je l'ai mentionné précédemment, je n'accepte pas que cette preuve établit qu'il n'y aurait aucune possibilité de chevauchement dans les voies de commercialisation à l'avenir. En fait, comme l'a conclu la COMC, les produits de la demanderesse sont d'un type qui peut être vendu par les mêmes voies de vente au détail que celles de la défenderesse. En outre, étant donné qu'il existe un lien entre les produits, il est possible que les consommateurs des produits se chevauchent.

[61] Je conclus qu'il n'y a aucune erreur manifeste ou dominante dans l'analyse de la COMC ou sa conclusion selon laquelle ces facteurs militent en faveur d'une conclusion de probabilité de confusion.

(3) Degré de ressemblance

[62] La demanderesse soutient que la COMC a commis une erreur en omettant l'élément figuratif de la marque en cause et en concluant que les différentes prononciations et connotations véhiculées par les suffixes des marques de la défenderesse n'ont pas diminué de façon importante leur ressemblance avec la marque en cause.

[63] La défenderesse soutient que la COMC a correctement comparé les éléments dominants de la marque en cause et des marques de la défenderesse, à savoir, en l'espèce, l'élément commun « VIVO ». Elle affirme que la COMC n'a pas négligé la stylisation de la marque et les différences dans les prononciations et les connotations liées à l'emploi des suffixes, mais a

conclu que les différences ne l'emportent pas sur la ressemblance entre la marque en cause et les marques de la défenderesse.

[64] À mon avis, l'analyse de la COMC de ce facteur est compatible avec l'approche établie dans l'arrêt *Masterpiece*, où la Cour a expliqué que, dans le cadre de l'analyse de la ressemblance, « il est possible de comparer les marques de commerce ou le nom commercial pertinents en n'examinant que les caractéristiques qui les définissent. Seuls ces éléments permettront aux consommateurs de faire la distinction » (au para 61). Comme il est indiqué dans l'arrêt *Masterpiece*, « [l]a ressemblance est définie comme étant le rapport entre des objets de même espèce présentant des éléments identiques[, c]ette définition compren[ant] l'idée de similitude », et, en prévoyant le degré de ressemblance à l'alinéa 6(5)e), le législateur reconnaît que « des marques comportant un certain nombre de différences peuvent aussi engendrer une probabilité de confusion » (au para 62).

[65] Je conclus que la COMC a identifié de façon appropriée « VIVO » comme étant l'élément dominant, le plus frappant et le plus unique des marques de la défenderesse, compte tenu de sa nature inventée par rapport à la nature descriptive des suffixes « FIT » et « SMART » en liaison avec les produits de consommation. De même, il était approprié qu'elle conclue que cet élément dominant, qui correspondait à l'intégralité de la marque en cause, faisait en sorte que les marques de la défenderesse et la marque en cause présentaient un degré élevé de ressemblance dans la présentation et le son. La COMC a reconnu, en ce qui a trait aux idées suggérées, qu'il y avait moins de ressemblance, mais elle a conclu que les marques conservaient

néanmoins un degré élevé de ressemblance en raison de leur similitude dans la présentation et le son. Je conclus qu'il n'y a aucune erreur manifeste et dominante dans cette analyse.

[66] La COMC a explicitement tenu compte de la stylisation de la marque et a conclu qu'elle n'avait aucune incidence importante sur le degré de ressemblance. Encore une fois, je conclus que cette conclusion ne contient aucune erreur. Étant donné que les marques de la défenderesse sont des marques nominales, elles peuvent être employées dans n'importe quelle police ou style : *Masterpiece*, aux para 55 et 58. En l'espèce, l'affidavit de M. Ayres a fourni des exemples d'emploi des marques de la défenderesse écrites en lettres minuscules (affidavit de M. Ayres, pièces 5, 6, 11, 12 et 16).

[67] L'autre argument de la demanderesse selon lequel la marque comporte un [TRADUCTION] « aspect moderne ou futuriste »

[68] n'a pas été explicitement soulevé devant la COMC, et, par conséquent, on ne peut reprocher à cette dernière de ne pas en avoir expressément traité. Cependant, je ne conclus pas que cet argument relatif à la présentation diffère des considérations liées à la stylisation, qui ont été abordées par la COMC.

[69] À mon avis, la demanderesse n'a pas relevé d'erreur manifeste et dominante.

(4) Famille de marques de la défenderesse

[70] En ce qui concerne les arguments de la demanderesse concernant l'analyse de la famille de marques de la défenderesse faite par la COMC, ces arguments reposent à mon avis sur l'affidavit de M. Biggs. Étant donné que j'ai conclu que l'affidavit de M. Biggs n'est pas important et probant, je suis d'avis que les arguments de la demanderesse ne peuvent pas être accueillis.

[71] La COMC a conclu que la famille de marques relativement petite n'a eu que peu d'effet sur l'analyse de la confusion. À mon avis, cette circonstance de l'affaire a eu peu d'incidence sur l'analyse de la confusion et je ne vois aucune erreur manifeste et dominante dans l'identification de la famille de marques de la défenderesse par la COMC et l'analyse de cette famille de marques effectuée par la COMC.

IV. Conclusion

[72] Les nouveaux éléments de preuve de la demanderesse ne sont pas importants et probants au point de commander le réexamen *de novo* d'une quelconque question.

[73] La demanderesse n'a pas démontré que l'analyse de la confusion effectuée par la COMC comportait une erreur manifeste et dominante, et la décision devrait être confirmée.

V. Dépens

[74] Les deux parties ont demandé les dépens pour l'appel. La demanderesse a affirmé que des dépens devraient être calculés selon le milieu de la colonne III du tarif B. La défenderesse a

affirmé que les parties devraient avoir le droit de déposer d'autres observations sur les dépens, tout en reconnaissant que, selon l'usage normal, des dépens devraient être calculés selon l'échelle proposée par la demanderesse.

[75] Étant donné que je ne vois aucune raison de m'écarter de la norme dans les présentes circonstances, des dépens seront adjugés en conséquence.

JUGEMENT dans le dossier T-681-21

LA COUR STATUE que :

1. l'appel est rejeté;
2. les dépens, ainsi que les débours raisonnables, sont adjugés à la défenderesse selon le milieu de la colonne III du tarif.

« Angela Furlanetto »

Juge

Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-681-21

INTITULÉ : VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD. c
GARMIN SWITZERLAND GMBH

LIEU DE L'AUDIENCE : AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L'AUDIENCE : LE 24 MARS 2022

JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE FURLANETTO

DATE DES MOTIFS : LE 17 OCTOBRE 2022

COMPARUTIONS :

Timothy C. Bourne
Meika C. Ellis
James Green
Matthew Cook

POUR LA DEMANDERESSE

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ridout & Maybee LLP
Avocats
Ottawa (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Gowling WLG (Canada)
S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Avocats
Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE