

Vol. 27, n° 2

## Cinq décisions intéressantes en matière de marques de commerce de la part du Registraire en 2014

Vincent Généreux-de Guise et  
Jean-François Nadon\*

Introduction . . . . .	801
1. Première décision : l'affaire <i>Medcases c Cabinet de Relations Publiques National Inc</i> . . . . .	802
1.1 Les faits . . . . .	802
1.2 La décision . . . . .	803
1.3 Ce qu'il faut retenir . . . . .	805
2. Deuxième décision : l'affaire <i>Coca-Cola Ltd c Picnicface Productions Ltd</i> . . . . .	806
2.1 Les faits et la preuve produite . . . . .	806
2.2 La décision . . . . .	807
2.3 Ce qu'il faut retenir . . . . .	808

---

© Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L., 2015.

\* M<sup>e</sup> Vincent Généreux-de Guise, avocat et M<sup>e</sup> Jean-François Nadon, MBA, avocat et agent de marques de commerce sont membres du cabinet d'avocats Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L.

[Note de la rédaction: ce texte a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

---

3.	Troisième décision : l'affaire <i>Yogen Früz Canada Inc c Industries Lassonde Inc.</i> . . . . .	809
3.1	Les faits . . . . .	809
3.1.1	Demande pour permission de produire une preuve additionnelle . . . . .	810
3.1.2	Remarques préliminaires . . . . .	811
3.1.3	Description et commentaires sur la preuve en chef de l'opposante (Serruya 1). . . . .	812
3.2	La décision . . . . .	815
3.3	Ce qu'il faut retenir . . . . .	817
4.	Quatrième décision : l'affaire <i>Ingénieurs Canada c Mmi-Ipco, LLC.</i> . . . . .	818
4.1	Les faits . . . . .	818
4.2	La décision . . . . .	819
4.3	Ce qu'il faut retenir . . . . .	821
5.	Cinquième décision : l'affaire <i>McMillan LLP c SportLine.com Inc.</i> . . . . .	821
5.1	Les faits . . . . .	821
5.2	Analyse et décision . . . . .	824
5.2.1	Analyse – Avis relatif à la marque de commerce . . . . .	824
5.2.2	Analyse – Termes de recherche dans Internet . . . . .	826
5.2.3	Analyse – Noms de domaine. . . . .	826
5.3	Ce qu'il faut retenir . . . . .	828
	Conclusion . . . . .	828

## Introduction

Une fois de plus, l'année 2014 a donné lieu à un nombre élevé de décisions du registraire des marques de commerce, qu'il s'agisse d'oppositions rendues sous l'égide de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*<sup>1</sup> (ci-après la « Loi ») ou de procédures sommaires en radiation en vertu de l'article 45 de la Loi. En effet, 264 décisions peuvent être consultées en ligne sur le site web CANLII pour l'année 2014<sup>2</sup>.

Tant les procédures d'opposition que de radiation ont permis aux agents d'audience de la Commission des oppositions d'examiner certains points particuliers et spécifiques, traitant des motifs d'opposition invoqués par les opposants, la preuve produite ou l'application du test de confusion prévu à l'article 6(5) de la Loi aux faits de l'espèce. Ces éclaircissements seront utiles aux praticiens en marques tant dans la préparation de leurs dossiers et leurs plaidoyers écrits que de leur instruction et de leur mise à jour. Deux de ces décisions sont rafraîchissantes puisqu'elles traitent de boissons énergisantes et de yogourts glacés, ce qui permettra aux lecteurs de littéralement savourer les propos du registraire.

Le présent article porte bien son nom puisqu'il résume de façon succincte cinq décisions d'intérêt sans avoir nécessairement sélectionné les décisions les plus marquantes de l'année 2014 ou tenté de dresser un palmarès : quatre ont été rendues en matière d'opposition et une en matière de radiation. L'ordre des décisions choisies n'est absolument aucunement fonction de l'importance respective de ces décisions. Les cinq décisions examinées ont toutes été décidées par « le registraire », ainsi que la Loi le désigne aux articles 38, 45 et 63. Les décisions examinées ont par conséquent été rédigées par un(e) membre de la Commission des oppositions ou par un(e) agent(e) d'audience lorsqu'il s'agit d'une procédure en radiation.

- 
1. Les décisions sont accessibles par le lien suivant: <<https://www.canlii.org/fr/ca/comc/>>.
  2. LRC 1985, c T-13.

## 1. Première décision : *Medcases c Cabinet de Relations Publiques National Inc*<sup>3</sup>

### 1.1 Les faits

Le 11 décembre 2009, la requérante a demandé l'enregistrement des marques AXON et AXON Dessin en lien avec des services d'éducation, de recherche clinique, de relations publiques et de conseils destinés aux entreprises œuvrant dans le domaine des soins de santé.

L'opposante s'oppose à l'enregistrement des deux marques pour les raisons suivantes : la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30i) de la Loi, les marques ne sont plus enregistrables en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement des marques en vertu des alinéas 16(1)a), 16(3)a), 16(1)b) et 16(3)b) de la Loi, et la marque de commerce n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi. L'opposante a produit une preuve concernant ses marques I.C. AXON et THE I.C. AXON EVALUATOR.

L'opposante est une entreprise qui crée des programmes de formations médicales disponibles en ligne, destinés aux industries pharmaceutiques, biopharmaceutiques et aux fabricants de matériel médical. La marque I.C. AXON est utilisée au Canada sans interruption depuis 1995. L'opposante a présenté divers documents promotionnels employés au cours des années mettant de l'avant les marques I.C. AXON et THE I.C. AXON EVALUATOR au soutien de ses arguments. L'opposante a prétendu que ces documents étaient destinés à des clients étrangers<sup>4</sup>.

La requérante prétend dans sa preuve être la plus grande firme de communication et de relations publiques au Canada<sup>5</sup>. Elle utilise sa marque AXON depuis 2003. Elle a produit des factures démontrant l'utilisation de ses marques AXON et AXON Dessin. Les marques de la requérante sont utilisées en lien avec la formation médicale, les programmes de communications et les programmes de recherches cliniques pour des clients comme Pfizer, Merck Canada et Novartis<sup>6</sup>. Afin de faire la preuve de son utilisation, la requérante a

3. *Medcases Canada Inc c Cabinet de Relations Publiques National Inc*, 2014 COMC 73.

4. *Ibid* au para 31.

5. *Ibid* au para 43.

6. *Ibid* au para 46.

---

produit des publicités parues dans des journaux comme le *Canadian Pharmaceutical Trade Journal*.

Lors de l'audience, l'opposante a annoncé qu'elle retirait son opposition relativement aux services autres que ceux énoncés ci-dessous, identifiés ainsi comme étant les « services contestés »<sup>7</sup> :

(2) Services éducatifs relatifs à la médecine, nommément planification stratégique des communications des médecins, services d'élaboration et de gestion de l'identification des principaux leaders d'opinion et des programmes de perfectionnement ; services éducatifs relatifs à la médecine, nommément rédaction et élaboration de matériel pour les patients ; services éducatifs relatifs à la médecine, nommément élaboration et offre de programmes de formation et d'enseignement aux chercheurs ;

(4) Services éducatifs relatifs à la médecine, nommément programmes d'éducation et de formation des forces de vente ;

(5) Services éducatifs relatifs à la médecine, nommément conception et mise en œuvre de programmes de recrutement de patients pour la recherche clinique.

L'opposante prétend qu'il y a risque de confusion entre ses marques enregistrées et les marques proposées par la requérante en association avec les services contestés.

## 1.2 La décision

Le registraire est d'avis qu'il existe un fort degré de ressemblance entre les marques des parties, tant au niveau phonétique qu'au niveau des idées suggérées. Il est d'avis que ce facteur énoncé à l'alinéa 6(5)e) joue en faveur de l'opposante<sup>8</sup>.

Les marques n'ayant que très peu de caractère distinctif inhérent, le registraire s'est penché sur le caractère distinctif acquis des marques de l'opposante.

Le registraire a conclu que l'opposante offrait ses services de formations en ligne dans le domaine de la santé au Canada, et que la

---

7. *Ibid* au para 4.

8. *Ibid* au para 26.

marque I.C. AXON était employée en lien avec ces services au Canada.

Cependant, les brochures publicitaires et autres documents présentés n'ont pas convaincu le registraire que la marque de l'opposante I.C. AXON avait acquis un caractère distinctif au Canada.

Le registraire a statué que les marques de la requérante ont acquis un caractère distinctif dans une plus large mesure que celles de l'opposante au Canada<sup>9</sup>.

Concernant la durée d'utilisation des marques (alinéa 6(5)b) de la Loi), l'opposante a démontré qu'elle les employait depuis 2002 alors que la requérante les emploie depuis 2003, en lien avec les services contestés. Il y a donc un léger avantage en faveur de l'opposante<sup>10</sup>.

Le registraire est d'avis que les services offerts par la requérante se recoupent, et que leurs voies de commercialisation se chevauchent, en plus d'avoir des marques qui se ressemblent énormément<sup>11</sup>.

Cependant, la requérante est d'avis que la clientèle des deux entreprises est spécialisée, et donc en mesure de différencier les deux marques. Elle a ainsi tenté de faire valoir qu'étant donné que les parties offrent des services dispendieux à des clients commerciaux avertis en ayant recours à des méthodes prévues en conséquence, les clients seraient plus susceptibles d'être à l'affût des sources des services qu'ils se procurent et de faire preuve de discernement, s'appuyant sur l'affaire *Atomic Energy of Canada Ltd c Areva NP Canada Ltd*<sup>12</sup>. Le registraire fait cependant les commentaires suivants, qu'il faudra certes garder à l'esprit lorsque viendra le temps de comparer et analyser les services couverts :

[60] Chaque cas doit être tranché en fonction des circonstances qui lui sont propres. J'ai du mal à faire un parallèle entre la nature des marchandises et des services et les voies de commercialisation dont il est question dans l'affaire *Atomic Energy* et celles qui sont présentées en l'espèce. Plus particulièrement,

9. *Ibid* au para 50.

10. *Ibid* au para 51.

11. *Ibid* aux para 57-58.

12. *Atomic Energy of Canada Ltd c Areva NP Canada Ltd*, 2009 CF 980.

les similitudes sont minces entre l'achat de réacteurs nucléaires et de services nucléaires sur un marché hautement réglementé par les autorités gouvernementales et l'achat de services d'éducation dans le secteur de la santé, par exemple en ce qui concerne l'élaboration d'un programme de formation du personnel de vente de produits pharmaceutiques.

[61] Dans le cas qui nous occupe, rien ne démontre que les services de formation et d'éducation de l'une ou l'autre des parties seraient hautement réglementés ou qu'il y aurait de rares acquisitions de plusieurs millions de dollars offertes exclusivement à des personnes spécialisées dans un marché limité et de pointe comparable à celui de l'industrie nucléaire. En outre, rien n'indique que les services des parties font l'objet de processus d'approvisionnement prudents et rigoureux qui nécessitent de nombreux examens et de nombreuses approbations sur une longue période avant la conclusion de l'achat.

Le registraire applique ainsi le test de la première impression et conclut que le risque de confusion entre les deux marques favorise nettement l'opposante, conformément aux alinéas 6(5)c) et d). Le registraire ne considère pas pertinent le fait que des explications pourraient être ajoutées aux publicités des marques dans des revues spécialisées, ce qui diminuerait le risque de confusion.

Pour toutes ces raisons, le motif d'opposition est accueilli par le registraire. La requérante n'a pas été en mesure de démontrer qu'il n'existait aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques lorsqu'elles sont employées en lien avec les services contestés.

### ***1.3 Ce qu'il faut retenir***

Concernant le test en matière de confusion, cette décision rappelle aux praticiens que c'est ultimement toujours la requérante qui a le fardeau de prouver, par prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre les deux marques.

Parmi les facteurs énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi, le degré de ressemblance demeure celui qui a le plus d'impact au moment de statuer sur la probabilité de confusion. Les autres facteurs deviennent plus importants lorsque les marques sont jugées identiques ou similaires.

Cette décision apporte donc des observations fort utiles pour analyser la nature des services des demandes respectives et de la manière avec laquelle ces services sont offerts et sont proposés.

Pour l'appréciation de l'utilisation des marques et des services rendus, chaque cas demeure un cas d'espèce, et il est difficile de faire des parallèles avec d'autres décisions où il était question de marchandises ou de services différents. Par ailleurs, lorsque vient le moment de choisir des précédents favorables, cette décision peut certainement apporter des observations fort pertinentes en ce qui a trait à des services de formation.

## **2. Deuxième décision : *Coca-Cola Ltd c Picnicface Productions Ltd*<sup>13</sup>**

### **2.1 *Les faits et la preuve produite***

Voici une décision désaltérante qui permet de mieux comprendre l'analyse des ressemblances et différences au niveau des idées suggérées. La demande à l'origine de cette décision a été produite le 16 juin 2008, par Picnicface Productions Ltd, pour la marque POWERTHIRST en lien avec la vente, la promotion et la distribution de boissons énergisantes décrites comme suit :

Marchandises : (1) Boissons, nommément boissons énergisantes ; matériel de marketing, nommément affiches, tee-shirts, étiquettes, enseignes et vidéos.

Services : (1) Livraison, distribution, fourniture, fabrication, entreposage, marketing de boissons, nommément publicité et promotion de boissons grâce à des représentations devant public, des vidéos sur Internet, des sketches humoristiques et des publicités.

L'opposante Coca-Cola Ltd a produit une déclaration d'opposition le 19 avril 2010. L'opposante allègue divers motifs d'opposition fondés à la fois sur les alinéas 30e), 30b), 30i), 12(1)d) et 16(3)a) de même que l'article 2 de la Loi. Le plus important est la confusion avec les marques de l'opposante, dont la marque POWERADE, également enregistrée en lien avec la vente, la promotion et la distribution de boissons énergisantes.

---

13. *Coca-Cola Ltd c Picnicface Productions Ltd*, 2014 COMC 123 (*Picnicface*).



La requérante a présenté en preuve des captures d'écran provenant de divers sites Internet et forums de discussion pour faire preuve de l'utilisation de sa marque. Le registraire a refusé l'admission de cette preuve puisqu'elle constitue du oui-dire, tout en ajoutant que même si cette preuve avait été admise, elle n'aurait eu aucune incidence sur la décision finale<sup>14</sup>.

L'opposante a présenté diverses preuves quant à l'utilisation de sa marque. Les boissons POWERADE sont vendues au Canada depuis 1991, et la marque figure sur les bouteilles. Plus de 5 millions de caisses ont été vendues au Canada chaque année entre 2005 et 2010. L'opposante a dépensé plus de 10 millions de dollars en publicité entre 2005 et 2011<sup>15</sup>.

## 2.2 La décision

L'analyse est axée sur la probabilité de confusion entre la marque POWERTHIRST et les marques POWERADE de l'opposante.

Le registraire s'est penché sur la possibilité de confusion entre les deux marques. Le registraire rappelle que, selon le test énoncé à l'article 6(2) de la Loi, l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque lorsque l'emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises et les services liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus ou loués par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale<sup>16</sup>. Le poids à accorder à chaque critère varie selon le contexte<sup>17</sup>.

Le registraire a noté la présence, dans les deux marques, du mot « power ». Ce mot utilisé de cette façon laisse entendre qu'il donnera plus d'énergie à la personne qui consommera la boisson. Le mot « power » est suivi de deux suffixes différents, « ade » et « thirst ». Le registraire note que « ade » est souvent ajouté à un mot pour signifier qu'il s'agit d'une boisson (par exemple, la limonade), alors que « thirst » fait bien sûr référence à la sensation de soif. À la lumière de ces éléments, le registraire conclut que les deux marques de com-

14. *Ibid* au para 12.

15. *Ibid* au para 16.

16. *Ibid* au para 13.

17. À cet égard, le registraire s'appuie sur les arrêts *Mattel inc c 3894207 Canada inc*, 2006 CSC 22 et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27.

merce possèdent un degré semblable de caractère distinctif inhérent<sup>18</sup>.

Le registraire est d'avis que le mot « power » est l'élément le plus frappant des deux marques, et donc qu'il est le plus important en regard du caractère distinctif. Il est donc d'avis qu'il existe un degré de ressemblance élevé dans la présentation et le son. Il en va de même pour les idées suggérées, en raison de la signification du mot « power », puisqu'il laisse entendre que la consommation des boissons rend la personne plus puissante<sup>19</sup>. Selon le registraire, la différence de suffixes ne fait pas en sorte que les idées suggérées sont différentes.

Le registraire conclut que l'emploi de la marque de l'opposante fait en sorte qu'elle est bien connue au Canada. Il ajoute que la requérante pour sa part n'a produit aucune preuve convaincante démontrant que sa marque était connue au Canada. Ce facteur favorise donc l'opposante.

La période d'utilisation des marques favorise également l'opposante, puisque sa marque est utilisée depuis 1991 alors que la marque de la requérante n'est pas encore employée.

Les marchandises proposées par l'opposante et la requérante sont identiques. Ce facteur favorise donc l'opposante.

Le registraire conclut à la lumière de l'ensemble des facteurs – et, en particulier, en raison de la similitude des marques et des marchandises vendues – que la requérante ne s'est pas déchargée de son fardeau de démontrer que sa marque ne crée pas de confusion avec celle de la requérante. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est donc accueilli<sup>20</sup>.

### **2.3 Ce qu'il faut retenir**

Cette décision rappelle que deux marques différentes au niveau du son, de l'apparence et de la graphie peuvent quand même être considérées comme créant de la confusion si les marchandises sont identiques et que les idées suggérées sont similaires ou identiques. Il

---

18. *Picnicface*, *supra* note 13 au para 15.

19. *Ibid* au para 18.

20. *Ibid* au para. 26

importe de se rappeler qu'une différence de suffixes n'a pas nécessairement pour effet de rendre les idées suggérées différentes.

De plus, la grande notoriété d'une marque connue et employée depuis longtemps jouera toujours nécessairement en faveur de l'opposante.

Finalement, il est important d'apporter une preuve convaincante qui n'est pas basée sur du oui-dire, sans quoi celle-ci pourrait être rejetée.

### **3. Troisième décision : *Yogen Früz Canada Inc c Industries Lassonde Inc*<sup>21</sup>**

#### **3.1 Les faits**

Voici une décision onctueuse et savoureuse qui a certes laissé l'opposante de glace. Cette décision est fort intéressante en raison de l'analyse détaillée de la preuve par le registraire et les nombreuses nuances et poids variable que le registraire lui accorde. La requérante Industries Lassonde Inc a produit le 22 octobre 2009 une demande pour l'enregistrement de la marque de commerce FLAVÛR (ci-après « la Marque »), demande n° 1,456,426. Cette demande est fondée sur un emploi projeté et couvre les marchandises suivantes :

jus de fruits, jus de légumes, boissons aux fruits et boissons aux légumes non-alcoolisées. (ci-après « les Marchandises »)

L'opposante Yogen Früz Canada Inca produit le 14 juin 2010 une déclaration d'opposition. Les motifs d'opposition soulevés étaient fondés sur les alinéas 30(a),(e),(i), 12(1)(d), 16(3)(a) et (b) de même que l'article 2 de la Loi.

La prémisse de l'opposante est que sa marque Ü et sa marque dessin Ü souriant telle qu'illustrée ci-après :



21. *Yogen Früz Canada Inc c Industries Lassonde Inc*, 2014 COMC 169 (Yogen).

est l'équivalent, dans le domaine des yogourts glacés, au « Swoosh » de Nike dans le domaine des articles de sport. Ainsi ses marques Ü et dessin Ü souriant seraient notoires. Toutefois la preuve doit supporter une telle allégation<sup>22</sup>.

La preuve au dossier avant l'audience était constituée de plusieurs éléments :

- affidavit de Aaron Serruya (Serruya), président et co-fondateur de l'opposante (Serruya 1) à titre de preuve de l'opposante ;
- contre-interrogatoire de Serruya sur son affidavit Serruya 1 ;
- affidavit de Priscilla Bernier (Bernier) et des copies certifiées d'enregistrements et de demandes d'enregistrement comportant la lettre Ü à titre de preuve de la requérante ;
- contre-interrogatoire de Bernier ;
- un second affidavit de Serruya daté du 3 mai 2012 (Serruya 2) a été produit par l'opposante à titre de preuve additionnelle, avec la permission du registraire.

### 3.1.1 *Demande pour permission de produire une preuve additionnelle*

Environ trois semaines avant l'audience, la requérante a demandé la permission de produire à titre de preuve additionnelle d'autres copies certifiées de certificats d'enregistrement et demandes d'enregistrement concernant des marques de commerces comportant la lettre Ü.

La requérante a demandé la permission de produire des certificats d'authenticité pour une quinzaine de marques, notamment les marques U-SWIRL et U et dessin<sup>23</sup>. La requérante admet la tardivité de cette demande mais plaide que certains de ces enregistrements correspondent à des demandes d'enregistrement qui ont déjà été mises en preuve par la requérante. Pour ce qui est des autres demandes d'enregistrement, la requérante prétend qu'elle n'a pas pu les produire avant car elles ont été publiées, à une exception près, postérieurement à la production de sa preuve, soit après le 10 août

22. *Ibid* au para 20.

23. Enregistrements LMC851,561 et LMC839,600.

2011. Ainsi tente-t-elle simplement de compléter sa preuve de l'état du registre. Elle souligne que l'opposante ne subira pas de préjudice puisqu'une telle preuve ne donne pas lieu à un contre-interrogatoire car il s'agit de la production de copies certifiées par le registraire.

L'opposante s'objecte à la production de ces documents, alléguant que la requérante a eu l'opportunité de revoir l'ensemble de son dossier avant la production de son plaidoyer écrit<sup>24</sup>. Cinq des enregistrements correspondent à des demandes d'enregistrement déjà mentionnées par la requérante dans sa preuve, notamment la marque U et dessin<sup>25</sup>. Le registraire a donc accepté la production de ces certificats d'enregistrement puisque l'existence de ces marques avait déjà été dévoilée par la requérante au moment de la production de sa preuve<sup>26</sup>.

La requérante n'a pas expliqué pourquoi elle n'avait pas soulevé l'existence de ces demandes d'enregistrement au moment de la production de son plaidoyer écrit. Le registraire a donc refusé la production des certificats d'authenticité concernant ces trois citations et permis la production des certificats d'authenticité pour douze marques enregistrées<sup>27</sup>.

Le registraire a estimé que l'opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau initial de preuve en ce qui concerne les motifs d'opposition fondés sur les alinéas 30(a), (e) et (i).

Le registraire a conclu d'autre part que la Marque est enregistrable et distinctive et que la requérante a droit à l'enregistrement de la Marque.

### 3.1.2 Remarques préliminaires

Les parties ont eu une relation d'affaires qui se serait terminée sur une note acrimonieuse<sup>28</sup>.

L'opposante soutenait avec preuve à l'appui que la requérante avait connaissance de l'emploi de la lettre Ü soit seule ou en tant que lettre dans un mot formant une composante d'une des marques de

24. *Yogen, supra* note 21 au para 12.

25. Enregistrement LMC839,600.

26. *Yogen, supra* note 21 au para 14.

27. Enregistrements LMC851,561 et LMC839,600.

28. *Yogen, supra* note 21 au para 19.

commerce de l'opposante. Ainsi, la requérante aurait été de mauvaise foi en procédant à la production de la demande d'enregistrement, d'où le motif d'opposition sous l'alinéa 30(i) de la Loi<sup>29</sup>.

La preuve de l'opposante démontrait un emploi des marques Ü, dessin Ü souriant et YOGEN FRÜZ. L'opposante a donc admis lors de l'audience qu'il n'y a pas de ressemblance entre l'une ou l'autre de ses marques et la Marque sauf pour la présence de la lettre Ü, qui est le symbole corporatif de l'opposante<sup>30</sup>. Pour le registraire, l'emploi de la marque dessin Ü souriant est un emploi de la marque Ü<sup>31</sup>.

### 3.1.3 Description et commentaires sur la preuve en chef de l'opposante (Serruya 1)

L'affiant Serruya (« Serruya ») décrit l'opposante comme étant la plus grosse entreprise domestique et internationale qui opère des points de vente de yogourt glacé et de smoothies. Celle-ci opère elle-même ou par l'entremise de licenciés et franchisés plus de 1200 points de vente situés dans 25 pays, incluant 200 au Canada. Son principal produit est le yogourt glacé. Elle vend aussi des breuvages et autres produits alimentaires alternatifs sains<sup>32</sup>.

Le registraire se penche ainsi sur l'objection formulée par la requérante quant à l'admissibilité des opinions émises par Serruya concernant son entreprise, l'industrie du yogourt glacé et des smoothies, et sur la confusion entre les marques des parties puisque Serruya est un représentant de la partie opposante et, par conséquent, ne peut agir à titre d'expert. Il ne pourrait donc pas formuler des opinions<sup>33</sup>. Bien que Serruya se prétende expert en raison de son expérience dans le domaine alimentaire, de la restauration et des breuvages au Canada, la portée des opinions émises par Serruya ne fut limitée qu'au seul domaine du yogourt glacé et des smoothies. Toute opinion débordant le cadre de cette expertise fut tout simplement ignorée<sup>34</sup>.

29. *Ibid* au para 21.

30. *Ibid* au para 24.

31. *Ibid* au para 26 avec référence aux affaires *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC) et *Registrar of Trade Marks c Compagnie L'informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) (*Bull*).

32. *Yogen*, *supra* note 21 au para 29.

33. *Ibid* au para 33.

34. *Ibid* au para 34.

Ainsi, au paragraphe 6 de son affidavit, Serruya émet une opinion sur l'originalité des marques de l'opposante à l'effet que l'emploi continu de ces marques fait en sorte que l'opposante se distingue de ses compétiteurs<sup>35</sup>. Le registraire rappelle toutefois que c'est à celui-ci que revient la tâche ultime de conclure sur ces questions en fonction de la preuve produite au dossier. Cependant, seul l'emploi des marques YOGEN FRÜZ et Ü a été prouvé en liaison avec du yogourt glacé et des smoothies. Le registraire note que les enregistrements pour les marques FRÜZ COOL, FRÜZER, SMOOTHY FRÜZ et FRÜZ ont été radiés du registre suite à une décision du registraire datée du 20 septembre 2013 dans le cadre d'une procédure sous l'article 45 de la Loi. Le registraire ne considère cependant pas l'emploi de la marque YOGEN FRÜZ, où le Ü est de couleur différente ou de format différent, comme un emploi de la marque Ü ou dessin Ü souriant<sup>36</sup>.

Serruya a produit et fourni les chiffres des ventes annuelles de produits portant les marques YOGEN FRÜZ et Ü de l'opposante à travers le monde et au Canada pour la période de 2005 à 2010. Les ventes au Canada varient entre plus de 10 millions de dollars et plus de 20 millions de dollars<sup>37</sup>.

Le registraire note que Serruya mentionne dans son affidavit que les contenants illustrés représentent des spécimens d'emploi de la marque dessin Ü souriant en liaison avec des breuvages. Or, il apparaît clairement de la forme et du format de ce contenant qu'il n'est utilisé que pour la vente de yogourt glacé et non pour des breuvages<sup>38</sup>. Le registraire tient à souligner également qu'il ne disposait d'aucune date associée à l'usage des contenants illustrés et produits comme pièces au dossier ainsi que la façade du commerce illustrée, sauf pour le témoignage de Serruya lors de son contre-interrogatoire qui affirme que l'opposante a changé son image corporative en 2007. Celui-ci ne se rappelait pas exactement quand l'opposante a commencé la transformation de l'image corporative en ajoutant à la marque YOGEN FRÜZ la marque dessin Ü souriant, ni de l'endroit où cette transformation fut effectuée en premier. Serruya a admis également durant son contre-interrogatoire que les contenants illustrés à la pièce O au soutien de son affidavit datent de 2007. Il est d'autre part noté que le certificat d'enregistrement pour la marque dessin Ü souriant (LMC773730) produit par Serruya résulte d'une

35. *Ibid* au para 35.

36. *Ibid* au para 44; voir *Bull*, *supra* note 31.

37. *Yogen*, *supra* note 21 au para 39.

38. *Ibid* au para 45.

demande d'enregistrement produite le 7 août 2007 et que la déclaration d'emploi a été produite le 4 août 2010. Ceci semble confirmer que l'opposante n'aurait débuté l'emploi de cette marque qu'à une date postérieure au 7 août 2007<sup>39</sup>.

Serruya affirme qu'en janvier 2010, la requérante lui a présenté des jus et du thé glacé pour être commercialisés sous la marque FLAVÜR et il a produit un échantillon d'un dépliant publicitaire proposé par la requérante. Il allègue qu'il est évident que la requérante a décidé d'adopter le « dessin Ü souriant » alors qu'elle était au courant de l'emploi de ce symbole par l'opposante. Cette dernière a donc informé la requérante qu'elle s'objectait à l'emploi du « dessin Ü souriant » par la requérante. Serruya allègue que, par la suite, la requérante a décidé unilatéralement de procéder au dépôt d'une demande d'enregistrement pour la Marque. Or, cette version des faits est quelque peu inexacte car la demande d'enregistrement a été produite le 22 octobre 2009, donc avant que la Marque ait été présentée à Serruya<sup>40</sup>.

Le registraire retient également les éléments supplémentaires suivants provenant du contre-interrogatoire de Serruya, dont les éléments suivants<sup>41</sup> :

- 70 % des ventes de l'opposante sont associées au yogourt glacé et 30 % aux breuvages (incluant les smoothies). Les ventes de smoothies représentent, dépendant des magasins, de 10 à 25 % des ventes totales et les ventes de jus et d'eau embouteillée représentent environ de 2 à 9 % des ventes totales (page 21 et suivantes) ;
- la requérante était la seule compagnie qui fournissait des jus à l'opposante. Les smoothies étaient faits à partir des jus de la requérante ;
- l'opposante n'a pas fait d'études pour déterminer si les consommateurs associent la lettre Ü à la marque dessin Ü souriant de l'opposante ;
- sous l'ancien dessin de YOGEN FRÜZ, le Ü avait la même couleur et le même format que les autres lettres ;

39. *Ibid* aux para 46-47.

40. *Ibid* aux para 50-51.

41. *Ibid* au para 53.



- les chiffres des ventes de l'opposante couvrent les ventes en liaison avec les marques YOGEN FRÛZ et Ü car ces marques apparaissent dans tous les établissements.

### 3.2 La décision

De toute cette preuve, le registraire en arrive aux conclusions suivantes :

- la marque YOGEN FRÛZ est employée au Canada depuis au moins 1987 ;
- les marques Ü et dessin Ü souriant sont employées au Canada depuis une date postérieure à août 2007 en liaison avec l'exploitation de commerces offrant des yogourts glacés et des smoothies et en liaison avec des yogourts glacés.

Considérant la position prise par l'opposante concernant la notoriété de ses marques Ü et Ü dessin souriant, le registraire devait trancher s'il était effectivement en présence d'une marque de commerce notoire, auquel cas l'opposante prétendait pouvoir bénéficier d'un certain monopole sur la lettre Ü lorsqu'elle se retrouve comme composante d'une marque de commerce employée en liaison avec du yogourt glacé et des smoothies ou tout autre produit semblable. Le registraire ne fut pas de cet avis. Certes, la preuve au dossier, et plus particulièrement les chiffres des ventes de l'opposante en 2008 et subséquemment, démontraient que les marques Ü et dessin Ü souriant étaient connues au Canada en liaison avec des yogourts glacés et des smoothies, mais ne pouvaient être qualifiées de notoires<sup>42</sup>.

Même si le registraire pouvait, sous le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi, tenir compte des ventes de l'opposante en 2010, les chiffres des ventes à eux seuls ne furent pas un élément suffisant pour conclure que les marques Ü et dessin Ü souriant étaient notoires de telle sorte qu'aucune tierce partie ne pourrait incorporer cet élément dans sa propre marque de commerce.

Le registraire rappelle à juste titre qu'il ne faut pas oublier que cette marque de commerce est une lettre de l'alphabet à laquelle on a ajouté un simple tréma. Il est bien établi que les lettres de l'alphabet

---

42. *Ibid* aux para 56-57.

possèdent un caractère distinctif inhérent faible<sup>43</sup>. Pour bénéficier d'un champ de protection plus vaste, il aurait fallu certainement plus que ce qui a été mis en preuve au dossier, soit des photos d'une façade de commerce dont le lieu du commerce et la date des photos demeurent inconnus, des photos de contenants et des chiffres de ventes sur une période d'au plus 3 ans.

La présente situation aurait été favorable à la production d'une étude, selon le registraire<sup>44</sup>. En effet, si l'opposante prétend que ses marques Ü et dessin Ü souriant sont devenues notoires de telle sorte qu'elles constituent un symbole corporatif distinctif au même type que le « Swoosh » de Nike, une étude du marché aurait pu nous éclairer sur ce point. Par conséquent, l'opposante ne pouvait prétendre à l'exclusivité de la lettre Ü (ou le Ü dessin souriant)<sup>45</sup>.

Outre la présence de la lettre Ü dans la Marque, il n'y avait aucune ressemblance tant visuelle, phonétique ou dans les idées suggérées par les marques en présence. La marque en cause ressemblait phonétiquement et visuellement au mot anglais *flavour* qui se traduit par « saveur », alors que la marque YOGEN FRÜZ est composée de deux mots inventés qui peuvent suggérer *yogourt and fresh ; frozen fruit* tel que mentionné dans un des articles produits au soutien de l'affidavit de Serruya. Quant à la marque IT'S ALL ABOUT Ü, elle suggère « tout est au sujet de vous » ou « tout est au sujet de Ü ». Peu importe le sens qu'on lui donne, l'idée suggérée par cette marque diffère de l'idée suggérée par la Marque. Ainsi ce facteur a favorisé la requérante<sup>46</sup>.

Le registraire a néanmoins procédé à l'analyse sommaire des autres facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi, même si ce facteur en soi permettait de trancher le dossier. Bien que la Marque soit un mot inventé, phonétiquement et visuellement, elle ressemble au mot *flavour*, qui se traduit en français par « saveur ». Donc, lorsque la Marque est employée en liaison avec les Marchandises, elle suggère que le jus vendu en liaison avec la Marque est d'une quelconque saveur. Quant à la marque YOGEN FRÜZ, il s'agit de deux mots inventés qui n'ont aucune signification particulière. Elle possède donc un caractère distinctif inhérent fort<sup>47</sup>.

43. *Ibid* au para 60. Voir *GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CFPI) aux pp 162-164.

44. *Yogen*, *supra* note 21 au para 61.

45. *Ibid* au para 95.

46. *Ibid* aux para 71-72.

47. *Ibid* aux para 75-76.

La requérante a produit une preuve de l'état du marché et de l'état du registre pour établir qu'il existe sur le marché plusieurs marques de commerce comportant la lettre Ü, de sorte que le consommateur moyen canadien serait habitué à distinguer des marques comportant la lettre Ü mais seules 9 marques furent jugées pertinentes dans le domaine des boissons non alcoolisées et des yogourts. Le registraire fut donc d'avis que ce nombre était insuffisant pour en tirer une conclusion qui pourrait être favorable à la requérante, à savoir qu'il existe sur le marché de nombreuses marques de commerce comportant cette caractéristique de telle sorte que le consommateur canadien moyen est habitué à faire la distinction entre ces marques<sup>48</sup>.

De cette analyse des critères pertinents, le registraire conclut que la requérante s'est déchargée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il y a absence de confusion entre la Marque et les marques déposées de l'opposante. L'absence de ressemblance entre les marques en présence fut le facteur déterminant dans ce dossier<sup>49</sup>. La marque Ü possède un caractère distinctif inhérent faible puisqu'il s'agit de la lettre U de l'alphabet à laquelle on a ajouté un tréma. Il ne fut pas considéré que l'ajout de ce signe sur une lettre de l'alphabet procurait un caractère distinctif fort à l'ensemble de cette marque<sup>50</sup>. Le registraire rejette donc l'opposition, le tout selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi<sup>51</sup>.

### 3.3 *Ce qu'il faut retenir*

Un représentant d'une partie qui possède une expertise dans un domaine peut certainement émettre une opinion dans les limites de son expertise et de ses connaissances. Dans une telle situation, il faut par ailleurs nuancer et bien peser et décortiquer chacune des affirmations contenues dans un affidavit. D'autre part, la force probante de celle-ci devra être évaluée à la lumière de son intérêt au dossier.

Lorsque des preuves visuelles telles que des photos sont produites, il importe d'être capable d'identifier la date et le lieu des photos ou images produites.

48. *Ibid* aux para 90-94. Voir *Welch Foods Inc c Del Monte Corp* (1993), 44 CPR (3d) 205 (CFPI) et *Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (Comm opp).

49. *Yogen*, *supra* note 21 au para 96.

50. *Ibid* au para 102.

51. *Ibid* au para 124.

#### 4. Quatrième décision : *Ingénieurs Canada* *c Mmi-Ipco, LLC*<sup>52</sup>

##### 4.1 Les faits

Cette décision a été choisie en fonction du champ d'intérêt des co-auteurs puisque l'un d'entre eux a préalablement publié un article dans les *Cahiers de propriété intellectuelle*<sup>53</sup>, publication portant sur l'interaction du droit des marques et des titres professionnels qui résume plusieurs décisions impliquant l'opposante Ingénieurs Canada alors le deuxième d'entre eux pratique principalement en droit professionnel.

La requérante a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce figurative POLARTEC ECO-ENGINEERING DESSIN le 15 octobre 2007. La demande d'enregistrement a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* le 26 mai 2010 en association avec les marchandises suivantes :

Tissus pour la fabrication de vêtements, de mobilier et d'articles décoratifs, de garnitures, de mobilier, de mobilier et d'articles décoratifs pour la maison, de tapis, de couvre-planchers, de revêtements muraux, de rideaux, de housses de meubles, de couvertures, d'oreillers, de linge de lit, de linge de bain et de linge de cuisine ; tissus à la pièce vendus comme éléments de vêtements, nommément de manteaux, de vestes, de parkas, d'imperméables, de chandails, de chemises, de chandails sport, de pantalons, de robes, de jupes, de pyjamas, de sous-vêtements, de foulards, de châles, de gants, de mitaines, de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes, de bandeaux et de visières, d'articles chaussants, nommément de chaussures sport et de détente, de pantoufles, de chaussettes, de collants, de bas et de bonneterie.

Le 26 juillet 2010, Ingénieurs Canada s'est opposée à la demande d'enregistrement par voie de sa déclaration d'opposition, principalement au motif qu'elle contient le mot « engineering ». L'opposante prétend donc que la marque est soit descriptive ou qu'elle donne une description trompeuse de la nature ou de la qualité des produits offerts.

52. *Ingénieurs Canada c Mmi-Ipco, LLC*, 2014 CanLII 49743 (Comm opp).

53. Jean-François Nadon, « Titres professionnels et marques de commerce » (2012) 24:3 *Cahiers de propriété intellectuelle* 667.

L'opposante prétend que les produits décrits dans la demande relèvent de produits qui seraient normalement conçus, mis au point, employés et offerts par des ingénieurs. L'opposante allègue ainsi que si des ingénieurs participent à la production des marchandises offertes, la marque donne une description claire de la nature et de la qualité de ces marchandises. Cependant, si aucun ingénieur ne participe à la production des marchandises offertes, la marque est trompeuse en ce qu'elle laisse entendre que des ingénieurs participent à la production des marchandises offertes<sup>54</sup>. L'opposante prétend aussi que la requérante n'a pas l'intention d'employer la marque au Canada. Les motifs d'opposition sont fondés sur les alinéas 30d), 30e), 30i), 12(1)b) et 12(1)e) de même que l'article 2 de la Loi.

#### **4.2 La décision**

Concernant l'intention d'employer la marque, le registraire rappelle que la requérante n'a pas l'obligation de démontrer l'emploi d'une marque lorsque la demande est fondée sur un emploi projeté<sup>55</sup>. Ce motif d'opposition est donc rejeté.

L'opposante prétend aussi que la requérante ne peut être convaincue d'avoir le droit d'employer la marque au Canada, parce que l'utilisation de celle-ci contreviendrait aux lois régissant la pratique de la profession d'ingénieur, ce qu'elle a allégué dans plusieurs autres affaires. Ce motif d'opposition est rejeté puisque la marque ne vise pas des services de génie et que des allégations de non-conformité à des lois ou règlements ne sont pas un motif valable d'opposition aux termes de l'article 30i). Le motif fondé sur la non-enregistrabilité est rejeté.

Premièrement, le registraire n'est pas d'avis que la marque est clairement descriptive de la nature et de la qualité des marchandises offertes. En effet, la requérante n'est pas autorisée à offrir des services de génie, et il n'existe aucune preuve qui démontrerait qu'elle le fait. Par conséquent, la marque ne peut pas être considérée comme étant clairement descriptive.

Deuxièmement, le registraire ne considère pas que la marque a pour effet de tromper le public en laissant entendre faussement que la requérante offre des marchandises conçues par des ingénieurs. Le registraire convient que, dans certains cas, l'utilisation du mot

54. *Ibid* au para 5.

55. *Ibid* au para 22.

« engineering » désigne un travail accompli par des ingénieurs. Cependant, il n'est pas d'avis que le consommateur moyen, voyant les termes « eco-engineering » sur une pièce de vêtement, conclurait qu'un ingénieur a participé à sa conception ou à sa fabrication.

La marque vise en effet des marchandises simples, à savoir des tissus servant entre autres à la fabrication de vêtements, et non pas des services complexes de conception et d'élaboration de procédés. Dans ce contexte, le mot « engineering » acquiert, selon le registraire, un sens large<sup>56</sup>, soulignant d'autre part que le mot « engineering » est également employé de façon plus générale pour désigner :

l'application de la science à des fins directement utiles, comme la construction, la propulsion, la communication ou la fabrication » ou « l'action de travailler habilement pour en arriver à un résultat » [Canadian Oxford Dictionary en ligne, (2d) 2005].<sup>57</sup>

Bien que des ingénieurs puissent participer à la conception de produits textiles, le consommateur moyen ne conclurait pas, en voyant la marque, que des ingénieurs ont nécessairement participé à la conception de l'article. Le consommateur conclurait plutôt que le mot « engineering » est utilisé dans un sens plus large, désignant l'innovation.

Le registraire n'est pas non plus d'avis que le sens du mot « eco-engineering » employé dans la marque soit facile à comprendre, évident ou simple, dans le contexte de produits du textile<sup>58</sup>.

De plus, le registraire est d'avis que le mot « engineering » ne domine pas la marque, puisqu'il est accompagné du mot « eco ». Ces mots sont également accompagnés du mot « Polartec ». Le registraire estime que le mot « Polartec », mot inventé très distinctif, et le dessin font en sorte que le terme « eco-engineering » n'est pas une partie importante de la marque. Ainsi, puisqu'il ne domine pas la marque, le motif d'opposition en vertu de l'alinéa 12(1)b) de la Loi est rejeté<sup>59</sup>.

L'opposante prétendait également que le mot « engineering » est devenu reconnu au Canada comme désignant la qualité des services offerts par les ingénieurs, rendant la marque de la requérante

56. *Ibid* au para 54.

57. *Ibid* au para 55.

58. *Ibid* au para 58.

59. *Ibid* au para 64.

---

non enregistrable. Selon le registraire, la marque doit être considérée dans son ensemble pour l'analyse de ce motif d'opposition basé sur l'alinéa 12(1)e) de la Loi. Par conséquent, le mot « engineering » n'ayant pas été reconnu comme élément dominant de la marque, ce motif d'opposition est donc rejeté.

### **4.3 Ce qu'il faut retenir**

Le mot « engineering » dans une marque de commerce ne laisse pas nécessairement entendre que des ingénieurs ont travaillé à l'élaboration du produit visé. Le registraire et la Cour fédérale ont d'ailleurs eu l'occasion de se pencher à plusieurs reprises sur cette question. Il faut regarder l'ensemble de la marque, et aussi des produits ou services qui y sont rattachés.

Lorsque le débat concerne un seul mot dans une marque qui en compte plusieurs, il faut déterminer si le mot en question domine la marque ou s'il en est une partie importante. S'il est plutôt secondaire, cela contribue à rendre la marque enregistrable.

Une marque qui contient le mot « engineering » n'est pas nécessairement clairement descriptive ou ne constitue pas une description fautive et trompeuse de la nature et de la qualité des produits de la requérante. Dans le contexte général, ce mot peut avoir une signification plus large.

Tout est question de contexte. Il nous semble par ailleurs que le mot « engineering » est utilisé de façon plus courante en anglais que sa traduction française, « ingénierie », dans un contexte large, pour désigner toute forme d'innovation sans restreindre le sens au travail d'ingénieurs.

## **5. Cinquième décision : *McMillan LLP c SportsLine.com, Inc*<sup>60</sup>**

### **5.1 Les faits**

Voici une décision intéressante lorsque vient le temps de se demander si des éléments de preuve provenant d'Internet constituent un « emploi » au sens de la Loi. Le 14 novembre 2011, à la demande de McMillan LLP (« la partie requérante »), le registraire

---

60. *McMillan LLP c SportsLine.com, Inc*, 2014 COMC 51 (*Sportsline*).

des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à SportLine.com, Inc (« l'inscrivante »)<sup>61</sup>, la propriétaire inscrite de l'enregistrement LMC611,362 de la marque de commerce SPORTS-LINE (« la Marque »). La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :

Fourniture d'information ayant trait au sport au moyen d'un réseau informatique mondial ; fourniture de jeux et de concours auxquels les abonnés peuvent accéder au moyen d'un réseau informatique mondial. (2) Fourniture de services de babillard électronique et de sessions de clavardage en temps réel dans le domaine des sports.

Rappelons que l'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce prouve, à l'égard de chacune des marchandises et chacun des services décrits dans l'enregistrement, que la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étendait du 14 novembre 2008 au 14 novembre 2011. En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a produit l'affidavit de Rebecca Borden (« Borden »), vice-présidente et secrétaire adjointe de l'inscrivante<sup>62</sup>.

Borden attestait que l'inscrivante, une filiale de CBS Interactive Inc., et ses sociétés affiliées fournissent sur Internet des services de nouvelles et d'information dans le domaine des sports à des utilisateurs se trouvant notamment au Canada en diffusant des nouvelles, des résultats et pointages, des statistiques sur les joueurs et les équipes, des photos et des bandes audio et vidéo. Elle attestait que l'inscrivante produit et offre des produits, des concours et d'autres jeux en lien avec des ligues fictives, tout en produisant et diffusant une programmation comprenant, entre autres, des éditoriaux et des analyses, des commentaires en ligne et des forums de clavardage sur Internet. Elle explique également que l'inscrivante offre du contenu aux utilisateurs d'appareils sans fil. Borden explique que le site Internet *www.SportsLine.com* a été lancé en 1995, puis racheté en 2004 par Viacom, un prédécesseur de CBS, qui a attiré un « très

61. Terme dorénavant utilisé dans les décisions du registraire en matière d'articles 45.

62. *Sportline*, *supra* note 60 au para 6.



grand » nombre d'utilisateurs. En 2007, CBS a rebaptisé le site Internet, qui est devenu « CBS Sportsline ». Borden atteste que depuis 2009, l'adresse URL du site Internet de l'inscrivant est *www.CBSSports.com* ; toutefois, [TRADUCTION] « vu la confiance des consommateurs » à l'égard de SPORTSLINE, le site Web a continué d'être associé à la Marque<sup>63</sup>. Plusieurs pièces furent incluses à son affidavit<sup>64</sup> :

- Pièce A : Spécimens de pages Internet archivées ayant déjà fait partie des sites *www.SportLine.com* et *www.CBSSports.com*. Borden affirme que le nom du site Internet figure sur ces pages Internet et que ces dernières comprennent également « diverses références » à la Marque, affichées au cours de chacune de ces années. Elle affirme que, pendant la période de trois ans qui s'est terminée le 14 novembre 2011, puis de cette date jusqu'à aujourd'hui, le nom de domaine *www.Sportsline.com* a mené à un site Internet diffusant des nouvelles, des résultats et pointages, des statistiques sur les joueurs et les équipes, des photos et des bandes audio et vidéo ainsi que d'autres services associés à la Marque. À cet égard, l'impression datée du 21 mars 2008 est la dernière des impressions de pages Internet produites à être associée à l'adresse URL *www.SportsLine.com*, les impressions ultérieures étant associées à l'adresse URL *www.CBSSports.com*. Le registraire souligne que, dans les impressions de pages Internet dont la date est comprise dans la période pertinente, la seule référence à la Marque se trouve dans un avis légal affiché au bas de chaque page Internet à l'effet que Sportsline est une marque de service déposée de Sportline.com, Inc.
- Pièce B : liste de 25 noms de domaine comprenant le terme SPORTSLINE, tels que *sportsline.us* ou *ccbssportsline.com*. CBS a fait enregistrer ces différents noms de domaine avant et pendant la période pertinente dans le but de protéger la marque SPORTSLINE.
- Pièces C1, C2 et C3 : impressions montrant plus de 4 000 recherches qui auraient été effectuées à l'aide du terme SPORTSLINE par des internautes qui ont visité le moteur de recherche *www.google.com* et se sont ensuite rendus sur le site Internet de l'inscrivant en 2009, 2010 et 2011 respectivement. Le site Internet aurait reçu plus de sept millions de visites faisant suite à une

63. *Ibid* aux para 7-8. Rappelons qu'il s'agit d'une traduction.

64. *Ibid* au para 9.

recherche dans Google à l'aide du terme SPORTSLINE. Relativement aux visites sur le site Internet de l'inscrivante qui font suite à une recherche dans Google, elle affirme qu'une part significative de ces visites proviennent du Canada. Plus précisément, Borden affirme que de 2009 à 2011, les visites sur le site Internet de l'inscrivante effectuées par des internautes du Canada à la suite d'une recherche dans Google ont représenté trois à quatre pour cent environ du total annuel des visites.

- Pièces D1 et D2 : impressions de pages Internet comportant la mention « Sportsline Domain Redirects » [redirections à partir du domaine Sportsline. Borden explique que les adresses URL SPORTSLINE génèrent du trafic sur le site Internet de l'inscrivante et que, de là, les utilisateurs peuvent se rendre à de nombreuses adresses URL différentes comprenant la Marque, telles que *www.cbssportsline.com*, par exemple. Bien qu'elle confirme que la tenue de tels registres a débuté uniquement après la période pertinente, elle atteste que ces redirections à partir d'adresses URL comprenant la Marque ont été à l'origine d'environ 550 000 à 750 000 visites quotidiennes sur le site *CBSSports.com*, du 12 mai 2012 au 12 juin 2012.
- Pièce G : impression de la page Internet *CBSSports.com* comprenant « une bande-annonce au bas de bon nombre de ses pages dans laquelle il est indiqué que Sportsline est une marque de service déposée de SportsLine.com, Inc. ».

## 5.2 Analyse et décision

### 5.2.1 Analyse – Avis relatif à la marque de commerce

La partie requérante soutient que les pages Internet archivées faisant partie de la pièce A n'établissent pas l'emploi de la Marque, car l'unique mention de la Marque qu'elles contiennent figure en petits caractères dans la « bande-annonce » de l'avis juridique au bas des pages Internet<sup>65</sup>.

Dans ces observations écrites, l'inscrivante a cité la cause *HomeAway.com, Inc c Hrdlicka*<sup>66</sup> dans laquelle la Cour fédérale a statué, au paragraphe 22, que :

65. *Ibid* au para 10.

66. *HomeAway.com, Inc c Hrdlicka*, 2012 CF 1467.

une marque de commerce qui figure dans un site Web affiché à l'écran d'un ordinateur au Canada constitue pour l'application de la Loi, un emploi et une annonce faits au Canada, et ce, indépendamment de la provenance des renseignements ou du lieu où ils sont stockés.

Dans cette affaire, la Cour s'est penchée sur la question de savoir si l'affichage d'une marque de commerce (ou d'autres renseignements) par l'intermédiaire d'un écran d'ordinateur situé au Canada doit être considéré comme un affichage d'une marque de commerce au Canada, même si les données sont stockées sur ou proviennent d'un serveur situé à l'extérieur du Canada. La Cour a, à juste titre, conclu que oui ; toutefois, la question de savoir si un tel affichage constitue un emploi de cette marque de commerce par son propriétaire inscrit en liaison avec les services particuliers visés par l'enregistrement au cours d'une période pertinente ou autrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi, n'en doit pas moins être tranchée sur la base des faits particuliers de l'espèce. En l'espèce, la question demeure celle de savoir si un tel affichage sur un écran d'ordinateur au Canada constitue un emploi de la Marque en liaison avec les services particuliers visés par l'enregistrement<sup>67</sup>.

Selon l'agent d'audience, l'affichage de la Marque dans la « bande-annonce » de l'avis légal, comme le montre la preuve de l'inscrivante, ne constitue pas un emploi de la Marque en liaison avec un quelconque service particulier pouvant être offert sur le site Internet de l'inscrivante. Une marque de commerce affichée dans une des sections d'un grand magasin n'est pas nécessairement associée à tous les services offerts dans l'ensemble de ce magasin ; de même, l'endroit où une marque de commerce est affichée sur un site Internet n'est pas sans importance. La question de savoir si une marque de commerce est affichée en liaison avec l'ensemble des services offerts par l'intermédiaire d'un site Internet ou seulement avec certains d'entre eux, voire aucun d'entre eux, dépend de l'emplacement et de la prééminence de cette marque de commerce.

Pendant la période pertinente, la marque de commerce qui figurait au haut des pages Web de l'inscrivante, et donc qui était, de façon générale, affichée en liaison avec l'ensemble des services offerts sur ces pages, était *CBSSports.com*. Cela ne signifie pas que d'autres marques de commerce ne peuvent pas être associées aux services de l'inscrivante, mais l'affichage de l'avis au bas des pages

67. *Sportline*, supra note 60 au para 11.

Internet de l'inscrivante, sans autre mention de la Marque ailleurs dans le site Internet, est un argument qui ne tient pas la route<sup>68</sup>.

### 5.2.2 Analyse – Termes de recherche dans Internet

L'inscrivante a fourni de nombreux éléments de preuve démontrant que les consommateurs emploient le terme SPORTSLINE comme terme de recherche dans Internet, et que cela se traduit par des millions de visites sur le site Internet de l'inscrivante annuellement. Toutefois, le registraire est d'avis que la preuve de l'inscrivante est, pour l'essentiel, dénuée de pertinence, car les recherches dans Internet sont des actions posées par des utilisateurs dans le but de trouver des pages Internet et, en ce sens, ne constituent pas un « emploi » qui peut être attribué à l'inscrivante<sup>69</sup>.

La Loi établit une distinction entre les circonstances dans lesquelles une marque de commerce est réputée employée (article 4) et les circonstances dans lesquelles une marque de commerce est réputée révélée (article 5). Bien que la preuve de l'inscrivante puisse être pertinente pour démontrer que la Marque est bien connue au Canada, la question à décider dans la présente procédure en radiation est celle de savoir si la Marque a été employée au Canada pendant la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Or, s'il est une chose que l'affichage bien en vue de « CBSSports.com » sur le site Internet de l'inscrivante indique aux utilisateurs qui y sont redirigés après avoir recherché un terme ou une adresse contenant la Marque, c'est que la Marque n'est plus employée en liaison avec les services de l'inscrivante<sup>70</sup>.

### 5.2.3 Analyse – Noms de domaine

De façon similaire, l'inscrivante tente de démontrer l'emploi de la Marque en faisant valoir que la Marque est comprise dans divers noms de domaine enregistrés. Or, il a été établi dans des décisions antérieures du registraire que le simple enregistrement d'un nom de domaine ne constitue pas un emploi d'une marque de commerce au sens de l'article 4 de la Loi. La question qui importe est celle de savoir

68. *Ibid* au para 12. Voir *Sun Media Corporation c The Montreal Sun (Journal Anglophone) Inc*, 2011 COMC 15; *4358376 Canada Inc c 770879 Ontario Ltd*, 2012 CMOC 213.

69. *Sportslines*, *supra* note 60 au para 15.

70. *Ibid* au para 16.

si la Marque a été affichée en liaison avec des services en particulier<sup>71</sup>.

Le nom de domaine *www.SportsLine.com* menait à une adresse URL différente (*www.CBSsports.com*) pendant la période pertinente. Cela signifie que, une fois la redirection effectuée, la Marque, comprise dans l'adresse URL initiale, n'était pas affichée en liaison avec les services offerts sur le site Internet de l'inscrivante<sup>72</sup>.

L'impression de la version mobile du site Internet avait été générée en juillet 2012. L'affidavit Borden était, au mieux, ambigu en ce qui concerne la question de savoir si la Marque était affichée à la vue des visiteurs du site pendant la période pertinente, soit en tant que partie intégrante de l'adresse URL, soit sur la page Internet elle-même. La Marque ne figure pas sur la page Internet qui a été produite comme pièce et l'inscrivante n'a présenté aucune preuve à savoir comment ou si l'adresse URL contenant la Marque s'affichait dans le navigateur Internet d'appareils mobiles. La simple existence d'un nom de domaine qui, en l'espèce, ne figure nulle part sur la page Internet mobile elle-même, ne peut pas être invoquée à titre de preuve d'« emploi » de la Marque au sens du paragraphe 4(2) de la Loi<sup>73</sup>.

En l'espèce, même lorsqu'on la considère dans son ensemble, la preuve démontre qu'à un certain moment avant la période pertinente, l'inscrivante a cessé d'employer la Marque en liaison avec ses services pour commencer à employer la marque de commerce CBS SPORTS et des variantes de cette dernière. Compte tenu de tout ce qui précède, il fut impossible pour le registraire de conclure que l'inscrivante a établi l'emploi de la Marque en liaison avec l'un quelconque des services visés par l'enregistrement pendant la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En outre, l'inscrivante n'avait produit aucune preuve de l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi<sup>74</sup>. En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui ont été délégués à l'agent d'audience en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement fut radié<sup>75</sup>.

---

71. *Ibid* au para. 17.

72. *Ibid* au para 18.

73. *Ibid* au para 19.

74. *Ibid* aux para 20-21.

75. *Ibid* aux para 20-22.

### **5.3 Ce qu'il faut retenir**

À un certain moment, suite à une transaction et un changement d'image corporative, CBS a cessé d'employer la marque. Une telle situation est fréquente dans des contextes de fusions et acquisitions et il peut dès lors devenir difficile de défendre les marques de l'une des parties visées par une transaction.

Il ne suffit pas de produire des extraits de pages Internet comportant des références à une marque pour démontrer un emploi en vertu de la Loi.

Des termes de recherche dans Internet comportant une référence à une marque ne pourront pas se qualifier comme un « emploi » de marque au sens de la Loi.

### **Conclusion**

Choisir cinq décisions parmi des centaines de décisions qui contiennent presque toutes des commentaires pertinents constitue toujours un exercice déchirant. Il importe d'autre part de circonscrire et rendre le résumé de chaque décision circonspect. Certaines de ces décisions ont été retenues afin d'éviter justement qu'elles passent inaperçues si elles n'avaient pas fait l'objet d'une analyse ou de la présente rétrospective.