

Une revue de certaines décisions d'intérêt rendues en 2016 par la Commission des oppositions du Canada : leçons à tirer en quatre thèmes

Johanne Auger*

INTRODUCTION	213
1. ALINÉA 12(1)B) LMC – COMMENT DÉPARTAGER CE QUI EST DESCRIPTIF DE CE QUI NE L'EST PAS ?.....	214
1.1 <i>Trustedpros Inc c S & E Trusted Online Directories Inc,</i> 2016 COMC 17	215
1.2 <i>PepsiCo, Inc c Coca-Cola Inc. / Coca-Cola Ltée,</i> 2016 COMC 12	216
1.3 <i>Loblaws Inc c Whole Foods Market IP, L.P.,</i> 2016 COMC 81	217
1.4 <i>Special Fruit NV c Berry Fresh, LLC,</i> 2016 COMC 52 ..	219
1.5 <i>Chops Restaurants c Keg Rights,</i> 2016 COMC 76	220
1.6 <i>Rab Design Lighting Inc c Rab Lighting Inc,</i> 2016 COMC 170 et 2016 COMC 171	221

© Johanne Auger, 2017.

* Agente de marques de commerce et associée responsable du secteur des marques de commerce chez BCF, avec la collaboration de Romy Mac Farlane-Drouin que l'auteure remercie chaleureusement.

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

1.7	<i>Engineers Canada c Bryant, 2016 COMC 177</i>	222
2.	LES PIÈGES DES DESCRIPTIONS DE PRODUITS ET SERVICES : JUSQU'OUÛ ALLER ?	224
2.1	<i>Gowling Lafleur Henderson LLP c Banks DIH Ltd, 2016 COMC 128</i>	224
2.2	<i>Gowling Lafleur Henderson LLP c Trio Selection Inc, 2016 COMC 77</i>	225
2.3	<i>Building Materials Investment Corporation c Stipsits Holdings Corp., 2016 COMC 34</i>	227
3.	L'EMPLOI D'UNE MARQUE À L'ÈRE D'INTERNET	228
3.1	<i>Kingsley c Ironclad Games Corporation, 2016 COMC 19</i>	228
3.2	<i>Davis LLP c 819805 Alberta Ltd, 2016 COMC 64</i>	229
4.	CONFUSION : LA LIGNE À FRANCHIR... OU NON	230
4.1	<i>Eurosport c Continental Tire De Mexico S.A. De C.V., 2016 COMC 67</i>	230
4.2	<i>Revenue Properties Company Limited c Colonnade Restaurant (Ottawa) Limited, 2016 COMC 134</i>	231
	CONCLUSION	232

INTRODUCTION

Dans le cadre de sa pratique et des conseils stratégiques à prodiguer à ses clients, tout juriste en marques de commerce doit tenir compte de l'évolution jurisprudentielle eu égard à l'interprétation des différents articles de la *Loi sur les marques de commerce* (« LMC »). Le présent article s'attardera ainsi à certaines des décisions rendues par la Commission des oppositions du Canada (« COMC ») en 2016.

En effet, si les décisions rendues par la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale et les tribunaux provinciaux nous guident, le corpus jurisprudentiel émanant de la COMC n'est pas à négliger, tant de par le nombre de décisions rendues sur une base annuelle qu'eu égard aux tendances qu'on y décèle et qui viennent directement impacter la pratique courante.

Plus de deux cents décisions ont ainsi été rendues par la COMC en 2016. Certaines de ces décisions ont particulièrement retenu l'attention de la soussignée et feront l'objet du présent propos. Elles nous permettent, comme bien d'autres évidemment, de tirer ou de tenter de tirer certaines leçons qui seront abordées sous quatre (4) thèmes que voici :

1. Alinéa 12(1)b LMC – Comment départager ce qui est descriptif de ce qui ne l'est pas ?
2. Les pièges des descriptions de produits et services : jusqu'où aller ?
3. L'emploi d'une marque à l'ère d'Internet
4. Confusion : la ligne à franchir... ou non.

Le présent article n'ayant pour but que d'attirer l'attention du lecteur sur certains aspects précis des décisions commentées, il se limitera à ceux-ci et les abordera dans un langage vulgarisé. Il ne prétend donc pas constituer une revue exhaustive des décisions

rendues ni de chacun des principes généraux et tests applicables quant aux thèmes abordés, que ce soit au niveau de la sémantique ou du vocabulaire rigoureux des articles de la LMC sur lesquels il s'attarde. Il se veut plutôt une piste succincte de réflexion pour les juristes familiers avec le droit canadien des marques de commerce désirant suivre l'évolution de cette pratique au Canada, pratique qui dépend bien souvent d'un examen subjectif de certains principes juridiques applicables. Constaté l'évolution de cet examen subjectif est en soi un exercice intéressant, voire indispensable, que cet article tend à mettre en lumière.

1. ALINÉA 12(1)B) LMC¹ – COMMENT DÉPARTAGER CE QUI EST DESCRIPTIF DE CE QUI NE L'EST PAS ?

Qui dit caractère descriptif, dit forcément subjectivité. Tout juriste en marques de commerce a eu à argumenter, à un moment ou à un autre, que la marque dont il demandait l'enregistrement au nom de son client était enregistrable étant donné qu'elle n'était que suggestive et non pas descriptive. Ce que nous pouvons être créatifs parfois en la matière...

Si bien des argumentations à cet effet ont été acceptées par les examinateurs, la COMC ou les tribunaux au fil du temps, il semble que cette question soit plus souvent sévèrement tranchée par la COMC lorsque soulevée comme motif d'opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce.

Question de mettre la table avant d'aborder quelques-unes des décisions rendues en 2016 par la COMC en la matière, vous êtes invités à tenter de déterminer si les marques suivantes ont été considérées descriptives ou non et donc enregistrables ou non :

1. Pour rappel, voici ce qu'édicte l'article 12(1)b) de la LMC :


12(1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants : [...]

b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d'origine.

Marque(s)	Produits/services (en résumé)	Descriptive → non enregistrable Non descriptive → enregistrable
TRUSTED et 	Offre d'un site Web contenant un répertoire d'entreprises locales responsables et dignes de confiance	
ZERO	Boissons gazeuses	
BERRY FRESH et BERRY FRESH PRODUCE	Baies fraîches et vente en gros de celles-ci	
CANADA'S HEALTHIEST GROCERY STORE	Epicerie au détail	
FLED et VXLED	Appareils d'éclairage à DEL (« LED »)	
LOBSTER SUMMER	Divers produits alimentaires et services de restauration	
LET NICK ENGINEER YOUR NEXT MOVE	Services d'agent immobilier	

Nul doute que d'un lecteur à l'autre, les réponses varieront vu le caractère subjectif de l'évaluation du caractère descriptif d'une marque. Si certains résultats semblent prévisibles, d'autres peuvent être considérés comme étant surprenants. Abordons chaque décision une à une.

1.1 *Trustedpros Inc c S & E Trusted Online Directories Inc, 2016 COMC 17*

S&E Trusted Online Directories Inc. (ci-après la « Requérante ») demande l'enregistrement des marques de commerce TRUSTED et  (les « Marques ») en liaison avec les services suivants : « providing an online website containing a directory of local, accountable and **trusted** businesses ».

Trustedpros Inc. s'y oppose pour divers motifs dont le fait que les Marques donnent une description claire de la nature ou de la qualité des services en liaison avec lesquels elles sont employées.

Après un rappel du test applicable à l'alinéa 12(1)b) et une revue de la preuve et des arguments soumis par les parties, la COMC en vient à la conclusion que « *Bien qu'elle ne donne pas une description de répertoire en ligne en soi, chacune des Marques donne une description claire de la caractéristique essentielle aux entreprises pour être inscrite au répertoire. Chacune des Marques ne fait pas que simplement suggérer une caractéristique du répertoire en ligne d'entreprises de la Requérente ; elle donne une description claire de la condition principale, voire unique, pour l'inscription des entreprises au répertoire.* » (Les italiques sont miennes)

Franchissons-nous ici un pas en matière d'évaluation de ce que décrit clairement ou non une marque ? Un sous-test du test principal ? La nuance est fine mais certes intéressante. Elle pourra sans doute être exploitée selon la position que nous voudrions faire valoir face à toute marque de nature potentiellement descriptive à l'avenir. *Trusted*, fiable ? Ça reste à voir.

1.2 *PepsiCo, Inc c Coca-Cola Inc./Coca-Cola Ltée, 2016* COMC 12

PepsiCo, Inc. (« PepsiCo ») s'oppose à l'enregistrement de la marque ZERO par Coca-Cola Inc. (« Coca-Cola ») en liaison avec, essentiellement, des boissons gazeuses. Plusieurs motifs d'opposition sont évidemment soulevés et amplement discutés dans cette décision d'intérêt à divers égards mais nous ne nous pencherons pour l'instant que sur celui fondé sur l'alinéa 12(1)b) de la LMC.

Essentiellement, selon PepsiCo, lorsque la Marque ZERO est apposée sur une bouteille de boisson gazeuse, elle ne peut que signifier que le produit est « sans calorie ou sans sucre ». Coca-Cola soutient quant à elle que le terme « zéro » peut évoquer de nombreuses significations différentes pour le consommateur moyen, y compris l'idée que les boissons gazeuses « ne contiennent pas d'alcool, de sodium, de gras, de glucides, de produits animaux, de caféine, d'agents de conservation, de sucre ou de colorant, ou peuvent avoir une foule d'autres connotations nutritionnelles ou connexes », voire faire référence à l'impact environnemental et autres.

Or, à la lumière de la preuve soumise, la COMC n'est pas en mesure de conclure qu'à la date de production de la demande d'enre-

gistrement, le consommateur ordinaire comprendrait immédiatement à la vue du terme « zéro » sur une boisson, sans l'ajout d'un terme qui désigne la teneur en nutriments ou la valeur énergétique de celle-ci que le produit est sans calorie ou sans sucre, ou sans calorie et sans sucre. L'emploi de la marque nécessiterait une certaine considération ou réflexion de la part du consommateur moyen pour comprendre ce qui est absent du produit. La marque n'est donc pas considérée comme donnant une description claire de la nature ou de la qualité des boissons gazeuses.

ZERO, « sweet enough » ? Peut-être pas puisque la marque, bien que non descriptive a été considérée comme étant non distinctive. Ce motif d'opposition vaut un bref aparté.

PepsiCo soutient qu'en raison du vaste emploi, par elle et par d'autres, du mot et du chiffre 0 dans l'industrie des boissons gazeuses à la date de production de la déclaration d'opposition, les consommateurs n'associeraient pas la marque ZERO à Coca-Cola mais qu'elle serait plutôt perçue comme une indication de la valeur nutritive du produit.

Coca-Cola prétend que le mot ou le chiffre « zéro », *utilisé seul*, a préservé son caractère distinctif et s'appuie sur ses importants chiffres de ventes pour affirmer que la marque était devenue distinctive de ses produits avant la date de production de la déclaration d'opposition.

Bien que la COMC soit d'avis que le terme « zero » employé seul n'est pas clairement descriptif des boissons gazeuses, il s'agit néanmoins selon elle d'un terme qui, dans sa forme écrite ou numérique, est employé pour décrire certaines caractéristiques de boissons identiques ou semblables sur le marché.

Ainsi, « le consommateur moyen percevrait le terme comme un qualificatif décrivant un aspect particulier du produit plutôt que comme un identificateur de source ». La preuve produite par Coca-Cola démontrant plutôt l'emploi de la marque ZERO en combinaison avec ses marques principales, la COMC conclut, qu'à la date de production de la déclaration d'opposition, la marque ZERO employée seule n'était pas devenue distinctive au Canada.

Non descriptive... mais non distinctive... ou repartir de zéro.

1.3 *Loblaws Inc c Whole Foods Market IP, L.P.,* 2016 COMC 81

Whole Foods Market IP, L.P. (« Whole Foods ») demande l'enregistrement de la marque CANADA'S HEALTHIEST GROCERY

STORE en liaison avec ses services d'épicerie au détail. Loblaws Inc. (« Loblaws ») s'y oppose, entre autres, au motif que la marque donne une description claire de la nature intrinsèque des services visés, soit « l'épicerie la plus saine du Canada » et qu'elle indique la qualité desdits services étant donné qu'il s'agit d'une expression purement laudative.

Elle fait observer que chacun des mots qui forment la marque est un mot générique d'usage courant et soutient que, ensemble, ces mots forment une marque qui emploie des termes du commerce pour donner une description claire de services d'épicerie « plus sains » au Canada et que la présence du mot « healthiest » sert à vanter lesdits services.

Whole Foods soutient que des slogans similaires à sa marque ont été enregistrés dans le passé et qu'il est reconnu que le public canadien a l'habitude de distinguer entre eux les slogans de différents commerçants qui véhiculent un message similaire. S'appuyant sur des décisions portant sur le risque de confusion, elle avance que le Registraire des marques de commerce (« Registraire ») a une tolérance plus élevée à l'égard du caractère suggestif dans le cas des marques de commerce qui sont des slogans.

La COMC indique que ce qu'il faut retenir des affaires auxquelles réfère Whole Foods portant sur le risque de confusion, c'est qu'il peut parfois y avoir une tolérance plus élevée quant à la coexistence au registre de marques suggestives, laquelle est habituellement due au caractère distinctif inhérent plus faible de ces marques et à la protection moins étendue dont elles peuvent conséquemment bénéficier. Elle est toutefois d'avis que cela ne signifie pas qu'il y ait une tolérance plus élevée à l'égard du caractère descriptif des marques de commerce qui sont des slogans, ceux-ci ne faisant pas l'objet d'une norme différente ou n'étant pas traités différemment des autres marques de commerce.

Malgré les prétentions de Whole Foods à l'effet que le slogan CANADA'S HEALTHIEST GROCERY STORE fait référence à ses politiques et valeurs fondamentales qu'elle considère comme des pratiques exemplaires à divers égards et qu'il n'envoie pas le message que les produits qu'elle vend sont plus sains que ceux des autres épiceries, la COMC arrive à la conclusion qu'il est évident que la première impression dégagée par la marque de Whole Foods est que son épicerie est la plus saine au Canada. « Bien que les consommateurs puissent ne pas savoir exactement ce qui fait de l'épicerie de la Requérante la « plus saine » ou pourquoi la Requérante le prétend,

le message en soi est clair, évident et manifeste » et la marque donne donc une description claire au sens de l'article 12(1)b) de la LMC selon la COMC.

Un traitement à l'européenne d'une marque slogan ? Il sera intéressant de voir si le ton continuera de se durcir au Canada face aux marques slogans suggestives, les rendant difficilement enregistrables, comme c'est le cas présentement dans l'Union européenne. Si ce n'est au motif du caractère descriptif de ces marques, verrons-nous davantage d'objections soulevées par les examinateurs à l'égard de telles marques questionnant leur caractère distinctif inhérent lorsque les amendements à la LMC entreront en vigueur² ? Chose certaine, l'enregistrabilité ou la non-enregistrabilité des *slogans* risque de faire davantage de *bruit* au Canada à l'avenir.

1.4 *Special Fruit NV c Berry Fresh, LLC, 2016 COMC 52*

Berry Fresh, LLC (« Berry Fresh ») demande l'enregistrement des marques de commerce BERRY FRESH et BERRY FRESH PRODUCE (les « Marques ») en liaison avec, essentiellement, des baies fraîches et la vente en gros de celles-ci. Special Fruit NV s'y oppose alléguant, entre autres, que les Marques donnent un aperçu clair et immédiat des produits et services visés et ce, même si l'agencement des mots qui les composent serait considéré comme maladroit. Selon elle, il n'y a qu'une seule signification claire associée aux Marques, soit des baies fraîches et la vente de celles-ci.

Berry Fresh prétend que les Marques sont un jeu de mots avec l'expression « very fresh » dans lequel le mot « berry » remplace « very » en tant qu'adverbe. Selon elle, « un consommateur typique serait contraint de se livrer à un exercice de gymnastique mentale ou à un raisonnement en plusieurs étapes » étant donné que les mots qui forment les Marques sont agencés d'une façon maladroite dans un ordre qui n'est pas grammaticalement correct. Les Marques sont donc à son avis tout au plus suggestives et seraient perçues par le consommateur ordinaire comme un habile double sens destiné à attirer son attention.

La COMC rappelle que la question de savoir si une marque de commerce est enregistrable va au-delà de l'examen de ses éléments

2. Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en œuvre d'autres mesures ou selon son titre abrégé : *Loi n° 1 sur le plan d'action économique de 2014* ayant reçu la sanction royale le 19 juin 2014.

individuels et que l'ordre particulier dans lequel ces éléments sont agencés revêt une grande importance dans cette appréciation.

Elle est d'avis que les Marques sont dépourvues de la signification grammaticalement logique qui découle de la conjonction naturelle des mots les composant et que ces agencements particuliers de mots ne revêtent aucune signification perceptible d'emblée. Selon elle, la première impression se dégageant de la marque de commerce BERRY FRESH est que « berry » tient lieu d'adverbe et qualifie le mot « fresh », au sens où quelque chose pourrait être « as fresh as a berry », ce qui ne constitue pas une signification claire. Le même raisonnement est appliqué à la marque de commerce BERRY FRESH PRODUCE qui transmettrait l'idée de « produce as fresh as a berry ». Les Marques pourraient également être perçues comme une allusion subtile à quelque chose qui est « very fresh ».

Elle conclut que les marques BERRY FRESH et BERRY FRESH PRODUCE ne seraient pas perçues, sous le coup de la première impression, comme décrivant de manière évidente, claire ou manifeste une caractéristique ou une qualité intrinsèque des baies fraîches ou de la vente de celles-ci, par les consommateurs, les détaillants ou les utilisateurs ordinaires de ces produits et services.

Berry Fresh... « berry not descriptive » ?

1.5 Chops Restaurants c Keg Rights, 2016 COMC 76

Chops Restaurants, L.P. (« Chops ») s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce LOBSTER SUMMER par The Ked Rights, L.P. (« Ked Rights ») en liaison avec, en résumé, divers produits alimentaires et services de restauration.

Chops prétend, entre autres, que LOBSTER SUMMER « donne une description claire et est d'un usage générique ; l'expression est courante dans l'industrie du tourisme d'accueil et ne peut pas être employée de façon exclusive ». Selon elle, à la vue de la marque LOBSTER SUMMER, un consommateur ordinaire associerait les mots à de la nourriture, c.-à-d. à du homard qui est consommé en été.

La COMC indique que les observations de Chops pourraient être convaincantes si la marque en cause était SUMMER LOBSTER plutôt que LOBSTER SUMMER. Or, considérée dans son ensemble, il s'agit d'une locution forgée qui n'a aucune signification, soit une expression absurde dans laquelle le premier terme « lobster » tient lieu d'adjectif qualifiant le nom « summer ». L'expression pourrait

selon elle suggérer un été pendant lequel la pêche au homard a été particulièrement fructueuse. La marque ne décrit donc pas la nature ou la qualité des produits et services visés d'une façon qui est facile à comprendre, évidente ou simple, parce que la première impression que produit l'expression est trop énigmatique.

LOBSTER SUMMER : De quoi en pincer pour l'absurdité ? Les affaires LOBSTER SUMMER et BERRY FRESH semblent indiquer qu'il est plus vraisemblable de réussir à obtenir l'enregistrement d'une marque dont l'ordre des mots est inversé, avec pour conséquence que l'agencement des mots n'a pas de signification perceptible d'emblée, qu'une marque qui envoie un message telle CANADA'S HEALTHIEST GROCERY STORE.

1.6 Rab Design Lighting Inc c Rab Lighting Inc, 2016 COMC 170 et 2016 COMC 171

Rab Lighting Inc. (« Lighting ») demande l'enregistrement des marques de commerce FLED et VXLED en liaison avec des appareils d'éclairage à DEL (diode électroluminescente) (LED en anglais). Rab Design Lighting Inc. (« Design ») s'y oppose, entre autres³, puisque les Marques seraient des acronymes désignant les expressions :

FLED : « flood light emitting diode » (« projecteur à diode électroluminescente »)

VXLED : « vapour proof light emitting diode » (« appareils d'éclairage à diode électroluminescente étanche ») – la composante VX désignant « vapour proof ».

Pour sa part, Lighting allègue qu'il n'y a aucune preuve que les termes FLED et VXLED dans leur ensemble sont des acronymes en soi. En ce qui a trait à VXLED, elle ajoute que, puisqu'un acronyme est un mot formé des premières lettres d'une série de mots, l'acronyme de « vapour proof light emitting diodes » serait VPLED plutôt que VXLED. Elle soutient que les lettres « VX » dans le contexte d'appareils d'éclairage ne possèdent aucune signification évidente.

À la lumière de la preuve soumise, la COMC conclut que la lettre « F », lorsqu'ajoutée à l'acronyme « LED », ne signifie pas de façon évidente et manifeste « flood ». Quant à la marque VXFLED, elle est d'avis que Design n'a pas fait la preuve que « les lettres VX,

3. Plusieurs autres motifs intéressants sont mis de l'avant et discutés dans ces décisions mais notre propos se limite ici au caractère potentiellement descriptif de marques acronymes.

lorsqu'elles sont employées en liaison avec des appareils d'éclairage, signifient *de façon évidente et manifeste* « vapour proof ». Les Marques sont enregistrables puisqu'elles sont tout au plus suggestives d'un type d'appareils d'éclairage, plus précisément des appareils d'éclairage à diode électroluminescente.

La COMC arrive à cette conclusion malgré la tentative, maladroite il va sans dire, de Design de démontrer qu'elle désignait aussi ses produits sous ces acronymes.

Les marques acronymes sont souvent intéressantes pour des acteurs de certaines industries. Cette décision est intéressante en ce qu'elle rappelle qu'il vaut toujours mieux être précurseur en la matière en créant et enregistrant de nouveaux acronymes à titre de marque de commerce. Par d'autres motifs d'opposition discutés, elle rappelle également qu'il est important en matière d'acronymes, de les utiliser à titre de marques de commerce et d'être prudent dans l'utilisation de ceux-ci en combinaison ou juxtaposition avec d'autres lettres ou chiffres pouvant leur faire perdre cette fonction.

1.7 *Engineers Canada c Bryant, 2016 COMC 177*

Bryant demande l'enregistrement de la marque LET NICK ENGINEER YOUR NEXT MOVE (la « Marque ») en liaison avec, essentiellement, des services d'agent immobilier. Ingénieurs Canada (« Ingénieurs ») s'y oppose, entre autres, au motif que la Marque donne une description claire ou fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des services visés et des personnes qui les exécutent.

Ingénieurs est d'avis que la Marque donne une description claire si des ingénieurs qualifiés participent à la fourniture des services de Bryant et qu'elle est fausse et trompeuse si tel n'est pas le cas.

Ingénieurs soutient que les services visés s'inscrivent dans la portée des services qui seraient fournis par des ingénieurs professionnels, ou sous leur supervision, et que comme l'exercice de la profession d'ingénieur englobe un large éventail de domaines d'activités en constante évolution, la présence du mot « engineer » dans une marque de commerce employée en liaison avec des services qui recourent ceux conçus, élaborés et offerts par un ingénieur professionnel indiquerait que la personne ou l'entité fournissant ces services est un membre de la profession d'ingénieur. Elle ajoute que les annonces de Bryant lui-même sur son site Internet faisant la promotion de son expérience d'ingénieur sont révélatrices du fait que le domaine de l'ingénierie englobe les services visés.

Bryant soutient qu'en aucun cas la Marque ne peut donner une description fausse ou trompeuse de ses services car il est un ingénieur. Il avance que ses services d'achat et de vente de propriétés immobilières ne correspondent aucunement à la définition du terme « engineering » fournie par Ingénieurs et qu'ils ne sont pas des services que le grand public associe raisonnablement aux services fournis par des ingénieurs.

Selon la COMC, la Marque ne donne ni une description claire ni une description fausse et trompeuse de la nature et de la qualité des services visés par la demande ou des conditions de leur exécution ou de leur fourniture, ou des personnes qui les exécutent ou les fournissent.

L'importance du contexte d'emploi du mot « engineer », lequel a plusieurs définitions, ne doit pas être sous-estimée. Ce mot ne doit pas être considéré isolément, mais plutôt dans le contexte global de la Marque, qui s'apparente à un slogan, en conjugaison avec les services visés par la demande. Il est ici employé en tant que verbe au sens de concevoir. De plus, la demande vise des services immobiliers et non pas des services d'ingénierie ou des services techniques sophistiqués d'une nature susceptible de donner à penser qu'ils sont fournis par un ingénieur professionnel. Le simple fait que l'exercice de la profession d'ingénieur englobe un large éventail d'activités en constante évolution, comme le génie civil et le génie géomatique, n'est pas suffisant en soi pour appuyer la conclusion que les services immobiliers s'inscrivent dans la portée des services qui seraient fournis par des ingénieurs professionnels ou sous leur supervision.

La Marque évoque donc l'idée qu'une personne, du nom de Nick, est capable de concevoir une transaction immobilière profitable. Le fait que cette personne soit également un ingénieur professionnel ne fait pas en sorte que la Marque donne une description claire ; elle pourrait être perçue comme un brillant jeu de mots étant donné que Bryant est non seulement courtier immobilier mais également ingénieur.

Selon son analyse, la COMC est d'avis qu'il s'agit d'une question de bon sens et de première impression, et que le consommateur moyen, à la vue de la Marque « LET NICK ENGINEER YOUR NEXT MOVE ! » en liaison avec des services immobiliers, ne serait pas porté à conclure que le mot « engineer » indique que la personne ou l'entité fournissant ces services est un membre de la profession d'ingénieur ou que des services d'ingénierie sont offerts.

Comme quoi, le génie a (enfin) ses limites...

* * * * *

À la lumière de ce qui précède, comment départager ce qui est descriptif de ce qui ne l'est pas ? Il n'y a malheureusement pas de réponse claire. Chose certaine, les objections fondées sur l'alinéa 12(1)b) de la LMC semblent être plus fréquentes au stade de l'examen. Une vague croissante semble en effet poindre à cet effet. La COMC est également fréquemment appelée à s'y prononcer en opposition. Si les enseignements que l'on peut tirer des décisions rendues ne sont pas toujours limpides, ils peuvent sans doute influencer notre argumentation que nous voulons toujours « claire, évidente et facile à comprendre »... en toute subjectivité !

Du caractère descriptif subjectif d'une marque de commerce, passons maintenant à celui, non moins subjectif, de la description des produits et services visés par un enregistrement ou une demande d'enregistrement.

2. LES PIÈGES DES DESCRIPTIONS DE PRODUITS ET SERVICES : JUSQU'OU ALLER ?

Nous sommes tous appelés à rédiger pour des clients des descriptions de produits et services ou à réviser les descriptions qu'ils nous soumettent en vue de la production de demandes d'enregistrement. Ce faisant, l'objectif que nous poursuivons est certes l'obtention de la portée de protection la plus large possible tout en satisfaisant les exigences du Registraire en matière de « termes ordinaires du commerce ». Si le Manuel (« Manuel ») des produits et services est un outil utile, il recèle toutefois bien des pièges. La tentation peut en effet être forte pour certains clients (et juristes en marques de commerce) de vouloir énumérer tous les produits et services à être potentiellement commercialisés sous la marque dans un langage assez précis inspiré du Manuel ou de la pratique du commerce visé.

L'intention est certes louable et l'objectif visé légitime mais il faut être prêt à vivre avec les possibles conséquences. Voici deux exemples découlant de décisions rendues à la suite de la procédure prévue à l'article 45 de la LMC.

2.1 *Gowling Lafleur Henderson LLP c Banks DIH Ltd,* 2016 COMC 128

La marque BANKS est enregistrée en liaison avec les produits « bière, ale et lager ». La preuve produite fait état de ventes

de « BANKS Carribean Lager ». Quant aux « bière » et « ale », la Propriétaire soutient que les termes « bière », « lager » et « ale » sont interchangeables et que l'enregistrement doit par conséquent être maintenu dans son intégralité.

La COMC rappelle que la question n'est pas de savoir si le produit « lager » présenté en preuve entre dans la catégorie de la « bière » ou de la « ale ». Elle signale que comme la Propriétaire a fait une distinction entre la « bière », la « ale » et la « lager » dans son enregistrement, elle est en conséquence tenue de fournir une certaine preuve relativement à chacun des produits énumérés. Or le seul produit montré dans la preuve est la « BANKS Caribbean Lager ». L'enregistrement n'est donc maintenu que pour la « lager ».

2.2 *Gowling Lafleur Henderson LLP c Trio Selection Inc,* 2016 COMC 77

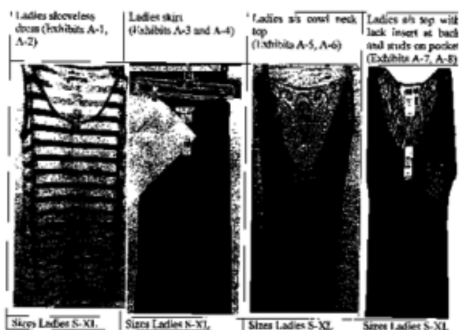
La marque **CREAM SODA** est enregistrée en liaison avec ce qui suit : tenues sportives *juniors*, nommément pantalons, chemises, jupes, vestes, gilets, tee-shirts, robes, survêtements, shorts, combinaisons, chandails et manteaux. (Mes italiques)

La partie ayant requis l'émission de l'avis sous l'article 45 allègue que la preuve se rapporte plutôt à l'emploi de « vêtements habillés pour dames » qu'à des « tenues sportives juniors » couverts par l'enregistrement.

La COMC estime que la preuve est ambiguë quant à savoir si les vêtements montrés entrent dans la catégorie des « tenues sportives juniors » et souligne que c'est ainsi que la Propriétaire a choisi de décrire les produits dans l'enregistrement pour les distinguer des tailles « pour dames » ou « pour enfants ». Or, note-t-elle, c'est le propriétaire de l'enregistrement qui, dans sa propre description des vêtements figurant dans les factures produites en pièce, les décrit comme étant des articles vestimentaires « pour dames ».

La COMC conclut qu'en l'absence de preuve que les « tenues sportives juniors » entrent dans la catégorie des « tenues sportives pour dames », elle doit interpréter cette ambiguïté à l'encontre du propriétaire.

Elle estime de plus que les vêtements illustrés ci-dessous



ne sont pas des « tenues sportives », malgré la possibilité d'une interprétation libérale de ce terme qui permettrait d'englober des « vêtements décontractés ». Selon elle, il n'est pas évident que l'un ou l'autre des vêtements illustrés ci-dessus pourrait être porté principalement pour pratiquer des activités sportives. À la lumière de l'ensemble de la preuve produite et du silence du propriétaire pour distinguer les produits mis en preuve tant au niveau de la taille que du type de tenues, la COMC conclut qu'il n'y a aucune preuve d'emploi pendant la période pertinente et radie l'enregistrement.

CREAM SODA... lorsque « size does matter » et que chercher à l'ignorer peut s'avérer du sport !

Ces décisions ne sont que deux de nombreux exemples découlant de procédure selon l'article 45 de la LMC démontrant que l'exercice de rédaction de descriptions des produits et services doit être pris au sérieux avant de produire une demande d'enregistrement. À la lumière du courant jurisprudentiel actuel interprétant sévèrement toute ambiguïté à l'encontre du propriétaire de l'enregistrement, inclure, à titre d'exemples les produits « chaussettes longues », « vestons sport » et « vestes sport » qui sont des termes acceptés figurant au Manuel, implique de devoir vivre avec les conséquences en découlant lorsque confronté à une procédure selon l'article 45. Si ces exemples sont évidents en soi, d'autres le sont beaucoup moins. Chose certaine, plus il y aura de nuances dans la description de l'enregistrement, plus celles-ci devront se refléter explicitement dans la preuve produite. D'où l'avantage de toujours recourir aux termes les plus englobants, dans la mesure où, évidemment, ceux-ci sont acceptés par le registraire. Mais il s'agit là, d'une autre histoire...

La prochaine décision rendue en 2016 en matière de procédure selon l'article 45 de la LMC est un exemple, d'un autre ordre d'idée

cette fois, du soin devant être apporté à la production d'une demande d'enregistrement et du qualificatif de produits et services à être soigneusement choisi.

2.3 *Building Materials Investment Corporation c Stipsits Holdings Corp., 2016 COMC 34*

Les marques QUICKSTART et QUICKSTART HOMES (les « Marques ») de Stipsits Holdings Corp. (« Stipsits ») sont enregistrées en liaison avec les produits : « Construction de maisons complètes du point de vue de la structure, mais auxquelles il manque la finition intérieure pour pouvoir être personnalisée par l'acheteur » dont la formulation s'apparente toutefois plutôt à des services.

La COMC note que les Marques ont été annoncées et enregistrées en liaison avec des produits et estime qu'il est nécessaire de considérer l'état déclaratif comme un état déclaratif de produits. Il y a donc lieu de déterminer si la preuve produite par Stipsits démontre l'emploi des Marques en liaison avec les produits « maisons complètes du point de vue de la structure... » plutôt qu'en liaison avec les services de « construction de maisons complètes du point de vue de la structure... ».

S'agissant de produits, la question du transfert de la propriété ou de la possession prévue au paragraphe 4(1) de la LMC s'applique (ce qui n'aurait pas été le cas si l'état déclaratif avait visé des services). Or la preuve de Stipsits ne démontre ni ventes ni transferts des « maisons complètes du point de vue de la structure » dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente.

Les annonces affichées sur le site Internet de Stipsits et les documents promotionnels distribués à des Canadiens sur place là où les maisons ont été construites ne sont pas utiles. La COMC conclut qu'il n'y a pas preuve de transfert de « maisons complètes du point de vue de la structure ».

Il en aurait vraisemblablement été autrement si l'état déclaratif avait visé des services... Si la production d'une demande d'enregistrement peut, à prime abord, sembler banale, elle recèle son lot de pièges dont seule une revue attentive des détails la concernant peut nous prémunir. Le diable est dans les détails dit-on !

Abordons maintenant le thème de l'emploi d'une marque... à l'ère d'Internet.

3. L'EMPLOI D'UNE MARQUE À L'ÈRE D'INTERNET

3.1 *Kingsley c Ironclad Games Corporation, 2016 COMC 19*

Ironclad Games Corporation (« Ironclad ») demande l'enregistrement de la marque SINS OF A SOLAR EMPIRE : REBELLION (la « Marque ») en liaison avec, essentiellement, des jeux vidéo pour ordinateur. Christopher Kingsley et Jason Kingsley (« Kingsley ») s'y opposent pour divers motifs, dont celui que la Marque n'était pas employée à la date de 1^{er} emploi alléguée au sein de la demande sur lequel se concentre le présent propos.

Selon la preuve fournie, le jeu portant la Marque serait sorti après la date de 1^{er} emploi revendiquée mais une version bêta de celui-ci aurait été lancée à la date en question, autorisant le téléchargement et la prise de livraison du jeu pour les ventes en précommande étant survenues à cette date. Ironclad fait valoir que, dans la pratique normale du commerce qui a cours dans l'industrie des jeux vidéo pour ordinateur, la sortie commerciale d'un jeu est précédée par des ventes en précommande et des tests bêta.

En bref, la Requérante soutient qu'une précommande peut être considérée comme une transaction en soi et qu'un test bêta est aussi une transaction en soi. Les consommateurs reçoivent un jeu en échange de leur acceptation des modalités et conditions relatives à sa sortie. En l'espèce, lorsque la version bêta du jeu vidéo est sortie, les clients ont reçu une version temporaire du jeu portant la Marque et la possession du produit a été transférée en liaison avec la Marque à la date alléguée.

Kingsley fait plutôt valoir qu'en règle générale, dans une situation de précommande, il n'y a pas de transfert de la propriété ou de la possession d'un jeu. Il s'agit simplement d'une manifestation d'intérêt.

À la lumière de la preuve fournie, la COMC conclut que les utilisateurs qui avaient précommandé le jeu lié à la Marque ont eu accès à la version bêta du jeu à la date de 1^{er} emploi revendiquée et que cet accès impliquait une contrepartie monétaire.

La COMC conclut que le fait de donner accès à la version bêta du jeu lié à la Marque à la date alléguée constituait une étape normale de la pratique normale du commerce d'IronClad. Selon la preuve fournie, elle estime que la boutique du site Internet d'IronClad donnait un avis de liaison entre la Marque et le jeu pour ordinateur lorsque les clients obtenaient un accès à la version bêta du jeu à la date en question et qu'il n'y a aucun doute qu'il y a eu un transfert

de propriété aux utilisateurs testant le jeu. Elle est donc d'avis que la Marque a bel et bien été employée à la date de 1^{er} emploi alléguée malgré la sortie postérieure du jeu vidéo en question.

A bêta, bêta et demi...

3.2 *Davis LLP c 819805 Alberta Ltd, 2016 COMC 64*

Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 de la LMC, le propriétaire devait prouver l'emploi de sa marque BIBLIOTECA (la « Marque ») en liaison avec, essentiellement, des « logiciels, notamment une base de données informatisée contenant de l'information pour utilisation dans le domaine de la conception et de la construction architecturales ».

La partie qui avait requis l'émission de cet avis a fait valoir que le propriétaire avait uniquement établi un emploi en liaison avec des « solutions logicielles hébergées sur le Web » en tant que service, plutôt qu'avec des « produits logiciels » en tant que biens tangibles. Au soutien de sa prétention, elle a fait valoir que la preuve fait référence à des licences donnant accès à un « logiciel hébergé en ligne » et donc à des services.

Le propriétaire soutenait qu'elle offrait à la fois des logiciels téléchargeables et non téléchargeables auxquels les clients pouvaient accéder par Internet ou qui pouvaient être installés directement sur l'ordinateur des clients.

La COMC fait référence à la récente décision de la Cour fédérale dans *Specialty Software Inc c Bewatec Kommunikationstechnik GMBH, 2016 CF 223*, dans laquelle des données ou logiciels accessibles uniquement par l'intermédiaire d'un navigateur Internet ont été considérés comme pouvant satisfaire à l'obligation de démontrer qu'un transfert a eu lieu conformément au paragraphe 4(1) de la LMC, même si aucun logiciel n'est en soi installé sur l'ordinateur d'un client.

La COMC note qu'en l'espèce, le produit est une « base de données informatisée contenant de l'information », dont l'accès requiert le transfert de certaines données numériques sur l'ordinateur d'un client par l'intermédiaire d'Internet.

Outre l'information de la base de données, les captures d'écran produites en preuve comprennent une interface permettant d'accéder aux données. Bien que le produit puisse être décrit comme un « logiciel hébergé en ligne » et que la base de données dans son ensemble puisse ne pas être transférée au client via un support physique, cela n'est

pas nécessaire, selon la COMC, pour établir l'emploi conformément au paragraphe 4(1) de la LMC.

Pour qu'un client puisse utiliser l'écran de connexion et les écrans de recherche qui permettent d'accéder à la base de données, il faut à tout le moins que les données numériques qui donnent accès à ces écrans soient transférées d'une certaine manière sur l'ordinateur du client. La licence d'utilisation de ce logiciel de base de données s'apparente à la location de produits. Or, la location de produit a été reconnue comme constituant un transfert de produits dans la pratique normale du commerce.

Selon la COMC, tout accès par un client à la base de données aurait, à tout le moins, entraîné un certain transfert de la « possession » des produits visés par l'enregistrement conformément au paragraphe 4(1) de la LMC. En conséquence, elle conclut que l'emploi de la Marque en liaison avec les produits décrits à l'enregistrement a été établi.

Il s'agit là d'une évolution jurisprudentielle intéressante en 2016 en matière de ce que constitue l'emploi d'une marque en liaison avec des données ou logiciels en ligne. Une évolution tangible en matière de produits qui le sont de moins en moins...

Terminons cette revue de certaines décisions d'intérêt rendues par la COMC en 2016 avec deux d'entre elles traitant de la question du risque de confusion de marques en liaison avec des produits et services de nature différente.

4. CONFUSION : LA LIGNE À FRANCHIR... OU NON

4.1 *Eurosport c Continental Tire De Mexico S.A. De C.V., 2016 COMC 67*

Eurosport s'oppose à l'enregistrement de la marque EUROSPORT (la « Marque ») en liaison avec des pneus par Continental Tire De Mexico S.A. De C.V. (« Continental ») alléguant, entre autres, risque de confusion avec sa marque identique.

La preuve d'Eurosport démontre essentiellement que sa marque est employée au Canada en liaison avec des sites Internet diffusant de nombreuses manifestations sportives dans le monde entier, dont des sports motorisés. Elle établit également que des fabricants de pneus annoncent régulièrement sur ses chaînes de télévision et ses sites Internet qui diffusent des sports motorisés.

La COMC ne voit aucune ressemblance entre des pneus et la transmission d'information sur le sport. À son avis toutefois, même si le public ne risque pas de considérer que les pneus de Continental sont fabriqués par Eurosport, il pourrait croire que ses pneus sont liés d'une certaine manière à Eurosport ou que cette dernière a approuvé, octroyé sous licence ou commandité d'une certaine manière les pneus vendus par Continental sous la Marque. Le motif d'opposition sous l'alinéa 12(1)d) de la LMC est donc accueilli.

Dans ce cas, les pneus de Continental ne franchiront jamais la ligne... d'arrivée.

4.2 *Revenue Properties Company Limited c Colonnade Restaurant (Ottawa) Limited, 2016 COMC 134*

Colonnade Restaurant (Ottawa) Limited (« Colonnade ») demande l'enregistrement des marques de commerce COLONNADE PIZZA, COLONNADE RESTAURANT, CAFÉ COLONNADE et THE COLONNADE en liaison avec des services de restauration.

Revenue Properties Company Limited (« Revenue ») s'y oppose, entre autres, au motif du risque de confusion avec sa marque THE COLONNADE enregistrée et employée en liaison avec, en résumé, des services de location d'espaces commerciaux et résidentiels. De fait, « The Colonnade » est un immeuble à usages multiples abritant des appartements résidentiels et des locaux commerciaux locatifs dont des restaurants ou cafés (donc une destination de restauration selon Revenue). Revenue n'exploite pas elle-même de restaurants ni ne fournit de services liés à l'alimentation.

Revenue fait valoir que les services des parties sont étroitement liés en ce que ses locataires comprennent des restaurants et que l'emploi par Colonnade empêcherait Revenue d'autoriser à ses locataires d'employer sa marque sous licence.

La COMC note que Revenue allègue essentiellement que l'exploitation de tout service par un locataire de son immeuble devrait empêcher les tiers d'employer « colonnade » dans leur nom (ex. cabinets de dentistes, magasins de jouets, etc.). Il s'agirait donc là d'une situation où la protection serait étendue à des secteurs avec lesquels Revenue n'a qu'une relation indirecte.

Quant à l'observation de Revenue à l'effet que l'emploi par Colonnade l'empêcherait d'octroyer des licences d'emploi de sa marque à ses locataires, la COMC note que les services de Revenue n'incluent

pas de services de restauration. Si celle-ci souhaite élargir la portée de protection de sa marque déposée afin d'y inclure l'exploitation d'un restaurant ou des services connexes, Revenue devrait alors pour ce faire produire une demande d'enregistrement.

La COMC en vient à la conclusion que les différences dans le genre des services des parties et la nature des commerces respectifs constituent ici des facteurs déterminants. Selon elle, les clients d'un restaurant ne penseraient pas que le restaurant gère également un immeuble commercial et y loue des locaux commerciaux et résidentiels. Il n'existe simplement aucune confusion quant à la source de ces deux types de services complètement différents. Une conclusion en faveur de Revenue reviendrait à lui accorder le monopole des marques de commerce formées du mot « colonnade » relativement à tout produit/service indirectement lié à ses services. Le motif d'opposition sous l'alinéa 12(1)d) de la LMC est donc rejeté (ainsi que les autres).

La ligne à franchir ou à ne pas franchir en matière de risque de confusion de marques en liaison avec des produits et services de nature totalement différente n'est pas toujours évidente. Il s'agira toujours de cas par cas évalué à la lumière de la trame factuelle telle que mise en preuve. Ces deux décisions mettent cependant en lumière le fait que cette question et son appréciation ne se limitent pas aux marques notoires.

CONCLUSION

Que nous réservera la COMC en 2017 ? Des positions de plus en plus strictes continueront-elles d'être adoptées en matière de marques descriptives et en matière de preuve d'emploi d'une marque à démontrer en liaison avec des produits et services spécifiques décrits dans un enregistrement visé par la procédure selon l'article 45 de la LMC ?

Poursuivra-t-elle la voie tracée par la Cour fédérale assouplissant les notions d'emploi via l'Internet d'une marque en liaison avec certains produits ? Nous apportera-t-elle d'autres cas où la nature différente des produits et services des parties conduiront néanmoins à une conclusion de risque de confusion sans qu'il s'agisse de marques notoires ?

Chose certaine, c'est toujours avec un grand intérêt que nous lirons les décisions du cru 2017.