

Vol. 24, n° 2

## Marques de commerce : cinq décisions d'intérêt de la Commission des oppositions en 2011

François Larose\*

INTRODUCTION . . . . .	443
1. <i>Reitmans (Canada) Limited c. The Thymes, Limited</i> . . . .	444
1.1 La marque . . . . .	445
1.2 L'opposition . . . . .	445
1.3 La décision . . . . .	446
1.4 L'intérêt de la décision . . . . .	446
1.4.1 Preuve de la requérante . . . . .	446
1.4.2 Motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 30 d) L.M.C. . . . .	447
2. <i>990982 Ontario Inc. (Laurier Optical) c. 1663158 Ontario Inc.</i> . . . . .	449
2.1 La marque . . . . .	449

---

© François Larose, 2012.

\* Avocat chez Bereskin & Parr.

---

2.2	L'opposition . . . . .	450
2.3	La décision . . . . .	451
2.4	L'intérêt de la décision . . . . .	452
2.4.1	Le motif en vertu de l'alinéa 16(3) a) L.M.C. : la requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la marque . . . . .	452
2.4.2	Le motif en vertu de l'article 2 L.M.C. : la marque n'est pas distinctive . . . . .	454
3.	<i>Formula 1 Licensing BV c. Formule 1 Emporium Inc.</i> . . . . .	455
3.1	La marque . . . . .	455
3.2	L'opposition . . . . .	455
3.3	La décision . . . . .	456
3.4	L'intérêt de la décision . . . . .	456
4.	<i>Spirits International BV c. Distilleries Melville Limitée</i> . . . . .	458
4.1	La marque . . . . .	458
4.2	L'opposition . . . . .	458
4.3	La décision . . . . .	459
4.4	L'intérêt de la décision . . . . .	459
4.4.1	Rejet sommaire . . . . .	460
4.4.2	Variation dans l'emploi . . . . .	461
4.4.3	L'emploi sous licence . . . . .	462
4.4.4	La distinctivité . . . . .	463

<i>Cinq décisions d'intérêt de la Commission des oppositions</i>	441
--	-----

---

4.4.5 La descriptivité . . . . .	463
4.4.6 La confusion . . . . .	464
5. <i>Association dentaire canadienne c. Ontario Dental Assistants Association.</i> . . . . .	466
5.1 La marque . . . . .	467
5.2 L'opposition . . . . .	467
5.3 La décision . . . . .	467
5.4 L'intérêt de la décision . . . . .	467
5.4.1 Le titre professionnel . . . . .	467
5.4.2 La distinctivité . . . . .	470
6. Cinq autres décisions d'intérêt . . . . .	470
6.1 <i>Lakeside Produce c. Imagine IP.</i> . . . . .	470
6.2 <i>2076631 Ontario Limited CBA The Shoe Club c. 2169-5763 Québec Inc.</i> . . . . .	471
6.3 <i>Bayer c. Robert Victor Marcon</i> . . . . .	471
6.4 <i>De Granpré Chait c. Galey &amp; Lord Industries</i> . . . . .	471
6.5 <i>Cohen c. Gottfried Paul Hildebrandt</i> . . . . .	472

## INTRODUCTION

Des produits de beauté, des verres fumés, de la course automobile, de la vodka et un titre professionnel d'assistant dentaire. N'eût été cette dernière, nous aurions eu tous les ingrédients pour une belle sauterie.

La Commission des oppositions a rendu en 2011 plusieurs décisions d'intérêt pour les praticiens en droit des marques de commerce, desquelles nous avons retenu cinq exemples.

Dans *Reitmans (Canada) Limited c. The Thymes, Limited*<sup>1</sup>, nous avons retenu la tentative de fonder la demande d'enregistrement d'une marque canadienne sur l'emploi et l'enregistrement à l'étranger en vertu de l'alinéa 30 d) de la *Loi sur les marques de commerce* (la « L.M.C. ») alors que la marque n'avait pas encore été employée, décision qui traite aussi de l'admissibilité d'une preuve provenant de banques de données étrangères, soumises par surcroît par un avocat membre du cabinet de l'agent de la requérante.

La décision 990982 *Ontario Inc. (Laurier Optical) c. 1663158 Ontario Inc.*<sup>2</sup> traite d'une demande d'enregistrement produite par un ancien franchisé pour une marque qui avait été créée et employée par celui-ci alors qu'il était toujours franchisé, et de l'impact de cet emploi sur la distinctivité de la marque.

Nous discuterons ensuite de la décision *Formula 1 Licensing BV c. Formule 1 Emporium Inc.*<sup>3</sup> dans laquelle l'allégation d'emploi de la marque de commerce au Canada qui précède d'une seule journée le début de l'exploitation du commerce de la requérante aura été fatale à la demande.

- 
1. 2011 COMC 100 (Comm. opp. ; 2011-06-25), l'agente d'audience Cindy R. Folz (ci-après « *Reitmans* ») ; en appel T-1423-11.
  2. 2011 COMC 29 (Comm. opp. ; 2011-02-14), l'agente d'audience Céline Tremblay (ci-après « *Laurier Optical* »).
  3. 2011 COMC 124 (Comm. opp. ; 2011-07-20), l'agent d'audience Jean Carrière (ci-après « *Formula 1* »).

Dans *Spirits International BV c. Distilleries Melville Limitée*<sup>4</sup>, l'opposante tente de démontrer que la marque demandée est faussement descriptive de l'origine des produits de la requérante en vertu de l'alinéa 12(1) b) L.M.C. car elle est constituée du nom d'un fleuve russe et est liée à de la vodka. Nous discutons également de la pertinence de la preuve d'expert depuis l'arrêt *Masterpiece*<sup>5</sup>.

Enfin, dans *Association dentaire canadienne c. Ontario Dental Assistants Association*<sup>6</sup>, la Commission confirme que la jurisprudence antérieure sur la possibilité – ou non – d'enregistrer un titre professionnel en tant que marque de certification est toujours en vigueur.

Le but du présent exercice était d'identifier cinq décisions d'intérêt rendues par la Commission des oppositions. Bien entendu, pourquoi nous limiter à cinq quand nous pouvons en résumer dix. Nous avons donc ajouté un court résumé de cinq autres décisions tout aussi intéressantes et dignes de mention.

### 1. *Reitmans (Canada) Limited c. The Thymes, Limited*<sup>7</sup>

Une demande d'enregistrement peut reposer sur plusieurs fondements, notamment sur l'enregistrement à l'étranger d'une marque identique combinée avec son emploi dans ce pays ou dans un autre pays étranger, en vertu du paragraphe 16(2) L.M.C. Quand une demande repose sur plusieurs fondements, il ne semble pas essentiel que la requérante ait débuté cet emploi à l'étranger ou produit sa demande étrangère au moment de produire la demande canadienne – elle peut amender sa demande pour ajouter ce fondement en tout temps avant la publication de la demande dans le Journal des marques de commerce. Toutefois, cette demande d'enregistrement étrangère doit être produite et cet emploi à l'étranger doit avoir débuté au moment où la requérante revendique ce fondement. C'est ce que la présente décision *Reitmans* nous rappelle ci-dessous.

---

4. 2011 COMC 186 (Comm. opp. ; 2011-09-30), l'agente d'audience Andrea Flewelling (ci-après « *Spirits International* ») ; en appel T-2016-11.

5. *Infra*, note 18.

6. 2011 COMC 125 (Comm. opp. ; 2011-07-25), l'agente d'audience Andrea Flewelling (ci-après « *Association dentaire canadienne* ») ; en appel T-1600-11.

7. *Supra*, note 1.

### 1.1 La marque

La requérante, The Thymes, Limited, a produit une demande d'enregistrement pour la marque THYMES & Dessin (la « Marque ») en liaison avec des produits de beauté, tels que savon, shampooing, crème pour le corps, parfums et des chandelles. Elle fonde sa demande sur un emploi projeté au Canada et l'emploi et l'enregistrement de la Marque aux États-Unis. La Marque est ci-après reproduite :



### 1.2 L'opposition

L'opposante, Reitmans (Canada) Limited, est titulaire de plusieurs marques et noms commerciaux comprenant le mot THYME en liaison avec des boutiques de vêtements de maternité et des accessoires de beauté. Son opposition est fondée sur la confusion avec ses marques et noms commerciaux :

- la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1) d) ;
- la requérante n'a pas droit à l'enregistrement en vertu des alinéas 16(2) a) et 16(3) a) ;
- la Marque n'est pas distinctive.

L'opposition est aussi fondée sur le non-respect de l'alinéa 30 d) – c'est-à-dire que la requérante n'avait pas enregistré ni employé la Marque aux États-Unis, tel qu'allégué dans la demande d'enregistrement –, ainsi que celui du non-respect des alinéas 30 e) et 30 i).

### 1.3 La décision

La Commission a accueilli les motifs d'opposition en vertu de l'alinéa 30 d) et sur les motifs fondés sur la confusion avec la marque THYME MATERNITY de l'opposante préalablement employée et enregistrée. Elle ne s'est donc pas prononcée sur les autres motifs.

### 1.4 L'intérêt de la décision

Cette décision est d'intérêt particulièrement pour sa discussion sur l'admissibilité de la preuve de la requérante et sur le motif fondé sur l'alinéa 30 d).

#### 1.4.1 Preuve de la requérante

La requérante a produit comme seule preuve l'affidavit d'un avocat membre du cabinet qui la représente dans l'opposition. L'affiant annexe à son affidavit :

- des pages Web du site de la requérante ;
- des détails concernant des enregistrements de marques de commerce qui semblent provenir du site Web du United States Patent and Trademark Office (USPTO) ;
- des détails d'enregistrements canadiens qui semblent provenir du site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada ; et
- un extrait d'un dictionnaire sur la définition du mot « thyme ».

L'opposante a argué que cette preuve n'était pas admissible car elle était produite par un avocat membre de l'opposante présentant des pages Web de sa cliente. Au soutien de ses prétentions, l'opposante a invoqué la décision *Cross Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited c. Hyundai Auto Canada*<sup>8</sup>. La Commission a toutefois rejeté ces arguments puisque l'affidavit produit par la requérante ne contenait aucun témoignage d'opinion portant sur une question en litige.

De même, l'opposante a allégué que la preuve de la requérante constituait du oui-dire car l'affiant n'avait pas connaissance person-

---

8. 2005 CF 1254.

nelle des documents produits. La Commission a rejeté cet argument pour les pages Web des marques canadiennes et américaines car elles provenaient de sites appartenant à des organismes officiels.

Concernant les pages du site Web de la requérante, cette dernière avait argumenté que ces pages devaient être admissibles puisque l'opposante les avait également produites. La Commission conclut que cette dernière preuve était également admissible, mais qu'elle ne démontrait que l'existence du site Web à la date où l'affiant avait souscrit son affidavit, et non qu'elle établissait la véracité du contenu des pages Web.

#### *1.4.2 Motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 30 d) L.M.C.*

Tel qu'indiqué ci-dessus, l'alinéa 30 d) permet à un requérant de fonder sa demande d'enregistrement sur une demande ou un enregistrement d'une marque de commerce identique produite dans un autre pays membre de l'Union (tel que défini par la L.M.C.) si cette marque a été employée dans ce pays ou ailleurs dans le monde. La requérante, afin de bénéficier de ce fondement, doit fournir le détail de cette demande ou de l'enregistrement et le nom d'un pays où la requérante a employé la marque avec chacune des catégories générales de marchandises ou services énumérés dans la demande.

Bien que la requérante ait l'ultime fardeau de démontrer que, à la date de production de sa demande, elle respectait les exigences de l'alinéa 30 d), un fardeau de preuve initial pour qu'une opposition réussisse sur ce motif repose sur l'opposante. Cette dernière peut s'appuyer sur la preuve présentée par la requérante pour renverser ce fardeau initial.

S'appuyant sur cette preuve, l'opposante décortique le détail relatif à l'enregistrement américain de la requérante, produit par l'affiant de cette dernière. Elle note que la date de premier emploi indiquée dans la demande d'enregistrement américaine (le 12 juillet 2005 pour toutes les marchandises, à l'exception des chandelles pour laquelle la date de premier emploi est le 1<sup>er</sup> juillet 2005) est postérieure à la date de production de la demande canadienne pour la Marque, qui a été produite le 30 mars 2005. La preuve de la requérante semble donc indiquer que la Marque n'avait pas été employée à la date de production de la demande canadienne.



En réponse, la requérante explique qu'il est nécessaire, en revendiquant un emploi dans une demande d'enregistrement américaine, de produire des spécimens d'emploi et que le USPTO fonde la date de premier emploi d'après les dates des échantillons. Toutefois, la requérante ne fournit aucune preuve au soutien de son explication.

Après l'audience, avec permission de la Commission, la requérante fournit des explications supplémentaires : lors du dépôt de la demande d'enregistrement canadienne, la requérante avait en fait déclaré fonder la demande d'enregistrement sur une demande américaine, indiquant qu'elle « demande l'enregistrement de la marque de commerce à l'égard des marchandises en liaison avec lesquelles elle sera enregistrée et employée » (souligné dans la décision). Ainsi, allègue-t-elle, les dates de début d'emploi indiquées dans la demande d'enregistrement américaine n'étaient pas en contradiction avec cette déclaration. En outre, la requérante fait valoir que la L.M.C. n'exige pas que la marque de commerce soit employée dans le pays étranger à la date de dépôt de la demande d'enregistrement fondée sur le paragraphe 16(2).

Malheureusement pour la requérante, la Commission n'est pas de cet avis et accueille le motif d'opposition contre le fondement en vertu de l'alinéa 30 d). Elle précise que, puisque la requérante fondait le droit à l'enregistrement sur sa demande américaine, elle devait aussi avoir employé la marque aux États-Unis au moment de revendiquer ce fondement. Elle précise que l'alinéa 30 d) prévoit précisément que « [...] et, si la marque n'a été ni employée, ni révélée au Canada, le nom d'un pays où le requérant ou son prédécesseur en titre désigné, le cas échéant, *l'a employée* en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande » (en italiques dans la décision). L'opposante a donc réussi à réfuter le fondement sur l'enregistrement et l'emploi de la marque aux États-Unis.

Cette décision vient s'ajouter à la jurisprudence antérieure sur l'emploi et l'enregistrement d'une marque dans un autre pays de l'Union comme fondement à une demande canadienne en vertu du paragraphe 16(2). Bien que la demande étrangère et l'emploi dans un autre pays semblent pouvoir être postérieurs à la date de dépôt de la demande canadienne, dans la mesure où la demande canadienne repose également sur un autre fondement, la requérante ne peut

clairement fonder sa demande sur le paragraphe 16(2) qu'après avoir non seulement produit la demande étrangère, mais également après avoir débuté son emploi à l'étranger.

Cette décision a été portée en appel.

## **2. 990982 Ontario Inc. (Laurier Optical) c. 1663158 Ontario Inc.<sup>9</sup>**

L'absence de distinctivité d'une marque peut être causée par l'emploi antérieur de la marque par l'ancienne franchise opérée par le dirigeant principal de la requérante, et ce, même si le franchiseur n'exerçait pas le contrôle nécessaire sur les caractéristiques et la qualité des produits ou services liés à cette marque en vertu de l'article 50 L.M.C.

### **2.1 La marque**

La requérante, 1663158 Ontario Inc., a été constituée par un dénommé Edward Huan Khoi Tri (« Monsieur Tri »), l'ancien opérateur d'une ancienne franchise de l'opposante. Monsieur Tri avait été approché en 1994 par l'opposante afin d'opérer une franchise de commerce de lunettes. Il avait d'abord travaillé à temps partiel comme technicien de laboratoire, puis a pris possession de sa franchise. Chacune des franchises est opérée par une société à numéro distincte. Pour Monsieur Tri, sa franchise était opérée par 1120931 Ontario Inc. Le franchiseur était opéré par 1101465 Ontario Inc., elle-même liée à la société mère et opposante 990982 Ontario Inc.

Le contrat de franchise entre le franchiseur et le franchisé prévoyait des dispositions sur l'emploi de la marque LAURIER OPTICAL. Étant donné que le franchisé opérait dans un quartier avec une large population d'origine chinoise, Monsieur Tri a décidé de choisir un nom chinois consistant en quatre caractères qui signifient respectivement « vrai », « lumière », « œil » et « miroir ». Le contrat de franchise ne faisait aucune mention de cette marque et aucun accord n'avait été conclu quant à la propriété de cette marque.

Selon Monsieur Tri, le franchiseur n'a jamais exercé quelque contrôle que ce soit sur les marchandises ou services liés à cette marque. La relation de franchise a duré environ onze années. En 2006, le franchisé décida de mettre fin à sa relation de franchise

---

9. *Supra*, note 2.

avec le franchiseur pour fonder son propre commerce de lunettes. Peu après avoir résilié le contrat de franchise, Monsieur Tri constitua une nouvelle personne morale, 1663158 Ontario Inc., pour l'exploitation de son propre commerce de lunettes. Il déposa ensuite une demande d'enregistrement pour la marque de commerce TRI OPTICAL & Dessin, constituée des quatre caractères chinois que Monsieur Tri utilisait lors de l'opération de sa franchise par 1120931 Ontario Inc. avec, en-dessous, l'expression TRI OPTICAL (la « Marque »), ci-après reproduite :

真 光 眼 鏡  
TRI OPTICAL

La Marque est liée à des montures de lunettes et accessoires ainsi que l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail de lunettes et d'accessoires.

La Commission conclut, d'après la preuve, que la marque telle qu'elle était employée par le franchisé (la « Marque telle qu'employée »), était constituée des mêmes caractères chinois, mais excluait les mots « TRI OPTICAL ».

## 2.2 L'opposition

L'opposante s'est opposée à la demande d'enregistrement pour la Marque, alléguant divers motifs, dont les principaux sont :

- la demande d'enregistrement ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30 i) ;
- la Marque n'est pas enregistrable en vertu des alinéas 38(2) b) et 12(1) c), car ses deux derniers caractères signifient « lunettes », et en vertu de l'alinéa 38(2) b) et de l'article 29 du *Règlement sur les marques de commerce* (le « Règlement ») puisque la traduction en français ou en anglais et la translittération des caractères chinois sont inexactes ou propres à induire en erreur ;
- la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en vertu de l'alinéa 16(3) a) car la Marque crée de la confusion

avec la marque TRUE VISION & Dessin de l'opposante qu'elle aurait antérieurement employée ;

- la Marque n'est pas distinctive des marchandises et services d'autres personnes, notamment ceux de l'opposante.

La marque TRU VISION & Design de l'opposante (la « Marque citée »)<sup>10</sup>, reproduite ci-dessous, reprend les quatre caractères chinois de la Marque telle qu'employée, mais diffère quelque peu, l'une étant dans des caractères traditionnels chinois, l'autre dans des caractères simplifiés :

真 光 眼 鏡

### 2.3 La décision

D'emblée, la Commission rejette le motif d'opposition selon lequel la Marque ne serait pas enregistrable en vertu de l'article 29 du Règlement. En effet, un tel allégué ne forme pas un motif d'opposition valable en vertu de l'alinéa 38(2) b) qui ne réfère qu'à l'article 12 L.M.C.

De même, la Commission rejette le motif d'opposition en vertu duquel la Marque ne serait pas enregistrable suivant l'alinéa 12(1) c) car, non seulement l'opposante n'a pas produit d'élément de preuve au soutien de son allégation, mais également elle avait allégué dans son motif d'opposition que la Marque était constituée du nom en chinois des marchandises et des services *puisque ses deux derniers caractères chinois signifiaient « lunettes »*. Or, la Marque est constituée de quatre caractères chinois et non de seulement deux. Ainsi, l'allégation de l'opposante ne viserait qu'une partie de la Marque alors qu'elle doit, dans son ensemble, constituer le nom des marchandises ou services afin d'être considérée non enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1) c).

Après analyse de la preuve et des notes sténographiques des contre-interrogatoires, la Commission reconnaît que seule la marque LAURIER OPTICAL était visée par les contrats de franchise entre l'opposante et le franchisé. Le contrat ne fait aucune mention

10. L'opposante a depuis abandonné sa demande pour la Marque citée.

de marques constituées de caractères chinois. La Commission retient également que l'opposante ne possédait ni n'employait de marque de commerce contenant des caractères chinois avant le début de l'exploitation de l'établissement du franchisé, et que l'opposante savait que Monsieur Tri avait demandé l'ajout de caractères chinois pour l'exploitation de l'établissement.

Concernant la non-conformité avec l'alinéa 30 i), l'opposante allègue que Monsieur Tri, par sa relation de franchisé, était parfaitement au courant de l'existence de la Marque telle qu'employée et savait donc très bien qu'elle était employée de manière continue depuis au moins 1995 dans l'exploitation d'un établissement franchisé. La Commission examine donc la preuve afin de déterminer si la requérante essaie de s'approprier la marque que l'opposante allègue avoir utilisée. Or, étant donné que LAURIER OPTICAL était la seule marque de commerce visée au contrat de franchise, que le franchisé restait libre de créer et d'employer en tout temps ses propres marques de commerce et qu'il a, à ce titre, créé la Marque telle qu'employée, la Commission rejette cet allégué, concluant dans la bonne foi de la requérante.

La Commission rejette également le motif par lequel la requérante n'aurait pas droit à l'enregistrement suivant l'alinéa 16(3) a), étant donné que l'opposante ne pouvait prétendre avoir de droit dans la Marque telle qu'employée, tel qu'expliqué ci-dessous.

Enfin, elle rejette le motif selon lequel la Marque n'est pas distinctive des marchandises et services de l'opposante, mais elle accueille le motif selon lequel la Marque n'est pas distinctive des marchandises et services d'autres personnes, tel qu'expliqué ci-dessous.

#### **2.4 *L'intérêt de la décision***

Les motifs d'opposition en vertu de l'alinéa 16(3) a) et ceux selon lesquels la Marque n'est pas distinctive sont particulièrement d'intérêt.

##### *2.4.1 Le motif en vertu de l'alinéa 16(3) a) L.M.C. : la requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la marque*

L'opposante a allégué l'absence de droit à l'enregistrement suivant l'alinéa 16(3) a). Pour ce faire, elle invoque l'emploi antérieur de la marque par son ancien franchisé, qui était à son bénéficiaire, et la

---

confusion entre cette dernière et la Marque faisant l'objet de la présente demande d'enregistrement.

En examinant la preuve, la Commission conclut que la société du franchisé, 1120931 Ontario Inc., a employé la Marque telle qu'employée en tant que sous-licenciée de l'opposante. Elle examine donc si, de la création de la Marque jusqu'à la cessation de la relation de franchisage, l'opposante respectait les critères de l'article 50 L.M.C. afin de déterminer si l'emploi par le franchisé était au bénéfice de l'opposante. En vertu de l'article 50, l'opposante doit contrôler directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services offerts par une autre personne en liaison avec une marque afin de pouvoir revendiquer le bénéfice de son emploi.

La Commission rappelle que c'est un principe de droit bien connu qu'une relation organisationnelle est insuffisante à elle seule pour remplir la condition de l'article 50, mais que la présence commune d'une personne physique exerçant un contrôle peut être suffisante pour remplir une telle condition. Elle ajoute par ailleurs que l'exercice par un franchiseur d'un certain contrôle sur un franchisé est insuffisant en soi pour remplir la condition fixée par l'article 50.

La Commission reconnaît que le contrat de franchise conclu entre l'opposante et le franchisé semble contenir des dispositions qui équivalent à l'exercice par le franchiseur d'un contrôle des caractéristiques et de la qualité de l'exploitation par le franchisé du commerce de lunettes. Toutefois, l'opposante ne semble pas avoir pris quelque mesure pour effectuer ce contrôle. En tentant de démontrer un contrôle *de facto*, l'opposante a produit des lettres et des notes qui se rapportent à des annonces publiées sans l'autorisation du franchiseur. Or, la Commission conclut de ces lettres et notes que ce contrôle vise davantage l'emploi de la Marque telle qu'enregistrée plutôt qu'un contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services offerts par le franchisé en liaison avec la Marque telle qu'employée.

Ainsi, la Commission conclut qu'elle ne peut valablement retirer de la preuve produite que l'opposante a établi l'exercice d'un contrôle suffisant en vertu de l'article 50 L.M.C. pour se voir attribuer l'emploi de la Marque telle qu'employée par le franchisé. Elle note par ailleurs qu'un des établissements de l'opposante a effectivement commencé à employer la Marque citée depuis le mois de mai 2006, mais cette date est postérieure à la date de production de la

demande, soit la date pertinente pour déterminer si une requérante a droit à un enregistrement en vertu de l'alinéa 16(3) a). La Commission n'en tient donc pas compte pour l'analyse de ce motif.

*2.4.2 Le motif en vertu de l'article 2 L.M.C. : la marque n'est pas distinctive*

La Commission se tourne donc vers l'allégation de l'absence du caractère distinctif. Dans son motif d'opposition, l'opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive « [...] des marchandises et services *d'autres personnes, notamment* des marchandises et services de l'opposante » [les italiques sont nôtres].

N'ayant pu démontrer qu'elle exerçait un contrôle en vertu de l'article 50, l'opposante ne peut donc démontrer avec succès que la Marque n'est pas distinctive en raison de la confusion avec la Marque telle qu'employée.

Toutefois, la Commission rappelle que la société 1120931 Ontario Inc. qui opérait la franchise de Monsieur Tri a, de l'adoption de la Marque telle qu'employée dès 1995 jusqu'à la cessation de la relation de la franchise, employé la Marque telle qu'employée dans l'exploitation de son établissement de franchisé. 1120931 Ontario Inc. est une « autre personne » et rien dans la preuve ne démontre que la requérante était le successeur en titre de la Marque telle qu'employée. Or, comme la preuve démontre que la Marque telle qu'employée était alors devenue suffisamment connue pour faire perdre la distinctivité de la Marque, le fardeau de démontrer l'absence de confusion entre la Marque et la Marque telle qu'employée revient donc à la requérante.

En analysant les différents critères du paragraphe 6(5) L.M.C., la Commission conclut que la Marque porte à confusion avec la Marque telle qu'employée et que, ainsi, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif doit être accueilli en raison de la confusion entre la Marque et la Marque telle qu'employée par 1120931 Ontario Inc., dans l'exploitation de son établissement franchisé.

Dans son analyse, la Commission rappelle qu'il faut prendre en considération les risques de confusion que la Marque représente pour les personnes qui comprennent aussi bien le chinois que l'anglais. De même, elle conclut à une ressemblance suffisante entre la

Marque et la Marque telle qu'employée, même si les mots « TRI OPTICAL » ajoutés à la Marque démontrent une certaine différence visuellement et phonétiquement puisque les deux marques sont semblables dans les idées qu'elles suggèrent pour celles et ceux qui peuvent lire les caractères chinois qu'elles ont en commun et que, ainsi, cette ressemblance l'emporte sur leur différence.

Cette décision rappelle l'importance pour un franchiseur d'exercer un réel contrôle sur la qualité et les caractéristiques des marchandises ou services de ses franchisés s'il veut bénéficier de leur emploi des marques de commerce. Le seul lien franchiseur-franchisé est insuffisant. Par ailleurs, cette décision rappelle que l'emploi de deux marques qui prêtent à confusion par deux personnes morales, même si ces personnes morales ont été contrôlées par une même personne physique, peut suffire pour nier la distinctivité nécessaire pour l'obtention d'un enregistrement par l'une d'elles, à moins de démontrer qu'elle est le successeur de l'autre.

### **3. *Formula 1 Licensing BV c. Formule 1 Emporium Inc.***<sup>11</sup>

Trop souvent, des requérantes établissent leur date de premier emploi d'une marque sans tenir compte de la définition de « emploi » en vertu de la L.M.C. Par exemple, l'envoi massif de courriels annonçant l'ouverture prochaine d'un commerce est insuffisant. Parfois, une seule journée trop tôt peut suffire à compromettre une demande d'enregistrement.

#### **3.1 *La marque***

La requérante, Formule 1 Emporium F1 Inc., a produit une demande d'enregistrement pour la marque F1 EMPORIUM (la « Marque ») fondée sur un emploi au Canada depuis mars 2000 en liaison avec des imprimés et des publications ainsi que des services de vente au détail de vêtements, accessoires et articles de course automobile et autres accessoires analogues, ainsi que des services de publicité pour des tiers dans le domaine de l'industrie automobile.

#### **3.2 *L'opposition***

L'opposante, Formula One Licensing BV, est la société détenant les marques de commerce célèbres employées en liaison avec les Grand Prix automobile FORMULE 1, incluant les marques FOR-

---

11. *Supra*, note 3.



MULA 1 et F1. Au soutien de son opposition, l'opposante allègue notamment que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30 b) L.M.C. en ce que la requérante n'emploie pas la Marque au Canada depuis mars 2000 en liaison avec les marchandises et les services énoncés dans la demande.

Elle allègue également que la Marque n'est pas enregistrable en raison de la confusion avec la marque de commerce enregistrée FIA FORMULA 1 WORLD CHAMPIONSHIP & Dessin.

L'opposante allègue aussi que la requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'alinéa 16(1) a) puisque, à la date de premier emploi allégué et revendiqué dans la demande, la Marque créait et crée encore de la confusion avec les marques de commerce FORMULA ONE, FORMULA 1, F1, F1 FORMULA 1 & Dessin et FIA FORMULA 1 WORLD CHAMPIONSHIP & Dessin (la « famille de marques F1 ») déjà employées ou révélées au Canada par l'opposante.

Enfin, l'opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive des marchandises et services d'autres entités, notamment ceux de l'opposante.

### **3.3 La décision**

La Commission accueille l'opposition fondée sur les motifs en vertu de l'alinéa 30 b) puisque la requérante n'avait pas employé la Marque depuis la date indiquée dans la demande, et de l'alinéa 16(1) a) car la Marque prête à confusion avec la famille de marques F1 précédemment employées.

### **3.4 L'intérêt de la décision**

Cette décision illustre bien l'importance de s'assurer de déterminer correctement la date de début d'emploi d'une marque au Canada avant de produire une demande d'enregistrement.

La demande d'enregistrement indiquait que la requérante avait débuté l'emploi depuis le mois de mars 2000. Une preuve d'emploi au 31 mars 2000 aurait donc suffi pour faire échec au motif d'opposition en vertu de l'alinéa 30 b).

Bien que l'opposante ait le fardeau de preuve initial de démontrer le non-respect de l'alinéa 30 b), elle peut s'appuyer sur la preuve

produite par la requérante elle-même si cette preuve soulève des doutes sérieux quant à l'exactitude des déclarations faites par la requérante dans sa demande. Ainsi, l'opposante note de la preuve produite par la requérante que cette dernière a été constituée en personne morale le 20 mars 2000 et que son point de vente au détail était situé sur la rue Crescent à Montréal, au cœur des festivités du Grand Prix du Canada qui met en vedette la course de Formule 1.

Cependant, au cours de son contre-interrogatoire, l'affiant de la requérante a admis que la requérante n'avait débuté ses opérations et effectué sa première vente que le 1<sup>er</sup> avril 2000. De même, il a reconnu n'avoir commencé à distribuer ses publications qu'au cours de l'été 2000. Il a tenté de démontrer qu'il avait fait parvenir plusieurs courriels à différents individus afin de faire connaître ses services, et ce, durant le mois de mars 2000.

Toutefois, aucun élément de preuve n'a démontré que la Marque avait été apposée sur les marchandises de la requérante avant le 1<sup>er</sup> avril 2000. Aussi, même si l'annonce des services a débuté au cours du mois de mars 2000, la jurisprudence a reconnu que les services doivent être disponibles au Canada lors de cette annonce pour constituer un emploi de la marque au sens de la L.M.C.

S'appuyant sur la décision *International Academy of Design and Technology, Toronto Ltd. c. TFC Group Canada Inc.*<sup>12</sup>, la Commission conclut que l'opposante s'est acquittée de son fardeau initial et que la Marque n'était pas employée en mars 2000 en liaison avec les services liés à la Marque. Enfin, l'affiant de la requérante a reconnu n'avoir jamais vendu d'imprimés et que les publications ont été distribuées gratuitement. Ainsi, la Commission accepte le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30 b) L.M.C.

Cette décision illustre bien l'importance pour une requérante de s'assurer de bien déterminer la date de début d'emploi revendiquée puisqu'une erreur d'une seule journée peut être fatale. Parallèlement, elle illustre aussi l'importance pour une opposante de ne pas hésiter à contre-interroger un affiant pour obtenir des admissions déterminantes.

---

12. (2007), 64 C.P.R. (4th) 187 (Comm. opp.).

#### 4. *Spirits International BV c. Distilleries Melville Limitée*<sup>13</sup>

La décision *Sociedad*<sup>14</sup> avait traité du sort d'une marque qui décrit clairement le nom du lieu d'origine des marchandises en vertu de l'alinéa 12(1) b). La présente décision la distingue dans le cas d'une marque constituée du nom d'une rivière et qui fait, allègue-t-on, faussement croire à l'origine des marchandises. La décision *Masterpiece*<sup>15</sup> avait traité de l'utilité des rapports d'experts et de la preuve par sondage en matière de marque de commerce. La Commission l'applique ici à de tels rapports.

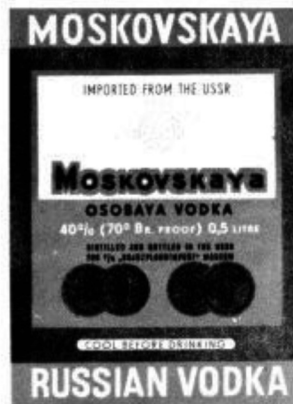
##### 4.1 *La marque*

La requérante tente d'enregistrer la marque nominale MOSKOVA (la « Marque ») en liaison avec de la vodka. Elle fonde sa demande sur un emploi au Canada depuis au moins 1970.

##### 4.2 *L'opposition*

L'opposante allègue :

- que la Marque n'est pas enregistrable ;
- que la requérante n'a pas droit à l'enregistrement ; et
- que la Marque n'est pas distinctive car elle prête à confusion avec sa marque de commerce enregistrée MOSKOVSKAYA RUSSIAN VODKA & Dessin, reproduite ci-dessous :



13. *Supra*, note 4. Cette décision a été portée en appel.

14. *Infra*, note 17.

15. *Infra*, note 18.

---

et avec sa marque MOSKOVSKAYA qui aurait été employée depuis au moins aussitôt que 1966 ;

- que la marque de la requérante n'a pas été employée de façon continue depuis la date revendiquée (al. 30 b) ;
- que la marque employée par la requérante diffère considérablement de la Marque et qu'elle ne satisfait donc pas à l'alinéa 29 c) du Règlement puisque l'exemple d'emploi de la Marque depuis la date de premier emploi alléguée diffère considérablement de la Marque visée par la demande, et ce, contrairement à l'alinéa 38(2) d) ;
- que la Marque donne une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des marchandises, contrairement à l'alinéa 12(1) b), puisque « Moskova » est le nom d'un lieu géographique en Russie, que la Russie est un pays renommé pour sa vodka, que la première impression créée par la Marque est que la vodka qui lui est associée provient de la Russie, et ce, malgré que la véritable origine de la vodka de la requérante soit le Québec ;
- que la requérante contrevient aux articles 52 et 74.01 de la *Loi sur la concurrence* puisqu'elle fait faussement croire que sa vodka provient de la Russie.

Au soutien de sa preuve, l'opposante produit vingt affidavits. Toutefois, il semble que cela n'ait pas été suffisant, tel que nous le verrons ci-dessous.

### 4.3 La décision

La Commission rejette l'opposition.

### 4.4 L'intérêt de la décision

Cette décision est d'intérêt car elle soulève plusieurs motifs inusités, tels que le non-respect du *Règlement sur les marques de commerce*<sup>16</sup> et la *Loi sur la concurrence*.

---

16. Ce motif a également été plaidé dans la décision *Laurier Optical, supra*, note 2, mais comme motif en vertu de l'alinéa 38(2) b), et non 38(2) d) contrairement à la présente affaire.

Elle illustre aussi que l'opposante ne peut se fonder sur un emploi antérieur par des sociétés qui lui seraient liées sans démontrer le respect des conditions de l'article 50 L.M.C. en matière de contrôle des caractéristiques et de la qualité des marchandises.

Enfin, elle distingue ou applique les principes dégagés de décisions récentes telles que *Sociedad Agricola Santa Teresa Ltda et al. c. Vina Leyda Vinitada*<sup>17</sup> et *Masterpiece Inc. c. Alla Vida Lifestyle Inc.*<sup>18</sup>.

#### 4.4.1 Rejet sommaire

D'emblée, la Commission rejette certains des motifs d'opposition pour les raisons qui suivent :

- non-respect de l'alinéa 29 c) du Règlement : la Commission rejette ce motif étant donné qu'il ne précise pas de faits pertinents importants à l'appui d'une allégation d'absence de caractère distinctif fondée sur l'alinéa 38(2) d) ;
- la requérante n'a pas droit à l'enregistrement conformément à l'alinéa 16(1) b) : ce motif peut être invoqué pour démontrer qu'une marque prête à confusion avec une marque pour laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada. Or, l'allégué de l'opposante réfère à sa marque MOSKOVSKAYA employée au Canada depuis au moins 1966. Elle ne précise pas de numéro de demande d'enregistrement pour cette marque. Ce motif aurait dû être fondé sur l'alinéa 16(1) a) – ce que l'opposante a également fait. Ce dernier a toutefois également été repoussé car les demandes sur lesquelles l'opposante s'est fondée ont été produites le 30 juin 2000, soit bien après la date pertinente du premier emploi revendiquée, c'est-à-dire 1970 ;
- les motifs fondés sur l'alinéa 30 i) : ces motifs ont été rejetés. L'opposante n'a pas démontré de circonstances exceptionnelles, telle que la mauvaise foi de la requérante. De même, bien que la Commission déduit que le non-respect des articles 52 et 74.01 de la *Loi sur la concurrence* semble traiter de la non-conformité de la demande aux exigences de l'alinéa 30 i), elle constate que l'opposante n'a présenté aucune preuve *prima facie* de la violation de la *Loi sur la concurrence*. L'opposante avait soutenu que la Russie

17. (2007), 63 C.P.R. (4th) 321 (C.F.) (« Sociedad »).

18. (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.) (« Masterpiece »).

est renommée pour sa vodka et que l'impression générale créée par la Marque qui ne provient pas de la Russie constitue une indication fautive et trompeuse. Toutefois, l'opposante n'a produit aucune preuve admissible démontrant que la Russie est bien connue comme fournisseur de vodka et que le consommateur canadien moyen des produits liés à la Marque croirait à tort que ce produit provient de la Russie.

#### 4.4.2 Variation dans l'emploi

L'opposante tente par la suite de démontrer que la Marque faisant l'objet de la demande d'enregistrement est différente de la marque qui avait été employée depuis au moins aussi tôt que 1970 par la requérante. Au soutien de cette prétention, elle produit une copie de l'étiquette que la requérante a apposée sur ses produits de 1970 à 2000. Sur cette étiquette, les mots « Melville », « Vodka » et « Moskova » sont disposés verticalement de haut en bas, dans des polices et grosseurs de caractères qui diffèrent légèrement. L'opposante se réfère ensuite à la copie de l'étiquette utilisée par la requérante depuis 2000. Sur cette étiquette, le mot « Moskova » apparaît maintenant en haut de l'étiquette alors que les mots « Vodka » et « Melville » apparaissent au bas de l'étiquette. L'opposante allègue donc que la marque utilisée depuis 1970 était MELVILLE VODKA MOSKOVA et non MOSKOVA, et que, en conséquence, la déclaration de la requérante à l'effet qu'elle a utilisé la marque depuis au moins aussi tôt que 1970 est fautive.

La Commission analyse donc la preuve fournie par la requérante et la jurisprudence pertinente pour conclure que, au contraire, MOSKOVA est suffisamment différente des autres éléments, notamment en raison de la police de caractères et de la grosseur de la fonte utilisées, faisant en sorte que l'emploi de l'étiquette de 1970 à 2000 constituait l'emploi de la marque MOSKOVA. MOSKOVA se distingue des autres mots et est, de surcroît, séparée de la marque MELVILLE de la requérante (qui constitue la « marque parapluie » de la requérante puisqu'elle apparaît sur tous ses produits) par le nom des marchandises en liaison avec lesquelles la marque est employée, c'est-à-dire VODKA.

En outre, la demande d'enregistrement vise la marque nominale MOSKOVA. Citant la décision *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.*<sup>19</sup>, la requérante affirme que l'emploi d'une marque

19. (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (Comm. opp.).

nominale peut être corroboré par l'emploi d'une marque composée de différents éléments qui incluent la marque nominale.

La Commission rejette donc l'affirmation de l'opposante à savoir qu'il faut chercher une preuve d'emploi de la marque nominale employée seule afin de démontrer que la marque n'a pas perdu son identité et qu'elle demeure reconnaissable. Enfin, la requérante cite également la décision *Mantha & Associates c. Old Time Stove Co.*<sup>20</sup>, qui nous rappelle que l'emploi de plusieurs marques de commerce sur une seule marchandise dans une large gamme de produits est répandu.

En examinant la preuve fournie par la requérante, la Commission conclut que la requérante a vendu sa vodka avec la marque MOSKOVA au Canada depuis au moins aussi tôt que 1970. Elle rejette donc le motif d'opposition de l'opposante fondé sur l'alinéa 30 b).

#### 4.4.3 L'emploi sous licence

La Commission examine ensuite le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1) a) à l'effet que la Marque prête à confusion avec des marques de l'opposante employées antérieurement, c'est-à-dire depuis au moins aussi tôt que 1966. Or, l'opposante a le fardeau initial de démontrer que les marques alléguées étaient employées au Canada avant la date de premier emploi revendiquée par la requérante et que ses marques n'avaient pas été abandonnées. Si l'opposante veut revendiquer un emploi par un licencié de l'opposante, elle doit s'assurer que les marques alléguées ont été employées conformément à l'article 50 L.M.C.

Toutefois, la preuve de l'opposante censée démontrer cet emploi antérieur est produite par un affidavit qui réfère à l'emploi par « MA SOCIÉTÉ » de la marque. « MA SOCIÉTÉ » a été défini comme étant un groupe de ce qui semble être environ cinq sociétés qui seraient affiliées.

Bien que l'opposante affirme avoir vendu des produits portant les marques MOSKOVSKAYA depuis au moins aussi tôt que 1966, aucun document à l'appui de cette prétention n'a été fourni. En effet, l'affiant a fourni des chiffres de vente de vodka pour les années 1999 et suivantes, des frais de publicité pour une compagnie affiliée pour

20. (1990), 30 C.P.R. (3d) 574 (Comm. opp.).

les années 2002 et suivantes, des maquettes d'étiquettes qui ne mentionnent même pas le nom de l'opposante, un document d'une tierce partie démontrant des ventes entre 1986 et 1999, ainsi que des factures de vente de vodka sur lesquelles le nom de l'opposante n'apparaît pas, pour les années 1999 et suivantes.

D'une part, aucune de ces preuves ne démontre de ventes avant 1970. D'autre part, le document établi par une tierce partie constitue du oui-dire. En outre, la preuve ne révèle aucunement l'existence d'une licence liant l'opposante aux autres entités qui lui seraient liées et qui auraient employé la marque MOSKOVSKAYA. Bien que l'opposante affirme que la propriété commune de toutes ces entités démontre que l'emploi par l'une ou l'autre profiterait à l'opposante, la requérante répond que la preuve de la propriété collective n'est pas suffisante pour satisfaire aux critères de contrôle de l'article 50 L.M.C. La Commission est d'accord avec cette dernière. Ce raisonnement serait en outre conforme à la jurisprudence existante<sup>21</sup>.

Ainsi, la Commission conclut que l'opposante n'a pas établi l'emploi des marques MOSKOVSKAYA par elle ou par ses licenciés conformément à l'article 50 avant la date pertinente de 1970.

#### 4.4.4 La distinctivité

La Commission se penche ensuite sur le motif évoquant l'absence de caractère distinctif de la marque. Toutefois, le motif allègue uniquement la non-distinctivité pour des raisons de confusion avec l'emploi des marques MOSKOVSKAYA de l'opposante. Puisque l'opposante n'a pas réussi à s'acquitter de son fardeau de preuve démontrant que l'emploi de la marque MOSKOVSKAYA était à son bénéfice, ce motif est rejeté. La Commission semble ainsi indiquer qu'elle aurait examiné ce motif plus en détail si l'opposante avait allégué la non-distinctivité en raison de confusion avec des marques *de tierces personnes*. Notons que ce motif aurait selon nous également été rejeté étant donné l'absence de preuve d'emploi de la marque MOSKOVSKAYA avant 1970.

#### 4.4.5 La descriptivité

La Commission se penche ensuite sur le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1) b), c'est-à-dire que la Marque donne une des-

21. Voir entre autres *Spirits International BV c. Nemiroff Intellectual Property Establishment*, 2009 COMC 129.



cription fausse et trompeuse du lieu d'origine des marchandises. En effet, l'opposante allègue que la Marque est le nom de la rivière Moskova qui traverse la ville de Moscou et qui a donné son nom à cette ville. Puisque la vodka de la requérante est fabriquée au Québec, la Marque fait donc faussement croire que sa vodka est russe. L'opposante s'appuie sur la décision *Sociedad* pour soutenir que l'impression du consommateur moyen n'est pas pertinente lorsqu'il s'agit de déterminer si une marque de commerce est le lieu d'origine des marchandises et qu'une fois qu'il a été établi qu'une marque correspond à l'appellation du lieu d'origine de ces marchandises, le motif d'opposition doit être retenu. La Commission souligne toutefois que, dans cette décision *Sociedad*, la Cour ne devait pas se prononcer sur une allégation selon laquelle la marque en jeu donnait une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des marchandises en liaison avec lesquelles elle était employée, mais portait plutôt sur une allégation que la marque était clairement descriptive de son lieu d'origine.

La Commission fait plutôt droit à l'argumentation de la requérante, à savoir que le mot « Moskova » est le nom d'une rivière et non celui d'un lieu, d'une ville ou d'une région, et que rien au dossier ne permet de conclure que la rivière Moskova est connue comme étant une rivière produisant de la vodka<sup>22</sup>. L'opposante a tenté de convaincre la Commission qu'elle admette d'office le fait que la Russie est reconnue pour sa vodka, ce que la Commission a refusé parce que, d'une part, aucune preuve admissible ne lui permettait de conclure que la Russie est reconnue pour sa vodka ou, d'autre part, que cette renommée est bien connue du Canadien moyen.

#### 4.4.6 La confusion

Enfin, la Commission se penche sur le motif fondé sur l'alinéa 12(1) d), c'est-à-dire que la Marque prêterait à confusion avec la marque enregistrée MOSKOVSKAYA RUSSIAN VODKA & Dessin représentée ci-dessus. Le fardeau de preuve de l'opposante est facile à surmonter puisqu'elle n'a qu'à produire une copie certifiée de son enregistrement. La Commission a vérifié si cet enregistrement était toujours valide et a remarqué que, à la suite d'une procédure en radiation fondée sur l'article 45 L.M.C., l'enregistrement a été

---

22. Cette conclusion aurait peut-être été différente s'il s'était agi d'une rivière où la vodka coulait à flots, mais il appert que tous ceux qui ont tenté de trouver une telle rivière ne soient jamais revenus.

radié<sup>23</sup>. La décision de la Commission a été confirmée en Cour fédérale<sup>24</sup>, mais l'opposante a depuis déposé un avis d'appel à la Cour d'appel fédérale<sup>25</sup>. Ce faisant, l'enregistrement demeure valide et l'opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial. La Commission applique donc le test en matière de confusion. Plus particulièrement, elle note que la Marque et la marque enregistrée de l'opposante sont suffisamment différentes visuellement, phonétiquement et dans l'impression commerciale évoquée par chacune pour éviter la confusion. Elle note également que la Marque a été employée depuis environ 1970 alors que l'opposante n'a fourni aucune preuve admissible quant à l'emploi de sa marque enregistrée.

Elle observe ensuite d'autres circonstances de l'espèce, c'est-à-dire une preuve d'expert et une preuve par sondage produites par l'opposante. Ces preuves ont été confectionnées avant que la Cour suprême ne se penche sur la pertinence et l'admissibilité de la preuve d'expert en matière de marques de commerce dans l'affaire *Masterpiece*. La Cour suprême avait rappelé qu'une preuve d'expert devait satisfaire quatre exigences, c'est-à-dire la pertinence, la nécessité d'aider le juge des faits, l'absence de toute règle d'exclusion et la qualification suffisante de l'expert.

La Cour suprême avait affirmé que lorsque des produits sont vendus au grand public, comme dans la présente affaire, la question de savoir si une marque crée de la confusion peut être déterminée par le tribunal. La preuve d'expert serait nécessaire si elle permettait au juge d'apprécier des faits vu leur nature technique ou s'il est peu probable que le consommateur ordinaire puisse se former une opinion juste sur une question sans l'aide de personnes ayant des connaissances particulières.

En l'espèce, la Commission est d'avis que la preuve d'expert n'est pas pertinente. En effet, l'expert retenu par l'opposante tentait de faire preuve de l'opinion des consommateurs sur des étiquettes de bouteilles de vodka. Or, la Marque est constituée du mot « Moskova » et non d'une étiquette. Comme l'expert aurait dû examiner la Marque qui fait l'objet de la demande d'enregistrement et non une étiquette comprenant cette Marque, la Commission refuse d'accorder de l'importance à son témoignage.

---

23. 2010 COMC 122.

24. 2011 CF 805.

25. A-356-10.

Concernant la preuve par sondage d'un autre expert, la Commission se fonde à nouveau sur l'arrêt *Masterpiece* qui rappelle qu'un sondage doit être à la fois fiable et valide pour être pertinent. Or, au cours du sondage, l'expert a montré cinq étiquettes de vodka dont celles de la requérante et celle de MOSKOVSKAYA afin de démontrer un risque de confusion entre elles. Tel qu'indiqué ci-dessus, une conclusion de confusion entre les étiquettes utilisées dans le sondage n'est pas nécessairement pertinente pour déterminer les probabilités de confusion entre la Marque et les marques alléguées de l'opposante puisque la Marque est sous la forme nominale.

Enfin, la requérante souligne l'absence d'une preuve de confusion entre les marques malgré que ces dernières auraient, selon les allégués de l'opposante, coexisté pendant plus de 40 ans. La Commission confirme que cette absence de cas de confusion réelle est une autre des circonstances de l'espèce.

Ainsi, elle rejette le dernier des motifs d'opposition de l'opposante en vertu de l'alinéa 12(1) b), rejetant ainsi l'opposition de l'opposante.

Comme cette décision a été portée en appel, il sera intéressant de voir si l'opposante en profitera pour bonifier sa preuve pour démontrer son emploi antérieur à celui de la requérante.

##### **5. *Association dentaire canadienne c. Ontario Dental Assistants Association***<sup>26</sup>

Cette décision traite de l'enregistrement d'un titre professionnel en tant que marque de certification. La décision *Association des assureurs-vie du Canada c. Association provinciale des assureurs-vie du Québec*<sup>27</sup> s'était déjà prononcée sur cet aspect, concluant que les titres professionnels sont utilisés en association avec des personnes et non en association avec des marchandises ou des services. Cette décision se fondait sur une autre décision qui, selon la requérante, aurait depuis été infirmée par la Cour d'appel fédérale. La requérante a donc argué que la décision *Association des assureurs-vie* ne tenait plus.

26. *Supra*, note 6. Cette décision a été portée en appel.

27. (1988), 22 C.P.R. (3d) 1 (C.F.P.I.) (« Association des assureurs-vie »).

### **5.1 La marque**

La requérante tente d'enregistrer la marque de certification CDA (la « Marque ») fondée sur un emploi depuis au moins 1965 en liaison avec des services d'assistance dentaire. Afin de pouvoir employer la Marque, les personnes qui rendent les services doivent répondre à la norme définie dans l'enregistrement, qui inclut d'être membre en règle de la requérante, de passer des examens et de compléter un programme approuvé par la requérante ou d'avoir pratiqué pendant deux années complètes.

### **5.2 L'opposition**

L'opposante est l'Association dentaire canadienne/*Canadian Dental Association*. Elle allègue que la requérante ou ses licenciés n'ont pas employé la Marque au Canada en liaison avec les services depuis 1965. Elle allègue également que la Marque donne une description claire ou fausse et trompeuse de la nature de la qualité des services puisque la Marque est un sigle bien connu au Canada pour désigner « Certified Dental Assistant ». En outre, l'opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive puisqu'elle a été employée par d'autres organismes, incluant l'opposante, au Canada depuis longtemps.

### **5.3 La décision**

La Commission accueille les motifs fondés sur l'alinéa 30 d) et sur l'absence de distinctivité de la Marque.

### **5.4 L'intérêt de la décision**

#### **5.4.1 Le titre professionnel**

La Commission fait la distinction entre une marque de certification qui distingue des services et une marque qui distingue plutôt des personnes qui emploient la marque, et confirme qu'un titre professionnel ne peut être utilisé comme marque de certification.

En tentant de déterminer si l'emploi de la Marque date effectivement de 1965, la Commission décide d'abord de déterminer si la Marque peut être désignée en tant que marque de certification. La

Commission cite la définition de marque de certification que l'on retrouve à l'article 2 L.M.C. :

« Marque de certification »

Marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises ou services qui sont d'une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :

[...]

c) soit la *catégorie de personnes* qui a produit les marchandises ou exécuté les services ;

[...]

[Les italiques sont nôtres.]

En révisant la preuve de la requérante, la Commission conclut que cette preuve donne à penser que la Marque est employée en tant que titre professionnel au lieu d'être employée comme marque de certification. En effet, un affiant de la requérante admet que CDA est le sigle qui désigne les assistants dentaires certifiés lequel, toujours selon l'admission de la requérante, est un titre professionnel. L'opposante affirme qu'un titre professionnel ne peut servir de marque de certification, s'appuyant entre autres sur la décision *Association des assureurs-vie* citée ci-dessus.

La requérante avait soutenu que la décision *Association des assureurs-vie* ne faisait plus autorité. Cette décision était fondée sur un ensemble particulier de faits et sur une jurisprudence qui aurait été depuis infirmée. Plus particulièrement, dans *Association des assureurs-vie*, il s'agissait d'une question de partage des compétences provinciales et fédérales. Cette décision renvoyait à la décision *Conseil canadien des ingénieurs c. Lubrication Engineers, Inc.*<sup>28</sup> qui a ensuite été infirmée par la Cour d'appel fédérale<sup>29</sup>. Ce faisant, la décision *Association des assureurs-vie* aurait été écartée.

L'opposante soutient plutôt que l'élément infirmé en appel dans *Association des assureurs-vie* portait sur une conclusion à l'égard de la loi fédérale en vertu de laquelle les titres professionnels

28. (1984), 1 C.P.R. (3d) 309 (C.F.P.I.).

29. (1990), 32 C.P.R. (3d) 317 (C.A.F.).

avaient été conférés et non sur une conclusion qu'un titre professionnel ne pouvait être utilisé comme marque de certification. De plus, l'opposante cite la décision *Groupe conseil Parisella Vincelli Associés Inc. c. CPSA Sales Institute*<sup>30</sup>, où la Commission avait conclu que la marque de certification sous opposition n'était pas utilisée relativement à des services mais plutôt comme titre professionnel apparaissant à la suite du nom d'une personne sur des cartes d'affaires, des entêtes de lettres ou des certificats d'accréditation. La Commission partage l'argument de l'opposante et conclut que la jurisprudence antérieure est toujours en vigueur.

La requérante a également argué que les titres professionnels sont spécifiquement visés à l'alinéa 2 c) de la définition de « marque de certification », qui prévoit une norme définie pour les catégories de personnes qui exécutent les services et que les titres professionnels relèvent de cette définition puisque ce titre est la reconnaissance que le professionnel est qualifié pour fournir les services conformes aux normes établies. Ainsi, selon la requérante, il suffirait que le titre professionnel distingue des services qui sont d'une norme définie par rapport à la catégorie de personnes qui les exécutent pour constituer une marque de certification. La Commission n'est pas de cet avis. Elle remarque que la Marque, en tant que sigle pour le titre professionnel de *Certified Dental Assistant*, ne sert qu'à distinguer les personnes qui l'emploient parce qu'ils sont des assistants dentaires certifiés, plutôt que les services qu'ils offrent.

La Commission continue en disant que même si un titre professionnel pouvait être employé comme une marque de certification, la requérante n'aurait pas établi l'emploi de sa Marque en liaison avec les services. En effet, la preuve soumise par la requérante démontre que le sigle est employé après le nom d'une personne sur des imprimés et que cet emploi ne constitue par un emploi de la Marque au sens de la L.M.C. Par exemple, « CDA » apparaît sur des diplômes, sur une plaque affichant le nom des présidents antérieurs de la requérante, et dans des articles, des extraits de journaux et des annonces. Ces derniers ne sont pas suffisants pour démontrer l'emploi de la Marque avec les services. La Commission ajoute que les étiquettes de noms portées par des assistants dentaires certifiés qui arborent la Marque à la suite de leur nom pourrait constituer un emploi si ces étiquettes étaient portées pendant l'exécution des services. Toutefois, il s'agirait d'un emploi indiquant que les assistants dentaires répondent aux critères qui les autorisent à employer le

30. (2003), 31 C.P.R. (4th) 308 (Comm. opp.).

titre CDA plutôt qu'un emploi en liaison avec les services qu'ils exécutent. Ainsi, la Commission conclut que la requérante n'a pas établi que des licenciés emploient la Marque depuis au moins 1965 comme marque de certification. Ce motif est donc accueilli.

#### 5.4.2 *La distinctivité*

Enfin, l'opposante allègue également l'absence de caractère distinctif en se fondant sur l'emploi du sigle CDA par d'autres entités, incluant par elle-même. Par cette preuve, il a été établi que le sigle avait souvent été utilisé par des tiers, parfois précédant ou suivant le nom du tiers, parfois seul. Certains des éléments de preuve sont des publications distribuées aux membres de l'opposante. La requérante a allégué que ces publications ne constituaient pas un emploi externe, mais plutôt un emploi interne. La Commission, en désaccord, affirme plutôt que les publications distribuées aux membres d'une organisation ne peuvent être considérées comme un emploi interne puisque ses membres œuvrent à l'extérieur du fonctionnement interne de l'organisation. De toute façon, la preuve de l'opposante a été suffisante pour démontrer l'emploi externe du sigle au grand public qui a recours aux services d'assistance dentaire. Par conséquent, la Commission accueille le motif fondé sur l'absence du caractère distinctif de la Marque. La demande d'enregistrement est donc refusée.

## 6. Cinq autres décisions d'intérêt

### 6.1 *Lakeside Produce c. Imagine IP*<sup>31</sup>

La Commission des oppositions n'accorde aucune valeur à i) une preuve produite par un affiant situé aux États-Unis utilisant le moteur de recherche *google.com* – et non *google.ca* – car la preuve ne démontrait pas que les consommateurs canadiens avaient eu accès aux sites Web repérés par la recherche, et ii) une preuve devant démontrer qu'une marque est clairement descriptive des marchandises en vertu de l'alinéa 12(1) b) puisqu'elle a été constituée trois années après la date pertinente pour déterminer si une marque est enregistrable.

---

31. 2011 COMC 17 (Comm. opp. ; 2011-01-31), l'agente d'audience Andrea Flewelling.

**6.2 2076631 Ontario Limited CBA The Shoe Club c. 2169-5763 Québec Inc.**<sup>32</sup>

La date pertinente pour évaluer le motif fondé sur l'absence de distinctivité est la date de production de la déclaration d'opposition d'origine, et non la date de production de la déclaration amendée ou de la demande de prolongation de délai pour produire la déclaration d'opposition. De même, dans l'analyse de la confusion, la requérante a tenté de justifier son droit à l'enregistrement de sa marque SHOE CLUB en s'appuyant sur sa marque enregistrée CLUB CHAUSSURE en tant qu'autre circonstance en l'espèce puisqu'elle est la version française de la marque demandée. S'appuyant sur la décision *Restaurant Au Chalet Suisse Inc. c. Cara Operations Ltd.*<sup>33</sup>, la Commission rejette cet argument.

**6.3 Bayer c. Robert Victor Marcon**<sup>34</sup>

Le requérant a déposé quinze demandes d'enregistrement pour des marques célèbres, liées à des produits similaires aux produits liés à ces dernières, dont la présente qui concerne la marque BAYER avec, notamment, des produits d'hygiène. Cinq des demandes ont été abandonnées, cinq sont en opposition et les cinq autres ont été refusées, dont quatre par la Commission des oppositions. La présente est la quatrième...

**6.4 De Granpré Chait c. Galey & Lord Industries**<sup>35</sup>

La titulaire enregistrée étant différente de la titulaire actuelle, cette dernière a produit auprès du registraire, après réception d'un avis en vertu de l'article 45 L.M.C. en vue de faire radier son enregistrement, un document intitulé « Confirmatory Nunc Pro Tunc Assignment » afin de confirmer qu'une cession de la marque avait eu lieu avant la réception de l'avis. Le libellé du document était de nature confirmative plutôt que rétroactive. Même si l'acte de cession a été signé et produit après sa date d'entrée en vigueur, et après l'émission de l'avis en vertu de l'article 45, la Commission l'accepte car il est *nunc pro tunc* et qu'on ne tente pas de lui donner un effet rétroactif.

32. 2011 COMC 92 (Comm. opp. ; 2011-06-02), l'agente d'audience Andrea Flewelling.

33. (1988), 20 C.P.R. (3d) 331 (Comm. opp.).

34. 2011 COMC 9 (Comm. opp. ; 2011-01-24), l'agente d'audience Cindy R. Folz.

35. 2011 COMC 131 (Registraire ; 2011-07-21), l'agente d'audience Kathryn Barnett.



**6.5 *Cohen c. Gottfried Paul Hildebrandt***<sup>36</sup>

Le titulaire inscrit de la marque MONTE CARLO a produit une preuve d'emploi de sa marque en combinaison avec un autre élément, nommément avec ROTHSCHILD. De l'avis de la Commission, cet élément peut être perçu comme une marque distincte, de sorte que l'élément MONTE CARLO serait perçu comme une marque secondaire distincte. La Commission ajoute, en réponse aux arguments de la partie requérante à l'effet que la preuve démontre que le titulaire est importateur des produits et non le fabricant, que la procédure fondée sur l'article 45 est limitée à déterminer si le titulaire emploie la marque enregistrée au sens des articles 4 et 45 L.M.C. Les questions reliées, par exemple, à la propriété ou au caractère distinctif ne sont pas pertinentes.

---

36. 2011 COMC 196 (Registraire ; 2011-10-21), l'agente d'audience Kathryn Barnett.