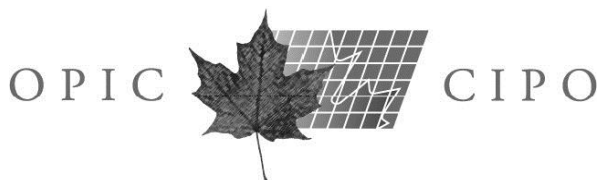


## TRADUCTION/TRANSLATION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

**Référence : 2010 COMC 223**  
**Date de la décision : 2010-12-20**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION  
produite par St. Joseph Media Inc. à  
l’encontre de la demande  
d’enregistrement n<sup>o</sup> 1,205,134 pour la  
marque de commerce WHERE VISIONS  
BECOME REALITY au nom de Synaptic  
Vision Inc.**

[1] Le 23 janvier 2004, Synaptic Vision Inc. (la Requérante) a demandé l’enregistrement de la marque de commerce WHERE VISIONS BECOME REALITY (la Marque). La demande est fondée sur l’emploi de la Marque au Canada, depuis le 1<sup>er</sup> avril 2001, en liaison avec les marchandises et services suivants :

marchandises :

(1) Logiciels de gestion des affaires permettant aux clients de suivre et de gérer les données de contact relatives aux consommateurs - enregistrement des communications entrantes et sortantes par courriel, télécopie, téléphone, enregistrements de réunions et tâches. Commandes avec un système de gestion du flux de travaux paramétrable et piste audio complète. Inventaire avec numéros de série et sans numéros de série avec prise en charge de lecteurs de codes-barres intégrés. Stockage de documents avec centre de documentation en ligne affecté aux clients, ou commandes de clients ou utilisateurs sur le système. Rapports en ligne et fonction de création de rapports personnalisés. Gestion du temps et ordonnancement des ressources. Interfaces de programmation d’applications avec faculté d’échange de données à la fois entrantes et sortantes avec d’autres applications.

services :

- (1) Élaboration de logiciels et conception d'applications personnalisées.
- (2) Élaboration de logiciels à façon en fonction des besoins des clients et des utilisateurs; solutions logicielles nécessitant la création de technologies logicielles ou l'intégration d'outils à code source libre. Applications axées principalement sur l'intégration de systèmes et la capacité de transfert de données sur l'Internet.

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans l'édition du *Journal des marques de commerce* du 4 mai 2005.

[3] Le 4 octobre 2005, St. Joseph Media Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. Voici un résumé des motifs d'opposition invoqués en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (La Loi) .

1. alinéa 12(1)d) : la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec les marques déposées WHERE, LMC368,571 et LMC496,282, WHERE MAGAZINES INTERNATIONAL, LMC408,695, WHERE FAMILY, LMC463,529 et WHERE ON-LINE, LMC520,864 de l'Opposante (collectivement appelées les marques WHERE);
2. alinéa 16(1)a) : la Requérente n'a pas droit à l'enregistrement parce que la Marque crée de la confusion avec les marques Where antérieurement employées par l'Opposante;
3. alinéa 16(1)c) : la Requérente n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque parce que celle-ci crée de la confusion avec les noms commerciaux Where Canada, Where International, Where Magazines International et Where On-line antérieurement employés par l'Opposante ;
4. article 2 : il s'ensuit que la Marque est dépourvue de caractère distinctif;
5. alinéa 30i) : la Requérente ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada parce qu'elle connaissait ou aurait dû connaître l'existence des marques de commerce et noms commerciaux de l'Opposante;
6. alinéa 30b) : si tant est qu'il y a eu emploi de la Marque, la Requérente ne l'a pas employée en liaison avec toutes les marchandises et tous les services depuis la date alléguée de premier emploi.

[4] La Requérente, qui n'est pas représentée par avocat, a produit et signifié une contre-déclaration, dont certains aspects sont irrecevables en ce qu'ils relèvent de l'argumentation ou cherchent à introduire des éléments de preuve et n'ont, par conséquent, pas

été pris en considération.

[5] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit un affidavit souscrit par Elenita Anastacio, recherchiste en marques de commerce au service des agents de l'Opposante, auquel est annexée copie des cinq enregistrements et des deux demandes d'enregistrement de marque de commerce de l'Opposante mentionnés dans la déclaration d'opposition. La déposante y déclare également qu'elle a effectué une recherche Internet afin de [TRADUCTION] « déterminer si la Requérante avait commencé à employer sa marque de commerce au Canada et à quel moment » et qu'elle n'a « pu retracer aucun emploi de la marque Where Visions Become Reality au Canada ». Elle ne fournit toutefois aucun autre détail concernant sa recherche, notamment sa date et la stratégie appliquée. Je n'accorderai donc aucun poids aux résultats de la recherche Internet.

[6] La Requérante a produit l'affidavit de son directeur général, Errol Rowe, à l'appui de sa demande. L'Opposante a obtenu une ordonnance l'autorisant à contre-interroger le déposant sur affidavit, et la transcription du contre-interrogatoire a été versée au dossier.

[7] L'affidavit de M. Rowe comporte des arguments; ils n'ont pas été pris en compte. Le déposant fournit très peu de faits dans son affidavit. La partie la plus substantielle de ce document comporte la déclaration suivante :

[TRADUCTION] La demande, y compris les marchandises et services, a été examinée et comprise par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada lors de la demande d'enregistrement initiale n° 1110101. Synaptic Vision Inc. emploie les mots « where visions become reality » de façon continue sur son site Web ainsi que dans des brochures et de la publicité depuis le mois de mars 2001. Voir l'annexe A ci-jointe.

[8] L'annexe A est constituée i) de copie d'une lettre en date du 20 septembre 2003 émanant de deux personnes affirmant qu'elles ont produit les documents imprimés de la Requérante et créé son site Web et que ce site a été officiellement lancé le 1<sup>er</sup> avril 2001, alors que les imprimés ont été publiés le 1<sup>er</sup> novembre 2001; ii) de copie de la demande faisant l'objet de la présente opposition.

[9] M. Rowe atteste, dans son affidavit, que l'annexe A renferme également des exemples de mentions du mot « where » obtenus à la suite d'une [TRADUCTION] « recherche rapide au moyen de GOOGLE [ayant généré] 1 910 000 000 résultats pour ce mot ». Je confirme que l'annexe A produite auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada ne comprend pas ces exemples. Je suis néanmoins disposée à considérer que le mot « where », compte tenu de son sens ordinaire, est susceptible d'emploi fréquent. Toutefois, rien dans la preuve n'indique qu'il soit utilisé fréquemment dans la composition de marques de commerce ou dans le domaine d'activité de l'une ou l'autre des parties.

[10] En contre-interrogatoire, M. Rowe a fourni des éléments de preuve au sujet du site Web de la Requérante et de la nature de l'entreprise. Il a déclaré qu'aucun produit ne portait la Marque le 26 mars 2008 et a, à toute fin pratique, admis qu'il n'était pas certain de la date à laquelle le site Web affichant la Marque avait fait son apparition sur l'Internet. Il sera plus amplement question de cela ci-dessous.

[11] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit, dans lequel elle se reporte à maintes reprises à des éléments de preuve ne figurant pas au dossier. En outre, elle conteste sans fondement la validité des marques déposées de l'Opposante [voir *Sunshine Biscuits, Inc. c. Corporate Foods Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 53 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Tous ces « arguments » irréguliers doivent être écartés. Ce qui reste du plaidoyer porte sur la question de savoir si la Marque crée de la confusion avec les marques de l'Opposante. Il n'a pas été question du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*b*) dans le plaidoyer.

[12] Les deux parties ont participé à l'audience tenue en l'espèce. L'argumentation a porté sur le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*b*).

#### Le fardeau de la preuve

[13] C'est à la Requérante qu'il incombe de démontrer suivant la prépondérance des probabilités que la demande d'enregistrement est conforme aux exigences de la Loi, mais l'Opposante a le fardeau initial de présenter suffisamment d'éléments de preuve recevables pouvant raisonnablement étayer la conclusion que les faits allégués à l'appui de chaque motif

d'opposition existent [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, (1990) 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la p. 298].

#### Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b)

[14] Pour s'acquitter du fardeau initial imposé par l'alinéa 30b), l'Opposante peut s'appuyer sur la preuve de la Requérante en plus de la sienne propre [voir *La Brasserie Labatt Limitée c. Les Brasseries Molson, Société en nom collectif* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la p. 230]. Toutefois, bien qu'elle puisse recourir à la preuve de la Requérante pour satisfaire à son fardeau à l'égard de ce motif, l'Opposante doit démontrer que cette preuve est manifestement incompatible avec les prétentions formulées dans la demande d'enregistrement.

[15] Dans *Coca-Cola Ltd. c. Compagnie Française de Commerce* (1991), 35 C.P.R. (3d) 406, le commissaire Martin a indiqué qu'un opposant peut s'appuyer sur le contre-interrogatoire de l'auteur de l'affidavit présenté par le requérant pour satisfaire à son fardeau de preuve. Pour les motifs que j'expose ci-dessous, j'estime qu'en l'espèce l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve au moyen du contre-interrogatoire de M. Rowe.

[16] Comme il en a été fait mention, M. Rowe déclare dans son affidavit que la Requérante [TRADUCTION] « emploie les mots "where visions become reality" de façon continue sur son site Web ainsi que dans des brochures et de la publicité depuis le mois de mars 2001 (Voir l'annexe A ci-jointe) ». Cette annexe comprend la copie d'une lettre des propriétaires/exploitants de Tosca Art & Design Studios, indiquant notamment que l'entreprise a créé un site Web et a produit des documents imprimés pour la Requérante, et que la Marque y figurait. La lettre précise que le site Web a officiellement été lancé le 1<sup>er</sup> avril 2001 et que les documents ont été publiés le 1<sup>er</sup> novembre 2001. S'agissant du témoignage de M. Rowe, cette lettre de tiers constitue clairement du oui-dire et ne peut être admise en preuve.

[17] Pendant son contre-interrogatoire, le 26 mars 2008, M. Rowe a notamment répondu ainsi aux questions qui lui ont été posées :

[TRADUCTION] Q 19: ... Aucun produit ne porte la marque de commerce actuellement?

R Non.

Q 20: Est-ce qu'un produit a déjà porté la marque de commerce « Where Visions Become Reality »?

R Nous utilisons ce nom sur nos brochures et sur d'autres documents depuis 2001 au moins. Alors, nous l'avons fait pendant sept ou huit ans.

Q 21: D'accord, mais y a-t-il un produit ou article concret, et non, disons, du matériel promotionnel ou votre site Web, qui porte effectivement la marque?

R Non.

Q 22: Est-ce qu'il en a toujours été ainsi?

R Oui.

...

Q 38: Réalisez-vous des ventes en ligne à partir de votre site Web?

R Oui.

Q 39: En d'autres termes, est-ce qu'on peut se constituer un panier sur votre site?

A Non.

Q 40: D'accord. Alors vous vous en servez pour que les gens viennent à vous pour acheter les produits?

R C'est ça.

Q 41: Vous avez toujours procédé ainsi?

R Effectivement.

Q 42: Avez-vous une copie de la page originale du site Web qui est mentionnée dans, voyons, votre pièce A?

R Une copie de la page originale du site Web? Non. Je n'en ai pas ici.

Q 43: Pourriez-vous produire une copie de la page originale de lancement dont les Bennett font mention?

R Hum! J'espère bien que nous l'avons conservée, et je vous en fournirai certainement une copie si c'est possible.

...

Q 45: Bien, d'accord. Sont-elles [les brochures que M. Rowe montrait] représentatives du genre de brochures que vous utilisiez?

R Oui.

Q 46: Et ce serait vrai depuis le 1<sup>er</sup> novembre 2001, la date qu'ils indiquent?

R Je pense que oui.

Q 47: C'est la première fois que vous utilisiez des imprimés?

R Je crois bien.

Q 48: Savez-vous si votre site Web a été mis en ligne le 1<sup>er</sup> avril 2001?

R Je pensais que c'était avant en fait, mais il semble qu'il était terminé en mars et qu'il a été officiellement lancé le 1<sup>er</sup> avril 2001, je crois que c'est ça.

Q 49: Sur quoi vous basez-vous .. pour croire cela?

R Bien, j'étais en rapport avec la société lorsque je travaillais pour la Banque de Montréal, et ils faisaient du travail pour moi. Et je sais que la société est exploitée depuis 1996. Alors, je présume simplement qu'il a dû y avoir quelque chose avant. Mais je regarde les renseignements fournis par Chris et Bisa Bennett. Je crois qu'ils sont exacts. Et aussi parce que j'étais en rapport avec la société.

...

Q 53: D'accord. Savez-vous que des inforobots de recherche Web archivent les pages et les sites Web et permettent de les consulter?

R Non.

Q 54: Voici, à titre informatif, un imprimé de votre site Web obtenu au moyen de Wayback Machine, et vous verrez la première date à laquelle il apparaît. Est-ce que ça vous dit quelque chose?

R Non. La première date indiquée ici est le 20 mai 2001, et ça ne correspond pas à la date à laquelle le site a pu être lancé. Mais voulez-vous dire que cette activité était la visite de quelqu'un sur le site Web?

Q 55: Wayback Machine est, comme je l'ai dit, un inforobot de recherche Web qui explore l'Internet et prend en quelque sorte des instantanés de tous les sites Web pour conserver des données historiques du contenu des sites et des dates auxquelles ce contenu figurait dans le site. Et si vous regardez les astérisques, les petits astérisques à côté de certaines dates, ce sont les dates où un site a été modifié.

R Ah bon! Alors il y a eu beaucoup de modifications.

Q 56: Effectivement. Je ne sais pas, par contre, quelle importance elles doivent avoir pour que l'inforobot les remarque, mais il le fait.

R Alors, donne-t-il la date à laquelle le site a été installé?

Q 57: Oui. La première date dans le tableau indique quand il a été installé, a été mis en ligne.

R Mis en ligne.

Q 58: Alors, c'est ... la date donnée ici est le mois de mai.

R Plutôt qu'avril. Lorsqu'on monte un site Web, on le crée d'abord, puis on le lance et on pourrait dire qu'il est créé aujourd'hui, mais qu'il ne sera pas vraiment en ligne avant le mois prochain.

Q 59: Oui. Et je vous demande si vous savez précisément quand le site Web a effectivement été mis en ligne?

R Non. Je me fie aux renseignements qui figurent dans l'affidavit ou la déclaration de Chris et Bisa Bennett. Et je crois qu'ils sont exacts pour ce qui est de la création du site Web, mais je ne peux discuter avec l'inforobot qui dit que c'est le 20 mai. Il se peut que le site ait effectivement été mis en ligne le mois d'après.

Q 60: Concernant le site Web que vous avez créé ... ils disent qu'ils l'ont créé en mars, je pense, mais il n'a été lancé que plus tard. Je présume qu'il s'agissait bien du site Web visé par la demande 1,110,101?

R Oui.

[18] L'une de ces questions a donné lieu à un engagement (Q 43), mais il n'y a pas été donné suite. Deux documents, identifiés comme les pièces 1 et 2, ont également été présentés à M. Rowe pendant le contre-interrogatoire : à savoir « Database download of abandoned



application 1,110,101 for the trade-mark "Where Visions Become Reality" » et « Wayback Machine webcrawler summary ». L'Opposante n'a pas produit ces pièces lorsqu'elle a déposé la copie de la transcription du contre-interrogatoire. À l'audience, elle a demandé l'autorisation de les produire, mais je ne l'ai pas accordée parce que la demande était tardive et que la Requérante s'y opposait.

[19] Les extraits précités du contre-interrogatoire m'amènent à conclure que l'Opposante a soulevé un doute suffisant concernant la date de premier emploi déclaré dans la demande, à savoir le 1<sup>er</sup> avril 2001, tant pour les marchandises et que pour les services. S'agissant des marchandises, l'article 4 exige qu'au moment du transfert de la propriété ou possession des marchandises la Marque soit liée aux marchandises de manière à donner avis de la liaison à la personne à qui se fait le transfert. Selon ce qu'a déclaré M. Rowe en contre-interrogatoire le 26 mars 2008, aucun produit n'avait jamais porté la Marque. Ce dernier a attesté en outre que les produits de la Requérante ne pouvaient être achetés en ligne sur son site Web. Même s'il avait été possible de les acquérir en ligne, il est clair que la déclaration faite dans l'affidavit de M. Rowe, selon laquelle la Marque avait commencé à être employée en mars 2001, est sujette à caution puisqu'il a facilement concédé en contre-interrogatoire qu'il était possible que le site Web soit apparu sur l'Internet après le 1<sup>er</sup> avril 2001; de plus, il n'a pas donné suite à l'engagement de produire une copie du site Web original. Une telle copie aurait pu porter une date d'accès. Je conviens avec l'Opposante qu'il faut tirer une conclusion défavorable d'une telle omission. Qui plus est, bien que je reconnaisse que les parties ne conservent pas toujours de vieux documents ou registres, la Requérante n'a pas indiqué que c'est ce qui s'était passé en l'espèce. Quoi qu'il en soit, un requérant doit être en mesure de faire la preuve de la date de premier emploi qu'il invoque, autrement sa demande peut être refusée.

[20] L'emploi d'une marque en liaison avec des services est démontré lorsque la marque est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services (paragraphe 4(2)). M. Rowe a initialement déclaré que la Marque figurait sur l'Internet et sur des imprimés. Les imprimés ne peuvent prouver l'emploi de la Marque à compter du 1<sup>er</sup> avril 2001 puisqu'il ressort de la preuve qu'ils n'ont pas été imprimés avant le 1<sup>er</sup> novembre 2001. L'affichage de la Marque sur le site Web de la Requérante pourrait constituer un emploi de la Marque en liaison avec des services, mais la preuve n'établit pas qu'elle ait figuré à quelque moment dans des annonces, et M. Rowe

s'est visiblement montré hésitant en contre-interrogatoire au sujet de la date à laquelle de telles annonces ont pu être vues sur l'Internet. Il ne faut pas oublier que la création de documents portant une marque de commerce ne constitue par un emploi de cette marque; ce n'est que lorsqu'ils sont distribués qu'il y a emploi de la marque en liaison avec les services annoncés.

[21] De façon générale, je considère que le contre-interrogatoire a mis en évidence suffisamment de contradictions et de doutes pour permettre à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve initial peu exigeant que lui impose l'alinéa 30*b*).

[22] La Requérante ne s'étant pas acquittée du fardeau de preuve ultime qui pesait sur elle, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*b*) entraîne le refus de la demande d'enregistrement. La Requérante a présenté un témoignage visant à établir la date de premier emploi déclaré dans la demande, mais le contre-interrogatoire a révélé l'incertitude du témoin concernant la teneur de ses attestations. Dans ces circonstances, la Requérante devait prouver la date de premier emploi déclarée au moyen d'éléments de preuve acceptables, ce qu'elle n'a pas fait.

#### Les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)*d*

[23] La date pertinente pour trancher la question de la confusion au regard de l'alinéa 12(1)*d*) est la date d'aujourd'hui [*Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

[24] L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard des motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)*d*) parce que les enregistrements invoqués sont en règle.

[25] J'indique ci-dessous les marchandises et services inscrits dans l'état déclaratif afférent à chacun des enregistrements invoqués :

- WHERE (LMC368,571) : Publications imprimées, notamment, livres, revues et périodiques;
- WHERE FAMILY (LMC463,529) : Publications imprimées, notamment, magazines, répertoires, brochures, prospectus, bulletins et cartes;
- WHERE MAGAZINES INTERNATIONAL (LMC408,695) : Assemblage, organisation, production, publication et diffusion de magazines, livres et périodiques;

- WHERE (LMC496,282) :

Marchandises : (1) Logiciels pour le stockage, la recherche, la récupération et l'archivage de contenu rédactionnel, photos, illustrations, publicités et informations relatives aux clients et logiciels de communications pour la voix, le texte, les vidéos et l'imagerie, notamment audiotex qui permet aux clients de composer un numéro de téléphone central pour accéder à des informations et des annonceurs 24 heures sur 24; bandes vidéo sonores préenregistrées; CD-ROM; et kiosques;

Services : (1) Services d'internet; services d'alimentation numérique; stockage interactif d'informations à paliers multiples; services de récupération et de livraison, notamment un service qui récupère et livre le contenu rédactionnel, les images et les publicités stockés; services de réservation et de transaction ayant trait aux voyages, divertissement, attraits, aménagements, cuisine et aux informations et services particuliers en rapport aux voyages et aux destinations, notamment un service qui récupère et livre des produits personnalisés de rédaction et/ou de publicité sous forme imprimée ou électronique; services de communication pour la voix, le texte, les vidéos et l'imagerie, notamment audiotex qui permet aux clients de composer un numéro central pour accéder à des informations et des annonceurs 24 heures sur 24;

- WHERE ON-LINE (LMC520,864) :

Marchandises : (1) Logiciels, matériel informatique et microprogrammes;

Services : (1) Services d'édition électronique, d'ordinateur et d'information interactifs, notamment fourniture d'information accessible aux entreprises et aux consommateurs au moyen d'ordinateurs équipés de modems.

[26] Les marques déposées de l'Opposante qui sont les plus pertinentes, à mon avis, sont la marque WHERE, enregistrée sous le numéro LMC496,282, et la marque WHERE ON-LINE, enregistrée sous le numéro LMC520,864, parce qu'elles seules se rapportent à des logiciels ou à l'Internet.

[27] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Suivant le paragraphe 6(2) de la Loi, une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[28] En appliquant le test en matière de confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de celles que mentionne expressément le paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids égal à chacun de ces facteurs. [Voir, en général, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.).]

[29] Les marques des parties sont toutes intrinsèquement distinctives dans une certaine mesure.

[30] L'Opposante n'a produit aucun élément de preuve pour démontrer que sa marque était devenue connue dans quelque mesure que ce soit. La preuve de la Requérante n'établit pas dans quelle mesure la Marque est devenue connue.

[31] L'examen des marchandises, des services et de la nature du commerce des parties, dans le cadre de l'évaluation de la confusion au sens de l'alinéa 12(1)d), se fait en fonction de l'état déclaratif des marchandises ou des services contenu dans la demande d'enregistrement ou dans l'enregistrement lui-même [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe Inc. c. Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)]. Ces états déclaratifs doivent toutefois être interprétés en vue de déterminer le genre probable d'entreprise ou de commerce que les parties avaient l'intention d'exploiter plutôt que l'ensemble des commerces pouvant être visés par le libellé. À cet égard, la preuve de la nature véritable du commerce des parties est utile, particulièrement lorsqu'il y a ambiguïté au sujet des marchandises ou services visés dans la demande ou l'enregistrement en cause [*McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (C.A.F.); *Procter & Gamble Inc. c. Hunter Packaging Ltd.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 266 (C.O.M.C.); *American Optical Corp. c. Alcon Pharmaceuticals Ltd.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 110 (C.O.M.C.)].

[32] En l'espèce, certains énoncés des marchandises de l'Opposante sont ambigus, notamment « logiciels, matériel informatique et microprogrammes »; l'Office de la propriété intellectuelle du Canada estime à présent que ces termes ne sont pas assez précis [voir *Unisys Corp. c. Northwood Technologies Inc.* (2002), 29 C.P.R. (4th) 115 (C.O.M.C.)]. En conséquence, je considérerai que ces marchandises se rapportent à ce qui semble être la principale entreprise de l'Opposante d'après les autres enregistrements, à savoir les publications imprimées et les services de publication.

[33] Il appert donc que d'importantes différences existent dans la nature et l'objet des marchandises et services des parties, et aucun élément de preuve n'indique que leur commerce soit apparenté.

[34] Je relève, concernant la ressemblance entre les marques des parties, que bien que la Marque de la Requérante comprenne intégralement la marque WHERE de l'Opposante, il existe des différences marquées entre elles dans la présentation, le son ou les idées suggérées.

[35] Après examen de l'ensemble des circonstances, j'estime qu'il ne risque pas d'y avoir confusion entre la marque et l'une quelconque des marques déposées de l'Opposante. Les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)d) sont en conséquence rejetés.

#### Les motifs d'opposition fondés sur l'article 16

[36] Pour satisfaire au fardeau de preuve initial relativement à ces motifs, l'Opposante doit démontrer qu'elle a employé ses marques de commerce ou noms commerciaux avant la date de premier emploi déclarée par la Requérante. Comme la preuve présentée par l'Opposante ne fait pas cette démonstration, ces motifs sont rejetés.

#### Le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

[37] Pour s'acquitter de son fardeau initial relativement à ce motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer que, le 4 octobre 2005, sa marque était devenue suffisamment connue pour priver la Marque de la Requérante de caractère distinctif [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.); *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, à la p. 58 (C.F.1<sup>re</sup> inst.), *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd* (1975), 25

C.P.R. (2d) 126, à la p. 130 (C.A.F.), et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, à la p. 424 (C.A.F.)].

[38] L'Opposante n'ayant présenté aucun élément de preuve satisfaisant à son fardeau de preuve initial, ce motif est rejeté.

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i)

[39] Lorsqu'un requérant produit la déclaration exigée par l'al. 30i), le motif fondé sur cet alinéa ne devrait être retenu qu'en des cas exceptionnels, notamment lorsque la mauvaise foi du requérant est établie [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152, à la p. 155]. Puisque cette preuve n'a pas été faite en l'espèce, le motif d'opposition fondé sur l'al. 30i) est rejeté.

Décision

[40] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

---

Jill W. Bradbury  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.