



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

Référence : 2016 COMC 18
Date de la décision : 2016-01-28
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

H.R. Herchen Professional Corporation **Opposante**

et

John Caldwell Professional Corporation **Requérante**

1,588,560 pour la marque de commerce **Demande**
MOUNT ROYAL DENTAL CENTRE

[1] La Requérante a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce MOUNT ROYAL DENTAL CENTRE (la Marque).

[2] La demande a été produite sur la base de l'emploi de la Marque au Canada depuis au moins le 1^{er} mai 2010, en liaison avec les services suivants : [TRADUCTION] « dentisterie générale, dentisterie cosmétique, dentisterie reconstructive, dentisterie implantaire et services d'hygiène dentaire ».

[3] L'Opposante s'est opposée à la demande pour la Marque aux motifs que : (i) la demande n'est pas conforme à l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi); (ii) la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)*b*) de la Loi; (iii) la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)*e*) de la Loi, car il s'agit d'une marque dont l'adoption est

interdite par l'article 9(1)n)(iii) de la Loi; et (iii) la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi.

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, je repousse la demande d'enregistrement.

Contexte/Dossier

[5] La Requérante a produit la demande pour la Marque le 1^{er} août 2012.

[6] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 24 avril 2013. Le 27 mai 2013, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition pour s'opposer à la demande d'enregistrement de la Marque, en vertu de l'article 38 de la Loi.

[7] La déclaration d'opposition a été modifiée dans le courant de la procédure et certains motifs d'opposition ont été radiés à la suite d'une décision interlocutoire. Les motifs d'opposition restants sont fondés sur les articles 30*a*), 12(1)*b*), 12(1)*e*) et 2 (caractère distinctif) de la Loi.

[8] La Requérante a produit une contre-déclaration le 4 décembre 2013.

[9] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Janice Ariyanayagam, souscrit le 3 avril 2014, ainsi que l'affidavit du Dr Hans Herchen, souscrit le 3 avril 2014. Aucun des déposants n'a été contre-interrogé relativement à son affidavit.

[10] Au soutien de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit du Dr John Caldwell, souscrit le 28 juillet 2014, l'affidavit de Katherine Dedul, souscrit le 28 juillet 2014, et une copie certifiée de l'historique du dossier de la demande pour la marque de commerce en cause. Le Dr Caldwell a été contre-interrogé relativement à son affidavit et la transcription du contre-interrogatoire a été versée au dossier.

[11] Comme preuve en réponse, l'Opposante a produit l'affidavit de Sandra Ortiz, souscrit le 14 août 2014. M^{me} Ortiz n'a pas été contre-interrogée relativement à son affidavit.

[12] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[13] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante doit toutefois s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155; et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* 2005 CF 722, 41 CPR (4th) 223].

[14] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- articles 38(2)a)/30a) – la date de production de la demande [voir *Delectable Publications Ltd c Famous Events Ltd* (1989), 24 CPR (3d) 274 (COMC)];
- articles 38(2)b)/12(1)b) – la date de production de la demande [voir *Fiesta Barbeques Ltd c General Housewares Corp*, 2003 CF 1021, 28 CPR (4th) 60];
- articles 38(2)b)/12(1)e) – la date de ma décision [voir *Canadian Council of Professional Engineers c Groupegénie Inc* (2009), 78 CPR (4th) 126 (COMC) et *Canadian Olympic Assn c Olympus Optical Co* (1991), 38 CPR (3d) 1 (CAF)]; et
- articles 38(2)d) et 2 – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* 2004 FC 1185, 34 CPR (4th) 317].

Aperçu de la preuve des parties

La preuve de l'Opposante

L'affidavit de M^{me} Ariyanayagam

[15] M^{me} Ariyanayagam, technicienne juridique en brevets et marques de commerce à l'emploi de l'agent de marques de commerce de l'Opposante, fournit les résultats d'une recherche effectuée dans la base de données sur les marques de commerce canadiennes dans le but de repérer les marques contenant l'expression « MOUNT ROYAL ». Elle atteste qu'au total, elle a

reperé 13 marques annoncées ou enregistrées au nom de Mount Royal University ou de son prédécesseur, et a joint en pièce A de son affidavit, des imprimés de pages Web tirées de la base de données pour chacune de ces marques. Une liste complète des détails de ces marques figure en annexe A de la présente décision.

[16] En outre, en pièce B de son affidavit, M^{me} Ariyanayagam fournit les résultats d'une recherche qu'elle a effectuée le 2 avril 2014, sur le site Web *411.ca*, pour trouver des entreprises ou d'autres entités situées dans un rayon de 30 km de la ville de Calgary, avec les mots clés « Mount Royal ». La première page de résultats montre 171 résultats pour « mount royal » et les résultats globaux de la recherche indiquent qu'il existe une variété d'entreprises dont la dénomination ou le nom commercial contiennent les mots « mount royal » (p. ex. remorquage, assurance, chiropratique, etc.) De plus, il y a 102 résultats pour Mount Royal College et 3 résultats pour Mount Royal University.

[17] Dans le même esprit que les résultats de la recherche faite sur le site *411.ca*, Mme Ariyanayagam fournit en pièce C de son affidavit une copie des résultats d'une recherche qu'elle a effectuée le 2 avril 2014 sur le site Web *yellowpages.ca* dans le but de trouver des entreprises et d'autres entités situées à Calgary dont le nom contient les mots « Mount Royal ». Il y a environ 30 résultats qui comprennent les mots « mount royal », ce qui encore une fois semble démontrer qu'il existe une variété d'entreprises dans la région de Calgary dont la dénomination ou le nom commercial contient les mots « mount royal ».

L'affidavit du Dr Herchen

[18] Le Dr Herchen, propriétaire et unique directeur de l'Opposante, pratique la dentisterie en Alberta et exploite une clinique dentaire sur le campus de la Mount Royal University à Calgary.

[19] En pièce B de son affidavit, il fournit une capture d'écran de Google Maps qui montre l'emplacement de la clinique dentaire de l'Opposante, ainsi que l'emplacement de l'établissement de la Requérante; ces deux endroits se trouvant à environ 7 km de distance. Il fournit aussi en pièce C de son affidavit une copie de la page Web de la clinique exploitée par l'Opposante sur le campus de la Mount Royal University.

[20] Le Dr Herchen atteste que l'actuelle Mount Royal University a été fondée vers 1910 en tant qu'école primaire et secondaire, pour ensuite devenir le Mount Royal College en 1931. Il atteste que l'établissement a été renommé Mount Royal University en 2009 et qu'il est situé au 4825, Mount Royal Gate SW à Calgary, en Alberta. Au soutien de ces attestations, il fournit en pièce D un article de *Wikipédia* qui retrace l'histoire de la Mount Royal University, et en pièce E, une copie d'une page du site Web de la Mount Royal University présentant l'adresse de l'université et d'autres renseignements sur sa fondation.

[21] Le Dr Herchen atteste que l'Opposante occupe des locaux dans l'édifice Student's Union, en vertu d'un accord de sous-licence intervenu en décembre 2009 entre le prédécesseur de l'Opposante et l'association étudiante du Mount Royal College. Il fournit en pièce G un extrait de l'accord. Il atteste que l'accord de sous-licence a été cédé à l'Opposante en vertu d'un acte de consentement à la cession de la sous-licence daté du 2 avril 2012, dont une copie est jointe en pièce F de son affidavit.

[22] Le Dr Herchen affirme que l'Opposante est exploitée sous le nom Dental Choice Mount Royal et joint, à l'appui de son affirmation, différents documents publicitaires en pièce H de son affidavit. Il atteste que l'Opposante est également exploitée sous le nom de Mount Royal Dental Choice et que selon lui, la Mount Royal University, par l'entremise de son association étudiante, consent à ce que l'Opposante emploie les mots « Mount Royal » dans sa dénomination commerciale.

[23] Enfin, le Dr Herchen atteste qu'en plus de désigner un établissement d'enseignement, « Mount Royal » est également connue comme une zone géographique de Calgary, en Alberta. Il fournit en pièce I de son affidavit un autre article de *Wikipedia* qui décrit Mount Royal comme un secteur ou un quartier de Calgary établi en 1904. Il affirme que la clinique de la Requérante est située juste au nord de la frontière nord du quartier Mount Royal décrit dans cet article; il atteste qu'elle se trouve à seulement un coin de rue d'un édifice appelé Mount Royal Village, qui selon lui, est un point de repère bien connu dans le secteur Mount Royal de Calgary et ses environs.

La preuve de la Requérante

L'affidavit du Dr Caldwell

[24] Le Dr Caldwell atteste que, depuis au moins le 1^{er} mai 2010, il annonce et fournit les services énoncés dans la demande en cause sur le marché canadien en liaison avec la Marque, et qu'il emploie la Marque de façon continue pour distinguer ces services depuis cette date. Il atteste que depuis le 1^{er} mai 2010, sa clinique dentaire a généré des revenus de plus de 2,5 millions de dollars.

[25] Le Dr Caldwell affirme qu'il a investi des sommes significatives dans la promotion de ses services de dentisterie en liaison avec la Marque. Il fournit un tableau des dépenses annuelles en publicité, lesquelles comprennent des annonces dans les Pages Jaunes, des cartes professionnelles, des enseignes et d'autres articles promotionnels, comme des brochures; autant d'élément qui, affirme-t-il, arborent la Marque.

[26] Afin d'étayer davantage ses déclarations susmentionnées concernant l'annonce et la fourniture des services en liaison avec la Marque, le Dr Caldwell fournit les documents suivants (en pièces B, C, D et F respectivement) : exemples de factures, photos d'enseignes commerciales, une carte et une enveloppe professionnelles, et une annonce sur le site *yellowpages.ca*. On peut clairement voir la Marque sur tous ces documents. Les factures, adressées à un patient pour des services de dentisterie, sont datées entre 2010 et 2014. Le Dr Caldwell affirme que la carte et l'enveloppe professionnelles (cette dernière étant utilisée pour l'envoi des factures par courrier) sont employées depuis au moins le 1^{er} mai 2010 et qu'il fait paraître des annonces dans les Pages Jaunes chaque année depuis le 1^{er} mai 2010. Il fournit aussi en pièces E et G respectivement des photos d'une maison pour enfant située à l'intérieur de sa clinique dentaire arborant la Marque et qui, atteste-t-il, est une réplique de l'enseigne utilisée à l'extérieur de sa clinique, ainsi qu'une image d'une brosse à dent arborant la Marque, représentative de celles distribuées aux patients qui reçoivent les services de dentisterie de la Requérante.

[27] Enfin, en pièce H de son affidavit, il fournit une copie de la cote qui lui a été attribuée sur le site Web *RateMDs.com*.

L'affidavit de M^{me} Dedul

[28] M^{me} Dedul, technicienne juridique à l'emploi de l'agent de marques de commerce de la Requérante, a effectué des recherches dans le registre des marques de commerce du Canada, à l'aide des critères suivants : « mount royal » et « mont royal » dans le champ « TM Lookup » (Repérage de MC), et « Trade-marks » (Marques de commerce), « All Active » (Actif) et « Advertised » (Publiées) pour la période allant de 1865-01-01 à 2014-07-14. Elle joint en pièce A les résultats de la recherche effectuée avec « mount royal », laquelle a généré 8 résultats, et en pièce B les résultats de la recherche effectuée avec « mont royal », laquelle a généré 7 résultats.

[29] En plus des recherches susmentionnées, M^{me} Dedul a effectué une recherche du terme « mount royal » dans Google ainsi qu'une recherche pour obtenir de l'information sur le site Web *Wikipedia.com* au sujet du « Mount Royal » (mont Royal), lieu situé à Montréal au Québec, de l'avenue Mount Royal (avenue du Mont-Royal) située à Montréal au Québec et de la ville de Mount Royal (Ville Mont-Royal) située au Québec. Elle joint en pièce C les résultats de ces autres recherches.

[30] Le 28 juillet 2014, elle a également effectué une recherche sur Internet des termes « mount royal montreal Quebec », « town of mount royal Quebec » et « mount royal Calgary », dont les résultats sont joints en pièce D de son affidavit. Les résultats comprennent les entrées « Mount Royal », « Mount Royal, Quebec » et « Mount Royal Avenue » de *Wikipedia.com*.

[31] M^{me} Dedul joint en pièce E de son affidavit des imprimés tirés du site *montreal.com*, qui présente de l'information sur le Mount Royal Park [parc du mont Royal] de Montréal, des imprimés tirés du site *www.town.mount-royal.qc.ca*, qui présente de l'information sur la ville de Mount Royal (Ville Mont-Royal) au Québec, ainsi que des imprimés tirés du site *mountroyalstation.ca*, qui présente de l'information sur le quartier Mount Royal à Calgary.

[32] Enfin, Mme Dedul joint en pièce F de son affidavit, les résultats d'une recherche effectuée sur *Wikipedia.com* au sujet du quartier Mount Royal de Calgary, en Alberta. Je note que cet article est le même que celui qui figure en pièce C de son affidavit, ainsi qu'en pièce I de l'affidavit du Dr Herchen.

La preuve en réponse de l'Opposante

L'affidavit de Mme Ortiz

[33] M^{me} Ortiz, technicienne juridique à l'emploi de l'agent de marques de commerce de l'Opposante, a effectué certaines recherches le 14 août 2014 sur le site Web *RateMDs.com*. Plus particulièrement, elle a effectué des recherches à l'aide des termes « John Caldwell », « Caldwell », « Mount », « Royal », « Mount Royal » et « Mount Royal Dental Centre ». Elle atteste qu'elle a effectué ces recherches dans les catégories de spécialisation « dentist » (dentiste), « orthodontist » (orthodontiste) et « oral surgeon » (chirurgien stomatologiste) et en sélectionnant « all » (tous) pour le sexe.

[34] Elle joint en pièces A et B de son affidavit les résultats obtenus pour les recherches effectuées avec les termes « John Caldwell » et « Caldwell » qui, atteste-t-elle, sont semblables à ceux qui figurent en pièce H de l'affidavit du Dr Caldwell. Elle note cependant que, comme c'est le cas pour la pièce H de l'affidavit du Dr Caldwell, il n'est nulle part fait mention du terme MOUNT ROYAL dans les pièces A et B.

[35] M^{me} Ortiz atteste en outre qu'il n'y a pas de résultat qui correspond aux autres critères de recherche susmentionnés. À l'appui, elle joint en pièces C à H des copies des résultats qu'elle a obtenus lors des recherches précédentes.

Résumé du contre-interrogatoire du Dr Caldwell

[36] En contre-interrogatoire, le Dr Caldwell a eu à répondre principalement à des questions concernant sa connaissance du quartier Mount Royal de Calgary et du centre commercial Mount Royal Village, y compris leur proximité avec sa clinique dentaire. Les autres questions visaient à savoir si le Dr Caldwell connaissait la Mount Royal University, et portaient également sur l'absence de « Mount Royal » dans les résultats de la recherche sur *RateMDs.com* présentés en pièce H de son affidavit.

Motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'article 30a)

[37] L'Opposante allègue que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30a) de la Loi, parce qu'elle ne renferme pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des services spécifiques en liaison avec lesquels la marque de commerce sera employée.

[38] Le fardeau de preuve initial qui incombe à l'Opposante à l'égard de l'article 30a) est léger. En effet, pour s'en acquitter, la partie opposante n'a généralement qu'à présenter des arguments suffisants [voir *McDonald's Corporation et McDonald's Restaurants of Canada Ltd c MA Comacho-Saldana International Trading Ltd carrying on business as Macs International*(1984), 1 CPR (3d) 101 à la p 104 (COMC)].

[39] En l'espèce, toutefois, l'Opposante n'a présenté ni preuve ni argument à l'appui de ce motif d'opposition. En fait, l'Opposante a indiqué, tant dans ses observations écrites qu'à l'audience, qu'elle ne présenterait pas d'arguments dans le but de démontrer que la Requérante ne s'est pas conformée aux exigences de l'article 30 de la Loi. L'Opposante ne s'est donc pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait et, par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30a) de la Loi est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)b)

[40] L'allégation de l'Opposante portant que la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)b) de la Loi comporte deux volets. À cet égard, l'Opposante allègue que la Marque donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise (i) de la nature ou la qualité des services, ou (ii) du lieu d'origine des services.

[41] En ce qui concerne le premier volet, l'Opposante soutient que les mots « DENTAL CENTRE » (centre dentaire) contenus dans la Marque de la Requérante donnent une description claire en langue anglaise de la nature et de la qualité des services liés à la Marque. Je considère qu'il s'agit là d'une évidence. L'Opposante soutient que les mots « MOUNT ROYAL » contenus dans la Marque de la Requérante peuvent être d'emblée interprétés par les gens du public comme signifiant que l'entreprise et les services de la Requérante sont, d'une manière ou d'une autre, liés à la Mount Royal University. En ce sens, l'Opposante soutient que la Marque donne une

description fausse ou trompeuse de la nature et de la qualité des services liés à la Marque, parce que les services de la Requérante ne sont pas liés à la Mount Royal University.

[42] Cependant, en ce qui concerne cette dernière allégation, je souscris aux commentaires de ma collègue Céline Tremblay dans *Société canadienne des postes c Deutsche Post AG*, 2011 COMC 210, 97 CPR (4th) 1 (aux para 144 et 145), où elle confirme qu'un tel motif a été incorrectement plaidé :

[TRADUCTION]

[...] il me semble qu'une allégation de ce genre se rapporte à la question de la confusion quant à la provenance des Marchandises et Services et que, pour cette raison, il serait plus judicieux de la soulever directement à l'égard d'autres motifs d'opposition.

En toute déférence, une allégation selon laquelle le public est susceptible d'associer la Marque à l'Opposante ne saurait étayer un motif d'opposition voulant que la Marque donne une description fausse et trompeuse contrairement aux dispositions de l'alinéa 12(1)*b* de la Loi.

[43] Quant au deuxième volet du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*b*), l'Opposante soutient que la preuve montre que le terme « Mount Royal » désigne un secteur géographique ou un quartier précis de Calgary, ainsi que zone géographique distincte de Calgary qui comprend le campus de la Mount Royal University et ses environs. L'Opposante soutient que lieu d'affaires de la Requérante est situé dans un secteur, ou du moins à proximité d'un secteur, connu sous le nom géographique Mount Royal, et que, par conséquent, ce terme est descriptif de l'emplacement géographique et du lieu d'origine des services de la Requérante. En outre, l'Opposante soutient que l'entreprise de la Requérante n'est pas située dans le secteur de la Mount Royal University et que, par conséquent, ce terme donne une description fausse ou trompeuse de l'emplacement et du lieu d'origine des services de la Requérante.

[44] L'Opposante soutient en outre que la clientèle pertinente en l'espèce est un sous-ensemble distinct de la population, à savoir les gens de Calgary qui seraient plus ou moins informés quant à l'emplacement géographique et à l'université. L'Opposante soutient que selon la personne, la Marque pourrait donc être associée soit au quartier soit à l'université. Ainsi, l'Opposante soutient que pour certains, la Marque donnerait une description claire d'une clinique dentaire située dans le quartier Mount Royal, alors que pour d'autres, elle donnerait une description fausse et

trompeuse d'une clinique dentaire exploitée sur le campus de la Mount Royal University, ou à proximité de celui-ci. L'Opposante soutient que si la demande de la Requérente était accueillie, cette dernière se verrait accorder un monopole à l'égard de deux emplacements géographiques. En outre, l'Opposante soutient qu'étant donné les deux emplacements géographiques, la Marque de la Requérente ne pourrait jamais acquérir un caractère distinctif.

[45] Cependant, j'estime là encore que les observations de l'Opposante concernant la Mount Royal University, un établissement d'enseignement, se rapportent davantage à la question de la confusion et, donc, relèvent d'autres motifs d'opposition.

[46] Par ailleurs, la Requérente soutient qu'un emplacement géographique généralement connu comme le lieu d'origine de certains produits et services n'est pas enregistrable comme marque de commerce en liaison avec les produits ou les services à l'égard desquels il possède une réputation [citant *Great Lakes Hotels Ltd c Noshery Ltd* (1968), 56 CPR 165; *Benson & Hedges (Canada) Limited c Gallaher Limited* 1965 CarswellNat 49; *Harvard Club of Montreal c Vêtements Howick Apparel Ltd/Ltée* (1986), 8 CPR 493; *Dart Industries Canada Ltd c Algonquin Mercantile Corp* (1987), 15 CPR (3d) 517; et *Waterford Glass Group plc c Canarinda Manufacturing Ltd* (1987), 16 CPR (3d) 40]. De plus, la Requérente soutient que si le consommateur moyen ne s'attendrait pas normalement à ce que les produits ou les services proviennent du lieu géographique qui fait l'objet de la marque de commerce, on ne peut pas dire alors que cet emplacement donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse des produits ou services qui y sont liés.

[47] En l'espèce, la Requérente soutient que, comme il existe un certain nombre de lieux géographiques portant le nom Mount Royal au Canada, le consommateur moyen ne supposerait pas, selon sa première impression, que les services de la Requérente proviennent d'un endroit précis du nom de Mount Royal. En outre, la Requérente soutient que l'Opposante n'a produit aucune preuve corroborant qu'un lieu géographique précis du nom de Mount Royal possède une réputation en lien avec la fourniture de services de dentisterie.

[48] À l'audience, la Requérente s'est également appuyée sur la décision de la Cour fédérale dans *Dr. Patrick Lum and Dr. P.K. Lum (2009) Inc c Dr. Coby Cragg Inc* 2014 CF 1171, dans laquelle la marque de commerce OCEAN PARK n'a pas été considérée comme donnant une

description claire de services dentaires, malgré le fait qu'OCEAN PARK était le nom de la zone géographique où était située la clinique dentaire liée à la marque. La Requérante a plus précisément insisté sur le paragraphe 14 de cette décision, lequel est reproduit ci-dessous :

[TRADUCTION]

J'accepte la position de la défenderesse selon laquelle il faut procéder à une analyse en deux étapes pour établir qu'une marque de commerce n'est pas enregistrable parce qu'elle donne une description claire du lieu d'origine des services en question. Dans l'application de cette analyse à la présente espèce, il incombe aux demandeurs de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que : (i) Ocean Park est un lieu, et (ii) Ocean Park est indissociable des services dentaires.

[49] Je note toutefois que cette décision a depuis été renversée par la Cour d'appel fédérale [2015 CAF 293], qui a indiqué ce qui suit au paragraphe 18 :

[TRADUCTION]

Si l'on considère le type de services visé et le consommateur moyen à qui ces services sont offerts et pour qui ils sont commercialisés, ainsi que le fait que le quartier est connu depuis longtemps sous le nom d'Ocean Park, une personne raisonnable ne pourrait que conclure que les mots « Ocean Park » sont à première vue descriptifs du lieu géographique (lieu d'origine) où les services du répondant sont en fait offerts.

La Cour d'appel fédérale, en concluant que la Cour fédérale avait [TRADUCTION] « mal compris la signification de l'article 12(1)*b* de la Loi et commis une erreur manifeste et dominante en l'appliquant », a également formulé les commentaires suivants au paragraphe 19 :

[TRADUCTION]

La règle énoncée à l'article 12(1)*b* comporte un aspect d'intérêt public. De façon générale, un commerçant ou un fournisseur de service n'est pas autorisé à monopoliser le nom d'un lieu géographique, et ainsi empêcher d'autres commerçants ou fournisseurs de services locaux d'employer ce mot pour décrire le

lieu où sont fournis leurs propres services. La seule exception à cette règle est énoncée à l'article 12(2) de la Loi.

[50] En concluant qu'OCEAN PARK n'était pas enregistrable suivant l'article 12(1)*b*) de la Loi, la Cour d'appel fédérale s'est également référée à *Décarie Motors Inc*, 2000 CanLII 16083 (CAF), une affaire qui est considérée comme très similaire. Il a été établi dans cette affaire que la marque de commerce en cause était un boulevard très connu de Montréal, et que le nom de ce boulevard était employé par plusieurs commerçants exploitant des entreprises le long de ce boulevard ou dans les environs, y compris le propriétaire de la marque de commerce. La Cour a mentionné au paragraphe 28 de cette affaire [TRADUCTION] « Il est certainement raisonnable de dire, [...] que *prima facie* la marque [...] n'était pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi du fait qu'elle est descriptive d'un endroit (lieu d'origine) ».

[51] La question de savoir si la Marque de la Requérante donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse doit être envisagée du point de vue de l'acheteur moyen des services auxquels la Marque est liée. En outre, la Marque ne doit pas être décomposée en ses éléments constitutifs ni soumise à une analyse détaillée; elle doit plutôt être considérée dans son ensemble et sous l'angle de la première impression [voir *Wool Bureau of Canada Ltd c le Registraire des marques de commerce*, 40 CPR (2d) 25 (CF 1^{re} inst), aux p 27 et 28; *Atlantic Promotions Inc c le Registraire des marques de commerce*, 2 CPR (3d) 183 (CF 1^{re} inst), à la p 186]. Le mot « claire » signifie [TRADUCTION] « facile à comprendre, évident ou simple » [voir *Drackett Co of Canada Ltd c American Home Products Corp* (1968), 55 CPR 29 à la p 34 (C. de l'É.)].

[52] L'interdiction prévue à l'article 12(1)*b*) de la Loi vise à empêcher un commerçant unique de monopoliser un terme qui donne une description claire ou qui est usuel dans le commerce et de placer ainsi des commerçants légitimes dans une position désavantageuse [*Canadian Parking Equipment Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1990), 4 CPR (3d) 154 (CF 1^{re} inst)]. C'est pour empêcher que l'on trompe le public que l'enregistrement d'une marque de commerce donnant une description fautive et trompeuse est interdit [voir *Atlantic Promotions Inc c le Registraire des marques de commerce* (1984), 2 CPR (3d) 183 (CF 1^{re} inst)]. Pour conclure qu'une marque de commerce donne une description fautive et trompeuse, il faut d'abord

avoir conclu que cette marque de commerce donne une description claire [voir *Oshawa Group Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1980), 46 CPR (2d) 145, à la p 148 (CF 1^{re} inst)].

[53] En l'espèce, la preuve démontre que la Requérante exploite une clinique dentaire dans un secteur déterminé de Calgary du nom de Mount Royal, ou à proximité de celui-ci (pièce I de l'affidavit du Dr Herchen et pièces C et F de l'affidavit de M^{me} Dedul). En effet, en contre-interrogatoire, le Dr Caldwell a reconnu l'existence de ce quartier ainsi que la proximité de sa clinique dentaire par rapport au centre commercial appelé « Mount Royal Village », situé dans le secteur Mount Royal de Calgary ou ses environs.

[54] Bien qu'il soit vrai, comme la preuve de la Requérante le démontre, qu'il existe d'autres endroits au Canada appelés Mount Royal ou Mont Royal (voir les pièces D et E de l'affidavit de M^{me} Dedul), je ne considère pas que cela soit déterminant. À mon avis, le consommateur pertinent en l'espèce, s'appuyant sur sa première impression, n'associerait pas la Marque à ces autres endroits portant le même nom, étant donné la grande distance géographique qui les séparent de la clinique dentaire de la Requérante. En outre, je conviens avec l'Opposante que le consommateur ordinaire des services de la Requérante est une personne vivant à Calgary [voir *Wool Bureau of Canada Ltd c Registrar of Trade-Marks* (1978), 40 CPR (2d) 25 concernant l'acheteur ordinaire], et comprendrait immédiatement que l'emploi des termes « Mount Royal » dans la Marque fait référence au quartier Mount Royal de la ville de Calgary, et non à des endroits portant un nom semblable à l'autre bout du pays.

[55] Comme dans l'affaire OCEAN PARK, j'estime que la marque MOUNT ROYAL est à première vue descriptive du lieu d'origine des services de la Requérante. En outre, la Marque dans son ensemble donne une description claire d'une clinique dentaire située dans le secteur Mount Royal [voir aussi *Trader Corporation c Zeuter Development Corporation*, 2012 COMC 191, concernant la marque de commerce PARRY SOUND BUY AND SELL]. Comme dans l'affaire *Décarie Motors*, la preuve produite en l'espèce montre également qu'il y a un certain nombre de commerçants qui emploient le terme MOUNT ROYAL pour décrire leurs établissements respectifs (voir à titre d'exemple la pièce B de l'affidavit de M^{me} Ariyanayagam). En effet, autoriser l'enregistrement de la Marque équivaldrait à accorder un monopole sur un

terme donnant une description claire, ce qui placerait d'autres commerçants légitimes dans une position désavantageuse.

[56] En l'espèce, la Requérante n'a pas revendiqué le bénéfice de l'article 12(2) dans sa demande, et n'a formulé aucune observation quant à la possible enregistrabilité de la Marque au titre de l'article 12(2). Même si la Requérante avait soulevé cette question, je n'aurais probablement pas considéré la preuve comme suffisante pour me permettre de conclure que la Marque était devenue distinctive à la date de production de la demande.

[57] Compte tenu de ce qui précède, ce motif d'opposition est accueilli.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[58] L'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi parce qu'elle ne distingue pas véritablement et n'est pas adaptée à distinguer les services de la Requérante de ceux de tiers, y compris ceux de l'Opposante.

[59] Je souligne que le paragraphe individuel dans lequel le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est invoqué ne fait pas expressément référence à l'article 12(1)*b*) de la Loi. Toutefois, lorsque l'on considère ce paragraphe à la lumière de la déclaration d'opposition dans son ensemble, et conjointement avec la preuve au dossier, il est évident que le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif doit être interprété comme englobant l'allégation que la Marque est également non distinctive du fait qu'elle donne une description claire de la nature ou de la qualité et du lieu d'origine des services en liaison avec lesquels elle sera employée [voir *Novopharm Ltd c Astrazeneca AB* 2002 CAF 387, 21 CPR (4th) 289 (CAF)].

[60] La preuve de la Requérante indiquant que l'expression MOUNT ROYAL a été employée pour désigner d'autres endroits, y compris au Québec, n'est pas utile à la Requérante, car cette preuve n'appuie pas la conclusion que la Marque est adaptée à distinguer les services de la Requérante de l'expression « Mount Royal » employée pour désigner un endroit de Calgary. Comme je l'ai précédemment mentionné, la preuve de l'Opposante et la preuve de la Requérante démontrent toutes deux que l'expression « Mount Royal » a été employée et était connue des

résidents de Calgary comme désignant un emplacement géographique particulier de Calgary à la date pertinente. En outre, la preuve de la Requérante ne montre pas que la Marque distinguerait les services de la Requérante de ceux de tiers dans le secteur Mount Royal. En conséquence, ce motif d'opposition est également accueilli.

Motif d'opposition fondé sur les articles 12(1)e) et 9(1)n)(ii) de la Loi

[61] L'Opposante a allégué que la Marque n'est pas enregistrable et qu'elle est interdite parce qu'elle ressemble à s'y méprendre aux marques officielles MOUNT ROYAL UNIVERSITY (n°0919924) et MOUNT ROYAL CONSERVATORY (n°0920790).

[62] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et consulté le registre pour confirmer que chacune de ces marques officielles existent [voir *Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[63] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante soutient que le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et de tenir compte l'ensemble des marques de la Mount Royal University et de ses prédécesseurs relativement à l'enregistrabilité de la Marque [citant *Concordia University c 649643 Ontario Inc*, 2006 CanLII 80381]. En outre, dans son plaidoyer écrit, l'Opposante admet que la ressemblance que la Marque, employée seule, partage avec une ou plusieurs des marques officielles individuelles de la Mount Royal University ou de ses prédécesseurs pourrait ne pas être étroite au point de rendre la Marque non enregistrable pour cette raison. Cependant, l'Opposante soutient que, si l'on considère la famille de marques officielles Mount Royal dans son ensemble, et si l'on tient compte du fait que l'Opposante emploie les mots « Mount Royal » dans sa dénomination commerciale et dans sa marque de commerce avec l'autorisation de la Mount Royal University, la Marque de la Requérante, dans ces circonstances, partage avec une ou plusieurs des marques officielles une ressemblance suffisamment étroite pour la rendre non enregistrable.

[64] L'Opposante fait aussi valoir que même s'il n'y a pas de probabilité de confusion entre la Marque de la Requérante et les marques officielles de la Mount Royal University et de son prédécesseur, la ressemblance est suffisante pour rendre la Marque de la Requérante non enregistrable [citant *Canadian Olympic Assn c Olymel* (2000), 7 CPR (4th) 309 (CF)]. À cet

égard, l'Opposante fait valoir que la première partie de la Marque, étant la plus importante aux fins de la distinction, est identique à la première partie des marques officielles en question. En outre, l'Opposante fait valoir qu'une personne ayant un souvenir imparfait pourrait au moins raisonnablement conclure que les services de la Requérante étaient soit situés à la Mount Royal University ou étaient, d'une manière ou d'une autre, liés à la Mount Royal University, et dans les deux cas elle ferait erreur. L'Opposante fait valoir que l'emploi des mots « centre » (clinique) et « dental centre » (clinique dentaire) dans la Marque ajoute à la préoccupation concernant la ressemblance, car ils supposent un établissement ou une installation qui pourraient facilement être dirigés par une université, puisqu'il est connu que l'on enseigne la dentisterie dans les universités et que l'on y offre un accès à des services fournis par des étudiants en dentisterie. L'Opposante fait valoir que la question de savoir si la Mount Royal University a une faculté de dentisterie n'est pas pertinente; car ce qui est pertinent c'est qu'il serait raisonnable pour les gens du public de conclure qu'un établissement nommé MOUNT ROYAL DENTAL CENTRE pourrait facilement être exploité par la Mount Royal University, alors que ce n'est pas le cas dans les faits.

[65] Le test que commande l'article 9(1)n(ii) consiste à déterminer si, sous le coup de la première impression, une personne connaissant uniquement les marques officielles et n'ayant d'elles qu'un souvenir imparfait serait susceptible d'être trompée ou induite en erreur par la Marque. Il ne s'agit pas d'un test de comparaison directe et si, comme c'est le cas en l'espèce, les marques ne sont pas identiques, il faut se demander si la ressemblance de la Marque est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec une ou plusieurs des marques officielles. Le test à appliquer pour évaluer le degré de ressemblance au titre de l'article 9(1)n(ii) ne se limite pas à la comparaison visuelle. Il peut y avoir lieu de tenir compte du facteur énoncé à l'article 6(5)e) de la Loi, à savoir le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation, dans le son ou dans les idées qu'elles suggèrent [voir *Techniquip Ltd c Canadian Olympic Assn* (1998), 80 CPR (3d) 225 à la p 230 (CF 1^{re} inst), conf par, 3 CPR (4th) 298 (CAF); *Big Sisters Association of Ontario c Big Brothers of Canada* (1999), 86 CPR (3d) 504 (CAF); *Hope International Development Agency c Aga Khan Foundation Canada* (1996), 71 CPR (3d) 407 à la p 413 (COM) à la p 413].

[66] Même si je tenais compte de la famille de marques officielles comme le suggère l'Opposante, lorsque je compare les marques en fonction de leur degré de ressemblance uniquement, je ne suis pas convaincue que le consommateur moyen confondrait la Marque avec les marques officielles de la Mount Royal University. Il convient également de noter que dans *Techniquip Limited c Canadian Olympic Association* (1999), 3 CPR (4th) 298 (CAF); conf (1998), 80 CPR (3d) 225 à la p 234 (CF 1^{re} inst), la Cour a confirmé que la preuve de l'état du registre des marques de commerce et de l'état du marché peut annuler l'effet de toute famille de marques officielles revendiquée. En l'espèce, la propre preuve de l'Opposante laisse supposer un emploi abondant des mots « Mount Royal » par des tiers, y compris dans la région de Calgary (selon les pièces B et C de l'affidavit de M^{me} Ariyanayagam). En outre, la preuve de l'état du registre et de l'état du marché produite par la Requérante appuie également une telle conclusion (voir, à titre d'exemple, les pièces A, B et C de l'affidavit de M^{me} Dedul). Ainsi, la preuve fait perdre beaucoup de son importance à la famille de marques officielles revendiquée par l'Opposante, car les mots MOUNT ROYAL ne sont pas uniques en tant qu'éléments de marques de commerce.

[67] Si l'on considère les marques dans leur totalité, j'estime que la ressemblance entre elles sur le plan de la présentation, du son et des idées suggérées n'est pas suffisante pour que la Marque soit confondue avec les marques officielles de la Mount Royal University.

[68] Compte tenu de ce qui précède, ce motif d'opposition est rejeté.

Décision

[69] Comme j'ai accueilli les motifs d'opposition fondés sur les articles 38(2)*b*/12(1)*b*) et les articles 38(2)*d*/2, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Kathryn Barnett
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

Annexe A

N° de demande/enregistrement	Marque de commerce	État
904,010	MOUNT ROYAL COLLEGE & Dessin	Annoncée
Demande n° 478,931, LMC271,776	MOUNT ROYAL COLLEGE; Dessin	Enregistrée
920,790	MOUNT ROYAL CONSERVATORY	Annoncée
919,562	MOUNT ROYAL PUTS A FACE ON EDUCATION. YOUR FACE	Annoncée
902,181	MOUNT ROYAL COUGARS	Annoncée
919,924	MOUNT ROYAL UNIVERSITY	Annoncée
912,827	MOUNT ROYAL COLLEGE	Annoncée
902,183	MOUNT ROYAL COLLEGE COUGARS	Annoncée
920,299	MOUNT ROYAL UNIVERSITY 1910 et Dessin	Annoncée
902,184	MOUNT ROYAL COLLEGE CALGARY & Dessin	Annoncée
908,546	THE MOUNT ROYAL COLLEGE CONSERVATORY	Annoncée
908,547	THE MOUNT ROYAL COLLEGE CONSERVATORY & Dessin	Annoncée
904,008	COUGARS & DESIGN	Annoncée

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : 2015-09-03

COMPARUTIONS

James T. Swanson

POUR L'OPPOSANTE

Bonnie D. Headley

POUR LA REQUÉRANTE

AGENTS AU DOSSIER

Burnet, Duckworth & Palmer LLP

POUR L'OPPOSANTE

Bennett Jones LLP

POUR LA REQUÉRANTE