



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

Référence : 2015 COMC 120
Date de la décision : 2015-06-30
TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

1772887 Ontario Limited	Opposante
et	
Vancouver Free Press Publishing Corp.	Requérante
1,597,423 pour la marque de commerce Best of Vancouver	Demande

Contexte

[1] Le 9 octobre 2012, la Requérante a produit la demande d'enregistrement n° 1,597,423 pour la marque de commerce Best of Vancouver (la Marque).

[2] La demande est basée sur l'emploi au Canada depuis septembre 1998 pour [TRADUCTION] « tee-shirts », « certificats de mérite » et « autocollants pour portes » et sur l'emploi au Canada depuis septembre 2007 pour « fourre-tout » et « affiches ». Elle est également basée sur l'emploi au Canada depuis septembre 1996 pour une gamme de services, qui comprend de la publicité, l'exploitation d'un programme de récompenses et la réalisation d'enquêtes et de sondages. Une liste de produits et services spécifiques visés par la demande d'enregistrement est jointe à l'annexe A.

[3] L'Opposante est la propriétaire des marques de commerce KIDS GUIDE TO VANCOUVER et Dessin (enregistrement n° LMC495,094), THE ESSENTIAL VANCOUVER (enregistrement n° LMC351,245) et KEY TO VANCOUVER (enregistrement n° LMC302,899).

[4] Les enregistrements de l'Opposante sont basés sur l'emploi en liaison avec une gamme de [TRADUCTION] « publications imprimées » et de services de renseignements et de conseils sur les activités pour enfants. Une liste de produits et services spécifiques visés par les enregistrements de l'Opposante, de même que des détails sur la date de premier emploi revendiquée pour chaque marque de commerce sont joints à l'annexe B.

[5] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 19 juin 2013 et le 19 novembre 2013, 1772887 Ontario Limited (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Les motifs d'opposition sont fondés sur les articles 30*b*), 30*i*), 12(1)*d*), 16(1)*a*) et 2 (caractère distinctif) de la Loi.

[6] La Requérante a produit une contre-déclaration le 23 décembre 2013 dans laquelle elle nie les allégations énoncées dans la déclaration d'opposition.

[7] Comme preuve au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit d'Elenita Anastacio, souscrit le 15 avril 2014 (l'affidavit de M^{me} Anastacio). M^{me} Anastacio n'a pas été contre-interrogée.

[8] Comme preuve au soutien de sa demande d'enregistrement, la Requérante a produit l'affidavit de Navdeep Chhina, souscrit le 31 juillet 2014. M^{me} Chhina n'a pas été contre-interrogée.

[9] Les parties ont toutes deux produit des plaidoyers écrits. Aucune audience n'a été tenue.

Fardeau de preuve

[10] 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 a, toutefois, le fardeau de preuve 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 Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à 298].

Motifs d'opposition rejetés sommairement

Non-conformité – article 30i)

[11] L'Opposante a plaidé que la demande d'enregistrement de la Marque n'est pas conforme à l'article 30i) de la Loi, puisque son emploi est préjudiciable à la réputation de l'Opposante et à l'achalandage lié à ses marques de commerce KIDS GUIDE TO VANCOUVER et Dessin (enregistrement n° LMC495,094), THE ESSENTIAL VANCOUVER (enregistrement n° LMC351,245) et KEY TO VANCOUVER (enregistrement n° LMC302,899).

[12] Dans la décision *Euromed Restaurant Ltd c Trilogy Properties Corp* 99 CPR (4th) 445 (COMC) aux para 12 et 13, la membre dePaulsen a souligné que ni le registraire ni la Cour fédérale n'a décidé si un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) et soulevant la violation de l'article 22 constitue un motif d'opposition valable [*Parmalat Canada Inc. c Sysco Corp.* 2008 CF 1104, (2008), 69 CPR (4th) 349 (CF), à 38 à 42]. Dans cette cause, la membre dePaulsen a poursuivi en affirmant que même si elle avait considéré le motif d'opposition valable, l'Opposante n'avait pas produit de preuve soutenant la probabilité de dépréciation de l'achalandage qui soutiendrait la violation de l'article 22 [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée* (2006), 2006 SCC 23 (CanLII), 49 CPR (4th) 401 (CSC) à 46 et 63 à 68].

[13] En l'espèce, l'Opposante n'a pas non plus produit de preuve à l'appui de ce motif. La simple connaissance de l'existence des marques de commerce de l'Opposante n'appuie pas en soi une allégation que la Requérante n'aurait pas pu être convaincue de son droit à l'emploi de la Marque [voir *Woot, Inc c WootRestaruant Inc Les Restaurants Woot Inc* 2012 COMC 197 (CanLII)].

[14] Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Absence de droit à l'enregistrement – article 16(1)a)

[15] L'Opposante a plaidé que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en raison de son emploi antérieur de ses marques de commerce KIDS GUIDE TO VANCOUVER et Dessin, THE ESSENTIAL VANCOUVER et KEY TO VANCOUVER. En ce qui concerne ce motif d'opposition, l'Opposante a le fardeau de preuve initial de démontrer l'emploi de sa ou ses marques de commerce avant la ou les dates de premier emploi revendiquées par la Requérante et d'établir qu'elle n'avait pas abandonné sa ou ses marques de commerce à la date de la publication de la demande d'enregistrement de la Requérante [article 16(5)]. L'Opposante n'a produit aucune preuve de l'emploi de ses marques de commerce.

[16] Par conséquent, ce motif d'opposition est également rejeté.

Absence de caractère distinctif – article 2

[17] L'Opposante a plaidé que la Marque ne distingue pas, ni n'est adaptée à distinguer, les produits et services de la Requérante de ceux de l'Opposante, en liaison avec lesquels elle a employé ses marques de commerce KIDS GUIDE TO VANCOUVER et Dessin (enregistrement n° LMC495,094), THE ESSENTIAL VANCOUVER (enregistrement n° LMC351,245) et KEY TO VANCOUVER (enregistrement n° LMC302,899).

[18] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif fondé sur l'absence de caractère distinctif, un opposant doit démontrer que ses marques de commerce étaient devenues suffisamment connues au moment où la procédure d'opposition a été engagée pour faire perdre à la marque visée par la demande son caractère distinctif [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections In.* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF) et *Motel 6, Inc c No. 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44, à 58 (CF 1^{re} inst)].

[19] En l'espèce, l'Opposante n'a produit aucune preuve d'emploi qui me permettrait de déterminer que ses marques de commerce sont devenues connues dans une quelconque mesure. Elle ne s'est donc pas acquittée de son fardeau initial à l'égard de ce motif.

[20] Par conséquent, ce motif d'opposition est également rejeté.

Examen des autres motifs d'opposition

Non-conformité – article 30b)

[21] L'Opposante a plaidé que la demande d'enregistrement de la Marque n'est pas conforme à l'article 30b) de la Loi, puisque la Requérante n'a pas employé la Marque en liaison avec les produits et services visés par la demande depuis les dates de premier emploi revendiquées, voire jamais. De plus, l'Opposante a plaidé que, s'il y a eu emploi au Canada, ce n'était pas conforme à l'article 50 de la Loi.

[22] La date pertinente pour l'examen des circonstances en ce qui concerne ce motif d'opposition est la date de production de la demande d'enregistrement [voir *Georgia-Pacific Corporation c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC)].

[23] Bien que le fardeau *ultime* de démontrer que la demande est conforme aux exigences de l'article 30 incombe à la Requérante, l'Opposante n'en doit pas moins s'acquitter du fardeau de preuve d'établir les faits allégués à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'article 30. [Voir *Joseph E Seagram & Sons Ltd c Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325 à 329 (COMC); et *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst)]. Dans la mesure où les faits pertinents relatifs à un motif d'opposition fondé sur l'article 30b) de la Loi sont plus facilement accessibles à la Requérante, le fardeau de preuve qui incombe à l'Opposante relativement à ce motif est relativement léger [voir *Tune Master c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC)]. De plus, l'Opposante peut s'appuyer sur sa preuve et sur celle de la Requérante pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial [*Labatt Brewing Company Limited c Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 CPR (3d) (CF 1^{re} inst), 216 à 230].

[24] Dans les cas où un opposant s'est appuyé sur la preuve du requérant pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 30b), il a été établi que, pour ce faire, l'opposant doit démontrer que la preuve du requérant est « clairement incompatible » avec les revendications formulées dans sa demande d'enregistrement [voir *Ivy Lea Shirt Co c 1227624 Ontario Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 562, à 565 et 566 (COMC), conf. par 11 CPR (4th) 489 (CF 1^{re} inst)]. Cependant, je remarque que dans une décision plus récente de la

Cour fédérale, le juge Rennie a indiqué que cette approche « clairement incompatible » mène à un fardeau de preuve quelque peu opaque puisque le fardeau est décrit à la fois comme « peu exigeant » tout en affirmant, dans le cas où un opposant s'appuie sur la preuve du requérant, que la preuve est « clairement incompatible » avec les revendications du requérant, rendant le fardeau plus exigeant [*Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd*, 2014 CF 323 à 30 à 38 (CanLII)].

[25] En l'espèce, l'Opposante s'appuie à la fois sur sa preuve (l'affidavit de M^{me} Anastacio) et sur la preuve produite par la Requérante (l'affidavit de M^{me} Chhina) afin de s'acquitter de son fardeau de preuve initial. Cependant, pour des raisons que j'expliquerai plus en détail plus loin, je ne suis pas prête à accorder beaucoup de poids à la preuve de l'Opposante, et je n'estime pas que la preuve de la Requérante, seule ou en combinaison avec la preuve de l'Opposante, est suffisante pour que l'Opposante s'acquitte de son fardeau de preuve initial, aussi léger soit-il.

Affidavit de M^{me} Chhina

[26] Au paragraphe 1, M^{me} Chhina se présente comme la responsable de la marque et de la promotion de la Requérante. Elle déclare que la Requérante fonctionne sous les noms commerciaux et dénominations commerciales « The Georgia Straight » et « Straight.com ». En raison de son poste, elle a accès aux documents opérationnels de la Requérante et elle est impliquée au quotidien avec ses marques de commerce [para 4].

[27] Aux paragraphes 5 à 8, M^{me} Chhina donne des détails sur certains des services de la Requérante. Elle déclare que la Requérante a, dans le cadre de ses services, réalisé des enquêtes et de sondages, des concours et des programmes de mérite sous ou en liaison avec la Marque pour faire connaître des entreprises, les communautés et les organismes locaux ainsi que leurs activités et événements, et pour permettre aux clients de faire de la publicité et de tenir des événements de « reconnaissance des gagnants ». Selon M^{me} Chhina, les enquêtes, sondages, concours et programmes de mérite ont été réalisés par la Requérante sous la Marque de façon continue depuis 1996, dans et par ses publications imprimées, dépliants, cartes pour distributrices de journaux et sites Web dans le Grand Vancouver et dans d'autres régions du Canada [para 5].

[28] M^{me} Chhina déclare que des revenus des enquêtes et sondages, des concours et des programmes de mérite de la Requérente au cours de la période allant de 1996 à la date de souscription de son affidavit, ont été enregistrés chaque année depuis 1996, et que le revenu total de 1996 à septembre 2012 dépassait 5 000 \$. Certains de ces services ont également été fournis sans frais [para 5]. Jointes en pièce A se trouvent des copies de : a) un dépliant distribué par la Requérente à Vancouver en septembre 2012; b) une carte pour distributrices de journaux distribuée à Vancouver par la Requérente en 2003; c) un bulletin de vote distribué à Vancouver par la Requérente en août 2004; d) une formule d'inscription à un concours distribuée et employée à Vancouver par la Requérente en juin 2011; et e) une page Web du site Web de la Requérente qui était accessible au public canadien en juin 2011 [para 5].

[29] Au paragraphe 7, M^{me} Chhina déclare qu'un autre service fourni par la Requérente est la publicité et la promotion des produits et services d'autrui en liaison avec la Marque. Selon M^{me} Chhina, la Requérente a fourni ces services de façon continue depuis 1996 par l'entremise de ses publications imprimées, dépliants, cartes de distributrices à journaux et pages Web dans le Grand Vancouver et dans d'autres régions de la Colombie-Britannique. M^{me} Chhina déclare que des revenus de ces services de 1996 à la date de la souscription de son affidavit ont été enregistrés chaque année et que le montant total des revenus générés par ces services de 1996 à septembre 2012 dépassait 15 000 \$ [para 7].

[30] Jointes en pièce B se trouvent des copies de : a) un extrait d'une page d'une des publications de la Requérente publiée et distribuée à Vancouver le 19 septembre 1996; b) un dépliant distribué par la Requérente à Vancouver en septembre 2012; et c) une page Web du site Web de la Requérente qui était accessible au public canadien en septembre 2004 et qui, selon M^{me} Chhina, faisait référence, décrivait ou était employé dans le cadre des services de publicité et de promotion de la Requérente en liaison avec la Marque [para 8].

[31] Au paragraphe 9, M^{me} Chhina déclare que la Requérente vend des tee-shirts arborant la Marque de façon continue à Vancouver depuis 1998. Les revenus de telles ventes dépassent 150 \$ de 1998 à septembre 2012. Jointes en pièce C se trouvent deux photographies d'un tee-shirt arborant la Marque, avec une facture représentative de la Requérente montrant la vente de tels tee-shirts à un client canadien le 27 octobre 2010.

[32] Au paragraphe 12, M^{me} Chhina déclare que selon son examen des dossiers de la Requérante, aucun membre du public n'a contacté par erreur la Requérante en tentant de communiquer avec l'Opposante et aucun membre du public n'a informé la Requérante qu'il ou elle avait mépris la Requérante pour l'Opposante ou cru que les parties étaient d'une certaine façon associées. De plus, selon M^{me} Chhina, aucun membre du public n'a informé ou averti la Requérante qu'il ou elle a acheté des produits et services de la Requérante arborant la Marque ou employés en liaison avec la Marque, selon une croyance que de tels produits et services provenaient ou étaient associés à l'Opposante.

Affidavit de M^{me} Anastacio

[33] M^{me} Anastacio est recherchiste en marques de commerce, employée par l'ancien agent de la Requérante [para 1]. Le 17 mars 2014, elle a mené une recherche Internet pour [TRADUCTION] « retracer et citer les termes exacts BEST OF VANCOUVER en liaison avec Vancouver Free Press Publishing (la Requérante)... ». M^{me} Anastacio déclare que sa recherche a retracé BEST OF VANCOUVER en liaison avec Vancouver Free Press Publishing seulement en liaison avec la publication d'articles de presse et de publications [para 4]. Elle déclare que les résultats de sa recherche sont joints en pièce B. Cependant, la pièce B ne semble montrer que les quelques premiers de plusieurs résultats de recherche. Il n'est pas évident si M^{me} Anastacio a vraiment consulté l'un ou l'autre des sites Web associés à ses résultats de recherche, si elle a examiné l'ensemble de ses résultats de recherche, plutôt que seulement ceux énumérés en pièce B ou comment elle peut affirmer à partir de sa recherche que BEST OF VANCOUVER n'apparaît qu'en liaison avec la publication d'articles de presse et de publications. Je remarque également que la recherche menée par M^{me} Anastacio était sans doute quelque peu étroite, considérant que la Requérante semble également fonctionner sous les dénominations commerciales ou noms commerciaux « The Georgia Straight » et « Straight.com ».

[34] Au paragraphe 6, M^{me} Anastacio déclare qu'elle a également mené une recherche sur Wayback Machine Internet Archive pour consulter l'historique du site Web de la Requérante entre 1996 et 2014. M^{me} Anastacio déclare qu'une copie de l'historique est jointe en pièce C. Selon M^{me} Anastacio, elle a examiné les pages du site Web de 2005 à 2009 et n'a trouvé que quelques références à BEST OF VANCOUVER en liaison avec un service, un article, une

colonne ou une section de la publication *The Georgia Straight* et le site Web de la Requérante. Il n'est pas évident pourquoi M^{me} Anastacio n'a choisi que ces années en particulier pour examen et, notamment, seules des pages de ces années se trouvent en pièce C. Ce peut être parce qu'il n'y avait pas de pages des années précédentes et suivantes ou qu'il y en avait, mais que M^{me} Anastacio a décidé pour une raison ou une autre de ne pas les inclure. Je remarque également que les sites Web ne sont qu'une façon parmi tant d'autres par laquelle la Requérante fournit ses nombreux services.

[35] La Cour d'appel fédérale a clairement établi que [TRADUCTION] « il est malvenu pour un cabinet d'avocats de faire en sorte que ses employés agissent comme enquêteurs pour qu'ils fournissent ensuite un témoignage d'opinion sur les aspects les plus cruciaux de l'affaire » [voir *Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd c Hyundai Auto Canada* 206 CAF 133 (CanLII), à 4, (2006), 53 CPR (4th) 286 (CAF)]. La Cour n'est pas aussi précise quant à la façon dont il faut traiter les preuves qui ne sont pas présentées sous forme de témoignage d'opinion fourni par l'employé d'un cabinet. Elle affirme, toutefois, que [TRADUCTION] « un avocat ne doit pas compromettre son indépendance en agissant dans une instance dans laquelle un des membres du cabinet dont il fait partie a fourni une preuve par affidavit au sujet d'un point essentiel » [*Cross-Canada*, précitée, au para 7].

[36] Si la Marque a été employée ou non à un moment en particulier est certainement un point essentiel en l'espèce. Compte tenu de cela, et compte tenu du manque d'information fournie par M^{me} Anastacio, à savoir pourquoi elle a choisi ses paramètres de recherche, comment et pourquoi elle a choisi les pages à inclure en pièces et comment ses résultats de recherche peuvent soutenir les déclarations faites dans son affidavit, je conteste la qualité et la fiabilité de la preuve de M^{me} Anastacio. Je suis, par conséquent, prête à n'accorder que très peu de poids à cette preuve. Dans l'ensemble, je n'estime pas que sa preuve soit suffisante pour que l'Opposante s'acquitte du fardeau de preuve initial peu exigeant d'établir que les faits allégués pour soutenir son motif d'opposition fondé sur l'article 30b) existent.

[37] Comme susmentionné, l'Opposante peut également s'appuyer sur la preuve de la Requérante pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial. Cependant, j'estime que la preuve de la Requérante n'offre pas non plus à l'Opposante beaucoup d'aide pour qu'elle s'acquitte de

son fardeau de preuve. L'Opposante s'appuie essentiellement sur l'absence de déclarations d'emploi affirmatives pour certains produits et services et/ou l'absence de preuve complète d'emploi à l'appui des déclarations affirmatives qui ont été faites.

[38] Même si M^{me} Chhina n'a pas nécessairement produit une preuve d'emploi claire et abondante de la Marque en liaison avec tous les produits et services visés par la demande d'enregistrement, elle a produit une certaine preuve d'emploi et fait certaines déclarations sous serment que la Marque a été employée de façon continue depuis les dates de premier emploi revendiquées dans la demande d'enregistrement. En l'absence de contre-interrogatoire et/ou de preuve supplémentaire ou plus fiable de l'Opposante, je n'ai aucune raison de douter de la véracité de ses déclarations ou de tirer des inférences négatives de toute lacune dans sa preuve.

[39] Donc, même si le fardeau qui incombe à un opposant est relativement peu exigeant à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*), je suis d'avis qu'en l'espèce, l'Opposante ne s'en est pas acquittée.

[40] En ce qui concerne l'allégation de l'Opposante que l'affidavit de M^{me} Chhina ne fournit pas de preuve d'emploi licencié de la Marque, je remarque que l'Opposante n'a fait aucune observation significative à cet égard. De plus, je remarque qu'il n'y a aucune indication que la Marque est employée par une licenciée. Selon M^{me} Chhina, elle est employée plutôt par la Requérante, qui fonctionne sous des noms commerciaux.

[41] En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

Non-enregistrabilité – Article 12(1)*d*

[42] L'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas enregistrable, parce qu'elle crée de la confusion avec ses marques de commerce KIDS GUIDE TO VANCOUVER et Dessin (enregistrement n° LMC495,094), THE ESSENTIAL VANCOUVER (enregistrement n° LMC351,245) et KEY TO VANCOUVER (enregistrement n° LMC302,899).

[43] La date pertinente pour l'examen du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[44] L'Opposante a produit des copies de ses enregistrements dans le cadre de sa preuve. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer s'ils sont en vigueur [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Je confirme que seulement KIDS GUIDE TO VANCOUVER et Dessin (enregistrement n° LMC495,094) et THE ESSENTIAL VANCOUVER (enregistrement n° LMC351,245) sont toujours en vigueur. La marque de commerce KEY TO VANCOUVER (enregistrement n° LMC302,899) a été radiée pour défaut d'emploi le 9 octobre 2014.

[45] L'Opposante ne s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition que pour les marques de commerce KIDS GUIDE TO VANCOUVER et Dessin (enregistrement n° LMC495,094) et THE ESSENTIAL VANCOUVER (enregistrement n° LMC351,245). Mon examen en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi sera donc limité à ces deux marques de commerce.

[46] Puisque l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de commerce KIDS GUIDE TO VANCOUVER et Dessin et THE ESSENTIAL VANCOUVER de l'Opposante.

[47] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir vague. L'article 6(2) de la Loi porte que l'emploi d'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 produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[48] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, notamment : 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 produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans

les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC)].

Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[49] La Marque est composée de la phrase BEST OF VANCOUVER, qui est en quelque sorte élogieuse ou suggestive et le droit à l'usage exclusif du mot VANCOUVER n'a pas été accordé. Dans l'ensemble, j'estime que la Marque possède un faible caractère distinctif inhérent. Les marques de commerce de l'Opposante THE ESSENTIAL VANCOUVER et KIDS GUIDE TO VANCOUVER et Dessin (reproduites ci-dessous),



sont également en quelque sorte suggestives ou descriptives. En particulier, dans l'enregistrement n° LMC495,094, le droit à l'usage exclusif de tout l'élément nominal de la marque, nommément KIDS' GUIDE TO VANCOUVER, n'a pas été accordé et je n'estime pas que l'élément graphique de la marque de commerce ajoute beaucoup au caractère distinctif de la marque. Dans le même ordre d'idées, dans l'enregistrement n° LMC351,245 de ESSENTIAL VANCOUVER, le droit à l'usage exclusif du mot VANCOUVER n'a pas été accordé. Par conséquent, j'estime que les deux marques de commerce de l'Opposante possèdent un caractère distinctif inhérent assez faible.

[50] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être renforcé par la promotion ou l'emploi.

[51] En l'espèce, l'Opposante n'a produit aucune preuve de promotion ou d'emploi qui me permettrait de déterminer que ses marques de commerce sont devenues connues dans une quelconque mesure.

[52] La Requérante a produit une preuve d'emploi de la Marque au Canada pour certains de ses produits et services et fourni quelques chiffres d'affaires. Cependant, sa preuve n'est pas écrasante. Par exemple, les revenus des enquêtes, sondages, concours et programmes de mérite de la Requérante pour la période allant de 1996 à septembre 2012 dépassent seulement 5 000 \$ et les revenus de ses services de publicité et de promotion au cours de la même période dépassent seulement 15 000 \$ [affidavit de M^{me} Chhina, para 5 et 7]. Même si M^{me} Chhina déclare que certains services ont également été fournis sans frais, aucun détail n'a été produit à cet égard. Bien que M^{me} Chhina ait fourni des exemples de dépliants, bulletins de vote, formules d'inscription à un concours, extraits de page de publications, etc. en pièces A et B de son affidavit, elle n'a donné aucun détail sur l'étendue de leur diffusion. Il n'y a aucune information dans son affidavit en ce qui concerne combien de Canadiens consultent le site Web de la Requérante chaque année. En ce qui concerne les produits de la Requérante, M^{me} Chhina déclare seulement que la vente de tee-shirts entre 1998 et septembre 2012 dépassait 150 \$ et elle a fourni une seule facture de 2010 [affidavit de M^{me} Chhina, para 6 et 8 à 10 et pièce C].

[53] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que ce facteur, qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, favorise légèrement, mais pas de façon significative, la Requérante.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque a été en usage

[54] L'Opposante n'a produit aucune preuve de l'emploi de ses marques de commerce. Par contre, comme susmentionné, la Requérante a produit une preuve d'emploi pour au moins certains de ses produits et services.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce

[55] S'agissant des facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d) de la Loi, l'appréciation de la probabilité de confusion aux termes de l'article 12(1)d) de la Loi repose sur la comparaison de

l'état déclaratif des produits et services qui figure dans la demande d'enregistrement de la Marque avec l'état déclaratif des produits et services qui figure dans les enregistrements de l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF) et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)].

[56] Même s'il n'y a aucune indication dans la demande d'enregistrement de la Marque que les produits et services de la Requérante visent les enfants ou les familles, j'estime qu'au moins certains des produits (par exemple les [TRADUCTION] « affiches ») et services de la Requérante sont de genre semblable ou sont liés à ceux de l'Opposante. La Requérante fait la promotion d'entreprises, de communautés et d'organismes locaux ainsi que de leurs activités et événements en réalisant des concours, en exploitant un programme de mérite et en menant des enquêtes et des sondages. Elle fait également la publicité et la promotion de services d'autrui par l'entremise de divers médias. Dans le même ordre d'idées, l'Opposante offre des services de renseignements et de conseils pour [TRADUCTION] « promouvoir, informer et conseiller » sur des activités pour enfants spécifiques disponibles et des services de divertissement pour la famille par des concours promotionnels et des efforts promotionnels coopératifs avec des fournisseurs de contenu, et par divers autres moyens de le faire.

[57] Compte tenu des similarités du genre de produits et services des parties, il est raisonnable de conclure qu'il pourrait également y avoir un recoupement dans leurs voies de commercialisation.

[58] Les facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d) favorisent donc l'Opposante.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce

[59] Dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al* [précité], la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énoncés à l'article 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties [voir également *Beverley Bedding & Upholstery Co c Regal Bedding & Upholstering Ltd* (1980), 47 CPR (2d) 145 (CF), à 149, conf. par (1982), 60 CPR (2d) 70 (CAF)]. Si les marques de commerce des

parties ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'examen amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire.

[60] Dans *Masterpiece*, la Cour suprême a fait observer que même si le premier mot est souvent l'élément le plus important pour établir le caractère distinctif d'une marque de commerce [voir *Conde Nast Publications Inc c Union des éditions modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst)], il est préférable, lorsqu'il s'agit de comparer des marques entre elles, de se demander d'abord si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique.

[61] En l'espèce, j'estime qu'il n'y a rien de particulièrement frappant ou unique au sujet des marques de commerce des parties. Comme susmentionné, les marques en cause sont toutes en quelque sorte élogieuses, suggestives et descriptives.

[62] Le seul élément commun des marques est l'inclusion du mot VANCOUVER, qui est clairement un endroit géographique au Canada. Autrement, j'estime que les marques sont très différentes dans la présentation et dans le son. Elles sont également un peu différentes dans les idées qu'elles suggèrent. La marque de commerce KIDS GUIDE TO VANCOUVER et Dessin de l'Opposante évoque l'idée que les publications imprimées et les services de renseignements et de conseils de l'Opposante se veulent un guide d'activités et de services pour les enfants à Vancouver. Par contre, les mots « essential » [essentiel] et « best » [meilleur] qui apparaissent dans THE ESSENTIAL VANCOUVER et BEST OF VANCOUVER ne font pas référence aux enfants et ont une signification complètement différente l'une de l'autre.

[63] Compte tenu de ce qui précède, je n'estime pas qu'il existe un degré de ressemblance élevé entre les marques de commerce.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[64] En l'espèce, je suis d'avis que les différences entre les marques de commerce suffisent pour éviter la confusion. Il n'y a aucune preuve que l'Opposante a établi une réputation quelconque de ses marques de commerce de façon à ce qu'elles aient acquis un caractère distinctif, et il a été établi que des différences relativement petites suffiront à distinguer des

marques faibles [*Boston Pizza International Inc c Boston Chicken Inc* (2001), 15 CPR (4th) 345 (CF 1^{re} inst), à 66]. Par conséquent, même s'il y a un certain recoupement du genre des produits et services et des voies de commercialisation des parties, j'estime que les différences entre les marques de commerce dans la présentation, le son et les idées suggérées suffisent à éviter toute probabilité raisonnable de confusion. Après avoir pris en considération les circonstances de l'espèce, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, il n'existe aucune probabilité de confusion entre les marques de commerce en cause.

[65] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d* est également rejeté.

Décision

[66] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Lisa Reynolds
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

Annexe A
[TRADUCTION]

Produits :

- (1) Tee-shirts, certificats de mérite, autocollants pour portes**
- (2) Fourre-tout, affiches**

Services :

- (1) Publicité et promotion des marchandises et des services de tiers par différents médias, y compris journaux, imprimés, publications électroniques et sites Web ainsi que par des cartes et des livrets de rabais pour la clientèle**
- (2) Exploitation d'un programme de récompenses et promotion d'un lieu dans des publications imprimées, des publications électroniques, sur des sites Web, pour faire connaître les entreprises, les communautés et les organismes locaux ainsi que leurs activités et événements, et pour permettre aux clients de faire de la publicité et de tenir des fêtes et des événements de reconnaissance**
- (3) Réalisation d'enquêtes et de sondages à l'aide de formulaires et d'autres publications imprimées, publications électroniques et sites Web, pour faire connaître les entreprises, les communautés et les organismes locaux ainsi que leurs activités et événements, et pour permettre aux clients de faire de la publicité et de tenir des fêtes et des événements de reconnaissance**
- (4) Réalisation de concours à l'aide de formulaires et d'autres publications imprimées, publications électroniques et sites Web, pour faire connaître les entreprises, les communautés et les organismes locaux ainsi que leurs activités et événements, et pour permettre aux clients de faire de la publicité et de tenir des fêtes et des événements de reconnaissance**

Revendications :

Employée au CANADA depuis septembre 1998 en liaison avec les produits (1).

Employée au CANADA depuis septembre 2007 en liaison avec les produits (2).

Employée au CANADA depuis septembre 1996 en liaison avec les services.

Annexe B

Marque de commerce	Numéro de l'enregistrement	Produits/Services [TRADUCTION]	Date de premier emploi revendiquée
	<p>LMC495,094</p>	<p>Publications imprimées, nommément livres et livrets de toutes sortes, journaux, brochures, dépliants, manuels, guides, plans, affiches, images et photographies en liaison avec des activités pour enfants dans des endroits spécifiques au Canada.</p> <p>Offre de services de renseignements et de conseils sur les activités pour enfants et conseils sur des services de divertissement et d'éducation spécifiques pour les parents et les enfants pour promouvoir, informer et conseiller sur des activités pour enfants spécifiques disponibles et des services de divertissement pour la famille par des publications imprimées, de la publicité imprimée, des kiosques d'information touristique, des affiches de points de vente, des concours promotionnels et des efforts promotionnels coopératifs avec des fournisseurs de contenu, dans des endroits spécifiques au Canada.</p>	<p>Employée au Canada depuis le 21 septembre 1995.</p>

THE ESSENTIAL VANCOUVER	LMC351,245	Publications imprimées, notamment magazines.	Employée au Canada depuis au moins aussi tôt que juin 1987.
KEY TO VANCOUVER	LMC302,899	Publications imprimées, notamment magazines, colonnes de magazine ou encarts spéciaux et périodiques.	Déclaration d'emploi produite le 21 février 1985.

Aucune audience tenue

Agents au dossier

Miller Thomson LLP

pour la ou les Opposantes

Alec Szibbo

pour la Requérante