

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
de 3416968 Canada Inc. et de 6029817 Canada Inc.
à la demande n° 1251439 produite par Help Create
A Millionaire, Inc. et cédée ensuite à George H. Ching
en vue de l’enregistrement de la marque de
commerce CONSUMERS CHOICE**

[1] Le 21 mars 2005, Help Create A Millionaire, Inc., a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce CONSUMERS CHOICE fondée sur l’emploi projeté au Canada. La demande vise les services suivants :

services d’agence de publicité, consultation en publicité, consultation en commercialisation des affaires, services de consultation en gestion des affaires, création et tenue à jour de publicité de page Web pour des tiers et base de données en ligne de répertoires d’entreprises.

La demande a été annoncée aux fins d’opposition le 26 octobre 2005. Elle a par la suite été cédée à George H. Ching, le requérant actuel.

[2] Une prorogation du délai d’opposition a été accordée à Consumers’ Choice Award le 10 janvier 2006. Une déclaration d’opposition a ensuite été produite le 22 mars 2006 par Consumers’ Choice Award, 3416968 Canada Inc., faisant affaire sous le nom de Consumers’ Choice Award (« 341 »), et 6026817 Canada Inc., faisant affaire sous les noms de Consumers’ Choice Award et de Consumers’ Choice Institute. Copie de la déclaration d’opposition a été transmise à la requérante le 4 avril 2006. La requérante a demandé que la déclaration d’opposition soit radiée ou modifiée et, dans une lettre datée du 28 août 2006, un membre de la Commission, M. Carrière, a rendu une décision enjoignant aux opposantes de modifier leur

déclaration d'opposition. Une déclaration d'opposition modifiée, où, notamment, le nom de la troisième opposante avait été corrigé pour devenir 6029817 Canada Inc., faisant affaire sous le nom de Consumers' Choice Award et de Consumers' Choice Institute (« 602 »), a été produite le 15 septembre 2006.

[3] Lorsqu'il a produit sa demande de radiation, le requérant a soutenu que la première opposante, Consumers' Choice Award, était simplement un nom commercial ou une dénomination commerciale et qu'il ne s'agissait pas d'une véritable opposante. Dans sa décision du 28 août 2006, M. Carrière a indiqué qu'il était prématuré de trancher cette demande étant donné qu'aucune preuve n'avait encore été produite. Des éléments de preuve produits par la suite indiquent cependant que Consumers' Choice Award est simplement une dénomination commerciale. Par conséquent, il ne peut d'agir d'une opposante et son nom est radié de la déclaration d'opposition : voir la décision en matière d'opposition rendue dans *Compagnie des Montres Longines Francillon S. A. c. Pinto Trading Co.* (1983), 75 C.P.R. (2d) 283.

[4] Comme premier motif d'opposition, les opposantes font valoir que le requérant n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement selon l'alinéa 16(3)a) de la *Loi sur les marques de commerce* parce que, à la date de production de la demande, la marque faisant l'objet de celle-ci créait de la confusion avec les marques de commerce CONSUMERS' CHOICE AWARD et Dessin, CONSUMERS CHOICE AWARD et CONSUMERS CHOICE INSTITUTE antérieurement employées ou révélées au Canada par les opposantes en liaison

avec une grande variété d'activités commerciales et avec les services de publicité et de promotion des produits et services de sociétés qui, selon des enquêtes menées auprès de consommateurs, ont atteint l'excellence dans leur secteur respectif.

[5] Selon le deuxième motif d'opposition, le requérant n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement selon l'alinéa 16(3)c) de la Loi parce que, à la date de production de la demande, la marque faisant l'objet de celle-ci créait de la confusion avec les noms commerciaux Consumers' Choice Award et Consumers' Choice Institute antérieurement employés au Canada par les opposantes en liaison avec les services décrits plus haut. Comme troisième motif, les opposantes font valoir que la marque faisant l'objet de la demande n'est pas enregistrable selon l'alinéa 12(1)b) de la Loi parce qu'« [...] elle donne une description claire [...] de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer ».

[6] Comme quatrième motif d'opposition, les opposantes font valoir que la marque faisant l'objet de la demande n'est pas enregistrable selon l'alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de certification CONSUMERS' CHOICE AWARD et Dessin (reproduite ci-dessous), enregistrée sous le n° 504002 au nom de l'opposante 341, en liaison avec les services suivants :

activités commerciales, notamment services de vente en gros et au détail offerts au grand public et au monde des affaires, comprenant les entreprises, établissements, professions et services suivants : compagnies de systèmes d'alarme, magasins de matériel audio-visuel, magasins d'accessoires pour bébé, services de salle de bal/hall de

réception, compagnies de commerce de troc, magasins de produits de beauté, magasins d'accessoires de chambre à coucher et de salle de bain, concessionnaires de bicyclettes, magasins de stores et de tentures, boutiques pour dames, brasseries/tavernes, boutiques d'articles de mariage, compagnies de gestion de bâtiments, compagnies de formulaires et de systèmes administratifs, marchés de boucherie/aux viandes, concessionnaires d'automobiles, détaillants de pneus d'automobile, marchands de tapis, compagnies de nettoyage des tapis, services de traiteur, détaillants de téléphones cellulaires, magasins de chaussures pour enfants, magasins de vêtements pour enfants, compagnies de portes de placard et de portes à miroirs, cafés-restaurants, vente d'ordinateurs et services d'informatique, marchands d'ordinateurs personnels, déménageurs commerciaux, services de messagerie, services de change de monnaies, courtiers en douanes, écoles de danse, sociétés de développement/entreprises du bâtiment, services de publipostage, magasins de vente au rabais de vêtements pour dames et hommes, magasins de vente au rabais, écoles de conduite, pharmacies, services de nettoyage à sec, bureaux de placement, marchands d'appareils électroménagers, boutiques exclusives pour hommes, magasins exclusifs de chaussures, boutiques exclusives pour dames, experts-conseils en recherche de cadres, magasins d'équipement d'exercice, magasins de tissus, vente et service de télécopieurs, magasin de films et d'appareils-photos, experts-conseils en planification financière, magasins de foyers, magasins de poissons et de fruits de mer, fleuristes, magasins de tenues de soirée, magasins d'encadrement et de laminage, magasins de fruits et légumes, salons de la fourrure, magasins de meubles, terrains de golf, boutiques de souvenirs, salons de coiffure et de beauté, clubs de santé, magasins d'aliments naturels, maisonneries, magasins d'articles ménagers, hôtels, compagnies de courtiers d'assurance, fournisseurs d'Internet, bijouteries, ébénistes d'armoires de cuisine, magasins de meubles au rabais, écoles de langues, magasins de luminaires, services de limousine, services de serrurier, services interurbains, services de listes d'abonnement, magasins de matelas, motels, magasins de vêtements pour hommes, compagnies de déménagement, magasins d'instruments de musique, sociétés de fonds mutuels, boîtes de nuit, fournisseurs d'articles de bureau, locaux à bureaux/centres d'affaires temporaires, opticiens et optométristes, services de radiomessagerie, pâtisseries et boulangeries, animaleries, vente et service de photocopieurs, pizzerias/comptoirs de mets à emporter, services d'impression et de photocopie, agents immobiliers, disquaires, restaurants, maisons de retraite et maisons de repos, services de gardiens de sécurité,

marchands de machines à coudre, magasins de chaussures, magasins d'articles de sport, courtiers en valeurs mobilières, libre-services d'entreposage, salons de bronzage, marchands de piscines, magasins de dessus de table, services de taxi, services de rencontres par téléphone, services d'interconnexion de réseaux téléphoniques, magasins de jouets, services de transport, agences de voyage, fournisseurs d'uniformes, forfaitistes de vacances, compagnies d'aspirateurs, vidéoclubs, compagnies d'eau embouteillée, magasins de papier peint et de papier, services d'amaigrissement.



[7] Comme cinquième motif d'opposition, les opposantes font valoir que la marque de commerce du requérant n'est pas distinctive parce qu'elle crée de la confusion avec leurs marques de commerce et noms commerciaux. Comme sixième motif d'opposition, elles font valoir que la demande du requérant n'est pas conforme à l'alinéa 30a) de la Loi parce que [TRADUCTION] « [...] la demande ne renferme pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée ». Selon le septième motif d'opposition, la demande du requérant n'est pas conforme à l'alinéa 30i) de la Loi parce que [TRADUCTION] « [...] le requérant ne pouvait pas être convaincu qu'il avait droit d'employer la marque de commerce ».

[8] Le requérant a produit et signifié une contre-déclaration le 18 avril 2006 et une contre-déclaration modifiée le 20 septembre 2006. Les opposantes ont produit en preuve un affidavit d'Ami Peleg. Pour sa part, le requérant a produit en preuve un affidavit de

Karen Levine. Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits. Une audience à laquelle les deux parties étaient représentées a eu lieu le 14 octobre 2009.

LA PREUVE DES OPPOSANTES

[9] Dans son affidavit, M. Peleg atteste qu'il est le président et un actionnaire de l'opposante 341 et un administrateur de l'opposante 602. Il affirme que 341 est la propriétaire de la marque de certification déposée CONSUMERS' CHOICE AWARD et Dessin (n° d'enregistrement : 504002) et que la marque est employée au Canada depuis au moins le 31 mars 1994. Selon M. Peleg, 341 a concédé à 602 une licence relativement à la marque, et les deux sociétés ont autorisé différentes entreprises d'un peu partout au Canada à employer la marque.

[10] M. Peleg décrit la manière dont la marque de certification déposée est employée. Les conditions d'emploi sont essentiellement énoncées dans le texte ci-dessous, lequel fait partie de l'enregistrement :

[TRADUCTION] a) Le titulaire de licence doit avoir été choisi parmi les trois premiers établissements commerciaux de la catégorie d'activités commerciales dont il fait partie et de la région métropolitaine où il est situé, selon les résultats d'une enquête scientifique indépendante menée annuellement par un sondeur reconnu auprès de deux grands échantillons de consommateurs, le grand public et le milieu des affaires, et fondée sur les principes statistiques généralement reconnus; b) le titulaire de licence doit satisfaire aux critères commerciaux éthiques et, plus particulièrement, le requérant se réserve le droit d'écarter toute personne choisie par ladite enquête qui a été reconnue coupable d'une infraction relative à la conduite commerciale éthique au cours des deux (2) années précédant l'enquête.

Des photocopies d'un grand nombre de contrats de licence et de publicités imprimées relatives aux titulaires de licence de différents secteurs d'activités économiques un peu partout au Canada, ainsi que des photocopies du matériel publicitaire concernant les dîners de gala tenus chaque année dans les grandes villes du Canada afin de faire la promotion des divers titulaires de licence, sont jointes à titre de pièces à l'affidavit de M. Peleg.

[11] **Comme le requérant l'a fait remarquer, en général, les pièces jointes à l'affidavit de M. Peleg n'illustrent pas l'emploi de la marque de commerce exacte enregistrée sous le numéro 504002. La marque qui figure sur le matériel promotionnel et sur les publicités des titulaires de licence a la même forme graphique que la marque déposée et les mots CONSUMERS' CHOICE AWARD apparaissent généralement dans la moitié supérieure de l'ovale. Elle est différente de la marque déposée dans la mesure où les mots FOR BUSINESS EXCELLENCE figurent dans la moitié inférieure de l'ovale et l'année, dans le centre. J'estime toutefois qu'il s'agit de variantes mineures. Or, dans la grande majorité des cas, l'emploi des différentes variantes d'une marque déposée est analogue à l'emploi de la marque déposée elle-même : voir l'arrêt *Registrar of Trade Marks c. Compagnie Internationale pour L'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.), et le deuxième principe énoncé à la page 538 de la décision *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.).**

[12] **M. Peleg affirme que les frais de promotion et de publicité engagés par 341 et 602 relativement à la marque de certification de 341 ont atteint environ 750 000 \$ par année pour 2005 et les années antérieures. M. Peleg n'indique pas les frais correspondants engagés par les**

titulaires de licence, mais il ressort des nombreuses pièces que la marque est largement employée un peu partout au Canada par un grand nombre de titulaires de licence et ce, depuis de nombreuses années.

LA PREUVE DU REQUÉRANT

[13] Dans son affidavit, M^{me} Levine atteste qu'elle est une employée de la firme qui agit comme agent de marques de commerce pour le requérant. Elle a effectué une recherche dans les dossiers du Bureau des marques de commerce et a retracé huit demandes ou enregistrements qui représenteraient l'état du registre au regard des marques contenant les mots CONSUMERS CHOICE. La preuve de l'état du registre est pertinente seulement si on peut en tirer des conclusions concernant l'état du marché : voir la décision rendue en matière d'opposition dans *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432, et la décision *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.). Il convient aussi de rappeler l'arrêt *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.), qui appuie la proposition selon laquelle des conclusions au sujet de l'état du marché ne peuvent être tirées de la preuve de l'état du registre que si un grand nombre d'enregistrements pertinents sont retracés.

[14] En l'espèce, seulement six des inscriptions trouvées par M^{me} Levine ont trait à des enregistrements de marque de commerce. Quatre de ces enregistrements sont radiés ou concernent des marques qui ont été abandonnées, et les deux autres appartiennent à la même

partie. Par conséquent, les résultats de la recherche de M^{me} Levine dans le registre ne sont d'aucune utilité au requérant.

[15] M^{me} Levine a également effectué une recherche sur un site Web appelé Canada411 et a obtenu 24 occurrences de l'expression CONSUMERS CHOICE. Toutefois, huit de ces inscriptions montrent la même adresse, cinq concernent le même nom commercial et quatre semblent concerner le nom commercial des opposantes. Fait plus important, rien n'indique que ces noms commerciaux étaient en usage. La deuxième recherche effectuée par M^{me} Levine aide donc peu la cause du requérant.

LES MOTIFS D'OPPOSITION

[16] En ce qui concerne le quatrième motif d'opposition, il faut apprécier les circonstances relatives à la question de la confusion avec une marque de commerce déposée telles qu'elles existent à la date de ma décision : voir la décision *Conde Nast Publications Inc. c. Canadian Federation of Independent Grocers* (1991), 37 C.P.R. (3d) 538, aux pages 541 et 542 (C.O.M.C.). En outre, c'est au requérant qu'incombe le fardeau ultime de démontrer qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause. Finalement, lorsqu'on applique le test en matière de confusion prévu au paragraphe 6(2) de la Loi, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment celles mentionnées expressément au paragraphe 6(5) de la Loi.

[17] À l'audience, l'agent du requérant a soutenu que le test en matière de confusion ne s'applique pas en l'espèce parce que le libellé du paragraphe 6(2) de la Loi traite de la confusion quant à la source et que la marque de certification déposée de la première opposante n'est pas, de par sa nature même, l'indication d'une source. Or, une marque de certification fait ressortir une source commune qui garantit que les marchandises ou les services satisfont à une norme définie. Quoi qu'il en soit, la définition de « marque de commerce » à l'article 2 de la Loi s'entend entre autres d'une marque de certification, de sorte que le paragraphe 6(2) vise la confusion que peuvent créer deux marques de commerce, notamment une marque de certification d'une part et une marque de commerce ordinaire d'autre part.

[18] En ce qui concerne l'alinéa 6(5)a) de la Loi, les deux marques en cause contiennent les mots CONSUMERS CHOICE qui sont élogieux. Ainsi, le caractère inhérent des deux marques est faible, quoique celui de la marque déposée de 341 soit plus fort que celui la marque projetée du requérant en raison de ses éléments graphiques. Le requérant n'ayant pas fait la preuve de l'emploi de sa marque, je dois conclure que celle-ci n'est pas du tout devenue connue au Canada. Par contre, la marque des opposantes a été assez largement employée un peu partout au Canada et est donc devenue connue dans une certaine mesure.

[19] En ce qui concerne l'alinéa 6(5)b) de la Loi, la période pendant laquelle les marques ont été en usage favorise les opposantes. Pour ce qui est des alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, c'est l'état déclaratif des services du requérant et l'état déclaratif des services contenu dans l'enregistrement n° 504002 qui sont pertinents : voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista*

Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3, aux pages 10 et 11 (C.A.F.), *Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110, à la page 112 (C.A.F.), et *Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381, aux pages 390 et 392 (C.A.F.). Ces états déclaratifs doivent cependant être lus dans la perspective de déterminer quel type probable d'entreprise ou de commerce les parties envisageaient plutôt que tous les types de commerces possibles que peut inclure la description. À cette fin, il est utile d'établir quels sont les commerces réels des parties : voir l'arrêt *McDonald's Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 168, à la page 169 (C.A.F.).

[20] En l'espèce, les opposantes exploitent un programme de récompenses qui englobe une grande variété d'entreprises titulaires d'une licence les autorisant à employer leur marque. Quoique les types d'entreprises faisant partie de ce programme qui sont décrites dans l'enregistrement n° 504002 ne correspondent pas parfaitement aux types d'entreprises décrites dans la demande du requérant, il est raisonnable de penser que les opposantes les incluraient ou pourraient les inclure dans leur programme. Bien que les commerces des parties ne soient pas identiques, il semble probable que les consommateurs pourraient facilement supposer que l'emploi de la marque CONSUMERS CHOICE par le requérant signifie qu'il a obtenu le droit d'employer la marque de certification des opposantes ou une licence l'autorisant à le faire. En outre, comme les opposantes le font valoir, l'emploi de sa marque par le requérant pour le service « base de données en ligne de répertoires d'entreprises » pourrait amener les consommateurs à croire que les entreprises figurant dans une telle base de données ont été

certifiées ou approuvées par les opposantes, ou par l'une d'elles, ou ont obtenu une licence de celles-ci.

[21] En ce qui concerne l'alinéa 6(5)e) de la Loi, les deux marques sont dominées par les mots CONSUMERS CHOICE. Ainsi, il existe, à tous les égards, un fort degré de ressemblance entre elles.

[22] En appliquant le test en matière de confusion, j'ai tenu compte du fait qu'il s'agit d'une question de première impression et de vague souvenir. Compte tenu des conclusions que j'ai tirées précédemment et, en particulier, de la ressemblance entre les marques, du lien qui peut être fait entre les commerces et les services en cause et de la réputation associée à la marque des opposantes, et malgré la faiblesse inhérente des deux marques, j'estime que le requérant ne s'est pas acquitté de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion. Par conséquent, le quatrième motif d'opposition est accueilli.

[23] Pour ce qui est du cinquième motif d'opposition, il incombe au requérant de démontrer que sa marque distingue véritablement ses services de ceux d'autres propriétaires au Canada ou qu'elle est adaptée à les distinguer ainsi : voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). La date pertinente à cet égard est la date de production de l'opposition (soit le 22 mars 2006) : voir *Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130 (C.A.F.), et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, à la page 424

(C.A.F.). Enfin, les opposantes doivent prouver les faits allégués au soutien de leur motif d'absence de caractère distinctif.

[24] Dans la mesure où il est fondé sur l'emploi de la marque de certification déposée de 341, le cinquième motif d'opposition concerne principalement la question de la confusion entre cette marque et la marque projetée du requérant. Les conclusions que j'ai tirées relativement au quatrième motif d'opposition s'appliquent aussi, pour la plupart, au cinquième motif. Par conséquent, j'arrive à la conclusion que, selon la prépondérance des probabilités, le requérant n'a pas réussi à démontrer que sa marque ne créait pas de confusion avec la marque des opposantes à la date de production de l'opposition. Le cinquième motif est donc également accueilli.

[25] Les troisième, sixième et septième motifs ne sont pas des motifs d'opposition valables. Aucun n'est étayé par des allégations de fait. Aussi, ces trois motifs sont rejetés. Compte tenu de mes conclusions ci-dessus, il est inutile que j'examine les autres motifs.

[26] Compte tenu de ce qui précède et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués conformément au paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande du requérant.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 21 OCTOBRE 2009.

David J. Martin
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.