

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION de
1594210 Ontario Inc. à la demande n° 1217997
produite par 2042950 Ontario Ltd. en vue de
l'enregistrement de la marque de commerce
ACTIVE KIDZ**

[1] Le 26 mai 2004, 2042950 Ontario Ltd. (la « Requérante ») a produit une demande en vue de l'enregistrement de la marque de commerce ACTIVE KIDZ. La Requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif du mot KIDZ, en dehors de la marque de commerce.

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le Journal des marques de commerce du 8 décembre 2004. À ce moment-là, la demande était fondée sur l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les services de [TRADUCTION] « centre de garderie » depuis au moins le 1^{er} octobre 2003.

[3] Le 9 mai 2005, 1594210 Ontario Inc. (l'« Opposante ») a produit une déclaration d'opposition. L'Opposante a exposé ses motifs d'opposition en vertu des alinéas 38(2)a) et c) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »).

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration. Elle a également produit une demande modifiée, qui a été acceptée par le Registraire le 17 novembre 2005. La modification identifiait un prédécesseur en titre de la Requérante et définissait en outre les services comme se rapportant à [TRADUCTION] l'« exploitation d'un centre de garderie ».

[5] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit d'Emoke Fekete. La Requérante a obtenu une ordonnance en vue du contre-interrogatoire de M^{me} Fekete; la transcription du contre-interrogatoire et les réponses aux engagements ont été produites.

[6] À l'appui de sa demande, la Requérente a produit l'affidavit de Karoly Sarkadi. L'Opposante a obtenu une ordonnance en vue du contre-interrogatoire de M. Sarkadi; la transcription du contre-interrogatoire et les réponses aux engagements ont été produites.

[7] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit. Les parties n'ont pas demandé la tenue d'une audience.

Le fardeau de la preuve

[8] C'est à la Requérente qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), page 298].

Le premier motif d'opposition

[9] Je reproduis ci-dessous le premier motif d'opposition exposé par l'Opposante :

[TRADUCTION] Emploi antérieur (alinéa 38(2)c)) : L'Opposante a fait une demande d'enregistrement des marques de commerce ACTIVE KIDS et ACTIVE KIDS & Dessin d'une chenille (les « Marques de l'Opposante »). Ces demandes ont été produites le 16 février 2004 et se vont vu attribuer les numéros de série de demande 1206577 et 1206578 respectivement. Ces demandes sont toutes deux fondées sur un emploi par l'Opposante en liaison avec les services décrits comme des [TRADUCTION] « services de garderie, à savoir l'exploitation d'un centre de garderie » depuis au moins le 7 novembre 2003, ainsi que sur l'emploi projeté par l'Opposante en liaison avec les services décrits comme étant [TRADUCTION] l'« enseignement de l'éducation physique aux enfants ». La date de premier emploi revendiquée dans les demandes de l'Opposante est le 7 novembre 2003, et la date de premier emploi revendiquée de la Marque visée par la demande est le 1^{er} octobre 2003, mais l'Opposante employait ses Marques avant le 1^{er} octobre 2003. Étant donné que le premier emploi par l'Opposante des Marques de

l'Opposante est antérieur à l'emploi de la Marque visée par la demande par la Requérante et puisque les services en liaison avec lesquels la Requérante a employé la marque sont identiques à ceux en liaison avec lesquels l'Opposante emploie ses Marques, il semble que la Requérante ait fait passer ses services pour ceux de l'Opposante et qu'en fait, les alinéas 16(1)a) et 16(1)c) de la *Loi sur les marques de commerce* l'empêchent d'obtenir l'enregistrement de la Marque visée par la demande. La Requérante n'est pas, conformément à l'alinéa 38(2)c) de la Loi, la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque visée par la demande.

[10] La date pertinente pour l'examen d'un motif d'opposition fondé sur le paragraphe 16(1) est la date de premier emploi revendiquée par la Requérante. Par conséquent, afin de s'acquitter de son fardeau initial, l'Opposante doit démontrer qu'elle employait de fait sa marque de commerce (ou ses marques de commerces) avant le 1^{er} octobre 2003. Elle doit également démontrer qu'elle n'avait pas abandonné pareil emploi à la date de l'annonce de la présente demande, soit le 8 décembre 2004 (paragraphe 16(5)).

[11] L'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services est défini comme suit au paragraphe 4(2) de la Loi :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[12] Étant donné que l'emploi de la portion graphique de la marque de l'Opposante constituerait également un emploi de la marque verbale de l'Opposante, je mettrai l'accent sur la marque verbale et les mentions ci-dessous de la marque de l'Opposante se rapportent à ACTIVE KIDS.

[13] J'examinerai maintenant la déclaration de M^{me} Fekete, dans la mesure où elle se rapporte à la question de l'emploi de la marque de l'Opposante avant le 1^{er} octobre 2003.

[14] M^{me} Fekete est secrétaire-trésorière de l'Opposante. Elle est également présidente d'Active Kids Daycare Centre Inc. Elle déclare que les deux sociétés appartiennent aux mêmes dirigeants et sont exploitées à des fins similaires.

[15] M^{me} Fekete énonce les diverses mesures qui ont été prises en vue de l'ouverture d'un centre de garderie. Étant donné que, selon l'article 4 de la Loi, aucune de ces mesures ne constitue un emploi de la marque de commerce ACTIVE KIDS, ces mesures ne sont pas ici pertinentes. Il suffit de dire qu'Active Kids Daycare Centre Inc. a été constituée en personne morale le 1^{er} août 2003 (pièce « E ») et qu'une inscription figure dans les Pages jaunes de Mississauga de l'automne 2003, l'inscription montrant la marque de commerce ACTIVE KIDS (pièce « K »). M^{me} Fekete atteste : [TRADUCTION] « La garderie était ouverte et prête à accueillir des clients à ce moment-là » (paragraphe 9).

[16] M^{me} Fekete allègue que la marque de l'Opposante est en usage depuis au moins le 3 septembre 2003, soit la date à laquelle la ligne de téléphone commerciale a été mise en service et que le centre était [TRADUCTION] « ouvert et prêt à accepter les réservations des clients » (paragraphe 17). L'affidavit de M^{me} Fekete ne montre pas comment la marque était employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce des services de garderie au 3 septembre 2003, mais ce point a été examiné d'une façon plus détaillée au cours du contre-interrogatoire de M^{me} Fekete; l'analyse qui suit incorpore la preuve qui a été révélée lors du contre-interrogatoire.

[17] On ne sait pas à quel moment l'édition de l'automne 2003 des Pages jaunes de Mississauga aurait été distribuée au public, et la pièce « 1 » afférente aux engagements, laquelle est censément le contrat sous-jacent, ne semble pas se rapporter aux Pages jaunes. Dans ces conditions, je suis uniquement prête à reconnaître que l'édition de l'automne 2003 aurait été distribuée avant le mois de décembre 2003.

[18] M^{me} Fekete fournit diverses autres annonces publicitaires sous les cotes « S » à « Z ». La plus ancienne est une annonce parue dans le *Mississauga News* le 7 novembre 2003 (c'est ce à quoi la pièce « 1 » afférente aux engagements semble se rapporter). Cette annonce montre

ACTIVE KIDS, mais la mention [TRADUCTION] « à partir du mois de janvier 2004 » y figure, ce qui donne à entendre que, même s'ils étaient prêts à accepter des inscriptions, ils n'étaient pas en mesure de fournir les services, c'est-à-dire les [TRADUCTION] « services de garderie, à savoir l'exploitation d'un centre de garderie » avant le mois de janvier 2004. Selon certaines décisions qui font jurisprudence, l'annonce d'une marque en liaison avec des services ne constitue pas un emploi, conformément à l'article 4, si le propriétaire de la marque de commerce n'était pas en mesure de fournir les services à ce moment-là [*Wenward (Canada) Ltd. c. Dynaturf Co.*, 28 C.P.R. (2d) 20]. Par conséquent, cette preuve donne tout au plus à entendre que l'Opposante avait l'intention de commencer à employer la marque de commerce ACTIVE KIDS avant le 31 janvier 2004, date qui bien sûr n'est pas antérieure à la date de premier emploi revendiquée par la Requérante. Néanmoins, comme il en sera ci-dessous fait mention, il existe une preuve fournie lors du contre-interrogatoire selon laquelle la marque de l'Opposante a en fait commencé à être employée avant le 1^{er} octobre 2003.

[19] Au cours du contre-interrogatoire, M^{me} Fekete a expliqué qu'elle avait initialement commencé à employer la marque de l'Opposante en liaison avec une garderie qui offrait des services à cinq enfants seulement. Apparemment, une exception est prévue dans le règlement d'application de la *Loi sur les garderies* pour les garderies de cette taille (questions 40 à 42). Par conséquent, l'Opposante pouvait exploiter son entreprise avant d'obtenir l'agrément pour sa plus grosse garderie, et la date du mois de janvier 2004 est la date se rapportant à la plus grosse garderie. L'emploi de la marque pour la garderie plus petite, avant le 1^{er} octobre 2003, est corroboré par la preuve suivante : des enseignes extérieures montrant la marque de l'Opposante (questions 21 et 22; pièce « 2A »); un contrat et un reçu délivré par l'Opposante pour des services de garderie fournis au mois de septembre 2003 (questions 85 à 88; pièce « 6 »).

[20] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la marque ACTIVE KIDS était employée au Canada en liaison avec des services de garderie avant le 1^{er} octobre 2003 et, en outre, qu'elle n'avait pas été abandonnée au 8 décembre 2004. Toutefois, l'Opposante a un autre obstacle à surmonter pour me convaincre qu'elle s'est acquittée du fardeau initial, à savoir si ACTIVE KIDS était employé au bénéfice de l'Opposante. Sur ce point, je note que le reçu

produit sous la cote « 6 » a été délivré par Active Kids Daycare Centre Inc., et non par 1594210 Ontario Inc. La relation entre l'Opposante et Active Kids Daycare Centre Inc. a toutefois été expliquée par M^{me} Fekete.

[21] M^{me} Fekete atteste qu'un litige commercial est survenu entre sa société et les dirigeants de la Requérante; elle donne les explications suivantes :

[TRADUCTION]

Afin d'être certain que mon entreprise de garderie pouvait être exploitée sans être touchée par ce litige, j'ai constitué en personne morale une nouvelle société, 1594210 Ontario Inc., le 31 octobre 2003. Cette société est enregistrée au nom de mon beau-père, mais j'agis à titre d'Administratrice et de Secrétaire-Trésorière de la société. J'ai joint ces nouveaux statuts constitutifs sous la cote « P ». J'ai également joint sous la cote « Q » une motion indiquant que je suis actionnaire à part égale de la société.

(paragraphe 15)

[22] En outre, M^{me} Fekete confirme que tout droit de marque de commerce d'Active Kids Daycare Centre Inc. a été verbalement cédé à l'Opposante, 1594210 Ontario Inc., à la date de la constitution en personne morale de l'Opposante, le 31 octobre 2003.

[23] Je note que la Requérante n'a pas contre-interrogé M^{me} Fekete sur les points susmentionnés. Néanmoins, la Requérante soutient que la cession était irrégulière pour le motif qu'elle a été effectuée sans le consentement de M^{me} Kamilla Saramo qui, affirme-t-elle, détenait 50 p. 100 des actions d'Active Kids Daycare Centre Inc. M^{me} Fekete a elle-même produit à titre de pièce « O » afférente à son affidavit une copie d'un document non daté concernant une cession d'actions en faveur de M^{me} Saramo, mais selon M^{me} Fekete, M^{me} Saramo n'a jamais acheté les actions et elle n'a pas satisfait aux conditions de leur entente. À l'heure actuelle, une poursuite est en instance au sujet de la question de savoir si M^{me} Saramo a de fait droit à la cession de ces actions (pièces C, D et E, affidavit Sarkadi).

[24] Eu égard aux circonstances de la présente affaire, je suis prête à reconnaître la déclaration sous serment de M^{me} Fekete selon laquelle une cession verbale a eu lieu le 31 octobre 2003, sans oublier que la poursuite concernant les droits contractuels des parties n'a pas donné lieu à une décision judiciaire et que les statuts constitutifs d'Active Kids Daycare Centre Inc. (pièce « E », affidavit Fekete) ne font pas mention de quelqu'un d'autre qu'Emote Fekete.

[25] Je conclus donc que l'Opposante s'est acquittée du fardeau initial en ce qui concerne ce motif d'opposition.

[26] J'examinerai maintenant la preuve des deux parties en vue de déterminer si la Requérante s'est acquittée du fardeau ultime qui lui incombe de démontrer que, selon la prépondérance des probabilités, ACTIVE KIDS et ACTIVE KIDZ ne sont pas susceptibles de créer de la confusion.

[27] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique 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 marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués et exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

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

[29] Ni l'une ni l'autre marque n'a énormément de caractère distinctif (à cause de ce qu'elle suggère) et ni l'une ni l'autre n'est devenue connue d'une façon appréciable.

[30] Ni l'une ni l'autre marque n'a été employée très longtemps, mais l'examen de l'alinéa 6(5)b) m'oblige à traiter d'une façon un peu plus détaillée de la preuve de la Requérante.

[31] La preuve de la Requérante a été fournie par son président, M. Sarkadi. M. Sarkadi atteste qu'Emote Fekete et son mari ont communiqué avec lui au mois de juin 2003; ils voulaient établir des relations d'affaires en vue de l'exploitation d'un centre de garderie agréé dans lequel les deux couples auraient chacun une participation de 50 p. 100 (paragraphe 8). Il affirme qu'à cette fin, M^{me} Fekete a signé, au mois d'août 2003, une convention de cession d'actions qui accordait à sa femme (Kamilla Saramo) un intérêt en *equity* correspondant à 50 p. 100 des actions d'Active Kids Daycare Centre Inc. (pièce « O », affidavit Fekete; paragraphe 10, affidavit Sarkadi). Selon M. Sarkadi, M^{me} Fekete a illicitement omis ou refusé de préparer les documents nécessaires à l'exécution des obligations légales qui lui incombaient aux termes de la convention de cession d'actions. Toutefois, dans l'intervalle, M. Sarkadi a ouvert un centre de garderie non agréé sous la marque de commerce ACTIVE KIDZ en partenariat avec Judit Ronai, censément en prévision de l'exploitation d'un centre de garderie agréé avec les Fekete. La Requérante a été constituée en personne morale le 16 mars 2004; Karoly Sarkadi et Judit Romai ont signé une cession avec effet rétroactif le 2 septembre 2005 en vue de confirmer qu'ils cédaient à la Requérante la marque de commerce ACTIVE KIDS et la présente demande au 16 mars 2004 (pièce « A »). Par conséquent, il est clair que le premier emploi invoqué par la Requérante est celui de son présumé prédécesseur et c'est l'emploi par ce dernier que j'examinerai ci-dessous.

[32] Un dépliant montrant la Marque et annonçant la tenue de journées portes ouvertes entre les 2 et 6 juillet 2003 a été distribué au public aux mois de juin et de juillet 2003. (Pièce F; paragraphe 20). Le premier, et apparemment le seul, enfant à être inscrit au service de garderie non agréé l'a été le 24 juillet 2003 et a commencé à fréquenter la garderie le 5 août 2003. (Pièces G et H, paragraphes 23 et 24; contre-interrogatoire, question 93.)

[33] Compte tenu de ce qui précède, la Requérante affirme maintenant avoir employé la Marque par l'entremise de son prédécesseur depuis le 5 août 2003. Je ne conteste pas ce point. Toutefois, il n'est pas possible pour un requérant de changer la date de premier emploi après l'annonce de la demande dans le Journal des marques de commerce. (*Règlement sur les marques de commerce*, alinéa 32*b*). Par conséquent, même si la Requérante employait peut-être ACTIVE KIDZ avant que l'Opposante emploie ACTIVE KIDS, cela n'entraîne pas le rejet du motif d'opposition fondé sur l'article 16.

[34] Les facteurs 6(5)*c*), *d*) et *e*) militent en faveur de l'Opposante parce que la nature des services et du commerce de chaque partie est essentiellement la même, comme le sont leurs marques de commerce.

[35] J'ai examiné toutes les circonstances de l'espèce, et je conclus que le motif d'opposition fondé sur le paragraphe 16(1) doit être accueilli. Il n'est pas impératif que, dans sa demande, le requérant revendique la date la plus ancienne de premier emploi, mais l'omission de le faire en l'espèce a entraîné un résultat qui aurait par ailleurs pu être évité.

Le deuxième motif d'opposition

[36] Selon le deuxième motif qui a été exposé, la demande n'est pas conforme aux exigences des alinéas 30*b*) et *i*) de la Loi.

[37] Le motif invoqué en vertu de l'alinéa 30*b*) est fondé sur le fait que la société Requérante n'existait pas à la date de premier emploi revendiquée. Toutefois, ce motif n'a plus aucun intérêt pratique étant donné que la Requérante a modifié sa demande afin de se fonder sur un prédécesseur en titre. Le motif invoqué en vertu de l'alinéa 30*b*) est donc rejeté.

[38] Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée à l'alinéa 30*i*), tout motif fondé sur cet alinéa ne devrait être accepté que dans certains cas exceptionnels, par exemple lorsqu'il existe une preuve de mauvaise foi de la part du requérant [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.*

(1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), page 155]. Compte tenu de la preuve mise à ma disposition, je ne puis conclure que la Requérante a agi de mauvaise foi. Le motif fondé sur l'alinéa 30*i*) est donc rejeté.

Le troisième motif d'opposition

[39] Selon le troisième motif qui a été exposé, la date de premier emploi revendiquée n'est pas conforme aux exigences d'un emploi véritable de la Marque, en violation de l'article 30. Étant donné que la preuve ne justifie pas une telle conclusion, ce motif est également rejeté.

Dispositif

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

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 7 JUILLET 2009.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.