



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

Référence : 2015 COMC 175
Date de la décision : 2015-09-29
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Shaw Communications Inc. **Opposante**

et

TELUS Corporation **Requérante**

1,507,522 pour la marque de commerce **Demande**
OPTIK TV DESSIN (VERTICAL) **d'enregistrement**

I. Aperçu

[1] La Requérante est une société de télécommunication canadienne. Elle a produit une demande d'enregistrement à l'égard de la marque de commerce OPTIK TV DESSIN (VERTICAL), reproduite ci-dessous.

 **Optik TV** (la Marque)

[2] La demande vise des [TRADUCTION] « services de commandite, nommément offre de soutien financier pour des événements d'athlétisme et de sport » et est fondée sur l'emploi au Canada depuis le 7 décembre 2010.

[3] L'Opposante, qui est également une société de télécommunication présente au Canada, s'est opposée à la demande pour la Marque aux motifs que : 1) la Marque n'est pas employée au Canada depuis la date de premier emploi revendiquée dans la demande; 2) la Marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de qualité des services visés par la demande; 3) la Marque est constituée du nom des services; et 4) la Marque n'est pas distinctive.

[4] Pour les raisons exposées ci-après, l'opposition est rejetée.

II. Contexte

[5] La Requérante a produit la demande pour la Marque le 13 décembre 2010.

[6] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 11 mai 2011. Le 8 juillet 2011, 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).

[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*b*), 12(1)*b*), 12(1)*c*) et 2 (caractère distinctif) de la Loi.

[8] La Requérante a produit une contre-déclaration le 22 décembre 2011.

[9] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de James Pitt, souscrit le 20 avril 2012 (l'affidavit Pitt) ainsi que l'affidavit de Dane Penney, souscrit le 23 avril 2012 (le premier affidavit Penney). Les déposants ont tous deux été contre-interrogés relativement à leur affidavit et les transcriptions de leur contre-interrogatoire ont été versées au dossier.

[10] Au soutien de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Rachael Mens (aujourd'hui connue sous le nom de Rachael Petersen), souscrit le 4 octobre 2012 (le premier affidavit Mens); l'affidavit de Rachael Mens, souscrit le 9 octobre 2012 (le deuxième affidavit Mens); l'affidavit de Robert Sims, souscrit le 5 octobre 2012 (l'affidavit Sims); l'affidavit de Dale Saip, souscrit le 5 octobre 2012 (l'affidavit Saip); l'affidavit de Nicholas Cartmell, souscrit le 4 octobre 2012 (l'affidavit Cartmell); le premier affidavit de A. Louise McLean, souscrit le

4 octobre 2012 (le premier affidavit McLean); le deuxième affidavit de A. Louise McLean, souscrit le 4 octobre 2012 (le deuxième affidavit McLean); et le troisième affidavit de A. Louise McLean, souscrit le 4 octobre 2012 (le troisième affidavit McLean). La Requérante a également produit une copie certifiée de l'historique du dossier de la demande pour la Marque ainsi que des copies certifiées d'un certain nombre de demandes et d'enregistrements de tiers comme preuve de l'état du registre. M^{me} Petersen (Mens), M. Sims et M. Cartmell ont tous trois été contre-interrogés relativement à leurs affidavits et les transcriptions de leur contre-interrogatoire ont été versées au dossier.

[11] Comme preuve en réponse, l'Opposante a produit un deuxième affidavit de Dane Penney, souscrit le 14 novembre 2013 (le deuxième affidavit Penney) et un troisième affidavit de Dane Penney, souscrit le 14 novembre 2013 (le troisième affidavit Penney). M. Penney n'a pas été contre-interrogé relativement à ces deuxième et troisième affidavits.

[12] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit.

[13] Le 21 mai 2015, une audience a été tenue relativement à la présente affaire et aux demandes connexes n^{os} 1,481,085 pour la marque OPTIK, 1,495,935 pour la marque OPTIK TV et 1,507,526 pour la marque OPTIK TV DESSIN (STACKED); les parties étaient toutes deux présentes.

III. Fardeau de preuve et dates pertinentes

[14] 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 Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al.* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF); et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* (2005), 41 CPR (4th) 223 (CF)].

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

- article 30*b*) – 13 décembre 2010 – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), p. 475];
- article 12(1)*b*) – 13 décembre 2010 - la date de production de la demande [*General Housewares Corp c Fiesta Barbeques Ltd* 2003 CF 1021; 28 CPR (4th) 60 (CF)];
- article 12(1)*c*) – la date de ma décision [*Ottawa Athletic Club Inc (Ottawa Athletic Club) c Athletic Club Group Inc*, 2014 CF 672, para. 230; 128 CPR (4th) 1];
- article 2 – 8 juillet 2011 – la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* 2004 CF 1185; 34 CPR (4th) 317 (CF)].

IV. Questions

[16] Il y a quatre questions principales à trancher en l'espèce :

- i) La demande pour la Marque est-elle conforme à l'article 30*b*) de la Loi?
- ii) La Marque donne-t-elle une description claire ou une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des services et est-elle, par conséquent, non enregistrable suivant l'article 12(1)*b*) de la Loi?
- iii) La Marque est-elle constituée du nom des services et est-elle, par conséquent, non enregistrable suivant l'article 12(1)*c*) de la Loi?
- iv) La Marque est-elle distinctive au sens de l'article 2 de la Loi?

V. La preuve

[17] D'entrée de jeu, je tiens à souligner que l'affidavit Pitt, le premier et le deuxième affidavit Penney, le premier et le deuxième affidavit Mens, l'affidavit Sims, le premier, le deuxième et le troisième affidavit McLean et les copies certifiées ont également été produits dans les affaires connexes impliquant les parties et concernant les demandes n^{os} 1,481,085 pour la marque OPTIK et 1,495,935 pour la marque OPTIK TV. Mes décisions dans ces affaires connexes sont rendues

en même temps que la présente décision, à la date d'aujourd'hui. Dans chacune de ces affaires, j'ai fourni un aperçu détaillé des affidavits susmentionnés [voir, en particulier, dans l'affaire de la demande n° 1,481,085 pour la marque OPTIK, les para. 20 à 98, et dans l'affaire de la demande n° 1,495,935 pour la marque OPTIK TV, les para. 19 à 97]. Je ne présenterai pas d'aperçu détaillé de ces affidavits en l'espèce. J'estime qu'il n'est pas nécessaire que je présente un tel aperçu pour disposer des questions à trancher en l'espèce, car seule une infime partie de cette preuve se rapporte aux services de commandite qui sont visés par la demande en cause dans la présente affaire.

[18] Je m'emploierai donc maintenant à résumer la preuve supplémentaire qui a été produite relativement à la présente affaire (l'affidavit Saip et l'affidavit Cartmell, ainsi que la transcription du contre-interrogatoire de M. Cartmell), de même que le troisième affidavit Penney (qui a également été produit dans les affaires connexes concernant les demandes n^{os} 1,481,085 pour la marque OPTIK et 1,495,935 pour la marque OPTIK TV, mais que je n'ai pas abordé dans ces affaires parce qu'il répond à l'affidavit Cartmell, lequel a seulement été produit en lien avec la présente affaire et l'affaire connexe concernant la marque OPTIK TV DESSIN (STACKED) (demande n° 1,507,526)).

Affidavit Cartmell

[19] M. Cartmell est le directeur, Communications marketing de la filiale de la Requérante, TELUS Communications Company [para. 1]. Tout au long de son affidavit, M. Cartmell désigne collectivement la Requérante et sa filiale; je ferai donc de même.

[20] M. Cartmell est responsable de superviser les services de commandite de la Requérante ainsi que sa stratégie en matière d'événements et de commandite [para. 7 à 11].

[21] Au paragraphe 12, M. Cartmell indique qu'il a préparé son affidavit à l'appui des demandes de la Requérante pour la Marque et pour la marque de commerce OPTIK TV DESSIN (STACKED) (demande n° 1, 507, 526). Il désigne collectivement ces deux marques de commerce par le terme [TRADUCTION] « Marques de commandite ». À titre d'information générale, il indique que les éléments de la Marque figurent [TRADUCTION] « les uns à la suite des autres », par opposition à [TRADUCTION] « les uns au-dessus des autres », car, le plus souvent, la

Marque est apposée sur des surfaces (telles que des panneaux de bande de patinoire dans des arénas) qui sont orientées [VERTICALEMENT] par rapport au sol [para. 12].

[22] Aux paragraphes 13 à 23, M. Cartmell relate l'historique des activités de commandite et autres activités philanthropiques de la Requérante, et explique la nature de ces dernières. Il affirme que la Requérante fournit un soutien financier à divers établissements artistiques, culturels et d'enseignement ainsi qu'à des organisations de sport et d'athlétisme pour leur permettre d'organiser des événements ou des saisons entières de matchs.

[23] Selon M. Cartmell, les services de commandite de la Requérante sont annoncés non seulement auprès des partenaires potentiels et des partenaires existants qui reçoivent un soutien financier, mais également auprès du grand public et au sein de l'organisation de la Requérante [para 15].

[24] Au paragraphe 17, M. Cartmell énumère un certain nombre d'organisations avec lesquelles la Requérante a noué des relations ou des partenariats de commandite. Il affirme que bien qu'il ait participé à la fourniture de services de commandite à de nombreuses organisations, son équipe tend à s'occuper surtout des commandites d'événements d'athlétisme et de sport qui attirent des foules importantes, et c'est là justement le genre d'événements auxquels les Marques de commandite sont associées. M. Cartmell a confirmé ce fait en contre-interrogatoire [transcription du contre-interrogatoire Cartmell, question 47].

[25] Au paragraphe 21, M. Cartmell affirme que les commandites (c.-à-d. le soutien financier) de la Requérante sont un service à part entière, tout comme les divers autres services que la Requérante offre par l'intermédiaire de ses entreprises de télécommunication et de divertissement. Selon M. Cartmell, si la Requérante reçoit une compensation pour les abonnements payés à ses services et tire un revenu des produits qu'elle vend, elle retire également des avantages des services de commandite qu'elle fournit, notamment sous la forme d'une reconnaissance. Il admet, cependant, que la valeur générée par les commandites n'est pas si facile à quantifier et que ces dernières comportent une dimension philanthropique importante [para. 22].

[26] Aux paragraphes 24 à 37, M. Cartmell traite de la fourniture des services de commandite de la Requérente. Il affirme, en premier lieu, être au courant que l'Opposante a allégué que la Requérente ne fournissait pas véritablement de services de commandite, et qu'en employant les Marques de commandite, elle ne faisait, en réalité, qu'annoncer d'autres services qu'elle fournit au public [para. 24]. Selon M. Cartmell, ce n'est pas le cas.

[27] Aux paragraphes 26 et 27, M. Cartmell s'efforce d'établir une distinction entre l'annonce des autres produits et services de la Requérente et l'emploi des Marques de commandite en liaison avec des services de commandite. M. Cartmell affirme que, lorsqu'il s'agit d'annoncer les services de télécommunications et de divertissement de la Requérente, l'équipe de publicité de la Requérente fait affaire avec des acheteurs-médias externes qui se chargent de négocier les tarifs, l'inventaire et l'exposition. En revanche, toujours selon M. Cartmell, lorsque la Requérente commandite des organisations, elle fournit un service à ces organisations. Une organisation bénéficiaire reçoit des fonds de la Requérente qui lui permettent de fonctionner et de tenir ses événements. Il affirme qu'une relation de commandite implique un partenariat à long terme qui n'existe pas lorsqu'il s'agit simplement d'acheter de l'inventaire publicitaire.

[28] M. Cartmell affirme que des organisations bénéficiaires potentielles sollicitent parfois directement la Requérente pour obtenir ses services de commandite, car la promotion de ses services s'effectue par le bouche-à-oreille et par l'affichage des Marques de commandite dans le cadre de commandites d'événements de sport ou d'athlétisme [para. 30].

[29] Selon M. Cartmell, les marques de commerce liées aux services de commandite de la Requérente sont montrées aux organisations bénéficiaires dans l'exécution des services de commandite de la Requérente et sont affichées lors des événements sportifs commandités, c'est-à-dire au moment où les organisations bénéficient des services de commandite [para. 31]. M. Cartmell affirme que des organisations d'athlétisme à la recherche de commandites présentent des propositions dans lesquelles elles indiquent le financement requis et fournissent des renseignements généraux sur l'organisation qui sollicite le service et sur les événements qu'elle prévoit organiser, et que, lorsque dans un tel contexte, la Requérente décide d'offrir ses services de commandite, la marque de commerce qui est liée à ces services est généralement montrée et intégrée aux discussions [para. 32].

[30] Au paragraphe 33, M. Cartmell répète que les marques de commerce liées aux services de commandite de la Requérente sont affichées lors de l'événement de sport ou d'athlétisme qui est commandité par la Requérente et que cela lui permet de faire la promotion de ses services de commandite auprès de tiers. Selon M. Cartmell, il est fréquent qu'après avoir vu les marques ainsi affichées, d'autres organisations d'athlétisme abordent la Requérente en vue d'obtenir les mêmes services.

[31] Au paragraphe 34, M. Cartmell explique que la Requérente établit des partenariats de plusieurs mois qui durent le temps d'une saison sportive spécifique et que, par souci de simplicité, il lui arrive de verser les fonds de commandite sous la forme de sommes forfaitaires. La Requérente apporte ainsi un soutien financier continu aux événements et initiatives d'athlétisme, au fur et à mesure de leur déroulement. Comme l'a fait observer l'Opposante, M. Cartmell a reconnu en contre-interrogatoire qu'il ne savait pas à quels moments les fonds de commandite avaient été versés en 2010 [transcription du contre-interrogatoire Cartmell, question 170]. Un budget avait déjà été établi lorsqu'il a commencé à exercer ses fonctions actuelles en octobre 2010 et ce budget indiquait à quels moments les fonds de commandite devaient être versés et à quelles organisations [transcription du contre-interrogatoire Cartmell, questions 158, 160, 161 et 164].

[32] Selon M. Cartmell, l'organisation commanditée obtient un avantage direct sous la forme d'un soutien financier qui lui permet de tenir son événement, mais elle profite également de la reconnaissance qui est associée à la cote d'estime de la Requérente, ce qui peut lui faciliter la tâche si elle sollicite des services de commandite auprès d'autres commanditaires potentiels. M. Cartmell affirme que la Requérente retire également un avantage de ses services de commandite en raison de la nature caritative de ces derniers (c.-à-d. soutenir financièrement des causes louables liées à l'athlétisme). Il affirme que l'investissement dans la collectivité accroît l'attrait de la marque de la Requérente, car les collectivités reconnaissent que les dons en argent qui rendent possible la tenue d'événements qui comptent constituent un service utile et important [para. 35 et 36].

[33] Au paragraphe 37, M. Cartmell explique que la Requérente a fourni un soutien financier pour la tenue d'événements de sport et d'athlétisme en liaison avec sa marque TELUS jusqu'au

7 décembre 2010. Désireuse de créer une nouvelle image, elle a ensuite commencé à employer les Marques de commandite, soit OPTIK TV DESSIN (VERTICAL) (c.-à-d. la Marque) dans un premier temps, puis OPTIK TV DESSIN (STACKED) par la suite. Selon M. Cartmell, la Requérante a, dans certains cas, continué à employer la marque TELUS en liaison avec ses services de commandite afin de maintenir la valeur intrinsèque de sa marque pendant qu'elle instaurait l'emploi des nouvelles Marques de commandite en liaison avec ses services de commandite.

[34] M. Cartmell a confirmé en contre-interrogatoire que des commandites sont accordées sous la marque TELUS également [transcription du contre-interrogatoire Cartmell, question 46]. Il a également admis qu'il ne sait pas si des fonds ont été transférés aux Oilers d'Edmonton entre le 4 décembre 2010 [alors que la marque TELUS figurait encore sur les panneaux derrière le filet à la Place Rexall] et le 7 décembre 2010 (lorsque la Marque a été pour la première fois affichée sur ces mêmes panneaux) [transcription du contre-interrogatoire Cartmell, question 177].

[35] Aux paragraphes 38 à 51, M. Cartmell fournit des renseignements au sujet des événements qui ont mené à l'emploi des Marques de commandite en liaison avec les services de commandite de la Requérante.

[36] Selon M. Cartmell, les Marques de commandite étaient seulement destinées à être employées, et ont seulement été employées, en liaison avec les services de commandite de la Requérante, et non pour faire la publicité ou le marketing de ses services de télécommunications ou de divertissement qui sont liés à ses autres marques de commerce [para. 41 et 42]. Cette déclaration est corroborée par M^{me} Mens (directrice des communications marketing de la filiale de la Requérante) dans le premier affidavit Mens [premier affidavit Mens, para. 1, 75 et 76].

[37] Toutefois, comme l'a fait observer l'Opposante, M. Cartmell a reconnu en contre-interrogatoire qu'il n'y a rien dans les Marques de commandite qui indique qu'il s'agit de marques de commandite en soi et que les mots compris dans les Marques de commandite (c.-à-d. Optik TV) font référence aux services de télévision de la Requérante [transcription du contre-interrogatoire Cartmell, questions 172 à 176, 188, 189 et 192]. M. Cartmell a également reconnu que la Requérante annonce ses services de télécommunications en liaison avec le terme OPTIK TV [transcription du contre-interrogatoire Cartmell, questions 194 à 197].

[38] Comme pièce A, M. Cartmell a joint à son affidavit une copie d'un document intitulé [TRADUCTION] « Normes d'emploi » qui régit l'emploi des Marques de commandite et qui, affirme M. Cartmell, est remis aux bénéficiaires des services de soutien financier de la Requérante, au besoin [para. 42]. M. Cartmell ne précise pas à quel moment ce document a été créé.

[39] Au paragraphe 44, M. Cartmell affirme que l'intention initiale de la Requérante était d'employer les Marques de commandite en liaison avec les commandites d'événements d'athlétisme et de sport tenus par un certain nombre d'organisations, et pour faire la publicité des services de commandite. Parmi ces organisations figurent, entre autres, les Oilers d'Edmonton, les Flames de Calgary et les Giants de Vancouver.

[40] M. Cartmell affirme que la marque de commerce OPTIK TV DESSIN (STACKED) a commencé à être affichée en liaison avec la fourniture des services de commandite de la Requérante vers la fin de janvier 2011 et que la marque de commerce OPTIK TV DESSIN (VERTICAL) (c.-à-d. la Marque) a été affichée en liaison avec les services de commandite de la Requérante dès le 7 décembre 2010 [para. 45].

[41] Au paragraphe 49, M. Cartmell indique à nouveau que les Marques de commandite sont affichées pendant la tenue des événements sportifs, alors même que la Requérante fournit un soutien financier. Il affirme que l'affichage des Marques de commandite signale à d'autres organisations que la Requérante a pour pratique de soutenir financièrement des événements sportifs, et que ceux qui voient les Marques de commandite dans ce contexte comprennent qu'ils peuvent, eux aussi, solliciter un soutien auprès de la Requérante.

[42] Au paragraphe 50, M. Cartmell reconnaît que la Requérante a espoir que les bénéficiaires des services financiers fournis en liaison avec les Marques de commandite deviennent ses ambassadeurs relativement à d'autres aspects de son entreprise de télécommunications, mais que ce n'est pas pour promouvoir ces aspects de l'entreprise que les Marques de commandite sont affichées. M. Cartmell reconnaît également qu'en échange de ses services de commandite, la Requérante se voit aussi souvent offrir la possibilité d'annoncer ses services de divertissement et de télécommunications, mais les Marques de commandite ne sont pas employées dans le cadre de ces annonces. M. Cartmell affirme, en outre, que l'emploi des Marques de commandite

procure à la Requérante l'avantage accessoire d'être reconnu à titre de commanditaire d'un événement qui revêt de l'importance pour la collectivité [para. 51].

[43] Aux paragraphes 52 à 62, M. Cartmell explique comment la Marque a été employée en liaison avec les services de commandite depuis le 7 décembre 2010. Comme pièce C, il a joint une copie d'une photographie montrant la Marque affichée sur un panneau de la bande de la patinoire de la Place Rexall d'Edmonton, en Alberta. M. Cartmell affirme que ce panneau de bande a été installé le 7 décembre 2010, à temps pour le match à domicile qui a été disputé par les Oilers d'Edmonton ce jour-là [para. 53]. La pièce D est une copie d'une photographie montrant que la Marque était affichée pendant ce match. Des arrêts sur image tirés d'une vidéo reprenant les moments forts du match sont reproduits au paragraphe 55 de l'affidavit de M. Cartmell; la Marque est bien visible dans ces images.

[44] Comme l'a fait observer l'Opposante, en contre-interrogatoire, M. Cartmell a affirmé qu'il ne connaissait pas la date exacte à laquelle le contrat de commandite avec les Oilers d'Edmonton avait été conclu [transcription du contre-interrogatoire Cartmell, question 133]. M. Cartmell a commencé à exercer ses fonctions actuelles de directeur du marketing en octobre 2010 et n'a pas lui-même négocié les contrats avec les Oilers d'Edmonton [transcription du contre-interrogatoire Cartmell, questions 58 et 61]. Il se peut qu'ils aient été négociés par sa prédécesseure ou que cette dernière ait hérité de contrats déjà négociés [transcription du contre-interrogatoire Cartmell, question 60]. M. Cartmell était au courant que le contrat prévoyait d'afficher des marques de la Requérante sur la face interne de la bande, mais il ne savait pas s'il était prévu qu'une marque précise soit employée ou si la Requérante avait simplement réservé un espace [transcription du contre-interrogatoire Cartmell, questions 156 et 157]. M. Cartmell a affirmé en contre-interrogatoire que, de temps à autre, la Requérante passe en revue ses Marques de commandite aussi bien avec les organisations commanditées qu'à l'interne [transcription du contre-interrogatoire Cartmell, question 52]. Or, comme l'a fait observer l'Opposante, rien dans la preuve n'indique que les Marques de commandite ont été examinées avec les organisations commanditées avant leur premier affichage à la Place Rexall d'Edmonton, le 7 décembre 2010.

[45] Au paragraphe 56, M. Cartmell affirme que la Marque était également affichée sur des panneaux de la bande à la Place Rexall d'Edmonton lors d'un match contre les Canucks de

Vancouver qui s'est tenu le 12 décembre 2010. Des copies de photographies prises lors de ce match sont jointes comme pièce E. M. Cartmell affirme que la Marque a été affichée de cette manière à la Place Rexall pendant le reste de la saison 2010-2011 et lors de la présaison de même que la saison 2011-2012. Comme pièce F, il a joint des photographies publiées dans le *Edmonton Journal* montrant la Marque affichée à la Place Rexall.

[46] Aux paragraphes 58, 60 et 61, M. Cartmell affirme que peu après son premier affichage à la Place Rexall le 7 décembre 2010, la Marque a également été affichée au Saddledome de Calgary, en Alberta, en liaison avec les services de commandite pour la saison de hockey 2010-2011 des Flames de Calgary; au Enmax Centrium, qui est le domicile des Rebels de Red Deer; et au Pacific Coliseum de Vancouver, en Colombie-Britannique, où jouent les Giants de Vancouver. Des photographies montrant la Marque affichée à ces endroits sont jointes comme pièces G, H et I, et un arrêt sur image d'une vidéo des moments forts d'un match opposant les Flames de Calgary et les Blue Jackets de Columbus, disputé le 13 décembre 2010, est reproduit au paragraphe 58 de l'affidavit de M. Cartmell.

[47] Aux paragraphes 63 à 67, M. Cartmell parle de l'intention de la Requérante d'employer la marque de commerce OPTIK TV DESSIN (STACKED). Il indique que la marque de commerce OPTIK TV DESSIN (STACKED) a été installée et affichée en liaison avec les services de commandite de la Requérante pour la première fois au Saddledome de Calgary, le 12 janvier 2011, pendant la saison de hockey 2010-2011 des Flames de Calgary, puis sous la glace à la Place Rexall, le domicile des Oilers d'Edmonton, le 17 janvier 2011.

[48] Aux paragraphes 68 à 71 de son affidavit, sous l'en-tête « THE OPTIK TV DESIGN MARKS ARE NOT CLEARLY DESCRIPTIVE OR DECEPTIVELY MISDESCRIPTIVE » [Les marques figuratives OPTIK TV ne donnent pas une description claire ou une description fautive et trompeuse], M. Cartmell traite des procédures d'opposition engagées à l'égard des Marques de commandite. Certaines des déclarations qu'il fait sont intéressées et/ou s'apparentent fortement à des arguments et des conclusions juridiques. Je ne suis donc pas disposée à accorder de poids à ces déclarations.

Affidavit Saip

[49] M. Saip exerce les fonctions de vice-président, Développement des affaires, pour le Junior Hockey Limited Partnership, mieux connu comme l'équipe de hockey des Giants de Vancouver [para. 1]. Il dirige et gère les activités journalières relatives aux matchs, ainsi que les programmes de commandite de l'équipe, y compris le contrat de commandite avec la Requérante [para. 6].

[50] Selon M. Saip, les matchs de hockey de la saison régulière et des séries sont les principaux événements sportifs des Giants de Vancouver et ces événements sont commandités par la Requérante sous la Marque [para. 8].

[51] M. Saip affirme que les matchs des Giants de Vancouver ne pourraient pas avoir lieu sans le soutien de commanditaires tels que la Requérante [para. 12 et 18]. Il affirme que la commandite des événements sportifs des Giants de Vancouver profite directement aussi bien aux membres du public qui assistent aux matchs qu'à l'organisation de l'équipe [para. 16].

[52] Selon M. Saip, la Requérante fournit un financement qui est utilisé tout au long de l'année pour assurer la tenue des matchs, ce qui implique de répondre à tous les besoins de financement pour chaque match. La commandite de ses événements est associée à la Marque et à la marque de commerce OPTIK TV DESSIN (STACKED) de la Requérante [para. 21].

[53] Au paragraphe 23 de son affidavit, M. Saip affirme que l'organisation des Giants de Vancouver, ses joueurs et le public associent la Marque au soutien financier qui est fourni par la Requérante. Il affirme que cette association a commencé en décembre 2010 et en janvier 2011, lorsque la Requérante a entrepris de donner une nouvelle image à ses services de commandite, jusque-là fournis sous ses marques de commerce TELUS, en les offrant dorénavant sous la Marque et sous OPTIK TV DESSIN (STACKED) (demande n° 1,507,526). J'estime raisonnable d'admettre que M. Saip est en position de se prononcer quant à sa propre perception et quant à celle de son organisation, mais je ne pense pas qu'il sache nécessairement quelle est la perception du public en général.

[54] Aux paragraphes 24 à 30, M. Saip affirme que la présence de la Marque rappelle sans cesse à l'organisation des Giants de Vancouver que la Requérante a fourni un financement et

qu'elle est un partenaire clé. Selon M. Saip, la Marque a été affichée sur des panneaux de la bande, derrière les bancs des joueurs et sous la glace à partir de janvier 2011. Des photographies montrant comment la Marque a été affichée sur des panneaux de la bande qui ceinture la patinoire du Pacific Coliseum sont incluses dans l'affidavit de M. Saip [para. 29 et 30].

[55] M. Saip affirme que la commandite fournie par la Requérente sous la Marque rehausse l'image des Giants de Vancouver aux yeux des Vancouverois, car la Requérente est reconnue dans la collectivité comme un donateur qui soutient financièrement des œuvres de bienfaisance et des activités locales. Il affirme, en outre, que le fait que la Requérente soit associée par l'intermédiaire de ses marques de commerce (c.-à-d. la Marque et OPTIK TV DESSIN (STACKED)) aux événements de son organisation accroît la crédibilité de son organisation et permet aux Giants de Vancouver d'offrir aux joueurs des avantages plus intéressants, car l'association avec la Requérente aide les Giants à solliciter des commandites auprès d'autres organisations [para. 33]. Cela donne à penser que les services de commandite de la Requérente apportent plus qu'un simple avantage monétaire.

[56] Au paragraphe 34 de son affidavit, M. Saip affirme que la Marque et la marque OPTIK TV DESSIN (STACKED) sont les seules marques de commerce contenant le mot OPTIK que les Giants de Vancouver associent à des services de commandite. Il affirme clairement que l'organisation n'associe ces marques de commerce à aucun service autre que des services de commandite.

[57] Au paragraphe 35, M. Saip affirme que, du point de vue des Giants de Vancouver, les services de commandite se distinguent de la publicité commerciale, qui consiste pour une entreprise à annoncer ses produits ou services par l'entremise des Giants de Vancouver. Il entreprend ensuite d'expliquer en quoi la commandite est différente, du fait qu'elle implique une façon de faire et une relation différentes, un financement différent et des marques de commerce différentes.

[58] En ce qui a trait à la façon de faire et à la relation, M. Saip affirme que les Giants de Vancouver obtiennent des commandites en sollicitant des organisations connues pour commanditer des événements sportifs [para. 36]. Son organisation déniche des possibilités de commandite en discutant avec d'autres membres de la communauté sportive, en remarquant qui

sont les commanditaires associés à d'autres événements, ou en identifiant des sources de commandite potentielle d'après les logos de commanditaires qui sont affichés lors d'événements sportifs. Il affirme qu'il sait que ces façons de faire sont courantes au sein des organisations d'athlétisme, d'après les interactions qu'il a eues avec ses homologues d'autres équipes [para. 36].

[59] Au paragraphe 37, M. Saip explique qu'une fois qu'une entreprise a consenti à fournir un soutien financier, une relation est établie avec cette entreprise et des arrangements conjoints sont pris en dehors des événements sportifs qui impliquent les partenaires de l'organisation, tels que des soirées de reconnaissance pour les supporteurs et d'autres événements communautaires. Selon M. Saip, les Giants de Vancouver entretiennent ce genre de relation avec leurs commanditaires, mais pas avec leurs annonceurs [para. 37 et 38].

[60] Au paragraphe 39, M. Saip explique que les Giants de Vancouver n'affichent pas les marques de commerce des annonceurs sous la glace, car cet espace est réservé pour les commanditaires, c'est-à-dire pour l'affichage des marques associées aux commandites. M. Saip reconnaît que certains des avantages publicitaires dont bénéficient les commanditaires sont également offerts aux non-commanditaires. Il reconnaît également que la Requérente, dans le cadre de son contrat de commandite, a la possibilité d'annoncer ses services commerciaux (c.-à-d. les services que la Requérente offre au public et qui ne sont pas des services de commandite) dans les programmes, les calendriers et au-dessus de l'entrée de la zamboni en liaison avec d'autres marques de commerce [para. 40].

[61] En ce qui concerne le financement, aux paragraphes 42 à 44, M. Saip souligne qu'il existe un modèle de financement différent pour les annonceurs. Plus particulièrement, une carte des tarifs publicitaires applicables est fournie aux entreprises qui souhaitent annoncer leurs produits ou services, mais cette carte n'est pas remise aux commanditaires. Lorsqu'un commanditaire souhaite faire de la publicité dans le cadre d'un contrat de commandite, des tarifs sur mesure sont établis.

[62] Relativement aux marques de commerce qui sont employées, aux paragraphes 44 et 45 de son affidavit, M. Saip reconnaît une fois de plus que la Requérente annonce ses services commerciaux par l'entremise des Giants de Vancouver en employant des marques de commerce autres que la Marque, qui, elle, est affichée pour signaler qu'un soutien financier a été accordé et

pour annoncer les services de commandite. Il affirme, par exemple, qu'il y a, à l'extérieur du stade et dans les programmes, des publicités arborant les marques de commerce OPTIK, OPTIK TV ou TELUS qui annoncent les services de télécommunications et de divertissement de la Requérante; des publicités sont également incluses dans les calendriers de poche ou sont affichées à l'entrée de la zamboni. Des exemples de ces publicités sont inclus dans l'affidavit de M. Saip à la fin des paragraphes 45 et 46.

Le troisième affidavit Penney

[63] Le troisième affidavit Penney vise à répondre à des déclarations qu'a faites M. Cartmell en contre-interrogatoire. Plus particulièrement, l'Opposante affirme qu'il fait suite aux questions 172 à 176 auxquelles M. Cartmell a répondu en commençant par maintenir que les marques OPTIK TV DESSIN (VERTICAL) et OPTIK TV DESSIN (STACKED) sont des marques de commandite et seraient reconnues comme telles, pour ensuite concéder qu'il n'y a rien à la face même des marques qui pourraient faire en sorte qu'elles soient reconnues comme étant liées à une commandite si elles étaient considérées isolément ou hors contexte. La pièce 1 qui est jointe à son affidavit est un extrait de cette partie de la transcription du contre-interrogatoire de M. Cartmell.

[64] Pour l'essentiel, l'affidavit de M. Penney présente les résultats d'une recherche que ce dernier a effectuée dans le registre des marques de commerce en vue de repérer les enregistrements ou les demandes actives au nom de la Requérante qui contiennent *sponsor* dans l'état déclaratif des produits ou services. Les résultats de sa recherche sont joints comme pièce 2 à son affidavit. Selon l'Opposante, seulement 5 des 41 marques repérées par M. Penney n'indiquent pas expressément d'une façon ou d'une autre l'endroit ou l'événement qui est commandité ou le fait qu'il s'agit d'une commandite.

[65] La Requérante soutient qu'il s'agit là d'une preuve en réponse irrégulière, faisant valoir que cette preuve aurait pu et aurait dû être produite dans le cadre de la preuve principale de l'Opposante (c.-à-d. sa preuve au titre de l'article 41 du Règlement). Que cette preuve en réponse soit régulière ou non, je ne considère pas qu'elle est très utile à l'Opposante. À mon sens, le fait que certaines marques de commerce comprennent des éléments (par exemple, le nom d'un événement) susceptibles d'aider un consommateur à comprendre, à la face même de la marque,

qu'il s'agisse d'une marque qui est employée ou est destinée à être employée en liaison avec des services de commandite, ne signifie pas que les marques qui ne contiennent pas de tels éléments ne sont pas propres à servir d'indicateurs de provenance pour des services de commandite ou que les consommateurs seraient incapables de les reconnaître comme telles.

VI. Analyse

i) La demande pour la Marque est-elle conforme à l'article 30b) de la Loi?

[66] L'Opposante a plaidé que la demande pour la Marque est en contravention avec l'article 30b) de la Loi en ce que la Marque n'est pas employée au Canada en liaison avec les services revendiqués décrits dans la demande depuis la date de premier emploi revendiquée.

[67] Le fardeau initial dont doit s'acquitter un opposant à l'égard d'un motif fondé sur l'article 30b) de la Loi est léger, car il n'a qu'un accès limité à l'information concernant l'emploi, comparativement au requérant. Il peut, dans certains cas, s'acquitter de son fardeau en s'appuyant sur la preuve du requérant [*Corporativo de Marcas GJB, SA De CV c Bacardi & Company Ltd* 2014 CF 323 (CanLII); *Molson Canada c Anheuser-Busch Inc* 2003 CF 1287; 29 CPR (4th) 315 (CF)].

[68] La position de l'Opposante à l'égard de ce motif comporte deux volets.

[69] Dans un premier temps, l'Opposante affirme que tous les fonds de commandite qui ont été versés aux Oilers d'Edmonton l'ont été avant le 7 décembre 2010, soit la date du premier emploi de la Marque qui est revendiquée (c.-à-d. qu'ils ont été versés alors que la marque TELUS de la Requérante était encore affichée à la Place Rexall d'Edmonton derrière le filet, à l'endroit même où la Marque a été affichée par la suite). L'Opposante soutient qu'aucun nouveau contrat n'a été conclu au moment où la Marque a été affichée pour la première fois et que les bénéficiaires des fonds n'ont obtenu, le 7 décembre 2010, aucun nouvel avantage dont ils ne bénéficiaient pas déjà. Partant, la position que défend l'Opposante est qu'il n'y a eu aucun emploi de la Marque en liaison avec l'exécution de services de commandite à la date de premier emploi revendiquée.

[70] À l'appui de sa position, l'Opposante signale que M. Cartmell a admis qu'il ne connaissait pas la date exacte à laquelle le contrat de commandite avec les Oilers d'Edmonton a été conclu, qu'il n'a pas lui-même négocié le contrat, mais en a plutôt hérité de sa prédécesseure lorsqu'il a commencé à exercer ses fonctions actuelles en octobre 2010 (deux mois avant que la Marque ne soit affichée pour la première, le 7 décembre 2010, à la Place Rexall d'Edmonton à l'occasion d'un match des Oilers d'Edmonton) et qu'il se pouvait même que sa prédécesseure n'ait pas négocié le contrat et qu'elle en ait, elle aussi, hérité [transcription du contre-interrogatoire Cartmell, questions 58, 61 et 133].

[71] L'Opposante fait, en outre, observer que M. Cartmell a également admis ne pas savoir à quels moments des fonds de commandite avaient été versés par la Requérente en 2010 ou si des fonds avaient été transférés aux Oilers d'Edmonton entre le 4 décembre 2010 (alors que la marque TELUS était encore affichée derrière le but à la Place Rexall) et le 7 décembre 2010 (lorsque la Marque a été affichée pour la première fois au même endroit, c.-à-d. sur les panneaux de la bande derrière le filet) [transcription du contre-interrogatoire Cartmell, question 177]. M. Cartwell était au courant que le contrat prévoyait d'afficher des marques de la Requérente sur la face interne de la bande, mais il ne savait pas s'il était prévu qu'une marque précise soit employée ou si la Requérente avait simplement réservé un espace [transcription du contre-interrogatoire Cartmell, questions 156 et 157].

[72] L'Opposante soutient que rien dans la preuve ne donne à penser que les bénéficiaires des fonds ont obtenu, le 7 décembre 2010, à la date de premier emploi revendiquée dans la demande, un quelconque avantage dont ils ne bénéficiaient pas déjà avant cette date dans le cadre d'une entente antérieure que la Requérente aurait eu avec les Oilers d'Edmonton pour l'annonce de la marque TELUS qui était affichée au même endroit que la Marque. Face à ce constat, l'Opposante prétend qu'il n'y a eu aucun emploi de la Marque en liaison avec l'exécution de services de commandite à la date de premier emploi revendiquée.

[73] À mon sens, le fait que la Requérente n'ait pas produit d'éléments de preuve en ce qui concerne la nature de son contrat de commandite avec les Oilers d'Edmonton et le transfert de fonds n'est pas suffisant pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif.

[74] Même si j'inférais de la preuve, ou plutôt de l'absence de preuve, qu'au moment où la Marque a été affichée pour la première fois, il existait déjà un contrat, que tous les fonds devant être versés dans le cadre de ce contrat avaient déjà été transférés aux Oilers d'Edmonton, et que le contrat prévoyait d'afficher la marque TELUS derrière le filet, plutôt que la Marque, cela ne m'amènerait pas nécessairement et automatiquement à conclure que la Marque n'a pas été « employée » à la date de premier emploi revendiquée dans la demande.

[75] Lorsqu'il s'agit de déterminer si une marque de commerce a été « employée » ou non, il est utile de se rappeler le libellé de l'article 4, lequel est reproduit ci-dessous :

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 [l'italique est de moi]

[76] Le fait est que la preuve établit que la Marque était affichée derrière le filet à la Place Rexall d'Edmonton le 7 décembre 2010 (la date de premier emploi revendiquée dans la demande).

[77] Selon M. Cartmell, en plus de promouvoir ses services de commandite à l'interne et auprès du grand public, la Requérante en fait également la promotion auprès de partenaires potentiels et de partenaires actuels recevant un soutien financier. Des organisations bénéficiaires potentielles sollicitent parfois directement la Requérante pour obtenir ses services de commandite, car la promotion de ses services s'effectue par le bouche-à-oreille et par l'affichage des Marques de commandite dans le cadre de commandites d'événements de sport ou d'athlétisme [para. 30]. Les Marques de commandite liées aux services de commandite de la Requérante peuvent être vues par les organisations bénéficiaires lorsque les services de commandite de la Requérante sont en cours d'exécution, et sont affichées lors d'événements sportifs tenus par les organisations qui bénéficient des services de commandite [para. 31]. Selon M. Cartmell, l'affichage des Marques de commandite signale à d'autres organisations que la Requérante a pour pratique de soutenir financièrement des événements sportifs et ceux qui voient les Marques de commandite dans ce contexte comprennent qu'ils peuvent, eux aussi, solliciter un soutien auprès de la Requérante [affidavit Cartmell, para. 49].

[78] Ces affirmations sont corroborées par le témoignage de M. Saip, vice-président, Développement des affaires, pour le Vancouver Junior Hockey Limited Partnership, mieux connu comme l'équipe de hockey des Giants de Vancouver, qui est une organisation bénéficiaire des services de la Requérante [affidavit Saip, para. 1, 6 et 8]. Au paragraphe 34 de son affidavit, M. Saip affirme que la Marque et la marque OPTIK TV DESSIN (STACKED) sont les seules marques de commerce contenant le mot OPTIK que les Giants de Vancouver associent à des services de commandite. Il affirme clairement que l'organisation n'associe ces marques de commerce à aucun service autre que des services de commandite. Il affirme, en outre, que les Giants de Vancouver obtiennent des commandites en sollicitant des organisations connues pour commanditer des événements sportifs et que l'organisation déniche des possibilités de commandite en discutant avec d'autres membres de la communauté sportive, en remarquant qui sont les commanditaires associés à d'autres événements, ou en identifiant des sources de commandite potentielle d'après les logos de commanditaires qui sont affichés lors d'événements sportifs. [para 36].

[79] En l'absence d'un contre-interrogatoire, je ne suis pas disposée à mettre en doute la véracité des affirmations de M. Saip à cet égard et j'estime raisonnable d'inférer que des organisations bénéficiaires actuelles ou potentielles percevraient, de même, les Marques de commandite de la Requérante comme étant liées à ses services de commandite.

[80] Ainsi, je considère, à tout le moins, que la preuve de la Requérante est suffisante pour établir que la Marque a été employée ou montrée dans l'*annonce* de ses services de commandite à la date de premier emploi revendiquée, et cela constitue un emploi de la Marque au sens de l'article 4 de la Loi.

[81] La deuxième position que défend l'Opposante est que l'affichage de la Marque ne constitue pas un emploi en liaison avec des services de commandite, mais plutôt une simple annonce des services de télévision de la Requérante.

[82] À mon sens, cette position n'est pas davantage appuyée par la preuve. M. Cartmell et M^{me} Mens affirment tous deux dans leurs affidavits que les Marques de commandite étaient seulement destinées à être employées, et ont seulement été employées, en liaison avec les services de commandite de la Requérante, et non pour faire la publicité ou le marketing de ses

services de télécommunications ou de divertissement qui sont liés à ses autres marques de commerce [affidavit Cartmell, para. 41 et 42; premier affidavit Mens, para. 75 et 76].

[83] Qui plus est, l'affidavit de M. Saip contient une affirmation claire selon laquelle, au sein de son organisation, la Marque et la marque OPTIK TV DESSIN (STACKED), sont les seules marques de commerce contenant le mot OPTIK que les Giants de Vancouver associent à des services de commandite. Il déclare clairement que l'organisation n'associe ces marques de commerce à aucun service autre que des services de commandite [para. 36]. Fait notable, il fait cette déclaration tout en reconnaissant que certains des avantages publicitaires dont bénéficient les commanditaires sont également offerts aux non-commanditaires et que la Requérante, dans le cadre de son contrat de commandite, a la possibilité d'annoncer ses services commerciaux (c.-à-d. les services que la Requérante offre au public et qui ne sont pas des services de commandite) dans les programmes, les calendriers et au-dessus de l'entrée de la zamboni en liaison avec d'autres marques de commerce [para. 40]. Ces déclarations indiquent clairement que son organisation perçoit les Marques de commandite comme étant liées aux services de commandite de la Requérante, et non à ses services de télévision ou à ses services connexes, comme le suggère l'Opposante.

[84] À la lumière de la preuve dont je dispose et compte tenu de la nature unique des services de commandite et des relations de commandite, j'estime raisonnable d'inférer que les autres bénéficiaires ou bénéficiaires potentiels du financement de la Requérante percevraient les Marques de commandite de la Requérante d'une façon similaire.

[85] À l'audience, l'Opposante a fait valoir que les consommateurs pertinents des services de la Requérante ne sont pas les organisations bénéficiaires auxquelles elle fournit un soutien financier, mais les membres du grand public qui assistent aux événements sportifs commandités par la Requérante et qui voient les Marques de commandite de la Requérante. Selon l'Opposante, c'est la perception que le public a des Marques de commandite qui importe et, en l'espèce, l'Opposante est d'avis que le public ne perçoive pas les Marques de commandite comme étant liées à autre chose que les services de télévision ou de télécommunications de la Requérante.

[86] Il est vrai que le public retire un avantage des services de commandite que la Requérante fournit aux organisations bénéficiaires et que la Requérante bénéficie de ce que le public sache

qu'elle contribue financièrement à la tenue d'événements communautaire, mais la Requérante ne fournit pas ses services directement au public. Elle cherche des organisations bénéficiaires ou est sollicitée par ces dernières, elle conclut des contrats avec elles, établit avec elles des partenariats ou des relations durables, et leur fournit un soutien financier.

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

ii) La Marque donne-t-elle une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des services et est-elle, par conséquent, non enregistrable suivant l'article 12(1)b de la Loi?

[88] L'article 12(1)b de la Loi prévoit que :

12.(1) ...une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

...

b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d'origine;

[89] La présence des mots « forme sonore » dans le libellé de l'article 12(1)b signifie que le simple fait d'altérer ou de modifier l'orthographe d'une marque de commerce donnant une description claire ou une description fausse et trompeuse ne rend pas cette dernière enregistrable, si la modification apportée ne change pas la façon dont la marque se prononce.

[90] En ce qui concerne les marques mixtes (c.-à-d. les marques qui comprennent à la fois des éléments nominaux et des éléments graphiques), la Cour fédérale a statué que ces marques sont non enregistrables suivant l'article 12(1)b si elles contiennent des éléments nominaux qui, à la fois, donnent une description claire ou fausse et trompeuse des produits ou services en liaison avec lesquels ils sont employés ou avec lesquels on projette de les employer, et constituent la partie dominante de la marque [*Best Canadian Motor Inns Ltd c Best Western International Inc* 2004 CF 135; 30 CPR (4th) 481].

[91] L'interdiction prévue à l'article 12(1)*b*) vise à empêcher un commerçant de s'approprier des mots d'un champ lexicologique qui sont habituellement employés par les commerçants pour décrire des produits ou des services particuliers, et de placer ainsi des commerçants légitimes dans une position désavantageuse [*General Motors Corp c Bellows* (1949), 10 CPR 101 (CSC), para. 112 et 113].

[92] Le principe qui sous-tend l'interdiction prévue à l'article 12(1)*b*) à l'égard des marques de commerce qui donnent une description « fausse et trompeuse » est qu'une marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement ne doit pas induire le public en erreur en attribuant aux produits ou services une qualité qu'ils n'ont pas [*Deputy Attorney-General of Canada c Biggs Laboratories (Canada) Limited* (1964), 42 CPR 129 (C. de l'Éch.), p. 130].

[93] Dans *Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario c Canada (Procureur général)*, la Cour d'appel fédérale a résumé comme suit les principes directeurs à appliquer pour déterminer si une marque de commerce donne une description claire :

- le test est celui de la première impression créée dans l'esprit d'une personne normale ou raisonnable. Si cette personne n'est pas certaine de la signification que revêt la marque de commerce à l'égard des produits ou des services ou si la marque de commerce suggère un sens autre qu'un sens qui décrit les produits ou les services, on ne peut pas dire que ce mot donne une description claire;
- on ne devrait pas tenter de résoudre la question en procédant à une analyse critique des mots qui forment la marque; on devrait plutôt tenter de déterminer l'impression *immédiate* que crée la marque dans le contexte des produits ou des services en liaison avec lesquels elle est employée ou avec lesquels on projette de l'employer;
- le mot « claire » à l'article 12(1)*b*) de la Loi signifie qu'il doit être évident, clair ou manifeste que la marque de commerce décrit les produits ou les services;
- le mot « nature » s'entend d'une caractéristique, d'une particularité ou d'un trait inhérents aux produits ou aux services.

[*Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario c Canada (Procureur général)* (2012), 99 CPR (4th) 481 (CAF), para. 29].

[94] Outre les principes susmentionnés, il a été statué que, lorsqu'il s'emploie à déterminer si une marque de commerce donne une description claire ou une description fausse et trompeuse

aux termes de l'article 12(1)*b* de la Loi, le registraire doit non seulement considérer la preuve dont il dispose, mais appliquer son sens commun à l'appréciation des faits [*Neptune SA c Canada (Procureur général)* (2003), 29 CPR (4th) 497 (CF 1^{re} inst), para. 11].

[95] Je reproduis ci-dessous l'argumentation de l'Opposante concernant ses motifs d'opposition fondés sur l'article 12(1)*b* [TRADUCTION] :

- d) La Marque de commerce alléguée n'est pas enregistrable en ce qu'elle donne une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des Services commerciaux de télévision sous-jacents aux Services allégués en liaison avec lesquels elle est censée être employée, et des Services commerciaux de télévision auxquels elle est actuellement liée, et auxquels elle est destinée à être liée, et est, par conséquent, en contravention avec les paragraphes 38(2)*b* et 12(1)*b* de la *Loi sur les marques de commerce*.

Étant donné que le réseau que la Requérante utilise pour fournir ses Services commerciaux n'est pas entièrement en fibre optique, la Marque de commerce alléguée donne une description fautive propre à induire le public en erreur en véhiculant le message que les Services et les Services commerciaux de télévision de la Requérante sont fournis au moyen d'un tel réseau à fibre optique, s'y rapportent, ou y sont associés.

- e) La Marque de commerce alléguée n'est pas enregistrable en ce qu'elle donne une description claire de la nature ou de la qualité des Services commerciaux de télévision sous-jacents aux Services allégués en liaison avec lesquels elle est censée être employée, et des Services commerciaux de télévision auxquels elle est actuellement liée, et auxquels elle est destinée à être liée, et est, par conséquent, en contravention avec les paragraphes 38(2)*b* et 12(1)*b* de la *Loi sur les marques de commerce*.

À titre subsidiaire, dans l'éventualité où le réseau de la Requérante serait entièrement en fibre optique, la Marque de commerce alléguée donnerait une description claire d'une caractéristique ou d'une qualité du réseau que la Requérante utilise pour fournir ses Services commerciaux de télévision et, par conséquent, donnerait au public une description claire en véhiculant le message que les Services, et ses Services commerciaux de télévision, sont fournis au moyen d'un tel réseau à fibre optique, s'y rapportent, ou y sont associés. La Marque de commerce alléguée devrait demeurer disponible de façon à ce que tous les commerçants puissent l'employer pour décrire leurs réseaux à fibre optique et leurs produits connexes.

[96] Les [TRADUCTION] « Services commerciaux de télévision » que l'Opposante mentionne dans son argumentation sont définis ailleurs dans la déclaration d'opposition comme

correspondant aux [TRADUCTION] « services de télécommunications, de télévision, de radio et d'Internet » de la Requérante.

[97] Selon l'Opposante, la Marque, qui est constituée des mots « Optik TV » et d'un élément graphique stylisé représentant la lettre « t », serait prononcée comme « Optik TV », et la lettre « t » serait perçue comme un simple dessin et ne serait donc pas prononcée. L'Opposante est d'avis que « Optik TV » est la partie dominante de la Marque et soutient que la Marque, telle qu'elle est présentée au public par la Requérante, serait perçue comme une simple annonce des services de télévision de la Requérante et que, dans ce contexte, elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse.

[98] L'Opposante allègue que de nombreux commerçants emploient les termes « optic » [optique] ou « fiber optic » [fibre optique] pour décrire des services fournis au moyen d'un réseau à fibre optique, c'est-à-dire indiquer la nature du réseau par lequel leurs services de télécommunications seront fournis et la qualité supérieure du service qui en résultera (p. ex. bande passante plus large, débits de données plus rapides, maintenance moindre, meilleure performance).

[99] L'Opposante affirme qu'il s'ensuit que la Marque donne une description claire d'un trait, d'une particularité ou d'une caractéristique distinctive des produits ou services de la Requérante (c.-à-d. vitesses supérieures, performance supérieure, etc.) et du moyen par lequel les services de télévision de la Requérante sont fournis (c'est-à-dire au moyen d'un réseau à fibre optique).

[100] L'Opposante affirme, en outre, que si le réseau auquel la Requérante raccorde ses produits ou par lequel elle fournit ses services n'est pas entièrement en fibre optique, la Marque donne une description fausse et trompeuse d'un trait, d'une particularité ou d'une caractéristique distinctive des produits ou services, ou du moyen par lequel ils sont fournis, car les produits et services que le public associe à la Marque ne peuvent pas procurer des vitesses supérieures, une performance supérieure, etc. et le moyen par lequel les services de la Requérante sont exécutés ou fournis (c.-à-d. le réseau) n'est pas entièrement en fibre optique, mais serait perçu comme étant tout fibre optique par les consommateurs. Partant, l'Opposante soutient que la Marque dans son ensemble n'est pas enregistrable. Je ne suis pas d'accord.

[101] L'article 12(1)*b*) interdit l'enregistrement d'une marque de commerce qui donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer. Dans *ITV Technologies Inc*, la juge Tremblay-Lamer a formulé l'observation suivante (au para. 67) :

[TRADUCTION]

« ... la marque, pour donner la description claire visée à l'alinéa 12(1)*b*), doit faire plus que suggérer ou évoquer la nature ou la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée ou à l'égard desquels on projette de l'employer. La description doit s'appliquer à la *composition matérielle des marchandises ou services* qui forment l'objet de la marque de commerce, ou se rapporter à *une de leurs qualités intrinsèques évidentes*, par exemple une caractéristique, une particularité ou un trait inhérents au produit (*Provenzano c. Registraire des marques de commerce* (1977), 37 C.P.R. (2d) 189) » (l'italique est de moi).

[*ITV Technologies Inc c WIC Television Ltd* (2003), 29 CPR (4th) 182 (CF 1^{re} inst.), para. 67; conf. (2005) 38 CPR (4th) 481 (CAF)].

[102] En l'espèce, l'argumentation de l'Opposante repose entièrement sur ses allégations voulant que la Marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de services autres que ceux qui sont visés par la demande pour la Marque et la preuve n'appuie tout simplement pas la conclusion que la Marque donne, d'une quelconque façon, une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des services de commandite de la Requérante, c'est-à-dire l'offre d'un soutien financier pour des événements d'athlétisme et de sport.

[103] Compte tenu de ce qui précède, les motifs d'opposition de l'Opposante qui sont fondés sur l'article 12(1)*b*) sont rejetés.

iii) La Marque est-elle constituée du nom des services et est-elle, par conséquent, non enregistrable suivant l'article 12(1)c) de la Loi?

[104] L'article 12(1)*c*) de la Loi prévoit qu'une marque de commerce est enregistrable si elle n'est pas constituée du nom, dans une langue, de l'un des produits ou de l'un des services à l'égard desquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer.

[105] En l'espèce, l'Opposante soutient que la Marque, *lorsqu'elle est prononcée*, c'est-à-dire « Optik TV », est constituée du nom qui est employé pour désigner les services « optic tv », qui sont décrits et annoncés dans les documents « Optik » de la requérante comme des services fournis par Internet au moyen d'un réseau à fibre optique.

[106] L'article 12(1)c) est plus restrictif que l'article 12(1)b). La Marque dans son ensemble doit être constituée du nom des produits ou services, selon l'impression immédiate ou première du consommateur ordinaire de ces produits ou services [*ITV Technologies, supra*].

[107] En l'espèce, l'Opposante allègue essentiellement qu'une partie de la Marque, sous sa forme sonore, est constituée du nom employé pour désigner des services de télévision et serait perçue comme telle par les consommateurs du fait, en partie, de la teneur des documents publicitaires de la Requérante qui indiquent que ses services de télévision et ses services connexes sont fournis via un réseau à fibre optique. Ces services ne sont pas ceux qui sont visés par la présente demande. La demande en cause vise des services de commandite et il n'y a aucune preuve qui permet de conclure que la Marque est le nom de ces services de commandite.

[108] Compte tenu de ce qui précède, je ne peux pas conclure que la Marque est non enregistrable suivant l'article 12(1)c) de la Loi.

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

iv) La Marque est-elle distinctive au sens de l'article 2 de la Loi?

[110] L'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi parce que, étant donné son caractère descriptif ou faussement descriptif, elle ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les services de commandite de la Requérante des produits et services de tiers, y compris ceux de l'Opposante.

[111] Le caractère distinctif d'une marque de commerce est un principe fondamental qui est lié à la fonction même d'une marque de commerce, soit de distinguer les produits et services de son propriétaire de ceux de tiers [*Philip Morris Products SA c Imperial Tobacco Canada Ltd*, 2014 CF 1237, para. 61 (CF 1^{re} inst.)]. La question de savoir si une marque de commerce est distinctive est une question de fait qui doit être tranchée au regard du message que la marque

transmet aux consommateurs ordinaires des produits et services auxquels elle est liée [*Apotex Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2010 CF 291 (CF 1^{re} inst.); *Novopharm Ltd c Bayer Inc* (1999) 2 CF 533 (CF 1^{re} inst.), para. 70; conf. (2000), 9 CPR (4th) 304].

[112] L'Opposante soutient que la Requérente n'a produit aucun élément de preuve établissant que les consommateurs, à la vue de la Marque, comprendraient que la Marque distingue soit i) les services de commandite de la Requérente des services de commandite de tiers, soit ii) les services de commandite de la Requérente des services de télévision et des services multimédias de la Requérente. L'Opposante est d'avis que les consommateurs seraient plus portés à interpréter la Marque comme une référence aux services de télévision de la Requérente indiquant que ces derniers sont distincts des services de télévision de tiers.

[113] C'est là essentiellement la teneur des observations que l'Opposante a formulées relativement à ce motif d'opposition et, à l'appui de ces observations, l'Opposante invoque le fait qu'à la différence de bon nombre des autres marques de commerce que détient la Requérente à l'égard de services relatifs à des commandites qui ont été repérées par M. Penney et qui sont énumérées à la pièce 2 de son troisième affidavit, la Marque elle-même ne comporte aucune indication donnant à penser qu'elle est liée à des services de commandite. L'Opposante souligne que M. Cartmell a reconnu ce fait en contre-interrogatoire [transcription du contre-interrogatoire Cartmell, questions 172 à 176].

[114] Comme je l'ai mentionné précédemment, je suis d'avis que le simple fait qu'une marque puisse ne pas inclure d'indication susceptible d'aider les consommateurs à identifier les produits ou services auxquels elle est liée ne rend pas cette marque non distinctive. En fait, c'est même souvent le contraire (c.-à-d. que les marques qui comprennent des éléments descriptifs sont souvent considérées comme possédant un caractère distinctif moindre).

[115] Pour espérer obtenir gain de cause relativement au présent motif d'opposition, l'Opposante doit d'abord s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits qu'elle allègue à l'appui de son motif d'opposition. J'estime qu'en l'espèce, elle ne s'est pas acquittée de ce fardeau. Bien que l'Opposante ait présenté des éléments de preuve dans le but d'appuyer sa prétention voulant que les termes OPTIK et OPTIK TV soient descriptifs ou faussement descriptifs dans le

contexte de services liés à la télévision, elle n'a pas, à mon sens, produit une preuve suffisante pour appuyer sa prétention voulant que la Marque soit perçue par les consommateurs des *services de commandite* de la Requérante comme donnant une description claire ou une description fausse de services de télévision ou services ou que ces mêmes consommateurs percevraient la Marque comme étant liée à quelque chose d'autre que les services de commandite de la Requérante.

[116] En revanche, nous disposons de déclarations sous serment de représentants de la Requérante selon lesquelles les Marques de commandite étaient seulement destinées à être employées, et ont seulement été employées, en liaison avec les services de commandite de la Requérante, et non pour faire la publicité ou le marketing de ses services de télécommunication ou de divertissement qui sont liés à ses autres marques de commerce [affidavit Cartmell, para. 41 et 42; premier affidavit Mens, para. 75 et 76]. La preuve comprend également une déclaration sous serment d'un représentant d'une organisation bénéficiaire de la Requérante qui affirme que, dans les faits, son organisation et ses joueurs associent la Marque de commandite avec le soutien financier qui est fourni par la Requérante, plutôt qu'avec l'un quelconque de ses autres services liés à la télévision [affidavit Saip, para. 36]. À mon sens, ces éléments de preuve appuient la conclusion que la Marque est adaptée à distinguer et distinguer véritablement les services de commandite de la Requérante des services de tiers de nature similaire.

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

VII. Décision

[118] 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 conformément aux 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
Judith Lemire, trad.

Date de l'audience : 2015-05-21

Comparutions

Meghan Dillon
Lloyd Sarginson

Pour l'Opposante

Jeilah Y. Chan
Dominique T. Hussey

Pour la Requérante

Agents au dossier

Bereskin & Parr

Pour l'Opposante

Bennett Jones

Pour la Requérante