



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

Référence : 2016 COMC 66
Date de la décision : 2016-04-25
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

TCC Holdings Inc.

Opposante

et

Deutsche Telekom AG

Requérante

1,518,065 pour la marque de commerce
The Great Experience

Demande

Introduction

[1] TCC Holdings Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce The Great Experience (la Marque).

[2] La demande a été produite par Deutsche Telekom AG (la Requérante) le 7 mars 2011 sur la base de son emploi en Allemagne et de son enregistrement auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) (UE) et de son emploi projeté au Canada. La Requérante a revendiqué la date de priorité du 7 septembre 2010 sur la base d'une demande d'enregistrement produite auprès de l'OHMI (UE), sous le n° 935841, relative à la même marque de commerce ou à sensiblement la même marque de commerce pour emploi en liaison avec le même genre de services que ceux qui sont décrits dans la demande.

[3] Le 18 novembre 2013, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Les motifs

d'opposition invoqués sont fondés sur les articles suivants : 30a) et e) (exigences), 12(1)d) (enregistrabilité), 16(3) (absence de droit à l'enregistrement) et 2 (caractère distinctif). À l'exception des motifs fondés sur l'article 30 de la Loi, les motifs d'opposition reposent tous sur la question de la probabilité de confusion avec la marque de commerce GREAT EXPERIENCE MAKERS de l'Opposante.

[4] Pour les raisons exposées ci-après, je rejette l'opposition.

Le dossier

[5] La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 9 octobre 2013. L'Opposante a produit sa déclaration d'opposition le 18 novembre 2013. Le 19 février 2014, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle conteste chacun des motifs d'opposition invoqués par l'Opposante.

[6] Comme preuve, l'Opposante a produit l'affidavit d'Alain Sutton, souscrit le 17 juin 2014.

[7] Comme preuve, la Requérante a produit l'affidavit de Dane Penney, souscrit le 26 février 2015.

[8] Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[9] Le 27 février 2015, la Requérante a produit une demande révisée pour modifier la liste des services visés par cette demande. La liste des services est maintenant libellée comme suit :

[TRADUCTION]

gestion des ressources humaines, à l'exclusion des services liés à l'exploitation d'un centre des congrès; consultation en ressources humaines, à l'exclusion des services liés à l'exploitation d'un centre des congrès; services de ressources humaines, nommément facilitation de l'emploi de tiers, à l'exclusion des services liés à l'exploitation d'un centre des congrès; recrutement de personnel professionnel, à l'exclusion des services liés à l'exploitation d'un centre des congrès (les Services).

[10] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

Remarques préliminaires

[11] J'aimerais souligner que, aux fins de ma décision, j'ai pris en considération l'ensemble de la preuve au dossier, mais que je ne ferai référence qu'aux éléments pertinents de cette preuve dans les motifs de ma décision.

[12] Dans leur plaidoyer écrit, les parties ont toutes deux discuté du poids à accorder au contenu de l'affidavit de M. Sutton, le président de l'Opposante. Le 27 août 2014, à la demande de la Requérante, le registraire a rendu une ordonnance pour qu'il soit contre-interrogé. La Requérante a choisi de ne pas procéder au contre-interrogatoire. Par conséquent, invoquant la décision du registraire dans *Pfizer c Pierre Fabre SA* (1978), 46 CPR 236 (COMC), l'Opposante fait valoir que les déclarations de M. Sutton doivent être admises d'emblée. La Requérante allègue que certaines des allégations de M. Sutton ne sont pas étayées par la preuve produite et que M. Sutton n'aurait pas les qualifications requises pour donner une opinion sur les questions de droit soulevées dans cette opposition.

[13] Je reviendrai à ces questions plus loin. Il suffit de dire à ce stade-ci que, s'il existe des faits allégués par M. Sutton qui n'ont pas été contredits par la Requérante, ils doivent être admis d'emblée. Cependant, dans la mesure où les déclarations de M. Sutton constituent des conclusions en droit sur des questions à trancher par le registraire, aucun poids ne sera accordé à ces déclarations.

[14] Les articles 30 et 30a) représentent les seules références à la Loi dans la déclaration d'opposition de l'Opposante. L'Opposante mentionne les articles 16(2), 16(3)a) et 12(1)d) dans son plaidoyer écrit. En plus de ces articles, la Requérante fait également mention de l'article 30d) de la Loi dans son plaidoyer écrit. J'examinerai toutes ces références dans cette décision.

[15] Enfin, j'aimerais souligner que M. Sutton fait référence dans son affidavit à la liste des services telle qu'elle existait lorsqu'il a signé son affidavit (17 juin 2014). Depuis, la demande a été modifiée (le 27 février 2015) de manière à viser les Services définis ci-dessus.

La preuve de l'Opposante

[16] M. Sutton allègue qu'il a [TRADUCTION] « examiné différents sites Web de la Requérante et des documents secondaires et autres documents publiés par la Requérante... » et qu'il a

effectué une recherche en Allemagne pour tenter de déterminer si la Marque est employée par la Requérante en liaison avec les Services, tel qu'il est revendiqué dans la demande. De plus, il a produit un enregistrement d'un extrait tiré d'un site Web qui, allègue-t-il, semble avoir été publié par la Requérante, de même qu'un instantané tiré de cet enregistrement.

[17] La Requérante soulève plusieurs questions en ce qui a trait à cette partie de la preuve de l'Opposante, notamment le fait que M. Sutton n'a pas identifié les sites Web qu'il a visités, ni précisé les autres documents publiés par la Requérante qu'il a examinés ou le type de recherche qu'il a effectuée en Allemagne. Je conviens avec l'Opposante que ces allégations doivent être admises d'emblée. Si la Requérante souhaitait obtenir davantage d'information sur ces allégations, il lui était loisible de mener le contre-interrogatoire qu'elle a sollicité.

[18] M. Sutton conclut qu'il n'a trouvé aucune preuve que la Requérante emploie la Marque en Allemagne à titre de marque de commerce en liaison avec les services tel qu'il est revendiqué dans la demande. Il s'agit là d'une conclusion en droit, étant donné que les termes « emploi » et « marque de commerce » sont des termes juridiques définis dans la Loi. M. Sutton n'a pas établi qu'il est un expert en droit des marques de commerce. Je ne tiendrai pas compte de sa conclusion.

[19] M. Sutton poursuit en affirmant qu'il a examiné l'état déclaratif des services figurant dans cette demande telle qu'elle a été publiée. Il allègue que les [TRADUCTION] « services de gestion des affaires et le reste des services sont vagues et imprécis à un point tel qu'ils pourraient représenter n'importe quel type de services offerts par une pluralité de sociétés ». Il ajoute que la mention des [TRADUCTION] « services de communication personnelle » est imprécise et vague à un point tel qu'elle n'indique pas les services précis en liaison avec lesquels la Requérante projette d'employer la Marque. Enfin, il allègue que des commentaires semblables s'appliquent au reste des services visés par la demande, et en particulier à la [TRADUCTION] « facilitation de l'emploi de tiers », comme celle-ci n'a pas de signification dans le commerce et elle ne décrit pas les services en des termes spécifiques ainsi que l'exige l'article 30*a*) de la Loi. Je commenterai ces allégations lorsque j'évaluerai le motif d'opposition fondé sur l'article 30*a*) de la Loi.

[20] M. Sutton affirme que l'Opposante est la propriétaire inscrite de la marque de commerce GREAT EXPERIENCE MAKERS, enregistrée au Canada le 21 septembre 2004 sous le numéro d'enregistrement LMC620,156 pour emploi en liaison avec l'exploitation d'un centre des congrès.

Il ajoute que l'Opposante a octroyé une licence d'emploi de cette marque à Congress Centres Inc., aussi appelée le Toronto Congress Centre (Centre des congrès de Toronto). Il allègue que l'Opposante assure la surveillance et exerce un contrôle sur l'emploi de sa marque et établit des normes quant à la qualité des services liés à cette marque et exécutés en liaison avec cette marque. Il a produit un imprimé des détails de l'enregistrement canadien de marque de commerce LMC620,156.

[21] M. Sutton allègue que l'Opposante et sa licenciée emploient à grande échelle la marque de commerce GREAT EXPERIENCE MAKERS au Canada depuis au moins aussi tôt que le 18 février 2003.

[22] M. Sutton affirme que l'Opposante emploie la marque de commerce GREAT EXPERIENCE MAKERS dans sa documentation, son matériel promotionnel, ses documents secondaires et ses offres de services pour promouvoir son entreprise. Il a produit en pièce D un ensemble de documents publiés par l'Opposante censés montrer l'emploi de cette marque au Canada. Il conclut que, compte tenu de son emploi continu et de son emploi exclusif par l'Opposante, la marque GREAT EXPERIENCE MAKERS est devenue distinctive de l'Opposante au Canada et aux États-Unis.

[23] Je conviens avec la Requérante que je ne dois pas tenir compte de cette conclusion. Il s'agit d'une conclusion en droit qui doit être tirée par le registraire. Je commenterai plus loin la mesure dans laquelle l'Opposante emploie sa marque selon la preuve au dossier.

[24] M. Sutton allègue que l'Opposante a engagé des dépenses d'au moins 500 000 \$ chaque année pour annoncer et promouvoir son entreprise. Cependant, il poursuit en affirmant qu'il est impossible de dire exactement la valeur des frais publicitaires engagés relativement à la marque GREAT EXPERIENCE MAKERS de l'Opposante, puisque ceux-ci font partie de l'effort global de l'Opposante pour promouvoir son entreprise et sa culture depuis la date de premier emploi du 18 février 2003. Étant donné que M. Sutton n'est pas en mesure de déterminer les sommes dépensées pour annoncer les services de l'Opposante en liaison avec sa marque de commerce GREAT EXPERIENCE MAKERS, j'accorde très peu de valeur probante aux sommes que l'Opposante aurait dépensées et qui sont mentionnées par M. Sutton.

[25] M. Sutton a produit en pièce E des imprimés tirés d'Internet montrant l'emploi des mots GREAT EXPERIENCE (expérience formidable) par deux tiers en liaison avec des services d'affaires. Ni l'une ni l'autre des parties n'a commenté cette partie de la preuve dans son plaidoyer écrit.

[26] Enfin, M. Sutton affirme que l'Opposante a établi sa marque GREAT EXPERIENCE MAKERS à titre de symbole de sa culture d'entreprise dans l'exploitation de son centre des congrès.

La preuve de la Requérante

[27] M. Penney se décrit comme un [TRADUCTION] « spécialiste en recherche de marques de commerce » à l'emploi du cabinet de l'agent de la Requérante. Il allègue qu'il effectue régulièrement des recherches dans différentes bases de données, dont les bases de données du Bureau canadien des marques de commerce et de bureaux des marques de commerce étrangers.

[28] M. Penney affirme que, le 24 février 2015, on lui a demandé de repérer et d'imprimer les entrées suivantes du *Manuel des produits et des services* de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada :

- bureaux de placement;
- agences de gestion de l'emploi du personnel;
- services de réinstallation de personnel;
- services de recrutement et agences de placement;
- gestion des ressources humaines;
- sous-traitance en ressources humaines.

[29] M. Penney explique comment il a effectué ces recherches et il a produit en pièce A des copies des résultats obtenus.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30e) de la Loi

[30] Le motif d'opposition invoqué par l'Opposante est formulé comme suit :

[TRADUCTION]

La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de*

commerce. Plus particulièrement, l'Opposante affirme et considère comme fait avéré que la Requérante, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, ou elle-même et par l'entremise d'un licencié, n'avait pas l'intention d'employer la marque de commerce alléguée au Canada en liaison avec tous les services énoncés dans la demande à la date de production de la demande au Canada (je souligne).

[31] J'estime que cette formulation correspond à un motif d'opposition fondé sur l'article 30*e*) de la Loi.

[32] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante n'a pas abordé expressément ce motif d'opposition. En décrivant le contenu de l'affidavit de M. Sutton, l'Opposante affirme qu'il n'y a pas la moindre preuve d'emploi de la Marque en Allemagne. En conséquence, [TRADUCTION] « le registraire des marques de commerce doit conclure que l'allégation suivant l'article 16(2) contenue dans la demande de la Requérante était invalide et le registraire des marques de commerce doit radier cette allégation de la demande de la Requérante » (je souligne).

[33] Le fait que la Marque peut ne pas avoir été employée en Allemagne ainsi qu'il est allégué dans la demande n'est pas pertinent dans le contexte d'un motif d'opposition fondé sur l'article 30*e*) de la Loi. La demande renferme une déclaration indiquant que la Requérante a l'intention d'employer la Marque au Canada, et il n'y a aucune preuve au dossier qui contredit cette déclaration, pas plus que les observations écrites de l'Opposante ne présentent d'arguments qui étayeraient une conclusion favorable au maintien de ce motif d'opposition.

[34] L'Opposante ne s'étant pas acquittée de son fardeau de preuve initial, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 30*e*) de la Loi.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(2) ou 30*d*) de la Loi

[35] Le motif d'opposition invoqué dans la déclaration d'opposition est formulé comme suit :

[TRADUCTION]

e) La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce alléguée. Plus particulièrement, l'Opposante affirme et considère comme fait avéré que, à la date de la production de la demande, la marque créait de la confusion avec la marque de commerce qui a été employée antérieurement au Canada ou révélée au Canada par un tiers, à savoir la marque de commerce GREAT EXPERIENCE MAKERS, qui est employée par l'Opposante au Canada en liaison avec l'exploitation d'un centre des congrès depuis au moins aussi tôt que le 18 février 2003.

[36] Le motif d'opposition tel qu'il est invoqué correspond au libellé de l'article 16(3) de la Loi, dont je parlerai plus loin. Il n'y a aucune mention spécifique des articles 16(2) ou 30*d*) de la Loi dans la déclaration d'opposition de l'Opposante. La seule mention de l'article 16(2) est contenue dans le plaidoyer écrit de l'Opposante dans le contexte décrit au paragraphe 32 ci-dessus. Ainsi qu'il a été établi dans l'affaire *Le Massif Inc c Station Touristique Massif du Sud (1993) Inc* 2011 CF 424, 95 CPR (4th) 249 (CF 1^{re} inst), le registraire n'a pas le pouvoir de se prononcer sur un motif d'opposition qui n'est pas invoqué expressément dans une déclaration d'opposition.

[37] En tout état de cause, comme l'a souligné la Requérante, la question de savoir si la Requérante a déjà employé la Marque en Allemagne aurait dû être soulevée comme un motif d'opposition fondé sur l'article 30*d*) de la Loi, qui n'a pas été invoqué par l'Opposante dans sa déclaration d'opposition.

[38] En conséquence, tout motif d'opposition fondé sur l'article 16(2) ou 30*d*) de la Loi est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30*a*) de la Loi

[39] L'Opposante allègue ce qui suit dans sa déclaration d'opposition [TRADUCTION] :

- a) La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*. Plus particulièrement, l'Opposante affirme et considère comme fait avéré que la demande ne contient pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des services spécifiques en liaison avec lesquels on projette d'employer la marque au Canada;
- b) La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*. Plus particulièrement, l'Opposante affirme et considère comme fait avéré que la mention de la [TRADUCTION] « facilitation de l'emploi de tiers » et des [TRADUCTION] « services de communication personnelle » ne décrit pas les services dans les termes spécifiques et ordinaires du commerce ainsi que l'exige l'article 30*a*) de la *Loi sur les marques de commerce* (je souligne).

[40] Le sous-paragraphe a) ne constitue pas un motif d'opposition valable. Il n'allègue aucun fait à l'appui de cette prétention. Par conséquent, il est rejeté.

[41] Le sous-paragraphe b), lui, mentionne des faits particuliers. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30a) sera évalué sur la base des faits allégués dans le sous-paragraphe b).

[42] Comme je l'ai déjà mentionné, la Requérante a modifié sa liste de services à la suite de la production de la déclaration d'opposition de l'Opposante. Malgré le fait que, en général, la date pertinente pour l'examen d'un motif d'opposition fondé sur l'article 30a) est la date de production de la demande [voir *Delectable Publications Ltd c Famous Events Ltd*, (1989) 24 CPR (3d) 274 (COMC)], la date de production de la demande modifiée sera considérée comme étant la date pertinente dans les cas où une demande modifiée a été produite [voir *Eaton Williams (Millibank) Ltd c Nortec Air Conditioning Industries Ltd* (1982), 73 CPR (2d) 70 (COMC)]. En conséquence, je dois considérer les Services et non la liste de services décrite dans la demande originale.

[43] Par souci de commodité, je reproduis ci-dessous les Services tels qu'ils ont été définis :

[TRADUCTION]

gestion des ressources humaines, à l'exclusion des services liés à l'exploitation d'un centre des congrès; consultation en ressources humaines, à l'exclusion des services liés à l'exploitation d'un centre des congrès; services de ressources humaines, nommément facilitation de l'emploi de tiers, à l'exclusion des services liés à l'exploitation d'un centre des congrès; recrutement de personnel professionnel, à l'exclusion des services liés à l'exploitation d'un centre des congrès.

[44] Comme il ressort des Services, les [TRADUCTION] « services de communication personnelle » ne font plus partie des Services. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que je détermine si ces services sont libellés dans les termes ordinaires du commerce.

[45] Quant à la mention de la [TRADUCTION] « facilitation de l'emploi de tiers », celle-ci doit être interprétée dans le contexte des services décrits dans la demande modifiée, qui sont les suivants [TRADUCTION] : services de ressources humaines, nommément facilitation de l'emploi de tiers, à l'exclusion des services liés à l'exploitation d'un centre des congrès.

[46] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante n'a pas présenté le moindre argument relativement à cette question. Cependant, comme je l'ai déjà mentionné, M. Sutton affirme que la [TRADUCTION] « facilitation de l'emploi de tiers » n'a pas de signification dans le commerce et

qu'elle ne décrit pas les services en des termes spécifiques ainsi que l'exige l'article 30a) de la Loi. M. Sutton n'a pas précisé ce qu'il veut dire par [TRADUCTION] « ...pas de signification dans le commerce ». À quel commerce faisait-il expressément référence? Comme je l'expliquerai plus loin, il m'apparaît que les entreprises des parties sont très différentes : l'Opposante s'occupe de l'exploitation d'un centre des congrès tandis que la Requérente offre des services de ressources humaines et de recrutement de personnel.

[47] De la simple lecture des Services, je suis d'avis qu'ils sont décrits dans les termes ordinaires du commerce. La Requérente offrira des services de ressources humaines sous la forme d'une recherche d'emploi au profit de tiers.

[48] Une dernière observation : Comme je l'ai indiqué ci-dessus, M. Penney a joint à son affidavit quelques extraits du *Manuel des produits et des services*. Il n'est pas nécessaire que je mentionne ces extraits et l'argumentation formulée par la Requérente d'après ces extraits. Je suis convaincu que les Services sont décrits dans les termes ordinaires du commerce.

[49] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 30a) est également rejeté.

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

[50] Ce motif d'opposition doit être évalué à la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413, à la p 424 (CAF)];

[51] M. Sutton a joint à son affidavit une copie des détails de l'enregistrement LMC620,156 relatif à la marque de commerce GREAT EXPERIENCE MAKERS visant l'exploitation d'un centre des congrès. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire de consulter le registre. Je confirme que cet enregistrement existe. L'Opposante s'est donc acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

[52] Le test en matière de confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi. Certaines des circonstances de l'espèce dont il convient de tenir compte aux fins de l'évaluation de la probabilité de confusion entre deux marques de commerce sont décrites à l'article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ou les noms

commerciaux ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste de critères n'est pas exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun n'est pas nécessairement le même [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* 2006 CSC 22 (CanLII), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* 2006 CSC 623(CanLII), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al* 2011 CSC 27 (CanLII), 92 CPR (4th) 361 (CSC)].

[53] Le test énoncé à l'article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des produits ou des services provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'article 6(2) est celle de savoir si un consommateur qui n'a qu'un vague souvenir de la marque GREAT EXPERIENCE MAKERS de l'Opposante croirait, considérant les Services de la Requérante offerts en liaison avec la Marque, que ces services proviennent de l'Opposante, ou sont parrainés ou approuvés par l'Opposante.

[54] Tel qu'énoncé dans *Masterpiece, supra*, dans la plupart des cas, le degré de ressemblance est considéré comme le facteur le plus important. Par conséquent, j'analyserai ce facteur en premier lieu.

Le degré de ressemblance

[55] Les marques des parties présentent toutes deux les mots GREAT EXPERIENCE (expérience formidable). Cependant, comme l'a fait valoir la Requérante, lorsque les marques sont considérées dans leur ensemble, elles sont différentes dans les idées qu'elles suggèrent. La Marque suggère une [TRADUCTION] « expérience formidable » singulière et la marque de l'Opposante décrit cette dernière comme étant une [TRADUCTION] « productrice » d'« expériences formidables ».

[56] De plus, je dois tenir compte du fait que la partie commune des marques, à savoir GREAT EXPERIENCE, est formée d'un terme élogieux et d'un mot anglais d'usage courant. En pareil cas, de petites différences peuvent être suffisantes pour arriver à contrer les similitudes entre les marques.

[57] Dans l'ensemble, et au mieux pour l'Opposante, ce facteur la favoriserait légèrement en raison de la partie commune GREAT EXPERIENCE.

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[58] L'Opposante n'a pas abordé ce facteur dans son plaidoyer écrit. Quant à la Requérante, elle fait valoir que la Marque possède un caractère distinctif inhérent légèrement plus marqué. La Requérante allègue que la marque de l'Opposante signifie que l'Opposante [TRADUCTION] « produit » des « expériences formidables » pour ses clients, tandis que la Marque a une construction linguistique plus inédite du fait de l'article défini singulier « The » (le).

[59] Je souligne que les marques sont toutes deux formées de mots anglais d'usage courant. J'estime que l'emploi de l'article défini « The » ne crée pas une marque de commerce qui possède un caractère distinctif inhérent plus marqué que la marque de commerce « GREAT EXPERIENCE MAKERS » de l'Opposante.

[60] Quant à la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues, il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque au Canada. En ce qui concerne l'emploi de la marque de commerce GREAT EXPERIENCE MAKERS de l'Opposante, je conviens avec la Requérante que la preuve contenue dans l'affidavit de M. Sutton, mis à part le matériel produit en pièce D, présente de simples affirmations d'emploi qui ne sont pas étayées par la preuve. La pièce D est décrite par M. Sutton comme un [TRADUCTION] « ensemble de documents secondaires publiés par l'Opposante ». Cependant, nous ne disposons d'aucun renseignement quant à l'ampleur de la distribution de ce matériel promotionnel, le moment où il a été distribué, le lieu et la manière. Seul un document comporte une date, à savoir le 3 avril 2014.

[61] Tout bien considéré, même si le matériel produit en pièce D établit l'emploi de la marque de l'Opposante, remontant au moins au 3 avril 2014, ce facteur ne favorise l'Opposante que dans une mesure minimale et il ne constitue pas un facteur déterminant dans l'examen global des facteurs pertinents énoncés à l'article 6(5) de la Loi.

La période pendant laquelle les marques ont été en usage

[62] La preuve documentaire établit que l'Opposante emploie sa marque depuis au moins le 3 avril 2014, et la Requérante n'a pas employé la Marque. Ce facteur favorise l'Opposante.

[63] J'aimerais souligner que, même si je tenais compte du fait que l'enregistrement relatif à la marque de l'Opposante mentionne son emploi depuis au moins aussi tôt que le 18 février 2003, la simple existence d'un enregistrement établit tout au plus un emploi *de minimis* et ne permet pas de conclure à un emploi significatif et continu d'une marque de commerce [voir *Entre Computer Centers Inc c Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC), à la p 430].

[64] Enfin, l'allégation de M. Sutton voulant que l'Opposante emploie sa marque de commerce depuis le 18 février 2003 n'est pas étayée par la preuve documentaire produite. Comme je l'ai déjà mentionné, l'« emploi » d'une marque de commerce est une conclusion en droit découlant de faits. Je ne dispose d'aucune preuve au dossier qui étaye une allégation d'emploi, au sens de l'article 4(2) de la Loi, de la marque de commerce de l'Opposante depuis cette date.

Le genre de services et leurs voies de commercialisation

[65] Je dois comparer les services visés par l'enregistrement LMC620,156 de l'Opposante avec les Services [voir *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Miss Universe Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)]. L'enregistrement LMC620,156 vise l'exploitation d'un centre des congrès tandis que les Services se rapportent à la gestion des ressources humaines, à la consultation en ressources humaines et à des services de recrutement de personnel professionnel.

[66] L'Opposante affirme ce qui suit au paragraphe 7.21 de son plaidoyer écrit :

[TRADUCTION]

7.21 Il n'est pas déraisonnable de présumer que [les Services] pourraient être fournis à l'occasion de salons de l'emploi et de rassemblements qui pourraient être tenus dans des centres des congrès. Par conséquent, il n'est pas déraisonnable que le registraire des marques de commerce présume qu'une des voies de distribution des [Services] serait par l'intermédiaire d'installations fournies par l'Opposante en liaison avec sa marque de commerce. Ainsi, les voies de distribution et le genre respectif des marchandises, des services et des entreprises favorisent l'Opposante.

[67] Je fais miens les commentaires de ma collègue Jill W. Bradbury formulés dans *Unisys Corp c Northwood Technologies Inc* (2003), 29 CPR (4th) 115 (COMC), affaire dans laquelle elle a affirmé ce qui suit :

[TRADUCTION]

En ce qui concerne les marchandises, services et entreprises des parties, la question de la confusion au sens de l'alinéa 12(1)d) de la Loi doit être examinée à la lumière de l'état déclaratif des marchandises figurant dans la demande d'enregistrement ou dans l'enregistrement [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (CAF); *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (CAF); *Miss Universe Inc. c. Bohna* (1994), 1994 CanLII 3534 (CAF), 58 CPR (3d) 381 (CAF)]. Mais ces états déclaratifs doivent être interprétés de manière à préciser quel était vraisemblablement le genre de commerce ou d'entreprise auquel les parties entendaient se livrer non pas au regard de toutes les entreprises qui pourraient être englobées dans la formulation de cet état déclaratif. À cet égard, les preuves concernant les activités effectivement menées par les parties sont utiles, surtout en cas d'ambiguïté concernant les marchandises ou services englobés dans la demande ou l'enregistrement en cause [*McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 1996 CanLII 3963 (CAF), 68 C.P.R. (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc. c. Hunter Packaging Ltd.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 266 (C.O.M.C.); *American Optical Corp. c. Alcon Pharmaceuticals Ltd.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 110 (C.O.M.C.)]. (je souligne).

[68] J'ai examiné le contenu du matériel promotionnel produit en pièce D jointe à l'affidavit de M. Sutton et il se rapporte dans tous les cas à la promotion du Centre des congrès de Toronto, décrivant ses caractéristiques uniques et en quoi l'Opposante est une [TRADUCTION] « productrice d'expériences formidables ». Le scénario décrit ci-dessus par l'Opposante n'en est qu'un parmi tous les événements possibles qui pourraient être tenus dans son centre des congrès. Il n'y a aucune preuve qu'il s'agirait du type d'événements tenus au centre des congrès de l'Opposante. Enfin, il n'y a aucune preuve que les services des parties seraient offerts au même groupe de consommateurs.

[69] Je conviens avec la Requérante que ses Services et les services de l'Opposante ne sont reliés d'aucune façon raisonnable.

[70] Étant donné qu'il n'y a pas de recoupement dans le genre de services respectifs des parties, et en l'absence de preuve du contraire, il est raisonnable de conclure qu'il n'y a pas de recoupement entre les voies de commercialisation respectives des parties. L'Opposante s'occupe de l'exploitation d'un centre des congrès où des foires et des salons commerciaux sont tenus,

tandis que la Requérante offre des services de ressources humaines et de recrutement de personnel à ses clients.

[71] Ces facteurs favorisent clairement la Requérante.

Conclusion

[72] À la lumière de cette analyse des facteurs pertinents, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que le consommateur moyen doté d'une intelligence normale, prenant connaissance de la Marque, et n'ayant qu'un vague souvenir de la marque de commerce GREAT EXPERIENCE MAKERS de l'Opposante, ne présumerait pas que les Services offerts en liaison avec la Marque proviennent de l'Opposante ou qu'il existe un lien quelconque entre les Services et l'Opposante. Ma conclusion repose sur le fait que ni l'une ni l'autre des marques ne possède un caractère distinctif inhérent, qu'il n'y a pas de recoupement entre les services respectifs des parties et leurs voies de commercialisation et, finalement, malgré la présence de la partie commune GREAT EXPERIENCE, qui est formée de deux mots anglais d'usage courant, que les marques considérées dans leur ensemble suggèrent des idées différentes.

[73] Par conséquent, je rejette ce motif d'opposition.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) de la Loi

[74] Ce motif d'opposition doit être apprécié à la date de priorité revendiquée dans la demande (7 septembre 2010) [voir *Earthrise Farms c Saretzky* (1997), 85 CPR (3d) 269 (COMC)].

[75] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer qu'elle a employé sa marque GREAT EXPERIENCE MAKERS au Canada ou que cette dernière était devenue connue au Canada avant la date pertinente (7 septembre 2010) et qu'elle n'avait pas abandonné cet emploi à la date d'annonce de la présente demande (9 octobre 2013) [voir l'article 16(5) de la Loi].

[76] Comme je l'ai déjà mentionné, mis à part un document portant la date du 3 avril 2014, qui n'est donc pas compris dans la période pertinente, les documents produits en pièce D jointe à l'affidavit de M. Sutton ne sont pas datés, et nous ne disposons d'aucun renseignement quant au moment où ils ont été distribués.

[77] En conséquence, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial, et ce motif d'opposition est également rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque (article 2)

[78] Ce motif d'opposition doit être apprécié à la date de production de la déclaration d'opposition (18 novembre 2013) [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317 (CF)].

[79] Dans l'affaire *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427, la Cour fédérale a établi ce qui suit [TRADUCTION] :

- Une marque devrait être connue au Canada au moins jusqu'à un certain point pour annuler le caractère distinctif d'une autre marque;
- Subsidiairement, une marque pourrait annuler le caractère distinctif d'une autre marque si elle est bien connue dans une région précise du Canada.

[80] Il incombait donc à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve initial de démontrer que sa marque GREAT EXPERIENCE MAKERS était connue au Canada dans une certaine mesure ou qu'elle était bien connue dans une région précise du Canada. Pour justifier son rejet, j'ajouterai aux raisons énoncées à l'égard du motif d'opposition précédent que nous ne disposons d'aucun renseignement sur la mesure dans laquelle le matériel produit en pièce D jointe à l'affidavit de M. Sutton a été distribué. Je conclus donc que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

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

Décision

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

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Hétu, trad.

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

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Riches, McKenzie & Herbert LLP

POUR L'OPPOSANTE

Bereskin & Parr LLP

POUR LA REQUÉRANTE