



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

Référence : 2015 COMC 158
Date de la décision : 2015-08-24
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Spin Master Ltd.

Opposante

et

George & Company, LLC

Requérante

**1,397,736 pour la marque de commerce
LEFT, CENTER, OR RIGHT-DON'T
LOSE YOUR CHIPS!**

Demande

Présentation

[1] Spin Master Ltd. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce :

**LEFT, CENTER, OR RIGHT -
DON'T LOSE YOUR CHIPS!** (la Marque)

[2] La demande a été produite le 2 juin 2008 par George & Company, LLC (la Requérante) sur la base d'un emploi projeté au Canada en liaison avec :

(1) Cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de cartes; équipement complet pour jeux de cartes.

(2) Programmes de jeux électroniques; jeux électroniques téléchargeables à partir d'Internet et d'appareils sans fil; cartouches de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques portatifs; logiciels

de jeux électroniques pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour appareils sans fil; programmes de jeux informatiques; disques de jeux informatiques; bandes de jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux préenregistrés; logiciels de jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux en ligne, programmes de jeux vidéo et disques de jeux vidéo; jeux de dés; jeux de fête; et jeux de plateau contenant des dés et des jetons connexes (les Produits).

(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; diffusion d'information en ligne dans les domaines des jeux informatiques et des mises à niveau pour jeux informatiques; offre d'un jeu informatique accessible sur l'ensemble du réseau par les utilisateurs; organisation de compétitions de jeux informatiques et vidéo; services de médias et de divertissement mobiles, nommément préparation de contenu pour programmes de jeux informatiques et vidéo en ligne; offre de jeux informatiques et vidéo en ligne; services d'information sur le divertissement, nommément diffusion d'information en ligne, nommément horaire d'activités de divertissement, à savoir de films, de jeux, d'émissions, de spectacles, d'expositions, de manifestations sportives et de concerts sur le Web et les téléphones mobiles; publications en ligne, nommément livres, catalogues, revues, magazines, manuels et bulletins d'information ayant trait aux jeux informatiques et vidéo, aux films, aux œuvres d'animation et aux téléfilms; services de production et de distribution de films et de films d'animation; services de production et de distribution d'émissions de télévision; diffusion d'information dans les domaines du divertissement, des films et de la musique sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo pour jouer en ligne, sur des appareils sans fil, des ordinateurs ou des consoles de jeux; services de divertissement, nommément production et distribution d'œuvres d'animation, d'effets visuels et d'images informatisées pour le cinéma et la télévision (les Services).

[3] La Requérante a revendiqué la priorité en vertu de l'article 34 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) au motif qu'une demande d'enregistrement pour une marque de commerce identique ou très semblable visant le même type de produits que les Produits (1) a été produite aux États-Unis d'Amérique, pour ce pays, par la Requérante. La demande a été produite aux États-Unis d'Amérique le 14 janvier 2008 sous le numéro 77370618.

[4] La demande est également fondée sur un emploi et un enregistrement en Nouvelle-Zélande, sous le numéro 772110, émise le 8 février 2008 relativement aux Services et aux Produits (2).

[5] 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), dans laquelle les motifs d'opposition sont invoqués en vertu des articles suivants : 30, 16(1)a) et 2 (caractère distinctif). Les principales questions à trancher en l'espèce concernent le non-respect des exigences prévues à l'article 30 et la probabilité de confusion avec la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT de l'Opposante.

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

Le dossier

[7] La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 8 décembre 2010. L'Opposante a produit sa déclaration d'opposition le 27 avril 2011. Le 15 juillet 2011, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle conteste chacun des motifs d'opposition invoqués par l'Opposante.

[8] L'Opposante a produit en preuve les affidavits de M^{me} D. Jill Roberts, souscrit le 22 novembre 2011 et de M. Chris Hars, souscrit le 18 novembre 2011.

[9] La Requérante a produit en preuve les affidavits de M. Peter Smilanich, souscrit le 31 janvier 2013 et de M^{me} Patti Terry, souscrit le 29 janvier 2013.

[10] Comme preuve en réponse, l'Opposante a produit un deuxième affidavit de M^{me} Roberts, daté du 25 mars 2014.

[11] M. Smilanich, M^{me} Terry et M. Hars ont tous été contre-interrogés et les transcriptions de leur contre-interrogatoire ont été versées au dossier.

[12] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et étaient représentées à l'audience.

Le fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[13] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que sa demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, tel qu'il est allégué dans la déclaration d'opposition. Cela signifie que si une conclusion déterminante ne peut être tirée une

fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante. L'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif 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 CAF 291 20 CPR (4th) 155; et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* 2005 CF 722 41 CPR (4th) 223].

Remarques préliminaires

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

[15] Au début de l'audience, j'ai dressé une liste de questions s'adressant principalement à l'Opposante puisque le fardeau de preuve initial lui incombait. Malgré les réponses fournies par l'Opposante, je ne suis pas convaincu que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait, comme on le verra à la lecture de ma décision.

[16] Dans sa réponse à l'audience, l'Opposante a fait une demande verbale pour modifier sa déclaration d'opposition. Cette demande visait le libellé de son motif d'opposition, lequel est fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque. J'ai rejeté la demande que l'Opposante a présentée à l'audience, mais j'ai indiqué que je fournirai des motifs plus détaillés dans ma décision. Je présenterai mes motifs lorsque j'évaluerai ce motif d'opposition.

[17] Cette opposition a été instruite avec trois autres dossiers d'opposition (1395145; 1395147 et 1455655) concernant les mêmes parties et contenant la même preuve. Comme le fondement de chacune de ces autres demandes diffère d'un dossier à l'autre, de même que les listes de produits et de services, les dates pertinentes et les motifs d'opposition, j'ai indiqué aux parties que j'aimerais rendre des décisions distinctes dans chacun des quatre dossiers regroupés.

[18] À l'audience l'Opposante a commencé son plaidoyer par une chronologie des événements qui ont eu lieu au Canada ainsi qu'aux États-Unis. L'exercice s'est avéré informatif, mais je dois quand même déterminer si la demande satisfait aux exigences de l'article 30 de la Loi, si la Requérante a droit à l'enregistrement de la Marque et si la Marque est distinctive, au sens de l'article 2 de la Loi.

La preuve de l'Opposante

L'affidavit Roberts

[19] M^{me} Roberts est huissière adjointe chez Cease Bailiff Services Inc. Le 22 novembre 2011, elle a consulté le site Web de l'Opposante dont l'adresse est *www.spinmaster.com*. Depuis ce site, elle s'est rendue sur la page « Games » (jeux), puis a repéré le lien vers le jeu « Left Center Right »; elle a consulté cette page et l'a produite en pièce A. Elle a également ouvert, depuis cette dernière page, le lien « Where to Buy » (où acheter) et l'a produite en pièce B. On indique sur cette page que le jeu « Left Center Right » est vendu chez Kmart, Target, Toys 'R' Us et Walmart.

[20] À la même date, elle a effectué une recherche du terme « left center right » sur Google. Elle a obtenu plus de 710 000 000 résultats. Le premier résultat était « Left Right Center dice » sur eBay. Elle s'est rendue sur cette page et en a produit l'imprimé en pièce C. Elle affirme que sa recherche a produit 174 résultats pour « left right center » sur eBay, et qu'ils affichaient le jeu de l'Opposante appelé « Left Center Right Dice » offert pour la vente.

[21] Enfin, toujours en cette même journée, elle a effectué une autre recherche sur Google pour le terme « left center right imagination » qui a produit 3 570 000 résultats. Dans les dix premiers résultats, figure un article d'*iP Frontline*, un magazine sur les technologies IP. L'article est intitulé « Bean Kinney Winns Trademark Case for Left Center Right », daté du 29 juin 2009 et elle a produit une copie de l'article en pièce D.

L'affidavit Hars et son contre-interrogatoire

[22] M. Hars est vice-président, conseiller juridique principal de l'Opposante. Il atteste que Imagination Holdings Pty Ltd. (Imagination) est une société d'Australie qui produit et vend des jeux.

[23] M. Hars allègue que, depuis 2007, Imagination produit et vend un jeu de dés sous la marque LEFT CENTER RIGHT au moins au Canada, aux États-Unis, dans la communauté européenne et en Australie. Il affirme qu'Imagination a obtenu des droits afférents à une marque de commerce dans la communauté européenne et aux États-Unis.

[24] M. Hars affirme que la Requérante était bien au courant de l'adoption et de l'emploi de la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT par Imagination depuis aussi tôt que le 21 mai 2007 lorsque la Requérante a intenté une action en contrefaçon d'une marque de commerce contre Imagination aux États-Unis. Il affirme être d'avis que la Requérante n'a pas obtenu gain de cause dans cette affaire. Il affirme aussi qu'Imagination a continué de produire et de vendre son jeu de dés sous la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT aux États-Unis, au Canada et ailleurs.

[25] M. Hars affirme qu'en 2010, l'Opposante a acheté la marque de commerce d'Imagination LEFT CENTER RIGHT et il a produit en pièce A des copies des enregistrements des États-Unis et CTM de la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT qui a été cédée à l'Opposante. Il a aussi produit une copie de la demande canadienne de l'Opposante n° 1,524,103 pour la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT.

[26] M. Hars déclare qu'à la suite de la cession de la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT à l'Opposante, il a annoncé et vendu un jeu de dés au Canada arborant la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT. Il affirme que des milliers de jeux du genre ont été vendus par l'Opposante, et il a produit en pièce C un échantillon montrant la manière dont la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT est employée sur l'emballage des jeux de l'Opposante vendus au Canada.

[27] Pendant son contre-interrogatoire :

- M. Harrs déclare qu'il a commencé à travailler pour l'Opposante en 2004 (p. 7).
- Il a mentionné qu'en août 2010, l'Opposante a acquis les droits pour la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT. Donc, avant 2010, l'Opposante ne vendait pas le jeu de dés LEFT CENTER RIGHT (p. 14). Par conséquent, les ventes de ce jeu avant août 2010 ont été faites par Imagination (p. 14).
- Aux pages 21 et suivantes, il a été interrogé au sujet de la pièce B de l'affidavit de M^{me} Roberts, laquelle fait référence au site Web de l'Opposante, plus particulièrement la page sur laquelle figure le nom des magasins où le jeu de dés LEFT CENTER RIGHT de l'Opposante est vendu. Cette page fait référence à des magasins aux États-Unis, puisque certains de ces magasins ne se trouvent pas au Canada ou ne vendent pas ce jeu au Canada.
- La pièce C de son affidavit constitue une preuve du style d'emballage arborant la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT vendue au Canada. Toutefois, il semble y avoir des mots en espagnol, et aucun texte en français (p. 29 et 30).
- Lors du réexamen, il a déclaré que la preuve C montre le style d'emballage employé au Canada. Il ne s'agit peut-être pas de l'emballage exact, puisqu'il diffère d'un pays à l'autre, étant donné le contenu des avertissements et de l'âge recommandé qui varie d'un pays à l'autre.

La preuve de la Requérante

L'affidavit Terry et son contre-interrogatoire

[28] M^{me} Terry est une enquêtrice au sein d'Integra Investigation Services Ltd. (Integra). Elle déclare que le 14 janvier 2013, elle a consulté les sites Web situés aux adresses *www.spinmaster.ca* et *www.spinmaster.com* et a mené une recherche sur leurs produits à l'aide des mots clés « LEFT », « LEFT CENTER », « LEFT CENTER RIGHT » et « LCR » et a produit en pièce A les imprimés des résultats de ces recherches.

[29] Le 14 janvier 2013, M^{me} Terry a consulté le site Web situé à l'adresse *www.toysrus.ca* et a mené une recherche en ligne sur les produits qui y sont vendus; elle a produit un imprimé des résultats en pièce B. Elle a ensuite appelé et parlé à un représentant des relations avec la clientèle de Toys R Us Canada qui a mené une recherche dans la base de données « interne du magasin » pour LEFT CENTER RIGHT et LCR. On lui a dit qu'aucun dossier actuel ou historique lié à un produit de ce nom n'a été repéré dans la base de données « interne du magasin ».

[30] Cette même journée, elle a consulté le site Web situé à l'adresse *www.walmart.ca* et a effectué la même recherche que précédemment; elle a produit des imprimés des résultats. Il n'y a aucune indication qu'un jeu de marque LEFT CENTER RIGHT y est vendu. Elle a ensuite appelé et parlé à un représentant des relations avec la clientèle de Walmart qui l'a informée que le site Web *walmart.ca* contient tous les produits vendus dans les magasins de détail Walmart, en plus de produits offerts en ligne seulement.

[31] Ensuite, M^{me} Terry a mené une recherche en ligne pour trouver de l'information concernant l'ouverture des magasins TARGET au Canada. L'information obtenue indiquait qu'une ouverture était possible pour 2013. Elle a produit en pièce D des imprimés des résultats de cette recherche, y compris un article publié dans le *Financial Post*.

[32] M^{me} Terry a produit en pièce G des imprimés de la *Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation* et son *Règlement* provenant du site Web du gouvernement du Canada; en pièce H un imprimé du *Règlement sur les jouets* provenant du site Web du gouvernement du Canada; et enfin en pièce I, un imprimé du *Guide destiné à l'industrie sur les exigences de Santé Canada en matière de sécurité des jouets pour enfants et des produits connexes, 2012* provenant du site Web de Santé Canada.

[33] Pendant son contre-interrogatoire, elle a affirmé ceci :

- On lui a verbalement demandé de mener une enquête concernant LCR LEFT! CENTER! RIGHT!. Les sites Web consultés ont été visités à la suite d'instructions reçues (p. 9 et 10).
- Elle ne s'est pas rendue dans un magasin Walmart pour voir si les jeux y sont offerts pour la vente (p. 19).
- Elle n'a pas effectué les recherches à des dates différentes. Les résultats obtenus sont valables pour la journée où les recherches ont été effectuées (p. 23).

L'affidavit Smilanich et son contre-interrogatoire

[34] M. Smilanich est le président de la Requérente. Il travaille auprès de la Requérente depuis 1970 et il est président depuis 1997. Il présente un bref historique de l'origine de la Requérente. Il s'agit d'un fabricant de jeux et de fournitures de jeux exploitant divers sites Web pour la vente de jeux et de fournitures de jeux, y compris le site Web situé à l'adresse *www.dicegames.com*.

[35] M. Smilanich allègue que le jeu le plus populaire de la Requérante est le jeu de dés LEFT CENTER RIGHT, qu'elle a créé et mis au point. Il affirme aussi que le jeu LEFT CENTER RIGHT, qui est également mis en marché sous la marque LCR, est bien connu dans la plupart des pays anglophones et l'un des jeux de dés les plus vendus de tous les temps, les ventes mondiales s'élevant à quelques millions d'unités.

[36] M. Smilanich atteste que, de 1986 à aujourd'hui, et ce, de façon continue, la Requérante a mis sur le marché et vendu le jeu LEFT CENTER RIGHT aux États-Unis et au Canada depuis aussi tôt que 1999, sans interruption jusqu'à aujourd'hui.

[37] Dans son affidavit, M. Smilanich illustre l'emballage qui montre l'emploi à la fois de la marque LEFT CENTER RIGHT et de la marque LCR. Il allègue que cet emballage est représentatif de l'emballage employé par la Requérante au Canada, depuis au moins aussi tôt que 1999. La pièce A contient d'autres représentations de l'emballage du jeu LEFT CENTER RIGHT qui a été utilisé au Canada. La Marque figure bien en vue sur certains de ces emballages.

[38] Au paragraphe 11, M. Smilanich dresse la liste des détaillants qui vendent le jeu LEFT CENTER RIGHT au Canada. Il a produit en pièce B des copies de factures pour démontrer que la Requérante a expédié le jeu LEFT CENTER RIGHT à des détaillants canadiens. Certaines factures remontent à 2000.

[39] M. Smilanich affirme que la Requérante compte plusieurs distributeurs au Canada qui reçoivent des jeux LEFT CENTER RIGHT de la Requérante et les distribuent partout au Canada. Ces distributeurs assistent périodiquement à des salons professionnels partout au Canada et font la promotion du jeu LEFT CENTER RIGHT de la Requérante. Il affirme qu'à ce jour, des dizaines de milliers de jeux LEFT CENTER RIGHT de la Requérante ont été expédiés et vendus au Canada et que plusieurs milliers d'entre eux ont été expédiés et vendus avant le 1^{er} janvier 2007.

[40] M. Smilanich affirme qu'en juin 2011, un employé de la Requérante s'est rendu sur le site Web de magasins de jeux au détail de l'Ontario et de la Colombie-Britannique pour vérifier si le jeu LEFT CENTER RIGHT de la Requérante était mis en marché et pouvait être acheté, et il a produit les résultats de ces recherches en pièce C.

[41] M. Smilanich explique que la Requérente est la propriétaire de l'enregistrement LMC692,218 pour la marque de commerce LCR, qui couvre des dés, des jeux, des jeux de fête et des jeux de plateau contenant des dés et des jetons connexes, et qui est fondée sur l'emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que le 5 octobre 1999. Il a produit un imprimé du site Web de l'OPIC pour cet enregistrement. Il allègue que la Requérente est propriétaire des noms de domaine *Internetdicegames.com* et *leftcenterright.info* et qu'elle exploite les sites Web connexes qui, par voie du commerce électronique, permettent aux utilisateurs canadiens de commander des produits, y compris le jeu LEFT CENTER RIGHT, directement à partir du site Web de la Requérente. Il a produit en pièce E des imprimés du site Web montrant divers emballages du jeu LEFT CENTER RIGHT de la Requérente, lesquels sont représentatifs de la manière dont le jeu est présenté sur le site Web de la Requérente depuis au moins aussi tôt que 2002, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Il affirme que les acheteurs canadiens peuvent commander le jeu LEFT CENTER RIGHT à partir du site Web de la Requérente et faire livrer les produits directement au Canada.

[42] M. Smilanich affirme qu'il surveille régulièrement le marché des jeux pour y repérer des produits concurrents aux États-Unis et au Canada et qu'il n'a jamais vu de référence à l'annonce ou à la vente par l'Opposante, ou le prédécesseur en titre de l'Opposante Imagination, de tout produit LEFT CENTER RIGHT au Canada.

[43] M. Smilanich conclut son affidavit en déclarant qu'il ne connaît aucun jeu de fête d'un tiers ni de jeu vendu au Canada sous une marque de commerce qui comprend les éléments « Left », « Center » et « Right », encore moins un jeu de dés.

[44] Au cours de son contre-interrogatoire, M. Peters a déclaré que :

- À l'exception d'une application sur iTunes pour téléphone intelligent, la Requérente ne fabrique ni ne vend aucun jeu informatique ou logiciel (p. 11).
- Lorsque la Requérente a commencé à vendre le jeu, elle utilisait les lettres L, C et R en majuscule, mais elle a aussi produit quelques jeux sur lesquels il était indiqué LEFT CENTER RIGHT (p. 21).
- Quatre versions du jeu LEFT CENTER RIGHT sont vendues sur le marché : l'une des versions est présentée dans un tube en plastique, et elle est sur le marché depuis 25 ans; une autre est placée dans une boîte en fer blanc, et est sur le marché depuis environ 7 ans, soit depuis 2007. Il existe aussi une version de luxe qui est présentée dans une boîte en fer blanc et qui comprend un gobelet. Enfin, il y a une version vendue sous forme de jeu de cartes où les lettres L, C, R et un point sont imprimés sur la face des

cartes (p. 31). Cette version est vendue depuis environ 2008 et les marques de commerce de la Requérante sont imprimées sur l'autre face des cartes, mais il n'a pas précisé laquelle.

- Aucune de ces versions du jeu n'est offerte avec un plateau (p. 39).
- Il n'y a aucune distinction entre les jeux de fête de la Requérante et les jeux de dés (p. 40).
- Il existe un site Web où il est possible de jouer au jeu en ligne.
- Le menu déroulant utilisé pour inscrire l'adresse du client sur le formulaire de commande ne contient que 50 États (p. 44 et 45).
- Il n'existe aucun moyen de faire le suivi du nombre de visites sur le site Web de la Requérante qui proviennent du Canada. Cependant, dans les réponses aux engagements, il a été mentionné que le formulaire de commande en ligne qui figure sur le site *leftcenterright.info* peut être rempli et utilisé par des Canadiens pour effectuer des commandes, ce qui a effectivement été fait.
- Sur l'emballage conçu à l'occasion du 25^e anniversaire, à savoir la boîte en fer blanc illustrée en pièce E, le mot « original » a été ajouté; il y est depuis au moins 2008 (p. 53).
- Le seul jeu que la Requérante expédie au Canada, c'est le jeu LEFT CENTER RIGHT. La presque totalité (99 %) de ses ventes au Canada concerne ce jeu (p. 58).
- Selon les factures produites, il semble que, dès novembre 2007, les mots « LEFT CENTER RIGHT » sont parfois écrits dans la description, alors qu'avant cette date, la description utilisée était L C R (p. 79 et 80).
- L'emballage utilisé depuis 1999 a été modifié à quelques occasions, comme l'illustrent le paragraphe 9 et la pièce A de son affidavit (p. 86).
- Son affidavit ne contient rien qui permettrait de ventiler les ventes en fonction du nombre d'unités vendues par année (p. 96).
- Il existe aussi une version sous forme d'application pour téléphone intelligent et une version électronique portable du jeu vendues depuis 2011 (p. 101 à 103).

Contre-preuve de l'Opposante

Le deuxième affidavit Roberts

[45] Le 25 mars 2014, M^{me} Roberts a effectué des recherches sur Internet à l'aide du site Web *Wayback Machine*, afin de trouver des preuves du site Web *www.dicegames.com* pour chacune des années allant de 1999 à 2008. Elle a produit les résultats en pièce A. Elle a également produit en pièce B les résultats pour le 13 septembre 2008.

[46] M^{me} Roberts a ensuite produit en pièce C une copie de l'avis daté du 25 juillet 2008, donné par l'United States District Court of Eastern District of Virginia lors de procédures judiciaires entre la Requérante et Imagination. Enfin, elle a produit en pièce D une copie de la décision de l'United States Court of Appeals for the Fourth Circuit dans l'affaire *George &*

Company, LLC c Imagination Entertainment Limited et al. La décision est datée du 27 juillet 2009.

Le « premier » motif d'opposition

[47] Le paragraphe 3(a) de la déclaration d'opposition se lit comme suit :

[TRADUCTION]

L'Opposante fonde son opposition sur le motif énoncé à l'article 38(2)a), à savoir que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 puisque, étant donné les faits que contiennent le paragraphe 2, la Requérante ne peut pas avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'employer ou d'enregistrer sa marque de commerce. L'Opposante fonde aussi ce motif d'opposition sur le fait que la Requérante n'a pas employé la marque de commerce de la manière énoncée dans la demande, ou ne l'a pas employée du tout. L'Opposante ajoute que la Requérante savait très bien que le prédécesseur en titre de l'Opposante, Imagination Holdings Pty Ltd., était le propriétaire légitime de la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT au Canada, aux États-Unis et ailleurs et, par conséquent, la Requérante savait qu'elle n'avait pas le droit d'employer ou d'enregistrer cette marque. En outre, l'Opposante fonde ce motif d'opposition sur le fait que la Requérante a admis que la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT est descriptive et non enregistrable et donc, la Requérante ne peut pas avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'enregistrer cette marque.

L'Opposante affirme également que la demande n'est pas conforme aux dispositions de l'article 30, puisqu'au moment du dépôt de la demande, ainsi qu'à toute autre période, la Requérante n'employait pas la marque de commerce en Nouvelle-Zélande, comme il est allégué dans la demande.

[48] Pour faciliter la consultation, j'ai reproduit le paragraphe 2 de la déclaration d'opposition, puisqu'on y fait référence dans la première phrase du paragraphe 3(a).

[TRADUCTION]

2. L'Opposante est la propriétaire de la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT pour emploi en liaison avec des jeux de dés. Cette marque est visée par la demande n° 1,524,103 produite le 18 avril 2011, sur la base d'un emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que 2007.

[49] À l'audience, l'Opposante a admis que le paragraphe 3(a) de sa déclaration d'opposition, tel qu'il a été que rédigé, couvre les motifs d'opposition invoqués en vertu de l'article 30i) (première, troisième et quatrième phrase), de l'article 30b) (deuxième phrase) et de l'article 30d)

(deuxième paragraphe du paragraphe 3(a)) de la Loi. Je discuterai plus tard de l'interprétation de la quatrième phrase lorsque j'aborderai le motif d'opposition fondée sur le caractère distinctif, ainsi que de ce que l'Opposante considère comme une allégation que la marque de commerce est descriptive. J'analyserai ces motifs d'opposition dans l'ordre inverse.

[50] J'analyserai ces motifs d'opposition dans l'ordre inverse.

Motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 30d)

[51] Comme il a été mentionné précédemment, peu importe le motif d'opposition soulevé par l'Opposante, c'est à elle qu'incombe le fardeau de preuve initial. En ce qui a trait à ce motif d'opposition, l'Opposante fait simplement référence au fait que M. Smilanich a admis lors de son contre-interrogatoire que la Requérante n'avait pas de lieu d'affaire à l'extérieur des États-Unis (Q26 à Q29); qu'elle ne fabriquait pas de logiciels (Q32 et suivantes); et qu'il n'y avait aucune version du jeu de la Requérante vendue avec un plateau de jeu (Q156 et suivantes). Ces faits ne suffisent pas pour que l'Opposante puisse s'acquitter de son fardeau de preuve initial. Ils ne mettent pas en cause l'enregistrement en l'emploi de la Marque en Nouvelle-Zélande.

[52] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante a présenté en détail les interrelations entre l'article 16(2) et 30d) de la Loi et, s'appuyant sur *The Thymes, LLC v Reitmans (Canada) Limited* 2013 FC 127, elle soutient que la Requérante était tenue d'établir l'emploi et l'enregistrement à l'étranger. La Cour fédérale a confirmé la décision du registraire selon laquelle l'emploi à l'étranger d'une marque de commerce visée par une demande canadienne doit avoir été fait au moins à compter de la date de production de la demande canadienne. Dans *The Thymes*, il y avait des preuves contradictoires au dossier concernant l'emploi à l'étranger de la marque de commerce visée par la demande, à la date de la production de sa demande canadienne.

[53] En l'espèce, il n'y a aucune preuve, comme il a été mentionné précédemment, qui contredise l'emploi de la Marque à l'étranger allégué par la Requérante à la date de la production de cette demande.

[54] Même si j'avais tort de conclure que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial au titre de ce motif d'opposition, cette conclusion n'affecterait que certains des

Produits. La demande s'appuie également sur un emploi projeté au Canada. Par conséquent, si le motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 30e) de la Loi est rejeté, il en résulterait que la demande passerait par la phase d'enregistrement pour tous les Produits et Services sur la base de l'emploi projeté [voir *Effigi Inc c Major League Lacrosse LLC* 2012 COMC 134, 104 CPR(4th) 358].

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

Motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30b)

[56] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* 3 CPR (1984), (3d) 469 à la p 475)].

[57] L'article 30b) de la Loi concerne les demandes produites sur la base de l'emploi au Canada.

[58] Comme il a été mentionné précédemment, la demande est fondée sur un emploi projeté au Canada. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 30i)

[59] L'article 30i) de la Loi exige uniquement qu'un requérant se déclare convaincu d'avoir le droit d'employer la marque visée par la demande au Canada en liaison avec les produits et services décrits dans la demande d'enregistrement. Une telle déclaration est comprise dans la présente demande d'enregistrement. Un opposant peut invoquer l'article 30i) dans des cas précis, comme lorsqu'on allègue la mauvaise foi du requérant [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)]. La déclaration d'opposition ne contient aucune allégation de cette nature, sauf pour alléguer que la Requérante était au courant du fait que le prédécesseur en titre de l'Opposante, Imagination, était le propriétaire légitime de la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT au Canada, aux États-Unis et ailleurs.

[60] Comme il en sera question plus tard au sujet du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque, l'Opposante n'a pas établi qu'elle avait, à la date pertinente, des droits antérieurs au Canada sur la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT. Même si elle

en avait, la Requérante pourrait toujours déclarer elle-même qu'elle était convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits et Services, puisque la Marque est différente de la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT de l'Opposante. La question relative à la probabilité de confusion entre ces marques constitue manifestement un problème distinct.

[61] Enfin, l'Opposante fait valoir que la production de cette demande constituait un plan stratégique afin d'empêcher un concurrent potentiel d'utiliser un descriptif approprié pour un produit concurrent sur le marché canadien, à la suite de procédures judiciaires et de décisions rendues aux États-Unis en faveur du prédécesseur en titre de l'Opposante.

[62] Cette allégation n'a pas été précisément plaidée dans la déclaration d'opposition de l'Opposante. Quoi qu'il en soit, ou bien l'Opposante avait des droits antérieurs, ou bien elle n'en avait pas – et si elle en avait, elle devait en faire la preuve, ce qu'elle n'a pas fait, comme on le verra dans mon analyse de l'allégation de l'Opposante concernant ses droits antérieurs au Canada.

[63] L'autre volet de ce motif d'opposition est l'allégation que la Requérante ne peut pas se déclarer elle-même convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada, puisqu'elle a admis que la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT était descriptive et non enregistrable.

[64] L'Opposante a admis que la Requérante n'a pas admis formellement que la Marque est descriptive. Toutefois, l'Opposante s'appuie sur le témoignage de M. Smilanich, décrivant la façon de jouer ainsi que les règles du jeu, telles qu'elles figurent en pièce C de l'affidavit de M. Smilanich (p. 172 et 173). Par souci de commodité, je reproduis ci-dessous une partie de la pièce C :

[TRADUCTION]

LCR est l'un des jeux de groupe les plus simples et les plus intéressants jamais créés. Les lettres « LCR » signifient « Left, Center Right » (gauche, centre, droite) et font référence aux lettres qui apparaissent sur les trois dés avec lesquels se joue le jeu. Sur trois des six faces de chaque dé se trouve un seul point, alors que les trois autres faces affichent respectivement un L, un C ou un R.

Les joueurs commencent avec trois jetons chacun et, à leur tour, roulent les trois dés simultanément. Pour chaque L obtenu, le joueur passe un jeton au joueur à sa

gauche; pour chaque R, le joueur passe un jeton au joueur à sa droite. Pour chaque C obtenu, un jeton est placé au centre, dans le pot commun. Les points sont nuls et n'affectent pas le mouvement des jetons.

[65] Je ne vois pas comment la Marque constitue une description des règles du jeu. Quoi qu'il en soit, ce que la Loi interdit, c'est l'enregistrement d'une marque de commerce clairement descriptive, en anglais ou en français, de la nature ou de la qualité des produits et des services. Au mieux, la Marque est peut-être suggestive de la manière dont le jeu se joue pour une personne qui a déjà joué à ce jeu, mais certainement pas pour un consommateur qui ne connaît pas du tout le jeu et qui le voit pour la première fois.

[66] De plus, je pourrais ajouter que la déclaration d'opposition fait référence à la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT comme étant descriptive. Il ne s'agit pas de la marque de commerce qui est visée par cette demande.

[67] L'Opposante s'appuie également sur une décision rendue par l'United States District Court for the Eastern District of Virginia, produite (décision américaine) en pièce C du deuxième affidavit de M^{me} Roberts (preuve en réponse). D'abord et avant tout, je ne considère pas de telles pièces comme une « preuve en réponse », au sens prévu à l'article 43 de la Loi. En outre, la décision américaine a été rendue dans le contexte d'une requête en jugement sommaire en réponse à une poursuite en contrefaçon intentée par la Requérante, sur la base de droits de common law sur la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT et non la Marque. En outre, l'Opposante n'était pas partie à la décision américaine, c'était plutôt Imagination. De plus, la décision américaine a été rendue, et son inscription au dossier de la présente opposition a été faite, après la date pertinente au titre de ce motif d'opposition. Enfin, je n'ai aucune preuve des principes applicables en vertu de la loi américaine qui régissent ce type de procédures, ni de la manière dont leur résultat final s'appliquerait à ce motif d'opposition.

[68] Compte tenu de ce qui précède, je rejette ce motif d'opposition, parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

Le « deuxième » motif d'opposition

[69] Le paragraphe 3(b) de la déclaration d'opposition se lit comme suit :

[TRADUCTION]

L'Opposante fonde son opposition sur le motif invoqué en vertu de l'article 38(2)d), à savoir que la [Marque] n'est pas distinctive, étant donné les faits allégués dans cette déclaration d'opposition et aussi parce qu'elle n'est pas adaptée à distinguer les [Produits] avec lesquels son emploi est allégué par la Requérante des produits et services de tiers, y compris ceux de l'Opposante, et la marque de commerce de la Requérante n'est pas non plus adaptée à les distinguer. À l'appui de ce motif, l'Opposante se fonde aussi sur le fait que l'Opposante, et son prédécesseur en titre [Imagination], vendent un nombre considérable de jeux de dés au Canada et aux États-Unis arborant la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT depuis bien avant la date de premier emploi alléguée par la Requérante et depuis bien avant la date de dépôt de la présente demande. Cet emploi se poursuit à ce jour et l'Opposante n'a jamais abandonné sa marque de commerce.

[70] À l'audience, l'Opposante a reconnu qu'un tel motif d'opposition est généralement appelé motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, ce qui fait référence à la définition de « distinctif » énoncée à l'article 2 de la Loi.

[71] À l'audience, les parties ne s'entendaient pas sur la portée de ce motif d'opposition. L'Opposante fait valoir que l'un des fondements de ce motif d'opposition est le fait que la Marque est descriptive, comme il est allégué au paragraphe 3(a) de la déclaration d'opposition, reproduite ci-dessus. La Requérante affirme que l'Opposante est limitée par les allégations qu'elle a plaidées, à savoir que la Requérante a admis que la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT est descriptive et non enregistrable. Comme il n'y a aucun aveu au dossier, ce volet du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif doit donc être rejeté.

Demande d'autorisation de modifier la déclaration d'opposition

[72] À l'audience, en conclusion de sa réponse aux représentations verbales de la Requérante, l'Opposante a demandé l'autorisation de modifier sa déclaration d'opposition afin d'invoquer que la Marque n'est pas distinctive parce qu'elle est descriptive. À l'audience, j'ai mentionné que j'avais l'intention de refuser cette requête, au motif qu'elle a été produite trop tard; aucune explication raisonnable n'a été fournie pour expliquer la soumission tardive de cette requête; et j'ai indiqué que j'expliquerais mon raisonnement dans la présente décision.

[73] Je sais très bien que des modifications peuvent être apportées à toute étape d'une procédure d'opposition, y compris pendant l'audience. Cependant, certains critères ont été établis

dans la jurisprudence et il faut en tenir compte. Je fais référence à la décision de M. Troicuk dans *Alcantara SpA c Carsilco International Ltd* (1986), 10 CIPR 27 (COMC), où il dit :

[TRADUCTION]

La politique de la Commission des oppositions des marques de commerce est d'accorder l'autorisation de modifier une déclaration d'opposition lorsque la Commission est convaincue qu'il y va de l'intérêt de la justice de le faire en tenant compte de toutes les circonstances, y compris i) l'étape à laquelle est rendue la procédure d'opposition, ii) le fait que la demande d'autorisation de modifier aurait pu être présentée plus tôt, iii) l'importance de la modification proposée pour l'opposante, et iv) la mesure dans laquelle la requérante subirait un préjudice si la demande d'autorisation était accordée.

[74] La preuve de la Requérante a été produite il y a plus de deux ans; il en est de même pour le contre-interrogatoire de M. Smilanich. L'Opposante a produit son plaidoyer écrit en octobre 2014, alors qu'il était clair que l'Opposante avait l'intention de discuter de la nature descriptive de la Marque au-delà des limites du présumé aveu de la Requérante, tel qu'il est plaidé dans sa déclaration d'opposition (voir les paragraphes 50 et suivants du plaidoyer écrit de l'Opposante). Aucune explication n'a été fournie par l'Opposante pour expliquer un tel retard; elle a simplement dit qu'il s'agissait d'une réponse à l'argument de la Requérante formulé à l'audience, selon lequel ce motif d'opposition se limite à l'allégation que la Requérante a admis que la Marque est descriptive. Je ne peux pas accepter une telle explication.

[75] Lorsqu'elle a produit son plaidoyer écrit, l'Opposante savait très bien ce qu'elle avait l'intention de soutenir. Une telle argumentation va bien au-delà de la simple allégation d'aveu de la nature descriptive de la Marque. Si l'Opposante avait plaidé que la Marque est descriptive, la Requérante aurait peut-être produit une preuve pour soutenir le contraire.

[76] Le fait d'accepter la modification demandée causerait préjudice à la Requérante, l'empêchant de produire une preuve à cet égard; à moins qu'une remise d'audience soit accordée, ce qui causerait également préjudice à la Requérante. Je n'ai donc d'autre choix que de refuser la requête de l'Opposante.

[77] Je pourrais ajouter que, même si je devais accorder la modification de la déclaration d'opposition comme l'a demandé l'Opposante, à la lumière de mon analyse de la nature

descriptive de la Marque, ou l'absence de celle-ci en l'espèce, comme il est détaillé au paragraphe 65 ci-dessus, le motif d'opposition tel que modifié aurait été rejeté.

Absence de caractère distinctif, sur la base de l'aveu de la Requérante disant que la Marque est descriptive

[78] J'ai déjà mentionné qu'il n'y a aucun aveu au dossier indiquant que la Marque est descriptive. Le fait que la Marque puisse être suggestive de la manière dont le jeu se joue ne rend pas la Marque dénuée tout caractère distinctif.

[79] Par conséquent, le volet de ce motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque est également rejeté.

L'absence de caractère distinctif de la Marque, sur la base des ventes au Canada et aux États-Unis du jeu LEFT CENTER RIGHT de l'Opposante

[80] Ce motif d'opposition doit être évalué à la date de production de la déclaration d'opposition (27 avril 2011) [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317 (CF)].

[81] Dans *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427, la Cour fédérale a procédé à une analyse exhaustive de *Motel 6 Inc c No 6 Motel Limited*, [1982]1 CF 638 et *E & J Gallo Winery c Andres Wines Ltd* [1976] 2 CF 3 et a conclu que [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.

[82] L'Opposante a donc le fardeau de preuve initial de démontrer qu'elle, ou son prédécesseur en titre, a vendu des jeux au Canada en liaison avec la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT avant le 27 avril 2011, de telle manière que sa marque de commerce LEFT CENTER RIGHT était connue au Canada dans une certaine mesure, ou qu'elle était bien connue dans une

région précise du Canada. Pour les raisons détaillées ci-après, je conclus que l'Opposante n'a démontré aucune de ces situations.

[83] Les seules allégations d'emploi de la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT par l'Opposante ou son prédécesseur en titre Imagination figurent aux paragraphes 3 et 8 de l'affidavit de M. Harrs. Ces allégations peuvent être résumées comme suit :

- Depuis 2007 Imagination produit et vend des jeux de dés sous la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT au moins au Canada, aux États-Unis, dans la communauté européenne et en Australie.
- Après la cession de la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT d'Imagination à l'Opposante en août 2010, cette dernière a annoncé et vendu des milliers de jeux de dés arborant la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT.

[84] Comme l'a fait valoir la Requérante, M. Harrs s'est décrit comme étant le conseiller juridique principal de l'Opposante. Il n'est pas un agent, un directeur, ni un représentant dûment autorisé d'Imagination. Par conséquent, toute allégation de sa part indiquant qu'Imagination a vendu des jeux de dés au Canada sous la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT constitue une preuve par ouï-dire inadmissible. Il n'y a aucune preuve d'une seule vente de jeux faite par Imagination au Canada en liaison avec la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT avant la date pertinente.

[85] Quant aux milliers d'unités auraient été vendus par l'Opposante, ce que prétend M. Harrs, il a admis lors de son contre-interrogatoire que ce nombre ne se limitait pas au Canada (Q110). Par conséquent, nous ne disposons d'aucun renseignement sur le nombre d'unités vendues au Canada par l'Opposante entre août 2010 et le 27 avril 2011.

[86] Lors de son contre-interrogatoire, M. Harrs a mentionné que l'Opposante disposait d'un service des « ventes et du marketing » ainsi que d'un service de comptabilité. Aucun affidavit n'a été produit par des personnes travaillant dans ces services pour détailler les ventes faites au Canada par l'Opposante au cours de la période susmentionnée, ni les efforts marketing déployés

au Canada pendant cette même période pour mousser la vente de son jeu LEFT CENTER RIGHT.

[87] Quant à l'illustration du jeu qui aurait été vendu au Canada par l'Opposante, certaines inscriptions sur l'emballage sont écrites dans des langues autres que le français et l'anglais, ce qui soulève d'importants doutes quant à l'emploi de cet emballage au Canada. L'Opposante soutient que M. Harrs a mentionné qu'il s'agissait d'une illustration du type de jeu vendu au Canada, sans indiquer catégoriquement que c'est dans cet emballage particulier que le jeu était vendu au Canada. Il n'en demeure pas moins que nous ne disposons d'aucune preuve de transfert de propriété des jeux en liaison avec la marque de commerce LEFT CENTER LEFT au sens de l'article 4(1) de la Loi, ni de la part de l'Opposante, ni de la part d'Imagination.

[88] En ce qui concerne la preuve d'annonce contenue dans le premier affidavit de M^{me} Roberts, l'Opposante a admis à l'audience qu'une telle preuve est ultérieure à la date pertinente et ne peut donc pas servir pour étayer le fait que les jeux de l'Opposante ont été annoncés au Canada avant la date pertinente en liaison avec la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT. L'Opposante s'appuie sur cette preuve pour démontrer le non-abandon de sa marque de commerce, comme l'exige l'article 16(5) de la Loi. Par conséquent, j'examinerai, au besoin, cette preuve dans le contexte du motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement.

[89] L'Opposante n'a donc pas démontré l'emploi, au sens de l'article 4(1) de la Loi, de la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT au Canada avant le 21 avril 2011, pour elle-même ou pour Imagination.

[90] Même si l'Opposante n'a pas précisément allégué que sa marque LEFT CENTER RIGHT était connue au Canada, je supposerai qu'elle l'était au moment où l'Opposante a plaidé qu'elle et son prédécesseur en titre avaient vendu un nombre considérable de jeux de dés aux États-Unis en liaison avec la maque de commerce LEFT CENTER RIGHT. Je ferai référence à la définition de « faire connaître au Canada » énoncée à l'article 5 de la Loi.

[TRADUCTION]

5. Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce au Canada

seulement si elle l'emploie dans un pays de l'Union, autre que le Canada, en liaison avec des produits ou services, si, selon le cas :

- a) ces produits sont distribués en liaison avec cette marque au Canada;
- b) ces produits ou services sont annoncés en liaison avec cette marque :
 - (i) soit dans toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces produits ou services,
 - (ii) soit dans des émissions de radio ordinairement captées au Canada par des marchands ou usagers éventuels de ces produits ou services,

et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette distribution ou annonce.

[91] Ainsi, afin de correspondre à cette définition juridique de l'expression « faire connaître au Canada », l'Opposante devait établir ce qui suit :

- 1) Ses produits ont été distribués au Canada en liaison avec sa marque de commerce LEFT CENTER RIGHT (ce qui n'a pas été fait, comme il en a été question précédemment).
- 2) Ses produits ou services ont été annoncés en liaison avec sa marque de commerce LEFT CENTER RIGHT dans :
 - a) toute publication imprimée mise en circulation au Canada (aucune preuve au dossier);
 - b) des émissions de radio ordinairement captées au Canada (aucune preuve au dossier).
- 3) Elle est devenue bien connue au Canada par suite d'une telle distribution ou annonce (ce qui n'est pas le cas).

[92] Aucune de ces conditions n'a été respectée. En fait, l'Opposante a admis à l'audience qu'elle n'avait pas beaucoup de preuve au dossier pour corroborer une allégation selon laquelle la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT de l'Opposante était connue au Canada.

[93] Dans l'ensemble, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial d'établir qu'au 27 juin 2011, l'Opposante avait employé au Canada la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT' ou qu'elle était connue des Canadiens à cette date, de sorte qu'elle faisait perdre à la Marque son caractère distinctif.

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

Le « troisième » motif d'opposition

[95] Le troisième « motif » d'opposition défini dans la déclaration d'opposition de l'Opposante se lit comme suit [TRADUCTION] :

L'Opposante fonde son opposition sur le motif énoncé à l'article 38(2)c), à savoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce revendiquée dans la demande, au vu des dispositions de l'article 16(1)a), étant donné les faits que contient la déclaration d'opposition. Plus particulièrement, l'Opposante s'appuie sur un emploi antérieur de la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT, ainsi que sur la demande en instance portant le numéro 1,524,103, comme énoncé dans sa déclaration d'opposition. En outre, la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT, qui est visée par l'enregistrement américain de l'Opposante n° 3,555,630, a été révélée au Canada bien avant la date de premier emploi alléguée dans la demande, et bien avant la date de production de la demande.

[96] À l'audience, j'ai mentionné que la référence à l'article 16(1)a) constituait peut-être une erreur typographique puisque la demande est fondée sur un emploi projeté. La Requérante n'a exprimé aucune objection à ce que je traite la référence à ce paragraphe comme une référence à l'article 16(3)a) de la Loi.

[97] La date pertinente pour ce motif est la date de priorité revendiquée dans la demande (8 février 2008) [voir le paragraphe 34(1) de la Loi]. Quoi qu'il en soit, comme il en ressort de mon analyse de ce motif d'opposition, même si je ne tenais pas compte de la date de priorité revendiquée par la Requérante et que j'examinais ce motif d'opposition à la date de la production de la demande (2 juin 2008) [article 16(3) de la Loi], la conclusion serait la même. J'examinerai ce motif selon une date plus favorable pour l'Opposante, soit le 2 juin 2008.

[98] Dans le motif d'opposition tel qu'il a été rédigé, on fait référence à la demande canadienne 1,524,103; je suppose donc que l'Opposante invoque également un motif d'opposition en vertu de l'article 16(3)b) de la Loi. Je vais d'abord discuter de ce dernier motif d'opposition.

Absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(3)b) de la Loi

[99] Même si un extrait du registre canadien a été produit relativement à la demande 1,524,103 (pièce B de l'affidavit de M. Hars), il n'en demeure pas moins qu'une telle demande a été produite (18 avril 2011) après la date de production de cette demande (2 juin 2008).

[100] L'Opposante a soulevé le fait que dans sa demande 1,524,103, la date de premier emploi revendiquée est antérieure, soit 2007, à la date de la production de la présente demande. Dans *Canada (Attorney General) c Effigi Inc.*, 2005 CAF 172, 41 CPR (4th) 1, selon l'interprétation que fait la Cour d'appel fédérale de l'article 16, pour que l'article 16(3)b) s'applique, la demande citée doit être en instance à la date de la production de la demande contestée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Toutefois, si un opposant désire s'appuyer sur une date de premier emploi antérieure, il doit démontrer cet emploi antérieur dans le contexte d'un motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 16(3)a) de la Loi.

[101] Pour ces raisons, je rejette ce motif d'opposition.

Absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'alinéa 16(3)a) de la Loi

[102] J'interprète le « troisième » motif d'opposition allégué par l'Opposante comme signifiant que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque puisque, à la date de production de la demande (2 juin 2008), la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT de l'Opposante employée ou révélée antérieurement au Canada par l'Opposante.

[103] J'ai déjà conclu, au titre du motif d'opposition fondée sur l'absence de caractère distinctif, que l'Opposante n'avait pas établi d'emploi antérieur de sa marque de commerce LEFT CENTER RIGHT au Canada ou que celle-ci était connue au Canada au 27 juin 2011. La plus ancienne date pertinente, soit le 2 juin 2008, n'a aucune incidence sur ces conclusions. En effet, cette date pertinente antérieure remonte à l'emploi allégué de la marque de commerce LEFT CENTER RIGHT par Imagination. Encore ici, comme il en a été question précédemment, je n'ai aucune

preuve d'emploi de cette marque de commerce par Imagination au Canada avant cette date pertinente.

[104] Le même raisonnement s'appliquerait si la date de priorité considérée était le 8 février 2008.

[105] Par conséquent, je rejette également ce motif d'opposition, puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

La décision

[106] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions du paragraphe 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
Sophie Ouellet, trad.a.

Date de l'audience : 2015-07-23

Comparutions

Susan Beaubien	Pour l'Opposante
Jonathan Columbo	Pour la Requérante

Agents au dossier

Moffat & Co.	Pour l'Opposante
Bereskin & Parr LLP	Pour la Requérante