



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

Référence : 2015 COMC 174
Date de la décision : 2015-09-29
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Shaw Telecommunications Inc. **Opposante**

et

TELUS Corporation **Requérante**

1,495,935 pour la marque de commerce **Demande**
OPTIK TV **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 (la Marque), fondée sur l'emploi projeté au Canada en liaison avec des produits et services qu'elle caractérise comme des [TRADUCTION] « produits et services de divertissement télévisuel pour toute la maisonnée ». Une liste des produits et services spécifiques qui sont visés par la demande pour la Marque est jointe aux présentes à titre d'Annexe A.

[2] L'Opposante, qui est également une société de télécommunication présente au Canada, soumet que les Canadiens reconnaissent le terme « optic » [optique] (l'équivalent phonétique de la Marque) comme un diminutif de « fiber optic » [fibre optique] et comme décrivant des produits et des services liés aux [TRADUCTION] « réseaux à fibre optique ».

[3] Selon l'Opposante, les réseaux à fibre optique représentent actuellement le [TRADUCTION] « summum » en ce qui a trait à la vitesse de transmission des données et constituent une amélioration considérable par rapport aux systèmes analogues antérieurs, à savoir les réseaux à fil de cuivre.

[4] L'Opposante soutient que, dans le contexte des services de télécommunications, les Canadiens perçoivent les termes « fiber optic » et « optic » comme désignant le moyen par lequel ces services sont fournis et comme signifiant qu'ils profiteront d'une expérience différente, améliorée et plus rapide s'ils utilisent des produits et des services associés aux réseaux à fibre optique. L'Opposante soutient que c'est la raison pour laquelle la Requérante a choisi de faire du terme « optik » un élément de la Marque.

[5] L'Opposante s'est donc opposée à la demande de la Requérante aux motifs que la Marque : 1) donne une description claire ou une description fausse et trompeuse des produits et services auxquels elle est liée; 2) est constituée du nom des produits et services; et 3) n'est pas distinctive. L'Opposante a, de plus, allégué que la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque au Canada, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, en liaison avec les produits et services visés par la demande.

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

II. Contexte

[7] La Requérante a produit la demande n° 1,495,935 à l'égard de la Marque le 14 septembre 2010.

[8] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 15 juin 2011, et le 8 juillet 2011, l'Opposante s'y est opposée en produisant 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).

[9] 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 30e), 12(1)b), 12(1)c) et 2 (caractère distinctif) de la Loi.

[10] Le 22 décembre 2011, la Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations formulées dans la déclaration d'opposition.

[11] 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.

[12] 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); 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) et M. Sims ont tous deux été contre-interrogés relativement à leurs affidavits et les transcriptions de leur contre-interrogatoire ont été versées au dossier.

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

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

[15] 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, 1,507,522 pour la marque OPTIK TV DESSIN (VERTICAL) et 1,507,526 pour la marque OPTIK TV DESSIN (STACKED); les parties étaient toutes deux présentes.

III. Fardeau de preuve et dates pertinentes

[16] 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)].

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

- article 30e) – 14 septembre 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) - 14 septembre 2010 - la date de production de la demande [*General Housewares Corp c Fiesta Barbeques Ltd* (2003), 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), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

IV. Questions

[18] L'Opposante n'a présenté aucune observation à l'égard de son motif d'opposition fondé sur l'article 30e), et n'a pas produit le moindre élément de preuve à l'appui. Par conséquent, je rejette sommairement ce motif d'opposition. Quatre questions restent donc à trancher en l'espèce :

- i) La Marque donne-t-elle une description claire et est-elle, par conséquent, non enregistrable suivant l'article 12(1)b) de la Loi?

- ii) La Marque donne-t-elle une description fautive et trompeuse 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 produits ou 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

[19] La preuve en l'espèce est volumineuse. Néanmoins, je m'efforcerai de fournir ci-dessous un aperçu de chacun des affidavits qui ont été produits et de reprendre les points les plus pertinents des contre-interrogatoires.

[20] D'entrée de jeu, je tiens à souligner que la Requérente a contesté certaines parties de la preuve de l'Opposante au motif qu'il s'agit de oui-dire, par exemple, des imprimés tirés de divers sites Web et des éléments de preuve documentaires tels que des articles de journaux ou de revues. Bien que l'on ne puisse pas considérer cette preuve comme faisant foi de la véracité de son contenu, on peut considérer qu'elle établit l'existence de ces sites Web, articles, etc., et de l'information qu'ils contenaient à divers moments dans le temps. La preuve issue de recherches sur Internet montrant comment un mot ou une expression a été employé est pertinente quant à la question de savoir si une marque contestée donne une description claire ou une description fautive et trompeuse en langue française ou anglaise [*Canadian Inovatech Inc c Burnbrae Farms Ltd* (2003), 31 CPR (4th) 151 (COMC), 153 à 159]. Bien entendu, en l'absence d'éléments de preuve supplémentaires à l'appui, il m'est impossible de déterminer combien de Canadiens ont eu accès à l'information contenue dans ces sources, en avaient connaissance ou l'ont consultée [*ITV Technologies c WIC Television Ltd*, 2003 FC 1056, conf. 2005 CAF 96; *Candrug Health Solutions Inc c Thorkelson* (2007), 60 CPR (4th) 35 (CF 1^{re} inst), inf. pour d'autres motifs (2008), 64 CPR (4th) 431(CAF)].

[21] Je dois souligner également que j'emploierai, dans la présente décision, les termes « fibre » [fibre] et « fiber » [fibre] de façon interchangeable, car ces deux variantes orthographiques sont employées dans la preuve et dans les plaidoyers écrits des parties.

V.I La preuve de l'Opposante

Affidavit Pitt

[22] M. Pitt est le vice-président, Opérations, Entreprise de l'Opposante et prétend posséder plus de 25 années d'expérience dans l'industrie des télécommunications [para. 1].

[23] Aux paragraphes 4 à 16, M. Pitt fournit des renseignements généraux sur les technologies des télécommunications. Au paragraphe 4, il décrit la technologie DSL, qui répartit les données sur deux bandes de fréquences distinctes et permet aux entreprises de transmettre à leurs clients des signaux de données et des signaux vocaux sur fil de cuivre avec une largeur de bande limitée. Aux paragraphes 5 à 13, il décrit diverses améliorations qui ont été apportées à la technologie DSL sur fil de cuivre au fil des ans, notamment l'ADSL, l'ADSL2, l'ADSL2+, la VDSL et la VDSL2. Aux paragraphes 14 à 16, il décrit la technologie de la fibre optique, qui, affirme-t-il, constitue présentement le summum de la technologie en matière de télécommunications. Il explique que la communication par fibre optique est une méthode qui permet de transmettre de l'information d'un point à un autre par l'envoi d'impulsions lumineuses dans une fibre optique. Selon, M. Pitt, la fibre optique est idéale pour les réseaux de télécommunication qui servent au transfert, sur de longues distances, de fichiers de données volumineux prenant beaucoup de bande passante. Une brève description de la façon dont fonctionne la fibre optique est jointe comme pièce 4 à l'affidavit Pitt.

[24] Au paragraphe 17, M. Pitt affirme qu'il est courant, au Canada, que les universitaires, les tiers fabricants et les organismes gouvernementaux désignent la « fibre optic » [fibre optique] au moyen du diminutif « optic » [optique], en particulier lorsqu'il est question de « optic networks » [réseaux optiques] ou de « optical networks » [réseaux optiques]. Comme pièces 5 à 40, il a joint des imprimés d'articles, de communiqués de presse, de sites Web de tiers et de sites Web gouvernementaux qui, affirme-t-il, montrent que les mots « optic » [optique] et « optical » [optique] sont utilisés comme diminutifs pour désigner la « fibre optic » [fibre optique] [para. 18]. Parmi l'ensemble de ces pièces, près de la moitié sont antérieures à la date pertinente pour l'appréciation du motif fondé sur l'article 12(1)b), et légèrement plus de la moitié sont antérieures à la date pertinente pour l'appréciation du caractère distinctif. Bon nombre de ces imprimés semblent être de nature académique, provenir de sources spécialisées ou être destinés à

un public spécialisé, ce que M. Pitt a d'ailleurs reconnu en contre-interrogatoire [pages 56 à 73]. Fait notable, il n'est pas fait mention, dans ces imprimés, de « optic » [optique] ou « optic tv » [télévision optique] en soi; ces imprimés comprennent plutôt des termes tels que « fiber optic » [fibre optique], « fibre optic » [fibre optique], « optical networks » [réseaux optiques] et « optical fibers » [fibres optiques].

[25] Au paragraphe 19, M. Pitt affirme qu'un système pancanadien de transmission par fibre optique a été conçu en 1998. Comme pièce 41, il a joint des articles qui décrivent ce système, lequel, affirme-t-il, est à la base du réseau à fibre optique du Canada.

[26] Au paragraphe 20, M. Pitt affirme que la technologie de la fibre optique est bien établie au Canada et que les termes « fibre optic » [fibre optique] ou « fibre-optic » [fibre optique] sont depuis longtemps acceptés comme des termes d'usage courant dans le secteur des télécommunications et dans les milieux scientifiques. À titre d'exemple d'emploi de ces termes dans les milieux scientifiques, M. Pitt a joint une copie d'un brevet délivré en 1999, intitulé « Method and apparatus for broadband transmission from a central office to a number of subscribers » [Méthode et appareil de transmission de signaux à large bande entre un poste central et des abonnés], dans lequel il est fait mention de la fibre optique comme composante d'un système de prestation de services à large bande [pièce 42]. M. Pitt affirme qu'une recherche effectuée dans la Base de données sur les brevets canadiens qui visait à repérer les brevets dont le titre comprend le terme « fibre-optic » [fibre optique] a retourné 123 résultats. Un imprimé de ces résultats est joint comme pièce 43. Il affirme, en outre, qu'une recherche visant à repérer les brevets contenant le terme « fibre-optic » dans n'importe quel champ a retourné 523 résultats. La pièce 44 est un imprimé de la première page de la liste de ces résultats de recherche.

[27] Au paragraphe 22, M. Pitt affirme que la fibre optique est abondamment employée dans le secteur des télécommunications et que de nombreuses entreprises participent à la production, à la fourniture et la vente de produits et de services liés à cette industrie au Canada. Comme pièces 45 à 51, il a joint des imprimés tirés des sites Web actuels d'un certain nombre de ces entreprises. Le terme « optic » [optique] en soi ne figure nulle part dans ces imprimés. Divers autres termes sont cependant employés, y compris « fibre » [fibre], « fibre optic » [fibre optique], « fiber optics » [fibres optiques] et « optical » [optique]. M. Pitt a reconnu en contre-

interrogatoire que ces entreprises ne semblent pas être associées à des produits ou services de divertissement de l'ordre de ceux qui sont visés par la demande pour la Marque [page 41]. Tous les imprimés ont été obtenus après les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition fondés respectivement sur l'article 12(1)*b*) et sur l'absence de caractère distinctif.

[28] Au paragraphe 23, M. Pitt affirme que plusieurs entreprises canadiennes offrent depuis des années des services de télévision qui sont fournis via un réseau à fibre optique. Comme pièces 52 à 58, il a joint des imprimés décrivant les services de télévision offerts par Bell Canada, Huron Telecommunications Co-operative Limited, Manitoba Telecom Services Inc., NanoFibre Networks Inc., Novus Entertainment Inc., Cable VDN et Wightman Telecom.

[29] L'information présentée dans ces sites Web semble s'adresser aux consommateurs de télévision généraliste. À cet égard, je reproduis ci-dessous, des passages des imprimés tirés des sites Web de certaines de ces entreprises :

- l'imprimé tiré du site Web de Bell Canada indique que « Bell Fibe™ TV is an unbelievable new TV service. It's delivered to your home through our new fibre optic network... » [Télé Fibe de Bell est un nouveau service de télévision incroyable. Il vous est fourni dans le confort de votre foyer grâce à notre nouveau réseau à fibre optique...] [pièce 52];
- l'imprimé tiré du site Web de HuronTel indique que « Optical Fibers are widely used in fiber-optic communications, which permits transmission over longer distances and at higher data rates (a.k.a. “bandwidth”) than other forms of communication. Fibers are used instead of metal wires because signals travel along them with less loss...Fibre has the ability to supply Home Phone, High Speed Internet and Digital Television services to your home... » [Les fibres optiques sont largement utilisées pour les communications par fibre optique, lesquelles permettent la transmission de données sur de plus longues distances et à des débits supérieurs (ou avec « une bande passante plus large ») par rapport aux autres types de communications. Des fibres sont utilisées en remplacement des fils métalliques parce que la transmission par fibre occasionne moins de pertes de signaux... Les services de téléphonie résidentielle,

- d'Internet haute vitesse et de télévision numérique peuvent tous vous être fournis à domicile par fibre...] [pièce 53];
- l'imprimé tiré du site Web de Cable VDN indique que « The cutting-edge technology used in VDN's fibre optic network permits delivery of superior quality television and high speed Internet services to its customers located in apartment buildings, condominiums and other residential and commercial properties » [La technologie de pointe qui sous-tend le réseau à fibre optique de VDN nous permet de fournir des services de télévision et d'Internet haute vitesse de qualité supérieure à nos clients résidant dans des immeubles à logements, des condominiums et d'autres immeubles résidentiels et commerciaux » et il est fait mention d'un « Fibre optic Television Service » [service de télévision par fibre optique] [pièce 57];
 - l'imprimé tiré du site Web de Wightman Telecom indique que « Now Wightman Telecom's revolutionary fibre optic network will enable all of your communication and entertainment services to be carried out over a single strand of glass at the speed of light » [Désormais, grâce au réseau à fibre optique révolutionnaire de Wightman Telecom, tous vos services de communication et de divertissement pourront vous être fournis par l'intermédiaire d'un unique fil de verre à la vitesse de la lumière » et il est fait mention de la « Fibre Optic TV » [télévision par fibre optique] [pièce 58].

[30] Les imprimés joints comme pièces 52 à 58 ont été réalisés en avril 2012 et soit ils ne portent pas de date, soit ils portent une date qui est postérieure aux dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition fondés respectivement sur l'article 12(1)*b*) et sur l'absence de caractère distinctif. Je considère que les avis de droit d'auteur ne permettent pas de déterminer avec certitude la date à laquelle un contenu donné était affiché sur un site Web, car ils ne sont pas nécessairement actualisés de façon à refléter tous les changements ou ajouts qui peuvent être effectués sur un site Web au cours d'une période donnée. Fait notable, en contre-interrogatoire, M. Pitt a reconnu que chacune des occurrences du mot « optic » [optique] dans les pièces 52 à 58 est immédiatement précédée ou suivie du mot « fibre » [lignes 9 à 13, page 45].

[31] Au paragraphe 24, M. Pitt affirme que plusieurs entreprises canadiennes offrent depuis de nombreuses années des services Internet au moyen d'un réseau à fibre optique. Comme pièces 59

à 73, il a joint des imprimés qu'il dit être tirés des sites Web actuels d'un certain nombre de ces entreprises dans lesquels ces dernières décrivent leurs services « fibre optic internet » [Internet par fibre optique]. Parmi ces entreprises figurent Rogers Business Solutions, SaskTel, Shaw Business, Videotron, bluArc, Fibre Noire Internet Inc., Bell Canada et Manitoba Telecom Services Inc. Le contenu de ces imprimés semble également s'adresser au grand public ou au consommateur moyen de services liés à Internet. Ces imprimés tirés de sites Web contiennent les passages suivants :

- l'imprimé tiré du site Web de Bell Canada indique que : « Bell Fibe™ Internet gives new meaning to the term “fast”...Fibe stands for fibre optic. Bell has more fibre optic than any other provider...Fibre optic is the best technology to deliver data... » [Internet Fibe de Bell donne un nouveau sens au terme « rapide »... Fibe signifie fibre optique. Bell a plus de fibre optique que tout autre fournisseur... La fibre optique est la meilleure technologie qui soit pour transmettre des données...] [pièce 60];
- l'imprimé tiré du site Web de Fibre Noire Internet Inc. comprend le passage suivant : « Fibre Optic Internet Connections ... Fiber optics is the fastest, most robust and more reliable data transport system on the market... » [Connexions Internet par fibre optique... La fibre optique est le système de transport de données le plus rapide, le plus robuste et le plus fiable sur le marché...] [pièce 63];
- l'imprimé tiré du site Web de Manitoba Telecom Services Inc. comprend les passages suivants : « ...the MTS FiON® Network means that communities will be eligible for the next generation of high definition television ... as well as our fastest broadband connections ... enabling the development of new High Speed Internet plans exclusive to the MTS FiON® Network » [... grâce au réseau MTS FiON®, les communautés auront accès à la télévision haute définition de nouvelle génération... ainsi qu'à nos connexions à large bande ultra rapides... permettant la mise au point de nouveaux forfaits Internet haute vitesse exclusifs au réseau MTS FiON®] et « ... our fibre optic cables are connected to a home's existing wiring. This next generation network supplies a huge amount of bandwidth into the home – providing customers with higher quality, more reliable Home Phone, High Speed Internet and TV* services,

now and in the future » [... nos câbles de fibre optique sont raccordés au câblage existant des résidences. Ce réseau de nouvelle génération accroît de manière spectaculaire la largeur de bande dont bénéficie une résidence – permettant aux clients de profiter de services de téléphonie résidentielle, d'Internet haute vitesse et de télévision* plus fiables et de qualité supérieure, dès aujourd'hui et à l'avenir] [pièce 66];

- l'imprimé tiré du site Web de SaskTel indique que : « The future is here and it's fast – the SaskTel Fiber Optic Network has arrived ... benefit from download speeds of up to 200 Mbps, giving you an enhanced online experience...look forward to an enhanced ...TV service ... » [Le futur est là et il est rapide - le nouveau réseau à fibre optique de SaskTel est arrivé... profitez de vitesses de téléchargement pouvant atteindre 200 Mbps et vivez une expérience en ligne améliorée... un service de télévision amélioré sera également bientôt offert...] [pièce 69].

[32] Là encore, les imprimés joints comme pièces 59 à 73 ont été réalisés en avril 2012, c'est-à-dire après les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition fondés respectivement sur l'article 12(1)*b*) et sur l'absence de caractère distinctif. Je souligne, en outre, que le mot « optic » [optique] n'est employé seul dans aucune de ces pièces.

[33] Au paragraphe 25, M. Pitt affirme que seul un petit pourcentage des foyers canadiens ont accès à des services Internet et à des services de télévision via des réseaux qui amènent la fibre optique jusqu'aux résidences (réseaux « fibre optique jusqu'au domicile » ou FTTP). On pouvait lire dans un article du *Globe and Mail* en date du 5 octobre 2011 que [TRADUCTION] « probablement moins de 2 % des foyers canadiens » sont raccordés à la fibre optique et que [TRADUCTION] « malgré qu'il ressemble au mot Fibre, le service Fibe [de Bell Canada] n'est pas un service par fibre optique (fibre optique jusqu'au domicile) et repose encore sur l'utilisation de câbles en cuivre jusqu'au domicile ». Une copie de cet article est jointe comme pièce 74. Il convient de souligner que cet article est postérieur aux dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)*b*) et 2.

[34] Aux paragraphes 26 à 37 de son affidavit, M. Pitt fournit de l'information qui se rapporte à l'emploi que la Requérante fait de ses marques de commerce OPTIK et OPTIK TV. La pièce 75

est une copie d'un communiqué de presse dans lequel on peut lire que [TRADUCTION] « Notre équipe TELUS a mis à profit les plus récentes technologies de la fibre optique et de l'IP pour offrir à nos clients une gamme attrayante de services de communication et de divertissement à domicile... » et [TRADUCTION] « Pour Telus, Optik représente des années de travail et des investissements de milliards de dollars dans le but de mettre sur pied l'un des réseaux à fibre optique les plus rapides et les plus vastes du Canada... ». Le communiqué de presse est daté du 8 juin 2010, ce qui le situe avant les dates pertinentes pour l'appréciation des motifs d'opposition respectivement fondés sur l'article 12(1)*b*) et sur l'absence de caractère distinctif. L'ampleur de la diffusion dont ce communiqué de presse a fait l'objet n'est pas précisée.

[35] Les pièces 76 à 82 sont constituées de copies de messages publiés, de brochures, de publicités imprimées et d'annonces extérieures présentant divers services OPTIK TV, de téléphonie et d'Internet. Selon l'Opposante, ces publicités associent clairement les services liés à la Marque avec une performance améliorée telle que des vitesses d'accès plus rapides (« light years ahead of cable » [à des années-lumière du câble]) [pièces 76, 81 et 82]. Elles contiennent des énoncés selon lesquels les services sont fournis [TRADUCTION] « au moyen du nouveau réseau à fibre optique de TELUS », bien que [TRADUCTION] « la fibre optique peut desservir la totalité ou une partie de votre connexion au réseau, selon votre emplacement » [pièces 78 à 80]. L'Opposante fait observer que la Requérante décrit elle-même le réseau par lequel elle fournit ses services OPTIK ou OPTIK TV comme le [TRADUCTION] « nouveau réseau à fibre optique de TELUS » [pièces 78 à 80]. Ces documents sont pour la plupart non datés et ceux qui le sont portent une date qui est postérieure à une ou aux deux dates pertinentes pour l'appréciation des motifs d'opposition fondés sur l'article 12(1)*b*) et sur l'absence de caractère distinctif.

[36] La pièce 83 est constituée d'une série d'imprimés tirés du site Web de la Requérante datés du 3 mai 2011 et du 10 février 2012. Ces imprimés contiennent l'énoncé : « Take advantage of TELUS' new fibre optic network » [Profitez du nouveau réseau à fibre optique de TELUS]. L'avertissement suivant figure au bas : « Fibre optics may service all or part of your network connection, depending on location » [La fibre optique peut desservir la totalité ou une partie de votre connexion au réseau, selon votre emplacement]. Les pièces 84 à 89 sont constituées d'un certain nombre de documents qui, selon l'Opposante, suggèrent qu'en 2011, la Requérante utilisait encore des systèmes de câblage en cuivre qu'elle s'affairait à mettre à niveau, et

travaillait à étendre son réseau à fibre optique. Je n'examinerai pas ces documents en détail, car la Requérante a concédé que le réseau au moyen duquel ses services sont fournis ou en conjugaison avec lequel ses produits sont employés n'est pas, dans les faits, entièrement en fibre optique. Je me bornerai à dire qu'au moins certains de ces imprimés sont antérieurs à la date pertinente qui s'applique au motif fondé sur l'absence de caractère distinctif et font mention du réseau à fibre optique de la Requérante ainsi que de ses marques de commerce OPTIK et OPTIK TV.

[37] La pièce 85 est un extrait du Rapport annuel 2010 de TELUS, qui indique qu'en 2010, Telus a continué d'étendre sa technologie ADSL2+ et a déployé la fibre jusqu'au domicile dans certaines régions. On ne sait pas très bien si ce rapport a été publié en 2011 ou avant. Dans tous les cas, le rapport suggère que la Requérante s'affairait encore à étendre son réseau en 2011.

[38] Au paragraphe 38, M. Pitt donne son avis sur ce qu'implique le fait que le réseau à fibre optique de la Requérante ne soit pas entièrement en fibre optique. Il affirme que les consommateurs croient souvent que le terme « fibre optic network » [réseau à fibre optique] signifie qu'une entreprise fournit ses services au moyen de connexions à fibre optique qui sont directement reliées au domicile de ses clients, au moyen d'un réseau qui repose entièrement sur une architecture de câblage en fibre optique (un réseau en fibre jusqu'au domicile). Il affirme en outre que, dans l'esprit de bon nombre de clients, la fibre optique est associée aux services de télévision et d'Internet de la meilleure qualité qui soit. Or, selon lui, il est fréquent que ce ne soit pas le cas, car de nombreuses entreprises fournissent encore leurs services au moyen d'un réseau qui est composé en partie de câbles de fibre optique et en partie de fils de cuivre [para. 38 et 39].

[39] Selon M. Pitt, lorsqu'un réseau n'est pas « all-fibre optic » [tout fibre optique], c'est-à-dire lorsqu'il ne s'agit pas d'un réseau en fibre jusqu'au domicile, comme dans le cas des réseaux « fibre to the node » [fibre jusqu'au quartier], « fibre to the curb » [fibre jusqu'au trottoir] ou « hybrid fibre-twisted pair » [câble en fibre hybride à paires torsadées], le « last mile » [dernier segment] (c.-à-d. la connexion entre le quartier ou le trottoir et le domicile du client) est en fil de cuivre, et ce dernier segment en fil de cuivre impose certaines restrictions en matière de bande passante [para. 40]. La pièce 90 est un article qui décrit les caractéristiques relatives à la performance de ces réseaux. Il est indiqué que le « dernier segment » qui raccorde chaque résidence au réseau joue encore un rôle important dans la qualité du service.

[40] M. Pitt affirme que, puisque les consommateurs s'attendent à ce qu'un réseau qualifié de « réseau à fibre optique » leur procure la performance d'un réseau tout fibre optique (indépendamment de la question de savoir si le « dernier segment » est en fil de cuivre ou en fibre optique), cette situation engendre souvent de la confusion chez les consommateurs ainsi que la déception des attentes de ces derniers [para 40].

[41] Au paragraphe 41, M. Pitt mentionne une décision du National Advertising Review Board des États-Unis concernant certaines allégations publicitaires faites par une entreprise relativement à ses services par fibre optique. Comme pièces 91 et 92, il a joint des communiqués de presse se rapportant à cette décision et à une décision similaire. Je ne considère pas que ces communiqués de presse sont déterminants quant à la perception que les consommateurs canadiens pouvaient avoir des réseaux à fibre optique à cette époque.

[42] Les pièces 93 à 103 sont constituées d'extraits de discussions et de commentaires publiés sur des sites Web et des forums que M. Pitt a, semble-t-il, fournis à titre d'exemple de commentaires de consommateurs canadiens corroborant les déclarations qu'il fait aux paragraphes 39 et 40 de son affidavit. Il convient de souligner que certains de ces messages et commentaires sont postérieurs à la date pertinente qui s'applique au motif fondé sur l'article 12(1)*b*) et que certains sont également postérieurs à la date pertinente pour l'appréciation de caractère distinctif. Comme l'a fait observer la Requérente, la question du oui-dire se pose également. En effet, la fiabilité de cette preuve est hautement discutable compte tenu de la nature anonyme des groupes et des forums de discussion et il est difficile, dans bien des cas, de déterminer avec certitude si les contributeurs à ces discussions sont des parties qui possèdent une expertise technique et/ou des intérêts dans telle ou telle technologie, ou s'il s'agit simplement de consommateurs résidentiels moyens.

Premier affidavit Penney

[43] M. Penney est un chercheur à l'emploi de l'agent de l'Opposante [para. 1].

[44] Comme pièces 1 à 5, il a joint à son affidavit les définitions que donne le *Canadian Oxford Dictionary* des termes « fibre optics » [fibre optique], « optic » [optique], « fibre » [fibre], « Internet » [Internet] et « television » [télévision]. Le terme « fibre optics » [fibre

optique] est défini comme suit : 1) « the transmission of information, by means of infrared light signals, along a thin glass fibre » [la transmission d'informations, au moyen de signaux lumineux infrarouges, le long d'une mince fibre de verre]; et 2) « the fibres, etc. so used » [les fibres, etc., utilisées à cette fin] [pièce 1]. Le terme « optic » [optique] est principalement défini comme « of or relating to the eye, vision or light » [de ou relatif à l'œil, la vision ou la lumière] [pièce 2].

[45] Au paragraphe 4, M. Penney affirme qu'il a reçu le mandat de consulter la section concernant l'Alberta du site Web *telus.com* ainsi que ses pages archivées datant du ou d'après le 7 décembre 2010 afin de repérer tout exemple d'affichage de la marque de commerce OPTIK TV DESSIN (VERTICAL) de la Requérante, qui fait l'objet de la demande d'enregistrement n° 1,507,522 en liaison avec des [TRADUCTION] « services de commandite, nommément offre de soutien financier pour des événements d'athlétisme et de sport ». Sa recherche n'a révélé aucune occurrence de cette marque. La pièce 14 est constituée d'imprimés de ses résultats de recherche.

[46] Au paragraphe 5, M. Penney affirme qu'on lui a également confié le mandat de consulter le site Web *telus.com* ainsi que ses pages archivées datant de ou d'après juin 2010 afin de repérer tout exemple d'affichage de la marque de commerce TELUS OPTIK TV de la Requérante, qui fait l'objet de la demande d'enregistrement n° 1,511,926). Un imprimé de ses résultats de recherche est joint comme pièce 15. Cette marque de commerce ne figure dans aucune des pages archivées qu'il a consultées.

[47] Au paragraphe 6, M. Penney affirme qu'on lui a demandé de consulter sur Internet des pages Web se trouvant à certaines adresses URL et de faire imprimer les pages Web en question. Les pièces 16 à 35 sont constituées d'imprimés de pages Web archivées d'entreprises canadiennes qui, prétend l'Oposante, fournissent des services par fibre optique ou vendent des produits liés à la fibre optique. Ces pages archivées datent de septembre 2008 à juillet 2011. Différents termes sont employés dans ces pièces, notamment les suivants : la pièce 16 (qui date du 24 novembre 2009) comprend le terme « high power optical taps » [prises optiques grande puissance]; la pièce 19 (qui date du 19 septembre 2008) comprend le terme « fibre-optic cabling systems » [systèmes de câblage en fibre optique]; la pièce 21 (qui date du 7 janvier 2011) comprend le terme « open access fibre optic networks » [réseaux à fibre optique libre accès]; la pièce 25 (qui date du 9 juin 2009) fait mention du « fibre optic backbone network » [réseau

fédérateur à fibre optique] du fournisseur et comprend le passage « ...the capacity, flexibility and reliability of optical networking » [... la capacité, la flexibilité et la fiabilité du réseautage optique]; la pièce 28 (qui date du 23 mars 2010) comprend le passage « Fibre optic is the best technology to deliver data, and it has faster upload... » [La fibre optique est la meilleure technologie pour transmettre des données, et permet un téléchargement plus rapide...]; la pièce 29 (qui date du 21 septembre 2010) comprend le passage « Participants will learn a basic fiber optic network and how to design a basic fiber optic network » [Les participants apprendront comment fonctionne un réseau à fibre optique de base et comment en concevoir un]; la pièce 32 (qui date du 1^{er} février 2009) comprend la mention « Our own Fibre optic network » [Notre propre réseau à fibre optique]; et la pièce 33 (qui date du 26 mars 2010) décrit le « Fibre Optic Internet Access » [l'accès Internet par fibre optique].

[48] En contre-interrogatoire, M. Penney a reconnu que le mot « optic » [optique] dans ces pièces est toujours précédé du mot « fibre » [fibre] et que le mot « optical » [optique] est toujours suivi des mots « networking » [réseautage], « network » [réseau] ou « fibre » [fibre], ou d'un autre nom [questions 291 à 306].

[49] Un certain nombre des pages Web qui forment les pièces 16 à 34 semblent s'adresser aux entreprises, ou à d'autres organisations ou établissements, et ont trait à la technologie de la fibre optique elle-même, plutôt qu'à des produits et services liés à la télévision ou au divertissement. Les pièces relatives à Bell et Shaw (26 à 28) semblent s'adresser aux consommateurs résidentiels et/ou portent sur des services liés à la télévision, mais dans le cas des autres pièces, du moins un certain nombre d'entre elles, il est difficile de déterminer avec certitude si ce sont les entreprises ou les consommateurs résidentiels qui sont ciblés. Il semble qu'au moins une pièce (22) soit un module de formation. Comme l'a souligné la Requête, il appert que la vaste majorité des pièces traitent de sujets relativement techniques et/ou sont tirées de sources spécialisées. Je souligne également que, bien que ces sites Web soient utiles en ce qu'ils fournissent certaines indications quant à l'information qui était disponible sur Internet ou sur le marché à différentes dates, leur simple existence ne me permet pas de tirer de conclusions significatives quant à la mesure dans laquelle les consommateurs y avaient accès et les ont consultés dans les faits.

[50] Au paragraphe 7, M. Penney affirme qu'on lui a demandé de consulter la section concernant la province de l'Alberta du site Web *telus.com* et de faire imprimer toutes les pages principales se rapportant à OPTIK TV. La pièce 36 est constituée d'imprimés tirés du site Web *telus.com* que M. Penney a réalisés en avril 2012 et qui ont trait à la marque de commerce OPTIK TV. Au bas de l'une de ces pages figure l'avertissement suivant : « Fibre optics may service all or part of your network connection, depending on location » [la fibre optique peut desservir la totalité ou une partie de votre connexion au réseau, selon votre emplacement]. Ces imprimés sont postérieurs aux dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs fondés sur l'article 12(1)*b*) et sur l'absence de caractère distinctif.

[51] Les pièces 38 à 47 de l'affidavit Penney sont constituées d'imprimés que M. Penney a réalisés de diverses pages archivées du site Web *telus.com*, datant de juin 2010 à juillet 2011. Comme l'a souligné l'Opposante, ces imprimés contiennent des énoncés tels que : « More choice, flexibility and control with features like PVR Anywhere, only on the TELUS Fibre Optic Network » [Plus de choix, plus de flexibilité et plus de contrôle grâce à des fonctionnalités telles que PVR Anywhere, seulement sur le réseau à fibre optique de TELUS] [pièce 39]; « Your Optik TV experience gets even better when you bundle it with Optik High Speed on our new Fibre Optic Network » [Votre expérience Optik TV est encore plus formidable lorsque vous la jumelez avec la haute vitesse Optik sur notre nouveau réseau à fibre optique] [pièce 44]; et « Download, surf media rich sites and game online at super fast speeds of 25 Mbps, on our new Fibre Optik Network » [Téléchargez du contenu, surfez sur des sites intégrant divers médias et jouez en ligne à des vitesses ultra-rapides de 25 Mbps grâce à notre nouveau réseau à fibre optique] [pièce 45]. Ces imprimés sont antérieurs à la date pertinente pour l'appréciation aussi bien du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*b*) que du motif fondé sur l'absence de caractère distinctif.

V.II La preuve de la Requérante

Premier affidavit Mens

[52] M^{me} Mens est la directrice de la division Marketing Communications [communications marketing] de la filiale de la Requérante, TELUS Communications Company [para. 1]. J'emploierai le terme « Requérante » pour désigner collectivement la Requérante et sa filiale. Entre autres choses, M^{me} Mens est responsable de la création et du lancement des publicités (ce

qu'on appelle les communications marketing) de la Requérente. Elle supervise le développement, la création et la sélection de certaines marques de commerce employées dans les communications destinées à promouvoir les produits et services de la Requérente. Les marques de la famille OPTIK comptent parmi les marques qu'elles supervisent [para. 10 à 12].

[53] M^{me} Mens travaille en étroite collaboration avec la division TV Product Marketing [marketing des produits de télévision] de la Requérente, laquelle est dirigée par M. Sims. Sa division élabore la stratégie derrière les messages clés et établit l'orientation stratégique pour les produits et services qui sont publicisés auprès des ménages canadiens (la partie « quoi » de l'équation marketing), tandis que la division de M^{me} Mens conçoit les pièces de communication marketing, c'est-à-dire les moyens par lesquels les messages sont transmis aux consommateurs (la partie « comment » de l'équation marketing) [para. 13]. Aux paragraphes 14 à 19, M^{me} Mens fournit des renseignements sur la façon dont la Requérente s'y prend pour faire la publicité et la promotion de ses produits et services OPTIK et OPTIK TV. Les méthodes utilisées comprennent, entre autres, les suivantes : panneaux d'affichage, télévision, radio, journaux, magazines, sites Web, publicité dans les moyens de transport (autobus et métros), affichage en magasin, publipostage, courriels, événements et démonstrations. M^{me} Mens supervise le lancement des campagnes publicitaires ciblant le marché de la consommation résidentielle de la Requérente.

[54] Aux paragraphes 20 à 30, M^{me} Mens fournit des renseignements généraux sur les solutions de divertissement à domicile de la Requérente et explique les étapes qui ont mené au lancement de la marque OPTIK le 8 juin 2010. Elle affirme qu'en 2010, la Requérente a changé de plateforme logicielle pour la télévision, ce qui s'est traduit par un accroissement considérable de la qualité et des fonctionnalités de ses services de télévision et d'Internet. Elle affirme également qu'avant d'opérer ce changement, la Requérente avait engagé des ressources en vue de développer davantage l'arrière-plan de son entreprise et améliorer son infrastructure réseau, y compris son réseau à fibre optique. De l'information au sujet de ces améliorations a été communiquée dans des bulletins de nouvelles/communiqués de presse et dans les rapports annuels de la Requérente. L'ampleur de la diffusion dont ces documents ont fait l'objet n'est pas précisée. Selon M^{me} Mens, ces communications s'adressaient aux investisseurs, car l'information relative aux systèmes et activités d'arrière-plan présente moins d'intérêt pour les consommateurs

résidentiels. Elle admet, cependant, qu'une partie de cette information a été rendue accessible conjointement avec les messages clés de la Requérante sur ses services de divertissement, comme moyen de signaler que des changements avaient été apportés aux services de la Requérante. M^{me} Mens établit une distinction entre le « back-end » [arrière-plan] (c.-à-d. la technologie) et le « front-end » [avant-plan] (c.-à-d. l'expérience client) de l'entreprise de la Requérante.

[55] Aux paragraphes 31 à 35, M^{me} Mens fournit de l'information sur le lancement de OPTIK. Le 8 juin 2010, la Requérante a publié un communiqué de presse intitulé « TELUS unleashes Optik – a new breed of home entertainment and communications » [TELUS lance Optik – une nouvelle génération de services de communication et de divertissement à domicile]. Une copie de ce communiqué est jointe comme pièce A. En plus de contenir des passages tels que « Seeing is believing. Optik is a TV and high speed Internet services like nothing you've seen before » [Il faut le voir pour le croire. Les services de télévision et d'Internet haute vitesse Optik sont à des années-lumière de tout ce que vous connaissez], ce communiqué contient également de l'information relative à l'arrière-plan de l'entreprise de la Requérante. Par exemple, « OPTIK represents years of work and billions of dollars invested by TELUS to build one of Canada's fastest and most extensive fibre optic networks... » [Pour Telus, Optik représente des années de travail et des investissements de milliards de dollars dans le but de mettre sur pied l'un des réseaux à fibre optique les plus rapides et les plus vastes du Canada...] et « TELUS is investing another \$1.7 billion this year to continue expanding its network and bringing faster Internet and Optik TV to even more homes in Alberta and British Columbia » [Telus investit cette année une somme supplémentaire de 1,7 milliard de dollars afin de poursuivre l'expansion de son réseau et permettre à un nombre encore plus grand de résidents de l'Alberta et de la Colombie-Britannique de profiter de services Internet et de télévision Optik TV encore plus rapides]. Il est également fait mention, dans ce communiqué de presse, de la nouvelle plateforme logicielle de la Requérante. En contre-interrogatoire, M^{me} Petersen (née M^{me} Mens) a admis que ce communiqué de presse avait été envoyé aux médias généralistes et qu'il pouvait donc être lu par le grand public, plutôt que par les investisseurs uniquement [questions 67 à 69]. L'ampleur de la diffusion dont ce communiqué de presse a fait l'objet n'est pas précisée.

[56] Comme l'a fait observer l'Opposante, M^{me} Petersen a également admis en contre-interrogatoire que :

- TELUS associe la phrase clé « seeing is believing » [il faut le voir pour le croire] au réseau à fibre optique qui rend les services possibles. Les données sont transmises via un réseau à fibre optique [questions 72 et 73];
- la marque OPTIK est associée à l'expérience de divertissement rendue possible grâce au réseau à fibre optique [questions 73, 79 et 90];
- le réseau à fibre optique de TELUS permet à TELUS d'offrir des vitesses supérieures [questions 74 et 75];
- le réseau à fibre optique aide TELUS à [TRADUCTION] « fournir des vitesses plus élevées pour [Internet] haute vitesse [question 78]; et
- le service OPTIK TV est rendu possible grâce au réseau à fibre optique qui met à profit la nouvelle plateforme logicielle de TELUS [question 98].

[57] Aux paragraphes 32 et 33, M^{me} Mens affirme que la Requérente estimait que les consommateurs devaient constater de visu le potentiel de ses nouvelles solutions de divertissement à domicile pour les apprécier à leur juste valeur, et que c'est la raison pour laquelle des démonstrations visuelles ont été utilisées pour promouvoir les fonctionnalités des nouvelles solutions. À la page 9 de son affidavit, elle présente des copies d'écran représentatives de pages Web comprenant des tutoriels vidéo. Selon M^{me} Mens, la Requérente a également organisé des démonstrations publiques « live » [para. 34]. Aux pages 10 à 12 de son affidavit, elle présente des copies représentatives de photographies de démonstrations « live » d'un réseau à valeur ajoutée. Selon M^{me} Mens, les photographies ont été prises entre juin 2010 et décembre 2010. Certaines d'entre elles sont donc postérieures à la date pertinente qui s'applique au motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)b).

[58] En août 2010, après le lancement de la marque OPTIK en juin 2010, la Requérente a pris la décision d'accroître le rayonnement de la marque en créant des sous-marques supplémentaires pour ses solutions de divertissement à domicile. La marque de commerce OPTIK TV était l'une

d'elles [para. 36]. M^{me} Mens fournit des renseignements sur le lancement de OPTIK TV aux paragraphes 36 à 40 ainsi qu'à la pièce B de son affidavit. Selon M^{me} Mens, la campagne publicitaire pour la marque OPTIK TV a été lancée le 10 novembre 2010.

[59] Aux paragraphes 41 à 47, M^{me} Mens parle des campagnes publicitaires pour les marques OPTIK et OPTIK TV. Elle affirme que les publicités créées pour promouvoir ces marques mettent l'accent sur le divertissement et sur la simplicité, la clarté et l'attrait visuel de l'expérience de visionnement que procurent les solutions de divertissement à domicile (les services d'avant-plan) et ciblent les consommateurs résidentiels canadiens moyens. Afin de bien communiquer le thème « il faut le voir pour le croire », qui était aussi la façon dont la campagne était décrite à l'interne, il a été décidé de donner aux publicités un style coloré de type [TRADUCTION] « bonbon pour les yeux ».

[60] M^{me} Mens souligne que, bien que certains consommateurs résidentiels canadiens puissent posséder des connaissances et une expertise techniques, le but des publicités de la Requérante était d'interpeler ces derniers dans leurs rôles domestiques et à titre d'utilisateurs de services de divertissement. Elle affirme également que le consommateur résidentiel typique ne possède aucune connaissance technique des systèmes qui se trouvent à l'arrière-plan des services (c.-à-d. la plateforme logicielle et l'infrastructure réseau) [para. 43]. Elle affirme que, pour cette raison, la Requérante n'a pas positionné les composantes technologiques comme des éléments clés de son message, axant plutôt ce dernier sur les avantages perçus pour les consommateurs résidentiels canadiens.

[61] Au paragraphe 45, M^{me} Mens reconnaît que dans certaines circonstances (c.-à-d. dans le cas de publicités imprimées qui font explicitement mention du réseau de la Requérante), la Requérante a inclus, conformément aux normes de la publicité, un avertissement indiquant si, dans la région concernée, son réseau était un réseau à fibre optique « jusqu'au domicile » ou « jusqu'au quartier », selon le cas. Selon M^{me} Mens, cet avertissement n'a rien à voir avec la marque de commerce OPTIK; il concerne l'arrière-plan de l'entreprise et s'applique lorsque la Requérante fait des déclarations explicites ayant trait à son réseau à fibre optique [para. 45]. Elle fournit des exemples de ces publicités aux pages 16 à 18 de son affidavit.

[62] Il convient de souligner que, bien que la Requérante fasse une distinction entre « l'arrière-plan » et « l'avant-plan » de son entreprise, et que son intention puisse effectivement être de mettre l'accent sur « l'avant-plan » lorsqu'elle annonce ses produits et services, ce qu'elle s'efforce de communiquer n'est pas nécessairement ce qui est perçu par les consommateurs. La façon dont la Marque aurait vraisemblablement été perçue par les consommateurs aux dates pertinentes est précisément ce qu'il faut déterminer dans la présente procédure.

[63] Aux paragraphes 47 à 73, M^{me} Mens décrit sommairement des exemples représentatifs de publicités qui ont été créées pour la marque OPTIK. Elle affirme que ces publicités étaient distribuées en Colombie-Britannique et en Alberta, ou dans ces deux provinces, et qu'elles faisaient collectivement la promotion de tous les produits et services liés aux solutions de divertissement à domicile. Elle a joint à son affidavit des exemples de différents types de publicités lancées en juin 2010 pour la marque OPTIK (pièces C-1 à C-9, D-1 à D-4, E, F-1 à F-3, G-1 à G-12, H-1, H-2 et I), en août 2010 pour la marque OPTIK (pièces J-1 à J-4) et en novembre 2010 pour les marques OPTIK et OPTIK TV (pièces K-1 à K-7, L-1 à L-6, M-1 à M-6, N-1 et N-2). Ces exemples comprennent des publicités dans les journaux, en ligne et dans les transports, des messages publipostés, des affiches dans les toilettes publiques, etc. Ces pièces sont toutes antérieures à la date pertinente pour l'appréciation du caractère distinctif et les pièces relatives aux lancements de juin 2010 et d'août 2010 sont également antérieures à la date pertinente pour l'appréciation du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)b).

[64] Je souligne que la pièce C-1 est constituée d'arrêts sur image d'une publicité télévisée mettant en scène un lionceau. Un résumé de ce qui est censé être montré dans les différentes images qui composent la publicité télévisée est présenté sous chaque image. D'après ce que je comprends, ces résumés ne sont pas visibles lorsque la publicité est diffusée à la télévision. Seul le contenu de l'image est montré [voir la pièce 4 du troisième affidavit Penney, produit comme preuve en réponse, qui est constituée d'une copie vidéo de la publicité].

[65] Le résumé qui figure sous l'image 1 indique que [TRADUCTION] « ... il libère un flux de lignes de fibre optique violettes qui laissent une trainée derrière lui alors qu'il sort de l'image ». Or, en contre-interrogatoire, M^{me} Petersen a affirmé que le lionceau ne libère pas un flux de lignes de fibre optique violettes; il [TRADUCTION] « fait son apparition en même temps qu'un flux

jaillissant de lumière violette » [question 225]. De façon similaire, le résumé qui accompagne l'image 4, indique que [TRADUCTION] « la ligne de fibre optique continue de se déplacer alors qu'il tente de l'attraper ». Or, en contre-interrogatoire, M^{me} Petersen a affirmé qu'il ne tentait pas d'attraper une ligne de fibre optique, mais un [TRADUCTION] « ruban violet » [question 237]. Lorsqu'en contre-interrogatoire, elle a été interrogée au sujet d'un certain nombre d'images et du fait qu'il était fait mention de lignes de fibre optique dans les résumés accompagnant ces images, M^{me} Petersen a généralement défini ce qui apparaissait dans les images comme un [TRADUCTION] « traitement visuel rappelant un ruban violet » ou une [TRADUCTION] « lumière violette », malgré la description qui en était faite dans les résumés [questions 225 à 250]. Je doute que les consommateurs définissent ces images de la même manière que M^{me} Petersen, car l'image 2 elle-même est constituée uniquement des mots « Unleash the TELUS Fibre Optic Network » [Libérez le pouvoir du réseau à fibre optique de TELUS].

[66] Comme l'a fait observer l'Opposante, les pièces C-2 et C-3 sont constituées de publicités imprimées, à savoir des encarts dans les journaux, qui contiennent les énoncés « For the past 5 years, we've been building our new state-of-the-art Fibre Optic Network » [Voilà maintenant cinq ans que nous travaillons à mettre en place notre nouveau réseau à fibre optique à la fine pointe de la technologie], « Meet a rising star. Presenting the TELUS Fibre Optic Network » [Une nouvelle étoile est née. Accueillons le réseau à fibre optique de TELUS], et « Unleashed The Dawn of Optik » [L'optique est enfin là]. M^{me} Petersen a reconnu en contre-interrogatoire que ces publicités s'adressaient aux consommateurs [questions 255 et 261].

[67] L'Opposante a également fait observer que la pièce C-4, qui est une publicité publipostée, contient les énoncés « Experience a new era in digital entertainment. Say hello to Optik™-an advanced suite of TELUS® services delivered on our new Fibre Optic Network... » [Le divertissement numérique entre dans une nouvelle ère. Dites « bonjour » à Optik^{MC}, une gamme améliorée de services TELUS^{MD} offerte sur notre nouveau réseau à fibre optique] et « Experience the wonder of wireless High Speed ... Say goodbye to the constraint of cables with home Wi-Fi, which is built in with Optik High Speed service » [Goûtez au bonheur que procure la haute vitesse sans fil... Dites « au revoir » à la contrainte des câbles grâce au Wi-Fi à domicile, qui fait partie intégrante de notre service Haute vitesse Optik]. M^{me} Petersen a reconnu en contre-interrogatoire que ces énoncés associent la marque Optik aux services qui sont fournis au moyen

du réseau à fibre optique, et que si le service Haute vitesse Optik est un service à grande vitesse, c'est précisément parce qu'il est fourni au moyen d'un réseau à fibre optique [questions 286 et 289]. M^{me} Petersen a concédé que l'association de la marque de commerce OPTIK avec le réseau à fibre optique était un thème constant dans les publicités de la Requérante [question 294].

[68] Au paragraphe 74, M^{me} Mens parle de maquettes d'emballages arborant la marque de commerce OPTIK TV qui, affirme-t-elle, ont été utilisées par TELUS sur le marché à partir du 8 juin 2010. Elle est, par la suite, revenue sur cette affirmation dans son deuxième affidavit, dans lequel elle indique qu'elle aurait plutôt dû affirmer qu'à cette date, les maquettes d'emballages avaient seulement été [TRADUCTION] « approuvées » pour utilisation. Les emballages étaient destinés à contenir des boîtiers récepteurs et décodeurs de télévision, des télécommandes pour téléviseur et récepteur, et des manuels d'utilisation et d'autres publications. Des copies des maquettes d'emballages qui ont été approuvées pour utilisation sur les marchés de la Colombie-Britannique et de l'Alberta sont jointes comme pièce O. M^{me} Mens a également produit des photographies des emballages eux-mêmes, tels qu'ils se présentaient aux clients qui les ont reçus après le lancement du 8 juin 2010. Ces photographies ont été prises le 1^{er} octobre 2012.

[69] Aux paragraphes 75 et 76, M^{me} Mens affirme que la Requérante a également créé deux marques figuratives, appelées les logos OPTIK TV (VERTICAL) et OPTIK TV (STACKED), qui sont liées à ses services de commandite. Elle affirme que ces logos ont été créés en vue d'être employés uniquement avec des services de commandite et que la Requérante n'emploie pas ces marques en liaison avec des services autres que l'offre de soutien financier pour des événements d'athlétisme et de sport.

[70] Au paragraphe 77, M^{me} Mens affirme que, d'après ses observations, lorsqu'un diminutif est employé dans les médias ou dans des publicités pour désigner la « fibre optique » ou un « réseau à fibre optique », il s'agit le plus souvent de « fiber » [fibre] ou « fibre » [fibre]. La pièce P est constituée de pages que M^{me} Mens a téléchargées de sites Web exploités par diverses entreprises qui font concurrence à la Requérante (dans le secteur du divertissement et des télécommunications) et qui, atteste-t-elle, constituent des exemples représentatifs de l'emploi de « fibre » comme diminutif de « réseau à fibre optique ». Au paragraphe 78, M^{me} Mens souligne qu'au Canada, certaines entreprises ont même obtenu des enregistrements de marques de

commerce contenant le mot « fiber » [fibre] à l'égard de services qui sont d'une manière ou d'une autre rattachés à la fibre optique. Elle affirme avoir connaissance d'au moins deux exemples, soit l'enregistrement de la marque de commerce FIBE au nom de Bell Canada et l'enregistrement de la marque de commerce FIBERLINK au nom de Shaw Fiberlink Ltd. Des copies de ces enregistrements sont jointes à son affidavit comme pièces Q et R. Comme pièce S, elle a joint une copie d'un extrait du site Web de Bell Canada, *www.fibetv.bell.ca*, dans lequel il est fait mention de la « Bell Fibe TV » [télévision Fibe de Bell] et du fait qu'elle est fournie au moyen d'un « réseau à fibre optique ».

Deuxième affidavit Mens

[71] Dans son deuxième affidavit, M^{me} Mens ne fait que corriger l'erreur de typographie susmentionnée qui s'était glissée au paragraphe 74 du premier affidavit Mens.

Affidavit Sims

[72] M. Sims est le directeur de la division Marketing TELUS TV [marketing des produits de télévision] chez TELUS Communications Company, la filiale de la Requérente. La filiale de la Requérente est autorisée à employer sous licence les marques de commerce de la Requérente et M. Sims désigne collectivement la Requérente et sa filiale, tout au long de son affidavit [para. 1 à 6]. J'en ferai autant.

[73] Aux paragraphes 7 à 12, M. Sims fournit des renseignements généraux sur son expérience concernant les produits de la Requérente et le marketing de ces derniers. Il affirme que, dans le cadre de ses fonctions, il s'occupe du positionnement des produits, de l'élaboration des messages clés et de tous les aspects des lancements de produits sur le marché, ce qui implique de déterminer et de cibler le groupe clé de consommateurs, d'établir les prix des produits et services, de positionner les produits et les services sur le marché, de communiquer les messages clés à la clientèle cible, d'assurer la gestion des produits et de soutenir le développement de nouveaux produits et services de télévision.

[74] Selon M. Sims, les produits et services clés de divertissement à domicile qui sont fournis aux consommateurs résidentiels de la Requérente sont appelés à l'interne les [TRADUCTION]

« solutions de divertissement à domicile » et sont commercialisés auprès des consommateurs résidentiels canadiens sous la marque ombrelle OPTIK, qui inclut la marque de commerce OPTIK TV [para. 9 à 12].

[75] Aux paragraphes 13 à 16, M. Pitt fournit des renseignements généraux sur le marché résidentiel canadien. Selon M. Sims, le consommateur résidentiel canadien moyen ne possède pas une expertise ou une connaissance technique de la technologie des télécommunications et bien que certains consommateurs puissent être familiers avec des termes tels que « câble », « réseaux » et « réseaux à fibre optique », le consommateur résidentiel canadien moyen n'a pas une compréhension très élaborée ou très technique de ces termes [para. 15].

[76] À cet égard, l'Opposante a fait observer qu'en contre-interrogatoire, M. Sims a admis que les consommateurs des produits et services de la Requérante ne sont pas des techniciens; ils lisent ce qui est écrit, de sorte que s'ils lisent le communiqué de presse qui est joint comme pièce A à l'affidavit Mens, ils comprennent que le nouveau réseau à fibre optique est ce qui leur permet de profiter des vitesses [TRADUCTION] « fulgurantes » dont il est question dans le communiqué de presse [question 226].

[77] Aux paragraphes 17 à 30, M. Sims fournit des renseignements généraux sur l'évolution qu'ont connue les solutions de divertissement à domicile de la Requérante. Il explique que la Requérante a adopté une nouvelle plateforme connue sous le nom de Microsoft Mediaroom, et que cette plateforme est interactive [para. 20]. Selon M. Sims, cette plateforme a permis à la Requérante de rehausser d'un cran les services offerts à sa clientèle [para. 21]. Il affirme que les consommateurs ciblés par la Requérante étaient et sont les ménages canadiens en quête de nouvelles fonctionnalités et options télévisuelles, d'une qualité d'image supérieure et d'un excellent rapport qualité-prix. Selon M. Sims, la marque OPTIK a été créée dans le but de cibler cette clientèle. Il affirme que la publicité de la Requérante est axée sur le « quoi » plutôt que sur le « comment », c'est-à-dire que l'accent est mis sur ce que les consommateurs obtiennent pour leur argent (la « valeur ») et non sur la façon dont ils l'obtiennent d'un point de vue technologique [para. 22 et 23].

[78] Au paragraphe 25, M. Sims affirme que peu importe le matériel ou les logiciels qui sont utilisés pour fournir Internet, les clients résidentiels de la Requérante sont surtout préoccupés par

le caractère abordable, la facilité d'utilisation, la vitesse et la fiabilité. De même, il affirme que la technologie qui sous-tend la programmation télévisuelle intéresse peu les clients, qui se préoccupent davantage de questions telles que la disponibilité du contenu [para. 25]. Comme l'a souligné l'Opposante, en contre-interrogatoire, M. Sims a de nouveau confirmé que les consommateurs s'intéressent surtout à ce genre de choses et qu'ils cherchent à obtenir la vitesse la plus rapide qu'il leur est possible d'obtenir pour un prix donné [questions 219 et 220]. M. Sims a également confirmé que le nouveau réseau à fibre optique de la Requérante lui permet d'offrir des vitesses de 25 Mbps [questions 224 et 225].

[79] M. Sims affirme que les messages de la Requérante sont axés sur les services de divertissement – les services tangibles dont les clients peuvent constater l'existence et avec lesquels ils peuvent interagir, plutôt que sur la technologie [para. 26]. Bien que cela puisse effectivement être l'orientation que la Requérante souhaite donner à ses messages, le fait demeure qu'au moins certaines de ses publicités font référence à son « réseau à fibre optique ». Nous disposons d'au moins un exemple de publicité dans laquelle la Requérante fait même référence à son réseau comme à son [TRADUCTION] « nouveau réseau à fibre optique » [voir la pièce 45 de l'affidavit Penney, qui est constituée d'une page archivée du site Web de la Requérante datant de la période comprise entre le 13 juin 2010 et le 16 juillet 2011 qui contient l'énoncé « Download, surf media rich sites and game online at super fast speeds of up to 25 Mbps, on our new Fibre Optik Network » [Téléchargez du contenu, surfez sur des sites intégrant divers médias et jouez en ligne à des vitesses ultra-rapides de 25 Mbps grâce à notre nouveau réseau à fibre optique]]. Il convient de souligner que cet imprimé est antérieur aux dates pertinentes pour l'appréciation aussi bien du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)b) que du motif fondé sur l'absence de caractère distinctif.

[80] M. Sims affirme que le marketing est axé sur les services finaux plutôt que sur la technologie sous-jacente parce que les consommateurs voient seulement le produit final et se concentrent sur leurs expériences de visionnement plutôt que sur l'architecture câblée qu'ils ne voient pas grâce à laquelle les signaux sont transmis à leur domicile [para 27]. Selon M. Sims, le câble qui relie le domicile des clients au réseau est souvent un câble de cuivre à paires torsadées plutôt qu'un câble en fibre optique, mais d'après son expérience, les clients ne savent pas quelle différence cela peut faire ou ne s'en préoccupe guère. Il affirme que les messages axés sur les

services de divertissement, par opposition aux messages techniques, sont mieux compris et plus appréciés par les consommateurs [para. 28 et 29]. M. Sims ne fournit aucun élément de preuve à l'appui de ces affirmations et je me demande si les consommateurs de télévision percevraient la différence entre des messages « techniques » et des messages « axés sur le divertissement » ou si M. Sims accorde suffisamment de mérite à ce segment de consommateurs, compte tenu, en particulier, de la nature informative de certaines des publicités de la Requérente. Je reviendrai sur la question de savoir qui est le consommateur pertinent plus loin dans ma décision.

[81] En ce qui concerne la technologie, M. Sims a décrit, en contre-interrogatoire, l'architecture du réseau de la Requérente. Il a dit que les signaux de télévision sont acheminés au moyen de réseaux à fibre optique jusqu'aux multiplexeurs d'accès DSL du quartier (lesquels sont [TRADUCTION] « comme de gros boîtiers de commutation dans lesquels les signaux entrent d'un côté et sont redistribués aux clients de l'autre »), puis transmis aux domiciles au moyen d'un câble (de cuivre) à paires torsadées. Il a spécifié que, dans certains cas, le câble qui relie les domiciles au réseau est en fibre optique, mais que dans de nombreux cas, il s'agit d'un câble en cuivre [questions 12 à 15].

[82] Aux paragraphes 31 à 45, M. Sims fournit des détails concernant le message clé élaboré pour les nouvelles solutions de divertissement à domicile de la Requérente et la façon dont il a été communiqué. Il affirme que le message adressé aux consommateurs était que la Requérente avait transformé l'expérience de visionnement et d'interaction avec la télévision et que la marque OPTIK véhiculait ce message. M. Sims affirme que la marque de commerce OPTIK a été un outil fort utile dans la communication des messages, car elle évoque l'œil, la vue, le visionnement, la simplicité et la clarté; des idées qui sont apparentées à l'expérience de visionnement que la Requérente propose avec ses solutions de divertissement à domicile. De même, il soutient que la marque suggère que les produits et services sont [TRADUCTION]« “OPTI”-maux » [para. 31 à 33].

[83] Selon M. Sims, l'idée d'une expérience de visionnement incroyable véhiculée par la marque OPTIK était renforcée par les phrases clés « it's TV like you've never seen it before » [la télévision comme vous ne l'avez encore jamais vue] et « seeing is believing » [il faut le voir pour

le croire] [para. 34]. Comme pièces A à C, il a joint des exemples de ce genre de messages tirés du site Web de la Requérante et de ses manuels de référence et d'utilisation.

[84] M. Sims souligne que des messages véhiculant l'idée d'une nouvelle expérience de visionnement interactive ont été communiqués aux ménages canadiens par l'intermédiaire de différentes publicités lancées à partir de juin 2010 [para. 41]. Ces messages marketing ont été diffusés par différents moyens, notamment à la radio, à la télévision, lors de démonstrations dans des centres commerciaux, dans des publicités envoyées par la poste, dans des brochures distribuées par les vendeurs du réseau, dans les boutiques de vente au détail, par démarchage, par des appels sortants aux domiciles de particuliers et, dans le cas des clients existants, au moyen de centres d'appel [para. 43]. Des exemples de publicités sont fournis dans le premier affidavit Mens.

[85] Aux paragraphes 46 à 50, M. Sims souligne que la Requérante a produit des demandes d'enregistrement pour un certain nombre de marques de commerce comprenant le mot OPTIK, y compris OPTIK, OPTIK TV, OPTIK TV (vertical) logo et OPTIK TV (stacked) logo. Aux paragraphes 51 à 56, M. Sims explique en quoi consiste les produits et services associés aux solutions de divertissement à domicile de la Requérante qui sont visés par les demandes d'enregistrement pour les marques de commerce OPTIK et OPTIK TV, et fournit, à l'aide de photographies, des exemples de ses produits et services. La pièce D est constituée de copies d'encarts de bienvenue, qui expliquent aux consommateurs comment faire fonctionner les produits de la Requérante et exposent les caractéristiques de ses services de télévision [para. 52].

[86] Au paragraphe 55, M. Sims affirme que les consommateurs moyens ne seraient pas familiers avec les composantes de l'infrastructure du réseau autres que celles présentes dans leur environnement immédiat, car ces composantes ne seraient tout simplement pas visibles pour eux.

[87] Au paragraphe 56, M. Sims fournit une liste de termes liés à Internet qui sont employés pour décrire certains des services fournis dans le cadre des solutions de divertissement à domicile. Ces termes comprennent les suivants : « internet protocol » [protocole Internet], « global computer information network » [réseau informatique mondial], « on-line distribution, transmission and broadcast through computer networks and video servers » [distribution, transmission et diffusion en ligne au moyen de réseaux informatiques et de serveurs vidéos], et

« internet access » [accès Internet]. Il affirme qu'aucun de ces termes en lui-même ne désigne un concept qui fait intervenir la fibre optique, à titre de caractéristique ou de composante principale intégrale ou distinctive, et qu'aucun ne serait interprété par le consommateur résidentiel canadien moyen comme étant intrinsèquement lié à la fibre optique ou à un réseau à fibre optique.

[88] Aux paragraphes 57 et 58, M. Sims indique en quoi les marques OPTIK et OPTIK TV ne décrivent pas les solutions de divertissement à domicile ou les services de commandite de la Requérante. Il affirme que des concurrents et d'autres entreprises de l'industrie des télécommunications emploient le terme « fibre » comme diminutif de « fibre optique »/« réseau à fibre optique » et il fournit des exemples d'un tel emploi à la pièce E de son affidavit. M. Sims affirme que le mot « fibre » est employé pour décrire et promouvoir des services qui sont plus étroitement liés à la fibre optique que des services de divertissement tels que ceux offerts par la Requérante. Or, je souligne que, dans certains des exemples qu'il fournit après le paragraphe 57 de son affidavit, il est clairement fait référence à la « fibre » dans le contexte de services liés à la télévision (publicités annonçant la Fibe TV sur le site Web de Bell; les services de télévision numérique d'Hurontel; et les services Fibr TV de Novus).

[89] Je souligne que bon nombre des déclarations faites aux paragraphes 55 à 58 de l'affidavit de M. Sims sont intéressées et que M. Sims n'a pas spécifié la source de son information. En outre, certaines de ses déclarations s'apparentent fortement à des arguments ou à des conclusions juridiques sur les questions mêmes qu'il n'appartient qu'à moi de trancher. Par conséquent, je ne suis pas disposée à accorder quelque poids que ce soit à ces déclarations ou à des déclarations similaires figurant ailleurs dans l'affidavit de M. Sims (par exemple, diverses parties des para. 67 à 81, sous l'en-tête « Fibre Optic Network not Intrinsic Character or Quality of Home Entertainment Solutions » [Le réseau à fibre optique n'est pas une caractéristique ou une qualité intrinsèque des solutions de divertissement à domicile], du para. 82, sous l'en-tête « OPTIK and OPTIK TV are not the Names of any Product or Service » [OPTIK et OPTIK TV ne sont les noms d'aucun produit ou service]; et des para. 93 à 95, sous l'en-tête « OPTIK and OPTIK TV marks are Distinctive » [Les marques OPTIK et OPTIK TV sont distinctives]).

[90] Je conclurai mon résumé de l'affidavit de M. Sims en reprenant certaines des déclarations que ce dernier a faites en contre-interrogatoire et sur lesquelles l'Opposante a insisté dans son plaidoyer écrit. En contre-interrogatoire, M. Sims a admis que :

- le réseau à fibre optique serait pour les consommateurs un signe ou une indication qui les aiderait à savoir quelle est la meilleure expérience de divertissement [question 168];
- les services de divertissement fournis aux consommateurs sont rendus possibles grâce au réseau à fibre optique, ainsi qu'à d'autres éléments tels que des serveurs vidéos et le logiciel de la Requérante [question 163];
- le réseau à fibre optique est le mécanisme de transmission qui permet à la Requérante d'acheminer le service jusqu'au domicile de ses clients [questions 169 et 198];
- les services de télévision et les services multimédias de la Requérante sont annoncés comme étant rendus possibles, comme étant fournis et comme étant mis en service par le réseau à fibre optique [question 264].

Premier affidavit McLean

[91] M^{me} McLean atteste qu'elle est une technicienne judiciaire employée par l'agent de la Requérante [para. 1]. Au paragraphe 2 de son affidavit, M^{me} McLean affirme s'être rendue, le 1^{er} octobre 2012, dans trois bibliothèques de l'Université de Toronto, la bibliothèque Robarts, la bibliothèque de la faculté de génie et de science informatique et la bibliothèque du Gerstein Science Information Centre, pour consulter des dictionnaires et obtenir les définitions des termes « optic » [optique], « optics » [l'optique], « optical » [optique], « optical fiber » [fibre optique], « optic nerve » [nerf optique], « fiber » [fibre], « fiber optic » [fibre optique], « fiber optics » [fibre optique], « fiber network » [réseau à fibre optique] et « fibre » [fibre]. Comme pièces A à TT, elle a joint à son affidavit des définitions des termes susmentionnés, trouvées dans divers dictionnaires. Comme pièce UU, elle a joint une copie de la définition du terme « optique » en français. Au paragraphe 5, M^{me} McLean souligne que le terme « OPTIK » ne fait l'objet d'une

entrée distincte dans aucun des dictionnaires de langue anglaise susmentionnés qu'elle a consultés.

Deuxième affidavit McLean

[92] À son deuxième affidavit, M^{me} McLean a joint 59 imprimés de demandes et d'enregistrements de marques de commerce qu'elle a obtenus sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, le 30 septembre 2012. Elle n'a fourni aucune explication quant à l'importance ou à la signification de ces demandes et enregistrements, et n'a pas indiqué pourquoi elle les a rassemblés. Ces demandes et enregistrements semblent toutes et tous concerner des marques de commerce qui comprennent les mots « fiber », « fibre », « optic », « optics » et des termes similaires. Rien n'indique que M^{me} McLean aurait effectué des recherches complémentaires dans le but de déterminer si une ou plusieurs de ces marques étaient en usage.

Troisième affidavit McLean

[93] Par l'intermédiaire de son troisième affidavit, M^{me} McLean a fourni une copie de l'historique du dossier de la demande pour la Marque, ainsi que des copies de l'avis d'annonce et des actes de procédure relatifs aux décisions interlocutoires qui ont été déposés en rapport avec la présente procédure d'opposition [para. 2 à 9, pièces A à F].

Copies certifiées

[94] En plus de la preuve susmentionnée, l'Opposante a produit des copies certifiées de demandes et d'enregistrements de marques de commerce de tiers comprenant les mots « fiber » ou « optic ».

V.III La preuve en réponse de l'Opposante

Deuxième affidavit Penney

[95] Pour les besoins de sa preuve en réponse, M. Penney a effectué une recherche sur Internet dans le but de trouver une copie de la publicité qui est décrite à la pièce C-1 de l'affidavit de

M^{me} Mens. Comme pièce 3, il a joint à son affidavit une copie d'écran d'un arrêt sur image montrant les détails de la vidéo qu'il a trouvée sur le site *youtube.com* et, comme pièce 4, un CD-ROM contenant une copie de la vidéo téléchargée [deuxième affidavit Penney].

[96] Selon l'Opposante, la vidéo a été présentée en preuve afin que la publicité jointe comme pièce C-1 à l'affidavit Mens puisse être vue de la même façon qu'elle serait vue par les consommateurs. Comme je l'ai mentionné précédemment, en contre-interrogatoire, M^{me} Mens (Petersen) a affirmé que les lignes violettes apparaissant dans la publicité étaient des rubans violets ou quelque chose de ce genre, et non des lignes de fibre optique comme l'indiquent les résumés des images vidéos, lesquels n'étaient pas visibles pour le téléspectateur lors de la diffusion de la publicité.

[97] La Requérante soutient que cet élément de preuve aurait dû être présenté dans le cadre de la preuve principale de l'Opposante. L'Opposante soutient, quant à elle, qu'elle ne pouvait pas savoir comment M^{me} Petersen allait caractériser cet élément de preuve en contre-interrogatoire et que, puisque l'affidavit de M. Penney répond à une question imprévue, il constitue une preuve en réponse valable. Je suis d'accord et, par conséquent, je tiendrai compte de cet élément de preuve [*Groupe Bikini Village Inc c Bikini Bay Co Ltd*, 2012 COMC 168; 106 CPR (4th) 403].

Troisième affidavit Penney

[98] Le troisième affidavit Penney semble répondre à un affidavit (l'affidavit Cartmell), qui a été produit en lien avec deux affaires connexes traitées à l'audience, à savoir les demandes d'enregistrement n^{os} 1,507,522 et 1,507,526.

VI. Analyse

i) La Marque donne-t-elle une description claire et est-elle, par conséquent, non enregistrable suivant l'article 12(1)b) de la Loi?

[99] 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 fautive 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;

[100] 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 fautive et trompeuse ne rend pas cette dernière enregistrable, si la modification apportée ne change pas la façon dont la marque se prononce. Ainsi, le fait que la Requérante ait remplacé le « c » de « optic » par un « k » est sans conséquence en l'espèce. S'il appert que la Marque donne une description claire ou une description fautive et trompeuse sous sa forme sonore, son orthographe modifiée ne pourra pas la racheter.

[101] 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].

[102] 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].

[103] La question de savoir si une marque de commerce donne une description claire ou une description fautive et trompeuse doit être évaluée du point de vue de l'acheteur ou de l'utilisateur ordinaire des produits ou des services auxquels la marque est liée. Le point de vue d'experts ou de personnes possédant des connaissances spéciales n'est pas nécessairement représentatif de celui d'un tel acheteur [*Wool Bureau of Canada Ltd c Registraire des marques de commerce* (1978), 40 CPR (2d) 25; *Unitel Communications c Bell Canada* (1995), 61 CPR (3d) 12 (CF 1^{re} inst.); *Consorzio del Prosciutto di Parma c Maple Leaf Meats Inc*, 2001 CanLII 22030 (CF), [2001] 2 CF 536; *ITV Technologies supra*].

[104] 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 fautive 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].

L'argumentation

[105] Dans la première partie de son argumentation concernant ce motif d'opposition, l'Opposante allègue de façon générale que la Marque n'est pas enregistrable, parce qu'elle donne une description claire de la nature ou de la qualité des produits et services en liaison avec lesquels la Requérante projette de l'employer et qu'elle contrevient, par conséquent, aux dispositions de l'article 12(1)*b*) de la Loi.

[106] Dans la deuxième partie de son argumentation, l'Opposante ajoute que, *dans l'éventualité* où le réseau de la Requérante serait entièrement en fibre optique, la Marque donnerait une description claire de la nature ou de la qualité du réseau auquel les produits sont raccordés ou qui

est utilisé pour fournir les services, et décrirait, de ce fait, la nature ou la qualité des services. L'Opposante affirme, en outre, que la Marque décrirait également une caractéristique ou une qualité des produits, en ce qu'elle suggérerait que les produits sont conçus, adaptés, optimisés ou appropriés pour une utilisation avec un réseau à fibre optique, ou autrement compatibles avec un tel réseau.

[107] L'Opposante conclut son argumentation en affirmant que la Marque devrait demeurer disponible de façon à pouvoir être employée par tous les commerçants pour décrire leurs réseaux à fibre optique et leurs produits connexes.

[108] La Requérante a concédé que son réseau n'était pas entièrement en fibre optique. La Requérante soutient que, puisqu'elle a reconnu que son réseau n'était pas tout fibre optique et qu'il appert que l'argumentation de l'Opposante est valable à la condition expresse que le réseau de la Requérante soit entièrement en fibre optique, il s'ensuit que l'argumentation de l'Opposante doit être rejetée à sa face même.

[109] Sans surprise, l'Opposante soutient que la deuxième partie de son argumentation (c.-à-d. celle qui comprend la condition) ne fait qu'apporter des faits supplémentaires à l'appui du motif d'opposition dans son ensemble et soumet que ces faits ne devraient pas être interprétés comme constituant la *totalité* des faits à l'appui ou comme étant exhaustifs.

[110] Compte tenu des circonstances de la présente espèce et, en particulier, de la preuve et des arguments qui ont été présentés par les parties, j'estime qu'il ne serait pas raisonnable d'interpréter l'argumentation de l'Opposante de manière trop restrictive. Je suis, par conséquent, disposée à considérer ce motif d'opposition, nonobstant le fait que le réseau par lequel les services de la Requérante sont fournis, ou auquel ses produits sont associés, n'est pas entièrement en fibre optique. Même si j'ai tort de tenir compte de ce motif d'opposition, cela n'aura pas d'incidence sur le résultat de la présente affaire.

[111] J'examinerai maintenant les positions respectives des parties à l'égard de ce motif d'opposition.

La position de l'Opposante

[112] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante adopte deux positions différentes.

[113] La première position défendue par l'Opposante est que la Marque donne une description claire d'un trait, d'une particularité ou d'une caractéristique distinctive des produits et services de la Requérante. L'Opposante soutient que la Marque indique clairement que les services de télévision et les services connexes de la Requérante sont fournis au moyen d'un « réseau à fibre optique » et sont, de ce fait, synonymes de vitesses supérieures et d'une performance accrue et améliorée pour l'utilisateur ou le consommateur final. L'Opposante soutient, en outre, que la Marque indique clairement que les produits de la Requérante sont conçus, adaptés ou autrement construits ou configurés pour fournir un service final de niveau « optique ».

[114] L'Opposante affirme qu'il ressort clairement de la preuve et, en particulier, de la propre publicité de la Requérante, que la caractéristique distinctive (c.-à-d. les vitesses d'accès supérieures) des services de la Requérante est liée au fait qu'au moins une partie du réseau de la Requérante est un « réseau à fibre optique ». L'Opposante soutient que c'est là la raison pour laquelle la Requérante a fait du terme « optik » un élément de la Marque. L'Opposante affirme que le public canadien a été considérablement exposé aux termes « optic » et « fiber optic », qui sont depuis longtemps employés par les fournisseurs de services de télécommunications aux fins de l'identification, de la description, de l'annonce et de la distribution de leurs services fondés sur la fibre optique, de sorte que les Canadiens : i) sont habitués à ce que le terme « optic » soit employé comme diminutif de « fiber optic » pour décrire des produits et services associés à des réseaux à fibre optique; et ii) reconnaissent les termes « fiber optic » et « optic » et les interprètent comme signifiant qu'ils profiteront d'une expérience différente, améliorée et plus rapide grâce aux produits et services associés aux réseaux à fibre optique.

[115] La deuxième position que défend l'Opposante dans son plaidoyer écrit est que la Marque donne une description claire du moyen par lequel les services de la Requérante sont fournis. L'Opposante soutient que la preuve démontre clairement que les services de télévision de la Requérante sont soit entièrement, soit partiellement fournis au moyen d'un « réseau à fibre optique » et que les services de télévision et les services multimédias sont rendus possibles grâce à un tel réseau. L'Opposante soutient, par conséquent, que la Marque donne une description

claire des conditions dans lesquelles les services de la Requérante sont fournis. Selon l'Opposante, OPTIK TV signifie pour les consommateurs que les services de la Requérante existent, sont transmis ou sont fournis grâce à un réseau « à fibre optique », et que ce sont les vitesses supérieures qui sont associées à de tels réseaux et produits qui permettent de fournir des services de ce niveau. L'Opposante s'appuie sur la décision *Staffordshire Potteries Ltd c Registraire des marques de commerce* (1976), 26 CPR (2d) 134 (CF 1^{re} inst), dans laquelle il a été conclu que le mot « Kilncraft » signifiait pour les consommateurs que les produits avaient été cuits dans un four de potier et qu'ils étaient de bonne qualité, et que, par conséquent, ce mot donnait une description claire au sens de l'article 12(1)b) de la Loi aussi bien des conditions de production des articles de tables en liaison avec lesquels il était employé que de la qualité de ces articles. Pour souci de clarté, je dois préciser que l'Opposante n'a pas plaidé que la Marque donne une description claire des conditions de production des produits et services dont il est question en l'espèce et qu'elle l'a reconnu à l'audience.

[116] À l'audience, l'Opposante a fondé une part importante de son argument sur la prémisse voulant que la Marque soit une ellipse (c.-à-d. l'omission d'un mot nécessaire à une construction syntaxique complète, mais non essentiel à la compréhension) et affirmé que le fait que le mot « optik » ne soit pas précédé du mot « fibre » dans la Marque n'empêchait aucunement la Marque de donner une description claire. À l'appui de sa théorie, l'Opposante a cité les décisions *Home Juice Co et al c Orange Maison Limitée* (1970), 1 CPR (2d) 14 (CSC), p. 16 et *S C Johnson, Ltd c Marketing International Ltd* [1980] 1 RCS 99 (CSC), dans lesquelles la Cour suprême a conclu que ORANGE MAISON décrivait du [TRADUCTION] « jus d'orange » et OFF! décrivait un [TRADUCTION] « insectifuge ». S'agissant de ORANGE MAISON, la Cour a jugé que « maison » signifiait [TRADUCTION] « qui a été fabriqué à la maison » et [TRADUCTION] « qui est de bonne qualité », et que l'omission de « jus de » (juice) n'empêchait en rien le mot « orange » de donner une description claire des produits, car l'emploi de ces mots en liaison avec un produit liquide rendait leur signification parfaitement claire. De même, dans *S C Johnson*, la Cour suprême a conclu qu'il était évident qu'un insectifuge était une substance qui avait pour but de repousser [ward off] ou éloigner [drive off] les [TRADUCTION] « bestioles ». La marque a, par conséquent, été considérée comme une allusion elliptique aux produits.

La position de la Requérante

[117] La Requérante affirme qu'elle a créé les marques de commerce OPTIK et OPTIK TV afin d'établir une nouvelle image de marque pour ses nouveaux produits et services de divertissement télévisuel à domicile. Elle affirme qu'elle a conçu ces marques de commerce dans le but de cibler les consommateurs résidentiels canadiens et de véhiculer l'idée d'une expérience de divertissement offrant des fonctionnalités à ce point différentes, divertissantes et visuellement attrayantes qu'il fallait le voir pour le croire. La Requérante souligne que, bien que « OPTIK » ne soit pas un mot de la langue anglaise ou française, son équivalent phonétique « optic » [optique], lui, en est un et signifie [TRADUCTION] « de l'œil ou relatif à l'œil ». La Requérante soumet que cette signification concorde avec le message qu'elle s'est efforcée de véhiculer dans ses publicités portant sur l'expérience visuelle qui est associée à ses produits et services de divertissement à domicile, tels que la télévision, qui sont généralement perçus grâce au sens de la vue.

[118] La position de la Requérante est qu'il n'y a aucune preuve que le consommateur résidentiel canadien moyen associerait, et encore moins associerait de façon exclusive, le mot « OPTIK » à la « fibre optique » ou à un « réseau à fibre optique ». La Requérante soutient qu'il n'y a également aucune preuve qu'un tel consommateur utiliserait ce mot comme diminutif de « fibre optique » ou de « réseau à fibre optique », ou le considérerait comme tel. La Requérante fait valoir que c'est, au contraire, le mot « fibre » qui est le plus souvent employé comme diminutif, et non « optic », et ce même dans les industries techniques.

[119] La position secondaire que défend la Requérante est que même si les consommateurs percevaient le terme « optik » dans la Marque comme signifiant « fibre optique », la Marque ne pourrait pas être considérée comme donnant une description claire, car elle ne décrit aucune caractéristique *intrinsèque* des produits et services de la Requérante. À cet égard, la Requérante souligne que l'Opposante elle-même semble faire valoir que la Marque donne une description claire de quelque chose qui est *extérieure* aux produits et services de la Requérante (c.-à-d. qu'elle décrit clairement *la chose* à laquelle ils sont « connectés » ou « reliés », par laquelle ils sont « fournis », pour laquelle ils sont « conçus », « adaptés », « optimisés » ou « appropriés », ou avec laquelle ils sont « compatibles », etc.), et non les produits et services eux-mêmes, lesquels se rapportent tous d'une manière ou d'une autre à la télévision.

Conclusion

[120] À la lumière de la preuve dont je dispose, j'estime raisonnable de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne donnait pas une description claire de la nature ou de la qualité des produits et services auxquels elle est liée au sens de l'article 12(1)b) de la Loi à la date pertinente pour l'appréciation de ce motif d'opposition, à savoir la date de production de la demande, en l'espèce le 14 septembre 2010.

[121] Comme je l'ai indiqué précédemment, pour trancher la question de savoir si une marque de commerce donne une description claire ou une description fausse et trompeuse, il faut 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, et adopter, à cette fin, le point de vue de l'acheteur ou de l'utilisateur ordinaire de ces produits et services [*Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario c Canada (Procureur général)*, *supra*; *ITV Technologies c WIC Television Ltd*, *supra*].

[122] En l'espèce, les parties conviennent que l'univers pertinent est celui du consommateur de télévision ou, plus particulièrement, du consommateur résidentiel moyen. Cela correspond à un très vaste segment de la population, qui comprend sans doute des personnes possédant une formation universitaire, technique ou spécialisée dans le domaine des télécommunications et une connaissance des réseaux à fibre optique. Or, les connaissances de ces personnes ne sont pas nécessairement représentatives de l'univers pertinent dans son ensemble [*Unitel Communications c Bell Canada*, *supra*; *ITV Technologies*, *supra*].

[123] Il m'est impossible de conclure de la preuve produite en l'espèce que, à la date de production de la demande pour la Marque, la formation et les connaissances du consommateur résidentiel moyen en ce qui concerne la fibre optique et les réseaux à fibre optique (et leur signification par rapport à des produits et services liés à la télévision) avait atteint un niveau tel qu'à la vue du mot « optik » dans la Marque dans le contexte des produits et services de la Requérante, ce consommateur moyen aurait, sous le coup de la première impression, perçu ce mot comme signifiant « fibre optique » et aurait automatiquement associé la Marque dans son ensemble à une expérience différente, améliorée ou plus rapide, ou aurait conclu que les services

de la Requérante étaient fournis au moyen d'un réseau « à fibre optique », comme le soutient l'Opposante.

[124] J'estime que pour arriver à une quelconque conclusion quant à la signification de la Marque à la date pertinente, qu'il s'agisse de la signification relative à la vision suggérée par la Requérante, ou de la signification qui a été suggérée par l'Opposante, ou des deux, il aurait fallu que le consommateur résidentiel moyen se livre à un certain examen ou à une certaine réflexion. En d'autres termes, la signification de la Marque n'aurait pas été évidente, claire ou manifeste pour un tel consommateur à cette date. La question de savoir si elle l'aurait été à une date ultérieure, comme la date d'aujourd'hui, est une tout autre histoire.

[125] Pour arriver à cette conclusion, j'ai tenu compte du fait que OPTIK TV n'est pas un terme qui est défini dans les dictionnaires et que l'équivalent phonétique de « optik », c'est-à-dire « optic », bien qu'il figure dans les dictionnaires, est principalement défini comme « de ou relatif à l'œil, la vision ou la lumière ». Cette définition ne fait pas expressément référence à la « fibre », à la « fibre optique », à un « réseau à fibre optique » ou à un objet de nature similaire. Bien qu'il soit fait mention de la « lumière » dans la définition et qu'il existe un lien entre la « lumière » et la « fibre optique », ce lien n'est pas explicitement établi dans la définition. La preuve est également exempte de toute indication selon laquelle les consommateurs auraient été habitués de voir « optik » ou « optic » [optique] être employés comme diminutifs de « fibre optic » [fibre optique] aussi bien seuls qu'en conjugaison avec le mot TV, et qu'ils auraient donc considéré qu'il s'agissait là de sa signification dans le contexte des produits et services de la Requérante. À cet égard, je souligne que la preuve suggère que, lorsqu'il est fait mention de « fibre optic networks » ou de « fibre optics », etc. dans la littérature ou dans des documents promotionnels, ces termes sont le plus souvent écrits au long ou alors apparaissent sous une tout autre forme. Le terme « optic » en soi n'est pas employé et rien n'indique que les consommateurs sont devenus habitués à voir le terme « optic » être employé comme diminutif de l'un de ces termes.

[126] Le fait qu'il n'y ait pas de définition du dictionnaire qui définisse « optic » [optique] comme signifiant « fibre optic » [fibre optique] ou qui établisse explicitement un lien entre ces deux termes, et le fait que « optic » ne soit pas employé dans l'industrie ou sur le marché comme diminutif de « fibre optic » n'empêche pas nécessairement la Marque de donner une description

claire. Toutefois, à mon sens, cela signifie que des éléments de preuve supplémentaires auraient été requis pour appuyer la prétention de l'Opposante selon laquelle, à la date pertinente applicable, le consommateur résidentiel moyen, à la vue de la marque OPTIK TV employée en liaison avec les produits et services de la Requérante, aurait, sous le coup de la première impression, perçu le terme « optik » comme signifiant « fibre optic » ou comme étant un diminutif de « fibre optic », et considéré ce terme comme synonyme d'une expérience de visionnement télévisuel différente, améliorée et plus rapide ou comme signifiant que les services de télévision de la Requérante sont fournis au moyen d'un réseau « à fibre optique », comme l'a suggéré l'Opposante.

[127] Il est vrai qu'il y a en l'espèce une preuve abondante concernant le concept ou l'existence de la « fibre optique » ou des « réseaux à fibre optique » qui est antérieure à la date pertinente pour l'appréciation de ce motif d'opposition. Or, il appert que la majeure partie de cette preuve est de nature académique ou provient de sources spécialisées, et ne s'adresse pas au consommateur résidentiel moyen. En outre, à quelques exceptions près, la plupart des éléments qui composent cette preuve ne sont pas expressément associés au domaine du divertissement à domicile ou, plus particulièrement, aux produits et services liés à la télévision.

[128] La majorité des éléments de la preuve de l'Opposante qui semblent bel et bien avoir été destinés au grand public ou au consommateur résidentiel moyen (y compris ceux qui sont expressément associés au divertissement à domicile ou à des produits et services liés à la télévision), sont soit non datés et ont été obtenus après la date pertinente, soit postérieurs à la date pertinente pour l'appréciation de ce motif d'opposition. À l'audience, l'Opposante a insisté pour que j'accorde un certain poids à cette preuve, faisant valoir que des éléments de preuve postérieurs à une date pertinente avaient été pris en compte par le registraire dans d'autres affaires [*Yamaha Motor Canada Limited c Polaris Industries Inc*, 99 CPR (4th) 373 (COMC)].

[129] Je reconnais qu'il peut être approprié de tenir compte de tels éléments de preuve dans des affaires dans lesquelles on peut raisonnablement inférer que l'état d'Internet/du marché aurait été semblable, à la date pertinente, à ce qu'il était à la date de l'élément de preuve ou à la date à laquelle l'élément de preuve a été obtenu [*Lakeside Produce Inc c Imagine IP, LLC* (2011), 90 CPR (4th) 296 (COMC) et *Kellogg Canada Inc c Nature's Path Foods Inc* (2007), 61 CPR (4th)

460 (COMC)]. Or, j'estime qu'il ne serait pas raisonnable de faire une telle inférence en l'espèce, car il est question de produits et de services qui sont liés à la technologie. La technologie peut changer rapidement et des progrès techniques peuvent faire leur entrée dans nos vies de façon subite. L'Opposante a produit en l'espèce une preuve substantielle et j'estime significatif qu'une part importante de la preuve [TRADUCTION] « ciblant le consommateur » qui a été produite et, en particulier, la preuve ciblant le consommateur qui a trait au divertissement à domicile et aux produits et services liés à la télévision, soit postérieure à la date pertinente pour l'appréciation de ce motif d'opposition.

[130] L'Opposante soutient que, même si je ne suis pas disposée à tenir compte de l'ensemble de sa preuve du fait que certains des éléments dont elle est constituée posent problème du point de vue de la date pertinente, il demeure que la Requérante elle-même a produit une preuve antérieure à la date pertinente suffisante pour me permettre de conclure que la Marque aurait donné une description claire à la date de production de la demande dont elle fait l'objet. Certains de ces éléments de preuve sont joints au premier affidavit de M^{me} Mens et prennent la forme d'exemples représentatifs de publicités et d'emballages qui avaient été créés pour la marque OPTIK et lancés en juin et août 2010 sur les marchés de la Colombie-Britannique et de l'Alberta. Ces publicités prenaient la forme d'annonces dans les journaux, en ligne ou dans les transports, de messages publipostés, d'affiches, etc. En plus d'arborez la marque de commerce OPTIK et de mentionner certains des services de la Requérante, bon nombre de ces publicités faisaient également référence au [TRADUCTION] « réseau à fibre optique » de la Requérante.

[131] Bien que nous disposions des exemples de publicités susmentionnés et d'autres également, et bien que ces publicités soient pertinentes, je ne pense pas qu'il serait raisonnable de conclure que la Marque donnait une description claire sur la base de cette preuve, qu'elle soit considérée seule ou conjointement avec les autres éléments de preuve qui sont antérieurs à la date pertinente en l'espèce. Il appert que ces publicités ont été lancées dans une région géographique relativement restreinte (Colombie-Britannique et Alberta), sans compter que nous ne savons pas dans quelle mesure ces publicités ont été diffusées, consultées ou vues par les consommateurs, et qu'un très court laps de temps (environ 1 à 3 mois) sépare le lancement de ces publicités de la date pertinente. Il est difficile d'évaluer avec précision la mesure dans laquelle les consommateurs ont été exposés à ce matériel publicitaire avant la date pertinente et l'impact que

ce matériel a pu avoir sur la perception des consommateurs. Je souligne, une fois de plus, que la question de savoir si une marque de commerce donne une description claire doit être évaluée sous l'angle de la première impression. La question est de savoir comment le consommateur pertinent percevrait la marque de commerce dans le contexte d'un emploi en liaison avec des produits ou services particuliers, pas comment il la percevrait après avoir eu le loisir d'examiner ou de passer en revue de l'information sur les produits et services susceptible de lui avoir été fournie par l'intermédiaire de documents publicitaires et promotionnels d'un requérant. De tels documents sont pertinents dans la mesure où ils peuvent influencer la perception du consommateur qui y est exposé. Or, en l'espèce, la preuve dont je dispose ne me permet pas de conclure que l'exposition des consommateurs à de tels documents avant ou à la date pertinente aurait été suffisante pour façonner la perception que les consommateurs auraient eu de la signification de la Marque sous le coup de la première impression.

[132] Compte tenu de la preuve qui a été produite en l'espèce, il m'est impossible de conclure qu'à la date pertinente, le consommateur résidentiel moyen avait une connaissance et une conscience telles de la fibre optique et des réseaux à fibre optique et, en particulier, de leurs implications par rapport aux services liés au divertissement à domicile et à la télévision, qu'à la vue de la Marque dans le contexte des produits et services de la Requérante, ce consommateur moyen aurait, sous le coup de la première impression, perçu « optik » comme signifiant « fibre optique » et aurait automatiquement associé la Marque dans son ensemble à une expérience différente, améliorée ou plus rapide, ou aurait conclu que les services de la Requérante étaient fournis au moyen d'un réseau « à fibre optique », comme le soutient l'Opposante. À la lumière de la preuve dont je dispose, je suis d'avis que, selon la prépondérance des probabilités, à la date pertinente, le consommateur résidentiel moyen aurait eu à se livrer à une certaine réflexion ou à un certain traitement mental pour en arriver à pareille conclusion et que, étant donné la dimension visuelle des produits et services de la Requérante, l'impression créée dans son esprit aurait très bien prendre la forme d'images liées à l'œil, à la vision, etc.

[133] Compte tenu de ma conclusion, je considère qu'il n'est pas nécessaire que j'examine la position secondaire qui a été adoptée par la Requérante en l'espèce (c.-à-d. que la Marque ne peut donner une description claire puisqu'elle ne décrit aucune caractéristique *intrinsèque* des produits et services de la Requérante).

[134] Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, j'estime que la Marque ne donnait pas, à la date pertinente, une description claire au sens de l'article 12(1)b) de la Loi.

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

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

[136] L'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas enregistrable, parce qu'elle donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits et services en liaison avec lesquels la Requérante projette de l'employer et qu'elle contrevient, par conséquent, aux dispositions de l'article 12(1)b) de la Loi. Plus particulièrement, l'Opposante a plaidé que, puisque 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 au public une description fausse et trompeuse en véhiculant le message que les services de la Requérante sont fournis au moyen d'un tel réseau à fibre optique ou qu'ils y sont liés, et que ses produits sont conçus, adaptés, optimisés ou appropriés pour une utilisation avec un tel réseau à fibre optique ou qu'ils sont autrement compatibles avec un tel réseau.

[137] 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].

[138] Comme dans le cas de la description claire, la question de savoir si une marque de commerce donne une description « fausse et trompeuse » doit être examinée du point de vue de l'acheteur moyen des produits ou services auxquels la marque est liée. Qui plus est, la marque ne doit pas être soumise à une analyse détaillée; il faut plutôt l'envisager sous l'angle de l'impression *immédiate* qu'elle produit [voir *Wool Bureau of Canada Ltd c Registraire des marques de commerce* (1978), 40 CPR (2d) 25 (CF 1^{re} inst) et *Atlantic Promotions Inc c Registraire des marques de commerce* (1984), 2 CPR (3d) 183 (CF 1^{re} inst)].

[139] Comme je l'ai indiqué précédemment, la Requérante a concédé que son réseau n'est pas entièrement en fibre optique et la preuve établit que les réseaux qui ne sont pas entièrement en fibre optique comportent des restrictions en ce qui concerne le débit des données. Or, pour des raisons semblables à celles exposées ci-dessus relativement au motif d'opposition de l'Opposante fondé sur la présomption que la Marque donne une description claire, il m'est impossible de conclure qu'à la date pertinente, le consommateur résidentiel moyen avait une connaissance ou une conscience telles de la fibre optique ou des réseaux à fibre optique en général, et de leur rôle ou de leurs implications par rapport aux services liés au divertissement à domicile ou à la télévision en particulier, qu'à la vue du mot « optik » dans la Marque employée dans le contexte des produits et services de la Requérante, ce consommateur aurait, sous le coup de la première impression, perçu la Marque comme signifiant « fibre optique », et encore moins « tout fibre optique ».

[140] Il m'est, par conséquent, impossible de conclure que la Marque donne une description fautive et trompeuse au sens de l'article 12(1)*b*) de la Loi au motif qu'elle induirait le public en erreur en véhiculant le message que les services de la Requérante sont fournis au moyen d'un réseau *entièrement* en fibre optique ou y sont liés, et que ses produits sont conçus, adaptés, optimisés ou appropriés pour une utilisation avec un tel réseau, ou autrement compatibles avec un tel réseau, comme le prétend l'Opposante.

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

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

[142] 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. Pour contrevenir à l'article 12(1)*c*) de la Loi, la marque de commerce dans son ensemble doit être constituée du nom des produits ou services, selon l'impression immédiate ou première qu'aurait le consommateur ordinaire de ces produits ou services [*ITV Technologies c WIC Television Ltd, supra*, para. 81]. Pour déterminer si une marque de commerce est constituée du nom des produits ou des services en liaison avec lesquels elle est employée ou en liaison avec lesquels on projette

de l'employer, il est permis de consulter des dictionnaires ou d'autres ouvrages de référence afin d'établir les significations possibles [*Brûlerie des Monts Inc c 3002462 Canada Inc* (1997), 75 CPR (3d) 445 (CF 1^{re} inst.)].

[143] En l'espèce, la preuve a démontré que OPTIK TV n'est pas un terme qui est défini dans les dictionnaires et, même si j'acceptais l'argument de l'Opposante voulant que le mot « optik » qui est compris dans la Marque soit synonyme de « fibre optique » ou de « réseau à fibre optique », le fait demeure que ni ces mots ni la Marque ne sont le nom des produits ou des services de la Requérante. La Requérante fournit des services de télévision à la carte, de programmation interactive, de vidéo à la demande et d'autres services similaires ou connexes, ainsi que des produits tels que des boîtiers récepteurs de télévision, des télécommandes et des manuels. OPTIK TV n'est tout simplement le nom d'aucun de ces produits ou services.

[144] 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.

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

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

[146] 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 produits et services de la Requérante des produits et services de tiers, y compris ceux de l'Opposante.

[147] Étant donné que la date pertinente à laquelle le caractère distinctif doit être évalué (c.-à-d. la date de production de la déclaration d'opposition, en l'espèce le 8 juillet 2011) est légèrement ultérieure, il y a possibilité pour l'Opposante d'obtenir gain de cause sur ce motif, même si son motif fondé sur l'article 12(1)b) a été rejeté.

[148] Le caractère distinctif d'une marque de commerce est un principe fondamental qui est lié à la fonction même d'une marque de commerce, c'est-à-dire de distinguer les produits et services de son propriétaire de ceux de tiers [*Philip Morris Products SA c Imperial Tobacco Canada Ltd*, *supra*, para. 61]. 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 [*Apotex Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2010 CF 291 (CF 1^{re} inst.); *Novopharm Ltd c Bayer Inc* (1999) 2 CF 553 (CF 1^{re} inst.), para. 70; conf. (2000), 9 CPR (4th) 304].

[149] Ainsi, pour déterminer si la Marque est distinctive, je dois évaluer le message que l'utilisateur ordinaire (en l'espèce, le consommateur résidentiel moyen) percevrait s'il était exposé à un emploi du terme OPTIK TV en liaison avec les produits et services liés à la télévision qui sont visés par la demande pour la Marque. Plus particulièrement, je dois déterminer si le consommateur résidentiel moyen percevrait la Marque comme un indicateur de la provenance de ces produits et services.

[150] À l'audience, l'Opposante a soutenu qu'il n'était pas nécessaire que la Marque remplisse les critères d'une marque donnant une description « claire » pour être non distinctive [*York Barbell Holdings Ltd c ICON Health & Fitness, Inc* (2001), 13 CPR (4th) 156 (TMOB)]. L'Opposante a également attiré mon attention sur une décision récente de la Cour fédérale, qui, selon elle, conforte la proposition voulant que si la nature descriptive d'une marque de commerce fait en sorte que la marque décrit une caractéristique d'une chose rattachée aux produits ou aux services, au lieu d'indiquer une provenance unique, une telle marque peut s'avérer non distinctive [*Philip Morris Products SA c Imperial Tobacco Canada Ltd*, 2014 CF 1237, para. 72 (CF 1^{re} inst.)].

[151] Dans *Philip Morris*, la Cour a conclu que la marque de commerce FLIP-TOP était non distinctive dans le contexte d'un emploi en liaison avec des produits du tabac. La Cour a jugé qu'il existait une preuve suffisante pour conclure que « flip-top » est un terme défini qui est couramment employé dans l'industrie du tabac et sur le marché pour désigner un type précis d'emballage. La preuve donnait à penser qu'il s'agissait, en réalité, de l'unique signification associée à ce terme. Il a également été démontré que l'emballage de type « flip-top » est mentionné dans divers règlements relatifs aux produits du tabac. Dans ces circonstances, et vu l'absence de tout élément de preuve quant à la façon dont la requérante entendait employer la marque, la Cour a jugé raisonnable d'inférer que le consommateur ordinaire de produits du tabac

percevrait la marque comme une allusion à l'emballage plutôt que comme un indicateur de la provenance des produits de la requérante.

[152] À l'audience, l'Opposante a tenté d'établir une analogie entre FLIP-TOP et la présente affaire. L'Opposante a fait valoir que la Marque serait perçue par les consommateurs comme décrivant le réseau par lequel les services de la Requêteurante sont fournis ou auquel ses produits sont associés, plutôt que comme un indicateur de la provenance.

[153] À la différence de l'affaire FLIP-TOP, dans laquelle la Cour ne disposait d'aucun élément de preuve quant à la façon dont la requérante entendait employer sa marque projetée, nous disposons d'une telle preuve en l'espèce. Des exemples des publicités et des emballages de la Requêteurante ont été fournis et au moins certains d'entre eux sont antérieurs à la date pertinente pour l'appréciation de ce motif d'opposition.

[154] Comme je l'ai mentionné précédemment, bien que nous disposions des exemples de publicités susmentionnés, et bien que ces publicités soient pertinentes, exception faite d'une indication quant aux divers moyens par lesquels elles ont été diffusées, et dans certains cas, de certains renseignements quant à la région géographique dans laquelle elles ont été lancées, nous disposons de très peu d'information au sujet de ces publicités. Il n'y a aucune indication en ce qui concerne la mesure dans laquelle ces publicités et ce matériel promotionnel ont été diffusés, consultés ou vus par les consommateurs, sans compter qu'un laps de temps relativement court (dans certains cas, quelques mois) sépare le moment auquel ces publicités ont été lancées et la date pertinente. Dans ces circonstances, il est difficile de tirer quelque conclusion significative que ce soit quant à la mesure dans laquelle les consommateurs ont été exposés à ce matériel avant la date pertinente et quant à l'impact que ce matériel promotionnel a pu avoir sur la perception des consommateurs et sur le caractère distinctif de la Marque.

[155] Bien que je reconnaisse que certaines des publicités de la Requêteurante font mention de la Marque, de ses services liés à la télévision et du fait que la Requêteurante exploite un réseau à fibre optique, je ne considère pas que cette preuve, ou la preuve considérée dans son ensemble en l'espèce, est suffisante pour me permettre de conclure que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi.

[156] À la différence de « FLIP-TOP », OPTIK TV n'est pas un terme ordinaire du dictionnaire et la preuve donne à penser qu'à la date pertinente, elle n'avait pas non plus été employée par des organismes de réglementation ou des commerçants sur le marché en liaison avec des produits et services liés à la télévision, tels que ceux de la Requérante, ou même en liaison avec des services se rapportant à la fibre optique ou à des réseaux à fibre optique en général. La preuve donne également à penser que même « optic » (c.-à-d. l'équivalent phonétique de « optik » dans la Marque), qui est principalement défini comme « de ou relatif à l'œil, la vision ou la lumière », n'était pas employé seul par les commerçants des industries des télécommunications ou du divertissement à domicile à la date pertinente.

[157] Compte tenu de ce qui précède, selon la prépondérance des probabilités, je ne considère pas qu'à la date pertinente, la Marque aurait été perçue par les consommateurs comme étant ou comme décrivant un type de réseau, et qu'elle n'aurait donc pas pu, de ce fait, être perçue comme une marque liée aux produits et services relatifs à la télévision de la Requérante. Je suis d'avis qu'à la date pertinente, la Marque était adaptée à distinguer les produits et services de la Requérante de ceux de tiers.

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

VII. Décision

[159] 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 Requérente

Agents au dossier

Bereskin & Parr

Pour l'Opposante

Bennett Jones

Pour la Requérente

Annexe « A »

PRODUITS :

[TRADUCTION] (1) Boîtiers récepteurs et décodeurs de télévision; télécommandes pour téléviseur et récepteur; publications imprimées, notamment manuels d'utilisation et modes d'emploi pour boîtiers récepteurs et décodeurs de télévision.

SERVICES :

[TRADUCTION] (1) Services de télévision à la carte, émissions interactives, notamment offre d'accès à un guide d'émissions interactives, au moyen d'un appareil à distance, permettant à l'utilisateur de choisir des émissions et des services de vidéo à la demande; offre d'accès à des jeux interactifs par la voie de la télévision; services multimédias, notamment offre de divertissement, d'éducation et d'information, notamment émissions de télévision offertes par la voie d'applications multimédias, notamment ordinateurs, téléviseurs et téléphones; offre d'accès interactif en ligne à des services de télévision IP tels que l'enregistrement à distance et la vidéo à la demande; offre d'accès multi-utilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; services de télédiffusion électroniques interactifs à la télévision; distribution, transmission et diffusion en ligne au moyen de réseaux informatiques et des serveurs vidéos d'émissions de radio et de télévision; installation, réparation, entretien d'équipement télévisuel, d'accès Internet et d'équipement connexe.