

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2017 COMC 79

Date de la décision : 2017-06-29

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Lac Seul Airways, Ltd.

Opposante

et

Canadian Fly-In Fishing (Red Lake) Limited

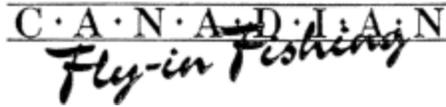
Requérante

**1,064,423 pour la marque de commerce CANADIAN
FLY-IN FISHING**

Demandes

**1,064,424 pour la marque de commerce CANADIAN
FLY-IN FISHING & Dessin**

[1] Canadian Fly-In Fishing (Red Lake) Limited (la Requérante) fournit du transport aérien à destination et en provenance de ses camps situés près de Red Lake, en Ontario, de sorte que les pêcheurs puissent avoir de l’intimité et puissent profiter d’une aire naturelle intacte et d’une abondance du poisson de pêche. Ce faisant, elle fait la promotion et l’annonce de ses services en liaison avec les marques de commerce CANADIAN FLY-IN FISHING et CANADIAN FLY-IN FISHING & Dessin (reproduite ci-dessous) depuis des décennies.



[2] En 2000, la Requérante a produit des demandes d'enregistrement relativement à chacune de ces marques de commerce en liaison avec les services suivants (les Services) [TRADUCTION] :

Services d'établissements touristiques, nommément organisation d'expéditions et de circuits, de transport aérien de passagers, offre de centres et d'hébergement de villégiature de pêche.

[3] Chaque demande revendique le bénéfice de l'article 12(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), qui prévoit qu'une marque de commerce, qui n'est autrement pas enregistrable parce qu'elle donne une description claire, peut être enregistrée si elle a été employée de façon à être devenue distinctive.

[4] Lac Seul Airways, Ltd. (l'Opposante) s'est opposée à ces demandes aux motifs que i) les marques de commerce donnent une description claire et n'ont pas la signification seconde qu'exige l'article 12(2) de la Loi; ii) les marques de commerce ne sont pas distinctives; iii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement des marques de commerce; et iv) la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer les marques de commerce au Canada en liaison avec les Services, car elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'emploi de Canadian Fly-In Fishing par les prédécesseurs de l'Opposante et des tiers dans la région.

[5] Pour les raisons exposées ci-après, je conclus que les marques de commerce donnent une description claire et que la preuve de la Requérante n'est pas suffisante pour établir qu'elles ont acquis un caractère distinctif en Ontario. En conséquence, je repousse les demandes relatives aux marques de commerce CANADIAN FLY-IN FISHING et CANADIAN FLY-IN FISHING & Dessin.

DEMANDE N° 1,064,423

[6] J'examinerai d'abord l'opposition de l'Opposante à l'encontre de la demande n° 1,064,423.

CONTEXTE

La demande

[7] Le 21 juin 2000, la Requérante a produit une demande d'enregistrement relative à la marque de commerce CANADIAN FLY-IN FISHING (la Marque) fondée sur l'emploi de cette marque de commerce au Canada depuis au moins mai 1965 en liaison avec les Services.

[8] Au cours de l'examen de la demande, l'examineur s'est opposé, en vertu de l'article 12(1)*b* de la Loi, à l'enregistrement de la Marque. Plus particulièrement, l'examineur a jugé que la Marque donnait une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature des Services, c'est-à-dire qu'ils décrivaient le [TRADUCTION] « vol » de participants vers des lieux de pêche au Canada ou qu'ils leur étaient liés.

[9] Environ douze années se sont écoulées entre le moment où l'examineur s'est opposé à l'enregistrement et le moment où la demande a été approuvée aux fins d'annonce. Il suffit de mentionner que, à la suite de l'opposition de l'examineur, la Requérante a revendiqué le bénéfice de l'article 12(2) de la Loi et a produit l'affidavit d'Evelyn J. Manning, souscrit le 1^{er} mai 2004. Compte tenu de la preuve de la Requérante, l'examineur a jugé que la Marque était devenue distinctive en Ontario et a retiré l'objection. L'examineur a informé la Requérante que l'enregistrement de la Marque serait restreint à la province de l'Ontario, et la Requérante a accepté qu'il en soit ainsi. La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 13 mars 2013.

L'opposition

[10] Le 25 juillet 2014, l'Opposante s'est opposée à la demande pour les motifs résumés ci-dessous :

- (a) La Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)*b* de la Loi, parce que la Marque donne une description claire et n'a pas de signification seconde ainsi que l'exige l'article 12(2) de la Loi. Canadian Fly-In Fishing [voyage de pêche par avion au Canada] désigne à la fois un lieu et un type d'activité de plein air que de nombreuses personnes apprécient. Canadian Fly-In fishing [voyage de pêche par avion au Canada] est employé par de nombreux pourvoyeurs pour

décrire la nature de leurs activités, en particulier ceux qui en font l'annonce pour que les clients en dehors du Canada se livrent à l'activité au Canada.

- (b) La Marque ne distingue pas véritablement les Services de la Requérente des services de tiers, et n'est pas apte à le faire, car elle n'est pas adaptée à distinguer les services de la Requérente de ceux de tiers dans le même secteur d'activité.
- (c) La Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que, en violation de l'article 16(1)a) de la Loi, celle-ci crée de la confusion avec la marque de commerce Canadian Fly-In Fishing qui a été employée antérieurement par les prédécesseurs de l'Opposante et d'autres pourvoyeurs dans la région à compter des années 1950.
- (d) La Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que, en violation de l'article 16(1)c) de la Loi, celle-ci crée de la confusion avec le nom Canadian Fly-In Fishing qui a été employé antérieurement par les prédécesseurs de l'Opposante et d'autres pourvoyeurs dans la région à compter d'aussi tôt que les années 1950.
- (e) La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30i) de la Loi, parce que la Requérente ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Services, étant donné qu'elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'emploi de Canadian Fly-In Fishing par les prédécesseurs de l'Opposante et par des tiers dans la région.

[11] La Requérente a produit et signifié une contre-déclaration.

[12] Comme preuve, l'Opposante a produit un document intitulé « Evidence of Bruce Lavigne » [preuve de Bruce Lavigne], qui comportait i) comme onglet 1, l'affidavit de Bruce G. Lavigne souscrit le 7 janvier 2002 à la Cour supérieure de justice de l'Ontario, dossier de la Cour n° 00-217; ii) comme onglet 2, l'affidavit de Bruce G. Lavigne souscrit le 19 avril 2001 à la Cour supérieure de justice de l'Ontario, dossier de la Cour n° 00-217; et iii) comme onglet 3, l'affidavit d'Emily Morris, souscrit le 30 janvier 2015, qui inclut comme pièces

l'affidavit sans serment de Vernon Jones et une [TRADUCTION] « copie incomplète » de l'affidavit de Shannon Smith souscrit le 12 janvier 2006, produit dans le cadre de l'opposition engagée à l'encontre de la demande de marque de commerce n° 1,345,529 (qui était une demande produite par l'Opposante en l'espèce).

[13] Comme preuve, la Requérante a produit les affidavits d'Evelyn J. Manning et de Diane Manning.

[14] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit. Seule la Requérante a présenté des observations à l'audience qui a été tenue.

FARDEAU DE PREUVE INCOMBANT AUX PARTIES

[15] Avant d'examiner les motifs d'opposition, j'estime nécessaire de rappeler certaines exigences techniques en ce qui concerne i) le fardeau de preuve dont doit s'acquitter un opposant, soit celui d'étayer les allégations contenues dans sa déclaration d'opposition, et ii) le fardeau ultime qui incombe au requérant, soit celui d'établir sa preuve.

[16] En ce qui concerne le point i) susmentionné, il incombe à un opposant de démontrer les faits sur lesquels il appuie ses allégations formulées dans la déclaration d'opposition : *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p. 298. Le fait qu'un fardeau de preuve soit imposé à l'opposant à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que la question soit prise en considération, la preuve doit être suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question. En ce qui concerne le point ii) ci-dessus, le requérant a le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, ainsi que l'allègue l'opposant (mais uniquement à l'égard des allégations relativement auxquelles l'opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve initial). Le fait que le fardeau ultime incombe au requérant signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Décision antérieure du registraire des marques de commerce

[17] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue ce qui suit [TRADUCTION] :

Outre ce qui précède, le 16 septembre 2010, dans une décision rendue par la Commission des oppositions des marques de commerce quant à savoir s'il y avait lieu ou non de permettre l'enregistrement de [la marque de commerce visée par la demande de l'Opposante relativement à WWW.CANADIANFLYINFISHING.COM & Dessin], la Commission a souligné ce qui suit au paragraphe 25 [TRADUCTION] :

« Je ferai remarquer en passant que la preuve qu'a produite l'opposante [la requérante en l'espèce] dans la présente procédure d'opposition afin d'établir le caractère distinctif de sa marque et de son nom commercial serait probablement insuffisante pour permettre l'enregistrement de ses marques en vertu de l'exception que prévoit le paragraphe 12(2) de la *Loi sur les marques de commerce* à l'interdiction générale frappant l'enregistrement de marques qui donnent une description claire de leur objet. »

[18] J'estime que les commentaires formulés dans la décision *Canadian Fly-In Fishing (Red Lake) Ltd c Lac Seul Airways, Ltd*, 2010 COMC 149 ne sont pas utiles en l'espèce. Les commentaires que le registraire a formulés dans la décision de 2010 peuvent être fondés sur une preuve différente que celle en cause dans la présente procédure. En outre, ces commentaires sont clairement incidents et, à ce titre, ils n'ont aucun poids.

Objections de la Requérante à la preuve de l'Opposante

Affidavits de Bruce Lavigne

[19] L'Opposante a produit deux affidavits de Bruce G. Lavigne qui mentionnent dans l'en-tête le dossier de la Cour n° 00-217 de la Cour supérieure de justice de l'Ontario et qui semblent concerner l'emploi par l'Opposante de sa marque de commerce WWW.CANADIANFLYINFISHING.COM & Dessin. À l'audience, la Requérante a soutenu que ces affidavits doivent être déclarés inadmissibles, parce que M. Lavigne ne pouvait pas être contre-interrogé. Je ne suis pas d'accord. Même si les renseignements figurant dans l'en-tête ne correspondent pas à la présente opposition, je n'aurais eu aucun problème à rendre une ordonnance de contre-interrogatoire pour M. Lavigne si celle-ci avait été demandée. Je ne connais aucune exigence de la Loi ou du Règlement qui requiert qu'un affidavit original soit

produit ou que l'en-tête d'un affidavit mentionne la demande faisant l'objet de l'opposition [voir également *Springwall Sleep Products Ltd c Ther-a-Pedic Associates, Inc* (1984), 79 CPR (2d) 227 (COMC), décision dans laquelle sont examinés les facteurs dont le registraire tient compte pour admettre des affidavits produits à l'égard d'autres procédures]. En outre, depuis plusieurs années, le registraire admet couramment des copies d'affidavits sans qu'il y ait production d'un original. Par conséquent, j'estime que les deux affidavits de M. Lavigne sont admissibles dans la présente procédure.

Affidavit de Vernon Jones (joint en tant que pièce à l'affidavit d'Emily Morris)

[20] M^{me} Morris joint comme pièce D à son affidavit une copie sans serment d'un affidavit que Vernon Jones avait souscrit dans la procédure d'opposition engagée à l'encontre de la demande n^o 1,345,529 relative à la marque WWW.CANADIANFLYINFISHING.COM & Dessin. M^{me} Morris explique dans le corps de son affidavit qu'elle a tenté d'obtenir une copie certifiée de l'affidavit auprès du Bureau des marques de commerce et qu'elle a été informée que la preuve était introuvable. Elle explique, en outre, que M. Jones est décédé depuis la souscription de son affidavit. M^{me} Morris a, par conséquent, expliqué pourquoi il était nécessaire que la preuve de M. Jones soit produite de cette façon. Bien qu'il me soit difficile de déterminer la fiabilité de la preuve sans serment de M. Jones, compte tenu des raisons de sa production, j'estime que la preuve de M. Jones introduite par la voie de l'affidavit de M^{me} Morris est admissible.

Affidavit de Shannon Smith (joint en tant que pièce à l'affidavit d'Emily Morris)

[21] M^{me} Morris joint comme pièce E à son affidavit une copie d'un affidavit que M^{me} Smith avait souscrit dans la procédure d'opposition engagée à l'encontre de la demande n^o 1,345,529 relative à la marque WWW.CANADIANFLYINFISHING.COM & Dessin produite par l'Opposante. M^{me} Morris n'indique pas pourquoi M^{me} Smith ne pouvait pas fournir une preuve directe dans la présente procédure. Par conséquent, je ne tiens pas compte de la copie de l'affidavit de M^{me} Smith, parce qu'il s'agit d'une preuve par oui-dire inadmissible, étant donné que la nécessité de sa production n'a pas été établie, et parce que sa fiabilité n'a pas pu être mise à l'épreuve par contre-interrogatoire ainsi que l'envisage l'article 44 du *Règlement sur les*

marques de commerce, DORS/96-195 [voir également *R c Khan*, 1990 CanLII 77 (CSC), [1990] 2 RCS 531 (CSC)].

MOTIFS D'OPPOSITION

Article 12(1)b) et article 12(2)

La Marque donne-t-elle une description claire?

[22] Cette question découle du motif d'opposition démontrant que la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)b) de la Loi parce qu'elle donne une description claire, étant donné que Canadian Fly-In Fishing [voyage de pêche par avion au Canada] désigne à la fois un lieu et un type d'activité de plein air que de nombreuses personnes apprécient. La date pertinente pour l'appréciation de ce motif d'opposition est la date de production de la demande [*Fiesta Barbeques Limited c General Housewares Corporation*, 2003 CF 1021].

[23] Pour déterminer si l'article 12(1)b) de la Loi interdit l'enregistrement de la Marque, je dois considérer la Marque sous l'angle de la première impression qu'elle produit dans l'esprit du consommateur moyen [*Wool Bureau of Canada Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1978), 40 CPR (2d) 25 (CF 1^{re} inst)]. Le mot « claire » signifie « facile à comprendre, évident ou simple », tandis que le mot « nature » désigne une particularité, un trait ou une caractéristique des services [*Drackett Co of Canada Ltd c American Home Products Corp* (1968), 55 CPR 29 (C de l'Éch), à la p. 34].

[24] L'interdiction prévue à l'article 12(1)b) de la Loi vise à empêcher un commerçant unique de monopoliser un terme qui donne une description claire ou qui est usuel dans le commerce et de placer ainsi des commerçants légitimes dans une position désavantageuse [*Canadian Parking Equipment Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1990), 34 CPR (3d) 154 (CF 1^{re} inst)].

L'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard de l'article 12(1)b)

[25] La plus grande partie de la preuve de l'Opposante ne lui est d'aucune utilité pour s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe, car elle ne s'applique pas à la date pertinente ou a peu de poids en raison des questions de oui-dire.

[26] Il est, cependant, établi depuis longtemps qu'un opposant peut s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe à l'égard de ce motif d'opposition simplement par référence à la signification habituelle, indiquée dans les dictionnaires, des mots qui forment la marque de commerce [*Flowers Canada/Fleurs Canada Inc c Maple Ridge Florist Ltd* (1998), 86 CPR (3d) 110 (COMC)]. Il n'est pas nécessaire que l'Opposante démontre qu'elle-même ou des tiers ont employé « Canadian Fly-In Fishing » [voyage de pêche par avion au Canada] pour décrire leurs propres services ou que cette expression est employée couramment [*Molson Canada 2005 c Drummond Brewing Company Ltd*, 2011 COMC 43; *Alberta Government Telephones c Cantel Inc*, 1994 CanLII 10102].

[27] En l'espèce, les définitions des mots Canadian [au Canada], fly-in [par avion] et fishing [pêche] donnent une description claire des Services, à savoir que les consommateurs seront transportés par avion à un lieu de pêche au Canada [voir les définitions de Canadian [au Canada], de fly-in [par avion] (dont [TRADUCTION] « 1. se dit des gens qui arrivent par avion, surtout dans une région éloignée : excursions en canot par avion. 2. accessible uniquement par avion, hélicoptère, etc. : pavillon de chasse accessible par avion ») et de fishing [pêche] dans le *Canadian Oxford Dictionary*, 2 éd.; voir *Insurance Co of Prince Edward Island c Prince Edward Island Mutual Insurance Co* (1999), 2 CPR (4th) 103 (COMC), qui confirme que je peux prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire].

[28] La preuve de la Requérente même est compatible avec cette conclusion. Par exemple, la preuve d'Evelyn J. Manning, l'ancienne présidente et l'unique actionnaire de la Requérente, indique que la Marque figure dans des brochures jointes en pièce 5, accompagnée des énoncés suivants :

- Canadian Fly-in Fishing Presents the results of 30 years and three generations' efforts to give you the optimum in QUALITY FLY-IN FISHING [Canadian Fly-in Fishing résulte des efforts déployés depuis 30 ans par trois générations pour vous offrir un voyage de pêche par avion de la plus grande qualité]
- Wilderness Fishing Accessible Only by Float Plane [pêche en milieu sauvage accessible uniquement par hydravion]
- What We Provide – Air transportation in and out of camp from Red Lake, Ontario. [ce que nous offrons : le transport aérien à destination et en provenance du camp de Red Lake, en Ontario.]
- From Red Lake ... CANADIAN FLY-IN FISHING will arrange with a Canadian licensed airline to fly you to your secluded destination lake in one of Canada's famous bush planes ... where you will spend your week of fishing at a wilderness lake, the road-bound fisherman never sees. [à partir de Red Lake ... CANADIAN FLY-IN FISHING prendra les dispositions nécessaires auprès d'une ligne aérienne canadienne autorisée pour vous transporter par avion à destination de votre lac isolé dans l'un des célèbres avions de brousse du Canada ... où vous passerez une semaine de pêche à un lac en pleine nature que le pêcheur voyageant par transport routier ne voit jamais.]

[29] Par conséquent, je conclus que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard de ce motif d'opposition.

La Requérante n'a pas établi l'enregistrabilité de la Marque suivant l'article 12(2)

[30] La question est donc maintenant de savoir si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime d'établir l'enregistrabilité de la Marque en liaison avec les Services et, plus particulièrement, si la preuve de la Requérante étaye sa revendication du bénéfice de l'article 12(2) de la Loi pour la province de l'Ontario. Pour les raisons exposées ci-après, j'estime que la preuve de la Requérante n'étaye pas la revendication d'enregistrabilité contenue dans la demande.

Fardeau incombant à un requérant de démontrer l'enregistrabilité suivant l'article 12(2) de la Loi

[31] L'article 12(2) de la Loi prévoit ce qui suit :

Une marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa [12](1)a) ou b) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son

prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de la production d'une demande d'enregistrement la concernant.

[32] Dans la décision de la Cour d'appel fédérale *Molson Breweries, A Partnership c John Labatt Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 180 (CAF), le juge Rothstein confirme que la norme de preuve prévue à l'article 12(2) de la Loi est celle de la prépondérance des probabilités (para 31). En l'espèce, la Requérante doit produire une preuve établissant selon la prépondérance des probabilités que son emploi de la marque CANADIAN FLY-IN FISHING a fait en sorte que cette expression descriptive est devenue distinctive des Services. Dans *Molson Breweries*, le juge Rothstein explique également ce qui suit (au para 32) [TRADUCTION] :

En conséquence, sous le régime du paragraphe 12(2), le requérant doit prouver que la marque de commerce qu'il veut enregistrer, bien qu'elle puisse être descriptive, a acquis une signification seconde et distinctive prépondérante en liaison avec ses marchandises ou ses services.

Enfin, l'article 12(2) ne requiert pas la démonstration de l'élimination du caractère descriptif de la marque, car il ne faut pas tenir pour acquis que quelque chose de descriptif ne peut pas être également distinctif (*idem*).

La preuve de la Requérante

[33] Comme preuve dans le cadre de l'opposition, la Requérante a produit les affidavits d'Evelyn J. Manning et de Diane Manning.

Affidavit d'Evelyn J. Manning

[34] M^{me} Evelyn J. Manning joint comme pièce A à son affidavit daté du 1^{er} septembre 2015 son affidavit daté du 1^{er} mai 2004 qu'elle a produit pendant l'examen de la demande. Elle confirme et réaffirme chacune des déclarations qu'elle a faites dans son affidavit précédent (para 3). Sa preuve comprend ce qui suit (les citations correspondent toutes à l'affidavit précédent) :

- (a) La Requérante et son prédécesseur fournissent les Services à Red Lake, en Ontario, et dans les environs depuis 1965 (para 3). La Requérante fournit de l'hébergement et du transport à destination de huit camps éloignés en milieu

sauvage où les touristes ont exclusivement accès à l'un des nombreux lacs dans le nord-ouest de l'Ontario (para 4).

- (b) Pendant les années 1990, la Requérente a dépensé environ 100 000 \$ par année en marketing (pièce 4). La répartition des dépenses en marketing aux États-Unis et au Canada ne ressort cependant pas clairement pour ces années. En 2000, la Requérente a dépensé plus de 50 000 \$ en marketing à l'exclusion de la télévision (pièce 4). Cependant, un examen de la pièce produite à l'appui révèle que plus de 25 000 \$ de ce montant ont été dépensés à l'occasion de salons commerciaux tenus dans le monde des sports aux États-Unis, à savoir le Chicagoland Fishing Outdoors Show [salon de pêche et de plein air de la région de Chicago], le St. Paul Show [salon de St. Paul] et le Minneapolis Show [salon de Minneapolis] (pièce 4).
- (c) Des copies d'affidavits de Thomas Hugh Maitland Carlson, de Robert Eugene Garner, de Ben A. Blackshire et de Thomas R. Howe souscrits en 2001, qui confirment tous que la Requérente a employé « Canadian Fly-In Fishing » et que ce nom est lié à la Requérente (pièces 6 à 9). Mises à part les questions soulevées relativement à la preuve qui concernent les affidavits joints comme pièces, je souligne que M. Blackshire et M. Howe vivent tous deux aux États-Unis et que M. Garner est un administrateur de la Requérente, ce qui donne à croire que, même si j'admettais leur preuve, celle-ci ne me permettrait pas de tirer la conclusion que la Marque a acquis un caractère distinctif en Ontario.
- (d) Entre 1994 et 2000, la Requérente a dépensé plus de 200 000 \$ pour annoncer la marque Canadian Fly-In Fishing pendant les émissions de télévision *Jim Thomas Outdoors* et *The Great Outdoors*. Cependant, la preuve indique que ces annonces ont été diffusées sur la chaîne TV38 à Chicago et à Rockland (pièce 4), et il n'y a aucune preuve de téléspectateurs en Ontario, si ce n'est que l'émission a été diffusée au bureau de Red Lake de la Requérente.

- (e) Les ventes des services de la Requérante se sont élevées à environ 700 000 \$ en 1998 et en 1999 (pièce 4 – états financiers).
- (f) En 2000, la Requérante a intenté une action contre Lac Seul Airways pour commercialisation trompeuse et contrefaçon de marque de commerce en ce qui concerne le nom de domaine www.canadianflyinfishing.com devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario (para 16) et s'est opposée à la demande de Lac Seul relative à la marque de commerce www.canadianflyinfishing.com & Dessin (para 21; pièce 10).

[35] Au paragraphe 5, Evelyn J. Manning affirme ce qui suit [TRADUCTION] :

... [La Requérante] ou son prédécesseur en titre ont employé la [Marque] en liaison avec les services susmentionnés. Cet emploi était ouvert, exclusif, bien connu des tiers, inconciliable avec la contrefaçon et, du fait de cet emploi à long terme, en est venu à identifier de façon précise [la Requérante] et à signifier les services [de la Requérante] pour nos clients.

[36] Traditionnellement, à tout le moins, la plupart des clients de la Requérante proviennent des États-Unis. Comme pièce 3 de son affidavit, Evelyn J. Manning joint un document non daté intitulé « Market Evaluation and Canadian Fly-In Fishing's Planned Promotion for the Future » [évaluation du marché et promotion prévue de la marque Canadian Fly-In Fishing dans l'avenir] qui semble avoir été préparé au début des années 1980 et qui énonce ce qui suit [TRADUCTION] :

Pratiquement 100 % des clients de Canadian Fly-In Fishing proviennent de la région du Midwest des États-Unis. ... Canadian fly in fishing connaît une croissance depuis quelques années ...

Affidavit de Diane Manning

[37] M^{me} Diane Manning est l'actuelle présidente de la Requérante (para 1). L'affidavit de M^{me} Diane Manning fournit les renseignements suivants à propos de l'emploi de la Marque à la date pertinente ou aux environs de cette date :

- (a) Des brochures promotionnelles arborant la Marque, la marque de commerce CANADIAN FLY-IN FISHING Dessin ou les deux marques de commerce sont distribuées depuis au moins aussi tôt que 1967 (para 6, pièces 1 et 2). Une copie

de la brochure distribuée entre les années 1990 et 2003 est jointe comme pièce 4. Cette brochure semble cibler les consommateurs des États-Unis, car elle présente le [TRADUCTION] « kilométrage » pour se rendre à Red Lake principalement à partir de villes américaines (Duluth, Minneapolis, Milwaukee, Des Moines, Chicago). M^{me} Diane Manning atteste que des milliers de brochures sont imprimées et sont distribuées par la poste et dans les établissements touristiques (para 8).

- (b) La Marque est présentée sur des enseignes placées à l'extérieur des bureaux de la Requérante depuis 1969 (para 9, pièces 5 à 7).
- (c) La Requérante distribue des décalcomanies et des écussons arborant la Marque (para 11, pièce 9).
- (d) La Marque figure dans des cartes et des guides distribués chaque année comme suit :
 - i. Le Red Lake District Publicity Board distribue une carte comportant des publicités liées à différents pourvoyeurs de pêche dans le district, par l'intermédiaire des entreprises fréquentées par les touristes dans l'ouest de l'Ontario et dans les centres touristiques exploités par les provinces du Manitoba et de l'Ontario. De 1987 à 2002, la Marque figurait dans ces cartes (para 13 à 16; pièces 10 à 13).
 - ii. La Sunset Country Travel Association distribue une carte comportant des publicités liées à différents pourvoyeurs de pêche, laquelle est accessible dans les établissements commerciaux fréquentés par les touristes dans tout l'ouest de l'Ontario et dans les centres touristiques exploités par les provinces du Manitoba et de l'Ontario (para 18; pièce 15). La preuve indique que 60 000 copies de la carte ont été distribuées chaque année pendant les années 1990 (para 19). La Sunset Country Travel Association distribue aussi un guide touristique estival qui inclut la Marque et, en 1997, la Requérante a fait paraître une

- publicité plus grande dans le guide incorporant la Marque (para 20; pièce 16).
- iii. Le Patricia Regional Tourist Council distribue une carte annonçant les pourvoyeurs membres en rendant des copies d'une carte accessibles dans toutes les entreprises fréquentées par les touristes dans l'ouest de l'Ontario. Une copie de la carte de 1995 inclut la Marque (para 21 et 22; pièce 18).
 - iv. De 1997 à 2001, la Requérante était membre de la Northern Ontario Tourist Outfitters Association et sa Marque ainsi que plusieurs autres pourvoyeurs ont été annoncés dans le guide *Outdoor Adventures Guide* (para 25; pièce 23).
 - v. La Requérante a annoncé les Services par l'intermédiaire du magazine *Canadian Adventures* qui distribue un guide annuel. Un extrait du guide de 2001 présentant la Marque est joint (para 26; pièce 20).
 - vi. « Fish Ontario », qui a été publié et distribué par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Loisirs de l'Ontario, comportait des inscriptions pour Canadian Fly-In Fishing, ainsi que pour plusieurs autres pourvoyeurs, en 2000 et en 2001 (para 27; pièce 25).
- (e) La Requérante annonce les Services sur son propre site Web depuis au moins 1997 (para 28, pièce 26).
- (f) La Requérante avait 903 réservations en 1999 et 875 réservations en 2000 pour ses Services au Canada (para 29).

Importance de la décision de l'examineur d'annoncer la Marque

[38] Le fait que cette demande ait réussi à franchir l'étape de l'examen avec une revendication du bénéfice de l'article 12(2) et que son annonce ait été approuvée ne revêt qu'une importance limitée. En général, de telles décisions de la section de l'examen n'ont pas valeur de

précédent dans les procédures d'opposition [*Constellation Brands Québec Inc c Julia Wine Inc*, 2015 COMC 93, au para 15]. Qui plus est, le fardeau de preuve dont doit s'acquitter un requérant à l'étape de l'examen est différent de celui qui doit prévaloir dans une procédure d'opposition [*Matusalem c Espiritu de Chile Ltd*, 2011 COMC 137].

Conclusion quant à l'article 12(2)

[39] Je conclus que la preuve n'établit pas que la Marque a été employée au Canada, plus particulièrement dans la province de l'Ontario, par la Requérante de façon à être devenue distinctive à la date de production de la demande pour les raisons qui suivent.

[40] Suivant l'article 12(2) de la Loi, un requérant doit prouver que la marque de commerce qu'il veut enregistrer, bien qu'elle puisse être descriptive, a acquis une signification seconde et distinctive prépondérante en liaison avec les produits et les services visés par la demande [*Molson Breweries, supra*, au para 32], de sorte que la liaison permette au propriétaire de la marque de distinguer les services du propriétaire de ceux de tiers [*Bodum USA Inc. c Meyer Housewares Canada Inc.*, 2012 CF 1450 (CF), au para 117].

[41] La preuve de la Requérante ne satisfait pas à la norme de démontrer qu'elle a acquis une signification seconde et distinctive prépondérante en liaison avec les Services en Ontario. Si l'on considère la preuve selon la norme de la prépondérance des probabilités, la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve pour les raisons suivantes :

- Les ventes des Services se sont limitées à moins de 1 000 réservations par saison au cours de chacune des années 1999 et 2000 (affidavit de Diane Manning, para 29). En outre, étant donné que les consommateurs des États-Unis semblent être ciblés, je ne puis déduire qu'un nombre significatif de ces réservations ont été faites par les consommateurs pertinents ou ont découlé de la notoriété ou de la connaissance de la Marque chez les consommateurs en Ontario.
- Les dépenses publicitaires engagées en 2000 se sont limitées à 50 000 \$, et la moitié du montant total semble avoir été dépensée aux États-Unis (affidavit de Diane Manning, pièce 4).

- La présence de la Marque dans les cartes, le guide touristique estival et les guides publiés par le Red Lake District Publicity Board, la Ontario Sunset Country Travel Association, le magazine *Canada Adventurers*, la Northern Ontario Tourist Outfitters Association et le ministère du Tourisme, de la Culture et des Loisirs de l'Ontario ne donnent pas lieu à la conclusion que la Marque a eu un effet appréciable sur les consommateurs pertinents en Ontario (para 13 à 27; pièces 10 à 25). La Marque s'ajoute à celle de plusieurs pourvoyeurs de pêche dont les lieux sont accessibles par avion dans chacune de ces publications et, pour l'essentiel, n'est pas présentée bien en vue. Bien que les brochures de la Requérante même présentent la Marque bien en vue, la mesure dans laquelle ces brochures ont été distribuées en Ontario seulement n'est pas indiquée (affidavit de Diane Manning, para 8). En outre, l'insertion d'une carte présentant le kilométrage à partir d'un certain nombre de villes américaines donne à penser que les brochures de la Requérante même peuvent cibler les consommateurs américains.
- Les enseignes des photographies produites aux pièces 5 à 8 de l'affidavit de Diane Manning ne seraient vues que par les consommateurs qui passent par Red Lake ou dans la région de Red Lake et ne fournissent pas la preuve d'un caractère distinctif acquis partout en Ontario.

Bien que, considérées ensemble, la preuve d'Evelyn J. Manning et la preuve de Diane Manning puissent donner à penser que certains des Ontariens pertinents connaissaient la Marque, en particulier ceux qui vivent dans la région ou qui passent par la région avoisinant Red Lake, cela n'établit pas que la Marque a acquis un caractère distinctif ou une signification seconde prépondérante ainsi qu'il est exigé ailleurs dans la province de l'Ontario.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2

[42] L'Opposante allègue ce qui suit dans la déclaration d'opposition [TRADUCTION] :

La Marque ne distingue pas véritablement les Services de la Requérante des services de tiers, et n'est pas apte à le faire, car elle n'est pas adaptée à distinguer les services de la Requérante de ceux de tiers dans le même secteur d'activité;

[43] Le juge Denault a affirmé ce qui suit dans la décision *Clarco Communications Ltd c Sassy Publishers Inc* (1994), 54 CPR (3d) 418 (CF 1^{re} inst), à la p. 428 [TRADUCTION] :

Bien que le caractère distinctif d'une marque de commerce soit très souvent apprécié lors de l'examen de la question de savoir si la marque de commerce projetée crée de la confusion avec une autre marque de commerce au sens de l'article 6 de la Loi, il est possible de rejeter une demande d'enregistrement au motif qu'elle n'est pas distinctive, indépendamment de la question de la confusion, à condition que ce moyen soit invoqué dans une opposition... Le caractère distinctif est une caractéristique fondamentale et essentielle d'une marque de commerce. Le moyen fondé sur l'absence de caractère distinctif peut donc être soulevé en opposition par quiconque et s'appuyer sur le défaut de distinguer ou d'être adapté à distinguer la marque de commerce projetée des marchandises de tous les autres propriétaires.

[44] En l'espèce, l'Opposante n'a pas expressément allégué que la Marque n'est pas distinctive parce que la Marque donne une description claire de la nature ou de la qualité des Services. Si je considère la preuve parallèlement à la déclaration d'opposition, cependant, je suis en mesure de conclure que la Requérante a compris qu'il s'agissait là d'un des fondements du motif de l'Opposante fondé sur l'absence de caractère distinctif [voir le plaidoyer écrit de la Requérante à la page 5; voir *Novopharm Ltd. c AstraZeneca AB* (2002), 21 CPR (4th) 289].

L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve

[45] Une marque de commerce qui est considérée donner une description claire de la nature ou de la qualité des services ne peut servir à distinguer ces services des services de tiers [*Conseil canadien des ingénieurs professionnels c APA - The Engineered Wood Assn* (2000), 7 CPR (4th) 239 (CF 1^{re} inst)]. En pareil cas, la seule façon pour une marque de commerce qui donne une description claire d'être enregistrée est si elle satisfait aux conditions énoncées à l'article 12(2) de la Loi liées au caractère distinctif.

[46] Étant donné que la date pertinente au titre de l'article 12(2) est la date de production de la demande, le caractère distinctif de la Marque doit être déterminé à cette date [*Canadian Jewellers Assn c Worldwide Diamond Trademarks Ltd*, 2010 CF 309, au para 67].

La Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime

[47] Pour les mêmes raisons que celles ayant trait au motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*b*), j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime en ce qui concerne l'enregistrabilité de la Marque au titre de l'article 12(2).

Autres motifs d'opposition

[48] Comme j'ai déjà repoussé la demande pour deux motifs, je n'examinerai pas les autres motifs d'opposition.

DEMANDE N^o 1,064,424 RELATIVE À LA MARQUE CANADIAN FLY-IN FISHING & DESSIN

[49] La demande n^o 1,064,424 relative à la marque de commerce CANADIAN FLY-IN FISHING & Dessin a également été produite le 21 juin 2000, et elle est fondée sur l'emploi par la Requérante au Canada en liaison avec les Services depuis au moins aussi tôt que mai 1997.

[50] Les motifs d'opposition, les questions, les dates pertinentes et la preuve sont en tous points analogues à ceux examinés en ce qui concerne la demande n^o 1,064,423, à l'exception du fait que la marque de commerce en cause en l'espèce est une marque figurative. Cela ne modifie cependant en rien les conclusions que j'ai tirées quant à la question de savoir si la marque de commerce donne une description claire, car une marque figurative n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)*b*) de la Loi si elle contient des éléments nominaux qui donnent une description claire et qui constituent également la caractéristique dominante de la marque [*Best Canadian Motor Inns Ltd. c Best Western International, Inc.* 2004 CF 135].

[51] Étant donné que les éléments graphiques en cause en l'espèce se limitent à la police stylisée des éléments nominaux, j'estime que CANADIAN FLY-IN FISHING constitue l'élément dominant et, comme je l'ai déjà indiqué, que cet élément donne une description claire. Il s'ensuit alors nécessairement que la marque de commerce CANADIAN FLY-IN FISHING & Dessin donne une description claire.

[52] Pour les raisons énoncées ci-dessus en ce qui concerne la demande relative à la Marque, j'estime également que la Requérante n'a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités,

que l'exception prévue à l'article 12(2) de la Loi s'applique en l'espèce. À cet égard, je souligne que la preuve de la Requérante est encore moins convaincante en ce qui concerne la marque de commerce CANADIAN FLY-IN FISHING & Dessin, car il y a moins d'éléments de preuve de l'emploi de la marque figurative que d'éléments de preuve produits à l'appui de l'emploi de la Marque (par exemple, la marque figurative ne figure pas dans les pièces 5 à 10; 13 à 15; 18 à 23; 25 jointes à l'affidavit de Diane Manning). Par conséquent, je tire les mêmes conclusions qu'en ce qui concerne la demande n° 1,064,423 et cette demande est repoussée.

DÉCISION

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

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

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

DATE DE L'AUDIENCE : 2017-02-21

COMPARUTIONS

Aucune comparution

POUR L'OPPOSANTE

Robert A. Watchman

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

MacIvor Harris LLP

POUR L'OPPOSANTE

Pitblado LLP

POUR LA REQUÉRANTE