

RELATIVEMENT À UNE OPPOSITION de Clic Import Export Inc. à la demande no 1,039,291 produite par ClicNet Télécommunications Inc. pour l'enregistrement de la marque de commerce CLIC

ClicNet Télécommunications Inc. (la "Requérante") a produit, le 15 décembre 1999, une demande pour l'enregistrement de la marque de commerce CLIC (la "Marque"). La demande est fondée sur l'usage de la Marque au Canada en liaison avec les services et depuis les dates identifiés ci-dessous:

- (1) Commerce électronique, nommément: mise en place pour les tiers de sites transactionnels en ligne utilisant les réseaux d'ordinateurs, depuis au moins aussi tôt que mars 1999;
- (2) Design et intégration de sites Web, nommément: conception et entretien de sites Web, depuis au moins aussi tôt qu'octobre 1995;
- (3) Connexion et hébergement de sites Web, nommément: connexion par modem, connexion permanente, hébergement de sites Web et de serveurs, réservation de noms de domaines Internet, depuis au moins aussi tôt que le 3 mai 1995;
- (4) Services conseils, nommément: mise en place de stratégies de commercialisation sur Internet pour les tiers, conception et vente de campagnes publicitaires sur Internet, depuis au moins aussi tôt que décembre 1996;
- (5) Support technique pour la création et la gestion de sites Internet ainsi que pour les connexions par modems et les connexions permanentes, depuis au moins aussi tôt que janvier 1997;
- (6) Services offerts aux tiers sur le réseau Internet visant à simplifier la création et la gestion de boutiques pour le commerce électronique, depuis au moins aussi tôt que mars 1999;
- (7) Impartition, nommément: conception, configuration et gestion de serveurs Internet, depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 1995;
- (8) Diffusion de publicité sur le réseau Internet pour les tiers, nommément: exploitation d'un réseau de distribution publicitaire coopératif, depuis au moins aussi tôt que décembre 1996.

(ci-après désignés collectivement sous "les Services")

La demande a été publiée dans le *Journal des marques de commerce* du 29 mars 2000. Clic Import Export Inc. ("l'Opposante") a produit une déclaration d'opposition le 29 août 2000.

Le premier motif d'opposition est que la Marque n'est pas enregistrable conformément aux dispositions de l'article 12(1)(d) de la *Loi sur les marques de commerce* (la "Loi") parce qu'elle prête à confusion avec les marques de commerce CLIC & Dessin (TMA493,690), CLIC MME COUSCOUS & Dessin (TMA492,573), CLIC MR. COUSCOUS & Dessin (TMA492,825) et CLIC EXCELLENCE & Dessin (TMA490,653) de l'Opposante enregistrées en liaison avec une variété de produits alimentaires.

Le second motif d'opposition est que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque conformément à l'article 16(1)(c) de la Loi parce qu'aux dates de premier emploi alléguées dans la demande, la Marque prêtait à confusion avec les noms commerciaux CLIC et CLIC Import Export Inc. antérieurement employés par l'Opposante en liaison avec une grande variété de produits alimentaires, incluant haricots, pois, lentilles, riz, maïs, farine, huile, haricots secs et fèves en boîte, carottes, champignons, tomates, artichauts, et riz en boîte.

Le troisième motif d'opposition est que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque conformément à l'article 16(1)(a) de la Loi parce qu'aux dates de premier emploi alléguées dans la demande, la Marque prêtait à confusion avec les marques de commerce CLIC & Dessin (TMA493,690), CLIC MME COUSCOUS & Dessin (TMA492,573), CLIC MR. COUSCOUS & Dessin (TMA492,825) et CLIC EXCELLENCE & Dessin (TMA490,653) antérieurement employées par l'Opposante en liaison avec les divers produits alimentaires identifiés dans les enregistrements.

Le dernier motif d'opposition est que la Marque n'est pas distinctive des Services parce qu'elle ne distingue pas et n'est pas apte à distinguer les Services des marchandises associées aux noms commerciaux et aux marques de commerce de l'Opposante.

Le 5 octobre 2000, la Requérante produisait une contre-déclaration niant toutes et chacune des allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

La preuve produite par l'Opposante est constituée des affidavits de Timothy C. Bourne et Assad Abdelnour. La preuve produite par la Requérante est constituée de déclarations solennelles de Louis-Marius Gendreau et d'Annie Robinson. Aucun affiant ou déclarant n'a été contre interrogé. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été tenue.

Preuve de l'Opposante

Affidavit de Timothy C. Bourne

M. Bourne est un avocat à l'emploi des agents de l'Opposante. Il présente en preuve les résultats de ses recherches dans la base de données Stratégis sur les marques de commerce canadiennes maintenue par l'OPIC et qui révèlent que l'Opposante détient 4 demandes d'enregistrement et 4 enregistrements pour des marques de commerce composées du terme CLIC. Les demandes d'enregistrement, dont il joint copies, visent les marques de commerce CLIC (dem. no 1,039,569), CLIC GOURMET & Dessin (dem. no 1,068,144), CLIC ROYAL (dem. no 1,097,905) et CLIC ORGANIC (dem. no 1,111,929). Je note

qu'aucune des demandes d'enregistrements ni aucune des marques de commerce correspondantes n'a été invoquée dans les motifs d'opposition plaidés dans la déclaration d'opposition. En conséquence, ces demandes ou les marques de commerce correspondantes ne sont pas pertinentes [*Imperial Developments Ltd. c. Imperial Oil Limited* (1984), 79 C.P.R. (2d) 12 (C.F. 1^{re} instance)]. Les quatre enregistrements, dont il joint copies, correspondent aux enregistrements invoqués au soutien du premier motif d'opposition. Les détails de ces enregistrements sont les suivants:

TMA493,690
24 avril 1998



Le mot clic est en noir, les mots marque et brand sont en or, la feuille d'érable est en rouge avec contour doré, le cèdre à l'intérieur est en vert et la fleur de lys est en blanc. Les couleurs sont réclamées comme caractéristique de la marque de commerce

Fèves sèches, pois, lentilles, riz, maïs, farine, huile, haricots, carottes, champignons, tomates, artichauts, riz, tous en conserves excluant tous les produits de poulet et de viandes. Employée au Canada depuis janvier 1985.

TMA490,653
2 mars 1998



Le mot clic est de couleur noire, le mot excellence est en noir avec un contour doré, les cinq barres sont de gauche à droite: rouge, or, noir, or, rouge. Les couleurs sont réclamées comme caractéristique de la marque de commerce

Riz, fèves, lentilles, pois, maïs, farine, orge, légumes et céréales en conserves comme fèves, pois, lentilles, haricots, carottes, tomates, artichauts, noix, excluant tous les produits de poulet et de viande. Employée au Canada depuis 1990.

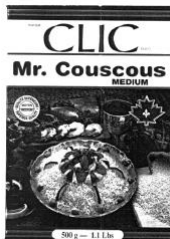
TMA492,573
9 avril 1998



La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Feuille de lys blanc dans un cèdre vert dans une feuille d'érable rouge avec contour doré.

Couscous, sauces pour couscous. Employée au Canada depuis janvier 1994.

TMA492,825
14 avril 1998



La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Feuille de lys blanc dans un cèdre vert dans une feuille d'érable rouge avec contour doré.

Couscous, sauces pour couscous. Employée au Canada depuis janvier 1994.

Affidavit d'Assad Abdelnour

M. Abdelnour est président de l'Opposante, une compagnie incorporée en 1984. Il décrit les activités de l'Opposante comme étant la fabrication, l'exportation, l'importation, la distribution et la vente de produits alimentaires ethniques et non ethniques. Il déclare que l'Opposante est un chef de file dans l'industrie alimentaire canadienne et il joint une brochure sur ses activités (pièce A). Quoique M. Abdelnour ne mentionne pas la date à laquelle cette brochure a commencé à être utilisée, j'y note la présence de photographies de contenants pour les produits de l'Opposante. Il y a aussi une représentation du continent Nord américain indiquant le siège social de l'Opposante de même que des villes au Canada, soit Vancouver, Calgary, Winnipeg et Ottawa, et aux États-Unis où sont situés des centres de distribution ou des agents. M. Abdelnour joint également des copies d'articles publiés dans des magazines au sujet de l'Opposante. Il appert s'agir d'articles publiés dans le magazine *Food in Canada* de mai 1999 (pièce B), *Le Monde Alimentaire* de mai-juin 2000 (pièce C) et *L'Alimentation* d'avril 1995 (pièce D). Il n'y a aucune information sur la distribution des magazines. Aux dires de l'affiant, le magazine *Food in Canada* a classé l'Opposante parmi les 10 premières compagnies alimentaires canadiennes.

Selon M. Abdelnour, l'Opposante depuis 1984 participe de façon routinière à des foires commerciales, lesquelles ne sont toutefois pas identifiées, et présente ses produits dans des commerces de vente au détail de produits alimentaires, tels Loblaws, Costco, Provigo, SuperC, Sobey's, Metro, Iga, à raison d'une moyenne de trois commerces par semaine. Il joint copies d'une chemise portfolio (pièce E) distribuée depuis 1995 durant des foires commerciales, à plus de 30,000 exemplaires par année, de même qu'une brochure (pièce F) distribuée, également à plus de 30,000 exemplaires par année, lors des démonstrations dans des commerces. Il joint aussi copie d'un feuillet distribué depuis au moins aussitôt que 2000 dans des foires commerciales, de même que par la poste à des fournisseurs de produits alimentaires (pièce G).

M. Abdelnour déclare que l'Opposante depuis au moins aussitôt que 1985 distribue ses produits, à travers le Canada, à des commerces bien connus de vente au détail de produits alimentaires, tels Loblaws, Costco, Provigo, SuperC, Sobey's, Metro, Iga et autres, la marque de commerce CLIC apparaissant de façon proéminente sur les emballages des produits. Il joint copies de factures attestant de la vente de produits alimentaires de l'Opposante (pièce H). Je constate qu'il s'agit d'une facture en date de mai 1998 et d'une facture en date de décembre 1999, toutes deux libellées à des commerces situés dans la province de Québec.

À ce moment-ci, je dois noter qu'à l'exception de sa référence à la marque faisant l'objet de l'enregistrement no TMA493,690, dont il joint copie, M. Abdelnour réfère à la marque de commerce

CLIC tout au long de son affidavit. Il joint une copie de la demande d'enregistrement no 1,039,569 pour la marque CLIC. M. Abdelnour allègue que l'Opposante a utilisé sa marque CLIC au Canada de façon extensive en liaison avec les produits alimentaires identifiés dans l'enregistrement et dans la demande d'enregistrement. Il joint à son affidavit 7 copies d'étiquettes en noir et blanc, lesquelles selon lui démontrent cet usage (pièce L). Je réitère mon commentaire à l'effet que je ne peux pas prendre en considération des allégations relativement à la marque de commerce CLIC puisqu'elle n'a pas été invoquée dans les motifs d'opposition. Par contre, même si M. Abdelnour discute des étiquettes en référant à la marque CLIC, je considère que les 6 dernières étiquettes démontrent un usage de la marque de commerce CLIC & Dessin de l'enregistrement no TMA493,690. Je reconnais qu'il y a des différences entre la marque de commerce telle qu'enregistrée et telle qu'utilisée mais, dans la mesure où ces différences résultent principalement de la position de la feuille d'érable, je suis d'avis qu'elles ne sont pas assez importantes pour conclure que les étiquettes ne démontrent pas l'usage de la marque de commerce enregistrée [*Registrar of Trade Marks c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme et al* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F)]. Je reconnais aussi qu'il est impossible de déterminer à partir des étiquettes si la marque CLIC & Dessin est employée avec les couleurs revendiquées dans l'enregistrement. Je ne crois toutefois pas que cette question soit problématique dans le cas présent, les couleurs n'ayant pas à mon avis d'impact sur l'évaluation du risque de confusion.

M. Abdelnour fait état des revenus annuels de ventes de l'Opposante entre le mois d'octobre 1998 et le 8 avril 2002, lesquels totalisent approximativement 28,633,000 \$, de même que des sommes dépensées annuellement de 1995 à 2001, lesquelles totalisent approximativement 417,000 \$, pour promouvoir ses produits par l'entremise de la distribution de brochures, feuillets, cartes d'affaires, annonces dans les journaux et les magazines, encarts, sacs, chemises portfolio et autres.

Pour terminer mon analyse de l'affidavit de M. Abdelnour, je note que ce dernier ne fait pas spécifiquement référence à l'usage des noms commerciaux CLIC et CLIC Import Export Inc. allégués par l'Opposante. Pour les motifs exprimés ci-dessous, je suis d'avis que la preuve démontre l'usage du nom commercial CLIC Import Export Inc. en liaison avec des produits alimentaires mais non du nom commercial CLIC.

Dans la décision *Mr. Goodwrench Inc. c. General Motors Corp.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 508 (C.F. 1^{re} instance) aux pages 511-512, le Juge Simpson déclarait:

“Sections 2 and 4(1) of the Act define and describe situations in which a trade mark (not a trade name) is deemed to be used in association with wares.

(...)

There are no provisions in the Act which define and describe the use of a trade name. However, in his decision in Professional Publishing Associates Ltd. v. Toronto Parent Magazine Inc. (1986), 9 C.P.R. (3d) 207 at p. 217, 39 A.C.W.S. (2d) 440 (F.C.T.D.), Mr. Justice Strayer considered the problem and held that the principles in ss. 2 and 4(1) of the Act apply to trade name use. In this regard, His Lordship said:

While there is no definition in the Trade Marks Act of "use" in relation to trade names, I am satisfied that consistent with the purposes of the Act such "use" would have to be in the normal course of trade and in relation to the class or classes of persons with whom such trade is to be conducted.

Accordingly, use in the normal course of trade will be the test applied in these reasons."

À mon avis, les étiquettes (pièce L) démontrent l'usage du nom commercial CLIC Import Export Inc. en liaison avec des produits alimentaires. La question de savoir s'il peut y avoir à la fois un emploi de CLIC à titre de marque de commerce et de nom commercial dépend des circonstances de l'espèce [*Road Runner Trailer Mfg. Ltd. c. Road Runner Trailer Co. Ltd.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 443 (C.F. 1^{re} instance)]. Il est vrai que certains spécimens démontrent que "Clic" est en lettres majuscules lorsqu'il apparaît en combinaison avec "Import Export Inc.". Cependant, tel n'est pas le cas sur les étiquettes. De plus, dans la majorité des cas où cette distinction apparaît, elle ne met pas nécessairement une emphase réelle sur le terme "Clic". Je reconnais que la page couverture de la brochure (pièce A) de même que l'article dans le magazine *L'Alimentation* (pièce D) distingue de façon plus importante "Clic" de "Import Export Inc." mais cet usage ne constitue pas un usage en liaison avec des marchandises.

Preuve de la Requérante

Déclaration solennelle de Louis-Marius Gendreau

M. Gendreau est président de la Requérante qu'il décrit comme une entreprise offrant des services dans tous les secteurs de l'Internet disponibles au Canada par le réseau Internet, de même qu'à l'échelle mondiale. Sa description des services offerts par la Requérante correspond aux Services.

Selon M. Gendreau, en plus de la marque CLIC employée par la Requérante ou ses prédécesseurs en titre depuis 1994, entre autres sur le site web de la Requérante ou sur du matériel promotionnel, la Requérante ou ses prédécesseurs en titre ont employé depuis la même date le nom commercial Clicnet Télécommunications et d'autres marques de commerce en liaison avec certains des Services, dont les marques CLICNET, CLIN.NET et CLISHOP. D'ailleurs, M. Gendreau allègue que la Requérante a développé une famille des marques de commerce comprenant le préfixe "clic" pour les Services. Compte

tenu du fait que les informations fournies par M. Gendreau quant à chaque marque faisant partie de la famille alléguée se limite à identifier des demandes d'enregistrement (marques CLIC.COM, CLICSHOP, CLICSTOP, ClicCatalogue, ClicWeb, ClicRépertoire et CLICMARKET) et des enregistrements (marques CLISHOP, CLICNET et CLIC.NET), je ne compte pas accorder d'importance aux allégations de la Requérante relativement à l'existence d'une famille de marques. Dans la mesure où la marque de commerce faisant l'objet de la demande est CLIC, je ne compte pas non plus accorder d'importance à l'usage du nom commercial Clicnet Télécommunications allégué par M. Gendreau.

M. Gendreau fait état des chiffres d'affaires annuels sous la Marque du 1^{er} janvier 1995 au 31 décembre 2001, lesquels totalisent approximativement 6,402,300 \$. Il précise que les chiffres indiqués sont des minima pour des raisons de confidentialité. Pour démontrer l'usage de la Marque il joint, comme pièce LMG-2 (et non LMG-1 tel qu'allégué), un échantillonnage de factures et de contrats pour des services vendus sous la Marque. En ce qui concernent ces spécimens, je note que (a) les factures couvrent les années 1995 à 1997, 2000 et 2001; (b) bien que les dates des contrats soient difficilement lisibles, ils semblent couvrir les années 1995 et 1996; (c) à l'exception d'une des factures de 2001 libellée à un client domicilié dans la province d'Alberta, les autres factures sur lesquelles des adresses complètes apparaissent sont libellées à des clients domiciliés dans la province de Québec; et (d) je constate que le nom de la Requérante apparaît sur les factures et les contrats mais je ne constate pas de référence à la Marque.

M. Gendreau joint à sa déclaration comme pièce LMG-1 (et non LMG-2 tel qu'allégué) un échantillonnage de matériel promotionnel utilisé par la Requérante en liaison avec les Services. Il mentionne que ces publicités, ayant circulés au Canada, ne sont pas exhaustives du genre de publicité faite par la Requérante. Je dois noter que la qualité de reproduction de plusieurs des documents joints comme pièce laisse à désirer et il m'est impossible de constater s'il y est fait mention de la Marque.

Finalement, M. Gendreau déclare qu'aucun cas de confusion n'a été porté à sa connaissance.

En terminant mon analyse de la déclaration de M. Gendreau, je note que bien que celui-ci réfère à l'usage de la Marque par des prédécesseurs en titre, la demande d'enregistrement ne fait pas mention de prédécesseurs en titre. Je note également qu'à l'exception de la description de M. Gendreau quant aux Services, ce dernier ne fait aucune distinction entre les services spécifiquement identifiés dans la demande et pour lesquels, je le rappelle, différentes dates de première utilisation sont revendiquées. De plus, il m'est difficile de constater l'usage de la Marque à partir des pièces accompagnant la déclaration que ce soit en liaison avec les Services ou certains de ceux-ci. Cependant, ma décision ne remettra pas en cause les allégations d'usage de la Marque en liaison avec les Services depuis les dates identifiées dans la

demande, aucun des motifs d'opposition plaidés ne remettant en cause l'usage de la Marque par le Requéranter à quelque moment que ce soit.

Déclaration solennelle d'Annie Robinson

Mme Robinson, technicienne juridique à l'emploi des agents de la Requéranter, présente en preuve les résultats d'une recherche de balayage qu'elle a effectuée dans la base de données Stratégis (pièce AR-1) et ayant comme objet le terme CLIC. La preuve relative à l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en tirer des inférences quant à l'état du marché [*Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 (C.O.M.C.); *Del Monte Corporation v. Welch Foods Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^{ère} instance)]. De plus, des inférences quant à l'état du marché ne peuvent être tirées de cette preuve que si un grand nombre d'enregistrements pertinents est relevé. Cette recherche de balayage étant trop générale pour les fins de la présente opposition, j'ai examiné les détails des 61 marques de commerce ayant été apparemment repérées. Je constate que les 61 marques relevées sont associées à des marchandises et services de tous genres. De plus, ces 61 marques incluent 27 demandes d'enregistrement, dont 12 abandonnées, et 34 enregistrements, dont 4 radiés. En soustrayant les demandes abandonnées et les enregistrements radiés, il reste 15 demandes et 30 enregistrements. Or, seulement 4 des 15 demandes avaient été admises par le Registraire à la date de la recherche, dont 1 détenue par la Requéranter. Cette dernière détient également 1 des 30 enregistrements alors que l'Opposante en détient 5. En conséquence, il appert que des 61 marques repérées, 27 détenues par d'autres entités que les parties peuvent être pertinentes. Ceci étant dit, ces 27 marques sont majoritairement associées à des marchandises ou services qui ne sont pas semblables ou connexes à ceux en cause dans la présente opposition. En conséquence, j'estime que je ne peux pas accorder de signification à la preuve sur l'état du registre.

Mme Robinson présente également en preuve le sommaire des résultats d'une recherche concernant le mot CLIC qu'elle a effectuée en utilisant "*l'outil de recherche Internet Google.ca pour les pages canadiennes seulement*" (Pièce AR-2). Je note que Mme Robinson ne donne aucune explication sur l'outil de recherche consulté, que ce soit au niveau de son contenu ou de la fiabilité des informations répertoriées. Bien que je sois disposée à reconnaître à la lumière de la pièce qu'il s'agit d'une recherche Internet, je ne compte pas accorder quelque signification que ce soit à cette preuve. À l'appui de mon opinion, je note les commentaires du Juge Campbell dans la décision *StaRite Industries Inc. c. GSW Inc.* (1999), 87 C.P.R. (3d) 300 aux pages 305-306 [confirmée 12 C.P.R. (4th) 24 (C.F.A.)] qui se prononçait sur les résultats d'une recherche Internet:

"While I accept that the evidence contained in paragraphs 5 and 6 of the affidavit quoted above is admissible, it only proves that pages found on the World Wide Web exist as mentioned, and, as stated in paragraph 6, none of them describe pumps. I find, however,

that these facts do not prove the proposition that there is no competition in the marketplace for the words STA-DRY with respect to pumps.

I find that for this proposition to be proved by such a search, a much more detailed and complete body of evidence must be established. For example, if the World Wide Web is to be taken as the source of such information, which might be an erroneous conclusion, at the very least it would be necessary to know how professionally conducted and extensive the web search was. This information was not provided. Therefore, I give this search evidence no weight.”

Même si j'étais dans l'erreur en n'accordant pas de signification aux résultats de la recherche Internet, je suis d'avis elle est beaucoup trop générale pour tirer quelques conclusions que ce soit [*Venator Group Canada Inc. c. Upstein's Ltd.* (2000), 7 C.P.R. (4th) 142 (C.O.M.C.)].

À la lumière de ce qui précède, je vais maintenant considérer les motifs d'opposition.

Pour les fins de premier motif d'opposition, je comparerai la Marque avec la marque de commerce CLIC & Dessin (enregistrement no TMA493,690) parce que selon la preuve au dossier, il appert s'agir du cas où l'Opposante a le plus de chances de succès, d'autant plus que les éléments graphiques et vocables des trois autres marques, excluant le terme CLIC, n'ont rien en commun avec la Marque.

Il incombe à la Requérante de démontrer, selon la balance des probabilités, qu'il n'y a pas de risque de confusion entre la Marque et le marque CLIC & Dessin de l'Opposante [*Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)]. La date pertinente pour l'appréciation du risque de confusion entre la Marque et la marque CLIC & Dessin de l'Opposante conformément aux dispositions de l'article 12(1)(d) est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corp c. Wickers/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

Lorsqu'il s'agit de déterminer le risque de confusion entre les marques en cause, il faut appliquer le test de la première impression. Plus précisément, il faut se demander si un consommateur ayant un souvenir imparfait de la marque CLIC & Dessin de l'Opposante peut croire à tort que les services associés à la Marque proviennent de l'Opposante ou sont autorisés par cette dernière. Pour ce faire, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, incluant les critères énoncés à l'article 6(5) de la Loi, à savoir: (a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; (b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; (c) le genre de marchandises, services ou entreprises; (d) la nature du commerce; et (e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées suggérées. Tous ces critères ne doivent pas nécessairement se voir accorder la même pondération puisque, selon son importance, un

critère pour l'emporter sur un ou plusieurs des autres [*Classic Door & Millwork Ltd. c. Oakwood Lumber & Millwork Co.* (1995), 63 C.P.R. (3d) 337 (C.F. 1^{re} instance)].

En ce qui concerne le caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause, il faut noter que "clic!" est reconnu comme onomatopée exprimant un claquement sec et léger. En conséquence, les marques en cause ne peuvent pas bénéficier d'un caractère distinctif aussi important que dans le cas d'un mot inventé. Le terme CLIC n'a aucune connotation suggestive lorsque l'on considère les produits alimentaires associés à la marque de l'Opposante. Par contre, dans la mesure où les Services associés à la Marque sont reliés à l'Internet, il m'appert que "clic" suggère l'action d'appuyer ("cliquer") sur la souris d'un ordinateur en effectuant une brève pression. Je conclus que la marque de l'Opposante est connue au Canada mais la preuve de la Requérante ne me permet pas vraiment de conclure si tel est le cas de la Marque.

La période d'usage des marques de commerce favorise l'Opposante. Bien que la marque de l'Opposante comporte un élément figuratif, le critère fondé sur le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées suggérées la favorise également.

Il n'y a ni ressemblance ni chevauchement entre les services associés à la Marque et les marchandises associées à la marque de l'Opposante de même qu'entre la nature du commerce des parties. De fait, il n'y a aucun lien entre les services et les marchandises de même qu'entre la nature du commerce des parties.

Je note le commentaire du Juge Marceau dans l'affaire *Playboy Enterprises Inc. c. Germain* (1978) 39 C.P.R. (2d) 32 à la page 38:

"The question whether a mark is likely to be confusing with another mark in the minds of the public and within the meaning of the law, is a question of fact, or more precisely a question of opinion as to probabilities based on the surrounding circumstances and the particular facts of the case..."

Dans le cas présent, il me semble approprié d'accorder prépondérance aux critères fondés sur le genre de marchandises et services de même que sur la nature du commerce [*A Lassonde & Fils Inc. c. Imperial Tobacco Ltd* (1987), 17 C.P.R. (3d) 8 (C.F. 1^{re} instance)].

Compte tenu de ce qui précède, et notamment en raison des différences importantes entre le genre de marchandises et services et la nature du commerce, je conclus que la Requérante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait d'établir que la Marque ne prête pas à confusion avec la marque de commerce CLIC & Dessin de l'Opposante. J'arriverais à la même conclusion si j'avais comparé la

Marque avec chacune des trois autres marques de commerce enregistrées par l'Opposante. Par conséquent, je rejette le premier motif d'opposition.

Les dates pertinentes pour l'appréciation du risque de confusion entre la Marque et les noms commerciaux et les marques de commerce invoquées par l'Opposante au soutien des deuxième et troisième motifs d'opposition sont les dates de premier emploi revendiquées dans la demande d'enregistrement. Malgré le fardeau de preuve qui repose sur la Requérante de démontrer, selon la balance des probabilités, qu'il n'y a pas de risque de confusion, l'Opposante a le fardeau initial de prouver qu'elle employait ses noms commerciaux et marques de commerce antérieurement aux dates d'usage revendiquées dans la demande [Article 16(1)] et qu'elle n'en avait pas abandonné l'usage à la date de publication de la demande [Article 16(5)]. Je conclus que l'Opposante s'est déchargée de son fardeau de preuve à l'égard de sa marque CLIC & Dessin de même que de son nom commercial Clic Import Export Inc.

La différence entre les dates pertinentes pour le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)(d) et ceux fondés sur l'article 16 n'a pas vraiment d'incidence sur l'analyse des critères pertinents et suite à laquelle j'ai conclu à l'absence de confusion entre la Marque et la marque CLIC & Dessin de l'Opposante. En conséquence, je rejette le troisième motif d'opposition.

Dans la mesure où je suis d'avis que la Marque ne prête pas à confusion avec la marque CLIC & Dessin, je suis pour les mêmes raisons d'avis qu'elle ne peut pas prêter à confusion avec le nom commercial CLIC Import Export Inc., d'autant plus que la présence des termes "Import Export Inc." résulte en des différences dans la présentation, le son et les idées suggérées par la Marque et le nom commercial, lorsque considérés dans leur ensemble. En conséquence, je rejette le deuxième motif d'opposition.

Bien qu'il incombe à la Requérante de démontrer que la Marque est distinctive à travers le Canada [*Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)], l'Opposante a le fardeau initial de présenter une preuve permettant de conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de son quatrième motif d'opposition. Ce dernier repose également sur la question de confusion entre la Marque et les noms commerciaux et les marques de l'Opposante, la date pertinente pour ce motif d'opposition étant généralement acceptée comme étant la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} instance)]. Encore une fois, la différence de dates pertinentes n'a pas vraiment d'incidence importante sur mes conclusions précédentes. Par conséquent, le quatrième motif d'opposition est également rejeté.

En raison des pouvoirs qui m'ont été délégués par le Registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition de l'Opposante, le tout selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

DATÉ À MONTRÉAL, QUÉBEC, LE 8 FÉVRIER 2005.

Céline Tremblay
Membre,
Commission aux oppositions des marques de commerce.