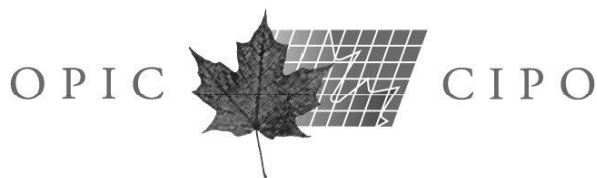


TRADUCTION/TRANSLATION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2011 COMC 263

Date de la décision : 2011-12-23

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Reed Solutions Plc à
l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1 164 803 pour la
marque de commerce REED
EXHIBITIONS au nom de Reed Elsevier
Group Plc**

[1] Le 15 janvier 2004, Reed Elsevier Group Plc (la Requérente) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce REED EXHIBITIONS (la Marque), fondée sur l'emploi de la Marque au Canada depuis au moins février 2002. L'état déclaratif des marchandises et services est actuellement libellé comme suit :

Marchandises :

Imprimés, nommément dépliants, calendriers, cartes d'affaires, papeterie, nommément papier à écrire, guides, bulletins, matériel instructif et pédagogique, nommément livres, guides, diagrammes, manuels, livrets, dépliants, journaux, agendas et brochures ayant trait à des foires commerciales, des expositions, des foires et des conférences professionnelles et éducatives ayant trait de nombreux domaines, y compris aérospatiale, défense, marine, arts, divertissement, musique, bâtiment, immobilier, aménagement intérieur, construction, livres, édition, électronique, électrotechnique, génie, fabrication, transformation, services d'aliments, services d'accueil, technologie de l'information, communications, commercialisation, services d'affaires, formation, vente au détail, sécurité, sports, loisirs, santé, soins de santé, produits pharmaceutiques et voyages.

Services :

Organisation et réalisation de salons, foires et expositions concernant un grand nombre de secteurs, y compris aérospatiale, défense, industrie maritime, arts, divertissement, musique, bâtiment, immobilier, aménagement intérieur, construction, livres, édition, électronique, électrotechnique, génie, fabrication, transformation, services alimentaires, hôtellerie, technologie de l'information, communications, marketing, services d'affaires, formation, détail, sécurité, sports, loisirs, santé, soins de santé, produits pharmaceutiques et voyages; promotion de salons, foires et expositions concernant un grand nombre de secteurs, y compris aérospatiale, défense, industrie maritime, arts, divertissement, musique, bâtiment, immobilier, aménagement intérieur, construction, livres, édition, électronique, électrotechnique, génie, fabrication, transformation, services alimentaires, hôtellerie, technologie de l'information, communications, marketing, services d'affaires, formation, détail, sécurité, sports, loisirs, santé, soins de santé, produits pharmaceutiques et voyages au moyen de l'affichage d'information sur un site Web sur l'Internet, au moyen de la distribution d'information par courrier électronique, au moyen de la distribution d'imprimés et au moyen de la publication de communiqués; promotion des biens et services de tiers concernant un grand nombre de secteurs, y compris aérospatiale, défense, industrie maritime, arts, divertissement, musique, bâtiment, immobilier, aménagement intérieur, construction, livres, édition, électronique, électrotechnique, génie, fabrication, transformation, services alimentaires, hôtellerie, technologie de l'information, communications, marketing, services d'affaires, formation, détail, sécurité, sports, loisirs, santé, soins de santé, produits pharmaceutiques et voyages au moyen de l'affichage d'information sur un site Web sur l'Internet au moyen de la distribution d'information par courrier électronique, au moyen de la distribution d'imprimés et au moyen de la publication de communiqués; organisation et réalisation de conférences d'affaires et de conférences éducatives concernant un grand nombre de secteurs, y compris aérospatiale, défense, industrie maritime, arts, divertissement, musique, bâtiment, immobilier, aménagement intérieur, construction, livres, édition, électronique, électrotechnique, génie, fabrication, transformation, services alimentaires, hôtellerie, technologie de l'information, communications, marketing, services d'affaires, formation, détail, sécurité, sports, loisirs, santé, soins de santé, produits pharmaceutiques et voyages; promotion de conférences d'affaires et de conférences éducatives concernant un grand nombre de secteurs, y compris aérospatiale, défense, industrie maritime, arts, divertissement, musique, bâtiment, immobilier, aménagement intérieur, construction, livres, édition, électronique, électrotechnique, génie, fabrication, transformation, services alimentaires, hôtellerie, technologie de l'information, communications, marketing, services d'affaires, formation, détail, sécurité, sports, loisirs, santé, soins de santé, produits pharmaceutiques et voyages au moyen de l'affichage d'information sur un réseau informatique mondial, au moyen de la distribution d'information par courrier électronique, au moyen de la distribution d'imprimés et au moyen de la publication de communiqués.

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 19 juillet 2006.

[3] Le 19 décembre 2007, Reed Solutions Plc (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande. Les motifs d'opposition sont les suivants : la demande de la Requérente ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30*b*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), parce que la Requérente n'a pas employé la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises et services visés par la demande depuis la date de premier emploi; la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, suivant l'alinéa 16(1)*a*) de la Loi, parce qu'à la date de premier emploi, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce REED de l'Opposante, antérieurement employée et révélée en liaison avec :

Services de recrutement et services d'agence de placement, nommément counselling d'emploi et recrutement, placement et recrutement de personnel, services de gestion de la main-d'œuvre, consultation en ressources humaines, recherche et analyse, services de recrutement et d'impartition, services de personnel contractuel, services d'orientation professionnelle et de gestion de carrière, services de consultation aux entreprises dans les domaines de la gestion, du placement, du recrutement et de louage de services de personnel, programmes d'analyse, d'attraction et de rétention des employés;

enfin, la Marque n'est pas distinctive, du fait de l'emploi, de l'annonce et de la révélation antérieurs de la marque de commerce REED au Canada pour les services énumérés ci-dessus. La Requérente a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[4] La preuve de l'Opposante est composée des affidavits de Ryan Osten et de Dane Penney. MM. Osten et Penney ont été contre-interrogés sur leurs affidavits, et la transcription des contre-interrogatoires, les pièces connexes et les réponses aux engagements ont été versées au dossier. La Requérente a choisi de ne produire aucune preuve.

[5] Seule la Requérente a produit un plaidoyer écrit, et si les deux parties ont demandé une audience, seule la Requérente était représentée à l'audience.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[6] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, suivant la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués au soutien de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée*, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298; *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

[7] Les dates pertinentes pour l'examen des motifs d'opposition sont les suivantes :

- alinéa 38(2)a) et article 30 — la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), à la page 475];
- alinéa 38(2)c) et paragraphe 16(1) — la date de premier emploi par la Requérante [voir le paragraphe 16(1)];
- alinéa 38(2)d) et article 2 — la date de production de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b)

[8] L'Opposante soutient que la Requérante n'a pas employé la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises et services énoncés dans la demande, que ce soit depuis la date de premier emploi alléguée dans la demande ou avant.

[9] Dans la mesure où la Requérante est mieux en mesure de faire la preuve des faits pertinents se rapportant à un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b) de la Loi, le fardeau de preuve qui incombe à l'Opposante à l'égard de ce motif est moins exigeant [voir *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (C.O.M.C.)]. De plus, l'Opposante peut s'appuyer sur la preuve de la Requérante si cette preuve est manifestement incompatible avec les prétentions formulées par celle-ci [voir *York Barbell Holdings Ltd. c. ICON Health & Fitness, Inc.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 156 (C.O.M.C.)]. À cet égard, l'alinéa 30b) de la Loi exige que la marque de commerce visée par la demande ait été employée de façon

continue depuis la date revendiquée [voir *Labatt Brewing Co. c. Benson & Hedges (Canada) Ltd.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 258 (C.F. 1^{re} inst.)].

[10] L'affidavit de M. Osten, stagiaire en droit travaillant pour l'agent de l'Opposante, présente les résultats d'une recherche menée sur le site Web Internet Archive concernant la marque de la Requérante. M. Osten avait reçu instruction d'imprimer les pages d'accueil des versions archivées du 22 janvier 2002 et du 26 mars 2002 du site Web *www.reedexpo.ca*, de cliquer sur le calendrier d'événements dans la partie gauche des pages pour chaque date et d'imprimer les calendriers pour les deux versions archivées.

[11] En contre-interrogatoire, l'agent de la Requérante a attiré l'attention de M. Osten sur la section de la foire aux questions (FAQ) du site Web Internet Archive, qui donne un aperçu de certaines limites du site Web, notamment :

- dans le cas des pages dynamiques de sites Web qui comportent des formulaires, du langage JavaScript ou d'autres éléments qui nécessitent une interaction avec l'hôte initial, les archives ne contiennent pas le site original;
- on trouve parfois, dans la collection de sites d'archives, des pages brisées ou des images manquantes.

[12] M. Osten a admis qu'il ignorait si les imprimés des pages d'accueil et des calendriers d'événements constituaient une représentation fidèle de l'ensemble du site Web correspondant à l'adresse *www.reedexpo.ca*, graphiques et fonctionnalités compris, en date des 22 janvier 2002 et 26 mars 2002. En outre, il a reconnu qu'il n'avait pas cliqué sur le lien menant au répertoire mondial d'activités pour obtenir la liste des événements de REC aux États-Unis et en d'autres pays.

[13] S'appuyant sur la décision rendue dans l'affaire *GSW Inc. c. Registraire des marques de commerce* (1999), 87 C.P.R. (3d) 300 (C.F. 1^{re} inst.), la Requérante soutient que, puisqu'elle a mis en cause la fiabilité de la preuve de M. Osten en procédant au contre-interrogatoire, ou bien cette preuve est inadmissible, ou bien on ne peut y accorder que très peu de poids. L'agent de la Requérante a aussi fait une distinction entre la présente affaire et la décision *ITV Technologies, Inc. v. WIC Television Ltd.* (2003), 29 C.P.R. (4th) 182, à la page 192 (C.F. 1^{re} inst.), confirmée par (2005), 38 C.P.R. (4th) 481 (C.A.F.), soutenant que dans la décision *ITV*, les deux parties

cherchaient à se fonder sur l'utilisation de l'outil Way Back Machine et avaient dès lors consenti à son admissibilité, tandis qu'en l'espèce, la Requérante n'a pas consenti à l'utilisation de ce site Web.

[14] Bien que les commentaires de la Requérante quant aux limites de la Way Back Machine aient été pris en considération, la preuve provenant de la Way Back Machine et présentant l'état de sites Web dans le passé a été jugée généralement fiable [voir *Candrug Health Solutions Inc. c. Thorkelson* (2007), 60 C.P.R. (4th) 35 (C.F.), infirmée pour d'autres motifs par 2008 C.A.F. 100]. Plus particulièrement, M^{me} Bradbury, membre de la Commission, a écrit ceci sur l'admissibilité d'une telle preuve au soutien d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b), dans la décision *Assoc. royale de golf du Canada c. O.R.C.G.A.* (2009), 72 C.P.R. (4th) 59 (C.O.M.C.), aux pages 64-65 :

Je conçois qu'il puisse y avoir des limites à la précision de Wayback Machine, notamment de possibles problèmes de ouï-dire, mais je suis d'avis que, compte tenu de la légèreté du fardeau de preuve de l'Opposante sous le régime de l'ai. 30b) [*sic*], les résultats de la recherche sont suffisants pour soulever un doute concernant l'exactitude de la date de premier emploi [...]. La Requérante avait la possibilité de soumettre une preuve pour réfuter les résultats de la recherche effectuée dans Wayback Machine, mais elle ne s'en est pas prévalu.

[15] En l'espèce, toutefois, les résultats de la recherche de M. Osten ne sont pas suffisants pour satisfaire au fardeau initial peu exigeant qui incombe à l'Opposante à l'égard de l'alinéa 30b) de la Loi. À ce sujet, l'Opposante n'a présenté aucun plaidoyer, oral ou écrit, expliquant en quoi les pages du site Internet Archive soumises par M. Osten mettent en cause la date de premier emploi revendiquée par la Requérante. Quoi qu'il en soit, en examinant ces pages, je constate que la marque REED EXHIBITIONS figure dans le haut de la page identifiée par M. Osten comme étant la page d'accueil du site Internet Archive, et que les calendriers des salons commerciaux et des événements contiennent des dates de salons et d'événements débutant en mars 2001, soit manifestement avant la date de premier emploi revendiquée par la Requérante. Le seul fait que la Requérante n'a pas fait la promotion des marchandises et des services visés par la demande sur les pages Web n'est pas suffisant pour établir que la Requérante n'a pas utilisé la Marque de façon continue au Canada en liaison avec ces marchandises et services entre la date de premier emploi qu'elle revendique et la date de production de sa

demande. En conclusion, à mon avis, aucun élément de la preuve de M. Osten n'est manifestement incompatible avec la date de premier emploi revendiquée par la Requérante.

[16] Comme l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait au regard de ce motif d'opposition, celui-ci est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16

[17] Pour s'acquitter du fardeau qui lui incombe à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)a), l'Opposante doit démontrer que sa marque de commerce a été employée au Canada avant la date de premier emploi de la Requérante. L'alinéa 16(1)a) de la Loi est rédigé comme suit :

(1) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces marchandises ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l'a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle n'ait créé de la confusion :

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

[18] L'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial à l'égard du motif d'opposition fondé sur le paragraphe 16(1), parce qu'elle n'a pas démontré que sa marque REED a été employée ou révélée au Canada avant février 2002, date de premier emploi revendiquée par la Requérante. Ce motif d'opposition est donc rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)d)

[19] L'Opposante soutient que la Marque n'est pas distinctive et n'est pas adaptée à distinguer les marchandises de la Requérante des marchandises ou des services d'autres propriétaires, y compris l'entreprise et les services de l'Opposante, du fait de l'emploi, de l'annonce et de la révélation antérieurs de la marque REED au Canada pour les services susmentionnés.

[20] Bien que la Requérante ait le fardeau ultime de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ses Marchandises, ou qu'elle les distingue véritablement, de celles d'autres propriétaires partout au Canada [voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)], c'est à l'Opposante qu'il incombe d'abord d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour prétendre à l'absence de caractère distinctif de la Marque.

[21] Pour s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de ce motif, l'Opposante doit démontrer que le 19 décembre 2007, sa marque de commerce était suffisamment connue pour priver la Marque de la Requérante de son caractère distinctif, et que sa marque de commerce avait une réputation importante, significative ou suffisante au Canada [*Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd.*, 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.), au paragraphe 34].

[22] Comme il a été mentionné, l'Opposante n'a produit aucune preuve d'emploi, d'annonce ou de révélation antérieurs de sa marque REED au Canada. Outre l'affidavit de M. Olsen, la seule preuve présentée par l'Opposante est l'affidavit de M. Penney, qui introduit comme pièces les détails de six marques de commerce contenant le mot REED. Des six marques présentées par M. Penney, une est abandonnée à l'heure actuelle, deux sont des marques appartenant à la Requérante, et seule une des trois autres marques est une marque déposée.

[23] Le motif fondé sur le caractère distinctif, tel qu'il a été invoqué par l'Opposante, ne s'appuie sur aucun emploi par un tiers pour démontrer l'absence de caractère distinctif de la Marque. Même si c'était le cas, la copie d'un seul enregistrement d'un tiers ne suffirait pas pour satisfaire au fardeau de l'Opposante à l'égard de ce motif.

[24] Comme l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard de ce motif d'opposition, celui-ci est rejeté.

Décision

[25] Exerçant les pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Dominique Lamarche, trad. a.