

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION
de Ridout & Maybee LLP à la demande n° 1,208,807
produite par Corsonnel Corp. en vue de l'enregistrement
de la marque de commerce IPRENEWALS**

Le 8 mars 2004, la requérante, Corsonnel Corp., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce IPRENEWALS. La demande est fondée sur l'emploi projeté au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :

Logiciel de commerce ayant trait à la gestion de produits, de services et de commandes, à la fourniture de services, aux relations avec la clientèle, aux comptes clients et comptes fournisseurs, à l'enregistrement et au traitement de relevés d'activités et aux renseignements commerciaux;

et avec les services suivants :

Fournisseur de services logiciels, notamment : accès, hébergement, intégration, installation, projets et personnalisation de logiciels de transactions commerciales pour la gestion des produits, des services et des commandes, prestation de services, relations avec les clients, facturation et comptes recevables, collecte et traitement des événements consignés, et renseignements destinés aux entreprises.

La demande a été publiée aux fins de la procédure d'opposition le 22 septembre 2004.

Le 22 novembre 2004, l'opposante, Ridout & Maybee LLP, a produit une déclaration d'opposition dont une copie a été transmise à la requérante le 3 janvier 2005. Comme premier motif d'opposition, l'opposante soutient que la marque de commerce qui fait l'objet de la demande n'est pas enregistrable suivant l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce* parce qu'elle donne une description claire de la nature des marchandises et des services pour lesquels l'enregistrement est demandé. Selon

l'opposante, toutes les marchandises et tous les services de la requérante ont trait à la gestion des renouvellements d'enregistrements de propriété intellectuelle.

Le deuxième motif d'opposition est que la marque de commerce visée par la demande n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)c) de la Loi, du fait qu'elle est constituée du nom du service à l'égard duquel on projette de l'employer, à savoir le renouvellement d'enregistrements de propriété intellectuelle. Le troisième motif est fondé sur l'allégation que la marque de commerce n'est pas distinctive des marchandises et services de la requérante.

Selon le quatrième motif d'opposition, la demande d'enregistrement de la requérante ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30a) de la Loi parce que l'état déclaratif des marchandises et des services ne décrit pas dans les termes ordinaires du commerce le domaine spécifique d'utilisation, non plus que la fonction précise du logiciel de la requérante et des services qui s'y rattachent. L'opposante invoque un cinquième motif, à savoir que la demande de la requérante ne respecte pas l'exigence prévue à l'alinéa 30i) de la Loi, parce que la requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer au Canada la marque de commerce visée par la demande, compte tenu des allégations formulées au soutien des autres motifs d'opposition.

La requérante a produit et signifié une contre-déclaration. La preuve de l'opposante est constituée d'un affidavit souscrit par Janet M. Fuhrer et de deux affidavits de Khadija Mahmood. Celle de la requérante consiste en des affidavits souscrits par

Sharon Gomes et John Philip Koopmann. Chaque partie a déposé des observations écrites, et une audience à laquelle chacune des deux parties était représentée a été tenue.

LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

Dans son affidavit, M^e Fuhrer se présente comme une associée au sein du cabinet d'avocats Ridout & Maybee LLP, l'opposante dans la présente affaire. M^e Fuhrer déclare qu'elle pratique dans le domaine de la propriété intellectuelle ou droit de la PI depuis 17 ans et que son cabinet fournit à ses clients différents services en vue d'assurer, de maintenir et de faire observer leurs droits de PI, notamment le renouvellement des enregistrements. M^e Fuhrer affirme qu'en conséquence, son cabinet effectue des renouvellements de PI pour ses clients.

Le premier affidavit de M^{me} Mahmood sert à déposer en preuve une copie du huitième numéro d'une publication du R.-U. intitulée « IP Review », publiée pour le compte de la Computer Patent Annuities Limited Partnership. Partout dans la publication, l'on trouve de nombreuses références au sigle IP, employé comme abréviation pour les mots « intellectual property » (propriété intellectuelle), ainsi que l'emploi du mot « renewals » (renouvellements); on y trouve aussi, au moins une fois, l'expression « IP renewals ».

Le second affidavit de M^{me} Mahmood expose les résultats de la recherche qu'elle a effectuée dans les dossiers du Bureau des marques de commerce pour retracer des marques déposées qui contiennent l'abréviation IP et qui concernent notamment des services juridiques ou des services liés à la propriété intellectuelle. M^{me} Mahmood a trouvé cinq

enregistrements et deux demandes d'enregistrement en instance pour des marques correspondant à ces critères. Elle a aussi trouvé une marque de commerce déposée qui vise des services aux entreprises et qui contient le mot RENEWALS.

LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

L'affidavit de M^{me} Gomes sert à déposer en preuve un extrait du dictionnaire d'abréviations « The Canadian Dictionary of Abbreviations », qui ne contient qu'une entrée pour l'abréviation IP, qui correspond à « intermediate pressure » (pression intermédiaire).

L'affidavit de M. Koopman décrit les résultats de sa recherche sur la signification de l'abréviation IP. M. Koopman a annexé à son affidavit des extraits de divers dictionnaires et articles qui témoignent de différentes significations de l'abréviation IP, dont l'expression « intellectual property ». M. Koopman a aussi fait des recherches dans les dossiers du Bureau des marques de commerce concernant les demandes et enregistrements qui contiennent des mots ou expressions compris dans l'état déclaratif des marchandises et des services de la requérante, par exemple « transaction software » (« logiciels de transactions ») et « application service provider » (« fournisseur de services logiciels »).

M. Koopman a aussi consulté le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) et plus particulièrement les avis de pratique et publications en langue anglaise se rapportant au « Manuel des marchandises et des services » du Bureau des marques de commerce. Dans la dernière version du manuel publiée sur le site Web de

l'OPIC figurent les directives suivantes :

Si les marchandises ou les services ne se trouvent pas dans le manuel et que ce dernier ne contient pas de descriptions semblables, on doit procéder à une recherche pour déterminer si leur description correspond à celle qu'on retrouverait normalement dans le commerce (par ex. : en cherchant sur Internet, peut-on retrouver de nombreux exemples dans lesquels cette description des marchandises ou services en question est utilisée?).

Même si la recherche démontre que les marchandises et services sont en termes ordinaires du commerce, ils doivent néanmoins être des termes « spécifiques ». La spécificité des marchandises et services devient particulièrement importante dans les cas où un terme peut avoir des significations différentes, selon le domaine dans lequel il est utilisé [...].

On doit appliquer le test à trois volets suivant pour déterminer si les marchandises / services sont acceptables.

1. Les marchandises ou les services sont-ils assez spécifiques pour permettre de déterminer si l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce* s'applique? Une marque qui donne une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises ou services n'est pas enregistrable.

2. Les marchandises ou les services sont-ils assez spécifiques pour permettre d'évaluer la confusion? Une marque qui peut être confondue avec une marque de commerce enregistrée ou avec une marque en instance d'enregistrement n'est pas enregistrable.

3. Les marchandises ou les services sont-ils assez spécifiques pour garantir que le requérant n'obtiendra pas une protection trop étendue? Par exemple : l'approbation de marchandises décrites comme étant un logiciel informatique, sans plus de précisions, accorderait au requérant une protection trop étendue.

Si la réponse à chacune de ces trois questions est affirmative, l'état déclaratif des marchandises ou services est acceptable. Par contre, si la réponse à l'une de ces questions est négative, il faudra fournir plus de précisions. Dans les cas où il est possible de le faire, les examinateurs feront des suggestions.

LES MOTIFS D'OPPOSITION

Conformément aux règles habituelles de la preuve, il incombe à la partie opposante d'établir les faits inhérents aux allégations qui correspondent à chaque motif d'opposition.

L'imposition d'un fardeau de preuve à l'opposante à l'égard d'une question particulière

suppose que pour que la question soit examinée, il doit exister des éléments de preuve suffisants, desquels on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués au soutien de la question existent : voir *Joseph E. Seagram & Sons c. Seagram Real Estate Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329-330 (C.O.M.C.), et *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293, aux pages 297-300 (C.F. 1^{re} inst.).

En ce qui concerne le premier motif d'opposition, il appert que compte tenu de la décision rendue dans l'affaire *Fiesta Barbeques Limited c. General Housewares Corporation* (2003), 28 C.P.R. (4th) 254 (C.F. 1^{re} inst.), qui s'appuie elle-même sur l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans *Lightning Fastener Co. c. Canadian Goodrich Co.*, [1932] R.C.S. 189, la date pertinente pour évaluer un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b) de la Loi a toujours été et demeure la date de la production de la demande. En outre, la question relevant de l'alinéa 12(1)b) doit être examinée du point de vue de l'utilisateur habituel des marchandises ou services. Enfin, il ne faut pas analyser la marque de commerce en étudiant minutieusement ses éléments, mais bien plutôt la considérer de façon globale, en s'attachant à la première impression : voir *Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1978), 40 C.P.R. (2d) 25, aux pages 27-28, et *Atlantic Promotions Inc. c. Registraire des marques de commerce* (1984), 2 C.P.R. (3d) 183, à la page 186.

En l'espèce, l'opposante a établi que l'une des significations de l'abréviation IP est « intellectual property ». M^e Fuhrer déclare que son cabinet d'avocats procède depuis de

nombreuses années à des renouvellements de droits de propriété intellectuelle pour le compte de ses clients. L'on peut penser que nombre d'autres cabinets s'occupent aussi de renouvellements afférents à la PI. Qui plus est, la publication du R.-U. déposée en preuve atteste que l'abréviation IP peut signifier « intellectual property » et que « IP renewals » est une expression connue en langue anglaise, à tout le moins au sein de la communauté oeuvrant dans le domaine de la propriété intellectuelle. Les enregistrements et demandes répertoriés dans le second affidavit de M^{me} Mahmood étayent eux aussi l'affirmation selon laquelle IP signifie « intellectual property ». Enfin, plusieurs des pièces annexées à l'affidavit de M. Koopman déposé par la requérante contiennent l'acronyme CIPO, qui est l'abréviation en langue anglaise du Canadian Intellectual Property Office (Office de la propriété intellectuelle du Canada ou OPIC), l'organisme du gouvernement fédéral dont fait partie le Bureau des marques de commerce.

La requérante fait valoir que l'abréviation IP a d'autres significations. La preuve confirme cette assertion, mais aucune autre signification n'a de lien logique avec la marque de commerce de la requérante et son état déclaratif des marchandises et des services. À la première impression, un utilisateur de ces marchandises et services présumerait que la marque IPRENEWALS signifie « intellectual property renewals », soit renouvellements de propriété intellectuelle.

La requérante soutient qu'il n'est pas évident, à la lecture de l'état déclaratif des marchandises et des services, que la marque IPRENEWALS signifie « intellectual property

renewals ». Cependant, l'état déclaratif des marchandises et des services en l'espèce est si vague et de portée si générale qu'il pourrait s'appliquer à presque tous les domaines d'activités. Il comprendrait donc une entreprise qui s'occupe de renouvellements de droits de propriété intellectuelle ou qui propose à cet effet des logiciels ou des licences de logiciels. Le fait que la requérante et le cabinet spécialisé en propriété intellectuelle qui agit pour elle à titre d'agent de marque de commerce en l'instance partagent la même adresse tend à indiquer qu'il s'agit précisément de l'activité qu'entend poursuivre la requérante. Dans le cas contraire, celle-ci aurait facilement pu établir qu'il n'en est rien et limiter la portée de son état déclaratif des marchandises et des services de manière à exclure les renouvellements de propriété intellectuelle.

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'état déclaratif des marchandises et des services de la requérante comprend les renouvellements de propriété intellectuelle. Suivant la prépondérance des probabilités et la première impression, je suis d'avis que l'utilisateur moyen de marchandises et de services de cette nature percevrait la marque de commerce IPRENEWALS comme signifiant « intellectual property renewals » (renouvellements de propriété intellectuelle). Puisque cette expression donne une description claire de la nature des marchandises et services en cause, je conclus que le premier motif d'opposition est bien fondé.

Au regard du troisième motif d'opposition, il incombe à la requérante de prouver que sa marque est adaptée pour distinguer ses marchandises et services de ceux fournis par

d'autres personnes au Canada ou qu'elle les distingue véritablement : voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). De plus, la date pertinente pour l'examen des circonstances entourant cette question est celle de la production de l'opposition (soit le 22 novembre 2004) : voir *Re Andres Wines Ltd. et E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130 (C.A.F.), et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, à la page 424 (C.A.F.).

Le troisième motif porte essentiellement sur la question de savoir si la marque qui fait l'objet de la demande donne une description claire, quoique la date pertinente soit ultérieure dans ce cas. Cependant, mes conclusions quant au premier motif d'opposition s'appliquent aussi dans l'ensemble au troisième motif. En conséquence, la marque projetée de la requérante n'était pas distinctive à la date de la production de l'opposition, et le troisième motif d'opposition est également fondé.

Quant au quatrième motif d'opposition, qui repose sur l'alinéa 30a) de la Loi, l'ancien registraire des marques de commerce a indiqué dans la décision *Dubiner and National Yo-Yo and Bo-Lo Ltd. c. Heede Int'l Ltd.* (1975), 23 C.P.R. (2d) 128, que tout requérant, dans sa demande, [TRADUCTION] « doit désigner clairement les marchandises ou services comme ils le sont habituellement dans le commerce ». Il est possible, à cet égard, de se reporter également à la décision en matière d'opposition rendue dans *Pro Image Sportswear, Inc. c. Pro Image, Inc.* (1992), 42 C.P.R. (3d) 566, à la page 573.

Dans le cas présent, l'opposante soutient que la désignation des marchandises et des services décrits comme étant des « logiciels de transactions commerciales » est trop large, trop vague et trop imprécise, de sorte que les marchandises et services ne sont pas désignés dans les termes ordinaires du commerce. Je partage cet avis. Bien que la requérante ait inclus quelques termes additionnels dans son état déclaratif des marchandises et des services pour décrire le genre de logiciel qu'elle entend proposer, ces termes ne renseignent pas sur le domaine d'activités commerciales pour lequel le logiciel est conçu. Pour que les descriptions soient significatives, il est nécessaire de fournir plus de détails sur le genre de logiciel que vise la demande et/ou sur le domaine commercial d'utilisation. Compte tenu de la présente opposition et de la possibilité qu'avait la requérante de modifier son état déclaratif des marchandises et des services, on peut supposer que si elle ne l'a pas fait, c'est que le domaine d'activités qu'elle avait en vue est, soit directement, soit par l'intermédiaire de logiciels sous licence, le renouvellement de droits de propriété intellectuelle. En conséquence, le quatrième motif d'opposition est lui aussi bien fondé.

Vu ces conclusions, il n'est pas nécessaire d'examiner les deux motifs d'opposition restants. Toutefois, l'opposante n'aurait eu que peu de chances d'avoir gain de cause sur l'un ou l'autre de ces motifs.

Compte tenu de ce qui précède, et conformément au pouvoir qui m'a été délégué en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je refuse la demande d'enregistrement de la requérante.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 30 JANVIER 2007

**David J. Martin,
Membre,
Commission des oppositions des marques de commerce.**