

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
par CPSA Sales Institute. à la demande
d'enregistrement no. 1029214 pour la
marque de commerce PVA appartenant à
Groupe Conseil Parisella, Vincelli Associés
Inc

I Les Procédures

Groupe Conseil Parisella, Vincelli Associés Inc (la «Requérante») a déposé le 16 septembre 1999 une demande pour l'enregistrement de la marque de commerce PVA (la «Marque »), fondée sur un emploi depuis septembre 1996, en liaison avec les services suivants :

services de conseil en gestion et services de formation en gestion par le biais de consultations et de cours. (les " Services")

Elle fut publiée dans le journal des marques de commerce le 13 décembre 2000.

CPSA Sales Institute (l'«Opposante») déposa le 29 janvier 2001 une déclaration d'opposition dont les motifs d'opposition peuvent se résumer comme suit :

- 1) la demande d'enregistrement ne respecte pas les exigences de l'article 30(b) de la loi sur les marques de commerce (la « Loi ») en ce que la Marque n'est pas une marque de commerce au sens de l'article 2 de la Loi puisqu'elle n'est pas employée et n'a jamais été employée par la Requérante dans le but de distinguer les Services des services de tiers;
- 2) La demande ne respecte pas les exigences de l'article 30(b) de la Loi en ce que, même si la Marque est une marque de commerce au sens de l'article 2 de la Loi elle n'a pas été employée au Canada par la Requérante depuis la date alléguée dans la demande d'enregistrement, soit septembre 1996 ;
- 3) La Marque n'est pas distinctive, eu égard aux dispositions des articles 38(2)(d) et 2 de la Loi, puisqu'elle ne distingue pas, ni n'est apte à distinguer, les Services des services identiques ou semblables de tiers, incluant ceux de l'Opposante en liaison avec la marque de certification PVA.

La Requérente a produit le 7 mai 2001 une contre-déclaration d'opposition niant essentiellement tous les motifs d'opposition ci-haut énumérés dans la déclaration d'opposition de l'Opposante. Elle y ajouta par ailleurs que l'Opposante avait produit une demande d'enregistrement portant le numéro 871365 pour la marque de certification PVA; et que la Requérente avait produit une déclaration d'opposition y alléguant entre autres, qu'elle portait à confusion avec la marque déposée de la Requérente PVA et dessin, certificat d'enregistrement TMA508335; que l'Opposante n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement de cette marque de commerce puisqu'elle portait à confusion avec les marques de commerce PVA et PVA et dessin et avec le nom commercial PVA de la Requérente antérieurement employés au Canada par la Requérente.

La présente demande d'enregistrement fut amendée pour se fonder sur l'emploi antérieur de la Marque par le prédécesseur en titre de la Requérente, à savoir Parisella Vincelli Associates Consulting Group Inc. L'Opposante a amendé sa déclaration d'opposition pour y ajouter, au deuxième motif d'opposition, qu'au moment de la production de la demande d'enregistrement originale, la Requérente n'a pas nommé le prédécesseur en titre qui aurait employé la Marque. La Requérente a répliqué en amendant sa contre-déclaration d'opposition en y alléguant qu'elle n'avait pas l'obligation d'indiquer, dans sa demande d'enregistrement originale, le nom de son prédécesseur en titre puisque ce dernier s'est fusionné avec une autre entité pour former la Requérente et n'était donc pas, au sens de la jurisprudence, un prédécesseur en titre. Ainsi, si on retiendrait la position de la Requérente, son amendement aurait été inutile.

L'Opposante a produit l'affidavit de M. Terrence J. Ruffell ainsi qu'une copie certifiée de l'affidavit de M. Normand Parisella produit par la Requérente dans le cadre de son opposition dans le dossier 871365.

La Requérente a versé au dossier les déclarations solennelles de M. Normand Parisella, Mme Marie Robin et une copie certifiée du plaidoyer écrit et de la déclaration d'opposition produits par la Requérente dans le dossier 871365. Il deviendra évident de la façon dont je disposerai

des différents motifs d'opposition que je n'aurai pas à me prononcer sur la pertinence de la production des documents se rapportant à la demande d'enregistrement 871365.

Les parties ont produit un plaidoyer écrit. La Requérente a produit un plaidoyer écrit supplémentaire pour soumettre certains arguments découlant de la décision du registraire rendue dans la dossier 871365 où la demande d'enregistrement pour la marque de certification PVA de l'Opposante fut rejetée. Il n'y a pas eu d'audition dans le présent dossier.

II La preuve de l'Opposante

M. Ruffel était un officier et administrateur de l'Opposante et président de Canadian Professional Sales Association. (« l'Association ») L'Association comptait trente mille membres. Les objectifs de l'Association sont de permettre à ses membres de réussir en affaires et de parfaire leurs connaissances dans le domaine de la vente par l'entremise de séminaires et ateliers de travail. En 1994, l'Association a jugé bon de créer l'Opposante dans le but de certifier les personnes qui rempliraient les critères définis par l'Opposante et énumérés au paragraphe 4 de son affidavit. Après avoir complété le programme de certification de l'Opposante, le candidat qui réussit ce programme se voit octroyer la désignation CSP (« Certified Sales Professional ») ou PVA (« Professionnel de la Vente Agrée »). L'Opposante octroya le 23 février 1998 la première désignation PVA. Cette désignation apparaît sur les cartes d'affaires et la papeterie utilisées par les personnes ayant obtenues leur désignation PVA. L'Association fait la promotion du programme de certification de l'Opposante dans ses publications internes et des brochures publicitaires de telle sorte que ce programme serait connu à l'échelle nationale. Un extrait de l'édition du mois de mai 2000 de la revue « Contact » produite par l'Association et des exemplaires de brochures publicitaires servant à la promotion du programme de certification de l'Opposante ont été produits comme Pièce C à son affidavit. Il n'y a cependant aucune information sur le nombre d'exemplaires publiés de cette revue, la(les) région(s) où elle fut distribuée et la période de distribution.

L'Association dépense annuellement \$65,000 pour la promotion des programmes de certification. L'affiant allègue que ni l'Association ou l'Opposante utilise la désignation PVA.

Cette désignation aurait été octroyée à seulement 10 personnes en date du 7 juin 2001, soit la date de signature de l'affidavit.

Il allègue que la première personne ayant reçu l'accréditation « PVA » est Gail Hekkema. Or sa carte d'affaires produite comme Exhibit B comporte la mention CSP, pour « Certified Sales Professional » et non l'accréditation PVA (« professionnel de la vente agréé »).

Il mentionne au paragraphe 14 de son affidavit ne pas avoir connaissance de l'emploi de la Marque par la Requérente.

Une copie certifiée de la déclaration solennelle de M. Parisella produite dans le dossier de la demande d'enregistrement de l'Opposante et portant le numéro 871365 fait également partie de la preuve de l'Opposante. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité de cette preuve, s'agissant d'un affidavit d'un représentant de la partie adverse produit dans un autre dossier, car l'Opposante n'y fait aucunement référence dans son plaidoyer écrit. À tout événement, cet affidavit contient sensiblement les mêmes allégations que celles contenues dans celui produit dans le présent dossier.

III La preuve de la Requérente

Mme Robin était secrétaire à l'emploi du cabinet d'agents représentant la Requérente. Elle a produit les relevés informatiques provenant de la base de données STRATEGIS concernant la fusion qui a donné naissance à la Requérente le 1^{er} septembre 1997. Les compagnies fusionnées sont Parisella, Vincelli Associates Consulting Group Inc., elle-même fondée le 7 mai 1996 et le Groupe conseil Parisella, Vincelli et Mousseau Inc. fondée le 27 août 1986.

M. Parisella était président de la Requérente. Il explique que la Requérente est la résultante d'une fusion, en septembre 1997, entre Parisella, Vincelli Associates Consulting Group Inc. et Le Groupe conseil Parisella Vincelli & Mousseau Inc. Il mentionne que la Requérente emploie la marque de commerce PVA & Dessin, certificat d'enregistrement TMA508335, pièce P-2 à son affidavit, depuis septembre 1997 dans le cadre de l'exécution et de l'annonce des Services.

Il a produit comme pièce P-2 à P-12 inclusivement des documents sur lesquels apparaissent la Marque et les marques de commerce PVA et dessin et PVA Canada pour prouver l'emploi de ces marques par la Requérante ou son prédécesseur en titre depuis septembre 1996, en liaison avec les Services. L'Opposante, dans son plaidoyer écrit, argumente que ces pièces ne peuvent constituer une preuve de l'emploi de la Marque. J'aborderai ci-après cette question et les motifs soulevés par l'Opposante.

Une liste des villes canadiennes où la Requérante et son prédécesseur en titre a fourni des Services en liaison avec la Marque a été produite comme pièce P-14.

Le 10 septembre 1999, la Requérante a fait parvenir une lettre de mise en demeure à l'Opposante (non-produite au dossier) pour qu'elle cesse d'employer la marque de commerce PVA. Par lettre en date du 29 septembre 1999, pièce P-15, l'Opposante répondait à ladite mise en demeure en niant que son emploi de la désignation PVA constituait une violation des droits conférés à la Requérante en vertu du certificat d'enregistrement numéro 508335 pour la marque de commerce PVA et dessin.

Le 5 août 2003, la Requérante a demandé la permission de produire à titre de preuve supplémentaire, en vertu de la règle 44(1) du *Règlement sur les marques de commerce*, une copie certifiée de la décision du registraire dans le dossier de la demande d'enregistrement portant le numéro 871365 pour la marque de certification PVA. Cette permission lui fut refusée. Toutefois les parties avaient obtenu la permission de produire un plaidoyer écrit supplémentaire subséquemment à la décision rendue dans le dossier 871365. Seule la Requérante s'est prévalué de ce droit.

Essentiellement, la Requérante argumente dans ce plaidoyer supplémentaire que la doctrine du « *issue estoppel* » devrait s'appliquer au présent cas. Je ne crois pas que les points de droit soulevés dans le cadre de l'opposition à la demande d'enregistrement de la marque de certification PVA soient les mêmes que ceux qui seront abordés ci-après et en conséquence je ne peux rejeter l'opposition pour ce seul motif.

IV Analyse des motifs d'opposition

L'Opposante plaide que la Marque ne serait pas une marque de commerce au sens de la Loi et en conséquence la demande d'enregistrement ne respecterait pas les exigences de l'article 30 de la Loi.

La date pertinente pour analyser les différents motifs d'opposition varie selon le motif d'opposition soulevé. Ainsi, lorsque le motif d'opposition est fondé sur l'article 30 de la Loi, la date pertinente sera celle du dépôt de la demande (16 septembre 1999) [voir *Georgia-Pacific Corp. v. Scott Paper Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 469*].

Dans le cadre de procédures en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce, l'Opposante doit présenter suffisamment d'éléments de preuve concernant les motifs d'opposition qu'elle soulève afin qu'il soit apparent qu'il existe des faits qui peuvent supporter ces motifs d'opposition. Si l'Opposante rencontre cette exigence, la Requérante devra convaincre le registraire, selon la balance des probabilités, que les motifs d'opposition ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la Marque. [Voir *Sunshine Biscuits Inc. c. Corporate Foods Ltd. (1982), 61 C.P.R. (2d) 53*, *Joseph Seagram & Sons Ltd. v. Seagram Real Estate Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 325* et *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Limited, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293*]

Il faut souligner que le fardeau de preuve de l'Opposante est minime lorsque le motif d'opposition est fondé sur l'article 30 de la Loi. [Voir *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd. (1986) 10 C.P.R. (3d) 84*] De plus, il lui est permis de se référer à la preuve versée au dossier par la Requérante. [Voir *Hearst Communications Inc. c. Nesbitt Burns Corp., (2000) 7 C.P.R. (4th) 161 (T.M.O.B)*, *Labatt Brewing Co. c. Molson Breweries, a Partnership (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (F.C.T.D.)* et *Williams Telecommunications Corp. c. William Tell Ltd., (1999) 4 C.P.R. (4th) 107 (T.M.O.B)*] Toutefois cette preuve de la Requérante doit être sans équivoque ou à tout le moins soulever un doute sérieux quant au non-respect des exigences de l'article 30 de la Loi. [Voir *Hearst Communications Inc., supra*].

L'Opposante allègue que la preuve versée au dossier par la Requérante démontre que la Marque n'a pas été employée à titre de marque de commerce au sens de la Loi et qu'à tout événement la preuve de la Requérante démontre que la Marque n'a pas été employée en liaison avec les Services à compter de septembre 1996.

Je ne peux souscrire aux arguments de l'Opposante. Elle plaide que la Marque est employée comme un acronyme. Or rien n'empêche l'enregistrement d'un acronyme à titre de marque de commerce en autant qu'il soit employé pour identifier des services et les distinguer des services des tiers. Or la preuve documentaire au dossier et ci-haut décrite démontre un tel usage de la Marque.

L'Opposante allègue que ce nous retrouvons sur les différentes pièces est le graphisme ci-après illustré :

L'Opposante prétend que l'emploi de ce graphisme ne constitue pas l'emploi de la Marque. Il est apparent que la partie dominante de ce graphisme est les lettres PVA, en raison de leur grosseur et le fond noir sur lequel elles apparaissent. Les autres mentions verbales sont purement descriptives. Je considère donc que l'emploi de cette marque constitue un emploi de la Marque au sens de l'article 2 de la Loi. [Voir *Road Runner Trailers Mfg. Ltd. c. Road Runner Trailer Co. Ltd. (1984), 16 C.P.R. (3d) 443, Promafil Canada Ltd. c. Munsingwear Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 59* et *Alibi Roadhouse Inc. c. Grandma Lee's International Holdings Ltd. (1997), 76 C.P.R. (3d) 327*] Nous retrouvons la Marque dans la brochure P-3. Elle apparaît également sur les factures de la Requérante, pièce P-4 suivie d'un numéro de

projet. L'ajout de ce numéro ne constitue pas en soi l'emploi d'une marque de commerce distincte.

L'Opposante plaide que la seule pièce produite par la Requérante pour soutenir la date de premier emploi de la Marque en liaison avec les Services, est une facture datée du 5 septembre 1996, faisant partie de la Pièce P-3. Or nous retrouvons sur cette facture le graphisme ci-haut illustré ainsi que la mention PVA4 à titre d'identification de projet. Ma conclusion sur l'usage de ce graphisme par la Requérante déjà élaborée ci-haut s'applique à ce nouvel argument de l'Opposante.

Dans l'éventualité où je serais dans l'erreur en concluant que l'emploi du graphisme constitue un emploi de la Marque, je ne peux conclure que la preuve de la Requérante soulève de sérieux doutes quant à l'emploi de la Marque à la date de premier emploi alléguée dans la demande d'enregistrement. Le simple allégué d'absence de connaissance de la Marque de la part de M. Ruffell sans autres détails ne saurait être suffisant pour renverser le fardeau de l'Opposante et ainsi obliger la Requérante à démontrer l'emploi de la Marque à la date de premier emploi alléguée dans la demande d'enregistrement. M. Ruffell n'a pas allégué avoir fait des recherches pour vérifier si la Marque était en usage au Canada en liaison avec les Services.

Finalement, l'Opposante plaide que la Requérante a fait défaut d'identifier son prédécesseur en titre dans sa demande d'enregistrement initiale et que ce défaut lui serait fatal. Bien que ce motif d'opposition n'ait pas été plaidé dans l'argumentation écrite de l'Opposante et sans me prononcer sur l'obligation de la Requérante de dévoiler l'identité de son prédécesseur en titre dans sa demande d'enregistrement initiale, je partage les propos suivants de mon collègue M. David J Martin dans l'affaire *Molson Breweries, A partnership c. Labatt Brewing Co. Ltd. (1994), 56 C.P.R. (3d) 107* :

“At the oral hearing, the opponent's agent contended that it was incumbent on the applicant to claim use of its trade mark by Labatt Breweries of Newfoundland Limited as a predecessor in title as required by s. 30(b) of the Act. The applicant's agent contended that the original applicant was under no obligation to name Labatt Breweries of Newfoundland Limited as a

predecessor in title since it was one of the amalgamating companies which gave rise to the original applicant and amalgamating companies are not predecessors in title.

The issue thus becomes whether or not an amalgamating corporation under the Canada Business Corporations Act, R.S.C. 1985, c. C-44, is a predecessor in title for the purposes of s. 30(b) of the Trade-marks Act respecting trade mark rights that flow to the amalgamated corporation. Section 181 of the Canada Business Corporations Act provides that amalgamating corporations continue as one corporation. The applicant's agent relied on the decision in *R. v. Black & Decker Mfg. Co. Ltd.* (1974), [13 C.P.R. \(2d\) 97](#), [43 D.L.R. \(3d\) 393](#), [15 C.C.C. \(2d\) 193](#), [\[1975\] 1 S.C.R. 411](#), which dealt with the amalgamation provisions in the Canada Corporations Act which are very similar to the amalgamation provisions in the successor statute, the Canada Business Corporations Act. In *Black and Decker*, the Supreme Court of Canada held that an amalgamation under such provisions does not create a new corporation and it does not extinguish any of the amalgamating corporations; amalgamating corporations continue in the amalgamated corporation. Section 186(b) of the Canada Business Corporations Act specifically provides that the property of each amalgamating corporation continues to be the property of the amalgamated corporation and this would include any trade mark rights: see the opposition decision in *Nabisco Brands Ltd. v. Perfection Foods Ltd.* (1985), [7 C.P.R. \(3d\) 468](#) (Opp. Bd.-T.M.) at p. 472; affirmed [12 C.P.R. \(3d\) 456](#) (F.C.T.D.).

Thus, an amalgamation does not constitute a transfer or an assignment of trade mark rights; such rights simply continue as the property of the amalgamating corporations in the amalgamated corporation. There is no specific transfer of rights from one separate entity to another. An amalgamation is, as Mr. Justice Dickson characterized it in the *Black and Decker* case, like a river formed by the confluence of two streams.

In my view, the words "predecessor in title" appearing in s. 30(b) of the Trade-marks Act do not encompass an amalgamating corporation under the Canada Business Corporations Act.[...]

Since an amalgamating corporation and an amalgamated corporation are not separate entities, it follows that an amalgamating corporation is not a predecessor in title for the purposes of s. 30(b) of the Act and does not need to be named in a trade mark application where the amalgamated corporation is claiming use through the amalgamating corporation.

Pour ces raisons, je rejète donc les deux premiers motifs d'opposition.

L'Opposante allègue que la Marque est dépourvue de caractère distinctif car elle ne peut distinguer les Services de la Requérante des services de l'Opposante en liaison avec la marque de certification PVA. Or il n'y a aucune preuve que l'Opposante détient un certificat d'enregistrement pour la marque de certification PVA. Il n'y a pas de concept de marque de certification en droit commun. Pour que l'Opposante puisse prétendre à des droits en vertu de l'emploi d'une marque de certification, il faut que cette dernière fasse l'objet d'un enregistrement. [Voir *Association des Assureurs-vie du Canada c. Association provinciale des Assureurs-vie du Québec*, [1989] 1 C.F. 570 à la page 594]

Même si de tels droits existaient en faveur de l'Opposante, la preuve révèle que seulement dix personnes pouvaient faire usage de cette marque de certification. Or il n'y que deux cartes d'affaires produites au dossier qui portent la désignation PVA. L'extrait du magazine « Contact » n'est pas très probant car nous n'avons aucune information quant à son tirage et les régions où il a été distribué. Cette preuve est nettement insuffisante pour conclure que la Marque est dépourvue de caractère distinctif en raison de l'emploi de la désignation PVA par l'Opposante ou des tiers. La Requérante s'est donc déchargée de son fardeau de prouver que sa Marque est distinctive et apte à distinguer les Services des services des tiers.

Je rejète donc également le dernier motif d'opposition

V Conclusion

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 repousse l'opposition de l'Opposante le tout selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

DATÉ À BOUCHERVILLE, QUÉBEC, CE 13 JUIN 2005.

Jean Carrière

Membre de la commission des oppositions