

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION PAR  
Centres Stop Inc. à la demande d’enregistrement  
No. 1,263,601 pour la marque de commerce  
STOP DIETE produite par Nautilus Plus  
Inc.**

---

## **I Les Procédures**

- [1] Nautilus Plus Inc. (la «Requérante») a déposé le 5 juillet 2005 une demande pour l’enregistrement de la marque de commerce STOP DIETE (la «Marque»), fondée sur un emploi projeté en liaison avec : programme de nutrition, nommément: recommandations nutritionnelles pour gens actifs (les “Services”). La Requérante s’est désistée du droit à l’usage exclusif du mot DIETE en dehors de la marque de commerce. Cette demande fut publiée le 1er mars 2006 dans le Journal des marques de commerce pour fins d’opposition.
- [2] Centres Stop Inc. («l’Opposante») a déposé le 12 avril 2006 une déclaration d’opposition que le registraire a transmise le 25 mai 2006 à la Requérante. Cette dernière a produit le 12 juin 2006 une contre-déclaration d’opposition niant essentiellement les motifs d’opposition soulevés par l’Opposante.
- [3] L’Opposante a produit les affidavits de Stephen Wallack et Robert W. White. La Requérante a produit l’affidavit de Audrey Baltadjian et une copie authentique du dossier de la demande d’enregistrement 1,264,009. Aucun des affiants ne fut contre-interrogé. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit et était représentée à l’audience.

## **II Les motifs d’opposition**

- [4] Les motifs d’opposition soulevés peuvent se résumer ainsi :
1. La demande d’enregistrement n’est pas conforme aux exigences de l’article 30(a) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 («Loi») en ce que les Services ne sont pas décrits dans les termes ordinaires du commerce.
  2. La demande d’enregistrement n’est pas conforme aux exigences de l’article 30(i) de la Loi en ce que la Requérante ne pouvait se déclarer satisfaite qu’elle puisse employer la Marque puisqu’elle savait que la Marque n’était

pas distinctive en raison de l'emploi par l'Opposante de marques et de noms commerciaux similaires à la Marque tel qu'il appert des allégués contenus dans cette déclaration d'opposition.

3. La Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque car à la date de production de la demande, la Marque portait à confusion avec les marques de l'Opposante incluant CENTRES STOP, STOP POIDS et STOP APPETIT employées antérieurement au Canada par l'Opposante.
4. La Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque car à la date de production de la demande, la Marque portait à confusion avec la marque de commerce CENTRES STOP pour laquelle une demande d'enregistrement produite le 30 juin 2005 était pendante au moment de la production de la présente demande d'enregistrement.
5. La Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque car à la date de production de la demande, la Marque portait à confusion avec les noms commerciaux CENTRES STOP et STOP CENTRES employés précédemment par l'Opposante ou autres personnes au Canada.
6. La Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi en ce qu'elle ne distingue pas ou n'est pas apte à distinguer les services de la Requérente des marchandises et services de l'Opposante, considérant l'emploi antérieur des marques de l'Opposante mentionnées précédemment.

## **II Principes généraux**

[5] 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 satisfait cette exigence, la Requérente devra alors convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la Marque [voir *Joseph Seagram & Sons Ltd. c. 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].

## **III Les dates pertinentes**

[6] Le motif d'opposition fondé sur le non-respect des exigences contenues à l'article 30 de la Loi doit s'apprécier à la date de production de la demande d'enregistrement (le 5 juillet 2005) [voir

*John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, 30 C.P.R. (3d) 293 et *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 469]. Les motifs d'opposition fondés sur les dispositions de l'article 16(3) de la Loi doivent être examinés également à la date de production de la demande d'enregistrement [voir l'article 16(3) de la Loi] alors que le caractère distinctif de la Marque doit être déterminé à la date de la production de la déclaration d'opposition (12 avril 2006) [voir *Andres Wines Ltd. et E & J Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 à la page 130 (F.C.A.)].

#### **IV Motif d'opposition fondé sur l'article 30(a) de la Loi**

[7] Il n'y a aucune preuve de produite par l'Opposante pour supporter le premier motif d'opposition. L'Opposante ne s'étant pas déchargée de son fardeau de preuve, ce motif d'opposition est rejeté.

#### **V Motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)(a) de la Loi**

[8] Pour ce qui est du troisième motif d'opposition, l'Opposante doit faire la preuve de l'emploi antérieur, à la date de production de la présente demande d'enregistrement, de ses marques de commerce et qu'elle n'en avait pas abandonné l'emploi à la date de publication de la présente demande d'enregistrement [réf. : article 16 (5) de la Loi]. Ainsi s'est-elle déchargée de son fardeau initial de preuve? Je dois donc examiner d'abord la preuve de l'Opposante à ce sujet.

[9] La Requérante allègue que je dois limiter l'analyse de ce motif d'opposition aux marques identifiées dans la déclaration d'opposition. Or le paragraphe 2a) de la déclaration d'opposition mentionne clairement que la Marque porte à confusion avec les marques de l'Opposante « incluant les suivantes... » (traduction). La Requérante n'a pas jugé utile de produire une demande de précisions afin de s'assurer que l'Opposante limitait ce motif d'opposition aux seules marques énumérées au paragraphe 3 ci-haut reproduit et correspondant au paragraphe 2a) de la déclaration d'opposition.

[10] Au soutien de ses prétentions, la Requérante se réfère à la décision non-rapportée du 14 mai 2007 du registraire dans l'affaire de l'opposition à l'enregistrement de la marque de commerce VITALIANO PANCALDI et graphisme, demande d'enregistrement 821543. Or dans cette affaire l'opposante n'avait pas employé le terme « incluant » ou tout terme similaire avant d'énumérer les marques de commerce sur lesquelles elle comptait fonder son opposition. Dans notre cas, la combinaison de l'emploi des mots « marques de commerce de l'Opposante incluant... » avec la preuve produite quant aux marques de l'Opposante ne prend aucunement la Requérante par surprise. Tel que soulignée par la Cour d'appel fédérale, s'il n'y a pas eu de demande de clarification au stade interlocutoire, les motifs d'opposition qui pourraient être perçus comme ambigus doivent se lire en conjonction avec la preuve produite [voir *Novopharm Ltd c. AstraZeneca AB et al*, 21 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 289].

[11] Je tiendrai donc compte de toutes les marques de commerce mentionnées dans l'affidavit de M. Wallack dont l'emploi a été prouvé pendant la période pertinente, en autant que celles-ci soient à-propos.

[12] M. Wallack est le président et fondateur de l'Opposante qui fut incorporée le 4 avril 2000. Il allègue que l'Opposante emploie depuis mai 2000 une famille de marques qui commencent par le mot STOP en liaison avec les services thérapeutiques contre l'obésité, problèmes d'appétit, le stress, les dépendances à l'alcool, le tabac et autres problèmes de santé (« services de l'Opposante »). L'Opposante est présente dans le marché canadien et plus particulièrement au Québec.

[13] Pour les fins de cette décision je ferai une liste exhaustive des marques de commerce ou noms commerciaux apparaissant sur les différentes pièces produites :

<u>Document</u>	<u>Marque ou nom commercial</u>	<u>Date de distribution</u>
Pamphlet publicitaire (SW-1)	STOP TOBACCO CENTRES 1 HOUR et graphisme	Mai 2000
Pamphlet publicitaire (SW-1)	Stop Tobacco Centres Inc.	Mai 2000
Pamphlet publicitaire (SW-2)	STOP TOBACCO CENTRES 1 HOUR et graphisme	2003

Pamphlet publicitaire (SW-2)	STOP STRESS CENTRES 3 HOURS et graphisme	2003
Pamphlet publicitaire (SW-2)	STOP WEIGHT CENTRES 3 HOURS et graphisme	2003
Pamphlet publicitaire (SW-2)	The Stop-Tobacco Centres Inc.	2003
Pamphlet publicitaire (SW-3)	Les Centres Stop	Mars 2005
Pamphlet publicitaire (SW-3)	The Stop Centres	Mars 2005
Pamphlet publicitaire (SW-3)	STOP-APPETITE	Mars 2005
Pamphlet publicitaire (SW-3)	STOP-WEIGHT	Mars 2005
Pamphlet publicitaire (SW-3)	STOP ALCOHOL	Mars 2005
Pamphlet publicitaire (SW-3)	STOP TOBACCO	Mars 2005
Pamphlet publicitaire (SW-3)	STOP STRESS	Mars 2005
Pamphlet publicitaire (SW-3)	STOP ALCOOL	Mars 2005
Pamphlet publicitaire (SW-3)	STOP-APPÉTIT	Mars 2005
Pamphlet publicitaire (SW-3)	STOP-POIDS	Mars 2005
Publicité dans Télé –Horaire (SW-4)	CENTRES STOP et graphisme (√)	Avril et mai 2004
Publicité dans Télé –Horaire (SW-4)	Centres Stop Inc.	Avril et mai 2004
Publicité dans Télé –Horaire (SW-4)	STOP CENTRES et graphisme(√)	Avril à juin 2005
Publicité Journal de Montréal (SW-5)	STOP CENTRES et graphisme(√)	27 mars 2005
Publicité Journal de Montréal (SW-5)	Les Centres Stop	27 mars 2005
Super Aubaines de Gatineau (SW-6)	STOP CENTRES et graphisme (√)	Avril 2005
Super Aubaines de Gatineau (SW-6)	Les Centres Stop	Avril 2005
Le carnet de Denise (SW-7)	CENTRES STOP et graphisme	2004 et 2005
Le carnet de Denise (SW-7)	STOP-STRESS	2004 et 2005
Le carnet de Denise (SW-7)	STOP-POIDS	2004 et 2005

Le carnet de Denise (SW-7)	STOP CENTRES et graphisme (√)	2004 et 2005
Journal de Montréal (SW-11)	CENTRES D'ARRÊT STOP TABAC 1 HEURE et graphisme	23 janvier 2003
Journal de Montréal (SW-11)	CENTRES D'ARRÊT STOP POIDS 3 HEURES et graphisme	23 janvier 2003
Journal de Montréal (SW-11)	Les Centres D'arrêt Stop Tabac	23 janvier 2003
Journal de Montréal (SW-11)	STOP TABAC	23 janvier 2003
Primeurs (SW-12)	CENTRES D'ARRÊT STOP TABAC 1 HEURE et graphisme	Juillet 2003
Primeurs (SW-12)	CENTRES D'ARRÊT STOP POIDS 3 HEURES et graphisme	Juillet 2003
Primeurs (SW-12)	Les Centres D'arrêt Stop Tabac	Juillet 2003
Le carnet de Denise (SW-14)	CENTRES D'ARRÊT STOP TABAC 1 HEURE et graphisme	Fin 2003
Le carnet de Denise (SW-14)	CENTRES D'ARRÊT STOP POIDS 3 HEURES et graphisme	Fin 2003
Le carnet de Denise (SW-14)	Les Centres D'arrêt Stop-Tabac	Fin 2003
Le Point (SW-15 et 16)	CENTRES D'ARRÊT STOP POIDS 3 HEURES et graphisme	Juillet 2003
Le Point (SW-15 et 16)	CENTRES D'ARRÊT STOP STRESS 3 HEURES et graphisme	Juillet et août 2003
Le Point (SW-15 et 16)	CENTRES D'ARRÊT STOP TABAC 1 HEURE et graphisme	Juillet et août 2003
Feature (SW-17)	STOP TOBACCO CENTRES 1 HOUR et graphisme	Septembre 2003
Feature (SW-17)	STOP WEIGHT CENTRES 3 HOURS et graphisme	Septembre 2003
Feature (SW-17)	STOP STRESS CENTRES 3 HOURS et graphisme	Septembre 2003
Feature (SW-17)	The Stop-Tobacco Centres	Septembre 2003
Télé-Horaire (SW-19)	CENTRES D'ARRÊT STOP TABAC 1 HEURE et graphisme	Juin et déc. 2003
Télé-Horaire (SW-19)	Les Centres D'arrêt Stop-Tabac	Juin et déc. 2003
Télé-Horaire (SW-19)	Les Centres Stop Inc.	fév. 2005
Télé-Horaire (SW-19)	CENTRES STOP TABAC et graphisme	fév. 2005
Photo de la vitre extérieure (SW-23)	STOP CENTRES et graphisme (√)	Mai 2005 à Jan. 2007

Brochure publicitaire (SW-24)	CENTRES STOP et graphisme	2004
Brochure publicitaire (SW-24)	CENTRES STOP TABAC et graphisme	2004
Brochure publicitaire (SW-24)	CENTRES STOP POIDS et graphisme	2004
Brochure publicitaire (SW-24)	CENTRES STOP STRESS et graphisme	2004
Brochure publicitaire (SW-24)	Centres Stop Inc.	2004
Publicité dans COOP PPM (SW-25)	CENTRES D'ARRÊT STOP POIDS 3 HEURES et graphisme	2003 et 2004
Publicité dans COOP PPM (SW-25)	CENTRES D'ARRÊT STOP TABAC 1 HEURE et graphisme	2003 et 2004
Publicité dans COOP PPM (SW-25)	CENTRES D'ARRÊT STOP STRESS 3 HEURES et graphisme	2003 et 2004
Publicité dans COOP PPM (SW-25)	CENTRES D'ARRÊT STOP TABAC	2003 et 2004

[14] Je reproduis ci-après les différentes marques graphiques ci-haut mentionnées qui m'apparaissent les plus pertinentes afin de mieux comprendre la portée des arguments soulevés par la Requérante au sujet de l'emploi des marques de commerce vocables de l'Opposante :



[15] Je tiens à souligner que la preuve de diffusion des pièces SW-7, SW-12 et SW-14 constitue une preuve par oui-dire. Ainsi je ne tiendrai pas compte de la preuve de la distribution de ces pièces émanant de tierce-parties et produite sous les cotes SW-8 et SW-13. Des affidavits de représentants des organismes qui attestent la véracité des chiffres de distribution de ces pièces auraient dû être produits. Quant aux commentaires formulés par M. Wallack sur la distribution des magazines ci-haut identifiés, ceci constitue également du oui-dire en l'absence de preuve des qualifications de M. Wallack à ce sujet. Je tiendrai compte du contenu de l'affidavit de M. Robert White Vice-président de l'Audit Bureau of Circulation, un organisme indépendant qui

procède à la publication et vérification des chiffres de distribution de publications circulant au Canada. Ainsi dans son affidavit M. White nous fournit le tirage des éditions du Journal de Montréal (pièces SW-4, SW-5, SW-11 et SW-19) dans lesquelles était inséré le guide Télé-Horaire sur lequel apparaissaient les marques de commerce ou noms commerciaux identifiés au paragraphe 13 ci-haut.

[16] Je n'ai aucune information quant au tirage des pamphlets publicitaires produits sous les cotes SW-1, SW-2, SW-3. Toutefois M. Wallack peut attester qu'ils ont été distribués mais malheureusement il n'a pas fourni de chiffres de distribution ou à tout le moins la quantité imprimée. Quant à la pièce SW-6 je ne peux accepter les chiffres avancés par M. Wallack mais j'accepte la prétention de ce dernier à l'effet que cette publicité ait circulé au Québec. J'accepte également le témoignage non contredit de M. Wallack qu'il y a eu une certaine distribution au Québec des magazines Primeurs, Le Point et Feature (pièce SW-12, 15, 16 et 17 entre autres) mais je n'ai aucune information sur l'ampleur de leur distribution à toute époque pertinente.

[17] M. Wallack conclut son affidavit en affirmant qu'il y a plus de 17,000 personnes qui ont été traitées dans les différents centres STOP CENTRES entre 2000 et le 5 juillet 2005. Ainsi les revenus bruts des centres STOP CENTRES ont progressé durant cette période de \$40,000 à plus de \$ 2 millions. Toutefois je n'ai aucune ventilation de ces chiffres par type de traitement fourni (tabac, stress ou poids).

[18] Je dois donc déterminer si cette preuve est suffisante pour conclure que l'Opposante s'est déchargée de son fardeau de preuve à savoir : prouver l'emploi antérieur au Canada d'une marque de commerce au Canada; dans l'affirmative laquelle ou lesquelles des marques de commerce ci-haut énumérées ont été employées; et finalement je devrai déterminer si sa (ses) marque(s) de commerce a (ont) été abandonnée(s) à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement (le 1<sup>er</sup> mars 2006) [article 16(5) de la Loi].

[19] La Requérante prétend que l'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve initial et qu'en conséquence le troisième motif d'opposition devrait être rejeté. Cette prétention est fondée sur trois prémisses :

- a) Seules les marques de commerce vocables identifiées au troisième motif d'opposition peuvent être considérées;
- b) L'emploi des marques graphiques ci-haut reproduites ne constitue pas un emploi des marques vocables énumérées au troisième motif d'opposition; et
- c) Il n'y a pas de preuve que l'Opposante ait employé de façon continue ses marques de commerce jusqu'à la date de publication de la présente demande d'enregistrement (art 16(5) de la Loi).

[20] J'ai déjà disposé du premier argument en faveur de l'Opposante. Il y a donc lieu de s'attarder à la deuxième prétention de la Requérante. Il va de soi qu'une représentation graphique d'une marque vocable peut constituer un emploi de la marque vocable.

[21] Il n'y a pas lieu de considérer à ce stade-ci les marques suivantes :

STOP TOBACCO CENTRES 1 HOUR et graphisme;  
 STOP STRESS CENTRES 3 HOURS et graphisme;  
 CENTRES STOP et graphisme (√);  
 STOP CENTRES et graphisme(√);  
 CENTRES D'ARRÊT STOP TABAC 1 HEURE et graphisme;  
 CENTRES STOP TABAC et graphisme;  
 CENTRES D'ARRÊT STOP STRESS 3 HEURES et graphisme.

[22] En effet je considère que l'Opposante a de meilleures chances de succès en comparant les marques STOP POIDS, STOP WEIGHT, STOP-APPETITE et STOP-APPÉTIT à la Marque.

[23] Il ne me reste plus qu'à déterminer, pour les fins du deuxième argument de la Requérante, si l'emploi des marques suivantes :

STOP WEIGHT CENTRES 3 HOURS et graphisme;  
 CENTRES D'ARRÊT STOP POIDS 3 HEURES et graphisme; et  
 CENTRES STOP POIDS et graphisme

peut être considéré comme un emploi des marques vocables : STOP WEIGHT et STOP POIDS. Je me réfère au passage suivant de l'arrêt *Registrar of Trade Marks c. Compagnie L'informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme et al.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 où l'honorable juge Pratte a indiqué :

(...) La seule et véritable question qui se pose consiste à se demander si, en identifiant ses marchandises comme elle l'a fait, CII a employé sa marque de commerce « Bull ». Il faut répondre non à cette question sauf si la marque a été employée d'une façon telle qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les distinctions existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée. Le critère pratique qu'il faut appliquer pour résoudre un cas de cette nature consiste à comparer la marque de commerce enregistrée et la marque de commerce employée et à déterminer si les distinctions existant entre ces deux marques sont à ce point minimales qu'un acheteur non averti concluerait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine.

Si on considère le problème sous cet angle et qu'on applique ce critère, nous ne pouvons que conclure qu'en employant la marque composite « CII Honeywell Bull » CII n'a pas employé sa marque « Bull ». (mes soulignés)

[24] Dans *Nightingale Interlock Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 le registraire s'exprima ainsi:

The jurisprudence relating to the question of what deviations in a trade mark are permissible is complicated and often contradictory but in my opinion it is best viewed as establishing two basic principles:

7 Use of a mark in combination with additional material constitutes use of the mark per se as a trade mark if the public, as a matter of first impression, would perceive the mark per se as being used as a trade mark. This is a question of fact dependent upon such factors as whether the mark stands out from the additional material, for example by the use of different lettering or sizing (see e.g., *Standard Coil Products (Canada) Ltd. v. Standard Radio Corp. et al.* (1971), 1 C.P.R. (2d) 155 at p. 163, [1971] F.C. 106), or whether the additional material would be perceived as purely descriptive matter or as a separate trade mark or trade name: see e.g., *Carling O'Keefe Ltd. v. Molson Cos. Ltd.* (1982), 70 C.P.R. (2d) 279 at pp. 280-1, applying *Bulova Accutron Trade Mark*, [1969] R.P.C. 102 at pp. 109-10.

[25] Les inscriptions « CENTRES », « D'ARRÊT » et « 3 HEURES » apparaissant sur les marques graphiques ci-haut illustrées sont purement descriptifs. De plus les mots composant les marques graphiques dans leur version en couleurs, sont écrits en couleurs différentes : STOP POIDS en blanc; CENTRES D'ARRÊT en bleu; et 3 HEURES en vert. Finalement la portion graphique apparaît en rouge. Je suis d'opinion que le consommateur moyen ne croira pas que les services offerts en liaison avec les marques graphiques de l'Opposante proviennent d'une source autre que les services offerts en liaison avec les marques STOP POIDS et STOP

WEIGHT. La portion dominante de ces marques graphiques sont « STOP POIDS » ou « STOP WEIGHT ». Ainsi je suis d'avis que toute preuve d'emploi de ces marques graphiques peut tenir lieu d'emploi des marques vocables STOP POIDS ou STOP WEIGHT. En conséquence, pour les fins de cette décision, je ne ferai plus de distinction entre la version graphique et la version vocable de ces marques. Également la présence ou pas d'un trait d'union entre les mots STOP et POIDS n'est pas un élément déterminant. J'emploierai donc STOP POIDS et STOP WEIGHT sans égard à la forme utilisée par l'Opposante.

[26] Finalement, la Requérante plaide qu'il n'y a pas eu d'usage continu des marques STOP POIDS, STOP-APPÉTIT, STOP APPETITE et STOP WEIGHT. La preuve ci-haut décrite démontre un emploi, sur différents pamphlets publicitaires et publicités, de la marque STOP POIDS à compter du 23 janvier 2003 (réf. Pièce SW-11). Quant à la marque STOP WEIGHT la preuve de premier emploi remonte à septembre 2003 (réf. Pièce SW-17). Donc pour ces marques, la Requérante a établi un emploi antérieur à la date de production de la demande d'enregistrement (le 5 juillet 2005). Pour ce qui est des marques STOP APPÉTIT et STOP APPETITE, nous les retrouvons que sur un seul pamphlet publicitaire (pièce SW-3) qui aurait été distribué en mars 2005.

[27] L'article 16(5) de la Loi parle d'abandon de la marque de commerce et non de son emploi continu à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement (le 12 avril 2006). La question d'abandon d'une marque de commerce est une question de faits qui doit s'apprécier à la lumière de la preuve au dossier. De plus l'absence d'emploi d'une marque de commerce doit être jumelée à une intention d'abandonner l'emploi de cette marque de commerce qui peut s'inférer à partir d'une longue période de non-emploi de la marque en question [voir *Dastous c. Mathews-Wells Co. Ltd.*, [1950] S.C.R. 261]. La Requérante m'a référé à la décision du registraire dans VITALIANO PANCALDI, op. cit. Or dans cette décision il y avait absence de preuve d'emploi de la marque de l'opposante pendant une période de plus de deux ans et demi. Dans notre cas il y a une preuve documentaire d'emploi à tout le moins jusqu'au mois de mars 2005. De plus M. Wallack affirme dans son affidavit que la pièce SW-7 a été distribuée en 2005. Il ajoute au paragraphe 18 de son affidavit que :

18. Stop Centres has continuously marketed its health services under the STOP POIDS Trade-marks in a variety of magazines, newspapers, brochures, pamphlets, booklets and books from March 2003 to July 5, 2005, and onwards. (mon souligné)

[28] Au paragraphe 16 de son affidavit il mentionne que l'Opposante fournit depuis 2003 des services de conseil, support et de réhabilitation pour la perte de poids, le contrôle du poids et de l'appétit en liaison avec la marque STOP POIDS.

[29] À la lumière de la volumineuse preuve documentaire et des allégations contenues dans l'affidavit de M. Wallack je ne peux conclure que l'Opposante ait abandonné l'emploi de ses marques de commerce STOP POIDS et STOP WEIGHT au 12 avril 2006. Toutefois la preuve n'est pas suffisante pour me permettre de conclure dans le même sens pour ce qui est des marques de commerce STOP APPÉTIT et STOP APPETITE.

[30] Il me reste à déterminer s'il y a probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposante STOP POIDS et STOP WEIGHT. La probabilité de confusion entre deux marques de commerce doit s'analyser en fonction des circonstances pertinentes propres à chacun des dossiers. L'article 6(5) de la Loi contient une liste non exhaustive de ces circonstances. La Cour suprême du Canada, par l'entremise de la plume de l'honorable juge Binnie, a procédé à une analyse de ces circonstances dans *Mattel Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, (2006) 49 C.P.R. (4th) 321. C'est à la lumière de cette analyse que je passerai en revue les circonstances qui sont pertinentes à ce dossier.

[31] La Marque possède un degré de caractère distinctif inhérent très faible. La combinaison des mots STOP et DIETE est hautement suggestive des Services. Il en est de même pour les marques de commerces STOP POIDS et STOP WEIGHT de l'Opposante. En effet la Marque suggère un arrêt des habitudes alimentaires en adhérant à une diète tandis que les marques STOP POIDS et STOP WEIGHT suggèrent un arrêt de l'augmentation du poids.

[32] Le caractère distinctif inhérent d'une marque de commerce peut être rehaussé par un usage important. Or malgré la preuve d'usage des marques de l'Opposante nous n'avons, sauf pour la distribution du quotidien le Journal de Montréal, aucune preuve admissible de l'ampleur de la

distribution des différentes publicités sur lesquelles apparaissent les marques de l'Opposante. La seule preuve de publicité dans le Journal de Montréal de la marque STOP POIDS est la pièce SW-11 qui se limite à l'édition du 23 janvier 2003. Dans les circonstances je conclus que dans la mesure que la Marque STOP POIDS est devenue plus connue que la Marque ceci n'est pas significatif.

[33] La preuve d'emploi des marques de commerce de l'Opposante ci-haut décrite remonte au le 23 janvier 2003 (pièce SW-11) alors qu'il n'y a pas de preuve d'emploi de la Marque.

[34] Les Services sont de même nature que ceux offerts en liaison avec les marques STOP POIDS et STOP WEIGHT. Je me réfère à la pièce SW-3 où il est fait mention que le traitement offert sous ces marques comprend « deux rencontres pour des conseils nutritionnels, du coaching, des recommandations de combinaisons de nourriture ou des menus maisons ».

[35] N'ayant aucune preuve sur la nature du commerce de la Requérante et tenant compte du fait que les Services sont de même nature que ceux de l'Opposante, je peux inférer que la nature du commerce des parties est la même.

[36] Il a été mentionné à maintes reprises que le degré de ressemblance est le facteur le plus important dans l'appréciation de la probabilité de confusion entre deux marques de commerce [voir *Beverly Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145, conf. 60 C.P.R. (2d) 70]. Également la première composante d'une marque de commerce est souvent considérée comme la plus importante [*Pernod Ricard c. Molson Breweries* (1992), 44 C.P.R. (3d) 359]. Il y a lieu toutefois de tempérer ce principe lorsque cette composante est descriptive ou non-distinctive et qui est par surcroît largement employé comme composante de marques de commerce.

[37] La Requérante a plaidé que le sens des marques en litige est différent. La combinaison des mots STOP et POIDS suggère un arrêt de l'augmentation du poids d'une personne. Ce processus est associé chez le consommateur moyen à un arrêt d'un état de fait qui est « mal ». Pour employer son expression, il s'agirait d'arrêter le mal. Or la Marque, selon la Requérante,

ne suggère rien de mauvais. Je ne peux abonder dans le sens de la Requérante. Le mot « STOP » signifie arrêt. Lorsqu'il est juxtaposé au mot « POIDS » ou sa version anglaise « WEIGHT » l'idée suggérée est d'arrêter de gagner du poids. Je conviens que la combinaison des mots « STOP » et « DIETE » peut paraître à prime abord étrange mais l'idée d'une diète est de réduire ou maintenir son poids. Je conclus que dans son ensemble l'idée suggérée par les marques est semblable et qu'elles se ressemblent également du point de vue visuel et phonétique par la présence du mot STOP.

[38] Les parties ont soulevé deux circonstances additionnelles qu'elles jugent pertinentes soit : l'état du registre et l'existence d'une famille de marques de commerce.

[39] Mme Audrey Baltadjian était stagiaire au cabinet des agents de la Requérante au moment de la signature de son affidavit. Le 8 août 2007, elle a procédé à une recherche d'une base de données sur les marques de commerces canadiennes. L'Opposante s'objecte à l'admissibilité de cette preuve au motif de la règle de la meilleure preuve. L'Opposante se réfère à la décision du registraire dans *PepsiCo, Inc v. 100777 Canada Inc.* (2006), 51 C.P.R. (4th) 205. Or dans cette affaire l'affiant n'avait fourni aucune information sur la base de données consultée et la provenance des photocopies produites. Dans le cas des documents produits par Mme Baltadjian, elle a identifié la base de données consultée soit la base de données sur les marques de commerce sur le site web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. J'accepte donc la production de cette preuve.

[40] Cette recherche s'est toutefois limitée à localiser 55 marques de commerce qu'elle énumère au paragraphe 6 de son affidavit sans toutefois nous indiquer comment elle a obtenu cette liste et quels étaient les paramètres utilisés pour générer cette liste. Aucune analyse de cette recherche n'apparaît dans l'affidavit ni dans l'argumentation écrite de la Requérante. Lors de l'audience la Requérante a référé à 21 de ces citations. (réf. Pages 1, 3, 5, 10, 14, 18, 22, 24, 29, 35, 38, 41, 45, 48, 56, 63, 65, 70, 72, 74 et 78 à la pièce AB-4) Cinq de ces marques n'étaient pas enregistrées au moment du dépôt de la présente demande (Réf. Pages 1, 5, 48, 56 et 63). Aucune des citations restantes ne couvre des marques de commerce enregistrées en liaison avec des services de même nature que les Services ou les services offerts par

l'Opposante. De plus, sauf pour une marque de commerce, les enregistrements cités couvrent des marchandises très spécifiques souvent reliées au domaine médical telles qu'à titre d'exemple : bandages (STOP BLOOD), préparations et substance pour le traitement des hémorroïdes ( INCOSTOP).

[41] Les seules citations qui m'apparaissent pertinentes sont :

NUTRISTOP pour des substituts alimentaires pour régime amaigrissant;

SNORE STOP pour une formule homéopathique pour enrayer les symptômes du ronflement;

TABASTOP pour des comprimés pour arrêter de fumer;

[42] Ce nombre est nettement insuffisant pour inférer l'état du marché canadien et ainsi conclure que le canadien moyen serait apte à distinguer les différentes marques ayant comme composante le mot STOP lorsqu'elles sont employées en liaison avec des services de même nature que les Services. De plus je note que le mot STOP apparaît à la fin de chacune de ces marques de commerce et non comme préfixe ou première composante d'une marque de commerce comme c'est le cas dans notre dossier.

[43] Quant à l'existence d'une famille de marques de commerce ayant comme dénominateur commun le mot « STOP », je me dois de tenir compte de la preuve d'emploi des marques CENTRES STOP, STOP CENTRES, STOP TABAC et STOP STRESS. La Requérante plaide que donner raison à l'Opposante serait ni plus ni moins que de lui accorder le monopole sur le mot STOP. À cet argument qu'il suffise de dire que l'Opposante détient des droits sur les marques de commerce qu'elles emploient en liaison avec le type de services qu'elle offre.

[44] La Requérante, dans son argumentation écrite mentionne que l'Opposante, dans le cadre de l'examen de sa demande d'enregistrement 1,264,009 pour la marque de commerce CENTRES STOP, a allégué qu'il n'y aurait pas de confusion entre cette marque de commerce et les marques au registre comportant le mot STOP. Je n'ai pas à commenter cette prise de position car je n'ai pas inclus la marque de commerce CENTRES STOP dans la liste des marques de

commerce que je jugeais les plus pertinentes pour les fins de mon analyse de la probabilité de confusion entre la Marque et celles de l'Opposante.

[45] Je conclus que la Requérante ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver selon la prépondérance des probabilités que la Marque ne porterait pas à confusion avec les marques STOP POIDS et STOP WEIGHT de l'Opposante. En effet la Marque a un faible caractère distinctif inhérent; les Services sont de même nature que les services offerts par l'Opposante en liaison avec ses marques de commerce; la Marque ressemble auxdites marques de l'Opposante et cette dernière a démontré l'emploi d'une famille de marques de commerce débutant par le mot STOP en liaison avec des services de même nature que les Services. Je maintiens donc le troisième motif d'opposition.

#### **VI Motif fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque**

[46] Le libellé de ce motif d'opposition m'amène à conclure qu'il se limite qu'aux marques de commerce clairement identifiées dans la déclaration d'opposition soit : CENTRES STOP STOP POIDS et STOP APPETIT. Il n'y a pas la présence dans ce motif d'opposition du mot « including » qui ouvrirait la porte à la possibilité de plaider, comme ce fut le cas sous le motif d'opposition précédent, l'emploi d'autres marques de commerce en autant que cette preuve d'usage soit au dossier.

[47] L'Opposante a le fardeau de prouver que ses marques de commerce sont suffisamment connues au Canada à la date pertinente (le 12 avril 2006) de manière à nier le caractère distinctif de la Marque. La preuve ci-haut décrite, en ce qui concerne STOP POIDS, me permet de conclure qu'effectivement cette marque de commerce était suffisamment connue au Canada. La différence entre les dates pertinentes pour ce motif d'opposition et celui sous l'article 16(3)(a) de la Loi n'a aucun impact sur mon analyse de la probabilité de confusion entre STOP POIDS et la Marque.

[48] La Requérante n'a pas présenté d'arguments se rapportant spécifiquement à ce motif d'opposition. Elle a plaidé absence de confusion entre les marques de l'Opposante et la Marque. J'ai déjà conclu qu'il existe une probabilité de confusion entre la marque de

commerce STOP POIDS et la Marque. Dans les circonstances je me dois de maintenir le dernier motif d'opposition et déclarer que la Marque n'est pas distinctive ou n'est pas apte à distinguer les Services des services offerts par l'Opposante en liaison avec sa marque de commerce STOP POIDS.

## **VII Autres motifs d'opposition**

[49] Ayant conclu en faveur de l'Opposante sous deux motifs d'opposition distincts, il n'y pas lieu de me prononcer sur les deuxième, quatrième et cinquième motif d'opposition.

## **VIII Conclusion**

[50] 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 la demande d'enregistrement de la Marque, le tout selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

DATÉ À BOUCHERVILLE, QUÉBEC, CE 30 NOVEMBRE 2009.

Jean Carrière

Membre de la commission des oppositions