

TRADUCTION/TRANSLATION

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION
faite par The Kidney Foundation of
Canada - La Fondation Canadienne du
Rein à la demande n° 652 705
produite par la Fondation
Québécoise du Rein relativement à
la marque de commerce LA CARAVANE
QUÉBÉCOISE DE LA FONDATION DU REIN
& Dessin

Le 12 mars 1990, le requérant initial, Félix Landry, a produit une demande d'enregistrement de la marque LA CARAVANE QUÉBÉCOISE DE LA FONDATION DU REIN & Dessin, dont l'illustration figure ci-dessous, fondée sur l'emploi projeté de la marque au Canada.

Le requérant a ensuite modifié sa demande de manière à se désister du droit à l'usage exclusif des mots «Fondation du Rein», «Recherche» et «Québécoise» indépendamment de la marque dans son intégralité et à préciser les services du requérant comme il suit :

Informar la population aux maladies du rein, et ce notamment en sensibilisant et éduquant la population sur les diverses formes de maladies du rein, sur les traitements disponibles, sur les diverses recherches effectuées, sur les greffes possibles et, essentiellement, sur l'ensemble des traitements disponibles et/ou sur l'étude pour les personnes souffrant de maladie du rein.

La demande dans sa forme modifiée a été publiée pour fins d'opposition le 22 mai 1991. L'opposant, The Kidney Foundation of Canada - La Fondation Canadienne du Rein («la Fondation du Rein») a produit une déclaration d'opposition le 20 juin 1991, dont une copie a été acheminée au requérant le 30 juillet 1991.

Comme motifs d'opposition, l'opposant a invoqué, entre autres, l'absence de caractère distinctif de la marque visée par la demande d'enregistrement employée en liaison avec les services du requérant étant donné l'emploi par l'opposant depuis 1964 de ses marques «consisting of two(2) stylized kidney beans and/or in association with the name of the Opponent» en liaison avec des services qui sont essentiellement les mêmes que ceux précisés dans la demande du requérant. Les marques de commerce citées par l'opposant sont indiquées ci-dessous (voir les éléments de preuve annexés à l'affidavit de M. Economides déposé en faveur de l'opposant). Le requérant a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle il affirme de façon générale ses droits à la marque visée par la demande d'enregistrement.

En ce qui concerne la prétendue absence de caractère distinctif de la marque LA CARAVANE QUÉBÉCOISE DE LA FONDATION DU REIN & Dessin employée en liaison avec les services du requérant visés dans la présente demande, la loi impose au requérant de faire la preuve que sa marque est adaptée de manière à distinguer ou qu'elle distingue effectivement ses services de ceux de la Fondation du Rein dans tout le Canada : voir Muffin Houses Inc. c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R.(3d) 272 (CMOC). Étant donné le fardeau de la preuve qui incombe au requérant, s'il est impossible d'en arriver à une conclusion définitive une fois examinés tous les éléments de preuve, l'affaire doit être tranchée en faveur du requérant. La date qui fait foi, pour ce qui est du

motif de l'absence de caractère distinctif, est la date du dépôt de la déclaration d'opposition, en l'espèce, le 20 juin 1991 : voir Re Andres Wines Ltd. et E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R.(2d) 126 à la p. 130 (C.A.F.); Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R.(3d) 412 à la p. 424 (C.A.F.). En outre, pour ce qui est de la question du caractère distinctif, je peux tenir compte de toute la preuve présentée en ce qui concerne les activités des parties sous leurs marques de commerce respectives jusqu'à la date qui fait foi : voir Castle & Cooke, Inc. c. Popsicle Industries Ltd. (1990), 30 C.P.R.(3d) 158 (CMOC).

L'opposant a déposé en preuve l'affidavit de John Economides, vice-président de la Fondation du Rein et l'affidavit de Linda Pellas, une employée de la Fondation du Rein.

Le requérant n'a pas déposé d'éléments de preuve ni demandé une prorogation du délai prévu à cette fin avant l'expiration de celui-ci le 3 janvier 1992. Par conséquent, la Commission est passée à l'étape suivante de la procédure le 6 février 1992, invitant les parties à déposer leurs plaidoyers écrits. Puis, par une lettre datée du 7 février 1992, le requérant a demandé une prorogation rétroactive du délai prévu pour lui permettre de déposer en preuve l'affidavit de Félix Landry (fait sous serment le 3 février 1992). Le requérant a expliqué que cet élément de preuve n'était pas prêt auparavant parce que M. Landry «a dû être hospitalisé et que celui-ci n'a pu signer l'affidavit... avant le 03 février 1992...» Comme on pouvait s'y attendre, l'opposant a formulé une objection, alléguant que cet élément de preuve était présenté en dehors des délais prescrits et il a demandé d'être autorisé à contre-interroger M. Landry si cet élément était admis en preuve.

La Commission a fait savoir au requérant que, l'affaire étant passée à l'étape du dépôt des plaidoyers écrits le 6 février 1992, il devait demander la permission de déposer son élément de preuve

à titre d'autre preuve en application de la Règle 46(1) du Règlement sur les marques de commerce : voir la décision de la Commission en date du 16 avril 1992. Elle l'a informé en outre qu'il devait faire savoir qu'il était disposé à produire M. Landry pour lui permettre de subir un contre-interrogatoire. Dans sa décision du 16 avril, la Commission s'est conformée à sa pratique habituelle qui consiste à refuser d'examiner une demande de prorogation rétroactive de délai relativement à une étape donnée de la procédure alors que l'affaire est passée à une étape postérieure.

En réponse, les agents du requérant ont informé la Commission du décès de M. Landry le 13 avril 1992 et lui ont demandé de réexaminer sa décision du 16 avril. Par la suite, Louise Lonthier, seule héritière de M. Landry, a cédé la demande d'enregistrement de la marque de commerce au requérant actuel, la Fondation Québécoise du Rein.

Il n'est pas clair pourquoi la Commission n'a pas répondu à la lettre du requérant lui demandant de réexaminer sa décision du 16 avril. Toutefois, dans une lettre datée du 16 juin 1992, le requérant a demandé la permission de déposer l'affidavit de M. Landry en application de la Règle 46(1), comme le lui avait recommandé la Commission dans sa décision du 16 avril. À nouveau, la Commission s'est conformée à sa pratique habituelle en invitant l'opposant à lui présenter ses arguments relativement à la demande du requérant : voir la lettre de la Commission datée du 21 septembre 1992. L'opposant n'a pas répondu à la lettre. Entre-temps, l'étape de dépôt des plaidoiries écrites a pris fin et l'affaire s'est rendue à l'étape de l'audience (à cet égard, les demandes du requérant de permission de déposer l'affidavit de M. Landry n'ont pas eu d'effet sur les autres délais prévus relativement à la procédure d'opposition). Le requérant a déposé un plaidoyer écrit mais l'opposant a négligé de ce faire. Seul l'opposant était représenté à l'audience.

Malheureusement, la Commission n'a pas rendu sa décision avant la tenue de l'audience sur la question de savoir si l'affidavit de M. Landry serait admis en preuve en application de la Règle 46(1). À l'audience, l'opposant n'a pas adopté de position sur cette question, laissant la décision à ma discrétion. Étant donné que l'opposant n'a pas soulevé d'objection et comme il serait peu réaliste de s'attendre à ce que le requérant présente un autre affidavit également fiable concernant les activités personnelles de M. Landry, j'ai accordé au requérant la permission de déposer l'affidavit de M. Landry en preuve dans la présente procédure.

Je résumerai tout d'abord le témoignage de M. Economides. L'opposant s'est constitué en société en 1964 et, depuis, mène des activités au Canada sans interruption. Il appuie les recherches médicales dans le domaine des maladies du rein et cherche à informer la population sur les causes de ces maladies et les moyens de les détecter. Il s'agit d'une société d'envergure nationale dont le siège est au Québec. Elle a des filiales dans toutes les provinces du Canada, chaque filiale provinciale étant subdivisée en sections et ayant ses propres membres. Les marques de commerce de l'opposant, dont les illustrations ont été reproduites plus haut, figurent sur le papier à lettres à en-tête et des milliers de reçus de dons, de dépliants et de cartes de sympathie. L'opposant a contribué plus de 25 millions de dollars aux recherches sur les maladies du rein dans la plupart des hôpitaux d'enseignement au Canada. Il a reçu des contributions de plus de 500 000 donateurs (sociétés et particuliers) et bénéficié de l'appui de plus de 20 000 bénévoles d'un bout à l'autre du Canada. Il est connu généralement sous le nom de «La Fondation du Rein» ou «The Kidney Foundation» et la section du Québec est connue sous le nom de «La Fondation du rein, Succursale du Québec». Bien que le témoignage de M. Economides ne soit pas aussi précis qu'il pourrait l'être, néanmoins, en me fondant sur une interprétation équitable de son affidavit et sans que ce témoin ait subi de contre-interrogatoire, je conclus que les marques de commerce de l'opposant étaient

connues de façon significative dans tout le Canada à la date qui fait foi, soit le 20 juin 1991.

Les paragraphes 23 à 25 et une partie du paragraphe 28 de l'affidavit de M. Economides sont particulièrement pertinents et donc reproduits ci-dessous :

Je suppose que le programme [Traduction] «portant un nom identique à celui qui fait partie de la marque à laquelle on prétend» de la succursale québécoise de l'opposant auquel M. Economides fait allusion est le programme qui porte le nom de La Caravane Québécoise de la Fondation du Rein mentionné au paragraphe 24 de son affidavit. Le témoignage sous forme d'affidavit de M^{me} Pellas confirme certaines parties du témoignage de M. Economides.

On peut résumer comme il suit le témoignage de M. Landry. Il a commencé à employer la marque qui fait l'objet de la demande d'enregistrement le 6 mars 1990 en liaison avec les services décrits dans la demande. Avant 1990, M. Landry travaillait pour l'opposant à titre de bénévole, remplissant différentes fonctions. Il a commencé à travailler pour l'opposant en 1982 lorsqu'il a participé à un «ski-o-thon» destiné à recueillir des fonds pour l'opposant. Les «ski-o-thons» auxquels M. Landry a participé de

1982 à 1986 ont permis de recueillir environ 19 000 \$ sous forme de dons à la Fondation du Rein.

Vers 1986, le fait que la Fondation du Rein ne l'aidait pas dans ses efforts et qu'elle ne cherchait pas suffisamment à faire connaître les fins auxquelles les dons d'argent étaient affectés sont devenus deux sources de préoccupation pour M. Landry. Il a néanmoins poursuivi ses activités de collecte de fonds et de bénévolat au profit de la Fondation du Rein. Ses réalisations ont fait l'objet d'un article de journal (daté du 10 septembre 1989 et annexé à l'affidavit de M. Landry sous la cote R-11) dont voici un extrait :

La Fondation Canadienne du Rein a remis à Félix Landry le prix d'excellence pour son activité spéciale... Sous le nom de «CARAVANE 5/25», pour souligner son 5^{ième} voyage ainsi que le 25^{ième} anniversaire de la Fondation [l'opposant], le groupe visait à sensibiliser la population sur les maladies du rein...

M. Landry déclare que, contrairement au paragraphe 23 de l'affidavit de M. Economides, il n'a été membre du conseil d'administration de la Fondation du Rein que de 1989 jusqu'au 11 mai 1991 environ. En outre, M. Landry nie les affirmations contenues dans le paragraphe 24 de l'affidavit de M. Economides; selon M. Landry, le programme portant le nom de La Caravane Québécoise de la Fondation du Rein n'a vu le jour qu'en 1990 lorsqu'il a été créé par M. Landry : voir les paragraphes 24 à 26 de l'affidavit de M. Landry, reproduits ci-dessous.

Je suis convaincu que M. Landry a agi de bonne foi et qu'il était animé de bonnes intentions lorsqu'il a choisi la marque LA CARAVANE QUÉBÉCOISE DE LA FONDATION DU REIN & Dessin visée par la demande d'enregistrement pour distinguer ses activités personnelles de celles de la Fondation du Rein. D'ailleurs, à l'audience, l'avocat de l'opposant a reconnu que M. Landry est dévoué à sa cause, qu'il ne ménage pas sa peine et qu'il est tenu en haute estime. Pour ce qui est des contradictions exposées ci-dessus entre le témoignage de M. Landry et celui de M. Economides, j'accorde plus de foi au témoignage de M. Landry parce qu'il est plus informatif et s'accompagne d'une meilleure preuve documentaire.

Comme je l'ai déjà dit, je ne doute pas de l'intégrité personnelle de M. Landry ou des motifs humanitaires qui l'ont amené à choisir la marque LA CARAVANE QUÉBÉCOISE DE LA FONDATION DU REIN & Dessin qui fait l'objet de la demande d'enregistrement. Toutefois, l'intégrité et les motifs de M. Landry n'entrent pas en cause pour ce qui est de déterminer la question à trancher dans la présente procédure. En effet, il s'agit ici tout simplement de déterminer si le grand public, à la date qui fait foi, c'est-à-dire le 20 juin 1991, croyait que les activités menées par le requérant sous la marque LA CARAVANE QUÉBÉCOISE DE LA FONDATION DU REIN & Dessin étaient approuvées ou parrainées par la Fondation du Rein ou menées sous les auspices de celle-ci.

Pour ce qui est de cette question, le témoignage de M. Economides montre que la Fondation du Rein a commencé à employer ses marques en 1964 et que ses marques étaient relativement bien connues dans tout le Canada à la date qui fait foi. Par contre, le requérant n'a commencé à mener ses activités sous sa marque LA CARAVANE QUÉBÉCOISE DE LA FONDATION DU REIN & Dessin qu'en mars 1990 et, semble-t-il, seulement au Québec. Étant donné la similarité entre les marques de l'opposant et la marque faisant l'objet de la demande d'enregistrement, et vu la renommée

qu'avaient acquise les marques de l'opposant à date qui fait foi, je conclus que le grand public, au Québec et dans les autres provinces du Canada, prendrait pour acquis que les activités menées par le requérant sous sa marque LA CARAVANE QUÉBÉCOISE DE LA FONDATION DU REIN & Dessin étaient parrainées par la Fondation du Rein ou menées sous les auspices de cette dernière. Par conséquent, la marque faisant l'objet de la demande d'enregistrement employée en liaison avec les services du requérant n'est pas distinctive.

Étant donné ce qui précède, je repousse la demande du requérant.

Je tiens à signaler, par ailleurs, un certain nombre d'autres points. En premier lieu, comme je l'ai déjà dit, la demande d'enregistrement dont il s'agit ici est fondée sur l'emploi projeté de la marque au Canada et elle a été déposée le 12 mars 1990. Toutefois, au paragraphe 26 de son affidavit, M. Landry affirme qu'il a commencé à employer la marque le 6 mars 1990. En d'autres termes, la marque était déjà employée au moment où la demande d'enregistrement a été déposée. Si l'opposant avait fait valoir que la demande d'enregistrement n'était pas conforme à l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce, elle aurait vraisemblablement été refusée au motif qu'elle n'était pas fondée comme il se doit sur l'emploi projeté de la marque au Canada : voir Fisco-Findus S.A. c. Diners Delite Foods Ltd. (1989), 26 C.P.R.(3d) 556 (COMC). Toutefois, l'opposant n'a pas soulevé cette question dans sa déclaration d'opposition et, par conséquent, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans la présente procédure : voir Imperial Developments Ltd. c. Imperial Oil Ltd. (1984), 79 C.P.R.(2d) 13 aux pages 19 à 21 (C.F. 1^{re} inst.).

Le deuxième point a trait à la permission demandée par le requérant (le 14 juin 1993) de modifier la demande en question en

changeant la marque faisant l'objet de la demande d'enregistrement de manière à ce qu'elle soit conforme à l'illustration ci-dessous :

La Commission a informé le requérant par une décision datée du 16 juillet 1993 qu'elle ne pouvait permettre la modification demandée parce que la Règle 37(a) du Règlement sur les marques de commerce ne permet pas à un requérant de «changer la marque de commerce» après l'annonce ou la publication de la demande d'enregistrement pour fins d'opposition.

Enfin, les pièces jointes à l'affidavit de M. Landry ne sont pas authentifiées comme il se doit ou ne portent pas la signature d'un commissaire aux serments; toutefois, en l'absence d'une objection de la part de l'opposant, je tiens cela pour un vice de forme et j'en fais abstraction.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 28 JOUR DE Juillet, 1994.

Myer Herzig
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce.