

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION
d'Alis Technologies Inc. à
la demande numéro 858,572
produite par Alice Corporation Pty Ltd.
(auparavant Swychco Infrastructure Services Pty Ltd.)
en vue de l'enregistrement de la marque de commerce ALICE**

Le 14 octobre 1997, Swychco Infrastructure Services Pty Ltd., la requérante, a présenté une demande d'enregistrement visant sa marque de commerce ALICE, fondée sur l'emploi projeté de la marque au Canada. Elle a revendiqué une priorité conventionnelle remontant au 21 avril 1997, date du dépôt d'une demande d'enregistrement correspondante en Australie. Initialement, la demande visait à la fois des marchandises et des services mais, pendant la procédure d'opposition, les marchandises ont été supprimées et les services révisés; elle ne vise plus à présent que les services suivants :

Services de gestion commerciale; services financiers, notamment services de gestion des risques, services d'assurances, services d'informations financières et d'assurance; conception et élaboration de logiciels, services d'assistance logiciel, services de programmation informatique.

La demande a fait l'objet d'une annonce pour fin d'opposition dans l'édition du *Journal des marques de commerce* du 27 octobre 1999. L'opposante, Alis Technologies Inc., a produit une déclaration d'opposition le 17 novembre 1999. La requérante a déposé et signifié une contre-déclaration niant les allégations de l'opposante.

La preuve soumise par l'opposante se composait de l'affidavit de Louise Guerette. Celle de la requérante consistait en l'affidavit de Victoria Carrington et la copie certifiée du dossier de l'Office de

la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) au sujet de la demande d'enregistrement de marque de commerce numéro 553,843 (qui a donné lieu à l'enregistrement numéro 350,508).

Le 23 août 2001, l'OPIC a pris acte du changement de nom de la requérante Swychco Infrastructure Services Pty Ltd., qui devenait Alice Corporation Pty Ltd.

Chaque partie a déposé un plaidoyer écrit. Une audience s'est tenue, à laquelle les deux parties étaient représentées.

L'opposante allègue dans sa déclaration d'opposition qu'elle est possède l'enregistrement canadien des marques de commerce ALIS et ALIS TECHNOLOGIES...A WORLD OF LANGUAGE SOLUTIONS.

Elle déclare également que sa marque de commerce ALIS TECHNOLOGIES est sur le point d'être enregistrée au Canada. Elle soutient que ces trois marques sont employées au Canada depuis une date antérieure au 14 octobre 1997, en liaison avec des marchandises et services appartenant aux catégories générales mentionnées dans la demande numéro 858,572, et qu'elles n'ont pas été abandonnées. Elle ajoute que sa marque de commerce ALIS et un nom commercial non mentionné (probablement Alis Technologies Inc.) sont employés au Canada depuis le mois de février 1981 et que la marque ALIS a été enregistrée le 9 mars 1982 sous le numéro 272,358. Elle prétend que la marque de la requérante crée de la confusion avec ces trois marques et avec le nom commercial et que, pour cette raison, la marque n'est ni enregistrable (art. 12 de la *Loi sur les marques de commerce*) ni distinctive, et que la requérante n'est pas la personne ayant le droit de la faire enregistrer (art. 16).

L'opposante soutient également que l'alinéa 12(1)e) interdit l'enregistrement de la marque de la requérante parce l'adoption de cette marque « est interdite par les articles 9 et 11 de la Loi, vu l'avis publié à la p. 91 de l'édition du 21 avril 1999 du *Journal des marques de commerce* ».

En outre, la demande d'enregistrement ne serait pas conforme à l'article 30. L'opposante consacre trois paragraphes à ce motif d'opposition, mais ils se résument tous à l'affirmation que la requérante savait ou aurait dû savoir que sa marque risquait de créer de la confusion avec les marques de l'opposante. Comme aucun élément de preuve n'appuie l'allégation que la requérante connaissait les marques de l'opposante, le motif fondé sur l'article 30 est écarté.

L'opposante a également fait valoir que la marque de la requérante n'était pas une marque de commerce au sens de l'article 2. Cette prétention n'a pas été étayée.

Bien que de nombreuses précisions fassent défaut à la déclaration d'opposition, notamment le numéro d'enregistrement de la marque de commerce ALIS TECHNOLOGIES... A WORLD OF LANGUAGE SOLUTIONS, la requérante n'a pas fait valoir que l'exposé des motifs d'opposition était insuffisant. Elle s'est contentée de nier ces motifs. De toute manière, la preuve soumise par l'opposante fournit effectivement la plupart des précisions manquantes (voir *Novopharm Ltd. c. AstraZeneca AB et al.* (2002), 21 C.P.R. (4th) 289 (C.A.F.)).

La loi impose à la requérante de démontrer suivant la prépondérance des probabilités qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre sa marque et chacun des marques et noms invoqués

par l'opposante (voir *Dion Neckwear Ltd. v. Christian Dior, S.A.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)). L'opposante assume toutefois le fardeau initial d'apporter une preuve suffisante de la véracité de ses allégations. Relativement au motif faisant intervenir le droit à l'enregistrement, l'opposante doit établir qu'elle employait ses marques de commerce et son nom commercial avant la date de dépôt présumée par l'opération de la priorité conventionnelle et qu'elle ne les avait pas abandonnés à la date de publication de l'annonce relative à la demande de la requérante (par. 16(5) et 17(1) de la *Loi sur les marques de commerce*).

Mme Guerrette est la secrétaire générale et la directrice du contentieux de l'opposante. Elle déclare que l'opposante est une entreprise importante dans le secteur canadien et international des télécommunications et de l'informatique, notamment en recherche, création, distribution et vente de logiciels pour différentes applications. Plus particulièrement, selon elle, l'opposante est à l'avant-garde en matière de technologie de traduction. Elle affirme que la réputation de l'opposante comme innovatrice en haute technologie et ses relations commerciales avec de nombreuses autres entreprises font que l'élaboration de marchandises et de services analogues à ceux qui sont décrits dans la demande numéro 858,572 serait perçue comme une évolution naturelle de l'entreprise. Je remarque toutefois que l'opposante n'a présenté aucun élément de preuve indiquant qu'elle s'est lancée dans des entreprises du type de celles qui sont énumérées dans la présente demande d'enregistrement. Les déclarations de Mme Guerrette sur ce point relèvent selon moi de la simple hypothèse (voir *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.*, 80 C.P.R. (3d) 247 (C.A.F.)).

Mme Guerrette présente une liste d'entreprises avec lesquelles l'opposante a travaillé au cours des années; Microsoft, IBM, AT&T et Toshiba y figurent. Les marchandises et services de l'opposante sont distribués dans plus de vingt-cinq pays et, selon Mme Guerrette, les clients de l'opposante pourraient également avoir recours aux services décrits dans la demande de la requérante.

Mme Guerrette a aussi fourni du matériel promotionnel (cartes de Noël, t-shirts, horloges) portant une ou plusieurs des marques de commerce de l'opposante, mais elle n'a pas indiqué à quel moment ce matériel a servi ni l'ampleur de sa distribution. Comme pièce 9, elle a déposé une trousse promotionnelle qui a été envoyée aux clients de l'entreprise au Canada et ailleurs. Les marques de commerce ALIS ou ALIS TECHNOLOGIES y sont utilisées, mais la seule indication de temps associée à ces documents provient d'un avis de droits d'auteur daté de 1999. La témoin a également déposé un document intitulé « Founder's Log », qui est essentiellement l'album de coupures de journaux de l'entreprise. Presque aucun des articles qu'il recèle n'est utile aux prétentions de l'opposante. Il y en a quand même quelques-uns où il est question de l'opposante, qui ont paru dans des publications connues, dont un tiré du Devoir du 23 mars 1998, un autre tiré du Financial Post, en date du 23 septembre 1998, et un autre encore publié par la Presse le 11 décembre 1996. Si ces coupures peuvent établir la réputation acquise par l'opposante, elles ne prouvent pas l'emploi de ses marques de commerce au sens de l'article 4 de la Loi. Il y a aussi des coupures datant de 1988, mais je ne puis avoir connaissance d'office de la diffusion qu'elles ont connue car elles n'ont pas paru dans des journaux canadiens importants (voir *Northern Telecom Ltd. v. Nortel Communications Inc.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 540 (C.O.M.C.)). La copie d'un communiqué de presse de Microsoft daté du 15 octobre 1987 a également été déposée; il y est question de l'élaboration avec l'opposante d'un

MS-DOS en arabe, mais cela ne prouve pas qu'il a été diffusé au Canada. En fait, il semble qu'il ait été diffusé dans les Émirats arabes unis.

Mme Guerrette déclare que l'opposante emploie les mots ALIS TECHNOLOGIES depuis juin 1982 « pour la consultation et la conception personnalisée de produits multilingues, de sites web, de systèmes Internet et intranet ». L'emploi d'ALIS TECHNOLOGIES... A WORLD OF LANGUAGE SOLUTIONS a commencé le 2 décembre 1997. Comme pièces 1, 2 et 3, Mme Guerrette a déposé des copies des enregistrements de marque de commerce numéros 272,358, 519,729 et 506,548. Elle affirme que l'opposante a commencé bien avant le 14 octobre 1997 à employer ALIS, ALIS TECHNOLOGIES INC et ALIS TECHNOLOGIES... A WORLD OF LANGUAGE SOLUTIONS en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement de chacune des marques. Toutefois, il appert de l'enregistrement de la marque ALIS que l'emploi déclaré de certains des services ne remonte qu'au 2 décembre 1997, au 5 décembre 1997 ou au mois de décembre 1998. Je remarque en outre que la deuxième marque de commerce enregistrée est ALIS TECHNOLOGIES, non ALIS TECHNOLOGIES INC.

Mme Guerrette a fait plusieurs déclarations concernant l'emploi des marques et noms de l'opposante mais elle n'a fourni aucune preuve relative à la vente des marchandises ou services, par exemple des factures. Elle a bien produit des articles portant l'une ou plusieurs des marques de commerce, mais aucun élément de preuve indiquant la date exacte à laquelle ces articles sont arrivés sur le marché. Sous la cote 8, elle a déposé des enveloppes, du papier à en-tête et d'autres articles de papeterie qui selon elle « sont continuellement utilisés par l'opposante dans le cours normal de ces opérations » Ces

pièces démontrent l'emploi des marques de commerce ALIS et ALIS TECHNOLOGIES de même que du nom commercial Alis Technologies Inc. Toutefois, elles ne me prouvent pas clairement quand ces fournitures ont commencé à être utilisées, et je ne suis pas prête à donner à l'opposante le bénéfice du doute sur ce point.

Après examen de l'ensemble de la preuve soumise par l'opposante, je suis d'avis que celle-ci ne s'est pas acquittée de son fardeau initial de prouver qu'elle employait ses marques et son nom commercial au Canada avant le 21 avril 1997, car les déclarations générales de Mme Guerette n'étaient pas étayées d'éléments de preuve démontrant effectivement en emploi des marques à la date pertinente. Je rejette donc les motifs d'opposition fondés sur l'article 16. Pour le cas où ma conclusion selon laquelle la preuve requise n'a pas été établie serait erronée, je signale que le sort réservé aux motifs fondés sur l'article 16 serait probablement le même que celui des motifs reposant sur l'alinéa 12(1)d), parce qu'en l'espèce la date pertinente n'est pas vraiment déterminante.

Pour faire la preuve des motifs d'opposition reposant sur l'absence de caractère distinctif, il suffit à l'opposante de démontrer que le 17 novembre 1999, ses marques de commerce et nom commercial avaient acquis une notoriété suffisante pour enlever tout caractère distinctif à la marque visée par la demande d'enregistrement (voir *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, p. 58 (C.F. 1^{re} inst.), *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, p. 130; [1976] 2 C.F. 3 (C.A.F.) et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, p. 424 (C.A.F.)). Toutefois, l'issue des motifs mettant en cause le caractère distinctif serait ici

aussi la même que celle des motifs fondés sur l’alinéa 12(1)d), parce que la situation n’a pas changé substantiellement entre le 17 novembre 1999 et aujourd’hui.

Avant de passer à l’examen des motifs fondés sur l’alinéa 12(1)d), je ferai un résumé de la preuve de la requérante.

Mme Carrington, associée du cabinet représentant la requérante, a déposé une copie des sites web de la requérante et de l’opposante tels qu’ils étaient accessibles sur Internet au mois de juillet 2001. Elle a également fourni des renseignements sur les enregistrements de la marque de commerce ALICE obtenus dans d’autres pays.

Il me faut donner quelques précisions sur la valeur probante des éléments de preuve se rapportant au site web de la requérante. L’information qui s’y trouve n’a pas la même valeur que si elle émanait d’un déposant en ayant une connaissance personnelle et pouvant être soumis à un contre-interrogatoire sur la véracité de ses déclarations. En conséquence, la seule chose que je puisse accepter, c’est que le site web existait à la date indiquée par Mme Carrington. Les affirmations que renferment le site, cependant, ne peuvent être reçues à titre d’éléments de preuve étayant à quelque degré les prétentions de la requérante.

Le critère qu’il convient d’appliquer en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Pour déterminer s’il y a confusion suivant le critère énoncé au paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de

l'espèce, et notamment de celles qui sont expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids à accorder à chacun de ces facteurs peut varier en fonction des circonstances (voir *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.*, 41 C.P.R. (3d) 483 (CF 1^{re} inst.); *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.)). La date pertinente pour l'examen du risque de confusion est la date de la décision (voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Le registraire des marques de commerce*, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.); *Conde Nast Publications Inc. c. Canadian Federation of Independent Grocers* (1991), 37 C.P.R. (3d) 538 (C.O.M.C.)).

L'examen portera principalement sur la marque de commerce ALIS de l'opposante. Dans la mesure où les marques de l'opposante sont toutes employées en liaison avec les mêmes marchandises et services, il est clair que si la marque de la requérante ne crée pas de confusion avec la marque de commerce ALIS, elle n'en créera pas non plus avec ALIS TECHNOLOGIES ou ALIS TECHNOLOGIES... A WORLD OF LANGUAGE SOLUTIONS.

ALIS est l'acronyme d'Arabic-Latin Information Services. L'origine du nom, dans la mesure où elle est connue, diminue le caractère distinctif inhérent de la marque. ALICE est, bien sûr, un prénom

féminin connu qui, même s'il est sans rapport avec les services de la requérante, constitue une marque intrinsèquement faible par nature.

L'existence du site web de la requérante en 2001 constitue le seul élément de preuve indiquant que la marque de commerce de la requérante a été annoncée ou a fait l'objet d'autres activités promotionnelles. Naturellement, celle du site web de l'opposante, la même année, prouve la même chose pour les marques de l'opposante. Il existe en outre des éléments de preuve établissant que les marques de commerce de l'opposante ont été mentionnées dans des articles de publications importantes au Canada. Globalement, la preuve permet de conclure que la marque de commerce ALIS de l'opposante a acquis au Canada un caractère distinctif plus marqué que la marque de commerce ALICE de la requérante.

Suivant l'enregistrement de la marque ALIS, celle-ci est employée au Canada depuis le mois de février 1981. En outre, Mme Guerette, en plus d'alléguer de façon générale que les marques étaient employées, a aussi affirmé sous serment, le 21 juin 2000, que l'opposante utilisait de la papeterie portant la marque de commerce ALIS, annexée comme pièce 8 à son affidavit. En revanche, la seule preuve d'emploi de la marque de commerce de la requérante est un site web qui existait en 2001. En conséquence le facteur de la période pendant laquelle les marques ont été en usage favorise l'opposante.

En ce qui concerne l'examen des marchandises et de la nature du commerce des parties afin d'évaluer s'il y a confusion au sens de l'alinéa 12(1)d), c'est l'état déclaratif des marchandises qui est

déterminant (voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3, p. 10-11; [1988] 3 C.F. 91 (C.A.F.) et *Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna* (1994), 58 C.P.R.(3d) 381, p. 390-392; [1995] 1 C.F. 614 (C.A.F.)). Voici les marchandises et services visés par l'enregistrement de la marque ALIS de la requérante:

[TRADUCTION]

Marchandises : Logiciel et matériel informatique utilisé dans des systèmes de traitement de l'information en arabe.

Services : (1) Développement, fabrication et mise en marché de systèmes micro-informatiques arabes-latins selon les spécifications du client, ainsi que services de consultation et de formation relativement au traitement de l'information en arabe.

(2) Services de consultation et de conception personnalisée pour la création de systèmes Internet, de sites Web et de produits multilingues ainsi que pour la fourniture de logiciels de traduction de sites Web, de courriels, de documents, de navigateurs multilingues destinés à Internet et à des intranets, ainsi qu'à l'ingénierie de la traduction et de la langue.

(3) Fourniture, aux utilisateurs des logiciels, d'un accès Internet dans une multitude de langues et navigation dans Internet, y compris le World Wide Web, dans la langue de choix des utilisateurs.

(4) Fourniture de logiciels d'identification de la langue et du code de caractères, de conversion de jeux de caractères, de retour à la ligne, de césure, d'extraction de mots et de tri par langue, ainsi que vente, fourniture, mise en marché et développement de services de courtage et de traduction homme et machine fondés sur Internet et sur des réseaux.

(5) Fourniture de services de consultation, d'outils et de systèmes dans les domaines de l'ingénierie de la langue et de la technologie de l'information, des systèmes de traduction et de traitement homme et machine de la langue ainsi que de l'édition dans le World Wide Web et des intranets, de la navigation dans le World Wide Web, des communications par courriel, puis conception et définition de matériel et de logiciels à ces fins.

(6) Fourniture de services de consultation, d'outils et de systèmes dans les domaines de l'ingénierie de la langue et de la technologie de l'information, des systèmes de traduction et de traitement homme et machine de la langue ainsi que de l'édition dans le World Wide Web et des intranets.

(7) Fourniture d'éditeurs de langages de balisage hypertexte et de logiciels de réaccentuation des documents produits dans un format électronique.

Il est clair que les marchandises et services de l'opposante visés par l'enregistrement se rapportent à

la traduction, et cette caractéristique les distingue des services de la requérante. Certes, les deux entreprises ont des liens avec l'informatique, mais c'est un domaine très large.

Les réseaux de distribution des services de chaque partie ne sont pas très clairs.

ALIS et ALICE se ressemblent beaucoup visuellement et phonétiquement, mais moins quant aux idées suggérées.

Il y a également d'autres circonstances à considérer, dont la coexistence d'autres marques avec les marques de l'opposante et l'existence dans d'autres pays d'enregistrements coexistants des marques des parties. Relativement à la première circonstance, la requérante signale l'enregistrement numéro TMA350,508 de la marque de commerce ALIS & Dessin, maintenant radié, qui a coexisté avec l'enregistrement de la marque ALICE dans le registre des marques de commerce du Canada, de 1989 à 1999. L'enregistrement numéro TMA350,508 avait été effectué en partie sur le fondement de l'emploi de la marque au Canada depuis le 7 juin 1985, en liaison avec des logiciels sur support magnétique et des publications imprimées traitant de bureautique. L'enregistrement avait été radié le 9 avril 1999, parce que l'emploi de la marque entre le 27 janvier 1996 et le 27 janvier 1999 n'avait pas été démontré. Pendant l'examen de la demande qui avait mené à l'enregistrement de la marque sous le numéro TMA350,508, l'examineur avait relevé l'enregistrement de la marque ALIS de l'opposante, mais l'argument des différences entre les marchandises des deux parties avait eu raison de l'objection de l'examineur. Je ne suis pas liée par la décision de l'examineur, mais je suis effectivement d'avis que les différences entre les marchandises des parties peuvent être importantes.

Quoi qu'il en soit, en l'absence d'éléments de preuve établissant que les marques ont coexisté dans le même marché et non simplement dans le registre des marques de commerce, sans créer de confusion, cette autre circonstance ne peut être utile à la requérante.

Relativement à la deuxième question, des éléments de preuve établissent que chaque partie a fait enregistrer sa marque de commerce aux États-Unis, la requérante en 2001 et l'opposante en 1999. La requérante invoque la décision *Kellogg Canada Inc. c. Weetabix of Canada Ltd.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 17 (C.F. 1^{re} inst.) à l'appui de sa prétention selon laquelle la coexistence des marques aux États-Unis permet de conclure à l'absence de risque de confusion. Je constate, toutefois, que la situation actuelle diffère passablement de la décision invoquée, où l'on alléguait que les marques avaient coexisté aux États-Unis pendant de nombreuses années tandis qu'en l'espèce la requérante n'a pas démontré qu'elle a utilisé sa marque aux États-Unis. De toute manière, comme il peut exister ailleurs des facteurs non applicables au Canada qui permettent le co-enregistrement de marques (à cause de dispositions législatives différentes ou parce que l'état des registres diffère), je préfère m'en tenir au courant jurisprudentiel statuant que la coexistence de marques dans des registres d'autres pays n'est pas un facteur auquel on peut accorder beaucoup de poids (voir, par exemple, *Quantum Instruments, Inc. v. Elinca S.A.*, 60 C.P.R. (3d) 264, p. 268-269 (C.O.M.C.)).

J'estime, après examen de l'ensemble des circonstances, que la requérante s'est acquittée du fardeau de prouver suivant la prépondérance des probabilités qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la marque déposée ALIS visant les marchandises et services de l'opposante et la marque ALICE visant les services de la requérante. Il suffit à la requérante de démontrer que

l'absence de confusion est plus probable que le contraire. Ma conclusion repose principalement sur l'absence de caractère distinctif inhérent des marques des deux parties, sur les différences entre les champs d'activité des deux parties et sur l'insuffisance de la preuve d'emploi au Canada de la marque de l'opposante. Mais ce sont les différences entre les services des parties qui constituent le facteur déterminant dans ma conclusion qu'un consommateur ayant un souvenir général, et non un souvenir précis, de la marque de l'opposante ne penserait probablement pas en voyant celle de l'opposante que les services offerts ont la même source.

J'examinerai brièvement le motif d'opposition selon lequel la marque n'est pas enregistrable en raison de l'existence de la marque ALIS TECHNOLOGIES...A WORLD OF LANGUAGE SOLUTIONS de l'opposante. L'enregistrement de cette marque vise les services suivants : fourniture de consultation, d'outils et de systèmes dans les domaines de l'ingénierie du langage et de la technologie de l'information, systèmes de traitement de la langue et de traduction par personnes et par ordinateurs, édition par le World Wide Web et Intranet, survol du World Wide Web, communications par courrier électronique ainsi que conception et élaboration de matériel et de logiciels pour ces fins.

Les différences entre cette marque et la marque ALICE sont encore plus grandes qu'entre les marques ALIS et ALICE, tandis que les services en liaison avec lesquels la marque ALIS TECHNOLOGIES...A WORLD OF LANGUAGE SOLUTIONS est employée ne ressemblent pas plus à ceux qui sont visés par la marque ALICE que ne le faisaient les services liés à la marque ALIS. Globalement, l'examen des facteurs énumérés au paragraphe 6(5) m'amène à la conclusion qu'il est

peu probable qu'il y ait confusion et qu'il faut, en conséquence, écarter ce motif d'opposition.

J'estime que l'opposante n'a pas soulevé de motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) et sur l'enregistrement d'ALIS TECHNOLOGIES, tout simplement parce qu'elle n'avait pas obtenu cet enregistrement à la date de son opposition. Si elle veut invoquer un tel motif, elle doit le faire au moyen d'une demande d'autorisation de modifier la déclaration d'opposition quand la marque aura été enregistrée.

J'aimerais faire quelques brefs commentaires sur le caractère distinctif. Ce motif d'opposition ne peut être reçu en l'espèce parce que les champs d'activité des parties diffèrent suffisamment pour que la marque de la requérante distingue les services de cette dernière des marchandises et services de l'opposante. Dans la mesure où les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) s'appliquent à ce motif, les commentaires que j'ai faits à leur égard s'appliquent ici aussi pour autant que les faits aient existé à la date pertinente pour l'examen de ce motif, savoir la date du dépôt de l'opposition (voir *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, p. 130; [1976] 2 C.F. 3 (C.A.F.) et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, p. 424 (C.A.F.)).

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)e) repose sur l'existence de la marque officielle ALIS, qui a été publiée dans l'édition du *Journal des marques de commerce* du 21 avril 1999. Mme Guerette a fourni une copie de cette publication, jointe à l'annexe 13 de son affidavit.

Voici les dispositions pertinentes de l'article 9 de la Loi :

9. (1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :

n) tout insigne, écusson, marque ou emblème :

(iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services, à l'égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d'adoption et emploi;

Le commissaire, dans la décision *Canadian Council of Professional Engineers v. John Brooks Company Limited* (2001), 21 C.P.R. (4th) 397, a résumé ainsi certains aspects du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)e), aux pages 406 et 407 :

La date pertinente pour l'appréciation des circonstances relatives au quatrième motif d'opposition est la date de ma décision en l'instance : voir les décisions *Allied Corporation c. Association olympique canadienne* (1989), 28 C.P.R.(3d) 161 (C.A.F.) et *Olympus Optical Company Limited c. Association olympique canadienne* (1991), 38 C.P.R.(3d) 1 (C.A.F.). Par ailleurs, l'opposant n'est pas alors requis de faire la preuve de l'emploi et de l'adoption des marques officielles sur lesquelles il fonde ses prétentions, du moins pas dans la mesure où l'on constate une absence de preuve que lesdites marques n'auraient pas été employées : voir l'arrêt *Allied*, à la page 166..

Dans la décision *WWF – World Wide Fund for Nature c. 615334 Alberta Limited* (2000), 6 C.P.R. (4th) 247 (C.O.M.C.), à la page 253, M. Martin, membre de la Commission, a étudié le critère applicable au sous-alinéa 9(1)n)(iii) à la lumière des décisions des tribunaux dans l'arrêt *Association des Grandes Soeurs de l'Ontario c. Les Grands Frères du Canada* (1999), 86 C.P.R. (3d) 504 (C.A.F.); confirmant (1997), 75 C.P.R. (3d) 177 (C.F. 1^{re} inst.), dans les termes suivants :

[TRADUCTION] Comme le prévoit le sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi, le critère qui s'applique est de savoir si la marque de la requérante est composée de la marque officielle ou lui ressemble à tel point qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec elle.

Autrement dit, la marque de la requérante est-elle identique, ou presque identique, aux marques officielles de l'opposante? Voir la page 217 de la décision de première instance dans l'affaire *Grandes Soeurs* mentionnée ci-dessus. Aux pages 218 et 219 de la décision de première instance, le juge Gibson a confirmé que dans l'appréciation de la ressemblance entre les marques visées, on peut prendre en considération les facteurs énumérés à l'alinéa 6(5)e de la Loi. De plus, à la page 218, le juge Gibson a indiqué que le critère à appliquer était celui de la première impression et du souvenir imparfait; voir également les pages 8 et 9 de la décision non publiée de la Cour d'appel fédérale *Association olympique canadienne c. Techniquip Limited* (N° de dossier A-266-98, 10 novembre 1999).

En ce qui concerne le facteur énoncé à l'alinéa 6(5)e), je constate que les marques ALIS et ALICE sont visuellement et phonétiquement très semblables, mais que les idées que chacune d'elles suggèrent se ressemblent moins. J'en conclus que la ressemblance générale entre la marque officielle ALIS et la marque ALICE est suffisamment élevée pour que l'application du critère de la première impression et du souvenir imparfait fasse conclure à l'existence d'un risque de confusion. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)e) est accueilli.

En vertu de la délégation de pouvoirs faite par le registraire des marques de commerce sous le régime du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je refuse la demande d'enregistrement en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), CE CINQUIÈME JOUR DE FÉVRIER 2004

Jill W. Bradbury

Membre
Commission des oppositions des marques de commerce