

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION DE
Power Budd, LLP à la demande No 1,045,308
produite par Roger Beaudry pour
l’enregistrement de la marque de commerce
LAW PLUS**

Le 4 février 2000, Roger Beaudry (le "Requérant") a produit une demande pour l’enregistrement de la marque de commerce LAW PLUS (la "Marque"). La demande d’enregistrement, fondée sur l’usage projeté, vise les services suivants: « services conseils en matière juridique dans les domaines du droit des affaires, droit bancaire, faillite et insolvabilité, financement et transactions commerciales, fiscalité, régie corporative, financement agricole, droit de la consommation, droit administratif, nouvelle technologie, sécurité informationnelle, droit de la construction, méditation et arbitrage commercial, évaluation foncière, propriété intellectuelle, noms de domaine Internet et droit de la santé ». Le Requérant s’est désisté du droit à l’usage exclusif de LAW en dehors de la Marque.

La demande a été publiée dans le *Journal des marques de commerce* du 17 avril 2002 pour fins d’opposition. Power Budd, LLP (« l’Opposante ») a produit une déclaration d’opposition le 17 décembre 2002. Pour les fins de la présente, je note que le préambule de la déclaration d’opposition incorrectement identifie la date de production de la demande comme étant le 4 février 2002. De plus, je reproduis ci-dessous le paragraphe 3 de la déclaration d’opposition, lequel précède les paragraphes énonçant les deux motifs d’opposition.

« The Opponent is the owner of the trade-mark “LAW + STRATEGY” which was filed on August 13, 2002 for proposed use of "golf balls and umbrellas"; actual use of “legal publications, namely newsletters, legal updates, articles, periodicals, legal papers, books, booklets, directories, printed reports, pamphlets, leaflets and summaries of law” since at least as early as August, 2000; “clothing, namely vests” since at least as early as March, 2002; “clothing, namely sweatshirts, hats, caps, and jackets; gifts, namely pens, paper writing pads, luggage, portable coffee mugs, mugs, nylon shoulder bags” since at least as early as April, 2002; “provision of legal services; business consultation services in the field of providing advice on legal issues pertinent to conducting business; educational services namely organizing, preparing materials for, and conducting educational seminars, conferences and workshops; operation of a web site for the purposes of dissemination of legal information and business information in the nature of information related to legal issues pertinent to conducting business; project management services; strategic communications services; media relation services; government relations consulting; and lobbying services” since at least as early as May, 2000. »

Le premier motif d'opposition est à l'effet que le Requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que, contrairement à l'article 16(1)(c) de la *Loi sur les marques de commerce* S.R.C. 1985, c. T-13 (la « Loi »), à la date de production de la demande, la Marque prêtait à confusion avec la marque LAW + STRATEGY préalablement utilisée et révélée au Canada par l'Opposante en liaison avec les services décrits dans la déclaration d'opposition, et plus particulièrement « legal services ». Le deuxième motif d'opposition est à l'effet que la Marque n'est pas distinctive puisqu'en raison de l'usage extensif et intensif de la marque LAW + STRATEGY, la Marque ne distingue pas et n'est pas apte à distinguer les services du Requérant des services de l'Opposante.

Le Requérant a produit une contre-déclaration par laquelle il nie les motifs d'opposition. Chaque partie a produit une preuve de même qu'un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été tenue.

Avant de procéder à l'analyse de la preuve, je note que le Requérant a soumis que le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)(c) n'est pas applicable dans le cas présent puisque la demande d'enregistrement est fondée sur l'usage projeté et non sur l'usage de la Marque. Le Requérant a aussi soumis qu'aucun des allégués ne réfère à l'usage de LAW + STRATEGY à titre de nom commercial. Bien que les commentaires formulés par le Requérant soient exacts, je note que le libellé du premier motif d'opposition réfère à la date de production de la demande. De plus, la déclaration d'opposition contient une allégation générale à l'effet que la demande d'enregistrement est prohibée par l'article 16 de la Loi. J'accepte de considérer la référence à l'article 16(1)(c), plutôt qu'à l'article 16(3)(a), comme une simple erreur d'écriture.

Preuve de l'Opposante

La preuve est constituée d'un affidavit du 22 août 2003 d'Ingrid Thompson, Directrice Communications et Marketing de l'Opposante depuis le mois de juin 2001.

Mme Thompson, dont les responsabilités comprennent le développement et la promotion des marques de l'Opposante, dont la marque LAW + STRATEGY, déclare que l'Opposante offre à travers le Canada une large gamme de services légaux et de conseils à des entreprises oeuvrant

dans différents secteurs d'affaires. Ces services incluent des services légaux et de conseils en matière de droit autochtone, droit corporatif, droit des sûretés, partenariat public-privé, droit de l'énergie (incluant droit administratif et réglementation), relations gouvernementales et communication stratégique. L'Opposante agit régulièrement pour des compagnies ayant un siège social au Québec, incluant des compagnies oeuvrant dans les secteurs de l'énergie et de la gestion des déchets.

Mme Thompson déclare que la marque LAW + STRATEGY « *was developed as the key tag line of Power Budd, LLP in early 2000* » (paragraphe 8) et a fait l'objet d'une campagne de marketing agressive dès le commencement de l'année 2000. Mme Thompson déclare que des membres de l'Opposante participent régulièrement à des salons commerciaux pour promouvoir leurs services. Une liste de salons auxquels des membres de l'Opposante ont participé en 2002 est jointe à l'affidavit (Pièce A). Je constate de cette liste que les salons et conférences identifiés se sont principalement, si non uniquement, tenus en Ontario, plus particulièrement à Toronto. Il n'y a aucune information sur le nombre de participants aux salons et conférences. Mme Thompson mentionne qu'un kiosque « *which included the tag line « LAW + STRATEGY » displayed with high visibility* » se retrouvait dans plusieurs des salons commerciaux auxquels les membres de l'Opposante ont participé. Or, même si je ne mets pas en doute le témoignage de Mme Thompson quant à la présence de la marque dans le kiosque, il n'y a aucun document, tel une photographie du kiosque, permettant de conclure que le marque LAW + STRATEGY était hautement visible.

Au paragraphe 11 de l'affidavit, Mme Thompson déclare ce qui suit:

« Starting in August 2000, I am informed and do believe, that all the brochures used by Power Budd, LLP in its various marketing activities included the tag line LAW + STRATEGY. Now shown to me and attached here to as Exhibit "B" are representative brochures that feature the "LAW + SRATEGY" mark prominently. These brochures represent marketing material that would have been used extensively in Canada as early as August, 2000 at national conferences. These and similar brochures are distributed at various trade shows throughout Canada, to prospective and to existing clients. »

Malgré l'absence d'information sur le nombre de brochures imprimées pour distribution, et encore moins sur le nombre de brochures distribuées, je crois que je peux raisonnablement conclure que des brochures ont été distribuées par l'Opposante.

Je constate que la Pièce « B » consiste en des photocopies d'épreuves finales de brochures. Le nom de l'Opposante suivi de LAW + STRATEGY avec la mention « *in association with Cameron McKenna* » en plus petit sous le nom de l'Opposante apparaît au coin supérieur gauche de chaque brochure. Or, Mme Thompson ne donne aucun détail quant à « l'association » de l'Opposante et Cameron McKenna. Cependant, en prenant connaissance des brochures j'ai constaté dans la brochure intitulée "*Mining and Minerals*" la phrase suivante: « *Cameron McKenna is a full service international law firm headquarters in the City of London and advises governments and business throughout the world* ». J'ai également constaté que des références à Cameron Mackenna se retrouvent à maintes reprises dans le texte de toutes les brochures faisant la promotion des services. Bien que le nom de l'Opposante se retrouve au coin supérieur gauche des brochures, au bas de certaines de celles-ci ou dans les informations pour des contacts à Toronto, le texte des brochures ne mentionne pas le nom de l'Opposante. En conséquence, même si les brochures démontrent un usage de la marque LAW + STRATEGY en liaison avec des services légaux au sens de l'article 4(2), il est difficile de déterminer la mesure dans laquelle cet usage peut avoir bénéficié à l'Opposante. Je dois noter que cette conclusion, qui est fondée sur la preuve versée au dossier de la présente opposition, ne se veut pas une remise en cause de la validité des droits de l'Opposante dans la marque de commerce LAW + STRATEGY.

Selon Mme Thompson, la marque LAW + STRATEGY apparaît sur le site web de l'Opposante depuis novembre 2000. Elle joint des copies du site web remontant au mois de novembre 2000 (Pièce C) et au moment de son affidavit (Pièce D). Dans chaque cas, le nom de l'Opposante apparaît en combinaison avec la marque LAW + STRATEGY sur la page d'accueil du site web. Cependant, la déclaration de Mme Thompson à l'effet que le site web « *is very popular* » n'étant pas une preuve fiable pour tirer une conclusion quant au nombre de personnes ayant accédé le site web à quelque moment que ce soit depuis novembre 2000. À toutes fins utiles, je note que le nom Cameron McKenna apparaît sur chaque page d'accueil mais pas à proximité du nom de l'Opposante.

Mme Thompson déclare que depuis le début de l'année 2002, des articles promotionnels portant la marque LAW + STRATEGY, dont des balles de golf, des crayons, des t-shirts, des sacs pour vêtements et des vestes, sont distribués par l'Opposante lors d'évènements promotionnels. Il n'y a pas de spécimens permettant de constater si la marque de commerce apparaît sur les articles promotionnels en question. Quoiqu'il en soit, il n'y a pas d'information spécifique sur les évènements ni sur le volume d'articles promotionnels distribués lors de ces évènements.

Mme Thompson déclare que les activités de marketing entourant la marque LAW + STRATEGY représentent une somme approximative de 1.2 millions pour les années 2000 à 2002 et précise que les heures consacrées aux activités de marketing par le personnel de l'Opposante ne sont pas comptabilisées dans cette somme. La somme n'est pas répartie sur une base annuelle.

Pour terminer mon analyse de la preuve de l'Opposante, je note n'accorder aucune signification aux déclarations de Mme Thompson concernant le caractère distinctif de la marque de l'Opposante et le risque de confusion entre les marques en cause (paragraphe 16 à 19). Il s'agit de conclusions en droit qui doivent être tirées par le Registraire.

Preuve du Requérant

La preuve consiste en affidavit du Requérant, signé le 23 septembre 2003, lequel se présente comme l'associé principal de la société d'avocats Bernier Beaudry qui « *est ou sera la licenciée* » de la Marque. De façon générale, les déclarations du Requérant consistent en des allégations qui ne peuvent constituer une preuve en soi, qui n'ont aucune pertinence dans le cadre de l'opposition ou qui sont des conclusions en droit qui doivent être tirées par le Registraire.

La seule information que je retiens des déclarations du Requérant est que la Marque n'était pas en usage à la date de l'affidavit.

Ayant procédé à l'analyse de la preuve des parties, je vais considérer les deux motifs d'opposition.

Article 16(3)(a)

Le Requéant a le fardeau de démontrer, selon la balance des probabilités, qu'il n'y a pas de risque de confusion entre la Marque et la marque de commerce LAW + STRATEGY de l'Opposante. Cependant, cette dernière a le fardeau initial de prouver que sa marque de commerce était en usage au Canada à la date de production de la demande d'enregistrement, soit le 4 février 2000, et qu'elle n'avait pas abandonné l'usage de sa marque à la date de publication de la demande, soit le 17 avril 2002 [article 16(5) de la Loi].

Lorsque je considère la preuve d'usage soumise par l'Opposante, je suis d'avis que la déclaration de Mme Thompson quant au développement de la marque « *in early 2000* » est ambiguë. D'une part, la référence aux activités de développement est à mon avis trop vague pour conclure que la marque de commerce était alors en usage en liaison avec les services de l'Opposante au sens de l'article 4(2) de la Loi. Les démarches entourant le choix de la marque de l'Opposante font-elles partie des activités de développement? D'autre part, et de façon peut-être plus importante, il est impossible de déterminer sur la base de cette déclaration le mois de l'année 2000, et encore moins la date exacte, de premier emploi de la marque de l'Opposante. L'ambiguïté de la déclaration de Mme Thompson doit être résolue contre l'Opposante [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Editions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} instance)]. À mon avis, l'affidavit de Mme Thompson prouve tout au plus que l'usage de la marque LAW + STRATEGY remonte au mois d'août 2000 (paragraphe 11 de l'affidavit). En conséquence, l'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau initial de prouver l'utilisation de la marque LAW + STRATEGY à la date de production de la demande d'enregistrement. Je rejette donc le premier motif d'opposition.

Distinctivité

La date pertinente pour le deuxième motif d'opposition est la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} instance)]. Bien qu'il incombe à la Requéante de démontrer que sa Marque est distinctive à travers le Canada [voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)], l'Opposante a le fardeau initial de présenter une preuve permettant de conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif

d'opposition, lequel repose essentiellement sur le risque de confusion entre les marques de commerce des parties.

Lorsqu'il s'agit de déterminer le risque de confusion entre les marques en cause, il faut appliquer le test de la première impression. Plus précisément, il faut se demander si un consommateur ayant un souvenir imparfait de la marque de commerce de l'Opposante peut croire à tort que les services associés à la Marque proviennent de l'Opposante ou sont autorisés par cette dernière. Le risque de confusion doit être analysé en considérant les marques de commerce dans leur ensemble et en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, incluant les critères énoncés à l'article 6(5) de la Loi, à savoir: (a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; (b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; (c) le genre de marchandises, services ou entreprises; (d) la nature du commerce; et (e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son ou dans les idées suggérées. Tous ces critères ne doivent pas nécessairement se voir accorder la même pondération puisque, selon son importance, un critère peut l'emporter sur un ou plusieurs des autres [*Classic Door & Millwork Ltd. c. Oakwood Lumber & Millwork Co.* (1995), 63 C.P.R. (3d) 337 (C.F. 1^{re} instance)].

À mon avis, aucune des deux des marques de commerce ne bénéficie d'un important caractère distinctif. Au contraire, leur caractère distinctif respectif m'apparaît plutôt faible. Les deux marques sont composées du terme « law » qui est clairement descriptif de la nature des services qui y sont associés. Je rappelle d'ailleurs que le Requérent s'est désisté du droit à l'usage exclusif du mot « law » en dehors de la Marque. J'estime que ni le mot « plus », ni le symbole d'addition « + » ne rehaussent le caractère distinctif des marques des parties. Quant au terme « strategy », je suis d'avis qu'il est suggestif des services conseils associés à la marque de commerce de l'Opposante.

Selon la preuve au dossier, la Marque n'était pas en usage et n'était pas connue au Canada à la date pertinente. Quant à la marque de commerce de l'Opposante, elle est en usage depuis le mois d'août 2000. Cependant, lorsque je considère la preuve dans son ensemble, je ne crois pas que la période d'usage et la mesure dans laquelle la marque de l'Opposante est devenue connue sont

des facteurs la favorisant de façon significative. Tel que mentionné précédemment, il est difficile de déterminer la mesure dans laquelle l'usage de la marque peut avoir bénéficié à l'Opposante. De plus, la preuve versée au dossier permet tout au plus de conclure que la connaissance de la marque de commerce LAW + STRATEGY est restreinte à la province d'Ontario, et plus particulièrement à Toronto..

Je ne peux accepter l'argument du Requérant à l'effet que les différences entre les secteurs de pratiques dans lesquels les parties offrent leurs services suffisent à les distinguer. Les marques des parties sont associées à des services légaux. Compte tenu des similitudes entre les services, en l'absence de preuve à l'effet contraire, je conclus que la nature du commerce est la même.

Lorsque l'on considère le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation, le son ou dans les idées suggérées, les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Or, le fait que le terme « law » se retrouve au début de chaque marque de commerce n'est pas suffisant pour conclure à un risque de confusion. En effet, même s'il est reconnu que la première composante d'une marque de commerce est souvent considérée comme l'élément le plus important pour fins de distinction, l'importance qui y est accordé doit diminuer s'il s'agit d'un terme descriptif, suggestif ou employé communément [voir *Conde Nast, supra; Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.F.A.); *Phantom Industries Inc. c. Sara Lee Corp.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 109 (C.O.M.C.)]. Bien que je reconnaisse les similitudes phonétiques entre le symbole « + » et le mot « plus », ce symbole et ce terme sont visuellement différents. À mon avis, la présence du mot « strategy » dans la marque de l'Opposante résulte en des différences visuelles phonétiques entre les marques, de même qu'entre les idées suggérées. La marque LAW + STRATEGY suggère que l'Opposante offre des services légaux auxquels s'ajoutent des services de conseils stratégiques. La Marque suggère que le Requérant offre davantage (« beaucoup plus ») que des services légaux.

Eu égard à ce qui précède, et notamment en raison du faible caractère distinctif de la marque de l'Opposante et des différences entre les marques de commerce lorsque considérées dans leur ensemble, je conclus que la Requérante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait

d'établir que la Marque ne prête pas à confusion avec la marque de commerce LAW + STRATEGY. Je rejette donc le second motif d'opposition.

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 rejette l'opposition à la demande pour l'enregistrement de la Marque, le tout selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

DATÉ À BOUCHERVILLE, QUÉBEC, LE 7 AVRIL 2006.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce.