



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence: 2011 COMC 116
Date de la décision: 2011-07-06

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Nautilus Plus Inc. et 88766 Canada
Inc. à la demande d'enregistrement No. 1,297,232
pour la marque de commerce STOP TABAC
produite par Centres Stop Inc.**

Les procédures

[1] Centres Stop Inc. (la Requérante) a déposé le 10 avril 2006 une demande portant le No. 1,297,232 pour l'enregistrement de la marque de commerce STOP TABAC (la Marque) en liaison avec :

(1) Produits de soutien naturopathiques, nommément gouttes, gélules et pilules homéopathiques pour cesser de fumer; (2) Publications éducatives, nommément livres, articles imprimés, dépliants, cahiers d'exercices et feuilles de travail ayant trait à la désaccoutumance au tabac (les Marchandises).

(1) Services de santé, nommément auriculothérapie pour la dépendance au tabac; (2) Services de conseil, de soutien et de réhabilitation pour la dépendance au tabac; (3) Services éducatifs, nommément conception et offre de matériel, d'information et de programmes éducatifs ayant trait à la désaccoutumance au tabac et tenue de conférences éducatives par Internet ayant trait à la désaccoutumance au tabac (les Services).

[2] Cette demande est basée sur un emploi de la Marque au Canada depuis le mois d'août 2004 en liaison avec les marchandises (1); depuis Juin 2000 en liaison avec les marchandises (2) et les services (1) et (2); et depuis le mois de janvier 2005 en liaison avec les services (3).

[3] La demande fut publiée le 11 avril 2007 dans le *Journal des marques de commerce* pour fins d'opposition. Nautilus Plus Inc. (Nautilus) et 88766 Canada Inc. (l'Opposante) ont produit une déclaration d'opposition conjointe le 11 juin 2007 que le registraire a transmise le 10 juillet 2007 à la Requérente. Cette dernière a produit le 6 novembre 2007 une contre-déclaration niant tous les motifs d'opposition ci-après décrits. Nautilus et l'Opposante ont amendé leur déclaration d'opposition et la Requérente a amendé sa contre déclaration d'opposition en conséquence.

[4] Nautilus et l'Opposante ont produit comme preuve sous la règle 41 les certificats d'authenticité concernant les marques de commerce déposées énumérées dans leur déclaration d'opposition. La Requérente a produit sous la règle 42 l'affidavit de M. Stephen Wallack daté du 8 décembre 2008.

[5] Chacune des parties a produit un plaidoyer écrit. La Requérente et l'Opposante étaient représentées lors d'une audience. Trois jours avant la date de l'audience le registraire fut informé que Nautilus se désistait de son opposition. Ainsi il ne reste au dossier que l'opposition de l'Opposante.

Les motifs d'opposition

[6] Les différents motifs d'opposition soulevés par l'Opposante dans sa déclaration d'opposition amendée du 18 juillet 2008 peuvent se résumer ainsi :

- 1) En date de la production de la demande, la Requérente n'employait pas la Marque aux différentes dates de premier emploi alléguées dans la demande d'enregistrement ou chaque date de premier emploi revendiquée est erronée le tout en contravention aux dispositions de l'article 30(b) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (Loi);
- 2) La marque de commerce dont l'emploi est alléguée n'est pas la Marque mais bien une autre marque de commerce qui est différente;
- 3) L'emploi allégué de la Marque en liaison avec les Marchandises ou Services est discontinu, en tout ou en partie;
- 4) C'est fausement que la Requérente s'est dite convaincue d'avoir droit à l'emploi au Canada de la Marque eu égard à la connaissance de la Requérente des droits de tiers ou des opposantes et l'illégalité de tout emploi (article 30(i) de la Loi);

- 5) La demande ne renferme pas un état dressé dans les termes ordinaires du commerce des Marchandises ou Services (article 30(a) de la Loi);
- 6) La Marque n'est pas enregistrable en vertu des dispositions de l'article 12(1)(d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées suivantes :

CARE-FREE SNORE STOPPER, enregistrement No. LMC656,081 pour dispositif oral, nommément appareils conçus et adaptés pour empêcher le ronflement des personnes;
HEMOR-STOP, enregistrement No. LMC256,558 pour des suppositoires pour hémorroïdes;
BLOOD STOP, enregistrement No. LMC666,933 pour pansements, bandages et bandes à des fins médicales;
SNORE STOP, enregistrement No. LMC492,013 pour préparations homéopathiques pour prévenir le ronflement;
STOP'N GROW et dessin, enregistrement No. LMC162,143 pour "nail biting deterrent preparations";
TABASTOP, enregistrement No. LMC383,956 pour des comprimés pour arrêter de fumer.

- 7) La Marque n'est pas distinctive des Marchandises et Services ni ne peut l'être car elle ne distingue pas les Marchandises et Services de la Requérante des marchandises et services des autres et ce eu égard à ce qu'aux présentes mentionné ainsi que la présence sur le marché et au registre de marques de commerce de type STOP pour des marchandises et services de même nature que ceux mentionnés dans la présente demande d'enregistrement;
- 8) La Marque n'est pas distinctive des Marchandises et Services ni ne peut l'être car la Requérante a permis à des tiers d'employer la Marque au Canada hors les cadres des dispositions législatives régissant l'emploi sous licence et ce contrairement aux dispositions de l'article 50 de la Loi;
- 9) La Marque n'est pas distinctive des Marchandises et Services ni ne peut l'être car par suite de son transfert, il subsistait des droits chez deux ou plusieurs personnes, à l'emploi de la Marque et ces droits ont été exercés par lesdites personnes concurremment et ce, contrairement aux dispositions du paragraphe 48(2) de la Loi.

Fardeau de preuve en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce

[7] Dans le cadre de procédures d'opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce, l'opposante doit présenter suffisamment d'éléments de preuve se rapportant aux 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 requérante devra alors convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition

soulevés 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 (C.O.M.C.) et *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Limited*, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F.P.I.)].

Motifs d'opposition disposés sommairement

[8] Il n'y a eu aucune preuve de produite par l'Opposante prouvant les allégations contenues aux motifs d'opposition 3, 5, 8 et 9 décrits ci-haut. Dans les circonstances, je les rejette puisque l'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve initial.

[9] Quant au quatrième motif d'opposition, l'article 30(i) de la Loi n'exige de la Requérante qu'elle se déclare satisfaite d'avoir le droit à l'enregistrement de la Marque. Cette déclaration apparaît à la demande d'enregistrement. L'article 30(i) de la Loi pourra être soulevé, en autres, dans des cas où la déclaration de la requérante aurait été faite de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol Myers Co.* (1974) 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.)]. Ceci n'a été ni allégué, ni prouvé. Le quatrième motif d'opposition est donc également rejeté.

[10] Pour ce qui est du septième motif d'opposition, il n'y a aucune preuve d'usage des marques de commerce apparaissant au registre et citées par l'Opposante au sixième motif d'opposition et sur lesquelles l'Opposante se fonde. Or l'Opposante doit démontrer que l'une des marques citées, au soutien de l'allégation que la Marque ne peut être distinctive, était suffisamment connue à la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.P.I.)]. La production du certificat d'enregistrement pour chacune des marques citées n'est pas suffisante pour se décharger de ce fardeau de preuve initial [voir *Classical Remedia Ltd. c. 1404568 Ontario Ltd.* (2010), 81 C.P.R. (4th) 317 (C.O.M.C.)]. Pour ces raisons le septième motif d'opposition est également rejeté.

L'enregistrabilité de la Marque sous l'article 12(1)(d) de la Loi

[11] L'Opposante allègue à son sixième motif d'opposition que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce déposées ci-haut énumérées. En produisant un certificat d'authenticité pour chacune de ces marques, l'Opposante s'est déchargée de son

fardeau de preuve initial. J'ai toutefois vérifié le registre en vertu de mon pouvoir discrétionnaire de le faire [voir *Quaker Oats Co. of Can. c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)] et tous sont en état sauf pour l'enregistrement No. LMC256,558 qui a été radié depuis. Elle ne peut donc être prise en considération au soutien de ce motif d'opposition.

[12] La Requérante doit donc démontrer qu'il n'y a pas de risque de confusion entre la Marque et l'une ou l'autre des marques citées par l'Opposante. Le test applicable en l'espèce est décrit à l'article 6(2) de la Loi. Ainsi l'emploi de la Marque créera de la confusion avec une autre marque de commerce si l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises et services liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, loués ou exécutés par la même personne, que ces services ou marchandises soient ou non de la même catégorie générale. Une liste non exhaustive des circonstances pertinentes apparaît à l'article 6(5) de la Loi. La Cour suprême du Canada dans l'arrêt récent de *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc. et al.* 2011 C.S.C. 27 a interprété l'article 6(2) et nous a éclairé sur la portée des différents critères énumérés à l'article 6(5) de la Loi. Il en ressort de cette analyse que le degré de ressemblance entre les marques en litige demeure le facteur le plus important.

[13] À l'exception de la marque de commerce TABASTOP, dont je discuterai plus amplement ci-après, les marques citées par l'Opposante sont non seulement différentes tant phonétiquement, visuellement et dans les idées qu'elles suggèrent mais également les marchandises et services couverts par ces enregistrements sont différents des Marchandises et Services.

[14] Je tiens à souligner que sous le chapitre « ARGUMENTATION » de son plaidoyer écrit l'Opposante limite ses commentaires au premier et deuxième motif d'opposition. Elle ne présente aucun argument pouvant soutenir le sixième motif d'opposition. Il en fut de même lors de l'audience. Quant à la Requérante elle s'est limitée dans son plaidoyer écrit, en rapport avec la marque TABASTOP, à souligner que cet enregistrement faisait l'objet d'une procédure sous l'article 45 de la Loi et qu'en conséquence le registraire se devait de l'ignorer. Aucune jurisprudence n'a été citée pour soutenir une telle position. Lors de ma vérification de l'état du registre j'ai constaté que cette marque déposée était toujours inscrite au registre. Puisque la date pertinente est la date de ma décision, je dois tenir compte de cette citation.

[15] La Requérante a prétendu lors de l'audience que l'Opposante n'avait aucun intérêt pour contester la présente demande d'enregistrement. Sur ce point, je suis d'accord avec les propos de l'agent de l'Opposante. La procédure d'opposition a un certain caractère « d'intérêt public ». À l'article 38 de la Loi le législateur emploie l'expression « Toute personne... » pour identifier les personnes qui peuvent produire une déclaration d'opposition. Toutefois certains motifs d'opposition sont limités aux personnes qui peuvent revendiquer certains droits. À titre d'exemple je réfère à l'article 17 de la Loi. Une telle restriction n'apparaît pas au libellé de l'article 12(1)(d) de la Loi.

[16] Je ne compte pas faire une analyse exhaustive des critères énumérés à l'article 6(5) de la Loi pour disposer de ce motif compte tenu du peu d'intérêt des parties à débattre sur ce point. Toutefois il est dans l'intérêt public de maintenir la pureté du registre [voir *T.G. Bright & Co. c. Andres Wines Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 79 (C.F.P.I.)]. C'est pour cette raison que je me pencherai tout de même sur le bien fondé de ce motif d'opposition.

[17] Malgré que la Marque semble différente tant phonétiquement qu'en apparence, celle-ci est constituée des deux mêmes syllabes que la marque TABASTOP mais dans un ordre inversé. Ainsi l'idée que ces marques suggèrent est la même : arrêter le tabagisme. Il y a également similitude au niveau des marchandises pour ce qui est des « gouttes, gélules et pilules homéopathiques pour cesser de fumer ». Il existe également une connexité entre des publications éducatives ayant trait à la désaccoutumance au tabac et des comprimés pour cesser de fumer. On retrouve également cette connexité avec les autres Services.

[18] J'arrive à la conclusion, selon la balance des probabilités, que le consommateur moyen ayant une mémoire imparfaite de la marque TABASTOP pourrait confondre la Marque avec cette dernière lorsque la Marque est employée en liaison avec les Marchandises et les Services.

[19] J'accueille donc le sixième motif d'opposition.

L'emploi de la Marque

[20] Lors de l'audience l'agent de l'Opposante a indiqué qu'elle limitait aux Marchandises la portée des deux premiers motifs d'opposition. Je dois donc décider dans un premier temps si les

différentes marques employées par la Requérante constituent un emploi de la Marque. Si c'est le cas, je devrai par la suite déterminer s'il s'agit d'un emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises (marchandises (1) et (2)).

[21] Pour les fins de cette décision qu'il suffise de dire au sujet de la Requérante que M. Wallack en est le président et fondateur. La Requérante fut incorporée le 4 avril 2000. M. Wallack affirme que la Requérante a débuté l'emploi d'une famille de marques en mai 2000 tous débutant par le mot STOP en liaison avec des traitements offerts à des individus concernant des problèmes de poids, d'appétit, stress et dépendance à l'alcool et le tabac.

[22] L'Opposante prétend que la marque de commerce employée par la Requérante n'est pas la Marque. Pour bien comprendre l'argument de l'Opposante sur ce point il est opportun d'illustrer la marque de commerce qui apparaît sur certaines des pièces produites par la Requérante :



MD (STOP TABAC et graphisme)

[23] Dans ma décision dans l'affaire *Centres Stop Inc. c. Nautilus Plus Inc.* (2009), 81 C.P.R. (4th) 200 j'avais abordé une question similaire dans un contexte légèrement différent : en effet dans ce dossier la Requérante s'opposait à la demande d'enregistrement de l'Opposante pour la marque STOP DIÈTE sur la base d'un emploi antérieur de sa marque STOP POIDS. Or la preuve produite dans ce dossier par la Requérante démontrait l'emploi d'un graphisme similaire à celui illustré ci-haut sauf que les mots STOP TABAC étaient remplacés par STOP POIDS et l'expression « 1 heure » était remplacée par « 3 heures ». Après avoir cité les arrêts *Registrar of Trade Marks c. Compagnie L'informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme et al.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 et *Nightingale Interlock Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535, j'avais alors conclu en ces termes:

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.

[24] L'Opposante m'invite à distinguer le présent dossier de l'affaire STOP DIÈTE. Elle plaide que dans ce dernier cas il s'agissait d'une conclusion en rapport avec l'usage d'une marque de commerce citée par une opposante alors que dans la présente affaire il s'agit de déterminer si la Requérante, qui a le fardeau ultime, a fait la preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises. Avec tout le respect pour l'opinion contraire, je ne vois pas en quoi le fait que ce soit la Requérante qui ait le fardeau de prouver l'emploi de la Marque aux dates de premier emploi alléguées dans sa demande d'enregistrement engendrerait une conclusion différente. La question fondamentale est la même : puis-je conclure que l'emploi de la marque STOP TABAC et graphisme équivaut à l'emploi de la Marque? J'arrive au même résultat que dans l'affaire de STOP DIÈTE : l'emploi de la maque de commerce STOP TABAC et graphisme constitue un emploi de la Marque.

[25] En conséquence je ne peux retenir les prétentions de l'Opposante au soutien de son deuxième motif d'opposition.

[26] Je tiens à souligner que dans l'éventualité où je serais dans l'erreur, il y a au dossier de toute façon une preuve d'emploi de la Marque. Ainsi aux pièces : SW-3, SW-9, SW-20, SW-21, SW-26 il y a emploi de la marque CENTRES D'ARRÊT STOP-TABAC. La marque STOP-TABAC apparaît aux pièces SW-5, SW-6, SW-7 et SW-11. Finalement la marque STOP TABAC et graphisme d'une feuille de tabac se retrouve sur les pièces SW-8, SW-17, SW-18, SW-19, SW-23, SW-27 et SW-28. Je considère l'emploi de chacune de ces marques comme étant un emploi de la Marque [voir *CII Honeywell Bull et Nightingale, op.cit.*]

[27] Il reste donc à déterminer si la Marque a été employée en liaison avec les Marchandises au sens de l'article 4(1) de la Loi aux dates revendiquées dans la demande d'enregistrement.

La Marque est-elle employée en liaison avec les Marchandises

[28] Il est reconnu par la jurisprudence que l'opposante peut se référer à la preuve de la requérante pour prouver les allégations se rapportant à l'article 30(b) de la Loi [voir *Labatt Brewing Company c. Molson Breweries, Partnership* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F.P.I.)]. Toutefois il faut que cette preuve soulève des doutes sérieux. L'Opposante prétend que les pièces énumérées précédemment ne démontrent pas l'emploi de la Marque en liaison avec des marchandises au sens de l'article 4(1) de la Loi car il n'y aurait pas d'association entre la Marque et un produit. La meilleure façon de démontrer cette association serait d'apposer la Marque sur le produit-lui-même ou sur son emballage [voir *Farside Clothing et al. c. Caricline Ventures Ltd.* 2002 C.A.F. 446].

[29] M. Wallack mentionne dans son affidavit que les pièces SW-3 et SW-5 à SW-8 sont des pamphlets promotionnels. Or il ne peut s'agir d'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises (1). Aucune des pièces produites par M. Wallack n'illustre les marchandises (1) à l'exception de la pièce SW-25 que je traiterai plus amplement ci-après.

[30] Quant aux publications éducatives (marchandises (2)), les pamphlets promotionnels produits par M. Wallack sont distribués pour promouvoir les Services de la Requérante en liaison avec la Marque. Je suis d'accord avec l'Opposante que ces documents ne prouvent pas l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises (2).

[31] Pour ce qui est des pièces SW-9, SW-11, SW-17, SW-20, SW-21 et SW-28, il s'agit d'annonces parues dans différentes publications ou médias qui visent la promotion des Services en liaison avec la Marque. La pièce SW-18 est un certificat cadeau pour les Services. La pièce SW-23 est une facture pour une licence de la Marque. La pièce SW-26 est une photo illustrant une enseigne extérieure sur laquelle apparaît la Marque. Toutes ces pièces ne peuvent constituer une preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises.

[32] Quant à la brochure pièce SW-20 M. Wallack mentionne au paragraphe 16 de son affidavit qu'elle constitue un exemple de publicité. Donc il ne saurait s'agir d'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises (2) au sens de l'article 4(1) de la Loi. La pièce SW-27 est une infolettre utilisée également pour faire la promotion des Services.

[33] Il ne fait aucun doute que la Requérante emploie la Marque en liaison avec les Services. Toutefois il n'y aucune preuve au dossier se rattachant à l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises. Il y a bien la pièce SW-25 qui est une photographie d'un contenant pour des gouttes homéopathiques. Or la marque qui est apposée sur ledit contenant est STOP CENTRES. Ceci ne constitue pas l'emploi de la Marque.

[34] La Requérante prétend que le paragraphe 19 de l'affidavit de M. Wallack prouve que des pamphlets publicitaires portant la Marque étaient remis avec des produits homéopathiques de telle sorte qu'il existerait une association entre la Marque et ses produits homéopathiques. Je peux disposer de cet argument en reproduisant ledit paragraphe :

19. Since at least as early as August 2004, Stop Centres provides to its clients a wide range of naturopathic support products for weight loss, weight management, smoking cessation, appetite control, and stress reduction in connection with promotional brochures or material bearing the STOP TABAC trade-mark. Exhibit SW-25 to my affidavit is a picture of one such bottle of homeopathic drops.

[35] Or le produit comme tel et illustré sur la photographie SW-25 ne porte pas la Marque. Bien qu'il soit remis avec des brochures qui portent la Marque ces brochures font la promotion des Services en liaison avec la Marque et non des Marchandises. J'ai bien retracé par exemple à la pièce SW-19 un passage où l'on fait référence à des produits naturels, mais il n'y a aucun illustration de ces produits, et encore plus important, aucune mention que ces produits portent la Marque. Tout au plus l'allégation d'une association entre la Marque et les Marchandises (1) contenue au paragraphe 19 de l'affidavit de M. Wallack est ambiguë compte tenu que la pièce produite par ce dernier au soutien de cette allégation démontre l'emploi d'une autre marque de commerce.

[36] Donc malgré l'abondance des pièces produites par la Requérante aucune d'entre-elles ne peut être considérée comme une preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises. La seule pièce qui démontre l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec

des marchandises est la pièce SW-25 mais elle ne porte pas la Marque. Ceci m'amène à conclure qu'il y a un doute sérieux quant à l'allégation de la Requérante qu'elle aurait employé la Marque en liaison avec les Marchandises aux dates y revendiquées.

[37] J'accueille donc le premier motif d'opposition en ce qui concerne les Marchandises uniquement.

Caractère abusif des procédures

[38] Lors de l'audience la Requérante a prétendu que les procédures d'opposition dans le présent dossier étaient sans fondement et abusives. En conséquence elle a demandé au registraire de conclure qu'elles constituaient un abus de droit au sens du code civil et ainsi m'invitait à prononcer le rejet de l'opposition.

[39] Or tel qu'il appert de cette décision, la déclaration d'opposition ne peut être considérée comme frivole ou abusive puisque deux des motifs d'opposition ont été retenus : l'un en partie et l'autre en totalité.

Disposition

[40] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, et par l'effet combiné des motifs d'opposition accueillis soit en totalité ou en partie je repousse la demande d'enregistrement le tout selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Jean Carrière
Membre de la commission des oppositions
Office de la propriété intellectuelle du Canada