

TRADUCTION/TRANSLATION

RELATIVEMENT AUX OPPOSITIONS de La Fondation Oculus des maladies de l'oeil Inc. aux demandes n^{os} 649 244 et 658 598 concernant les marques de commerce OCULUS et OCULUS & Dessin produites par Gestion Centrevision Inc.

Le 23 janvier 1990, Gestion Centrevision Inc. a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce OCULUS fondée sur l'emploi projeté de cette marque de commerce au Canada en liaison avec l'«exploitation d'une entreprise traitant de la vente de lunettes». Le 4 mai 1990, la requérante a produit une autre demande, concernant celle-là l'enregistrement de la marque de commerce OCULUS & Dessin, dont la représentation apparaît ci-dessous, fondée sur l'emploi de la marque de commerce au Canada depuis le 12 avril 1990 en liaison avec l'«exploitation d'une entreprise traitant de la vente de lunettes».

L'opposante, La Fondation Oculus, a produit, le 14 janvier 1991, une déclaration d'opposition à l'enregistrement de la marque de commerce OCULUS (demande n^o 649 244). Cette déclaration a ensuite été modifiée par l'opposante le 23 janvier 1991 pour qu'y apparaisse son nom complet, soit La Fondation Oculus des maladies de l'oeil Inc. L'opposante a également produit une déclaration d'opposition à l'enregistrement de la marque de commerce OCULUS & Dessin, le 20 décembre 1991.

Dans ses déclarations d'opposition, l'opposante a allégué que les demandes d'enregistrement de la requérante ne sont pas conformes à l'alinéa 30b) de la Loi sur les marques de commerce puisque la requérante n'emploie pas les marques de commerce en cause, OCULUS et OCULUS & Dessin, depuis le 23 janvier 1990 et le 12 avril 1990 respectivement. L'opposante a allégué également que ces demandes ne sont pas conformes non plus avec l'alinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce en ce que, aux dates de dépôt de ces demandes, la requérante devait savoir que la marque de commerce OCULUS avait été antérieurement employée par l'opposante en liaison avec une fondation de recherche sur les maladies de l'oeil et, par conséquent, que la requérante ne pouvait donc pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque de commerce au Canada.

Comme derniers motifs d'opposition, l'opposante a allégué que les marques de commerce de la requérante ne sont pas distinctives et que la requérante n'est pas la personne ayant droit à leur enregistrement parce que ces marques créent de la confusion avec la marque de commerce OCULUS qui avait été antérieurement employée au Canada depuis 1983.

La requérante a produit, à l'égard de chacune des oppositions, une contre-déclaration dans laquelle elle niait les allégations exposées dans les déclarations d'opposition de l'opposante.

Chaque partie a produit les mêmes éléments de preuve pour les deux oppositions : l'opposante a produit l'affidavit de Huguette Chartrand et la requérante, celui de M. René Marchand.

Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et ni l'une ni l'autre n'a demandé la tenue d'une audience.

L'alinéa 30b) de la Loi sur les marques de commerce prévoit que quiconque demande l'enregistrement d'une marque de commerce qui a été employée au Canada doit produire une demande précisant la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande. Comme la demande d'enregistrement de la marque de commerce OCULUS produite par la requérante est fondée sur l'emploi projeté de cette marque au Canada, l'alinéa 30b) ne s'y applique pas. De toutes façons, l'opposante n'a produit aucun élément de preuve au soutien de ses motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 30b) et ne s'est pas, par conséquent, acquittée du fardeau initial de preuve qui lui incombait. J'ai donc rejeté les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 30b).

Bien que l'opposante soit un organisme sans but lucratif impliqué dans l'exploitation d'une fondation de charité, la Loi sur les marques de commerce ne renferme aucune disposition qui exclurait un tel service public d'être un service prévu par le paragraphe 4(2) de la Loi (voir à cet égard War Amputations of Canada/Les Amputés de Guerre du Canada c. Faber-Castell Canada Inc., 41 C.P.R. (3d) 557). Je suis convaincu, par conséquent, que l'opposante a prouvé son emploi antérieur et le non-abandon de la marque de commerce OCULUS au Canada en liaison avec une fondation de recherche sur les maladies de l'oeil. L'opposante s'est donc acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait initialement en ce qui concerne les derniers motifs d'opposition.

Compte tenu de ce qui précède, il reste à trancher la question de l'absence de droit et du

caractère non distinctif ainsi que de l'application de l'alinéa 30i) en tenant compte de la question de la confusion entre les marques de commerce OCULUS et OCULUS & Dessin de la requérante et la marque de commerce OCULUS de l'opposante. Il incombe à la requérante de démontrer qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en question aux dates pertinentes qui s'appliquent relativement à chaque opposition. Les dates pertinentes relativement à l'opposition concernant la marque de commerce OCULUS sont la date de production de la demande d'enregistrement (23 janvier 1990) pour ce qui est de l'absence de droit et de l'application de l'alinéa 30i), et la date de production de la déclaration d'opposition (9 janvier 1991) pour ce qui est du caractère non distinctif. Les dates pertinentes relativement à l'opposition concernant la marque de commerce OCULUS & Dessin sont la date de production de la demande d'enregistrement (pour ce qui est de l'application de l'alinéa 30i)), la date du premier emploi de la marque de commerce, soit le 12 avril 1990 (pour ce qui est de l'absence de droit), et la date de production de la déclaration d'opposition, soit le 20 décembre 1991 (pour ce qui est du caractère non distinctif). De plus, on doit tenir compte, dans le cadre de l'examen de la question de la confusion, de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles mentionnées au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce.

En ce qui concerne le caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause, celles-ci semblent dériver du mot latin «oculus» qui signifie «œil», ce qui en limite le caractère distinctif inhérent. La preuve présentée n'établit pas que les marques de commerce de l'une ou l'autre des parties soient devenues connues dans une quelconque mesure au Canada. Toutefois, la durée d'emploi, par l'opposante, de la marque de commerce OCULUS en liaison avec une fondation de recherche sur les maladies de l'œil favorise l'opposante dans cette procédure.

Les marques de commerce en cause sont fondamentalement identiques dans la présentation et dans le son, ainsi que dans les idées qu'elles suggèrent. En conséquence, les seuls critères prévus au paragraphe 6(5) qu'il reste à examiner concernent le genre de services des parties et leurs canaux de distribution respectifs. À cet égard, l'exploitation, par la requérante, d'une entreprise de vente de lunettes est différente des services publics liés à une fondation de charité, comme celle de l'opposante, qui appuie les recherches relatives aux maladies de l'œil. De même, les canaux de distribution liés à ces services diffèrent.

Compte tenu de ces différences dans les services et les canaux de distribution respectifs des parties, j'ai conclu que la requérante s'était acquittée de son fardeau légal en démontrant qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en question. J'ai donc rejeté les motifs d'opposition à l'enregistrement des marques de commerce OCULUS et OCULUS

& Dessin avancés par l'opposante en ce qui concerne l'absence de droit, le caractère non distinctif et l'application de l'alinéa 30(i).

En vertu du paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce, je rejette les oppositions présentées par l'opposante à l'encontre des demandes d'enregistrement relatives aux marques de commerce OCULUS et OCULUS & Dessin.

FAIT À HULL (QUÉBEC), CE 30e JOUR DE SEPTEMBRE 1994.

G. W. Partington
Président de la Commission des
oppositions des marques de commerce