

TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de Best Western International, Inc. à la demande n° 825,679 portant sur la marque de commerce BEST CANADIAN MOTOR INNS & Design, produite par Best Canadian Motor Inns Ltd.

Le 10 octobre 1996, la requérante, Best Canadian Motor Inns Ltd., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce BEST CANADIAN MOTOR INNS & Design (représentée ci-dessous), sur le fondement de l'emploi au Canada par la requérante et/ou par un licencié depuis février 1990. La requérante a modifié sa demande le 27 mai 1997 pour se désister du droit à l'usage exclusif des termes BEST, CANADIAN, MOTOR et INNS ainsi que du dessin de la feuille d'érable à onze pointes. La demande vise les services suivants : [TRADUCTION] « Services d'hôtellerie, de restauration et d'hébergement; services de promotion des services d'hôtellerie, de restauration et d'hébergement. » La demande a été publiée en vue de la procédure d'opposition le 17 septembre 1997.



L'opposante, Best Western International, Inc., a produit une déclaration d'opposition le 19 janvier 1998. Les motifs d'opposition invoqués dans la déclaration sont les suivants :

[TRADUCTION]

a) L'opposante fonde son opposition sur le motif exposé à l'alinéa 38(2)a), à savoir que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30i) en ce que le 10 octobre 1996, date de la production de la demande, et en février 1990, date d'adoption alléguée, la requérante était parfaitement au courant ou aurait dû l'être de la possibilité d'une confusion entre la marque faisant l'objet de la demande pour les services visés et les marques de commerce logos notoirement connues BEST WESTERN et BEST WESTERN de l'opposante, déposées au Canada sous les numéros d'enregistrement 407,630 et 235,558, copies à jour ci-jointes, pour les mêmes services ou des services semblables. La marque de commerce sous le numéro d'enregistrement 407,630 est employée au Canada par l'opposante, directement et/ou par ses licenciés, en liaison avec les services indiqués dans l'enregistrement depuis plus de 32 ans, et la marque sous le numéro d'enregistrement 235,558 est employée au Canada de la même manière depuis plus de 22 ans. Le 10 octobre 1996, date de production de la demande, l'opposante, directement et/ou par ses licenciées, employait également à large échelle au Canada une autre marque de commerce logo BEST WESTERN en

liaison avec les mêmes services ou des services semblables, nommément la marque de commerce portant le numéro d'enregistrement 460,083, copie à jour ci-jointe. L'opposante emploie la marque de commerce portant le numéro d'enregistrement 460,083 au Canada depuis avril 1994 au moins. Cet emploi continu et à large échelle a fait la notoriété des marques de commerce au Canada. La requérante ne pouvait pas, aux dates mentionnées du 10 octobre 1996 et de février 1990, ne pas être au courant de la notoriété des marques de commerce de l'opposante et ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque de commerce faisant l'objet de sa demande au Canada en liaison avec les services indiqués dans la demande.

b) L'opposante fonde son opposition sur le motif prévu à l'alinéa 38(2)b), à savoir que, selon les dispositions de l'alinéa 12(1)d), la marque de commerce n'est pas enregistrable pour les services indiqués dans la demande parce qu'elle crée de la confusion, au sens de l'article 6, avec les marques de commerce déposées suivantes de l'opposante :

- a) N° d'enreg. 407,630 - BEST WESTERN
Déposée le 5 février 1993
- b) N° d'enreg. 235,558 - BEST WESTERN & Crown/Rectangle Design
Déposée le 31 août 1979
- c) N° d'enreg. 150,720 - MEMBER/THE BEST WESTERN MOTELS & Crown/Rectangle Design
Déposée le 12 mai 1967
- d) N° d'enreg. 460,083 - BEST WESTERN Logo
Déposée le 12 juillet 1996

c) L'opposante fonde son opposition sur le motif prévu à l'alinéa 38(2)b), à savoir que, selon les dispositions de l'alinéa 12(1)b), la marque de commerce n'est pas enregistrable pour les services indiqués dans la demande parce qu'elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue anglaise, de la nature ou de la qualité de ces services.

d) L'opposante fonde son opposition sur le motif prévu à l'alinéa 38(2)c), à savoir que, selon les dispositions de l'alinéa 16(1)a), la requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce du fait qu'à la date d'adoption alléguée, soit en février 1990, la marque créait de la confusion avec les marques de commerce suivantes [BEST WESTERN et BEST WESTERN & Crown/Rectangle Design] antérieurement employées ou révélées au Canada par l'opposante bien avant la date d'adoption et non abandonnées au 17 septembre 1997, date de publication de la demande d'enregistrement de la requérante.

e) L'opposante fonde son opposition sur le motif prévu à l'alinéa 38(2)c), à savoir que, selon les dispositions de l'alinéa 16(1)c), la requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce du fait qu'à la date d'adoption alléguée, soit en février 1990, la marque créait de la confusion avec les noms commerciaux BEST WESTERN, BEST WESTERN INTERNATIONAL et BEST WESTERN INTERNATIONAL INC., antérieurement employés ou révélés au Canada par l'opposante bien avant la date d'adoption et non abandonnés au 17 septembre 1997, date de publication de la demande d'enregistrement de la requérante.

f) L'opposante fonde son opposition sur le motif prévu à l'alinéa 38(2)d), à savoir que, selon les dispositions de l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, la marque de commerce n'est pas distinctive des services de la requérante, du fait qu'elle ne distingue pas, ou n'est pas adaptée à distinguer les services de la requérante indiqués dans la demande, de services identiques ou semblables antérieurement

ou actuellement exécutés au Canada par l'opposante, soit directement soit par ses licenciés, sous les marques de commerce logos BEST WESTERN et BEST WESTERN déposées sous les numéros d'enregistrement 407,630, 235,558 et 460,083, et sous les noms commerciaux BEST WESTERN, BEST WESTERN INTERNATIONAL et BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

La requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle dénie de façon générale les allégations formulées par l'opposante dans la déclaration d'opposition. L'opposante a présenté en preuve des copies de chacun de ses enregistrements et l'affidavit de Vicki Lynn Meyers. La preuve de la requérante était constituée des affidavits de Robert J. Campbell, Kathryne Anne Marshall et Mary P. Noonan. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et il s'est tenu une audience à laquelle les deux parties ont été représentées.

Question préliminaire

Le 6 décembre 2001, 12 jours avant la date fixée pour l'audience, l'opposante a demandé la permission, en vertu de l'article 44(1) du *Règlement sur les marques de commerce*, de produire des éléments de preuve supplémentaires, composés de l'affidavit de M^{me} Ruth Corbin et d'un sondage qui établissait, alléguait-elle, une association entre le mot BEST et la marque BEST WESTERN, dans le contexte de l'hôtellerie. Cependant, compte tenu de l'état avancé de la procédure d'opposition, du fait que l'opposante n'a pas exposé clairement les raisons pour lesquelles elle n'avait pas produit cette preuve plus tôt et du préjudice potentiel que la requérante pouvait subir, la permission demandée par l'opposante a été refusée (voir la décision de la Commission, datée du 17 décembre 2001). Par conséquent, l'affidavit de M^{me} Corbin n'est pas admis en preuve dans la présente procédure.

La preuve de l'opposante

L'opposante a produit en preuve, notamment, des copies certifiées conformes de ses

enregistrements des marques de commerce canadiennes n^{os} 150,720; 235,558; 407,630 et 460,083, dont les trois dessins-marques ci-dessous.



N^o d'enregistrement LMC 150,720



N^o d'enregistrement LMC 235,558



N^o d'enregistrement LMC 460,083

Le reste de la preuve de l'opposante comprenait l'affidavit de Vicki Lynn Meyers,

directrice de la publicité de l'opposante. M^{me} Meyers présente l'histoire et l'évolution de la chaîne d'hôtels et de motels de l'opposante depuis 1946. Elle fournit des chiffres sur les réservations et les recettes brutes au Canada (en dollars US) pour les années 1984 à 1997, qui totalisent plus de 350 000 000 \$.

Les recettes de l'opposante proviennent des services de motel et d'hôtel offerts par quelque 140 établissements d'hébergement membres au Canada en date de 1997. Les pièces B et C afférentes à l'affidavit Meyers concernent la convention d'affiliation que chaque établissement membre est tenu de conclure avec l'opposante, aux termes de laquelle l'opposante contrôle l'emploi de ses marques de commerce et noms commerciaux par le membre et la qualité des services fournis par le membre.

Madame Meyers fournit également de nombreux échantillons de documents promotionnels et d'annonces qui représentent l'emploi des marques de commerce et des noms commerciaux par l'opposante dans tous les aspects de l'exploitation des établissements membres de l'opposante. La majorité de ces documents illustrent l'emploi de la marque verbale BEST WESTERN et du dessin-marque indiqué à l'enregistrement n° 460,083. Comme l'a souligné la requérante, la preuve de l'opposante établit qu'elle a adopté le dessin-marque illustré à l'enregistrement n° 460,083 en 1993 en remplacement de dessins antérieurs, notamment de ceux qui font l'objet des enregistrements n^{os} 235,558 et 150,720.

La pièce N afférente à l'affidavit de M^{me} Meyers indique qu'en Alberta, deux des motels de la requérante étaient à très faible distance de motels exploités par des établissements d'hébergement membres de l'opposante.

La preuve de la requérante

Dans son affidavit, M. Campbell se présente comme le président de la requérante, Best Canadian Motor Inns Ltd. Il décrit le commerce de la requérante et déclare que la marque de la requérante a été employée par ses licenciés en liaison avec les services faisant l'objet de la demande depuis février 1990 environ. La pièce C indique qu'à la date de l'affidavit de M. Campbell, sept établissements Best Canadian Motor Inns étaient exploités en Alberta.

Monsieur Campbell déclare qu'en 1999, les recettes brutes de la requérante excédaient 4,5 millions de dollars. Il affirme ensuite qu'en 1998 et 1999, la requérante a dépensé plus de 112 000 \$ en publicité et en promotion. La requérante annonce ses services et en fait la promotion de manière régulière dans les annuaires téléphoniques, les répertoires d'entreprises, guides de voyage, brochures et guides touristiques. Le requérante parraine également des équipes et programmes sportifs et est identifiée comme un commanditaire au stade sportif de Fort McMurray (Alberta), par l'affichage du dessin-marque Best Canadian Motor Inns. La marque de la requérante est également annoncée sur des articles divers courants dans les motels, notamment des porte-savons, emballages de savonnettes, bouteilles de shampoing, stylos, fiches d'entretien ménager, cartons d'allumettes et des articles semblables.

Monsieur Campbell déclare au paragraphe 11 de son affidavit que le [TRADUCTION] « thème » de sa société est de promouvoir « the best of Canada », sa population, son patrimoine et ses produits. Sur ce fondement, sa société a adopté un montage photographique intitulé [TRADUCTION] « Fierté nationale », qui rappelle le patrimoine canadien et signale une personnalité canadienne remarquable ou un fait historique exceptionnel, qui est placé dans chaque chambre de motel de sa société.

Au paragraphe 13 de son affidavit, M. Campbell dépose qu'il n'a jamais été informé que les noms commerciaux, logos ou services de la requérante avaient créé de la confusion avec ceux de l'opposante, au cours des 11 années d'emploi du nom commercial de son entreprise et des quelque 10 années d'emploi de son logo.

L'affidavit Marshall est destiné à présenter en preuve, entre autres éléments, les résultats d'une recherche de M^{me} Marshall dans les publications de la profession, les guides d'hôtels et de motels, les répertoires de structures d'accueil, les sites Web de tourisme, les annuaires téléphoniques canadiens et d'autres sources de marques d'usage, de mentions de noms commerciaux et de marques de commerce comportant le mot BEST ou WEST ou encore des termes dérivés employés en liaison avec des services d'hôtel, d'hébergement ou de restauration et/ou avec des marchandises ou services connexes. M^{me} Marshall a repéré un grand nombre d'inscriptions de motels et d'hôtels comprenant le mot WEST ou l'un de ses dérivés dans leur dénomination. Parmi ceux qui comprenaient le mot BEST, M^{me} Marshall a trouvé environ six seulement qui visaient des hôtels ou des motels non reliés à la requérante ou à l'opposante. M^{me} Marshall a également fait une enquête téléphonique et confirmé qu'au moins trois des hôtels et motels comportant le mot BEST dans leur dénomination étaient en exploitation.

L'affidavit Noonan présente en preuve les résultats de sa recherche des marques de commerce BEST et WESTERN inscrites au Registre des marques de commerce du Canada. M^{me} Noonan a trouvé 1 161 inscriptions de marques incluant le terme BEST, dont environ 121 étaient en liaison avec des services d'hôtel, d'hébergement ou de restauration et/ou des marchandises et services connexes. Très peu de ces marques visaient des services d'hôtel ou de motel qui comportaient le mot BEST dans leur dénomination et n'étaient pas la propriété de la requérante ou de l'opposante. M^{me} Noonan a trouvé 493 inscriptions de marques comportant le terme WESTERN, dont 56 environ étaient en liaison avec des services d'hôtel, d'hébergement

ou de restauration et/ou des marchandises ou services connexes. M^{me} Noonan a également effectué des recherches semblables dans le Registre fédéral des marques de commerce des États-Unis, mais j'estime que cette recherche a peu de valeur étant donné que les questions soulevées dans la présente procédure touchent exclusivement le Canada.

Les motifs d'opposition

Le premier motif d'opposition est fondé sur l'alinéa 30*i*) de la Loi, l'opposante alléguant qu'à la date de production de la demande d'enregistrement visée, la requérante était au courant des marques de commerce de l'opposante et ne pouvait donc pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les services visés dans la demande. Le fardeau de persuasion incombe à la requérante, qui doit établir que sa demande satisfait aux dispositions de l'article 30 de la Loi, mais le fardeau de présentation incombe à l'opposante, qui doit établir les faits sur lesquels elle fonde son motif d'opposition fondé sur l'article 30 (voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd.* 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329 et 330; et *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* 30 C.P.R. (3d) 293).

En l'espèce, l'opposante a établi la preuve d'un emploi de longue durée et large de ses marques de commerce et de son nom commercial au Canada avant la date de production de la présente demande d'enregistrement. Toutefois, même si la requérante avait été au courant des marques de commerce de l'opposante avant la production de la présente demande, il n'a été produit aucune preuve établissant que la requérante ne pouvait pas être dûment convaincue qu'elle avait le droit d'employer sa marque de commerce au Canada en liaison avec les services visés sur le fondement, notamment, que sa marque de commerce ne créait pas de confusion avec les marques de l'opposante. Par conséquent, le succès de ce motif d'opposition dépend de la conclusion que la marque de commerce de la requérante crée de la confusion avec les marques de

commerce de l'opposante, dans une mesure telle que la marque de commerce de la requérante n'est pas enregistrable ou n'est pas distinctive, ou encore que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement, selon les dispositions invoquées dans ce motif d'opposition (voir *Consumer Distributing Co. Ltd. c. Toy World Ltd.*, 30 C.P.R. (3d) 191, à la page 195; et *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.*, 15 C.P.R. (2d) 152, à la page 155).

S'agissant du deuxième motif d'opposition, l'époque pertinente pour l'appréciation des circonstances touchant la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de ma décision : voir l'arrêt *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd*, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.). La fardeau de persuasion incombe à la requérante, qui doit établir qu'il n'y a pas de possibilité raisonnable de confusion entre les marques visées. De plus, dans l'application du critère de la confusion établi au paragraphe 6(2) de la Loi, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de celles qui sont expressément prévues au paragraphe 6(5) de la Loi.

En ce qui a trait à l'alinéa 6(5)a) de la Loi, on peut soutenir que la marque de la requérante décrit les services visés dans la demande d'enregistrement ou, à tout le moins, est méliorative. Par conséquent, la marque visée dans la demande d'enregistrement comporte une faiblesse inhérente. Compte tenu des ventes au Canada établies dans la preuve de M. Campbell, je suis en mesure de conclure que la marque de la requérante est devenue connue dans une certaine mesure au Canada, particulièrement en Alberta, en liaison avec des services de motel et d'hôtel.

Les marques de commerce de l'opposante sont également faibles en elles-mêmes du fait que leurs composantes principales comportent le terme mélioratif BEST et le mot WESTERN qui semble d'usage courant dans la profession. Le preuve au dossier établit toutefois que les

marques de l'opposante sont devenues notoires au Canada en liaison avec des services d'hôtel et de motel. Ce facteur joue donc en faveur de l'opposante.

S'agissant de l'alinéa 6(5)*b*) de la Loi, la requérante a établi l'emploi de sa marque depuis 1990 alors que l'opposante a établi un emploi d'au moins l'une de ses marques au Canada qui remonte au moins à 1946. Ce facteur joue également en faveur de l'opposante.

En ce qui concerne les alinéas 6(5)*c*) et 6(5)*d*), les services des parties sont identiques et leurs circuits de distribution se chevauchent.

S'agissant de l'alinéa 6(5)*e*) de la Loi, la seule ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son est le fait que la première composante de chacune des marques (à l'exception de l'enregistrement n° 150,720) est le mot BEST. L'opposante suggère que la Commission devrait se concentrer sur ce premier mot courant, parce que le premier mot ou la première syllabe d'une marque de commerce est important au plan du caractère distinctif (voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union Des Éditions Modernes* (1979), 26 C.P.R. (2d) 183, à la page 188 (C.F. 1^{re} inst.). La requérante, d'autre part, soutient que, dans l'appréciation de la possibilité de confusion entre deux marques, la marque ne doit pas être décomposée mais considérée comme un tout (voir *Compagnie Gervais Danone c. Astro Dairy Products*, 26 mars 1999, T-147-98). En l'espèce, la marque de la requérante comporte d'autres composantes significatives, notamment des dessins, et le terme BEST est employé comme élément mélioratif à l'égard des autres mots de la marque visée dans la demande. En outre, le terme BEST est faible par nature lorsqu'il est employé en relation avec des marchandises ou des services, et de ce fait des différences infimes suffisent à le distinguer des autres marques qui comprennent ou incluent ce mot. S'agissant des idées que suggèrent les marques, je considère que les mots BEST WESTERN dans les marques de l'opposante suggèrent l'idée de la meilleure

qualité dans un lieu géographique ou provenant d'un lieu géographique dans l'Ouest alors que l'idée suggérée par la marque de la requérante est celle de motels canadiens de qualité supérieure.

Comme circonstance supplémentaire en l'espèce, la requérante s'est appuyée sur la preuve fournie par l'état du registre, par des recherches de marques d'usage et par l'état du marché pour établir que les mots BEST et WESTERN sont des composantes courantes de marques de commerce. Dans une certaine mesure, les affidavits Noonan et Marshall étayaient cet argument. Cependant, au Canada, on ne trouve qu'un nombre infime de marques de commerce appartenant à des tiers qui comportent le mot BEST pour des services de motel et d'hôtel, et un nombre infime de mentions dans les annuaires téléphoniques et les répertoires touristiques de motels et d'hôtels dont la dénomination comprend le mot BEST, si l'on exclut les motels et hôtels de la requérante et de l'opposante. La preuve d'un emploi par des tiers de ces marques au Canada est également ténue. Par conséquent, je suis persuadé que la preuve de la requérante établit que le mot WEST ou un dérivé de ce mot est une composante courante des marques de commerce de services d'hôtel et de motel, mais la preuve n'établit pas que le mot BEST est lui aussi d'usage courant dans le secteur des hôtels et motels. La preuve renforce plutôt l'observation que le mot BEST est un terme mélioratif et un mot généralement faible par lui-même.

La requérante s'est également fondée sur l'absence de preuve au sujet de la confusion effective entre les marques visées comme circonstance supplémentaire propre à l'espèce. Le témoignage de M. Campbell, qui n'a pas été contredit, établit qu'aucune circonstance de cette nature n'a été portée à son attention malgré l'usage coexistant relativement large des marques des parties en Alberta. En réalité, même si au moins deux des motels de la requérante sont établis à très faible distance de motels exploités par des membres de l'opposante (voir l'affidavit Meyer, au paragraphe 15 et à la pièce N), on n'a fait la preuve d'aucune confusion effective. Pour soutenir cet argument, la requérante a invoqué les décisions *Multiplicant Inc. c. Petit Bateau*

Valton S.A. (1994), 55 C.P.R. (3d) 372 (C.F. 1^{re} inst.), *Compulife Software Inc. c. CompuOffice Software Inc.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 117 (C.F. 1^{re} inst.) et *Bay Rest Bedding Co. c. Bedford Furniture Industries, Inc.* (2001), 11 C.P.R. (4th) 23 (C.F. 1^{re} inst.)

Par ailleurs, l'opposante a cité la décision *Venator Group Canada Inc. c. Upstein's Ltd.* (2000) 7 C.P.R. (4th) 142, de la Commission des oppositions, dans laquelle un membre de la Commission, M. Martin, n'a pas jugé que l'absence de confusion entre les deux marques commençant par le même mot et employées dans la même profession, était un facteur très pertinent. Cependant, on peut distinguer cette affaire de l'espèce du fait que les ventes de la requérante, dans cette affaire, avaient été limitées et avaient été réalisées exclusivement dans ses propres établissements commerciaux dans trois localités de Terre-Neuve. Étant donné que les commerces des parties jusqu'à la date de la décision de la Commission avaient été séparés et étant donné le nombre limité des ventes des marchandises de la requérante, l'absence de confusion n'a pas été jugée étonnante. En l'espèce, toutefois, les ventes de la requérante en Alberta ont été importantes et la preuve établit que les parties ont offert leurs services à faible distance l'une de l'autre.

Dans une décision récente non publiée de la COMC, *Coca-Cola Ltd. c. The Southland Corporation* (maintenant 7-Eleven, Inc.) (demandes d'enregistrement n^{os} 793,369 et 793,370; 20 décembre 2001), un membre de la Commission, M. Martin, a pris en compte l'absence de preuve de confusion effective entre deux produits semblables vendus à proximité l'un de l'autre en dépit d'un emploi coexistant passablement large des marques des parties comme un facteur important de son appréciation de la possibilité de confusion entre les marques des parties. Cette décision est semblable à l'espèce du fait qu'il y avait une faiblesse inhérente dans la seule composante des deux marques que les parties avaient en commun et que les marques de commerce de l'opposante étaient devenues notoires au Canada en liaison avec les marchandises.

Je considère donc l'absence de confusion comme un facteur pertinent en l'espèce.

Pour l'application du critère de la confusion, j'ai estimé qu'il s'agissait d'une question de première impression et de souvenir imparfait. Compte tenu des conclusions qui précèdent, en particulier de la faiblesse inhérente des marques visées, du faible degré de ressemblance entre les marques et de l'absence de toute preuve établissant la confusion ou l'erreur en dépit de la notoriété des marques BEST WESTERN de l'opposante, je conclus que la marque de la requérante ne crée de confusion avec aucune des marques déposées de la requérante. Par conséquent, le deuxième motif d'opposition est rejeté en l'espèce.

Compte tenu de ce qui précède, je n'ai pas l'intention d'examiner en détail le quatrième, le cinquième et le sixième motif d'opposition. Néanmoins, considérant les observations qui précèdent au sujet de la possibilité de confusion entre la marque de la requérante et les marques de commerce de l'opposante, je suis persuadé que les motifs de l'absence de droit et du caractère non distinctif de la marque, qui sont fondés sur des allégations de confusion entre la marque de la requérante et les marques de commerce et noms commerciaux de l'opposante, auraient également été jugés non fondés même si les dates pertinentes pour apprécier ces motifs, en l'occurrence la date de production de la demande par la requérante en ce qui a trait à l'absence de droit, et la date de l'opposition en ce qui concerne le motif du caractère non distinctif, diffèrent de la date pertinente pour apprécier la possibilité de confusion au titre du motif fondé sur l'alinéa 12(1)*d*).

Comme troisième motif d'opposition, l'opposante a soutenu que la marque de la requérante donne une description claire des services de la requérante. La question de savoir si la marque de commerce donne une description claire de la nature ou de la qualité des services de la requérante doit être tranchée du point de vue du consommateur moyen des services. De plus, dans la décision concernant le fait de savoir si la marque BEST CANADIAN MOTOR INNS &

Design donne une description claire des services, la marque de commerce ne doit pas être décomposée en ses éléments constitutifs et analysée minutieusement, mais de préférence être considérée dans son ensemble et sous l'angle de la première impression (voir *Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce*, 40 C.P.R. (2d) 25, aux pages 27 et 28 et *Atlantic Promotions Inc. c. Registraire des marques de commerce*, 2 C.P.R. (3d) 183, à la page 186). Enfin, la date pertinente pour apprécier ce motif est la date de la décision (voir *Lubrication Engineers, Inc. c. Le Conseil canadien des ingénieurs professionnels*, 41 C.P.R. (3d) 243 (C.A.F.)).

En l'espèce, la requérante cherche à faire enregistrer un dessin-marque qui comprend les mots BEST, CANADIAN, MOTOR et INNS. L'opposante fait valoir que les caractéristiques du dessin de la requérante étant non distinctives, la marque de la requérante n'est rien d'autre en réalité qu'une description claire des services offerts, c'est-à-dire que la requérante offre la plus haute qualité de motels au Canada. À cet égard, l'opposante prétend que les deux lignes horizontales et la typographie stylisée de la marque de la requérante ne suffisent pas à donner un caractère distinctif à la marque et que la feuille d'érable à 11 pointes ne peut distinguer les produits ou services de l'une ou l'autre des parties. L'opposante souligne également que chacun des mots formant la marque de la requérante ainsi que la feuille d'érable ont fait l'objet d'un désistement.

L'alinéa 12(1)*b* de la Loi interdit l'enregistrement d'une marque de commerce qui donne une description claire sous forme graphique, écrite ou sonore. Comme la marque visée dans la demande d'enregistrement est un dessin-marque, j'ai examiné les observations suivantes de l'ancien président Partington dans la décision *Insurance Co. of Prince Edward Island c. Prince Edward Island Mutual Insurance Co.*, 2 C.P.R. (4th) 103, aux pages 108 à 111, au sujet des dispositions de l'alinéa 12(1)*b* touchant la forme sonore d'une marque de commerce :

[TRADUCTION] L'opposante soutient dans son plaidoyer écrit que la marque de commerce de la requérante, sous sa forme sonore, contrevient à l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce* puisque la seule manière de prononcer la marque visée est d'utiliser le mot « MUTUAL » qui donne une description claire. Au sujet de cette question, l'opposante s'est appuyée sur les décisions de la Commission des oppositions concernant les marques de commerce RENTERS NEWS & Design (demande n° 670,379) [voir *Arthur c. Auto Mart Magazine Ltd.* (1995), 66 C.P.R. (3d) 117 (C.O.M.C.)] et PERMANENT DISCOUNT & Design (demande n° 601,799) [voir *Great Pacific Industries Inc. c. Westfair Foods Ltd.* (1997), 76 C.P.R. (3d) 518 (C.O.M.C.)], représentées ci-dessous.



Dans sa décision relative à la marque de commerce RENTERS NEWS & Design, le membre de la Commission, M. Martin, a fait les observations suivantes au sujet de la question de l'alinéa 12(1)b) [à la page 121] :

Les mots « renters news » donnent une description claire de la nature de la publication de la requérante, nommément un journal qui fournit de l'information sous forme d'annonces destinées aux locataires. La propre brochure de promotion de la requérante (pièce B de l'affidavit Francis) met en relief le caractère descriptif de sa marque par l'emploi d'expressions telles « Renters News est conçue pour le marché des locataires... » et «... est le guide de location numéro 1 dans ... métropolitain... ». En outre, la requérante s'est désistée à l'égard des deux mots de sa marque.

La requérante adopte comme position qu'il y a suffisamment d'éléments graphiques dans sa marque pour la rendre enregistrable malgré que les mots « renters news » soient clairement descriptifs. Dans la mesure où la marque est lue, je suis d'accord avec la prétention de la requérante. Toutefois, l'alinéa 12(1)b) de la Loi interdit l'enregistrement des marques de commerce qui donnent une description claire sous forme sonore et la seule manière dont un consommateur peut entendre la forme sonore de la marque de la requérante est d'utiliser les mots clairement descriptifs « renters news ». Par conséquent, la marque faisant l'objet de la demande ne satisfait pas à l'alinéa 12(1)b) de la Loi et le troisième motif d'opposition est accueilli. La requérante s'est appuyée sur la décision *Lake Ontario Cement Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1976), 31 C.P.R. (2d) 103 (C.F.1^{re} inst.), où un désistement à l'égard du terme descriptif « premier » a été tenu pour suffisant pour permettre l'enregistrement d'une marque en raison de l'élément graphique supplémentaire inclus dans la marque. Cependant, la question

de la forme sonore de la marque n'a pas été abordée dans cette décision. De plus, on peut distinguer cette affaire car l'élément graphique supplémentaire comportait un gros « P » stylisé en plus du terme « premier », qui pouvait être prononcé, peut-on penser, pour remplacer ou accompagner le mot « premier ».

En outre, dans la deuxième décision visant l'opposition à l'enregistrement de la marque de commerce PERMANENT DISCOUNT & Design, le membre de la Commission, M. Martin, a déclaré [aux pages 524 et 525] :

La requérante a soutenu ensuite que même si les mots PERMANENT DISCOUNT donnent une description claire, la marque de commerce faisant l'objet de sa demande demeure enregistrable en raison des éléments graphiques. Je ne partage pas cet avis. S'agissant du S stylisé qui apparaît sur la marque, il fait partie intégrante du mot DISCOUNT et, de ce fait, tombe sous le coup de l'interdiction visée à l'alinéa 12(1)b) de la Loi : voir *John Labatt Ltd. c. Registrare des marques de commerce* (1984), 79 C.P.R. (2d) 110 (C.F.1^{re} inst.) à la page 120. En ce qui concerne le cadre entourant les mots PERMANENT DISCOUNT, la pièce J de l'affidavit McCabe établit que ces éléments sont très courants dans l'industrie de l'alimentation et ne sont pas distinctifs. En outre, j'ai pris en compte la conclusion suivante du juge Gibbs à la page 39 de la décision Westfair Foods :

« La même règle d'usage non exclusif s'applique à la forme rectangulaire de chacune des marques visées en l'espèce. Il serait insoutenable de suggérer que le simple fait d'entourer les mots d'une bordure rectangulaire conférerait à la partie qui le fait le droit d'empêcher quiconque de le faire indéfiniment.»

Même si la requérante avait raison d'alléguer que les composantes graphiques de sa marque lui permettent de se soustraire aux dispositions de l'alinéa 12(1)b), je conclurais néanmoins que la marque de la requérante donne une description claire de la nature ou de la qualité des services faisant l'objet de la demande puisque l'alinéa 12(1)b) interdit l'enregistrement d'une marque donnant une description claire sous forme sonore : voir *Arthur c. Auto Mart Magazine Ltd.* (1995), 66 C.P.R. (3d) 117 (C.O.M.C.). En l'espèce, la seule manière de rendre sonore la marque de la requérante est de prononcer les mots clairement descriptifs PERMANENT DISCOUNT.

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée de sa charge de présentation à l'égard de la preuve et n'a pas établi que sa marque de commerce PERMANENT DISCOUNT & Design est enregistrable. Par conséquent, le deuxième motif d'opposition est accueilli.

À mon avis, l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce* n'a vraisemblablement pas été conçu pour interdire l'enregistrement d'un dessin-marque comportant des éléments graphiques qui pourraient autrement être enregistrables comme des marques de commerce sans les termes descriptifs. Incontestablement, il ne semble pas raisonnable qu'un dessin-marque devienne subitement non enregistrable en raison de l'ajout d'un mot descriptif (ou de mots descriptifs), particulièrement parce que

l'article 35 de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit le désistement à l'égard de ces parties d'une marque de commerce. D'autre part, la formulation de l'alinéa 12(1)*b* de la Loi interdit de manière claire l'enregistrement d'une marque de commerce qui, sous sa forme sonore, donne notamment une description claire en langue anglaise de la nature ou de la qualité des services en liaison avec lesquels elle est employée. À cet égard, le registraire est tenu d'appliquer la *Loi sur les marques de commerce* comme elle existe et non comme elle aurait dû être conçue.

En l'espèce, la requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif du mot MUTUAL séparément de sa marque de commerce et par ce désistement, peut-on soutenir, elle admet que le mot, soit donne une description claire de la nature ou de la qualité des services de la requérante, soit est d'usage courant dans ce genre de commerce, soit est le nom de ces services. En outre, le sens que donne le dictionnaire du mot MUTUAL employé comme adjectif confirme qu'il est descriptif quand il est appliqué aux services reliés à l'assurance. Par conséquent, compte tenu des décisions mentionnées ci-dessus de la Commission des oppositions des marques de commerce, je conclus que l'opposante s'est acquittée de la charge de présentation qui lui incombait à l'égard de ce motif d'opposition et que la requérante doit donc s'acquitter de la charge de persuasion qui lui revient, d'établir que sa marque de commerce MUTUAL & Design est enregistrable. Cependant, la requérante n'a présenté aucune preuve ni aucun argument pour établir que sa marque de commerce ne contrevient pas aux dispositions de l'alinéa 12(1)*b* de la *Loi sur les marques de commerce*. De même, elle n'a produit aucune preuve établissant qu'à la date de production de la présente demande, la marque MUTUAL & Design était devenue distinctive au Canada, comme le prévoit le paragraphe 12(2) de la *Loi sur les marques de commerce*. La requérante ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de persuasion en ce qui concerne le dernier motif d'opposition. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*b* est accueilli. »

En l'espèce, la requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif des mots BEST, CANADIAN, MOTOR et INNS ainsi que du dessin de la feuille d'érable, ce qui, peut-on soutenir, reconnaît que ces mots sont, soit clairement descriptifs de la nature ou de la qualité des services visés, soit d'usage courant dans ce genre de commerce, soit le nom de ces services. De plus, le sens courant de chacun des mots de la marque de la requérante confirme que chacun est descriptif quand il est appliqué aux services visés. Par conséquent, considérant les décisions de la Commission des oppositions mentionnées ci-dessus, je conclus que l'opposante s'est acquittée de ses obligations de présentation de la preuve et qu'il incombe à la requérante de s'acquitter de son fardeau de persuasion et d'établir que sa marque est enregistrable.

La requérante a présenté un certain nombre d'arguments à l'appui de l'enregistrabilité de sa marque de commerce. Premièrement, elle a soutenu que même si les composantes individuelles de la marque BEST CANADIAN MOTOR INNS & Design sont descriptives, la combinaison des mots et de l'élément graphique en un ensemble ne peut donner une description claire de la nature ou de la qualité des services eux-mêmes. Deuxièmement, elle fait valoir qu'elle s'est désistée de l'usage exclusif des composantes séparément de la marque, ce qui élimine le risque d'un monopole sur des termes qui décrivent des caractéristiques courantes de tels services. Troisièmement, la requérante fait valoir que la marque visée possède un caractère distinctif du fait que la forme combinée des mots et du graphisme choisie par la requérante est unique pour les services en cause et ne prive pas les autres commerçants ou ne leur cause aucun préjudice, pas plus que l'enregistrement de la marque n'empêche l'emploi par toute personne d'une description de bonne foi de la nature ou de la qualité de ses biens ou services.

Je ne suis pas d'accord avec la requérante quand elle soutient que même si les mots BEST, CANADIAN, MOTOR et INNS sont une description claire, la marque faisant l'objet de la demande demeure enregistrable en raison des autres éléments graphiques. À cet égard, la représentation de la feuille d'érable a fait l'objet d'un désistement et, comme l'affirme l'opposante, elle ne peut donc avoir un caractère distinctif à l'égard d'aucun commerçant particulier. En ce qui concerne les lignes qui figurent au-dessus et au-dessous des mots BEST CANADIAN, et le fait que ces mots sont dans un caractère et un style typographiques différents de ceux qui sont utilisés pour les mots MOTOR INNS, je n'estime pas ces caractéristiques graphiques suffisantes pour que la marque devienne enregistrable. Selon moi, la marque faisant l'objet de la demande serait prononcée sur la base des mots prédominants qui la forment. Je m'attendrais donc à ce que la personne ordinaire prononce la marque de la requérante en utilisant les mots « BEST CANADIAN MOTOR INNS ». Je conclus donc que la marque donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, quand elle est prononcée, des

services de la requérante au Canada et qu'elle est, de ce fait, non conforme à l'alinéa 12(1)b) de la Loi. Par conséquent, ce motif d'opposition est accueilli.

J'aimerais ajouter que si la requérante s'était fondée sur les dispositions du paragraphe 12(2) de la Loi, elle aurait pu avoir gain de cause et obtenir l'enregistrement restreint de sa marque pour le territoire de l'Alberta, en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi. Ce paragraphe dispose en effet qu'une marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa 12(1)b) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de la production d'une demande d'enregistrement la concernant. L'article 32 de la Loi dispose :

32. (1) Un requérant, qui prétend que sa marque de commerce est enregistrable en vertu du paragraphe 12(2) ou en vertu de l'article 13, fournit au registraire, par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle, une preuve établissant dans quelle mesure et pendant quelle période de temps la marque de commerce a été employée au Canada, ainsi que toute autre preuve que le registraire peut exiger à l'appui de cette prétention.

L'enregistrement est restreint -- par. 32(2)

(2) Le registraire restreint, eu égard à la preuve fournie, l'enregistrement aux marchandises ou aux services en liaison avec lesquels il est démontré que la marque de commerce a été utilisée au point d'être devenue distinctive, et à la région territoriale définie au Canada où, d'après ce qui est démontré, la marque de commerce est ainsi devenue distinctive.

La Cour d'appel fédérale a cependant conclu que le paragraphe 32(2) de la Loi s'applique exclusivement aux demandes d'enregistrement produites en vertu du paragraphe 12(2) ou de l'article 13. À ce sujet, la Cour a fait observer ce qui suit dans l'arrêt *John Labatt Limitée c. Les Brasseries Molson, Société en nom collectif* (2000), 5 C.P.R. (4th) 180, à la page 202 :

Le mécanisme de l'article 32 dans son ensemble paraît étayer l'interprétation selon laquelle l'octroi d'une marque de commerce à portée territoriale restreinte est limité aux affaires relevant du paragraphe 12(2) et de l'article 13. Le paragraphe 32(2) ne semble pas être une disposition autonome applicable à toutes les demandes d'enregistrement de marque de commerce, mais plutôt seulement à celles qui relèvent du paragraphe 32(1), à savoir les demandes présentées sous le régime du paragraphe 12(2) ou de l'article 13. Le juge de la Section de première instance avait raison lorsqu'elle a décidé qu'« une marque de commerce

est enregistrable dans la mesure où elle distingue ces marchandises dans le territoire restreint que vise la demande d'enregistrement », mais je limiterai l'énoncé et l'application de l'affaire Great Lakes sur cette question aux demandes d'enregistrement faites en vertu du paragraphe 12(2) ou de l'article 13 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Compte tenu de ce qui précède, je considère que je ne puis accorder à la requérante un enregistrement restreint en l'espèce, même si la preuve produite par M. Campbell aurait pu suffire à établir que la marque de la requérante avait un caractère distinctif dans la province d'Alberta. Quoi qu'il en soit, il serait inéquitable, à mes yeux, d'appliquer le paragraphe 32(2) à l'espèce, puisque l'opposante n'a pas reçu d'avis en ce sens et qu'elle n'a donc pu procéder à un contre-interrogatoire ou produire une preuve supplémentaire, comme elle l'aurait pu si elle avait été informée de cette prétention potentielle.

Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués selon le paragraphe 63(3) de la Loi, je refuse la demande de la requérante en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À HULL (QUÉBEC), le 20ième février 2002.

C. R. Folz
Membre,
Commission des oppositions des marques de commerce