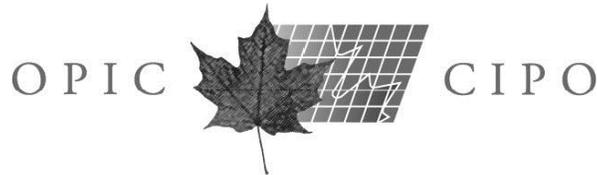


Traduction/Translation



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

Référence : 2011 COMC 127
Date de la décision : 2011-07-27

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Ogopogo Media Inc. à
l’encontre de la demande n° 1,307,870
pour la marque de commerce
BCJOBS.CA & dessin au nom de B.C.
Jobs Online Inc.**

[1] Le 4 juillet 2006, B.C. Jobs Online Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce BCJOBS.CA & dessin (la Marque), reproduite ci-dessous, fondée sur l’emploi de la Marque par la Requérante et son prédécesseur en titre au Canada depuis au moins février 2001 en liaison avec la diffusion d’information sur la carrière et l’emploi par un site web; offre de services de publicité électronique en matière d’emploi pour des tiers par un site web (les Services). La Requérante a renoncé au droit à l’usage exclusif des mots BC, JOBS et .CA en dehors de la Marque.



[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 22 août 2007.

[3] Le 22 janvier 2008, Ogopogo Media Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[4] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Shaun Pilford. À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Dulce Campos. Il n'y a pas eu de contre-interrogatoire.

[5] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit. Il n'y a pas eu d'audience.

Résumé des motifs d'opposition et dates pertinentes applicables

[6] La déclaration d'opposition de l'Opposante comprend les motifs qui sont résumés ci-après :

- (a) contrairement à l'al. 30a) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), la demande ne renferme pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des services spécifiques en liaison avec lesquels la Marque a été employée ou sera employée;
- (b) contrairement à l'al. 30b) de la Loi, à la date de production de la demande, la Requérante n'avait pas employé la Marque au Canada ou avait abandonné la Marque;
- (c) contrairement à l'al. 30i) de la Loi, à la date de production de la demande, la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait droit d'employer la Marque au Canada parce que la Marque prêtait à confusion à cause de sa ressemblance avec la marque de commerce, le nom commercial et le nom de domaine JOBS.ca dans lesquels l'Opposante et/ou son prédécesseur en titre a des droits antérieurs;

- (d) contrairement à l'al. 12(1)*b* de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable parce que les mots qui composent la Marque donnent une description claire ou une description fausse et trompeuse;
- (e) contrairement à l'al. 16(1)*a* de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que, à la date où la Requérante l'aurait en premier lieu ainsi employée, elle créait de la confusion avec la marque de commerce et le nom de domaine JOBS.ca antérieurement employés ou révélés par l'Opposante et/ou son prédécesseur en titre;
- (f) contrairement à l'al. 16(1)*c* de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que, à la date où la Requérante l'aurait en premier lieu ainsi employée, elle créait de la confusion avec le nom commercial et le nom de domaine JOBS.ca antérieurement employés ou révélés par l'Opposante et/ou son prédécesseur en titre;
- (g) contrairement à l'art. 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive de la Requérante parce qu'elle est presque identique à la marque de commerce, au nom commercial et au nom de domaine CARTRADER.ca de l'Opposante.

[7] Les dates pertinentes en ce qui concerne les motifs d'opposition sont les suivantes :

- al. 38(2)*a*/art. 30 – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), p. 475];
- al. 38(2)*b*/al. 12*b* – la date de production de la demande [voir *Fiesta Barbeques Ltd. c. General Housewares Corp.* (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (C.F.), par. 26];
- al. 38(2)*c*/al. 16(1)*a* et 16(1)*c* – la date de premier emploi alléguée dans la demande [voir par. 16(1) de la Loi];
- al. 38(2)*d*/art. 2 – la date de production de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.), par. 8].

Fardeau de preuve

[8] Il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que ses demandes satisfont aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués au soutien de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, (1990) 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.)].

Motifs d'opposition fondés sur l'art. 30

[9] L'Opposante a affirmé que la demande est contraire aux al. 30*a*), 30*b*) et 30*i*) de la Loi.

[10] Aucune preuve n'appuie les motifs d'opposition fondés sur les al. 30*a*) et 30*b*) de la Loi. Tous ces motifs sont donc rejetés du fait que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial.

[11] Dans le motif fondé sur l'al. 30*i*), il est allégué que la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les Services parce que la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce, le nom commercial et le nom de domaine JOBS.ca. Lorsque le requérant fournit la déclaration exigée par l'al. 30*i*), le motif fondé sur cette disposition ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsque la preuve permet d'établir la mauvaise foi du requérant [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), p.155]. Comme la demande renferme la déclaration exigée et qu'il n'y a aucune allégation ni aucune preuve de mauvaise foi ou d'autres circonstances exceptionnelles, le motif fondé sur l'al. 30*i*) est rejeté.

Motif fondé sur l'al. 12(1)*b*)

[12] L'Opposante a fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'al. 12(1)*b*) et prétend ce qui suit :

[TRADUCTION] La Marque est composée de trois mots « BC », « JOBS » et « .CA », auxquels la Requérante a renoncé en dehors de la Marque puisque ces mots ne sont pas enregistrables en soi. Par conséquent, et sur le plan de la première impression, la

Marque donne une description claire lorsqu'elle est examinée dans son ensemble et en liaison avec l'état des services.

[13] J'estime que cette allégation permet à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau parce que les renonciations de la Requérante constituent un aveu que les composantes BC, JOBS et .CA donnent une description claire des Services [voir *Insurance Co. of Prince Edward Island c. Prince Edward Island Mutual Insurance Co.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 103 (C.O.M.C.), par. 6].

[14] La question de savoir si la Marque donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des Services doit être examinée du point de vue de leur acheteur moyen. En outre, le mot « nature » s'entend d'une particularité, d'un trait ou d'une caractéristique des services et le mot « claire » signifie « facile à comprendre, évident ou simple » [voir *Drackett Co. of Canada Ltd c. American Home Products Corp.* (1968), 55 C.P.R. 29, p. 34]. Il ne faut pas scruter séparément chacun des éléments constitutifs de la Marque; celle-ci doit plutôt 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* (1978), 40 C.P.R. (2d) 25 (C.F. 1^{re} inst.), p. 27-28; *Atlantic Promotions Inc. c. Registraire des marques de commerce* (1984), 2 C.P.R. (3d) 183 (C.F. 1^{re} inst.), p. 186]. Enfin, l'interdiction prévue à l'al. 12(1)b) de la Loi vise à empêcher un commerçant de monopoliser à son profit un mot qui est manifestement descriptif ou communément employé dans un secteur d'activité, obtenant ainsi, par rapport à ses concurrents légitimes, un avantage indu [voir *Équipements de stationnement canadien Ltée c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1990), 34 C.P.R. (3d) 154 (C.F. 1^{re} inst.), par. 15].

[15] Lorsqu'une marque est un mot inventé, il est permis de prendre en compte le sens, tel que présenté par le dictionnaire, de ses éléments constitutifs [voir *Oshawa Group Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1980), 46 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.), p. 149]. Je peux prendre connaissance d'office des définitions tirées du dictionnaire [voir *Yahoo! Inc. c. audible.ca inc.* (2009), 76 C.P.R. (4th) 222 (C.O.M.C.), par. 16]. La première édition du Oxford Canadian Dictionary (Toronto : Oxford University Press, 1998) contient les définitions suivantes :

[TRADUCTION]

BC [C.-B.]	<i>abr.</i> Colombie-Britannique
BC [av. J.-C.]	<i>abr.</i> (une date antérieure à la naissance du) Christ.
job [travail]	<i>n. & v. • n.</i> 1 un travail, part. un travail fait à titre onéreux ou à profit. 2 un poste rémunéré 3 a tout ce qu'il faut faire. b responsabilité (<i>c'est ta responsabilité de faire la vaisselle</i>). c une opération particulière ou une autre affaire, part. une chirurgie plastique (<i>une rhinoplastie; des travaux de peinture</i>). 4 a <i>informel</i> une tâche difficile (<i>j'avais la tâche de les trouver</i>). b exécution; exécuter une tâche (<i>faire un piètre travail à l'examen</i>). 5 <i>argot</i> un exemple de ce type (<i>cette voiture est un beau travail</i>). 6 <i>informatique</i> . un élément examiné séparément. 7 <i>argot</i> un crime, part. un vol. 8 une transaction où les intérêts personnels l'emportent sur le devoir ou l'intérêt public. 9 <i>informel</i> l'état des choses ou un ensemble de circonstances (<i>est un mauvais travail</i>).

[16] Enfin, je peux également prendre connaissance d'office du fait que l'élément *.ca* désigne le code de pays du Canada [voir l'énoncé de pratique de l'OPIC, *Caractère descriptif d'éléments tels que .com, .ca, .fr, .uk et .us* (1^{er} septembre 1999), et *London Drugs Ltd. c. Purepharm Inc.* (2006), 54 C.P.R. (4th) 87 (C.O.M.C.). p. 92].

[17] La preuve de la déposante de la Requérante, M^{me} Dulce Campos, recherchiste en matière de marques de commerce et assistante travaillant pour l'agent de la Requérante, comprend une recherche dans le Registre canadien des marques de commerce des marques de commerce incluant les composantes « job » ou « jobs » et « .com » ou « .ca ». La Requérante prétend que l'élément descriptif « Jobs.ca » et ses équivalents phonétiques ont déjà été considérés comme étant enregistrables. Cette preuve n'est d'aucune utilité pour la Requérante, car les éléments de preuve présentés au sujet de l'état du registre ne permettent généralement pas d'établir que la marque en question devrait être accordée puisque des marques de commerce similaires ont été accordées antérieurement [voir *Thomas J. Lipton Ltd. c. Salada Foods Ltd.* (No. 3) (1979), 45 C.P.R. (2d) 157, p. 163].

[18] En l'espèce, selon la prépondérance des probabilités, je conclus que, en raison de la première impression et du bon sens, le consommateur moyen penserait que la Marque donne une description claire d'une caractéristique inhérente des Services, et ce, depuis le 4 juillet 2006.

Plus précisément, il penserait que la Marque indique que le site web de la Requérante fournit des renseignements sur les emplois disponibles en Colombie-Britannique et que les services de publicité sont offerts sur un site web qui fournit des renseignements sur les emplois en Colombie-Britannique. Je suis aussi d'avis que d'autres commerçants pourraient vouloir employer « BC jobs » ou « BCjobs » pour décrire leurs propres services de diffusion d'information sur les carrières et emplois et leurs services de publicité par un site web.

[19] Ayant conclu que BCJOBS.CA donne une description claire des Services, quand elle est prononcée, la question est de savoir si la Marque est toujours enregistrable compte tenu des éléments graphiques [voir *Best Canadian Motor Inns Ltd. c. Best Western International, Inc.* (2002), 23 C.P.R. (4th) 110 (C.O.M.C.), conf. (2004), 30 C.P.R. (4th) 481 (C.F.)]. Les éléments graphiques de la Marque comprennent (i) deux figures humaines stylisées formées d'un cercle et d'un demi-cercle placées avant BCJOBS.CA; (ii) l'acronyme BC en gris foncé; et (iii) la composante JOBS.CA en plus petits caractères et en gris plus pâle. Les figures humaines stylisées sont de taille similaire à l'acronyme BC et sont ombragées de sorte qu'une figure est de la même couleur que BC et l'autre est de la même couleur que JOBS.CA.

[20] Vu leur taille, leur couleur et le fait que les figures humaines stylisées ne soient pas un élément graphique frappant, BCJOBS.CA est la partie dominante de la Marque. Appliquant le critère de la description claire énoncé dans *Best Canadian Motor Inns*, précité, j'estime que la Marque dans son ensemble, à la première impression, donne une description claire des Services offerts au Canada lorsqu'elle est prononcée. Si les Services de la Requérante ne se rapportaient pas aux emplois de la Colombie-Britannique, la Marque ne serait pas enregistrable au motif qu'elle donne une description fautive et trompeuse. Ce motif d'opposition est donc retenu.

Motifs fondés sur l'alinéa 16(1)a) et sur l'al. 16(1)c)

[21] L'Opposante a fait valoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement parce que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce, le nom commercial et le nom de domaine JOBS.ca en vertu des al. 16(1)a) et 16(1)c) de la Loi. Je remarque que ces dispositions n'interdisent pas l'enregistrement d'une marque de commerce créant de la confusion avec un nom de domaine. Par conséquent, je vais examiner l'emploi de

JOBS.CA en tant que marque de commerce et de nom commercial, mais je ne me pencherai pas sur l'emploi du nom de domaine *jobs.ca*.

[22] En ce qui concerne les motifs d'opposition fondés sur les al. 16(1)*a*) et 16(1)*c*) de la Loi, l'Opposante a un fardeau initial de prouver que sa marque JOBS.ca [al. 16(1)*a*)] ou son nom commercial JOBS.ca [al. 16(1)*c*)] avait été employé ou révélé au Canada avant la date à laquelle la Requérante ou son prédécesseur en titre prétend avoir employé la Marque pour la première fois au Canada, en février 2001. L'Opposante devra aussi démontrer qu'elle n'avait pas abandonné la marque ou le nom commercial JOBS.ca à la date de l'annonce de la Marque.

[23] La preuve du déposant de l'Opposante, M. Shaun Pilfold, président et cofondateur de l'Opposante, contient ce qui suit :

- (a) Une entente d'achat et de transfert entre Domed Technologies Inc. (Domed Technologies) et l'Opposante, cédant les [TRADUCTION] « droits que Domed Technologies possède sur le nom de domaine ainsi que tous les titres et intérêts y afférents, y compris l'achalandage et la réputation du nom de domaine » à l'Opposante (affidavit de M. Pilfold, pièce D).
- (b) Une copie d'un imprimé du site web *jobs.ca* daté du 9 octobre 1999 et tiré de l'archive Internet appelée Way Back Machine (*www.archive.org*) où il est indiqué que [TRADUCTION] « l'équipe de Jobs.ca travaille d'arrache-pied pour concevoir le site d'emplois que vous attendez » et où les consommateurs sont invités à « accélérer le processus en envoyant leur CV ». Il est aussi indiqué qu'[TRADUCTION] « il va bientôt se produire quelque chose d'important au Canada et [que] l'équipe de Jobs.ca en sera responsable » (affidavit de M. Pilfold, pièce F). Cependant, la marque de commerce ou le nom commercial JOBS.ca n'a pas été employé sur cet imprimé. Il y a toutefois deux « X » au sujet desquels M. Pilfold affirme ce qui suit au par. 9 de son affidavit :

[TRADUCTION] À ma connaissance et selon les renseignements dont je dispose, que je crois sincèrement être vrais, il y avait un graphique ou une image d'un « x » dans un carré dans le coin supérieur gauche de la pièce « F » et ce graphique ou cette image affichait de façon très visible

le nom de domaine JOBS.ca comme une marque de commerce, un nom commercial ou un nom de domaine.

Dans *Brasserie Labatt Ltée c. Brasseries Molson, société en nom collectif* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1^{re} inst.), il a été établi que les déclarations formulées dans un affidavit sur la foi de renseignements et de croyances constituent à première vue une preuve par oui-dire inadmissible, à moins qu'elles ne respectent les critères de la nécessité et de la fiabilité énoncés dans *R. c. Khan*, [1990] 2 R.C.S. 531. Comme la déclaration de M. Pilfold est ambiguë quant à ses connaissances et qu'il n'a pas donné les raisons pour lesquelles il avait ses croyances ou pour lesquelles il est nécessaire qu'il fournisse ces renseignements, je n'ai pas tenu compte de ce paragraphe de l'affidavit [voir *Trade-mark Reflections Ltd. c. Morgan Crucible Co. plc* (1997), 78 C.P.R. (3d) 519, par. 11 (C.O.M.C.)].

- (c) Une copie d'un imprimé du site web *jobs.ca* daté du 1^{er} mars 2000 et tiré de l'archive Internet appelée Way Back Machine où apparaissent la marque de commerce JOBS.ca et l'avis de droit d'auteur suivant « Droit d'auteur © 1999 Jobs.ca, Inc. » (affidavit de M. Pilford, pièce G). Jobs.ca, Inc. est la seule entité mentionnée sur l'imprimé. Sans autre renseignement à propos de Jobs.ca, Inc., je ne peux pas conclure que l'emploi de la marque de commerce JOBS.ca sur cette page joue en faveur du prédécesseur en titre de l'Opposante, Domed Technologies.

[24] La preuve dont je dispose ne me permet pas de conclure que l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial JOBS.ca à la date pertinente ou avant cette date joue en faveur de l'Opposante ou de son prédécesseur en titre. Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau à l'égard des motifs d'opposition fondés sur les al. 16(1)a et 16(1)c). Ces motifs sont donc rejetés.

Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

[25] L'Opposante a fait valoir que la Marque n'est pas distinctive parce qu'elle est presque identique à la marque, au nom commercial et au nom de domaine CARTRADER.ca de l'Opposante. Ce motif d'opposition est reproduit ci-dessous :

[TRADUCTION] Eu égard aux dispositions de l'al. 38(2)d) et de l'art. 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, la marque visée par la demande n'est pas distinctive parce qu'elle ne permet pas de distinguer les marchandises ou services de la Requérante des marchandises ou services d'autres propriétaires, particulièrement de l'Opposante, et elle n'est pas non plus adaptée à les distinguer. Comme la Marque est presque identique à la marque de commerce, au nom commercial et au nom de domaine CARTRADER.ca que l'Opposante a employés et continue d'employer au Canada depuis au moins novembre 2002 et avant la date de production de la demande, la Marque est dépourvue du caractère distinctif nécessaire pour distinguer les marchandises et services de la Requérante de ceux des autres producteurs de marchandises et services semblables, à savoir l'Opposante. La Marque ne distingue pas la Requérante comme étant la source de ses marchandises et de ses services et elle ne distingue pas les marchandises et services de la Requérante des services de l'Opposante.

[26] Il me semble que le fait d'invoquer l'emploi de CARTRADER.ca est peut-être une erreur. Au par. 15 de son plaidoyer écrit, lequel a été signifié à l'Opposante le 6 mai 2010, la Requérante a attiré l'attention de l'Opposante sur cet argument :

[TRADUCTION] Enfin, l'Opposante soulève dans sa déclaration d'opposition les motifs d'opposition fondés sur l'al. 38(2)d) et sur l'article 2 au motif que la marque de la Requérante ne la distingue et n'est pas non plus adaptée à distinguer les services de la Requérante des services des autres propriétaires, surtout ceux de l'Opposante, compte tenu de l'emploi antérieur fait par l'Opposante de son nom de domaine, de son nom commercial et de sa marque de commerce « CARTRADER.CA » au Canada depuis au moins « novembre 2002 ». La Requérante souligne que ce motif d'opposition n'a pas été plaidé convenablement et que, par conséquent, il devrait être rejeté dans son ensemble et ne pas faire partie des présentes procédures.

[27] Compte tenu du fait que la Requérante a soulevé la question selon laquelle ce motif d'opposition n'a peut-être pas été plaidé convenablement, si l'Opposante avait voulu se fonder sur l'emploi de la marque de commerce, du nom commercial et du nom de domaine JOBS.ca, elle aurait dû demander l'autorisation de modifier ce motif. L'Opposante a la responsabilité de s'assurer que chacun des motifs d'opposition est bien plaidé [voir *Procter & Gamble Inc. c. Colgate-Palmolive Canada Inc.* (2010), 81 C.P.R. (4th) 343 (C.F.), par 47]. Comme

l'Opposante n'a pas demandé l'autorisation, je dois apprécier ce motif d'opposition tel qu'il est libellé. Et comme il n'existe aucune preuve d'emploi antérieur de la marque de commerce, du nom commercial et du nom de domaine CARTRADER.CA, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial et, par conséquent, je rejette ce motif d'opposition.

Décision

[28] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du par. 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément aux dispositions du par. 38(8) de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Mylène Borduas