

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT UNE OPPOSITION
de Taxwide Inc. à la demande no 1,003,465
produite par Softron Computers Inc.
pour la marque de commerce TAXWIDE et dessin**

Le 28 janvier 1999, la requérante, Softron Computers Inc., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce TAXWIDE et dessin reproduits ci-dessous :

TAXWIDE

La demande se fonde sur l'emploi de la marque de commerce au Canada en liaison avec la préparation et la transmission électronique de déclarations de revenus, la fourniture de cours sur l'impôt sur le revenu, des services de tenue des livres et de comptabilité et des services de préparation de rapports d'impôt sur Internet depuis janvier 1995. La requérante s'est désistée du droit à l'emploi exclusif du mot TAX en dehors de la marque de commerce.

La demande a fait l'objet d'une annonce aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 5 janvier 2000. Le 15 février 2000, l'opposante, Taxwide Inc., a produit une déclaration d'opposition. La requérante a produit et signifié une contre-déclaration.

L'opposante a produit en preuve l'affidavit de Kashmir Cheema et la requérante, l'affidavit de Sukhjît Anand. En contre-preuve, l'opposante a déposé un deuxième affidavit de Kashmir Cheema.

Seule l'opposante a déposé des observations écrites, mais les deux parties ont pris part à l'audience.

Dans sa déclaration d'opposition, l'opposante fait valoir cinq motifs d'opposition, résumés comme suit :

[TRADUCTION]

1. la demande ne respecte pas l'alinéa 30*b*) de la *Loi sur les marques de commerce* étant donné que la requérante n'a pas employé depuis au moins janvier 1995 la marque de commerce en liaison avec les marchandises décrites dans la demande comme elle l'a déclaré dans la demande;
2. la demande ne respecte pas l'alinéa 30*i*) de la *Loi* étant donné que la requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les services décrits dans la demande parce qu'elle n'est pas la titulaire du droit d'auteur sur la marque de commerce ou d'une partie importante de celui-ci;
3. la demande ne respecte pas l'alinéa 30*i*) de la *Loi* étant donné que la requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les services décrits dans la demande compte tenu des droits antérieurs d'autres personnes exposés plus loin;
4. la requérante n'est pas la personne qui a le droit d'obtenir l'enregistrement de la marque de commerce aux termes de l'alinéa 16(1)*a*) de la *Loi* étant donné qu'à la date de dépôt de la demande de marque de commerce, soit le 28 janvier 1999, la marque de commerce créait de la confusion avec la marque de commerce TAXWIDE et dessin antérieurement employés par l'opposante en liaison avec la préparation et la transmission électronique des déclarations de revenus et des services de préparation de rapports d'impôt, marque que l'opposante n'a pas abandonnée à la date de l'annonce de la marque de commerce de la requérante dans le *Journal des marques de commerce*;
5. la marque de commerce n'est pas distinctive étant donné qu'elle ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les marchandises de la requérante en liaison avec lesquelles elle est employée des marchandises et services des autres, notamment de ceux de l'opposante dans la présente affaire décrits au paragraphe précédent.

Preuve principale de l'opposante

M. Cheema, président de l'opposante, a déjà été à l'emploi de la requérante, de février 1994 à mai 1995. Il ne savait pas à ce moment-là que la requérante employait la marque de commerce TAXWIDE et dessin. En 1997, il a constitué en personne morale l'opposante et a fondé une entreprise qui fait concurrence à la requérante. M. Cheema atteste qu'il a créé en janvier 1999, pour le compte de l'opposante, une marque figurative originale qui incorpore le mot « taxwide ». Cette marque est extrêmement semblable, pour ne pas dire identique, à celle qui fait l'objet de la présente demande. L'opposante l'a employée de façon continue pour faire la publicité de ses services de consultation fiscale et de préparation de déclarations de revenus. Elle a fourni des copies de prospectus, d'annonces publicitaires et d'enseignes montrant la marque figurative TAXWIDE, ainsi que les dates de leur emploi. M. Cheema déclare qu'il aurait, en tant que concurrent, su si la requérante avait employé la marque TAXWIDE et qu'il se serait attendu à recevoir une plainte au sujet de l'emploi de cette marque par l'opposante si la requérante l'avait déjà effectivement employée. Il note que la requérante a enregistré l'adresse Web www.taxwide.com, mais qu'elle l'a fait en 1999. Il déclare de plus que cette adresse mène à un site identique à celui de l'adresse www.softrontax.com.

Preuve de la requérante

M. Anand est le président de la requérante, société qui fournit des services de comptabilité et de tenue des livres, prépare des déclarations de revenus et offre des cours sur l'impôt. Je reproduis ci-après les paragraphes 3 à 6 de son affidavit :

[TRADUCTION]

3. En février 1994, j'ai constitué en personne morale 1064654 Ontario Ltd.

4. J'ai constitué en personne morale 1064654 Ontario Ltd. avec l'intention de mettre sur pied une entreprise portant le nom TAXWIDE. J'avais décidé de faire affaires sous un nom qui reflétait la nature des services fournis.

5. En janvier 1995, Softron et 106454 Ontario Ltd. ont utilisé la marque TAXWIDE et dessin sur des prospectus distribués dans des maisons et des entreprises à Barrie, Newmarket et Mississauga et sur des enseignes publicitaires aux bureaux de Softron.

6. Softron continue à faire de la publicité sous la marque TAXWIDE. La pièce jointe « A » est un échantillon de publicité montrant la marque figurative TAXWIDE. De tels prospectus sont distribués dans des maisons et des entreprises à Barrie, Newmarket et Mississauga.

La pièce « A » est une photocopie en noir et blanc d'une page 8½ x 11 montrant ce qui suit :

[TRADUCTION]

IMPÔTS & COMPTABILITÉ

**ÉCONOMISEZ GRÂCE À
DES REMBOUSEREMENTS D'IMPÔT RAPIDES
TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE**

GRATUITE

TAXWIDE

896-2222

3161, rue Hurontario

Mississauga

www.taxwide.com

Comme l'a fait remarquer l'opposante, étant donné que l'adresse Web www.taxwide.com n'a été enregistrée qu'en 1999, je ne puis présumer que l'annonce que M. Anand aurait employée en 1995 ressemblait à celle de la pièce « A », du moins en ce qui a trait à la marque figurative TAXWIDE, en l'absence d'une déclaration non équivoque de sa part à cet effet. À mon avis, le

paragraphe 6 de l'affidavit de M. Anand semble porter sur les activités que la requérante avait au moment où il a souscrit l'affidavit, soit en 2001.

Le reste du témoignage de M. Anand, qui consiste en des insinuations selon lesquelles son ancien employé, M. Cheema, aurait agi de façon incorrecte, est en grande partie non pertinent quant aux présentes procédures.

Contre-preuve de l'opposante

M. Cheema est d'accord avec la déclaration de M. Anand suivant laquelle il a eu connaissance de renseignements confidentiels au cours de son emploi chez la requérante. Il ajoute qu'il aurait su, pour cette raison, si la marque ou marque figurative TAXWIDE avait été employée lorsqu'il travaillait pour la requérante. Il conteste l'allégation de M. Anand selon laquelle la requérante avait distribué des prospectus à Barrie ou Newmarket en 1995, fournissant la preuve que la requérante n'avait aucune place d'affaires dans ces régions en 1995 et, sur le fondement de sa connaissance personnelle du milieu fiscal, il affirme que peu de clients sont prêts à faire plus de quelques kilomètres pour faire préparer des rapports d'impôt (Barrie se trouve à 80 km du plus proche bureau de la requérante en 1995). Il atteste ensuite qu'il a travaillé en 1995, au cours de son emploi, dans tous les bureaux de la requérante et qu'il n'a jamais vu aucune enseigne, annonce ou autre publicité montrant le mot TAXWIDE ou la marque figurative TAXWIDE. De plus, il dit avoir activement surveillé les prospectus de la requérante depuis qu'il a quitté son emploi en 1995 et n'avoir jamais vu la marque TAXWIDE et dessin employés sur un prospectus, une enseigne ou une annonce publicitaire.

M. Cheema conclut en fournissant le résultat des recherches qu'il a effectuées, lesquelles n'ont montré l'existence d'aucun nom d'entreprise associé à 1064654 Ontario Limited.

Alinéa 30b)

Même si le premier motif d'opposition renvoie erronément à des marchandise plutôt qu'à des services, je traiterai cette inexactitude comme une erreur typographique étant donné que la demande ayant fait l'objet de l'annonce ne visait pas des marchandises. De plus, la requérante n'a pas soulevé d'objection quant à régularité de l'acte de procédure, ce qui indique qu'elle n'a pas été induite en erreur, mais qu'elle a plutôt compris de quoi parlait l'opposante.

La date pertinente en ce qui concerne le respect de l'article 30 est la date de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 469, page 475].

La Commission des oppositions des marques de commerce a écrit ce qui suit dans la décision *Hearst Communications Inc. c. Nesbitt Burns Corp.* (2000), 7 C.P.R. (4th) 161, pages 164 et 165 :

[TRADUCTION] [...] la requérante a le fardeau ou la charge ultime d'établir que sa demande respecte les exigences de l'alinéa 30b) de la Loi : voir la décision en matière d'opposition *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 (C.O.M.C.), pages 329 et 330, et la décision *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.). La charge de présentation incombe toutefois à l'opposante qui doit prouver les faits qu'elle allègue à l'appui de ce motif. Pour ce qui est de la question du non-respect de l'alinéa 30b) de la Loi, ce fardeau est moins onéreux : voir la décision en matière d'opposition *Tune Masters c. Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (L.M.C.A.A.), page 89. De plus, l'alinéa 30b) exige que, dans le cours normal des affaires, la marque demandée ait été employée continûment depuis la date de la demande : voir *Labatt Brewing Co. c. Benson & Hedges (Canada) Ltd.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 258 (C.F. 1^{re} inst.), page 262. Enfin, l'opposante peut s'acquitter de son fardeau en s'appuyant sur la preuve soumise par la requérante : voir *Labatt*

Brewing Co. c. Molson Breweries, a Partnership (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1^{re} inst.), page 230.

Le témoignage de M. Cheema selon lequel la marque faisant l'objet de la demande n'a pas été employée par la requérante a permis à l'opposante de s'acquitter de son fardeau initial. La requérante a par conséquent été obligée de fournir des éléments de preuve à l'appui de la date indiquée pour le premier emploi de la marque. Pour les motifs déjà exposés, je conclus que la requérante n'a pas démontré qu'elle employait sa marque à cette date. M. Anand n'a pas déclaré clairement dans son affidavit que le prospectus montré dans sa pièce « A » était en fait le prospectus distribué en janvier 1995. Le témoignage de M. Cheema conteste clairement la déclaration de M. Anand suivant laquelle la requérante a employé la marque en janvier 1995 et donc, pour s'acquitter du fardeau qui lui incombait, la requérante aurait dû fournir un échantillon des prospectus ou des enseignes qu'elle dit avoir employés en janvier 1995. Si elle voulait dire que sa pièce « A » était un échantillon du prospectus employé en janvier 1995, elle avait besoin d'expliquer pourquoi cet « échantillon » montrait un nom de site Web qui n'existait apparemment pas en 1995.

L'agent de la requérante a prétendu que l'opposante cherche à attaquer la crédibilité de M. Anand et que cela ne peut être fait sans contre-interrogatoire. Cependant, étant donné que le fardeau repose sur la requérante et que M. Anand ne mentionne pas janvier 1995 dans son paragraphe 6, je ne vois pourquoi l'opposante aurait besoin de contre-interroger M. Anand pour invoquer l'insuffisance de sa preuve.

Dans l'ensemble, la preuve produite par les parties soulève de graves doutes dans mon esprit quant à l'emploi de la marque indiqué par la requérante. Comme cette dernière ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'elle employait la marque en janvier 1995, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*b*) est accueilli. Dans les circonstances, je n'examinerai pas la question de savoir si un des emplois indiqués de la marque aurait profité à la requérante ou à 1064654 Ontario Ltd.

Alinéa 30*i*)

Le deuxième motif d'opposition est rejeté parce que l'opposante n'a pas démontré que la requérante était au courant de l'existence du droit d'auteur allégué par l'opposante. En l'absence d'une telle connaissance, la requérante aurait pu croire qu'elle avait le droit d'employer la marque.

Le troisième motif d'opposition est également rejeté parce que l'opposante n'a pas fait valoir que la requérante était au courant des droits antérieurs dont fait état l'opposante. En l'absence d'une telle connaissance, la requérante aurait pu croire qu'elle avait le droit d'employer la marque.

Droit à l'enregistrement

La date pertinente pour déterminer le risque de confusion en ce qui concerne le droit à l'enregistrement prévu à l'alinéa 16(1)*a*) est la date indiquée par la requérante pour le premier emploi de la marque. Cependant, lorsque l'opposante conteste avec succès cette date dans un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*b*), la date pertinente pour l'appréciation du motif d'opposition fondé sur le paragraphe 16(1) peut devenir la date de production de la demande de la

requérante [voir *American Cyanamid Co. c. Record Chemical Co. Inc.* (1972), 6 C.P.R. (2d) 278 (C.O.M.C.); *Everything for a Dollar Store (Canada) Inc. c. Dollar Plus Bargain Centre Ltd.* (1998), 86 C.P.R. (3d) 269 (C.O.M.C.)]. Ainsi, en l'espèce, le motif de l'opposante fondé sur le droit à l'enregistrement peut être accueilli en raison de l'emploi avant le 28 janvier 1999 d'une marque antérieure semblable créant de la confusion.

Le critère qui permet de déterminer s'il y a confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Lorsqu'il applique le critère de confusion exposé au paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment des facteurs expressément énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi : *a*) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; *b*) la période pendant laquelle chacune d'elle a été en usage; *c*) le genre de marchandises, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce; *e*) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

En l'espèce, l'analyse est grandement simplifiée étant donné que les marques et services des parties sont essentiellement identiques. Par conséquent, les marques présentent le même degré de caractère distinctif inhérent, le même genre de services ou d'entreprises et il existe le plus haut degré possible de ressemblance entre les marques sur le plan de la présentation, du son et des idées qu'elles suggèrent. Pour les motifs précités, la période pendant laquelle chaque marque a été en usage joue en faveur de l'opposante, tout comme la mesure dans laquelle chaque marque est devenue connue.

Après examen de toutes les circonstances de l'espèce, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, qu'il existait un risque raisonnable de confusion le 28 janvier 1999 entre la marque de commerce TAXWIDE et dessin employés par l'opposante et la marque de commerce TAXWIDE et dessin faisant l'objet de la demande de la requérante. Comme cette dernière ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait, le motif d'opposition fondé sur l'article 16 est accueilli.

Caractère distinctif

Bien que repose sur la requérante le fardeau ultime de démontrer que la marque est adaptée à distinguer ou distingue ses services de ceux offerts par d'autres au Canada [voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C)], la charge de présentation repose sur l'opposante qui doit prouver les allégations de fait à l'appui de son motif fondé sur l'absence de caractère distinctif. L'opposante n'est toutefois pas tenue dans sa preuve d'établir, pour s'acquitter de son fardeau de présentation, que sa marque de commerce était bien connue au Canada ou avait été révélée exclusivement par les moyens limités exposés à l'article 5 de la Loi [voir *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.*, 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1^{re} inst.), page 55].

Une marque de commerce n'est pas adaptée à distinguer les marchandises d'un requérant si, au moment où sont engagées les procédures d'opposition, on sait qu'elle est déjà employée par un autre commerçant dans le même créneau de services [voir *Re Andres Wines Ltd. et E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.F.), page 130].

Le 15 février 2000 est la date pertinente en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif [voir *Re Andres Wines Ltd et E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, page 130 (C.A.F.) et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, page 424 (C.A.F.)]. La preuve dont on dispose pour cette date n'est pas très différente que celle pour le 18 janvier 1999. Par conséquent, je parviens, en ce qui concerne ce motif, à la même conclusion quant au risque de confusion selon ce motif que celle tirée à l'égard du motif d'opposition fondé sur le droit à l'enregistrement.

Avant de conclure, je vais examiner la prétention de la requérante selon laquelle on ne peut conclure qu'une marque de commerce n'est pas distinctive sur le fondement de l'emploi « usurpatoire » par l'autre partie lorsque le requérant n'a pas acquiescé à cet emploi. La requérante se fonde à cet égard sur l'action en usurpation de marque de commerce et sur la demande reconventionnelle en radiation dans l'affaire *Professional Publishing Associates Ltd. c. Toronto Parenting Magazine Inc.* (1986), 9 C.P.R. (3d) 207 (C.F. 1^{re} inst.), page 218. Dans cette affaire, il n'y avait pas eu acquiescement parce qu'une lettre de mise en demeure avait été envoyée. Dans la présente affaire, l'agent de la requérante m'a demandé de conclure à l'absence d'acquiescement en raison de la défense de la requérante devant l'opposition, même si l'opposante a démontré que la requérante ne s'est pas opposée à l'emploi de la marque par l'opposante. On peut également distinguer la présente affaire parce qu'il semble que la requérante n'a toujours pas de droit à faire valoir à l'encontre de l'opposante.

Il ressort clairement des décisions en matière d'opposition *George Weston Ltd. c. Humpty Dumpty Ltd.* (1987), 18 C.P.R. (3d) 71 (C.O.M.C.); (1989), 24 C.P.R. (3d) 454 (C.F. 1^{re} inst.) et *General Paint Ltd. c. Benjamin Moore & Co. Ltd.* (1997), 77 C.P.R. (3d) 242 (C.O.M.C.), que la Commission reconnaît la préoccupation de ne pas permettre à une opposante de se fonder sur un emploi de mauvaise foi pour faire obstacle à une demande de marque de commerce. Cependant, dans la présente affaire, l'opposante a commencé à employer sa marque avant le dépôt de la demande de la requérante et, par conséquent, on ne peut pas prétendre qu'elle avait commencé à l'employer dans le but de faire obstacle à la demande.

Dispositif

Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce aux termes du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je repousse la demande conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 21 JUIN 2004

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce