

## TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION  
d'Alcohol Countermeasure Systems Corp.  
à la demande numéro 850,237 produite par  
Parent's Alert, Inc. en vue de l'enregistrement  
de la marque de commerce PARENT'S ALERT**

Le 9 juillet 1997, la demanderesse, Parent's Alert, Inc., a déposé une demande visant à faire enregistrer la marque de commerce PARENT'S ALERT. La demande est fondée sur l'emploi et l'enregistrement de la marque de commerce aux États-Unis d'Amérique en liaison avec les marchandises et services suivants :

**MARCHANDISES :**

(1) Nécessaires pour test de dépistage de drogues et d'alcool; nommément gobelet de prélèvement d'urine avec bande de température, bouteille de transport d'urine, couvercle, sacs en plastique inviolables, pochette matelassée pré-étiquetée, bandes de détection d'alcool, formulaire préimprimé de réquisition de laboratoire et brochure explicative.

**SERVICES :**

(1) Services d'orientation, nommément la transmission des résultats des tests de dépistage de drogues et d'alcool et orientation des parents et des enfants aux services d'aide.

La demanderesse a invoqué l'article 14 de la *Loi sur les marques de commerce* lorsqu'elle a déposé sa demande et s'est désistée du droit à l'emploi exclusif du mot PARENT'S en dehors de la marque de commerce en réponse à une demande de l'examineur.

La demande a été annoncée à des fins d'opposition dans le Journal des marques de commerce le

10 mai 2000. Le 5 octobre 2000, l'opposante, Alcohol Countermeasure Systems Corp., a déposé une déclaration d'opposition. La demanderesse a produit et signifié une contre-déclaration.

L'opposante a déposé l'affidavit de Felix J.E. Comeau comme preuve fondée sur la règle 41. Pour sa part, la demanderesse a déposé, à titre de preuve fondée sur la règle 42, les affidavits de Carl Gauthier, Chantal Meessen et Evelyne Thomassian.

Chaque partie a déposé un plaidoyer écrit et était représentée à une audience.

### **Motifs de l'opposition**

Il y a six motifs d'opposition, qui sont résumés comme suit :

1. La demande n'est pas conforme à l'alinéa 30*d*) de la Loi, parce que la demanderesse n'a pas employé et enregistré la marque de commerce aux États-Unis d'Amérique, contrairement à ce qu'elle soutient.
2. La demande n'est pas conforme à l'alinéa 30*i*) de la Loi parce que, à la date de la demande, la demanderesse était au courant de l'existence de la marque de commerce ALERT de l'opposante enregistrée sous le numéro 227,362 et ne pouvait donc être convaincue d'avoir le droit d'employer la marque de commerce PARENT'S ALERT.
3. La marque de commerce n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi, parce qu'elle prête à confusion avec la marque de commerce ALERT de l'opposante qui a été enregistrée en liaison avec des alcootests et des éléments jetables.
4. La demanderesse n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce en vertu de l'alinéa 16(2)*a*) de la Loi, parce que, à la date du dépôt de la demande, la marque de commerce prêtait à confusion et prête toujours à confusion avec la marque de commerce ALERT de l'opposante, laquelle est beaucoup employée au Canada.
5. La demanderesse n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce en vertu de l'alinéa 16(2)*b*) de la Loi, parce que, à la date du dépôt de la demande, la marque de commerce en question prêtait à confusion et prête toujours à confusion avec la marque de commerce ALERT de l'opposante à l'égard de laquelle celle-ci avait déjà déposé une demande d'enregistrement.

6. Pour les motifs exposés ci-dessus, la marque de commerce de la demanderesse ne distingue pas et n'est pas apte à distinguer les marchandises ou services de celle-ci.

**Preuve fondée sur la règle 41**

*Affidavit de M. Comeau*

M. Comeau, le président et propriétaire de l'opposante, atteste que celle-ci conçoit et fabrique des alcootests au Canada et les distribue au Canada et partout ailleurs dans le monde. Il déclare qu'il n'y a que quelques entreprises qui fabriquent et produisent ce type d'appareil au Canada.

Selon M. Comeau, la marque de commerce ALERT a d'abord été employée au Canada en liaison avec les alcootests en août 1976. M. Comeau ajoute que les produits ALERT ont été beaucoup vendus et employés au Canada des 25 années qui ont suivi; cependant, les chiffres de vente qu'il a fournis indiquent qu'au cours de chacune des années allant de 1997 à 2001 inclusivement, moins de 30 unités ont été vendues en moyenne et que le chiffre de ventes annuel moyen a atteint environ 10 000 \$.

M. Comeau fournit une brochure illustrant le modèle d'alcootest de son entreprise, ALERT J4X, notamment une photographie du produit portant la marque de commerce ALERT. Il fournit également des modèles d'étiquette.

Au paragraphe 5 de son affidavit, M. Comeau s'exprime comme suit : [TRADUCTION] « Les alcootests ALERT sont offerts en plusieurs modèles destinés à différents usages. Les alcootests

portant la marque de commerce ALERT sont distribués aux industries, corps de police, hôpitaux et écoles du Canada ».

#### **Preuve fondée sur la règle 42**

##### *Affidavit de M. Gauthier*

M. Gauthier, qui est spécialiste en recherche et analyse de marques de commerce, présente les résultats des recherches qu'il a menées dans le registre canadien des marques de commerce à l'égard des marques de commerce [TRADUCTION] « comportant l'élément 'ALERT' » ainsi que les résultats d'une recherche qu'il a faite afin de trouver des noms de domaine comportant l'élément « ALERT ». Il a trouvé 141 marques de commerce et « plusieurs » noms de domaine.

##### *Affidavit de M<sup>me</sup> Meessen*

M<sup>me</sup> Meessen, spécialiste en analyse et recherche de common law et recherche en ligne, fournit les résultats d'une recherche visant à établir la dilution de la marque ALERT.

##### *Affidavit de M<sup>me</sup> Thomassian*

M<sup>me</sup> Thomassian, spécialiste en recherche et analyse de marques de commerce, présente les résultats d'une recherche de common law qu'elle a menée le 17 avril 2002 à l'égard du mot ALERT.

#### **Fardeau de la preuve**

Bien que le fardeau de preuve ultime incombe dans tous les cas à la partie demanderesse, il appartient d'abord à la partie opposante d'établir les faits qu'elle invoque à l'appui de chacun de

ses motifs d'opposition [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al. c. Seagram Real Estate Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 (COMC), aux pages 329 et 330, et *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 298].

L'opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau initial en ce qui concerne les motifs d'opposition fondés sur les alinéas 30*d*) et 30*i*), parce qu'il n'y a aucune preuve appuyant l'allégation selon laquelle la demanderesse n'a pas employé ou enregistré sa marque aux États-Unis ou selon laquelle elle connaissait l'existence de la marque de l'opposante lorsqu'elle a déposé sa demande. En conséquence, les premier et deuxième motifs d'opposition sont rejetés.

En ce qui concerne le troisième motif d'opposition, le registraire a le pouvoir de vérifier le registre afin de confirmer l'existence d'un enregistrement invoqué dans une opposition [voir *Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (COMC)]. J'ai exercé ce pouvoir discrétionnaire afin de confirmer que l'enregistrement n° 227,362 est en règle. En conséquence, l'opposante s'est déchargée de son fardeau initial en ce qui concerne son troisième motif d'opposition.

Quant au quatrième motif d'opposition, l'opposante doit présenter une preuve qui me permettrait de conclure qu'elle employait sa marque au Canada conformément à l'article 4 avant le 9 juillet 1997. Aucune preuve de cette nature n'a été fournie. De plus, je souligne que, bien que des chiffres de vente aient été fournis pour l'année 1997, rien n'indique que l'une ou l'autre de ces ventes a eu lieu avant le 9 juillet de l'année en question. En conséquence, je rejette le quatrième

motif d'opposition, parce que l'opposante ne s'est pas déchargée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

Le cinquième motif d'opposition est également rejeté. En effet, selon le paragraphe 17(1), il est nécessaire que la demande invoquée soit pendante à la date de publication. Étant donné que la demande de l'opposante a été publiée à des fins d'enregistrement le 21 avril 1978, elle n'était pas pendante le 10 mai 2000.

En ce qui a trait à son sixième motif d'opposition, l'opposante doit d'abord démontrer que sa marque était devenue suffisamment connue le 5 octobre 2000 pour nier le caractère distinctif de la marque de la demanderesse [voir *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 58]. À mon avis, l'opposante a fait cette preuve.

### Risque de confusion

Les deux motifs d'opposition qui restent concernent le risque de confusion entre ALERT et PARENT'S ALERT. La date pertinente pour l'examen de cette question en ce qui concerne l'enregistrabilité de la marque en vertu de l'alinéa 12(1)d) est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]. En ce qui a trait au caractère distinctif, la date pertinente est la date du dépôt de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Meyer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 317 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) à la page 324].

Le critère qui permet de savoir s'il y a confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Lorsqu'il applique le critère relatif à la confusion qui est énoncé 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, soit le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chacune d'elles a été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises, la nature du commerce et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Les facteurs à examiner en vertu du paragraphe 6(5) n'ont pas nécessairement tous la même importance. Le poids à accorder à chacun dépend des circonstances [voir *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon and The Registrar of Trade-marks* (1966), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

Chacune des marques de commerce est intrinsèquement faible, étant donné que chacune suggère un aspect du rôle des produits et services connexes.

La marque de commerce de la demanderesse n'est nullement devenue connue, tandis que celle de l'opposante a acquis un caractère distinctif par suite de l'emploi et de la promotion dont elle a fait l'objet.

La période au cours de laquelle chacune des marques a été employée au Canada favorise nettement l'opposante, étant donné que la demanderesse ne semble pas avoir employé sa marque jusqu'à maintenant, tandis que l'opposante allègue une période d'utilisation de plus de 25 ans.

Les marchandises des parties ont une destination similaire. Même si l'opposante semble commercialiser ses marchandises auprès des institutions ou des grandes entreprises, cette restriction ne figure pas dans l'état déclaratif de l'enregistrement s'y rapportant, de sorte que le droit exclusif qu'elle possède n'est pas limité à un marché donné. Le mot « parent » figurant dans la marque de la demanderesse donne à penser que celle-ci a l'intention de commercialiser ses marchandises et services auprès des particuliers; cependant, encore là, aucune restriction de cette nature ne figure dans l'état déclaratif des marchandises et services de la demanderesse. J'en arrive donc à la conclusion que les services et marchandises des deux parties pourraient être commercialisés par les mêmes circuits de distribution.

Même s'il y a des différences entre les marques dans la présentation et le son, l'idée que chacune suggère est semblable, soit que les produits permettront d'alerter (« alert ») ou d'avertir. Compte tenu de la nature des marchandises/services, l'impression est que ceux-ci avertiront une personne de la présence d'alcool. Même si le premier élément de la marque est souvent considéré comme un élément ayant plus d'importance aux fins de la distinction, cette importance diminue dans le cas d'un mot qui est un mot courant, descriptif ou suggestif [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.); *Phantom Industries Inc. c. Sara Lee Corp.* (2000), 8 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 109 (COMC)]. Même si le mot « PARENT'S » permet peut-être de distinguer la marque de la demanderesse de celle de l'opposante, il est également facile d'interpréter l'ajout de ce mot comme une indication du fait qu'il correspond à une version différente du produit ALERT de l'opposante, soit un produit destiné spécialement aux parents.

Cette conclusion peut être appuyée par le fait que l'opposante offre plusieurs modèles de son produit ALERT, par exemple le modèle ALERT J4X.

Une autre circonstance à prendre en compte est la preuve de l'état du registre et du marché. Même si l'opposante a présenté une preuve abondante de l'emploi du mot ALERT dans les marques de commerce ou noms commerciaux appartenant à des tiers, je conclus simplement de cette preuve que la marque de commerce de l'opposante ne peut bénéficier d'une protection large. Cependant, en l'absence d'éléments de preuve indiquant que des tiers utilisent couramment le mot ALERT à l'égard des marchandises concernées en l'espèce (alcootests), je conclus que la marque de commerce de l'opposante a droit à une certaine protection dont la portée est suffisamment large pour empêcher l'enregistrement d'une marque similaire à l'égard de marchandises du même genre. (Sur ce point, je mentionnerais que je n'accepte pas l'argument de la demanderesse selon lequel il existe suffisamment de différences entre les marchandises des parties pour rendre la confusion peu probable.)

Enfin, j'ajouterais qu'il y a lieu d'écarter la décision que la demanderesse a invoquée à l'audience, soit *Brick Warehouse Corp. c. Nefco Furniture Ltd.* (2003), 26 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 348 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), pour la simple raison que l'opposante dans cette affaire n'avait pas employé depuis sept ans la marque qu'elle a invoquée.

Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, j'en viens à la conclusion que la demanderesse ne s'est pas déchargée du fardeau ultime qui lui incombait, soit de démontrer selon la prépondérance des probabilités qu'il n'y a aucun risque raisonnable de confusion entre les

marques ALERT et PARENT'S ALERT appliquées aux marchandises et services en litige, que ce soit le 5 octobre 2000 ou aujourd'hui. Après tout, la demanderesse s'est servie de la totalité de la marque de la marque de l'opposante et l'a appliquée à des marchandises qui sont très semblables aux marchandises de celle-ci. Bien que la demanderesse ait ajouté un mot avant la marque de l'opposante, cet ajout n'est pas particulièrement distinctif et risque davantage d'évoquer un différent modèle des marchandises de celle-ci que d'établir une distinction entre ses propres marchandises et ces dernières. Le consommateur ayant un souvenir imparfait de la marque ALERT de l'opposante pourrait raisonnablement conclure que les marchandises PARENT'S ALERT proviennent de la même source.

Je souligne que, d'après la demande initialement déposée, les marchandises correspondant à la marque PARENT'S ALERT sont destinées à un usage à domicile (« for home care »). Même si cette restriction a disparu par la suite, son inclusion n'aurait pas changé le résultat de la présente opposition pour deux raisons. D'abord, l'enregistrement de la marque de l'opposante n'est pas limité à un marché donné. En second lieu, le consommateur pourrait tout simplement penser que le produit PARENT'S ALERT est la version du produit ALERT pour usage à domicile.

### **Décision**

Dans l'exercice des pouvoirs que le registraire des marques de commerce m'a délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je rejette la demande conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

**FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 21 DÉCEMBRE 2004.**

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