



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

Référence: 2011 COMC 38
Date de la décision: 2011-03-01

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Informatique GT 2000 Inc. à
l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1259175 pour la
marque de commerce PAC au nom de
LesPAC s.e.n.c.**

Les procédures

[1] 4280407 Canada Inc. a déposé le 27 mai 2005 une demande pour l’enregistrement de la marque de commerce PAC (la Marque). Un rapport d’examen en date du 15 novembre 2005 souleva plusieurs objections. La demande a été modifiée à deux reprises. La requérante est présentement identifiée comme étant LesPAC s.e.n.c. (la Requérante).

[2] La demande modifiée couvre les marchandises et services suivants :

(1) Publications imprimées renfermant des annonces de produits à vendre appartenant à des tiers ou de services à offrir par des tiers, nommément livres, magazines, brochures, recueils, périodiques, journaux, revues, catalogues et encarts (les Marchandises).

(1) Services de promotion et de diffusion de produits et services de tiers par le placement d’annonces et d’éléments promotionnels sur un site Internet; Services d’accès par le biais d’un site Internet à un répertoire d’annonces de produits et de services à vendre ou à offrir; Services d’édition et de distribution de publications virtuelles, nommément d’annonces.

(2) Services de forums de bavardage à l’intérieur d’un site Internet accessible sur un réseau informatique mondial.

(3) Services de jeux et divertissements en ligne; organisation de concours à but de publicité pour le compte de tiers; organisation et diffusion par l'intermédiaire d'un site Internet de concours et de sondages d'opinions auprès des consommateurs; exploitation d'un site Internet offrant des cartes, des agendas, des calendriers et des carnets d'adresses virtuels; diffusion de programmes de radio sur Internet; services d'informations en ligne concernant l'actualité, les sports, les automobiles, les finances, l'horoscope, la culture, les arts et spectacles, la météo, l'informatique; Services d'édition, d'impression, de distribution et de vente de publications imprimées renfermant des annonces de produits à vendre appartenant à des tiers ou de services à offrir par des tiers, nommément livres, magazines, brochures, recueils, périodiques, journaux, revues, catalogues et encarts (tous les services étant collectivement désignés les Services).

[3] La demande est fondée sur un emploi projeté pour les Marchandises et les services (3); sur un emploi depuis au moins aussi tôt que le 14 novembre 1996 en liaison avec les services (1) et depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en liaison avec les services (2).

[4] Cette demande fut publiée le 27 février 2008 dans le *Journal des marques de commerce* pour fins d'opposition. Informatique GT 2000 Inc. (l'Opposante) a déposé le 24 avril 2008 une déclaration d'opposition que le registraire a transmise le 27 mai 2008 à la Requérante. Cette dernière a produit le 28 juillet 2008 une contre-déclaration niant essentiellement tous les motifs d'opposition ci-après décrits.

[5] L'Opposante a produit une déclaration sous la règle 41 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/2007-91, informant le registraire qu'elle n'avait pas l'intention de produire de la preuve. La Requérante a produit en preuve les affidavits de Suzanne Moquin, Jean Lamontagne, Jean-François Ménard, Claude Timmons et Jocelyne Genest. L'Opposante n'a produit aucune preuve en réplique. Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit. Aucune des parties n'a requis une audience.

Les motifs d'opposition

[6] Les motifs d'opposition plaidés sont :

1. La demande d'enregistrement n'est pas conforme aux exigences de l'article 30(i) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (Loi) en ce que la Requérante ne pouvait se déclarer satisfaite qu'elle puisse employer la Marque puisqu'elle avait ou aurait dû avoir connaissance au moment de la demande d'enregistrement des marques déposées identifiées à l'annexe A de la déclaration d'opposition avec lesquelles la Marque crée de la confusion. Ainsi la Requérante ne pouvait être convaincue de son droit à l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises et les Services;
2. La demande d'enregistrement ne satisfait pas aux exigences de l'article 30(b) de la Loi en ce que la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada à titre de marque de commerce depuis les dates de premier emploi alléguées dans la demande d'enregistrement;
3. La Marque n'est pas enregistrable eu égard aux dispositions de l'article 12(1)(b) de la Loi en ce que la Marque, qui est un acronyme pour « petites annonces classées » et qui est utilisée ainsi par la Requérante, donne une description claire sous une forme graphique, écrite, ou sonore de la nature ou de la qualité des marchandises ou des services, et notamment les annonces, en liaison avec lesquels la Marque est employée, ou à l'égard desquels la Requérante projette de l'employer;
4. La Marque n'est pas enregistrable eu égard aux dispositions de l'article 12(1)(c) de la Loi en ce que la Marque constitue le nom en français de l'une des Marchandises ou de l'un des Services, notamment les annonces, avec lesquels la Marque a été employée par la Requérante, ou avec lesquels la Requérante projette de l'utiliser;
5. La Marque n'est pas enregistrable eu égard aux dispositions de l'article 12(1)(e) de la Loi en ce que l'enregistrement de la Marque est interdit selon l'article 10 de la Loi, car les « petites annonces classées » auxquelles se réfère la Marque, et la Marque en soi en tant qu'acronyme désignant « petites annonces classées », sont devenues reconnues par une pratique commerciale ordinaire et authentique comme désignant le genre des services et marchandises, notamment les annonces, en liaison desquels la Marque est utilisée par la Requérante ou à l'égard desquels la Requérante projette de l'utiliser;

6. La Marque n'est pas enregistrable eu égard aux dispositions de l'article 12(1)(d) de la Loi en ce que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce déposées décrites à l'annexe A de la déclaration d'opposition;
7. La Marque n'est pas et ne peut être distinctive des Marchandises et Services au sens de l'article 2 de la Loi en ce que, à la date de la présente déclaration d'opposition, la Marque n'était pas et n'est pas adaptée à distinguer et ne distingue véritablement pas les Services et Marchandises de la Requérante des marchandises et services avec lesquels les marques de commerce déposées décrites à l'annexe A de la déclaration d'opposition sont employées.

Fardeau de preuve

[7] Dans le cadre de procédures en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce, l'opposante doit présenter suffisamment d'éléments de preuve se rapportant aux motifs d'opposition qu'elle soulève afin qu'il soit apparent qu'il existe des faits qui peuvent supporter ces motifs d'opposition. Si l'opposante satisfait cette exigence, la requérante devra alors convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition soulevés ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la marque de commerce [voir *Joseph Seagram & Sons Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 et *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Limited*, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293].

Motifs d'opposition rejetés sommairement

[8] Le premier motif d'opposition n'est pas un motif d'opposition en soi. L'article 30(i) de la Loi n'exige de la Requérante qu'elle se déclare satisfaite d'avoir le droit à l'enregistrement de la Marque. Cette déclaration apparaît à la demande d'enregistrement. L'allégation de risque de confusion avec des marques déposées est couvert dans la déclaration d'opposition sous les sixième et septième motifs d'opposition. L'article 30(i) de la Loi pourra être soulevé dans des cas de mauvaise foi de la part de la Requérante [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol Myers Co.* (1974) 15 C.P.R. (2d) 152]. Ceci n'a pas été allégué dans la déclaration d'opposition de l'Opposante. Le premier motif d'opposition est donc rejeté.

[9] Tel que mentionné précédemment l'Opposante n'a produit aucune preuve au dossier. Ainsi elle ne s'est pas déchargée de son fardeau initial de preuve relativement au troisième, quatrième, cinquième et septième motif d'opposition. Ces motifs d'opposition sont donc rejetés.

[10] Quant au deuxième motif d'opposition, il est reconnu que l'Opposante peut se décharger de son fardeau initial de preuve en se référant à la preuve produite par la Requérante. Or rien dans la preuve de la Requérante ne peut soutenir un tel motif d'opposition. Le second motif d'opposition est également rejeté car l'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve initial.

[11] Je tiens à souligner que malgré le défaut de l'Opposante de rencontrer son fardeau initial de preuve, la Requérante a produit, entre autres, un affidavit qui traite de l'aspect descriptif ou non de la Marque. Ainsi M. Claude Timmons, chargé de cours en linguistique à l'Université du Québec à Montréal et chargé de projet linguistique à l'Université de Montréal est d'opinion, après avoir effectué des recherches, que le mot PAC n'est pas reconnu en français ni en anglais comme étant un mot ayant une signification quelconque dans le domaine des petites annonces ni comme étant l'acronyme de « petites annonces classées » tel qu'allégué par l'Opposante dans sa déclaration d'opposition.

Motif d'opposition sous l'article 12(1)(d)

[12] Le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)(d) de la Loi présuppose l'existence d'une marque déposée lors de la production de la déclaration d'opposition. Or dans le présent dossier il n'y a eu aucune preuve de produite par l'Opposante prouvant l'existence des marques de commerce déposées qui sont énumérées à l'annexe A de sa déclaration d'opposition. Je suis parfaitement conscient de l'état de la jurisprudence qui enseigne que le registraire peut (mon soulignement) utiliser sa discrétion pour vérifier l'état du registre [voir *Quaker Oats Co. of Canada/Cie Quaker Oats du Canada v. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)].

[13] Or les circonstances de la présente affaire ne justifient pas l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire de vérifier toutes et chacune des marques de commerce citées par l'Opposante et ce pour les raisons qui suivent. Tout d'abord l'Opposante n'allègue pas qu'elle est propriétaire des marques de commerce énumérées à l'annexe A de sa déclaration d'opposition. Deuxièmement, l'annexe A comprend non pas une ou tout au plus quelques marques de commerce déposées, comme il est normalement le cas lorsque le registraire exerce sa discrétion, mais bien 23 marques déposées dont certaines à leur face même n'ont aucune pertinence. Je cite à titre d'exemple les marques suivantes : PALM, PAXPRO, ACCPAC ETRANSACT, PACIFIC CENTURY CYBERWORKS, PAC-MAN COLLECTION.

[14] Troisièmement l'Opposante n'a pas produit d'argumentation écrite pour expliquer en quoi chacune de ces marques déposées sont pertinentes au présent dossier. Finalement l'Opposante n'a pas demandé d'audience où elle aurait pu éclairer le registraire quant à la pertinence de chacune de ces marques.

[15] Je me limiterai donc à vérifier l'état du registre que pour la marque citée par l'Opposante qui m'apparaît la plus pertinente soit la marque PUBLIPAC, certificat d'enregistrement TMA626363. J'ai vérifié si cette marque déposée était toujours au registre et je confirme que c'est le cas. Ce certificat d'enregistrement couvre des services d'affichage d'emploi en ligne, pour des tiers, sur des sites d'emploi spécialisés sur Internet; établir et maintenir un réseau de sites d'affichage et de recherche d'emploi sur Internet.

[16] Le risque de confusion entre deux marques de commerce doit s'analyser en fonction des circonstances propres à chacun des dossiers. Ces circonstances sont énumérées à l'article 6(5) de la Loi. La Cour suprême du Canada, par l'entremise de la plume de l'honorable juge Binnie, s'est prononcée sur la portée de cet article dans *Mattel Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, (2006) 49 C.P.R. (4th) 321, en déclarant :

Pour l'application du critère de « toutes les circonstances de l'espèce », le par. 6(5) de la Loi énumère cinq facteurs à prendre en compte pour décider si une marque de commerce crée ou non de la confusion. Ce sont : « a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux,

et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; *b*) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont 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 ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent ». La liste des circonstances n'est pas exhaustive et un poids différent sera attribué à différents facteurs selon le contexte. Voir *Gainers Inc. c. Marchildon*, [1996] A.C.F. n° 297 (QL) (1^{re} inst.).

[17] Je procéderai à une analyse sommaire des différents critères pertinents car je n'ai aucune représentation à ce sujet de la part de l'une ou l'autre des parties. En effet, la Requérante a plaidé que l'Opposante ne s'était pas déchargée de son fardeau de preuve initial de démontrer l'existence de ces marques. Ainsi elle plaide que le motif d'opposition devrait être rejeté *ab initio*.

[18] La Marque possède un caractère distinctif inhérent faible. Tel que mentionné précédemment, M. Timmons a déclaré dans son affidavit que ses recherches l'ont mené à conclure que PAC n'est pas un terme faisant référence au domaine des petites annonces ou à « petites annonces classées ». Toutefois M. Simmons nous indique que le site Acronym Finder dénote 397 références pour le mot PAC, tous pour des expressions anglaises, telles que « Pan-African Congress », « Parent Action Committee » ou « Private Access Code ». Ses recherches sur l'Internet l'ont amené à constater que le mot PAC existe également comme acronyme dans la langue française et il cite à titre d'exemples : « pratique administrative du commercial », pile à combustible », « pompe à chaleur », « parti action canadienne » et « programme d'action communautaire ». Quant à la marque PUBLIPAC, il s'agit d'un mot inventé.

[19] Le caractère distinctif d'une marque peut être rehaussé par son emploi et sa renommée. Il n'y a évidemment au dossier aucune preuve d'emploi de la marque PUBLIPAC. Toutefois j'ai une preuve volumineuse et exhaustive de l'emploi de la Marque. Je me réfère plus particulièrement à l'affidavit de Mme Suzanne Moquin, présidente de la Requérante.

[20] Mme Moquin affirme que la Marque a été employée par les prédécesseurs en titre de la Requérante et la Requérante en liaison avec les services (1) depuis le 14 novembre

1996. Les services (1) de la Requérente sont offerts sur son site Internet sur lequel la Marque est mise en valeur. Ce site compte plus de 1,600,000 membres; plus de 370,000 annonces classées courantes; de nouvelles annonces à un rythme de plus de 30,000 par semaine; plus de 2 millions de visiteurs par mois et plus de 7 millions de pages vues par jour. Elle affirme qu'il s'agit du site d'annonces classées le plus achalandé au Québec depuis sa création. Elle fournit les sommes dépensées annuellement pour la promotion et la publicité depuis avril 2003. À titre d'exemple, pour l'année 2008, cette dépense se chiffre à plus de \$620,000.

[21] Mme Moquin fournit une liste des annuaires et guides Internet du Québec où la Marque y est mentionnée. Elle énumère également les prix obtenus par la Requérente pour la qualité de son site Internet. Elle produit des copies d'articles de journaux ou de magazines parus depuis 2005 où il est fait référence au site de la Requérente.

[22] Pour les fins de cette décision il n'est pas nécessaire de décrire en détails la preuve volumineuse d'emploi de la Marque. Je me réfère aux paragraphes 30 à 56 et aux pièces SM-12 à SM-38 inclusivement. Ainsi la Marque apparaît sur : des courriels adressés aux utilisateurs du site web de la Requérente; de la publicité parue sur la page d'accueil du site Internet de Sympatico MSN; sur le site du réseau RDS; de la publicité diffusée par des stations de radio à travers la province de Québec; de la publicité diffusée à la télévision; des affiches routières et lors de commandites d'événements pour ne nommer que ceux-là.

[23] Je conclus de cette preuve que la Marque est connue au Québec en liaison avec les services (1).

[24] Quant à la durée de l'emploi des marques, ce facteur favorise également la Requérente. En ce qui concerne la nature des marchandises et services et la nature des commerces, elles sont différentes. D'une part le certificat d'enregistrement TMA626363 couvre des services spécialisés sur l'Internet pour les personnes à la recherche d'un emploi alors que les Marchandises et Services sont tout autre. Les Marchandises couvrent des publications imprimées renfermant des annonces de produits et services de tout genre. Les services (2) et (3) sont différents des services spécialisés décrit audit certificat

d'enregistrement. Les services (1) pourraient chevaucher lesdits services spécialisés dans la mesure où ils pourraient inclure ces services spécialisés.

[25] Pour ce qui est du degré de ressemblance, bien que la Marque se retrouve dans PUBLIPAC, il faut considérer les marques dans leur ensemble. De plus la première portion d'une marque de commerce est celle qui est généralement la plus pertinente pour distinguer les marques en présence [voir *Pernod Ricard c. Molson Breweries* (1992), 44 C.P.R. (3d) 359 (C.F.P.I.)]. Or la première portion de la marque PUBLIPAC se distingue de la Marque.

[26] Dans les circonstances, j'arrive à la conclusion que la Requérante s'est déchargée de son fardeau de preuve de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne porte pas à confusion avec la marque de commerce PUBLIPAC.

[27] Comme je juge que l'Opposante avait ses meilleures chances de succès en soulevant le risque de confusion avec la marque de commerce PUBLIPAC et qu'elle n'a pas eu gain de cause, je conclus que l'Opposante ne peut triompher en comparant la Marque à n'importe laquelle des autres marques déposées énumérées à l'annexe A de sa déclaration d'opposition.

[28] Je rejette donc le sixième motif d'opposition.

Conclusion

[29] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

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