

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION
de Robert Bruce Storey et Bereskin & Parr
à la demande n° 1,062,683 produite par Richards Buell Sutton
en vue de l'enregistrement de la marque de commerce RBS**

Demande

Le 8 juin 2000, Richards Buell Sutton (la requérante) a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce RBS. La demande est fondée sur l'emploi de la marque au Canada depuis au moins janvier 1992 en liaison avec les services juridiques. La demande a été publiée à des fins d'opposition dans le numéro du 12 décembre 2001 du *Journal des marques de commerce* et Robert Bruce Storey et Bereskin & Parr ont produit leur déclaration d'opposition le 21 janvier 2002. Le 5 février 2002, le registraire a fait parvenir une copie de la déclaration d'opposition à la requérante. Celle-ci a répondu en déposant et signifiant une contre-déclaration.

Motifs d'opposition

Les motifs d'opposition sont les suivants :

- a) la demande n'est pas conforme à l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce* parce que
 - i) la date du premier emploi allégué dans la demande est fausse, ii) la requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque RBS puisqu'elle savait que les opposants utilisaient déjà les initiales RBS,
- b) la marque faisant l'objet de la demande n'est pas enregistrable parce que i) elle est

principalement le nom d'un particulier vivant, b) son adoption est interdite par l'alinéa 9(1)*k* de la Loi,

c) la requérante n'a pas droit à l'enregistrement parce qu'à la date du premier emploi allégué elle créait de la confusion avec les initiales RBS qui étaient antérieurement employées par les opposants à titre de marque de commerce et de nom commercial.

d) la marque faisant l'objet de la demande ne distingue pas les services de la requérante eu égard à l'emploi des initiales en liaison avec la pratique du droit par les opposants et d'autres personnes.

Preuve

La preuve des opposants est constituée des affidavits de MM. Jonathon G. Colombo, Aaron Mitchel Sawchuk, Robert B. Story, Christopher G. Tortorice, Richard B. Smith, Ralph B. Steinberg, Richard B. Strype et Richard B. Swan. La preuve de la requérante est constituée de l'affidavit de M. Jeffery J. Lowe. Les deux parties ont présenté des observations écrites et ont été représentées lors de l'audience. Au moment de l'audience, l'avocat des opposants a informé la Commission de l'abandon du premier motif d'opposition.

Le témoignage de M. Colombo peut se résumer ainsi. Il est un associé du cabinet d'avocats Bereskin & Parr. La pratique du cabinet est de faire référence aux avocats par leurs initiales. M. Colombo désigne ainsi un autre avocat du cabinet, M. Robert Bruce Storey, par les initiales RBS. À titre d'associé, M. Colombo inscrivait automatiquement les initiales de son associé, responsable du dossier, après son nom dans la correspondance adressée aux clients, tel qu'expliqué plus loin, afin d'indiquer que Robert Bruce Storey avait révisé une lettre.

L'affidavit de M. Sawchuk sert à introduire en preuve les noms des avocats du Canada trouvés dans le *Canada Law List 2002* dont les initiales sont RBS. Quinze noms y sont répertoriés. L'affidavit de M. Tortorice sert à introduire en preuve les noms des avocats du Canada trouvés dans le *Canadian Law List 1998* dont les initiales sont RBS. M. Tortorice a contacté huit de ces avocats par téléphone. Leurs déclarations, rapportées par M. Tortorice (paragraphe 3 à 10), sont toutefois inadmissibles puisqu'elles constituent du oui-dire.

Les affidavits de MM. Smith, Steinberg, Strype et Swan sont essentiellement au même effet, soit l'utilisation des initiales RBS dans les mémos internes, notes manuscrites et correspondances avec les clients. Dans ces lettres et factures, les initiales RBS étaient inscrites sous la signature.

Le témoignage de M. Storey fait également état de l'utilisation des initiales RBS dans les correspondances internes et du fait que les autres employés faisaient référence à lui en utilisant ses initiales. De plus, M. Storey emploie, depuis 1983, ses initiales (RBS) pour indiquer son approbation dans les documents du cabinet, dans les lettres aux clients sous sa signature, sur les états de compte présentés, sur ses vêtements de travail et autres articles personnels tels que son porte-documents, ses boutons de veston et manchettes de chemise.

L'affidavit de M. Jeffery J. Lowe, présenté par la requérante, peut se résumer ainsi.

M. Lowe est l'associé directeur général du cabinet d'avocats Richards Buell Sutton. En janvier 1992, la requérante a officiellement adopté l'acronyme RBS et a commencé à l'utiliser comme marque de commerce sur ses cartes professionnelles, son papier à correspondance officielle, ses brochures, ses lettres officielles d'embauche et ses communiqués d'annonce de nouveaux associés. La requérante est la propriétaire inscrite des marques de commerce canadiennes RBS.LAWYERS & Design et RBS.COM. La marque de commerce RBS figure également dans les publicités des services juridiques de la requérante qui paraissent dans divers médias imprimés et dans les bulletins d'information trimestriels envoyés par courrier aux clients. La manière dont la marque qui fait l'objet de la demande est utilisée est abondamment documentée dans les pièces jointes à l'affidavit de M. Lowe.

Analyse de la preuve selon les motifs d'opposition

En ce qui concerne le premier volet du deuxième motif d'opposition, l'alinéa 12(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce* est ainsi libellé :

12(1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) elle est constituée d'un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;

En l'espèce, le terme RBS n'est ni un nom ni un nom de famille et ne pourrait être perçu comme tel. En conséquence, l'alinéa 12(1)a) n'interdit pas l'enregistrement de la marque faisant l'objet de la demande.

En ce qui concerne le deuxième volet du deuxième motif d'opposition, l'alinéa 9(1)k) de la

Loi sur les marques de commerce est ainsi libellé :

9(1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :

k) toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant;

Je suis disposé à inférer de la preuve présentée par les opposants qu'il y a au Canada plusieurs avocats fournissant des services juridiques au public dont les initiales sont RBS et que ces individus emploient leurs initiales de la façon habituelle dans des documents et dans leur correspondance. Par « de la façon habituelle », j'entends que leurs initiales sont inscrites tout près de leur signature et qu'elles peuvent être suivies des initiales de l'employé de soutien ou de l'adjointe qui a préparé le document ou des initiales d'un superviseur. Je ne crois pas qu'une telle habitude d'emploi des initiales RBS dans des communications puisse faussement suggérer un rapport avec l'un ou l'autre des avocats mentionnés précédemment. Je suis de cet avis parce que l'emploi de la marque de commerce RBS faisant l'objet de la demande est très différent de l'utilisation des initiales démontrée par les opposants. À cet égard, la marque de commerce RBS faisant l'objet de la demande est nettement affichée bien en vue en liaison avec les services juridiques de la requérante, tandis que les initiales RBS sont utilisées de façon discrète et peu évidente par les opposants. Un tel emploi par la requérante ne suggère, à aucune date pertinente, un rapport avec l'un ou l'autre des avocats mentionnés précédemment parce que ceux-ci emploient les initiales RBS très différemment de la requérante. Compte tenu de ce qui précède, le deuxième motif d'opposition est rejeté.

En ce qui concerne le troisième motif d'opposition, les opposants allèguent avoir présenté [TRADUCTION] « une preuve abondante de l'utilisation antérieure des initiales RBS, à la fois à titre de marque de commerce et de nom commercial en liaison avec les services juridiques au Canada ». Je conviens que les opposants ont présenté une preuve abondante de l'utilisation antérieure des initiales RBS par M. Storey. Cependant je ne suis pas d'accord pour affirmer qu'il les a utilisées comme marque de commerce ou nom commercial. Selon mon analyse de la preuve présentée, c'est le nom du cabinet ROGERS, BERESKIN & PARR, et par la suite le nom du cabinet BERESKIN & PARR, qui ont été employés à titre de marque de commerce ou de nom commercial pour les services juridiques fournis par M. Storey. La seule importance que j'accorde à l'utilisation des initiales RBS par M. Storey a trait au fait que ces lettres constituent ses initiales. Compte tenu de ce qui précède, je rejette le troisième motif d'opposition suivant lequel l'opposante devait démontrer l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial.

En ce qui a trait au quatrième et dernier motif d'opposition, il appartient à la requérante de démontrer que sa marque RBS est adaptée pour distinguer ses services de ceux des opposants ou d'autres personnes au Canada : voir *Muffin Houses Inc. c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R.(3d) 272 (COMC). L'existence d'un tel fardeau de preuve signifie que, s'il n'est pas possible d'arriver à une conclusion déterminante après examen de l'ensemble de la preuve, alors une décision défavorable à la requérante doit être rendue. La date pertinente pour l'examen des circonstances en ce qui concerne la question du caractère distinctif de la marque est la date du dépôt de l'opposition, soit, en l'espèce, le 21 janvier 2002 : voir *Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R.(2d) 126, page 130 (C.A.F.); *Park Avenue Furniture Corp. c.*

Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R.(3d) 412, page 424 (C.A.F.). Dans le contexte de l'examen du caractère distinctif, il n'importe pas de savoir si M. Storey ou d'autres avocats du Canada ont employé les lettres RBS comme marque de commerce, nom commercial ou autrement. Il faut se demander en l'espèce si l'utilisation des lettres RBS démontrée par les opposants est suffisante pour nier le caractère distinctif de la marque RBS faisant l'objet de la présente demande : voir *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R.(2d) 44, page 58 (C.F.1^{re} inst.).

Eu égard à la façon dont les initiales RBS ont été employées par la requérante et d'autres personnes, comme je l'ai mentionné relativement aux motifs d'opposition fondés sur le droit à l'enregistrement et l'alinéa 9(1)*k*), je conclus que l'emploi des initiales RBS par M. Storey et les autres avocats n'est pas suffisant pour nier le caractère distinctif de la marque RBS faisant l'objet de la présente demande même s'il s'agit d'une marque faible. En conséquence, le quatrième motif d'opposition est rejeté.

Compte tenu de ce qui précède, je rejette l'opposition des opposants.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 8 DÉCEMBRE 2005.

Myer Herzig,
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce