

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

par Groupe Conseil Parisella, Vincelli  
Associés Inc/Parisella Vincelli Associates  
Consulting Group Inc. à la demande  
d’enregistrement no. 871,365 pour la  
marque de commerce PVA appartenant à  
CPSA Sales Institute

CPSA Sales Institute (la «Requérante») a déposé le 6 mars 1998 une demande pour l’enregistrement de la marque de certification PVA (la «marque de certification PVA»). Elle fut publiée dans le journal des marques de commerce le 14 juillet 1999 en liaison avec les services suivants :

«Services of a professional sales person, and sales manager, on behalf of others.»

La Requérante réclame une utilisation depuis au moins aussi tôt que le 23 février 1998, en liaison avec ces services. Groupe Conseil Parisella, Vincelli Associés Inc/Parisella Vincelli Associates Consulting Group Inc. ( l’«Opposante») déposa une déclaration d’opposition le 13 septembre 1999. La Requérante déposa le 14 octobre 1999 une contre-déclaration d’opposition niant essentiellement tous les motifs d’opposition ci-après énumérés dans la déclaration d’opposition de l’Opposante.

La preuve de l’opposante est constituée de la déclaration solennelle de Normand Parisella déposé le 28 avril 2000. La Requérante a, quant à elle, déposé le 11 septembre 2000 l’affidavit de Tarence J. Ruffel. Aucun des affiants n’a été contre-interrogé. Chacune des parties a déposé des plaidoyers écrits. Aucune audition n’a eu lieu en rapport avec ce dossier.

Les motifs d’opposition de l’Opposante sont les suivants :

« a) l’Opposante fonde son opposition sur l’article 38(2)a) de la Loi en ce que la demande numéro 871,365 ne satisfait pas aux exigences de l’article 30 de la Loi puisque :

- (i) la requérante n’a pas employé la Marque depuis la date de premier emploi mentionnée dans la demande numéro 871,365,

- (ii) la Requérante ne pouvait déclarer valablement qu'elle était convaincue d'avoir le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les services décrits dans ladite demande eu égard aux motifs ci-après résumés;
- b) L'Opposante fonde également son opposition sur l'article 38(2)b) de la Loi en ce que la Marque n'est pas enregistrable puisqu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée de l'Opposante PVA & dessin, TMA508,335, et ce, contrairement à l'article 12(1)d) de la Loi;
- c) L'opposante fonde également son opposition sur l'article 38(2)c) de la Loi en ce que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(1) puisque à la date de premier emploi alléguée par la Requérante, soit le 23 février 1998, la Marque créait de la confusion avec :
- (i) la marque de commerce PVA & dessin (TMA508,335) antérieurement employée au Canada par l'Opposante en liaison avec des services de conseil en gestion et de formation en gestion par le biais de consultations et de cours et laquelle demeure ainsi employée par l'Opposante (article 16(1)a)) :
  - (ii) la marque de commerce PVA antérieurement employée au Canada par l'Opposante en liaison avec des services de conseil en gestion et de formation en gestion par le biais de consultations et de cours et laquelle demeure ainsi employée par l'Opposante (article 16(1)b)) :
  - (iii) le nom commercial PVA antérieurement employée au Canada par l'Opposante dans le cadre et pour les fins de l'exploitation de son entreprise et lequel demeure ainsi employé par l'Opposante (article 16(1)c)) :
- d) L'Opposante fonde également son opposition sur l'article 38(2)d) de la Loi en ce que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 puisqu'elle ne se distingue pas et qu'elle n'est pas adaptée à distinguer les services de la Requérante des services de l'Opposante car elle crée de la confusion avec les marques de commerce PVA & dessin (TMA508,335) et PVA de l'Opposante et avec le nom commercial PVA de l'Opposante ;»

Le premier motif d'opposition est fondé sur l'article 30 de la loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, c. T-13 ( la «loi»). Bien que le fardeau de preuve repose sur la Requérante de démontrer que sa demande d'enregistrement est conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi, il y a toutefois un fardeau de preuve initial reposant sur l'Opposante d'établir certains faits sur lesquels ses prétentions sont fondées pour supporter ce motif d'opposition. Ce fardeau initial de preuve de l'Opposante est toutefois minime. De plus l'Opposante peut se référer à la preuve soumise par la Requérante pour se décharger de ce fardeau de preuve initial. (*Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd. (1986) 10 C.P.R. (3d) 84 (T.M.O.B.), Hearst Communications Inc. c. Nesbitt Burns Corp.,(2000) 7 C.P.R. (4th) 161 (T.M.O.B.),*

*Labatt Brewing Co. c. Molson Breweries, a Partnership (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (F.C.T.D.) et Williams Telecommunications Corp. c. William Tell Ltd., (1999) 4 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 107 (T.M.O.B)*

Afin d'analyser le premier motif d'opposition, il est opportun de se référer aux dispositions pertinentes de la Loi :

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«marque de certification» Marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises ou services qui sont d'une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :

a) soit la nature ou qualité des marchandises ou services;

b) soit les conditions de travail dans lesquelles les marchandises ont été produites ou les services exécutés;

c) soit la catégorie de personnes qui a produit les marchandises ou exécuté les services;

d) soit la région à l'intérieur de laquelle les marchandises ont été produites ou les services exécutés.

«marque de commerce» Selon le cas :

b) marque de certification;

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

23. (1) Une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou à l'exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée.

(2) Le propriétaire d'une marque de certification peut autoriser d'autres personnes à employer la marque en liaison avec des marchandises ou services qui se conforment à la norme définie, et l'emploi de la marque en conséquence est réputé en être l'emploi par le propriétaire.

Il est également utile de reproduire des extraits pertinents de l'affidavit de Tarence J. Ruffel :

«3. The Association recognized the importance for salespersons across Canada to be acknowledged by the business community at large for the contributions they make to the Canadian economy. To that end, the Association caused the Institute to be founded in 1994 for the purpose of certifying those individuals that meet standards prescribed by the Institute.

4. The Institute's certification program is one by which salespersons can meet the standards prescribed by the Institute, and be publicly recognized for having attained those standards. The Institute's prescribed standards are met by a salesperson successfully:

- (A) completing at least two years work experience as a salesperson;
- (B) committing himself or herself to continued learning;
- (C) acknowledging and complying with the Institute's Code of Ethics; and
- (D) completing an oral and/or written examination on selling.

.5. Upon completion of the certification program, the successful candidate is issued a certificate, and is permitted to use the designation CSP (in English), or PVA (in French). CSP is the acronym for «Certified Sales Professional» and PVA is the acronym for «Professionel de la Vente Agréé ». Now produced and shown to me and marked Exhibit «A» to this my Affidavit is a copy of the certificate in both English and French, which the Institute issues.

6. Gail Hekkema and Greg Peterson were the first persons to be granted the CSP designation, on October 9, 1997. Gail Hekkema was also granted the PVA designation on February 23, 1998. Since the certificate program began, approximately five hundred people have been granted CSP designations, and ten have been granted PVA designations.

...

8. The Institute allows a person who has been granted either the CSP or PVA designation, to display the designation on his or her business card and letterhead, after his or her name, and to display the certificate referred to in Paragraph 5 in a place of prominence, such as in the salesperson's place of work or office. When the designation is displayed on the salesperson's business card or letterhead, the name of the salesperson's employer is generally, if not always, shown, so that there is no mistaking with whom the salesperson is associated, or to what the designation refers. Now produced and shown to me and marked Exhibit «B» to this my Affidavit are copies of business cards showing how the designations are displayed.

...

13. Neither the Institute nor the Association uses either mark CSP OR PVA. The Institute only permits qualified salespersons to use the marks, CSP in English speaking Canada, and PVA in French speaking Canada.»

Il appert de l'affidavit de M. Ruffell que PVA est un acronyme pour « professionnel de la vente agréé » utilisé dans le cadre d'un programme de certification de la Requérante. Seuls les vendeurs qui respectent les critères prescrits par la Requérante, soit notamment la réussite d'examens, le respect d'un code d'éthique et l'obligation d'entretenir une formation continue, peuvent utiliser la marque de certification PVA. De plus on retrouve au document intitulé « Programme d'agrément pour les professionnels de la vente », pièce C à l'appui de l'affidavit de M. Ruffel, le passage suivant :

« Lorsque vous aurez réussi les examens, vous recevrez un certificat et une épingle de l'Institut de vente de l'ACPV et serez autorisé à utiliser le titre de Professionnel de la vente agréée/Professionnelle de la vente agréée (PVA) à côté de votre nom. Ce titre est réservé aux personnes seulement, et ne peut être utilisé pour signifier l'agrément d'une association ou d'une entreprise. » (nos soulignements)

Il ressort donc de la preuve déposée par la Requérante que l'acronyme PVA est en fait un titre professionnel que seules les personnes respectant les standards décrits au paragraphe 4 de l'affidavit de M. Ruffel peuvent utiliser. L'acronyme ne peut être utilisé que par des personnes physiques dans le but d'informer des tiers qu'elles possèdent ce titre. Les entreprises de vente ne peuvent l'utiliser dans le cours ordinaire de leurs affaires.

Selon l'Opposante l'acronyme PVA serait en fait une certification d'individus seulement et ces derniers l'utilisent sur leurs cartes d'affaires à côté de leur nom ou sur l'en-tête de papier aux lettres. Nous reviendrons sur la question à savoir s'il y a effectivement usage de la marque PVA au sens des articles 2 et 4 de la Loi.

Le présent dossier présente des similitudes avec l'affaire *Flowers Canada/ Fleurs Canada Inc c. Maple Ridge Florist Ltd., (1998) 86 C.P.R. (3d) 110 (T.M.O.B.)*. En effet dans cette affaire la requérante tentait d'obtenir l'enregistrement de la marque de certification MASTER FLORIST en association avec des services de « wholesale and retail florist services ». Ce titre était octroyé à des individus qui réussissaient les examens requis dans le cadre d'un programme

d'accréditation. Ce titre ne pouvait être utilisé que par des personnes physiques. Le président de la commission aux oppositions de marques de commerce de l'époque, M. Gary Partington se prononça ainsi :

The paragraphs from the Cull affidavit indicate that the mark MASTER FLORIST is a title accorded to those individuals who have achieved a certain skill level in the florist industry. However, the opponent has submitted in its written argument that the designation of the qualification of an individual cannot function as a certification mark and has relied upon the decision in *Life Underwriters Assn. of Canada v. Provincial Assn. of Quebec Life Underwriters* (1988), 22 C.P.R. (3d) 1 (F.C.T.D.), in support of its argument. At page 9 of the reported decision, Mr. Justice Dubé stated the following:

On the other hand, the Provincial argues, first, that the titles at issue are professional designations, not certification marks, and may not be registered. In fact, the documentary evidence submitted by the National shows in many instances that it considers chartered life underwriters as professionals and the designations in question to be professional titles. As they are professional titles, they are used in association with persons, not in association with wares or services.

Just as the words "lawyer", "notary", "physician", "engineer" and so on cannot be registered as certification marks, so the title "chartered life underwriter" cannot be regarded as a certification mark. In my view, the name of a profession itself cannot be used as a standard, a definite norm, a distinguishing mark that can be placed on wares or services.

Even if a title could arguably be used so as to distinguish certain wares or services associated with it, it is apparent in the present case that the applicant was precluding any activities which might be perceived as use of the mark MASTER FLORIST in association with florist services of any kind (see paragraph 35 of the Cull affidavit). I have concluded, therefore, that the opponent has met the evidential burden upon it of showing that the mark MASTER FLORIST has not been used as a certification mark in association with florist services. Furthermore, the applicant has failed to meet the legal burden upon it in respect of this ground. Thus, the s. 30(b) ground of opposition is successful.

Je suis en accord avec la position formulée par l'Opposante dans son plaidoyer écrit à l'effet que la preuve au dossier révèle que l'acronyme PVA n'est pas utilisé relativement

à des «services of a professional sales person, and sales manager, on behalf of others» car il n'est pas utilisé en association avec des services mais seulement comme titre professionnel apparaissant à la suite du nom d'une personne sur une carte d'affaires, sur un en-tête de lettre ou sur un certificat d'accréditation. Il est donc évident que la marque de certification PVA n'est pas employée pour distinguer les services d'une entreprise pour laquelle la personne accréditée travaille, mais plutôt pour identifier un titre professionnel par son acronyme. Tel que mentionné par le juge Dubé dans l'arrêt **Life Underwriters Association of Canada/Association des assureurs-vie du Canada c. Provincial Association of Quebec Life Underwriters/Association provinciale des assureurs-vie du Québec**,[1989] 1 C.F. 570 à la page 581 :

«le nom d'une profession ne peut être utilisé comme un standard, une norme définie, un cachet de distinction apposable (sic) à des marchandises ou à des services».

Dans les circonstances l'Opposante s'est déchargée de son fardeau de preuve vu les éléments de preuve déposés par la Requérente qui démontrent que l'acronyme PVA n'est pas utilisé comme marque de commerce au sens des articles 2, 4 et 23 de la Loi ci-haut cités. De plus, la Requérente ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve en rapport à ce motif d'opposition. Pour ces seuls motifs je dois accueillir ce moyen d'opposition de l'Opposante.

Dans l'éventualité où un acronyme d'un titre professionnel attribué à un individu pourrait faire l'objet d'une marque de certification, je me dois d'analyser l'argument de l'Opposante à l'effet que, selon la preuve déposée par la Requérente au présent dossier, il y a absence de preuve d'usage de la marque de certification PVA depuis la date de premier emploi alléguée dans la demande d'enregistrement de la Requérente.

Au paragraphe 6 de son affidavit M. Ruffel mentionne que le titre PVA a été octroyé à M. Gail Hekkema le 23 février 1998, soit la date de premier emploi alléguée dans la demande d'enregistrement de la marque de certification PVA. Une carte d'affaires de M. Hekkema a été produite comme un des éléments de la pièce B à l'affidavit de M. Ruffel.

Or il est surprenant de constater que la marque PVA n'apparaît pas sur cette carte d'affaires mais plutôt l'acronyme CSP. De plus il n'y a aucune preuve quant à la date où M. Hekkema aurait débuté l'emploi de la marque de certification PVA. Il y a bien les cartes d'affaires de Luce Dudemaine, François Asselin et Raphael Viscardi sur lesquelles est inscrit PVA à côté de leur nom respectif, mais il n'y a aucune preuve au dossier que ces cartes d'affaires étaient utilisées par ces personnes à la date de dépôt de la présente demande d'enregistrement. Pour reprendre l'expression de M. D. J. Martin dans l'affaire de *Hearst Communications Inc.* cité ci-haut :«...the applicant's own evidence casts doubt on the claimed date».En conséquence l'Opposante s'est déchargée de son fardeau de preuve relativement à son moyen d'opposition fondé sur l'article 38(2) (a) de la Loi. La Requérante n'a soumis aucune preuve pour supporter sa date de premier emploi de la marque de certification PVA au sens des articles 2,4 et 23 de la Loi. Pour ces motifs je me dois d'accueillir ce moyen d'opposition soulevé par l'Opposante.

J'analyserai également les autres motifs d'opposition qui se rapportent à la confusion que la marque de certification PVA crée avec la marque de commerce déposée PVA et dessin, ci-après reproduit, certificat d'enregistrement 508,335 («marque PVA et dessin»)



la marque de commerce PVA et le nom commercial PVA de l'Opposante, tous antérieurement employés au Canada par l'Opposante en liaison avec des services de conseil en gestion et de



formation en gestion par le biais de consultations et de cours. Finalement l'Opposante allègue que la marque de certification PVA ne serait donc pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi.

La date pertinente pour analyser le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)(d) de la Loi est la date de la décision [voir *Park Avenue Furniture Corp. c Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (CAF)]. La date pertinente pour analyser les motifs d'opposition fondés sur l'article 16(1) de la loi est la date de premier emploi alléguée dans la demande d'enregistrement de la Requérante (23 février 1998). Finalement, la date pertinente pour analyser le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la marque de certification PVA est généralement reconnue comme étant la date de dépôt de l'opposition. (13 septembre 1999) [voir *Andres Wines Ltd. and E&J Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 à la page 130 (F.C.A.) et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.*, *op.cit.*].

Pour déterminer si l'emploi de la marque de certification PVA est susceptible de causer de la confusion avec les marques de commerce et le nom commercial de l'Opposante identifiés dans sa déclaration d'opposition je me dois de suivre la démarche prescrite à l'article 6 de la Loi qui se lit comme suit :

**6.** (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même

région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

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.

Le fardeau de preuve repose sur la Requérente qui doit convaincre le registraire qu'il n'y a pas de possibilité raisonnable de confusion au sens de l'article 2 de la Loi entre les marques de commerce et le nom commercial des parties aux dates pertinentes ci-haut décrites [voir *Sunshine Biscuits Inc. c. Corporate Foods Ltd. (1982), 61 C.P.R.(2d) 53*]. Il est clairement établi que la liste des circonstances énumérées à l'article 6(5) de la Loi n'est pas exhaustive et qu'il n'est pas nécessaire d'accorder autant de poids à chacun de ces critères [voir à titre d'exemple **Clorox**

**Co. c. Sears Canada Inc. (1992), 41 C.P.R.(3d) 483 (F.C.T.D.) et Gainers Inc. v. Marchildon (1996), 66 C.P.R.(3d) 308 (F.C.T.D.)].**

Il faut se rappeler les enseignements de la cour d'appel fédérale sous la plume de l'honorable juge Décarie dans l'arrêt **Christian Dior, S.A. et Dion Neckwear Ltd [2002]3 C.F.405** où il écrit :

Le registraire doit donc être raisonnablement convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l'enregistrement n'est pas susceptible de créer de la confusion. Il n'est pas nécessaire qu'il soit convaincu hors de tout doute qu'il n'y a aucun risque de confusion. Si la norme de preuve « hors de tout doute » s'appliquait, les requérants seraient, dans la plupart des cas, confrontés à un fardeau insurmontable parce qu'en matière de risque de confusion, la certitude est une denrée rare. Dans le meilleur des scénarios, ce n'est que lorsque les probabilités sont égales qu'on peut dire qu'il existe une sorte de doute, lequel doute doit être résolu en faveur de l'opposant. Mais la notion de doute est un concept trompeur et déroutant en matière civile et le registraire devrait éviter d'y recourir

Dans sa déclaration solennelle, M.Parisella décrit les activités de l'Opposante en y indiquant qu'elle offre des services de formation en gestion par le biais de consultations et de cours à tous les types d'entreprises. Une brochure publicitaire sur la quelle apparaît la marque PVA et dessin décrivant les activités de l'Opposante a été produite comme pièce P-3 au soutien de sa déclaration solennelle. Sous la rubrique «NOTRE EXPERTISE» il est mentionné :

Notre approche est universelle et peut s'appliquer à tous les types d'entreprises. Par exemple : fabrication, services, transformation, ventes, communication, etc

M. Parisella mentionne également dans sa déclaration solennelle que l'Opposante a fourni ses services en liaison avec les marques de commerce PVA et PVA et dessin et le nom commercial PVA dans le cadre d'environ 250 mandats dont à une dizaine d'occasion dans le cadre de mandats spécifiquement rattachés au domaine des ventes, soit la formation de vendeurs et le développement de systèmes de ventes. Cette preuve est non contredite. Je procéderai donc à l'analyse des critères énumérés à l'article 6 de la Loi en référant à la preuve pertinente déposée par les parties.

#### A) caractère distinctif

La marque de commerce PVA et dessin comporte un désistement à l'usage exclusif de toute la matière à lire à l'exception des mots PVA et INC. Dans l'ouvrage *Hughes on Trade Marks* au paragraphe 63 l'auteur définit le caractère distinctif de la façon suivante :

«A strong, inherently distinctive trade mark is one consisting of a striking inventive name or an original design, and as such, will be entitled to a wide scope of protection: on the other hand a trade mark lacking these qualities is inherently less distinctive and is considered to be a weaker mark; the ambit of protection afforded to a weak mark is much less than a strong mark, and registration of other marks containing small differences may be permitted.»

En raison de la portion dessin de la marque PVA et dessin, vue dans son ensemble, celle-ci bénéficie d'un certain caractère distinctif inhérent, alors que l'acronyme PVA possède un caractère distinctif inhérent inférieur. La Requérante soulève toutefois que le registraire doit conclure que la marque de certification PVA possède un certain caractère distinctif inhérent du fait de l'absence de preuve au dossier de l'existence de d'autres marques de commerce au registre comportant les lettres «PVA». Le fardeau de preuve incombe à la Requérante et elle n'a pas produit de preuve au dossier à l'effet qu'il n'y a pas d'autres marques de commerces déposées au registre au d'autres noms commerciaux qui comportent les lettres «PVA».

#### B) période d'usage

M. Parisella allègue au paragraphe 5 de sa déclaration solennelle que la marque de commerce PVA a été utilisée par le prédécesseur en titre de l'Opposante de septembre 1996 à août 1997. Par la suite l'Opposante a utilisé ladite marque de commerce et la marque PVA et dessin depuis septembre 1997. Au soutien de ces allégations l'affiant a déposé en preuve des échantillons de factures, chèques, brochure publicitaire, papeterie, cartes d'affaires et publicité dans des journaux. De son côté, la Requérante allègue un emploi de sa marque de certification PVA depuis le 23 février 1998. Il est à noter que j'ai conclu auparavant à l'absence de preuve d'emploi de cette marque de certification depuis ladite date en liaison avec les services décrits dans la demande d'enregistrement. Même en considérant qu'il y a eu emploi de la marque de certification au sens de la Loi depuis ladite date, ce facteur favorise également l'Opposante.

C) le genre de services

La preuve non contredite de l'Opposante révèle qu'elle a accompli des mandats rattachés au domaine de la vente, à savoir la formation de vendeurs et le développement de systèmes de ventes. Or ces activités chevauchent une des normes fixées par la Requérante pour accorder le droit à un vendeur d'utiliser la marque de certification PVA, à savoir l'engagement du vendeur de poursuivre une éducation permanente dans le domaine de la vente (paragraphe 4(B) de l'affidavit de M.Ruffell).

D) la nature des commerces

La preuve déposée de part et d'autre dont des extraits ont été cités ou résumés ci-haut me permet de conclure que la nature du commerce de la Requérante diffère des activités commerciales de l'Opposante.

E) le degré de ressemblance

Je me dois de considérer les marques en question dans leur ensemble et non pas de comparer chacun des éléments un à la suite des autres.[*voir Park Avenue, op.cit.*]En appliquant cette démarche j'arrive à la conclusion que la marque de certification PVA ne porte pas à confusion avec la marque PVA et dessin, puisqu'il existe des différences assez substantielles entre ces marques soit le dessin et le texte incorporé dans la marque PVA et dessin.

Je ne peux toutefois arriver à la même conclusion en comparant la marque de commerce PVA de l'Opposante d'une part et la marque de certification PVA d'autre part. L'Opposante doit toutefois prouver, pour que je maintienne ce troisième motif d'opposition qu'elle n'avait pas abandonné l'emploi de sa marque de commerce PVA à la date de la publication de la présente demande d'enregistrement (article 16(5) de la Loi). La preuve déposée par l'Opposante et non contredite démontre clairement l'emploi par l'Opposante de la marque de commerce PVA dans le cadre de ses activités commerciales au 14 octobre 1999. À titre d'illustration je me réfère à la brochure P-3 qui, selon les allégations contenues au paragraphe 5 de la déclaration solennelle de

M. Parisella serait utilisée par l'Opposante depuis septembre 1997. En tenant compte de l'ensemble des critères ci-haut mentionnés je dois donc accueillir le troisième motif d'opposition fondé sur les articles 38(2)c) et 16(1)a) de la Loi.

Puisque j'arrive à la conclusion que la marque de certification PVA porte à confusion avec la marque de commerce et le nom commercial PVA de l'Opposante, je dois conclure également à l'absence de caractère distinctif de la marque de certification PVA. J'accueille donc également le quatrième motif d'opposition de l'Opposante.

Ainsi les motifs d'opposition fondés sur les articles 38(2)(a) et (c), 30(b), 16(1)a) et 2 de la Loi sont accueillis et, en raison des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement de la Requérante pour la marque de certification PVA le tout selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

DATÉ À MONTRÉAL, QUÉBEC, CE 18 JOUR DE JUILLET 2003.

Jean Carrière

Membre de la commission des oppositions