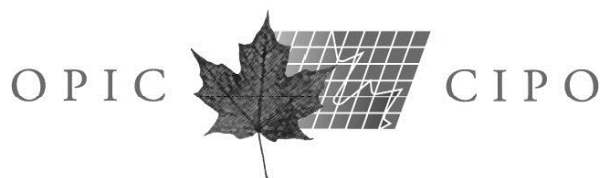


TRADUCTION



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

Référence : 2013 COMC 24
Date de la décision : 2013-02-11

**RELATIVEMENT À UNE
OPPOSITION par
PricewaterhouseCoopers LLP à la
demande n° 1,425,038 concernant la
marque de commerce CLARITY
DEFINED au nom de Collins Barrow
National Cooperative Incorporated.**

[1] Le 20 janvier 2009, Collins Barrow National Cooperative Incorporated (le Requérant) a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce CLARITY DEFINED (la Marque), fondée sur un emploi projeté au Canada. Le libellé des services de la demande au dossier, tel qu'il a été révisé le 20 janvier 2010, va comme suit :

Services de comptabilité; services de vérification, notamment examen et analyse d'états financiers en conformité avec les lois et les normes professionnelles applicables; services de conseil en acquisition et en fusion d'entreprises; services de conseil en gestion des affaires; services d'évaluation d'entreprise; services de planification de la gestion; supervision et surveillance de la gestion des affaires; services de planification financière, de gestion et de conseil pour le compte d'entreprises dans le domaine de la réduction des coûts d'exploitation et de l'augmentation des bénéfices; services de planification successorale et de la relève; services de juricomptabilité; services de planification financière personnelle; services relatifs aux valeurs mobilières, notamment préparation de premier appel public à l'épargne; services fiscaux, notamment, préparation de déclarations d'impôt personnelles et d'entreprise et préparation de stratégies de réduction des impôts; gestion et consultation dans le domaine des services de

ressources humaines; services de conseil en technologie informatique et de l'information; services de conseil et de comptabilité relativement à la faillite, à la liquidation, à l'insolvabilité et à la restructuration financière; soutien des recours en justice dans les domaines de la comptabilité et de la finance (les Services).

[2] La demande a été annoncée en vue de la procédure d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 12 mai 2010.

[3] PricewaterhouseCoopers LLP (l'Opposant) a produit une déclaration d'opposition le 12 octobre 2010. En bref, les motifs de l'opposition invoquent ceci :

- a) la demande n'est pas conforme aux exigences prévues aux alinéas 30*a*), *e*) et *i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi);
- b) la Marque ne peut pas être enregistrée au titre de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi, puisqu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce enregistrées suivantes : CLARITY AND COMMITMENT (TMA656,967), CLARITY THROUGH DIALOGUE (TMA555,288), THERE'S A LOT TO BE SAID FOR CLARITY (TMA582,428), THERE'S A LOT TO BE SAID FOR CLARITY (version en cantonnais) (TMA582,145), THERE'S A LOT TO BE SAID FOR CLARITY (version en mandarin) (TMA582,146), CLARICA/CHINESE CHARACTERS & Design (TMA552,966) et CLARICA/CHINESE CHARACTERS & Design (No. 2) (TMA552,975);
- c) le Requéant n'est pas une personne admise à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'alinéa 16(3)*a*) de la Loi parce qu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce enregistrées susmentionnées, ainsi qu'avec les marques de commerce CLARITY CHINA (demande n° 1,458,857) et CLARITY FOR WOMEN (demande no 1,108,749) qui avaient précédemment été employées ou révélées au Canada par leurs propriétaires respectifs, lesquels figurent à l'annexe A de la déclaration d'opposition, à savoir :
 - Sun Life Assurance Company of Canada (TMA552,966, TMA552,975, TMA555,288, TMA582,428, TMA582,145 et 582,146);
 - Keith M.J. Anderson, Professional Corporation (TMA656,967);

- Clarity Management L.P. (1,458,857);
 - Clarica Life Insurance Company (1,108,749);
- d) le Requéranant n'est pas une personne admise à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'alinéa 16(3)*b*) de la Loi parce qu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce CLARITY CHINA (demande no. 1,458,857) concernant laquelle une demande avait déjà été déposée au Canada;
- e) le Requéranant n'est pas une personne admise à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'alinéa 16(3)*c*) de la Loi parce qu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce figurant à l'annexe B de la déclaration d'opposition, à savoir Clarity.ca Inc., Clarity International, Clarity Accounting, Clarity Accounting and Tax Solutions, Clarity Systems Ltd., Clarity Financial Corporation, Clarity Financial Strategy Inc., Clarity Group, Clarity Corporate Consulting, Clarity SB, NTG Clarity Network Inc. et Clarity Advantage, précédemment employées par leurs propriétaires respectifs;
- f) la Marque ne présente aucun caractère distinctif au titre de l'article 2 de la Loi.

[4] Le Requéranant a produit et signifié une contre-déclaration le 1^{er} novembre 2010, niant essentiellement les motifs d'opposition.

[5] Le Requéranant de même que l'Opposant ont produit des preuves et des observations écrites, et ils étaient représentés à l'audience.

Obligations et dates critiques

[6] Il incombe au Requéranant de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, il revient à priori au Requéranant de présenter suffisamment de preuves recevables desquelles on peut raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.) à 298; et *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA* (2002), 20 CPR (4^e) 155 (CAF)].

[7] Les dates critiques qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- alinéas 38(2)a)/30a), e) et i), -la date de soumission de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC) à la page 475];
- alinéas 38(2)b)/12(1)d), la date de ma décision -[voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registrare des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- alinéas 38(2)c)/16(3)a) à c), la date de soumission de la demande [paragraphe 16(3) de la Loi];
- alinéa 38(2)d) et article 2, -la date de soumission de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4^e) 317 (CF)];

Preuve de l'Opposant

[8] À l'appui de son opposition, l'Opposant a produit l'affidavit de Sarah D. Carnegie, assermentée le 8 octobre 2010, accompagné des pièces 1 à 54. Mme Carnegie n'a pas été contre-interrogée.

[9] Mme Carnegie est gestionnaire de projet et conseillère en statistiques pour CorbinPartners Inc., qu'elle décrit comme un fournisseur établi de renseignement d'entreprise, d'évaluation statistique et de recherche en marketing juridique. Mme Carnegie indique que dans le cadre de ses fonctions, elle est « régulièrement appelée à mener des enquêtes sur Internet pour rechercher et relever des preuves d'emploi des mots et des phrases par des personnes ou des entreprises relativement à leurs marchandises, services, publicités ou autre » et qu'elle « est qualifiée pour effectuer de telles recherches » [par. 1].

[10] Mme. Carnegie mentionne ceci au paragraphe 3 de son affidavit :

Gowling Lafleur Henderson LLP a retenu mes services pour mener une enquête sur Internet, dans le but de rechercher et relever des exemples d'emploi de la phrase et des mots suivants par des personnes ou des entreprises au Canada : CLARITY (et variantes du mot « clarity »), DEFINED (et variantes du mot « defined ») et la phrase « CLARITY DEFINED » en lien avec les marchandises ou les services suivants : comptabilité, vérification, affaires, consultation, consultation financière, consultation en gestion, planification successorale, valeurs, impôts, services de ressources

humaines, consultation en technologie de l'information, faillite et services de recours en justice.

[11] Mme Carnegie décrit les résultats des recherches sur Internet qu'elle a effectuées entre le 6 août 2010 et le 20 août 2010 concernant les termes suivants :

- “clarity” [par. 5 à 9, Pièces 1 à 6];
- “clarity + accounting” [par. 10 à 12, Pièces 7 à 11];
- “clarity + audits” [par. 13 à 19, Pièces 12 à 21];
- “clarity +financial planning” [par. 20, Pièces 22 et 23];
- “clarity + financial" [par. 21 à 24, Pièces 24 à 27];
- “clarity +business consulting” [par. 25 à 28, Pièces 28 à 35];
- “clarity + estate planning” [par. 29 à 31, Pièces 36 à 39];
- “clarity + human resources” [par. 32 à 34, Pièces 40 à 43];
- “clarity + securities” [par. 35 et 36, Pièces 44 et 45];
- “clarities + forensic accounting” [par. 37 à 40, Pièces 46 à 49];
- “define + business consulting” [par. 42 et 43, Pièces 50 et 51];
- “define + financial consulting” [par. 44 à 45, Pièces 52 à 54].

[12] De pair avec ses résultats, Mme Carnegie mentionne des appels qu'elle a faits pour confirmer que les entreprises qu'elle a trouvées dans le cadre de ses recherches étaient actives.

[13] Le Requérant a produit diverses observations relativement à l'affidavit de Mme Carnegie, lesquelles visent essentiellement à faire valoir qu'il s'agit d'une preuve par oui-dire qui ne peut être justifiée sur le fondement de la nécessité et de la fiabilité ou de toute autre exception à la règle du oui-dire. Toutefois, selon ce que je comprends des observations orales de l'Opposant, elles ne sont fondées sur l'affidavit de Mme Carnegie que pour établir l'existence des sites Web. L'Opposant invoque aussi que les portions de l'affidavit faisant référence aux conversations téléphoniques sont admissibles en preuve parce qu'elles corroborent le fait que les sites Web que Mme Carnegie a consultés avaient été mis en ligne par des entités actives.

[14] Au final, je considère que la preuve produite par Mme Carnegie est admissible dans la mesure où elle permet d'établir l'existence de sites Web (plutôt que la véracité de leur contenu) au moment où Mme Carnegie y a accédé. Par conséquent, je vais revoir son affidavit dans mon analyse des motifs d'opposition, en temps et lieu.

Preuve du Requérant

[15] À l'appui de sa demande, le Requérant a produit l'affidavit de Sina Giugno, assermentée le 5 août 2011, accompagné des pièces A à F. Mme Giugno, technicienne juridique pour la firme qui agit à titre d'agent de marques de commerce pour le Requérant, n'a pas été contre-interrogée.

[16] En plus des imprimés tirés de la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) concernant les enregistrements et les demandes alléguées dans la déclaration d'opposition [par. 6, Pièce E], Mme Giugno a produit la preuve suivante :

- les résultats des recherches effectuées dans la base de données des marques de commerce de l'OPIC relativement aux enregistrements et aux demandes visant les marques de commerce contenant le mot CLARITY [par. 2 et 3, Pièces A et B] ainsi que les marques de commerce contenant le mot DEFINED [par. 4 et 5, Pièces C et D];
- les résultats d'une recherche dans le système NUANS menée par Mme Yaromich concernant sa firme, pour le nom de société proposé Clarity Ltd. [par. 7, Pièce F].

[17] On ne peut accorder d'importance aux résultats des recherches dans la base de données des marques de commerce de l'OPIC puisqu'ils comportent des lacunes à plusieurs égards. Mme Giugno ajoute simplement des listes qui contiennent des précisions incomplètes sur les entrées trouvées. Nous ne connaissons pas l'état déclaratif des marchandises et des services associés aux marques de commerce, ni le nom de leurs propriétaires et, dans les cas où un dessin de marque est relevé, aucune représentation du dessin n'est fournie. Je remarque que dans les procédures d'opposition, le registraire n'exerce son pouvoir discrétionnaire concernant ce qui figure au registre qu'à l'égard de ce qui est valablement prouvé, sauf pour vérifier si des demandes et des enregistrements de marques de commerce dûment plaidés sont expirés à la date pertinente [voir les décisions *Quaker Oats Co of Canada c. Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC); *Royal Appliance Mfg. Co c. Iona Appliance Inc.* (1990), 32 CPR (3d) 525 (COMC)].

[18] À mon avis, le rapport de recherche NUANS, qui semble avoir été généré le 2 août 2011, ne peut être considéré comme une preuve par oui-dire admissible parce qu'elle ne satisfait pas au critère de la nécessité et de la fiabilité. Rien n'indique pourquoi Mme Yaromich n'a pas produit son propre affidavit sous serment. Même si le contenu du rapport de recherche était admissible, je ne pourrais accorder que peu de poids, voire aucun, à la preuve de Mme Giugno, et ce, pour plusieurs raisons. Rien n'indique que l'une ou l'autre des sociétés ou les noms commerciaux figurant aux pages 1 à 4 du rapport ont été portés à l'attention des consommateurs sur le marché, ou qu'en réalité, ces noms ont été employés au Canada. Si l'on suppose que certaines entreprises étaient en opération à la date du rapport, rien ne nous informe sur leur domaine d'activité et nous ne disposons d'aucune preuve quant à l'emploi de leurs noms en tant que marques de commerce ou noms commerciaux au Canada. Enfin, la liste des marques de commerce aux pages 5 et 6 du rapport fournit des détails incomplets sur les entrées trouvées, puisque sur plusieurs points, l'état déclaratif des marchandises et des services est incomplet.

[19] À la lumière de ce qui précède, je ne discuterai pas plus longuement de l'affidavit de Mme Giugno dans mon analyse des motifs d'opposition, sauf en ce qui concerne la Pièce E dudit affidavit.

Analyse des motifs d'opposition

[20] Je passe maintenant à l'analyse des motifs d'opposition, sans égard à l'ordre dans lequel ils ont été invoqués.

Absence de droit à l'enregistrement en vertu du paragraphe 16(3) de la Loi

[21] D'abord, je note que l'Opposant n'a soumis aucune observation, que ce soit par écrit ou oralement, relativement aux motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement. Pour les raisons qui suivent, je rejette chacun des motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement.

[22] Le paragraphe 17(1) de la Loi déclare qu'aucune demande d'enregistrement d'une marque de commerce ne peut être refusée, du fait qu'une personne autre que l'auteur de la demande d'enregistrement ou son prédécesseur en titre a antérieurement employé ou révélé une

marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, sauf à la demande de cette autre personne ou de son successeur en titre. Par conséquent l'opposant ne peut s'appuyer que sur la révélation ou l'emploi antérieur de ses propres marques de commerce et noms commerciaux pour étayer un motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement. Toutefois, il ne semble exister aucune exigence voulant que l'opposant soit le propriétaire d'une demande antérieurement produite alléguée à l'appui d'un motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement [voir la décision *Professional Pharmaceutical Corp c. Laboratoires Ed Fromont SA* (1996), 69 C.P.R. (3d) 501 (COMC)] pour consulter une discussion sur le fonctionnement de l'article 16 et le paragraphe 17(1) de la Loi].

[23] Le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 16(3)a) est fondé sur la révélation et l'emploi antérieurs au Canada des marques de commerce appartenant à d'autres parties et non à l'Opposant. De plus, rien ne prouve que l'Opposant était propriétaire de l'une ou l'autre des marques alléguées à la date critique. L'Opposant fonde également le motif d'opposition qu'il invoque en vertu de l'alinéa 16(3)c) sur les noms commerciaux précédemment employés au Canada « par leurs propriétaires respectifs »; aucune preuve n'a été produite pour confirmer un lien entre les noms commerciaux allégués et l'Opposant. Par conséquent, les motifs d'opposition invoqués en vertu des alinéas 16(3)a) et c) sont rejetés pour non-recevabilité des motifs d'opposition.

[24] D'après la Pièce E de l'affidavit de Mme Giugno, la demande no 1,458,857 concernant la marque de commerce CLARITY CHINA a été produite par Clarity Management, LP le 12 novembre 2009; on réclame dans cette demande la date de priorité du 29 octobre 2009, laquelle est subséquente à la date de production de la Marque, à savoir le 20 janvier 2009. Par conséquent, les motifs d'opposition invoqués en vertu de l'alinéa 16(3)b) sont rejetés pour non-recevabilité des motifs d'opposition.

Non-respect des exigences prévues à l'article 30 de la Loi

[25] L'Opposant n'a pas élaboré sur les motifs d'oppositions invoqués en vertu des alinéas 30a), e) et i) dans son observation écrite, mais il en a brièvement parlé lors de l'audience. Pour les raisons qui suivent, je rejette chacun de ces motifs d'opposition.

Alinéa 30a) de la Loi

[26] L'Opposant allègue que la demande « ne contient aucune déclaration dressée dans les termes ordinaires du commerce concernant les services particuliers pour lesquels l'emploi de la marque est proposé ».

[27] La Cour d'appel fédérale a statué dans l'affaire *Novopharm Ltd c. AstraZeneca AB* (2002), 21 C.P.R. (4^e) 289 (CAF) que le caractère suffisant des allégations devrait être évalué en tenant compte de tous les éléments de preuve versés au dossier. Toutefois, l'Opposant n'a produit aucune preuve pour soutenir ce motif d'opposition. Étant donné le libellé des services relativement long, et en l'absence de toute indication dans les allégations concernant les services qui contreviennent présumément à l'alinéa 30a), je suis d'avis que l'allégation est vague et ambiguë. Je conclus donc que le motif d'opposition n'est pas suffisamment présenté en détail pour permettre au Requéérant d'y répondre.

[28] À la lumière de ce qui précède, je rejette le motif d'opposition fondé sur le non-respect des exigences prévues à l'alinéa 30a) de la Loi en raison du caractère insuffisant des allégations.

[29] Dans l'éventualité où j'aurais tort d'en décider ainsi, je note que l'observation orale de l'Opposant indiquait essentiellement que la demande n'était pas conforme aux exigences prévues à l'alinéa 30a) de la Loi, parce que « la portée des Services est trop large ». Bien qu'un Opposant puisse s'acquitter du fardeau initial qui lui incombe en vertu de l'alinéa 30a) de la Loi au moyen d'une observation [voir la décision *McDonald's Corp c. MA Comacho-Saldana International Trading Ltd* (1984), 1 C.P.R. (3d) 101 (COMC) à la page 104], dans les circonstances en l'espèce, j'aurais conclu que l'observation de l'Opposant n'était pas suffisante pour qu'il s'acquitte du fardeau de la preuve qui lui incombait.

Alinéa 30e) de la Loi

[30] Il est allégué dans le motif d'opposition que le Requéérant n'avait pas l'intention d'employer la Marque, seule ou par le biais d'une licence, en tant que marque de commerce, en lien avec la catégorie générale de services décrite dans la demande.

[31] Selon ce que je comprends des observations orales de l'Opposant, il soutient que le sort que connaîtra son motif d'opposition dépend du sort que connaîtra le motif d'opposition fondée sur le caractère non distinctif. Plus particulièrement, l'Opposant fait valoir que s'il est conclu que la Marque ne présente aucun caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi, il faut conclure que le Requéran n'avait pas l'intention d'employer la Marque en tant que marque de commerce. Je ne suis pas d'accord avec l'Opposant sur ce point.

[32] Comme la demande comporte une déclaration selon laquelle le Requéran a l'intention d'employer la Marque au Canada, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, elle est officiellement conforme à l'alinéa 30e) de la Loi. Par conséquent, il faut maintenant déterminer si le Requéran s'est sensiblement conformé à l'alinéa 30e), c'est-à-dire si sa déclaration selon laquelle il a l'intention d'employer la Marque est vraie. [Voir les décisions *Home Quarters Warehouse, Inc c. Home Dépôt, USA, Inc* (1997), 76 C.P.R. (3d) 219 (COMC); *Jacobs Suchard Ltd c. Trebor Bassett Ltd* (1996), 69 C.P.R. (3d) 569 (COMC)].

[33] L'Opposant n'a produit aucune preuve pour établir que le Requéran n'a pas fait de manière sincère la déclaration exigée à l'alinéa 30e) de la Loi. En outre, il ne s'agit clairement pas d'un cas où l'Opposant peut s'acquitter du fardeau relativement peu astreignant en vertu de ce motif d'opposition en faisant référence à la preuve du Requéran [voir la décision *Molson Canada c. Anheuser-Busch Inc* (2003), 29 C.P.R. (4^e) 315 (C.F.)]. Par conséquent, je rejette le motif d'opposition du fait que l'Opposant ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait.

Alinéa 30i) de la Loi

[34] L'article 30i) de la Loi exige que tout requérant se déclare convaincu qu'il a droit d'employer au Canada la marque de commerce visée par la demande. Si une telle déclaration est produite par le requérant, selon la jurisprudence, il ne peut y avoir violation de l'alinéa 30i) que dans des cas exceptionnels, par exemple s'il y a existence de mauvaise foi ou de non-conformité à une loi fédérale qui rend fausse la déclaration du requérant [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (COMC), à la page 155 et *Canada Post Corporation c. Registrar*

of Trade-marks (1991), 40 CPR (3d) 221 (C.F. 1^{re} inst.)). Il n'y a présence d'aucun cas du genre en l'espèce et je rejette donc le motif d'opposition.

Absence de caractère distinctif

[35] Le motif d'opposition invoqué est libellé comme suit :

La [Marque] ne présente aucun caractère distinctif puisqu'elle ne permet pas de distinguer les services du Requérant en lien avec ceux dont l'emploi est proposé des services associés à d'autres, y compris les services (et marchandises) associés à d'autres marques de commerce, noms commerciaux et noms de produits contenant l'élément CLARITY (ou des variations de ce mot), dont ceux énumérés aux présentes; la Marque n'est pas non plus adaptée à les distinguer.

[36] Étant donné la preuve produite par l'Opposant, je suis convaincue que le Requérant était en mesure de comprendre que le motif d'opposition était fondé sur l'allégation que des commerçants autres que le Requérant avaient employé le mot « clarity » en lien avec leurs marchandises et services. Autrement dit, le Requérant était en mesure de comprendre que l'observation ne se limite pas à l'allégation voulant que la Marque ne présente pas de caractère distinctif en raison de l'emploi des marques de commerce et noms commerciaux précisément indiqués dans la déclaration d'opposition.

[37] L'Opposant fait valoir que la preuve produite par Mme Carnegie est plus que suffisante pour l'acquitter de son fardeau de prouver que la Marque ne peut distinguer les services du Requérant de ceux des autres, parce qu'en date du 12 octobre 2010, le mot « clarity » était généralement employé par des commerçants en lien avec des services semblables. Pour les raisons suivantes, je ne suis pas d'accord.

[38] La fiabilité des éléments de preuve tirés d'Internet ont été examinés par la juge Tremblay-Lamer dans la décision *ITV Technologies, Inc c. WIC Television Ltd* (2003), 29 C.P.R. (4^e) 182 à la page 192 (C.F. 1^{re} inst.) comme suit :

[16] Pour ce qui concerne la fiabilité d'Internet, je souscris à l'idée que, en général, les sites Web officiels, c'est-à-dire ceux qui sont créés et tenus à jour par l'organisme même, fournissent des renseignements plus fiables que les sites Web non officiels, c'est-à-dire ceux qui contiennent de l'information sur l'organisme, mais sont offerts par des personnes physiques ou des entreprises.

[17] À mon avis, les sites Web officiels d'organismes connus peuvent fournir des renseignements fiables qui seraient admissibles en preuve, de la même façon que la Cour peut se fier à Carswell ou à C.C.C. pour ce qui concerne la publication des décisions judiciaires, sans avoir à exiger une copie certifiée conforme du texte publié par l'arrêtiste. Par exemple, il est évident que le site Web officiel de la Cour suprême du Canada propose une version exacte des arrêts de ce tribunal.

La Cour n'a pas donné d'autre éclaircissement sur ce qui constitue un « site Web officiel ».

[39] Dans le cas qui nous occupe, bien que je sois convaincue que les sites Web dont il est question dans l'affidavit de Mme Carnegie existaient au moment où elle les a consultés, très peu d'information n'a été fournie pour établir que les sites Web étaient des sites Web officiels ou qu'ils contenaient de l'information fiable. Même qu'il n'y a peut-être aucune raison de douter de la fiabilité du contenu des sites Web consultés par Mme Carnegie, rien ne prouve que l'information figurant sur ces sites Web ait été portée à l'attention des consommateurs sur le marché au Canada, à la date pertinente. Bien qu'il soit apparent que certains de ces sites Web proviennent du Canada, y soient accessibles ou concernent ce pays, il n'en demeure pas moins que l'on ne peut tirer de conclusion quant à la mesure dans laquelle l'information contenue dans ces sites Web était connue des Canadiens.

[40] À toutes fins utiles, je note que le Requéran a souligné avec raison qu'il semble qu'aucune des pièces de l'affidavit de Mme Carnegie ne fasse référence à la combinaison des mots « clarity » et « defined ». Indépendamment de la question du oui-dire, même si je devais conclure d'après l'affidavit de Mme Carnegie dans son ensemble que le mot « clarity » était communément employé par des tiers dans des domaines liés à ceux du Requéran en date du 12 octobre 2010, cela ne suffirait pas pour annuler le caractère distinctif de la Marque. Je suis plutôt d'accord avec le Requéran pour dire que la seule conclusion raisonnable serait la suivante : en date du 12 octobre 2010, les consommateurs étaient habitués à faire la distinction entre les marques ou les noms commerciaux concurrents contenant le mot « clarity ». Par conséquent, les différences entre la Marque et les marques de commerce ou noms commerciaux CLARITY de tiers suffiraient pour empêcher le risque de confusion.

[41] À la lumière de ce qui précède, je rejette le motif d'opposition fondée sur l'absence de caractère distinctif.

Enregistrabilité en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi

[42] Ayant exercé le pouvoir discrétionnaire du Registraire, je confirme que tous les enregistrements allégués dans la déclaration d'opposition sont en vigueur. Puisque le fardeau initial de l'Opposant en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi a été satisfait, le Requéran a l'obligation légale de démontrer que, en date d'aujourd'hui, la Marque ne risque pas de créer de la confusion avec l'une ou l'autre des marques de commerce enregistrées alléguées.

[43] Ici non plus, l'Opposant n'a pas élaboré sur le motif d'opposition dans son observation écrite, mais il l'a fait à l'audience. L'Opposant a débuté son observation en mentionnant la marque CLARITY FOR WOMEN de la demande n° 1,108,749, indiquant qu'on en était à l'étape de l'enregistrement. À l'exception du fait que la Pièce E de l'affidavit de Mme Giugno indique que la demande N° 1,108,749 a été abandonnée le 14 mai 2003, j'ai indiqué à l'Opposant qu'on y allègue aucun enregistrement de la marque CLARITY FOR WOMEN à l'appui du motif d'opposition; si l'Opposant avait l'intention de s'appuyer sur d'autres enregistrements que ceux plaidés au paragraphe 8 de la déclaration d'opposition, il aurait dû produire une déclaration d'opposition modifiée avec l'autorisation du Registraire.

[44] Au final, l'Opposant a reconnu que le motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité se limite aux marques de commerce plaidées dans la déclaration d'opposition; l'Opposant a poursuivi en axant ses observations sur la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce CLARITY THROUGH DIALOGUE (TMA555,288) et CLARITY AND COMMITMENT (TMA656,967). En effet, l'Opposant n'a produit aucune observation concernant la probabilité de confusion entre la Marque et la marque THERE'S A LOT TO BE SAID FOR CLARITY (TMA582,428) ni entre la Marque et les versions en cantonnais et en mandarin de la marque THERE'S A LOT TO BE SAID FOR CLARITY (TMA582,145 et TMA582,146), présentées ci-dessous :

TMA582,145

有明白至有信任

(cantonnais)

TMA582,146

有明白才有信任

(mandarin)

[45] L'Opposant n'a pas non plus produit d'observations concernant la probabilité de confusion entre la Marque et les marques CLARICA/CHINESE CHARACTERS & Design (TMA552,966) et CLARICA/CHINESE CHARACTERS & Design (N° 2) (TMA552,975), présentées ci-dessous (globalement, les marques CLARICA) :

TMA552,966



TMA552,975



[46] Le critère relatif à la confusion concerne le principe de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique que 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.

[47] En appliquant le critère relatif à la confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles précisément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : 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. Il n'est pas nécessaire que ces facteurs se voient attribuer le même poids. [Voir *Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4^e) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin v Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 CPR (4^e) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4^e) 361 (CSC) pour consulter une discussion exhaustive sur les principes généraux qui régissent le critère relatif à la confusion.]

[48] Dans l'affaire *Masterpiece, supra*, la Cour suprême du Canada a pris en considération l'importance de l'alinéa 6(5)e) au moment d'analyser le risque de confusion (voir le paragraphe 49) :

[...] le degré de ressemblance, soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce même s'il est mentionné en dernier lieu au par. 6(5) ... si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires... En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l'étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion [...].

[49] Au moment d'étudier le degré de ressemblance entre les marques, la loi stipule clairement qu'il faut les prendre dans leur totalité; il ne convient pas de placer les marques de commerce côte à côte et de les comparer pour observer des similarités ou des différences entre les éléments ou composantes de chacune.

[50] Je crois que je peux conclure de façon juste qu'il n'existe aucun degré de ressemblance entre la Marque et les versions en cantonnais et en mandarin de la marque THERE'S A LOT TO BE SAID FOR CLARITY. Je peux aussi conclure de façon juste qu'il n'existe aucun degré de ressemblance entre la Marque et les marques CLARICA. Par conséquent, j'estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les facteurs énoncés aux alinéas 6(5)a) à d) pour conclure que le Requérent s'est acquitté de son obligation légale de prouver qu'il n'existe aucun risque de confusion entre la Marque et chacune des marques de commerce visées dans les demandes TMA582,145, TMA582,146, TMA552,966 et TMA552,975.

[51] En ce qui a trait aux autres enregistrements allégués, j'estime qu'il n'est pas nécessaire de discuter en détail du risque de confusion entre la Marque et la marque de commerce THERE'S A LOT TO BE SAID FOR CLARITY (TMA582,428). D'une part, l'Opposant a choisi d'axer ses observations sur le risque de confusion entre la Marque et les marques de commerce CLARITY THROUGH DIALOGUE (TMA555,288) et CLARITY AND COMMITMENT (TMA656,967). De plus, étant donné la preuve au dossier, je crois que le fait de comparer la Marque et les marques de commerce CLARITY THROUGH DIALOGUE et CLARITY AND COMMITMENT sera déterminant pour le motif d'opposition fondé sur la marque de commerce

THERE'S A LOT TO BE SAID FOR CLARITY. Autrement dit, s'il n'y a pas de risque de confusion entre la Marque et la marque CLARITY THROUGH DIALOGUE ou la marque CLARITY AND COMMITMENT, il est donc peu probable qu'il y ait confusion entre la MARQUE et la marque THERE'S A LOT TO BE SAID FOR CLARITY.

[52] Les marques de commerce CLARITY THROUGH DIALOGUE et CLARITY AND COMMITMENT appartiennent à des entités distinctes et sont enregistrées en lien avec les marchandises et les services suivants :

- CLARITY THROUGH DIALOGUE (TMA555,288), appartenant à Sun Life du Canada, Compagnie d'Assurance-Vie, est enregistrée en lien avec « des publications imprimées, nommément des bulletins et des brochures portant sur des questions financières; des magazines électroniques » et « des services financiers, nommément des services d'assurance, y compris l'assurance vie, les rentes et la réassurance; les régimes d'avantages fiscaux, les régimes de retraite, les régimes d'épargne retraite, les RÉER, les régimes d'épargne études enregistrés, les régimes d'avantages sociaux, l'administration des régimes d'avantages sociaux, l'administration des régimes de retraite, la consultation sur l'invalidité, les régimes d'épargne, la répartition des fonds, les fonds mutuels, les fonds d'investissement, le courtage en valeurs mobilières, la consultation financière, la planification successorale, la consultation sur l'investissement, les services de sociétés de fiducie, les services de fiducie, les certificats de placement, les services de gestion immobilière, les prêts hypothécaires, la souscription hypothécaire, les services hypothécaires, les prêts aux consommateurs et aux entreprises, la location d'équipement, nommément les services de financement en location d'équipement, le traitement informatisé des données, la communication électronique des transactions financières, les services de soutien aux ventes en finances et en assurance ».
- CLARITY AND COMMITMENT (TMA656,967), appartenant à Keith M.J. Anderson Professional Corporation, est enregistrée en lien avec les marques de commerces concernant « des services financiers, nommément la comptabilité financière, l'impôt, la technologie de l'information, la gestion des affaires, la préparation d'états financiers, la planification fiscale, les engagements en matière de vérification financière, les engagements en matière d'examen financier, le réaménagement fiscal des entreprises, les projections financières, l'évaluation d'entreprises et la préparation de plans d'activité ».

[53] Je vais maintenant examiner les facteurs énoncés au paragraphe 6(5); je ferai référence globalement aux marques de commerce CLARITY THROUGH DIALOGUE et CLARITY AND COMMITMENT comme étant les Marques citées et je les distinguerai l'une de l'autre lorsque je jugerai nécessaire de le faire.

[54] Même si la Marque et les Marques citées sont composées de mots du dictionnaire, chacune possède, dans une certaine mesure, un caractère distinctif inhérent dans le contexte des services en cause. J'estime donc leur caractère distinctif comme étant à peu près identique. Bien que la force d'une marque de commerce puisse être augmentée par le fait qu'elle devienne connue au Canada par sa promotion ou son emploi, il n'existe aucune preuve concernant l'emploi ou la promotion de la Marque et des Marques citées au Canada. De plus, la simple existence des enregistrements pour les Marques citées en eux-mêmes n'établit qu'un emploi de *minimis* et ne permet pas de conclure à un emploi important et continu des Marques citées [voir la décision *Entre Computer Centers, Inc c. Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)]. D'après le facteur énoncé à l'alinéa 6(5)a), qui suppose la combinaison des caractères distinctifs inhérents et acquis des marques, aucune des parties ne se trouve avantagée.

[55] La demande d'enregistrement de la Marque a été produite sur le fondement de l'emploi proposé. L'enregistrement n° TMA555,288 démontre qu'une déclaration d'emploi de la marque CLARITY THROUGH DIALOGUE a été produite le 29 novembre 2001 et l'enregistrement n° TMA656,967 allègue l'emploi de la marque CLARITY AND COMMITMENT depuis le 1er octobre 2003. Même s'il est accepté que les Marques citées ont été employées au Canada tel qu'il est indiqué dans l'enregistrement, il n'existe aucune preuve quant à leur emploi, que l'on suppose donc n'être que *minimis*. Par conséquent, je conclus que le facteur énoncé à l'alinéa 6(5)b) n'a pas d'importance en l'espèce.

[56] C'est la déclaration des services dans la demande concernant la Marque et la déclaration des marchandises et des services figurant dans les demandes alléguées qui régissent l'évaluation du risque de confusion au vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi [voir les décisions *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)].

[57] Dans la mesure où le Requérant soutient au paragraphe 47 de son observation écrite « qu'il n'y a aucune ressemblance pertinente concernant les marchandises et leurs voies de commercialisation, étant donné l'absence de preuves à cet égard, il me semble que le Requérant ne conteste pas la similitude, le chevauchement ni la relation entre les Services et les services enregistrés associés aux Marques citées. En outre, dans les circonstances en l'espèce, je ne suis

pas d'accord avec le Requéran sur le fait que l'absence de preuve mène inévitablement à la conclusion qu'il n'existe aucune similitude entre les voies de commercialisation. Comme il n'existe aucune preuve sur la nature du commerce, étant donné la similitude, le chevauchement et la relation entre les Services et les services associés aux Marques citées, il semble raisonnable de conclure que les voies de commercialisation associées aux marques de commerce pourraient être identiques ou se chevaucher. Par conséquent, les facteurs énoncés aux alinéas 6(5)c) et d) jouent en faveur de l'Opposant.

[58] Dans les cas qui nous occupent, le mot CLARITY peut être considéré comme la première portion dominante de chacune des marques en cause. Généralement, c'est la première portion d'une marque qui est la plus importante au moment d'établir la distinction entre les marques et d'étudier leur degré de ressemblance sur les plans de l'apparence, de la sonorité et des idées qu'elles suggèrent. Cependant, dans l'affaire *Masterpiece*, *supra*, la Cour suprême estime que pour comparer les marques, il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de celles-ci est particulièrement frappant ou unique [voir *Masterpiece* au paragraphe 64]. Je ne suis pas prête à conclure que le mot CLARITY est particulièrement « percutant » puisqu'il invoque l'état ou la qualité de quelque chose qui est clair. Je souhaite ajouter que les propres observations de l'Opposant concernant la valeur probante de l'affidavit de Mme Carnegie viennent appuyer mon point de vue, à savoir que le mot « clarity » ne représente pas la portion la plus distinctive des marques, dans le contexte des services en cause. Bien sûr, le dernier mot de la Marque, c'est-à-dire « defined » ne présente aucune ressemblance phonétique ou visuelle par rapport aux derniers mots des Marques citées, à savoir « dialogue » et « commitment ». De plus, ces mots ont des significations différentes et font référence à des concepts et à des idées distincts.

[59] Selon moi, les différences entre la Marque et chacune des Marques citées, prises globalement, sont suffisamment importantes pour l'emporter sur toute similitude causée par le mot CLARITY et donc, le facteur énoncé dans l'alinéa 6(5)e) joue en faveur du Requéran.

[60] Bien que le Requéran fasse valoir dans ses observations la coexistence des Marques citées au registre comme étant d'autres circonstances d'ensemble pertinentes, je ne juge pas nécessaire d'aborder ses observations pour statuer en faveur du Requéran. En effet, même si je conclus que les facteurs énoncés aux alinéas 6(5)c) et d) jouent en faveur de l'Opposant, en

l'absence de preuve concernant l'emploi des Marques citées, je conclus que les différences entre la Marque et chacune des Marques citées sur les plans de l'apparence, de la sonorité et des idées véhiculées sont suffisamment importantes pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur du Requérant.

[61] À la lumière de ce qui précède, je conclus que le Requérant s'est acquitté de son obligation légale de démontrer qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre la Marque et chacune des Marques citées (TMA555,288 et TMA656,967). De plus, je rappelle que j'ai déjà indiqué que le fait de comparer la Marque avec les Marques citées est déterminant pour le motif d'opposition fondé sur la marque de commerce THERE'S A LOT TO BE SAID FOR CLARITY (TMA582,428).

[62] À la lumière de ce qui précède, je rejette entièrement le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)*d*.

Décision

[63] Conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition au titre du paragraphe 38(8) de la Loi.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.