



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

**Référence : 2015 COMC 101**  
**Date de la décision : 2015-06-04**  
**TRADUCTION**

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION  
produite par Orange Brand Services  
Limited à l'encontre de la demande  
d'enregistrement n° 1,536,850 pour la  
marque de commerce NETWORK  
ORANGE au nom de la Banque  
Tangerine**

[1] Le 22 juillet 2011, la Banque ING du Canada (maintenant la « Banque Tangerine » à la suite d'un changement de nom) (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce NETWORK ORANGE (la Marque). La demande produite est fondée sur l'emploi par la Requérante au Canada depuis mai 2011 en liaison avec les Services suivants (dans leur version modifiée) :

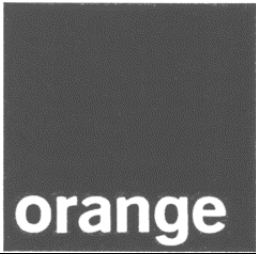
[TRADUCTION]

Services de réseautage d'affaires, notamment offre d'un espace innovateur pour les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprises dans lequel ils pourront échanger des idées et des problèmes de nature commerciale, financière et bancaire et diffuser de l'information commerciale, financière et bancaire; offre de services d'affaires et de soutien aux entrepreneurs, aux petites entreprises et à d'autres entités sociales sur demande, notamment offre de locaux pour bureaux et d'installations de réunion, de conférence et/ou d'événement.

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 21 novembre 2012.

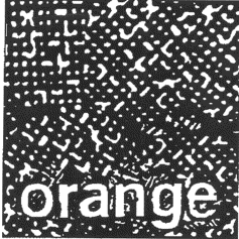
[3] Le 22 avril 2013, Orange Brand Services Limited (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition invoquant les motifs résumés ci-dessous :

- (a) la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30a) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi), parce que l'état déclaratif des services n'est pas dressé dans les termes ordinaires du commerce et est ambigu et vague;
- (b) la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30b) de la Loi, parce que la Requérente n'a pas employé la Marque en liaison avec les Services;
- (c) la demande n'est pas conforme à l'article 30i) de la Loi, parce que la Requérente ne pouvait pas être convaincue qu'elle a droit ou avait droit d'employer la Marque;
- (d) en violation de l'article 12(1)d) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable, parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante énumérées ci-dessous :

N° de demande ou d'enregistrement	Marque de commerce
LMC773,863	ORANGE
LMC822,267	
LMC823,193	ORANGE

- (e) la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque aux termes de l'article 16(1)b) de la Loi, étant donné que, à la date de premier emploi,

elle créait de la confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce de l'Opposante énoncées au paragraphe 3(d) et avec les marques énumérées ci-dessous :

1,266,386	
1,468,367	ORANGE PARTNER

- (f) la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque aux termes de l'article 16(1)a) de la Loi, compte tenu de l'emploi antérieur par l'Opposante d'une ou de plusieurs de ses marques de commerce énoncées aux paragraphes 3(d) et (e);
- (g) en violation de l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive des Services de la Requérente.

Je souligne que la déclaration d'opposition renfermait une erreur typographique qui faisait en sorte que les services visés par la demande étaient appelés des Marchandises. Comme le sens que voulait donner l'Opposante est clair, j'estime que cette erreur est sans conséquence.

[4] La Requérente a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante. Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit d'Helen Jane Stanwell-Smith. La Requérente n'a produit aucune preuve à l'appui de sa demande. Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit et a présenté des observations lors d'une audience tenue le 3 février 2015. Si la preuve de l'Opposante était volumineuse (totalisant plus de 4 000 pages), j'aborderai seulement dans ma décision les parties de la preuve qui se rapportent directement aux conclusions que j'ai tirées.

### Fardeau de preuve et dates pertinentes

[5] C'est à la Requérente qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a, toutefois, le fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [*John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst), p. 298].

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

- articles 38(2)a)/30 de la Loi – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), p. 475];
- articles 38(2)b)/12(1)d) de la Loi – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- articles 38(2)c)/16(1) de la Loi – la date de premier emploi alléguée dans la demande;
- article 38(2)d) de la Loi – la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

### Motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)b)

[7] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)b), l'Opposante a le fardeau initial de démontrer qu'une ou plusieurs de ses demandes énoncées dans la déclaration d'opposition avaient été produites avant la date de premier emploi alléguée dans la demande en cause (mai 2011) et qu'elles n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la demande (21 novembre 2012) [article 16(4) de la Loi]. Dans ses observations, l'Opposante a présenté des observations précises quant à la probabilité de confusion entre la Marque et sa demande relative à la marque de commerce ORANGE PARTNER. J'axerai par conséquent mon analyse sur cette marque de commerce.

[8] Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l'existence des demandes invoquées par un opposant [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

J'ai exercé ce pouvoir discrétionnaire et je confirme que la demande n° 1,468,367 relative à la marque ORANGE PARTNER de l'Opposante a été produite avant la date de premier emploi revendiquée dans la demande de la Requérante et était en instance à la date de son annonce. Les services les plus pertinents pour l'examen de la probabilité de confusion entre la Marque et la marque visée par la demande n° 1,468,367 sont énoncés ci-dessous (les Services éducatifs de l'Opposante) :

[TRADUCTION]

Services éducatifs, notamment élaboration, organisation et tenue de conférences, de séminaires et d'ateliers éducatifs dans les domaines des technologies de l'information, des télécommunications et de l'informatique...

[9] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'à la date de premier emploi énoncée dans la demande de la Requérante, soit mai 2011, il n'existait pas de probabilité raisonnable de confusion entre sa Marque et la marque de commerce ORANGE PARTNER de l'Opposante.

[10] Selon le test en matière de confusion, qui est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, 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 produits et les services liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus ou loués par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Aux fins de cette appréciation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énumérées à l'article 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[11] Ces critères ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, [2006] 1 RCS 772 (CSC), para. 54]. Je m'appuie également sur l'affirmation de la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th

361 (CSC), au para. 49, selon laquelle le critère énoncé à l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

*Le caractère distinctif inhérent*

[12] Les marques de commerce des deux parties possèdent un caractère distinctif inhérent dans la mesure où elles comprennent toutes deux le mot ORANGE, qui n'a pas de signification évidente en lien avec les Services ou les Services éducatifs de l'Opposante. La première partie de la Marque, NETWORK (réseau), n'a aucune incidence sur le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce, comme elle donne une description de l'aspect réseautage des Services. La deuxième partie de la marque de commerce de l'Opposante, PARTNER (partenaire), n'a pas d'incidence significative sur le caractère distinctif inhérent qu'elle possède, comme elle laisse entendre que l'Opposante est [TRADUCTION] « partenaire » et travaille en collaboration avec des tiers dans le cadre des Services éducatifs de l'Opposante.

*La mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et la période pendant laquelle elles ont été en usage*

[13] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi. L'affidavit d'Helen Jane Stanwell-Smith, avocate-conseil principale d'une société affiliée à l'Opposante, fait état de l'emploi par l'Opposante de la marque de commerce ORANGE PARTNER au Canada :

- L'Opposante octroie des licences d'emploi de ses marques de commerce ORANGE à tous les membres du Groupe de sociétés affiliées Orange (para. 9), et elle exerce un contrôle direct sur les caractéristiques et la qualité des services fournis par ses licenciées, notamment par l'entremise de Contrats de licence d'emploi des marques (para. 33).
- L'Opposante et ses licenciées offrent des services de téléphonie mobile, des services fixes et des services Internet à large bande de même que des communications et des réseaux informatiques. En 2011, ces services ont été offerts en liaison avec ses

marques de commerce ORANGE dans 33 pays, comptant une clientèle de 147 millions de clients et de plus de 3 000 sociétés multinationales (para. 26).

- En juin 2004, le Groupe Orange a créé une division appelée « Orange Partner », qui est chargée d'établir des relations avec des développeurs de logiciels, des partenaires de technologie et de services, des fournisseurs de contenu, des professionnels de l'industrie des télécommunications, des universités et des personnes et de créer un réseau à l'échelle mondiale (para. 86). L'objectif visé par la division Orange Partner est d'aider les développeurs à créer, à mettre au point et à commercialiser leurs applications (Pièce 44, page 002442). Les développeurs deviennent à cette fin membre de la division Orange Partner, qui leur permet de se rendre dans des centres de développeurs dans le monde entier qui emploient les appareils mobiles, les connexions Internet Wi-Fi et les salles de réunion Orange (Pièce 44, page 002438). Dans les centres de développeurs, les membres peuvent mettre à l'essai ce qui suit : la charge hertzienne, la vibration, le son, la connectivité Bluetooth, la précision de l'image et le rendement en temps réel de leurs applications (Pièce 44, pages 002438-002439).
- D'octobre 2010 à avril 2013, le Groupe Orange a exploité une installation pour les membres du programme Orange Partner à Vancouver, en Colombie-Britannique, dans les bureaux de Wavefront (un centre de commercialisation des technologies sans fil exploité par le gouvernement du Canada) (para. 139, Pièce 44). Le site Web de Wavefront, accessible au [www.wavefrontac.com](http://www.wavefrontac.com), présente la description suivante (Pièce 73) :

[TRADUCTION]

Le Centre de développeurs Orange Partner, situé dans les locaux du Centre d'accélération de Wavefront au centre-ville de Vancouver, est le premier en son genre au Canada. Le Centre est réservé exclusivement aux membres Premium d'Orange Partner et offre des ressources précieuses pour la mise à l'essai et le développement du « dernier mile » des applications...

- Le Centre de développeurs Orange Partner de Vancouver a offert aux membres canadiens du programme Orange Partner un lieu de rencontre et de réseautage avec les autres membres et le personnel du Groupe Orange à Vancouver (para. 139). La marque

de commerce ORANGE PARTNER figurait bien en vue sur le site Web *www.orangepartner.com*, qui fait la promotion de tous les centres de développeurs Orange, dont le centre situé à Vancouver, au Canada (Pièce 44). En 2010 et en 2011, ce site Web a reçu plus de 1 200 visites de Canadiens par année (para. 142).

- La division Orange Partner a aussi organisé un événement pour célébrer le lancement du Centre de développeurs Orange Partner de Vancouver. Un article à propos de l'événement de lancement tenu le 8 octobre 2010 l'a décrit comme suit (Pièce 72, page 003202) :

[TRADUCTION]

... les développeurs locaux et les représentants des technologies provenant de 11 sociétés ont eu l'occasion de discuter en personne des occasions d'affaires... Ils ont présenté leurs activités et ont partagé les possibilités commerciales que présente la collaboration avec Orange de même que les éléments pratiques essentiels de la mise en marché de leurs applications avec nous.

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la marque de commerce ORANGE PARTNER de l'Opposante était connue au moins dans une certaine mesure à Vancouver, au Canada. En revanche, il n'existe aucune preuve que la Marque est devenue connue dans une quelconque mesure au Canada. Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

#### *Le degré de ressemblance*

[14] Il y a un degré de ressemblance significatif entre les marques de commerce NETWORK ORANGE et ORANGE PARTNER dans la présentation, dans le son et dans l'idée qu'elles suggèrent. La partie la plus frappante des marques de commerce est le mot ORANGE qui figure bien en vue dans les deux marques de commerce. Enfin, comme l'autre élément de chacune des marques de commerce, NETWORK (réseau) et PARTNER (partenaire), évoque ou décrit les services qui leur sont liés, il ne diminue pas de manière significative la ressemblance entre les marques de commerce des parties.



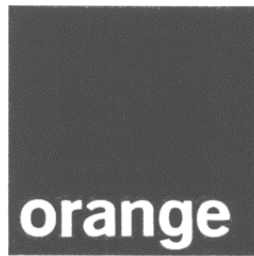
*Le genre de produits, services ou entreprises et la nature du commerce*

[15] Ce facteur favorise l'Opposante, comme le genre de Services recoupe les Services éducatifs de l'Opposante. Les services des parties concernent dans les deux cas l'offre d'un espace de discussion et de partage des idées et des problèmes. Si le public cible des parties semble être différent (développeurs d'applications mobiles par rapport aux entrepreneurs et aux propriétaires d'entreprise), ce fait à lui seul n'est pas suffisant pour me permettre de conclure que le genre de services est différent. De plus, en l'absence de preuve ou d'argument de la Requérante, rien ne me permet de conclure qu'il n'y aurait pas de recoupement des voies de commercialisation.

*Famille de marques de commerce*

[16] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante invoque sa famille de marques de commerce. Un opposant qui invoque l'emploi d'une famille de marques de commerce doit démontrer l'emploi de chacune des marques de la famille alléguée [*McDonald's Corp c Alberto-Culver Co* (1995), 61 CPR (3d) 382 (COMC)]. De plus, la présomption de l'existence d'une famille est repoussée lorsqu'une preuve démontre que la caractéristique commune de la famille alléguée est enregistrée ou employée par des tiers [*Thomas J Lipton Inc c Fletcher's Fine Foods Ltd* (1992), 44 CPR (3d) 279 (COMC.), p. 286 -287]. En l'espèce, il n'existe aucune preuve d'emploi de l'élément ORANGE par un tiers.

[17] Bien que je ne qualifierais pas l'emploi des marques de commerce ORANGE Dessin et ORANGE NETWORK de l'Opposante comme constituant l'emploi d'une famille de marques, je suis disposée à considérer l'emploi de la marque de commerce ORANGE Dessin comme une autre circonstance de l'espèce. J'estime que le fait que l'Opposante a aussi établi l'emploi de la marque de commerce ORANGE Dessin, reproduite ci-dessous, qui figurait sur des affiches au Centre de développeurs Orange Partner et sur le site Web [www.wavefrontact.com](http://www.wavefrontact.com) de Wavefront, dans la section des commanditaires (Pièces 71, 73), augmente légèrement la probabilité de confusion.



### *Conclusion*

[18] Le test à appliquer est celui de la première impression que la vue de la Marque produit dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé qui n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce ORANGE PARTNER de l'Opposante et qui ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner les marques en détail [*Veuve Clicquot Ponsardin, précité*].

[19] Pour les motifs exposés ci-dessus, et en particulier compte tenu de la similitude entre les marques de commerce des parties et du recoupement dans le genre de services, et étant donné que la Requérante n'a produit aucune preuve ni n'a présenté d'observations, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne crée pas de confusion avec les marques de commerce de l'Opposante. Ce motif d'opposition est accueilli.

### Motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a)

[20] La preuve d'emploi de la marque de commerce ORANGE PARTNER examinée dans mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)b) est suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de démontrer que cette marque de commerce était employée à la date de premier emploi revendiquée par la Requérante et n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande [article 16(5) de la Loi]. Pour les raisons énoncées dans l'analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)b), la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce ORANGE NETWORK. Ce motif d'opposition est accueilli.

### Motifs d'opposition restants

[21] Comme j'ai déjà repoussé la demande pour deux motifs, je n'analyserai pas les motifs d'opposition restants relativement à cette demande.

### Décision

[22] Dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

---

Natalie de Paulsen  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la Propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Marie-Pierre Héту, trad.