

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION du
Comité organisateur de Vancouver des Jeux
olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 à
la demande n° 1238760 produite par Chad
Bester en vue de l'enregistrement de la marque
de commerce ECO-TOURISM 2010**

I Les procédures

[1] Le 29 novembre 2004, Chad Bester (le « Requérant ») a produit une demande d'enregistrement pour la marque ECO-TOURISM 2010 (la « Marque ») en liaison avec les marchandises et services suivants :

- (1) Vêtements, nommément chemises et shorts, grosses tasses. (2) Briquets, stylos, crayons, parapluies, bâtonnets à hot dog, sifflets, lampes de poche, glaciaires, tentes, sacs à dos, ustensiles de cuisine, bottes de randonnée, cartes, livres, casquettes de baseball, gants, haches, grilles de cuisson, chaînes porte-clés, cartes postales et trousse de premiers soins (les « Marchandises »); et en liaison avec (1) circuits de canot et de randonnée pédestre; services de conseil en matière d'écotourisme et services de coordination ayant trait à la mise sur pied de projets d'infrastructure dans le domaine de l'écotourisme, nommément sentiers panoramiques et terrains de camping. (2) Commercialisation de l'écotourisme en coopératives pour exploitants de petites entreprises d'écotourisme partageant les ressources associées aux services d'écotourisme conjoints. (3) Agence de voyages; exploitation d'un site Web, nommément crédit-bail du temps d'accès à une base de données informatisée dans le domaine des services d'écotourisme offerts dans le Nord de la Colombie-Britannique; fourniture d'information sur un site Web concernant le démarrage et le financement d'entreprises d'écotourisme; mise à disposition d'un site Web contenant de l'information

concernant les offres d'emploi dans l'industrie de l'écotourisme; fourniture de services de certification dans le domaine des installations d'écotourisme (les « Services »).

[2] La demande est fondée sur l'emploi de la marque au CANADA depuis le 1^{er} juin 2003 pour les marchandises (1) et les services (1); sur l'emploi de la marque au CANADA depuis le 1^{er} juillet 2004 pour les services (2); et sur l'emploi qu'il est projeté de faire de la marque au CANADA pour les marchandises (2) et les services (3). Le Requérant a renoncé à l'exclusivité d'emploi du terme « Eco-Tourism » en dehors de la marque employée dans son intégralité.

[3] La demande a été publiée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 7 décembre 2005. Le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver (l'« Opposant ») a produit une déclaration d'opposition le 4 mai 2006. Le Requérant a produit, le 27 juin 2006, une contre-déclaration niant les motifs d'opposition et comportant des arguments et des allégations dont il ne sera pas tenu compte dans la présente décision. La preuve doivent être produite sous forme d'affidavit ou de déclaration solennelle [voir les articles 40 à 43 du *Règlement sur les marques de commerce*] et les plaidoyers écrits ne doivent être qu'après le délai d'expiration de production de l'ensemble de la preuve [voir l'article 46].

[4] L'Opposant a produit l'affidavit de Dorothy Byrne, c.r., et le Requérant l'affidavit de Chad Bester. Ni l'une ni l'autre des parties n'a produit un plaidoyer écrit, ni sollicité la tenue d'une audience.

II Les motifs d'opposition

[5] L'Opposant fait valoir ce qui suit :

- 1) La Marque n'est pas enregistrable aux termes de l'alinéa 12(1)e) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi ») car il s'agit d'une marque dont l'adoption est interdite par le paragraphe 9(1) de la Loi, cela valant particulièrement pour les marques relevant de l'article 9 adoptées et employées par l'Opposant pour certaines marchandises et/ou services, dont l'adoption et l'emploi

ont été notifiés au public par le registraire et dont la liste est reproduite à l'annexe A de la présente décision (ces marques étant collectivement dénommées « les marques officielles de l'Opposant »);

- 2) La Marque n'est pas enregistrable aux termes de l'alinéa 12(1)e) de la Loi, car son adoption est interdite aux termes du paragraphe 9(1) de la Loi, cela valant particulièrement pour les marques relevant de l'article 9 adoptées et employées par la Société de la candidature de Vancouver 2010 (anciennement la Société de la candidature de Vancouver Whistler 2010) comme marques officielles de certaines marchandises et/ou services dont l'adoption et l'emploi ont été notifiés au public par le registraire, et dont la liste constitue l'annexe B de la présente décision (ces marques étant collectivement dénommées « marques officielles de la Société de candidature »);
- 3) La Marque n'est pas enregistrable aux termes de l'alinéa 12(1)e) de la Loi car il s'agit d'une marque dont l'adoption est interdite par le paragraphe 9(1) de la Loi, cela valant particulièrement pour les marques relevant de l'article 9 adoptées et employées par le Comité olympique canadien (anciennement l'Association olympique canadienne) comme marques officielles de certaines marchandises et/ou services, leur adoption et leur emploi ayant été notifiés au public par le registraire, et la liste de ces marques constituant l'annexe C joint à la présente décision (ces marques étant collectivement dénommées « marques officielles du Comité olympique canadien »);
- 4) Contrairement à l'alinéa 38(2)a) et au paragraphe 30b) de la Loi, le Requéant n'aurait pas employé la Marque depuis la date de premier emploi invoquée dans la demande, ou bien ne l'a pas employée du tout, ou bien l'a abandonnée ultérieurement;
- 5) La Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi étant donné qu'elle ne permet pas de distinguer les marchandises et services du Requéant et des marchandises et services d'autres propriétaires, et notamment des marchandises et services vendus par l'Opposant sous les marques officielles, des marchandises et services vendus par la Société de la candidature de Vancouver 2010 sous les marques officielles de la Société de candidature, ou des marchandises et services vendus par le Comité olympique canadien sous les marques officielles du COC, ni n'est-elle adaptée à les distinguer.

III Principes généraux régissant les motifs d'opposition

[6] Il incombe au Requéant d'établir que sa demande est conforme aux dispositions de la Loi.

Toutefois l'Opposant a le fardeau initial de produire une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels s'appuie chacun de ses motifs d'opposition. Une fois que l'Opposant s'est acquitté du fardeau initial, il incombe au Requéant de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition soulevés ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la Marque [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c.*

Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329 et 330; *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, 30 C.P.R. (3d) 293 et *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company*, [2005] C.F. 722].

[7] La date pertinente varie selon le motif d'opposition. Voici les dates pertinentes suivant le motif d'opposition :

- L'enregistrabilité de la marque aux termes de l'alinéa 12(1)e) de la Loi : la date de la décision du registraire. [Voir *Allied Corp. c. Association olympique canadienne* (1989), 28 C.P.R. (3d) 161(C.A.F.) et *Olympus Optical Co. c. Association olympique canadienne* (1991), 38 C.P.R. (3d) 1 (C.A.F.)];
- Le caractère distinctif de la marque : la date de production de la déclaration d'opposition est généralement admise en tant que date pertinente (4 mai 2006). [Voir *Andres Wines Ltd. and E & J Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130 (C.A.F.) et *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.)]
- La conformité avec les dispositions de l'article 30 de la Loi : la date de production de la demande (le 29 novembre 2004) [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 469]

IV Le respect des dispositions de l'article 30 de la Loi

[8] L'Opposant n'a présenté aucune preuve à l'appui du quatrième motif d'opposition qu'il invoque au titre de l'alinéa 30b) de la Loi. Les preuves présentées par le Requérent ne soulèvent par ailleurs aucun doute sérieux au sujet de l'énoncé des services et marchandises figurant dans la demande. L'Opposant ne s'étant pas acquitté de son fardeau initial à l'égard de ce motif d'opposition, celui-ci n'est donc pas retenu.

V L'enregistrabilité de la marque

[9] Je dois maintenant trancher la question de savoir si le premier motif d'opposition invoqué par l'Opposant est effectivement fondé. Il ressort de la liste des marques officielles de

l'Opposant figurant à l'annexe A que l'élément le mieux à même de jouer en faveur de l'Opposant est sa marque officielle TOURISM 2010, déposée sous le numéro 917318 et annoncée le 29 mars 2006.

[10] M^e Byrne est vice-présidente et secrétaire générale de la société Opposante. Pour chacune des marques officielles figurant aux annexes A, B et C, y compris la marque officielle TOURISM 2010, elle a produit des copies de certificats d'enregistrement, de pages du registre des marques de commerce et d'annonces tirées du *Journal des marques de commerce*. L'Opposant s'est donc acquitté de son fardeau initial à l'égard des trois premiers motifs d'opposition.

[11] Il convient d'ajouter que M^e Byrne a en outre produit la copie d'une entente signée par de nombreuses parties ainsi qu'une copie d'un document rédigé à l'appui d'une demande présentée par l'Opposant qui souhaitait que ses marques officielles fassent l'objet de certains efforts publicitaires. Le fait que l'Opposant soit une autorité publique, et sa propriété des marques officielles en question n'est nullement contestée par le Requérant dans le cadre de sa contre-déclaration ou des éléments de preuve qu'il a produits. Je n'ai donc pas, dans le cadre de cette décision, à me prononcer sur les documents dont il vient d'être fait état.

[12] M. Bester a produit une copie qu'il décrit comme étant [TRADUCTION] « l'autorisation du Government Agent Office de Prince George (C.-B.), d'utiliser le nom Eco-Tourism 2010 ». Il a produit la copie d'une lettre en date du 28 septembre 2004 que lui a envoyée le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 de Vancouver (« VANOC »). Il a, en outre, produit une copie d'un imprimé provenant d'une base de données dont le nom n'a pas été précisé, mais qui contient des renseignements concernant la demande d'enregistrement et l'avis de production de la demande produit par le registraire le 29 novembre 2004. Il a, par ailleurs, produit la copie de ce qui est donné comme [TRADUCTION] « une déclaration faite sous serment par l'agent de la société Opposante dans le cadre d'une procédure judiciaire provinciale ». Il a, en outre, produit la copie d'un courriel envoyé par un tiers au sujet de l'enregistrement de trois noms de domaine comprenant les

éléments « eco » et « tourism » ainsi que le numéro 2010. Et, enfin, il a produit la copie de ce que le registraire considère être la contre-déclaration du Requéran.

[13] J'ai déjà évoqué la contre-déclaration et n'ai rien à ajouter à cet égard. Le contenu du courriel n'est pas admissible en preuve, car il s'agit de simple oui-dire. Le document censé avoir été produit par l'agent de l'Opposant dans le cadre d'une procédure judiciaire n'est pas une déclaration sous serment et ne contribue en rien à la solution des problèmes soulevés en l'espèce. En ce qui concerne l'autorisation d'utiliser le nom, je relève que le document en question comporte la mention suivante : [TRADUCTION] « Exige le consentement du Comité d'organisation olympique de Vancouver. » Et, enfin, en ce qui concerne la lettre envoyée le 28 septembre 2004 au Requéran par le VANOC, cette lettre précise que [TRADUCTION] « le VANOC n'est pas actuellement en mesure d'autoriser l'utilisation du terme « 2010 » au nom de la Eco-Tourism Society ». Je considère que, dans leur ensemble, les preuves présentées par le Requéran ne contribuent guère à la solution des questions exposées ci-dessous.

[14] Aux termes du sous-alinéa 9(1)n)(iii) :

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

(...)

n) tout insigne, écusson, marque ou emblème

(...)

iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services,

à l'égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d'adoption et emploi;

[15] La Marque n'est pas TOURISM 2010, la marque officielle de l'Opposant. La question à laquelle il faut donc répondre maintenant est de savoir si la Marque a, avec la marque TOURISM 2010, une ressemblance telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre. Dans *Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. APA - Engineered Wood Assn.*,

(2000), 7 C.P.R. (4th) 239 (C.F.), le juge O’Keefe a défini, de la manière suivante, le critère de la ressemblance qu’il convient d’appliquer aux fins de l’alinéa 9(1)n) :

[69] Après avoir expliqué la protection dont jouissent les marques officielles, d’après les dispositions de la Loi, il faut maintenant déterminer quelle est l’étendue des marques interdites : c’est-à-dire plus spécifiquement le sens de l’expression « composé de ». Par suite de l’explication qui précède, qui démontre clairement la position privilégiée dont jouissent les marques officielles, je rejette l’interprétation que l’appelant propose du sous-alinéa 9(1)n)(iii) et déclare que l’interprétation donnée par le registraire est correcte. Pour contrevenir au sous-alinéa 9(1)n)(iii), et ne pas être enregistrable en vertu de l’alinéa 12(1)e), la marque projetée doit soit être identique à la marque officielle, soit avoir avec elle une ressemblance telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec elle. Les mots « composé de » utilisés au paragraphe de la Loi doivent être interprétés comme signifiant « identique à », conclusion à laquelle en est apparemment venu le registraire.

[70] Cette interprétation maintient la large portée de la protection offerte aux marques officielles, sans pour autant conférer une protection déraisonnablement grande aux marques officielles, ce que le législateur ne peut raisonnablement avoir envisagé de faire. Il est inconcevable que le législateur ait eu l’intention de donner une telle portée à la protection offerte aux marques officielles en adoptant l’article 9 de la Loi. Si la proposition avancée par l’appelant était correcte et que toutes les marques qui renfermaient, sous quelque forme que ce soit, la marque officielle ne pouvaient subséquemment être adoptées et seraient donc non enregistrables, il s’ensuivrait que l’emploi de « ING » serait interdit. Cela signifierait que personne ne pourrait utiliser l’expression « shopping.com », ou toute autre marque se terminant par « ING » , suivie par « .com ». Il n’est pas raisonnable de déclarer que ces marques sont interdites. C’est pourtant ce qui arrive si l’on pousse la logique de l’argument de l’appelant et le résultat de cet exercice donne lieu à un monopole beaucoup trop vaste et à une protection beaucoup trop grande. Tel n’est pas le but de la protection accordée aux marques officielles.

[71] L’interprétation que j’ai adoptée conserve la large portée de la protection accordée aux marques officielles ce qui, je crois, est compatible avec le régime de la Loi dans son ensemble, avec les articles connexes de la Loi, de même qu’avec l’intention du législateur. Personne ne peut enregistrer ou employer une marque de commerce « ENGINEER » (ou une autre des marques officielles) en liaison avec toute marchandise ou service, malgré le fait qu’une telle marque de commerce ne puisse prêter à confusion avec les marques de l’appelant. Et personne ne peut enregistrer ou employer une marque de commerce qui est semblable aux marques officielles de l’appelant de sorte qu’on puisse les confondre avec elles (mistaken for), encore une fois malgré que l’on puisse chercher à employer la marque en liaison avec des marchandises ou des services qui peuvent fort bien ne pas « créer de la confusion » (confusing with) avec les marques officielles dans le sens où ce terme est utilisé à l’article 6 de la Loi. Les expressions anglaises « mistaken therefor » et « confusing with » ne sont pas synonymes.

[16] En outre, dans *Association olympique canadienne c. Olymel*, (2000), 7 C.P.R. (4th) 309, le juge Lemieux a déclaré ce qui suit :

(1) Le critère applicable en vertu de l'article 9 est celui de la ressemblance, et dans le cas où la marque officielle et la marque que l'on cherche à obtenir ne sont pas identiques, la question qui se pose « est donc de savoir si la marque de la défenderesse est pratiquement la même que l'une ou toutes les marques de l'AGSO, ou si elle est essentiellement similaire », et le critère pertinent pour trancher cette question, qui a été énoncé dans *La Reine c. Kruger*, est de savoir si « une personne familière avec les marques de l'AGSO [ou l'une d'elles], mais qui s'en souvient imparfaitement [...] pourrait vraisemblablement la confondre [avec la marque de la défenderesse] ». (page 217).

[17] Par conséquent, je n'entends pas appliquer un critère de comparaison strict. Les seuls facteurs qu'il y ait à retenir en l'occurrence sont ceux que prévoit l'alinéa 6(5)e) de la Loi. Les critères qui figurent aux alinéas 6(5)a) à d) ne s'appliquent pas en l'occurrence. La différence entre les marchandises et services vendus par les parties en liaison avec leurs marques de commerce respectives ne constitue donc pas un facteur pertinent.

[18] Il me faut décider si le consommateur moyen aurait, à la première impression, un souvenir imparfait de la marque TOURISM 2010, de sorte qu'il risque de croire à tort que les marchandises et services offerts en liaison avec la Marque, sont offerts, en fait, par l'Opposant. Sur ce point, je réponds par l'affirmative. La seule distinction est due au préfixe « eco ». Bien que l'élément « éco » forme la première partie de la marque, les éléments dominants de cette marque sont « tourism » et « 2010 ». Pris dans leur ensemble, ces éléments constituent intégralement la marque officielle de l'Opposant. La première impression du consommateur serait vraisemblablement fautive et il associerait les marchandises et services en question à l'Opposant.

[19] Il convient de relever que, dans le cadre de l'affidavit de M^e Byrne, l'Opposant a fait état de plus de 30 marques officielles comprenant le chiffre 2010, dont il est propriétaire. Étant donné qu'il n'y a pas eu d'audience, et qu'aucune observation écrite n'a été produite, il y a lieu de supposer que l'Opposant se fonde sur tout un ensemble de marques de commerce liées entre elles, cela constituant, selon lui, un facteur pertinent en l'espèce. La déclaration

d'opposition ne comporte cependant aucune preuve concernant l'emploi d'une des marques officielles dont a fait état l'Opposant dans sa déclaration d'opposition [voir *Techniquip c. Association olympique canadienne* (1999), 3 C.P.R. (4th) 298 (C.A.F.)]. L'Opposant ne saurait, en conséquence, invoquer cette famille de marques de commerce.

[20] Je conclus néanmoins que le Requéant ne s'est pas acquitté de son fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la marque n'a pas, avec la marque de commerce TOURISM 2010, une ressemblance telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre. En conséquence, le premier motif d'opposition est retenu.

[21] En ce qui concerne les second et le troisième motifs d'opposition, le seul élément commun entre les marques officielles en cause (voir les annexes B et C joints à la présente décision) et la marque en question est le chiffre 2010. Je conclus, selon le critère de la première impression et du souvenir imparfait évoqué plus haut, que la marque n'a pas, avec l'une ou l'autre des marques officielles susmentionnées, une ressemblance telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre. L'ajout au chiffre « 2010 » des éléments « eco » et « tourism » suffit à éviter, dans l'esprit du consommateur, toute association entre la marque et les marques officielles énumérées en annexe. Il convient de rappeler que l'Opposant n'a présenté aucune preuve concernant son utilisation de ces marques de commerce et ne peut, par conséquent, pas revendiquer l'avantage se rattachant à la famille de marques officielles comprenant le chiffre « 2010 ». En conséquence, ces motifs d'opposition ne sont pas retenus.

VI Le caractère distinctif

[22] Le dernier motif d'opposition est fondé sur le caractère non distinctif de la Marque compte tenu des marques officielles de l'Opposant. Ayant conclu que la marque n'est pas enregistrable, car, selon le premier motif d'opposition, il s'agit d'une marque interdite aux termes du sous-alinéa 9(1)n)(iii), la Marque ne saurait, à la date de production de la déclaration d'opposition, avoir un caractère distinctif, ni être adaptée à distinguer les marchandises ou services [voir *Association olympique canadienne c. SmithKline Beecham*

Biologicals S.A. (2002), 20 C.P.R. (4th) 552 (C.M.O.C.)]. Le dernier motif d'opposition est, par conséquent, retenu.

VII Conclusion

[23] Dans l'exercice des pouvoirs que m'a délégués le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), CE 23^e JOUR DE SEPTEMBRE 2009.

Jean Carrière,
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.