



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

Référence : 2013 COMC 224
Date de la décision : 2013-12-20

TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Cops for Kids Charitable
Foundation à l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1469561 pour la
marque de commerce COPS FOR KIDS
SAFETY (K en forme de figurine aux
bras levés, feuille d'érable sous le d) au
nom de Imarketing Solutions Group Inc.**

Contexte

[1] Imarketing Solutions Group Inc. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce COPS FOR KIDS SAFETY (K en forme de figurine aux bras levés, feuille d'érable sous le d) (la Marque), illustrée ci-dessous, fondée sur l'emploi au Canada depuis le 20 avril 2007 en liaison avec les services « Promotion et marketing des services de police et de sécurité communautaires de tiers » et « Promotion et marketing des activités sociales, caritatives, récréatives et sportives de tiers ».



[2] Cops for Kids Charitable Foundation (l'Opposante) s'est opposée à cette demande en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la « Loi »).

[3] La demande a fait l'objet d'une demande d'opposition pour les motifs suivants : (i) elle n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*i*) de la Loi; (ii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au titre de l'article 16(1)*a*) à la lumière de l'emploi antérieur par l'Opposante de la marque de commerce COPS FOR KIDS et de la marque figurative associée, toutes deux utilisées au Canada par l'Opposante ou ses prédécesseurs depuis au moins 2001 en liaison avec une variété de matériel imprimé et promotionnel, et de services de collecte de fonds de bienfaisance charitable, comme exposé à l'annexe A ci-jointe; (iii) la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque au titre de l'article 16(1)*c*) de la Loi eu égard à l'utilisation antérieure par l'Opposante du nom commercial COPS FOR KIDS CHARITABLE FOUNDATION; (iv) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au titre de l'article 16(1)*a*) de la Loi eu égard au fait qu'un tiers, nommément l'Association canadienne des policiers (« ACP »), avait déjà adopté et employé la Marque pour des services essentiellement semblables; v) la Marque ne possède pas un caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi puisque l'ACP avait déjà adopté et employé la Marque, et continue de s'en servir, en liaison avec des services essentiellement semblables à ceux offerts par la Requérante.

[4] L'Opposante a produit en preuve l'affidavit de Beverley Gail Harrison, présidente de l'Opposante, souscrit le 21 septembre 2012 (l'« affidavit de M^{me} Harrison »). M^{me} Harrison n'a pas été contre-interrogée.

[5] La Requérante a produit en preuve l'affidavit de Len Wolstenholme, souscrit le 18 janvier 2013 (l'« affidavit de M. Wolstenholme »). M. Wolstenholme n'a pas été contre-interrogé.

[6] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit.

[7] Aucune audience n'a eu lieu.

Fardeau de preuve

[8] C'est à la Requérante 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 [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.) à la p. 298].

Motifs d'opposition sommairement rejetés

Non-conformité – article 30i)

[9] L'article 30i) de la Loi exige simplement de la partie requérante qu'elle se déclare convaincue dans sa demande qu'elle a le droit d'enregistrer sa marque de commerce. Lorsqu'un requérant a déposé la déclaration exigée par l'alinéa 30i), un motif fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque la preuve atteste la mauvaise foi du requérant [voir *Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC) à la p. 155]. La simple connaissance de l'existence de la marque de commerce ou du nom commercial de l'Opposante, ou de la marque de commerce d'un tiers, n'appuie pas en soi une allégation selon laquelle la Requérante ne pouvait être convaincue de son droit d'employer la Marque [voir *Woot, Inc c. WootRestaruants Inc Les Restaurants Woot Inc* 2012 COMC 197 (CanLII)].

[10] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) est rejeté.

Absence de droit à l'enregistrement – Alinéa 16(1)a) – fondée sur l'emploi de la Marque par l'ACP

[11] Dans ses motifs d'opposition fondés sur la non-enregistrabilité, l'Opposante a fait valoir entre autres que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, étant donné qu'un tiers, nommément l'ACP, avait déjà adopté et employé la Marque, et continue de s'en servir, en liaison avec des services essentiellement semblables.

[12] L'article 17(1) de la Loi prescrit qu'une demande 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.

[13] Comme l'Opposante n'est pas l'utilisateur de la marque sur laquelle elle s'est fondée, ce motif d'opposition est rejeté.

Analyse des autres motifs d'opposition

Absence de droit à l'enregistrement – Alinéa 16(1)a) et 16(1)c) – fondée sur l'emploi antérieur par l'Opposante de ses marques de commerce et de son nom commercial

[14] L'Opposante a fait valoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque du fait de l'emploi antérieur par l'Opposante de sa marque de commerce COPS FOR KIDS et d'une marque figurative associée, toutes deux employées au Canada par l'Opposante et/ou ses prédécesseurs depuis au moins 2001 en liaison avec le matériel imprimé et promotionnel, et les services de collecte de fonds de bienfaisance, énoncés à l'annexe A jointe aux présentes. L'Opposante a fait valoir de plus que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque du fait de l'emploi antérieur par l'Opposante de son nom commercial COPS FOR KIDS CHARITABLE FOUNDATION.

[15] L'Opposante doit, pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial lié à son motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a), établir que l'une ou les deux de ses marques en question avaient été employées ou révélées au Canada avant le 20 avril 2007, et n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la demande relative à la Marque, à savoir le 16 février 2011 [article 16(5) de la Loi].

[16] L'Opposante doit, pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial lié à son motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)c), établir que son nom commercial en question avait été employé au Canada avant le 20 avril 2007.

[17] À l'appui de ces motifs d'opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Beverley Gail Harrison, souscrit le 21 septembre 2012. Je résume le contenu de cet affidavit dans les paragraphes qui suivent.

Affidavit de M^{me} Harrison

[18] M^{me} Harrison est engagée dans les affaires de l'Opposante en qualité d'administratrice depuis le 27 juin 2007, et occupe le poste de présidente depuis le 24 juin 2009 [voir les para. 1 et 2].

[19] Au paragraphe 3, M^{me} Harrison déclare que l'Opposante emploie sa marque de commerce COPS FOR KIDS depuis au moins 2001. La pièce A jointe est une copie d'un document intitulé « Cops for Kids 2001 Executive Report Nov. 22, 2001 » (rapport à la haute direction 2001 sur Cops for Kids, 22 novembre 2001), qui selon M^{me} Harrison expose le contexte historique des activités caritatives de l'Opposante et de ses prédécesseurs. On ne sait au juste si le document a été préparé en vue de sa diffusion interne ou externe.

[20] La pièce B jointe est une copie certifiée du certificat de constitution de l'Opposante, lequel confirme que l'Opposante a été constituée en société le 29 mai 2001 en la province de Colombie-Britannique. Je note que la constitution en société de l'Opposante le 29 mai 2001 ne permet pas d'en conclure automatiquement que le nom commercial était employé par l'Opposante à cette date.

[21] Au paragraphe 5, M^{me} Harrison déclare que l'Opposante a employé sans discontinuer sa marque de commerce COPS FOR KIDS en liaison avec, entre autres, des services de collecte de fonds de bienfaisance, l'organisation d'activités communautaires à des fins caritatives, notamment des tournois de softball, tournois de golf et marathons cyclistes, depuis 2001, et l'exploitation d'un site Web à l'appui des collectes de fonds caritatives. M^{me} Harrison affirme que les activités de l'Opposante sont menées avec la participation et le soutien de nombreux membres de la Gendarmerie royale du Canada, mais elle ne joint aucune pièce expliquant comment la marque de commerce COPS FOR KIDS a été employée en liaison avec les services précités. De plus, elle ne fournit aucun chiffre sur les ventes annuelles ou la publicité, et aucune information sur le mode de promotion des services de l'Opposante, en liaison avec sa marque de commerce.

[22] Au paragraphe 6, M^{me} Harrison déclare que le ou vers le 24 juillet 2009, l'Opposante a commencé à recevoir des appels de personnes ayant reçu des sollicitations de télémarketing

demandant avec force des dons au nom de l'ACP. Elle ajoute qu'il ressort clairement de ces appels que les personnes ayant reçu ces sollicitations téléphoniques croyaient faussement que les appelants étaient associés à l'Opposante plutôt qu'à la Requérante. La pièce C jointe consiste en des copies de courriels qui, selon M^{me} Harrison, documentent les plaintes. M^{me} Harrison déclare que l'Opposante a reçu ces appels, mais elle ne fournit aucun détail sur les circonstances de l'obtention de ces courriels ni sur l'identité de ceux qui les lui ont fournis.

[23] M^{me} Harrison déclare au paragraphe 8 qu'elle a discuté avec un superviseur de l'ACP de la nature et de l'importance de la confusion éprouvée par les consommateurs touchant la nature de la marque de commerce de la Requérante et celle de l'Opposante. Elle joint une copie d'un courriel décrivant cet appel à titre de pièce D de son affidavit; toutefois, ce courriel semble avoir été envoyé à l'interne par M^{me} Harrison, plutôt qu'à l'extérieur à une personne appartenant à l'entreprise de la Requérante.

[24] Au paragraphe 9, M^{me} Harrison déclare qu'aux alentours de janvier et février 2010, l'Opposante a reçu des courriels de personnes ayant reçu des appels de télémarketing de télévendeurs de la Requérante au nom de l'ACP, et que les destinataires de ces appels étaient dirigés vers le site Web de l'Opposante à l'occasion de ces appels, plutôt que vers le site Web de l'ACP ou celui de la Requérante. La pièce E jointe consiste en des copies de certains de ces courriels.

[25] Au paragraphe 10, M^{me} Harrison déclare que peu avant le 12 février 2010, date à laquelle la Requérante a produit sa demande d'enregistrement de la Marque, un membre bénévole du conseil d'administration de l'Opposante a adressé à l'ACP un courriel faisant part des préoccupations de l'Opposante concernant les cas de confusion entre la Marque de la Requérante et la marque de commerce de l'Opposante. M^{me} Harrison déclare que le membre bénévole du conseil d'administration l'a informée qu'aucune réponse de l'ACP n'a jamais été reçue.

[26] Au paragraphe 11, M^{me} Harrison dit que l'événement phare de l'Opposante est un marathon cycliste annuel qui a lieu en septembre, et elle ajoute que ces dernières années, et surtout depuis deux ans, on note une augmentation sensible en juillet et août dans le nombre de signalements de plaintes et d'autres sollicitations à froid exécutés par la Requérante, ou pour son compte, dans la région intérieure sud de la Colombie-Britannique.

[27] Au paragraphe 12, M^{me} Harrison fournit des précisions sur l'entreprise de la Requérante. La pièce G ci-jointe est une copie d'un communiqué de presse, publié par la Requérante, qui signale que la Requérante avait conclu avec le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC ») un accord de règlement volontaire dans lequel la Requérante s'engageait à acquitter une sanction administrative pécuniaire en règlement de plaintes en suspens déposées à la CRTC et liées à des appels effectués par les événements-bénéfices, et les services et campagnes de marketing, de la Requérante au nom d'organisations à but non lucratif qui ne sont pas des organismes de charité. L'article ne fait mention ni de la Marque de la Requérante, ni de la marque de commerce de l'Opposante.

[28] La pièce H jointe à l'affidavit de M^{me} Harrison est un article, daté du 23 juillet 2012, qui aux dires de M^{me} Harrison décrit un exemple supplémentaire de confusion chez les consommateurs entre la Marque de la Requérante et la marque de commerce de l'Opposante découlant des activités de télémarketing de la Requérante.

[29] M^{me} Harrison déclare pour conclure qu'à son avis, l'emploi de sa Marque par la Requérante continue d'engendrer de la confusion parmi l'ensemble des consommateurs canadiens, de même que parmi les donateurs actuels et prospectifs de l'Opposante [voir le para. 14]. Je ne suis pas disposée à accorder le moindre poids à cette déclaration, étant donné que le test en matière de confusion fait intervenir des questions de fait et de droit que seul le registraire peut trancher.

Conclusion

[30] Comme mentionné précédemment, M^{me} Harrison n'a fourni aucune pièce illustrant comment les marques de commerce ou le nom commercial de l'Opposante ont été employés, et aucune preuve établissant qu'ils étaient employés avant la date de premier emploi revendiquée par la Requérante, soit le 20 avril 2007. Plus particulièrement, les cas de confusion auxquels renvoie son affidavit semblent s'être produits après cette date.

[31] Il est vrai qu'elle indique, au paragraphe 5 de son affidavit, que [TRADUCTION] « l'Opposante a employé la Marque de l'Opposante de façon continue en liaison avec, entre autres, des services de collecte de fonds de bienfaisance, l'organisation d'activités

communautaires à des fins caritatives, notamment tournois de softball, tournois de golf et marathons cyclistes, depuis 2001, et l'exploitation d'un site Web à l'appui des collectes de fonds caritatives ». Toutefois, il m'est impossible de conclure, à moins d'observer la façon dont la marque de commerce a été employée, que l'emploi de cette marque de commerce a été conforme à l'article 4 de la Loi.

[32] Le mot « emploi » est un terme juridique défini à l'article 4 de la Loi. Il convient donc d'examiner les preuves produites en vue de déterminer s'il y a eu vraiment emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services au sens de l'article 4.

[33] Étant donné que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial de prouver l'emploi des marques de commerce et du nom commercial sur lesquels elle s'appuie relativement à ces motifs, il est inutile que je discute des preuves de la Requérante en vue d'évaluer s'il y a ou non probabilité de confusion entre la marque de commerce de la Requérante et les marques de commerce et/ou le nom commercial de l'Opposante.

[34] Compte tenu de ce qui précède, les motifs fondés sur les articles 16(1)a) et c) sont rejetés.

Absence de caractère distinctif – Article 2

[35] L'Opposante a fait valoir que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi eu égard au fait que l'ACP avait déjà adopté et employé la Marque en liaison avec des services essentiellement semblables à ceux de la Requérante, et continue de l'employer ainsi.

[36] La date pertinente pour évaluer ce motif est la date de production de la déclaration d'opposition, à savoir le 15 mars 2012 [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

[37] Bien que la Requérante ait le fardeau de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses services de ceux des autres partout au Canada, l'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial d'établir l'existence des faits invoqués à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif [*Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)].

[38] En l'espèce, l'Opposante est tenue de démontrer qu'à la date de production de la déclaration d'opposition, à savoir le 15 mars 2012, la marque de commerce de l'ACP était devenue suffisamment connue au Canada pour faire perdre à la Marque de la Requérante son caractère distinctif. La notoriété de la marque de commerce sur laquelle se fonde l'Opposante devrait être importante, significative ou suffisante [*Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd* (2004), 40 CPR (4th) 553, conf. (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[39] Je ne suis pas convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve. L'Opposante fait spécifiquement valoir que la Marque n'est pas distinctive, parce que l'ACP, à la date pertinente, avait déjà adopté et employé la Marque, et continue à le faire, en liaison avec des services essentiellement semblables à ceux offerts par la Requérante. L'affidavit de M^{me} Harrison ne donne aucune preuve de l'emploi d'une telle marque par l'ACP, et rien ne donne à penser non plus que la marque de commerce de l'ACP était devenue suffisamment connue au Canada pour faire perdre à la Marque de la Requérante son caractère distinctif.

[40] L'affidavit de M^{me} Harrison fait bien référence à des cas de confusion, mais il n'est pas évident que ces cas concernent la confusion entre la Marque de la Requérante et une marque utilisée et/ou détenue par l'ACP. Ils semblent plutôt se rapporter à une confusion entre la Marque de la Requérante et la marque de commerce de l'Opposante.

[41] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est également rejeté.

[42] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Lisa Reynolds
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Étienne Shalom, trad. a.

Annexe A

Marchandises :

(1) Matériel imprimé, notamment calendriers; matériel imprimé sur papier et électronique, notamment bulletins, livres, cartes, annonces, articles, brochures, affiches, bannières et livrets; matériel promotionnel, notamment chopes, gourdes, épinglettes de fantaisie, signets, bannières et affiches; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements d'athlétisme; vêtements de sport; couvre-chefs, notamment chapeaux et casquettes; articles de papeterie, notamment cartes de souhaits, papier à en-tête, enveloppes, blocs-correspondance, stylos et crayons; souvenirs, notamment épinglettes, macarons, tasses, chopes, drapeaux, jouets en peluche, étiquettes; autocollants, décalcomanies, cadres, ballons et reliures; tentes événementielles.

Services :

(1) Services de collecte de fonds de bienfaisance; organisation d'activités communautaires à des fins caritatives, notamment tournois de softball, tournois de golf et marathons cyclistes; exploitation d'un site Web à l'appui des collectes de fonds caritatives.