

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de
Lifestyles Improvement Centers, LLP à la
demande n° 1,096,544 produite par Susan
Chorney en vue de l'enregistrement de la
marque de commerce POSITIVE CHANGES
HYPNOSIS**

Le 19 mars 2001, Susan Chorney (la requérante) a produit une demande en vue d'enregistrer la marque de commerce POSITIVE CHANGES HYPNOSIS (la Marque). La demande est fondée sur l'emploi de la Marque au Canada depuis le 1^{er} février 1999 en liaison avec tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, macarons de fantaisie décoratifs et hypnose pour fins de motivation, y compris pour perte de poids, abandon du tabac et gestion du stress. Le droit à l'usage exclusif du mot HYPNOSIS en dehors de la marque de commerce a fait l'objet d'un désistement.

La demande a été annoncée dans le Journal des marques de commerce du 21 janvier 2004 aux fins d'opposition.

Le 21 juin 2004, Lifestyles Improvement Centers, LLP (l'opposante) a produit une déclaration d'opposition. La requérante a déposé et signifié une contre-déclaration.

La preuve de l'opposante consiste en les affidavits de Mary Noonan (une recherchiste en marques de commerce) et de Keith E. Alessi (le directeur de l'opposante). La preuve de la requérante consiste en son affidavit.

M. Alessi et Mme Chorney ont été contre-interrogés au sujet de leurs affidavits et les transcriptions de ces contre-interrogatoires ont été produites. En outre, les réponses aux engagements donnés au cours du contre-interrogatoire de M. Alessi ont été versées au dossier.

Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et elles étaient présentes à l'audience.

Aperçu de la preuve

En bref, il semble qu'une société/personne des É.-U. a signé des contrats d'achat ou de licence avec au moins deux résidents canadiens concernant certains documents relatifs à une entreprise dans le domaine de l'hypnose, conçue dans une certaine mesure sur le modèle d'une entreprise exploitée aux É.-U. sous le nom POSITIVE CHANGES HYPNOSIS. Ces « affiliés » auraient reçu l'autorisation d'utiliser le nom POSITIVE CHANGES HYPNOSIS dans leur région géographique, mais ils n'étaient nullement contraints de l'employer et l'entité des É.-U ne contrôlait apparemment pas activement la nature ou la qualité des entreprises qui ont effectivement utilisé ce nom/cette marque. L'entité des É.-U a fait faillite et l'opposante allègue posséder actuellement les droits rattachés à la marque de commerce POSITIVE CHANGES HYPNOSIS tant au Canada qu'aux États-Unis. L'opposante a plusieurs franchises au Canada. D'après la requérante, son contrat avec le prédécesseur présumé de l'opposante ne l'empêchait pas d'employer la marque POSITIVE CHANGES HYPNOSIS ou d'en demander l'enregistrement.

Motifs d'opposition

Trois motifs d'opposition ont été soulevés :

1. La demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), en ce que la requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque de commerce POSITIVE CHANGES HYPNOSIS au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande. La requérante n'avait plus le droit d'emploi de la marque que lui conférait une licence antérieure. Au moment de la production de la demande d'enregistrement de la marque de commerce contestée, la requérante avait connaissance des droits que le prédécesseur en titre de l'opposante avait sur la marque de commerce et ne pouvait revendiquer aucun droit de propriété sur cette marque.
2. La requérante n'est pas la personne admise à l'enregistrement de la marque de commerce POSITIVE CHANGES HYPNOSIS [en application de l'alinéa 16(1)*a*) de la Loi]. L'emploi de la marque de commerce POSITIVE CHANGES HYPNOSIS par la requérante, Susan Chorney, en liaison les marchandises et services faisant l'objet de la demande, crée de la confusion avec la marque de commerce POSITIVE CHANGES HYPNOSIS de l'opposante antérieurement employée ou révélée au Canada par le prédécesseur en titre de celle-ci.

3. La marque de commerce alléguée POSITIVE CHANGES HYPNOSIS n'est pas distinctive de la requérante en ce que son emploi par la requérante a profité à l'opposante (et/ou à son prédécesseur en titre), et ne peut pas distinguer véritablement les marchandises et services de la requérante en liaison avec lesquels elle est employée, des marchandises et services liés à la marque de commerce POSITIVE CHANGES HYPNOSIS de l'opposante, ni n'est adaptée à les distinguer ainsi.

Dates pertinentes

Les dates pertinentes pour apprécier chacun des motifs d'opposition sont les suivantes :

1. alinéa 30*i*) – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 469, à la page 475];
2. alinéa 16(1)*a*) – la date de premier emploi de la requérante;
3. caractère non distinctif – la date de dépôt de la déclaration d'opposition [voir *Andres Wines Ltd. et E & J Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130 (C.A.F.), et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, à la page 424 (C.A.F.)].

Charge de la preuve

Il incombe à la requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'opposante a le fardeau initial de fournir une preuve admissible suffisante qui permette raisonnablement de conclure à l'existence des faits allégués au soutien de chaque motif d'opposition invoqué [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), p. 298; *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et autres* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

Le fardeau initial de la preuve en ce qui concerne chacun des motifs d'opposition peut être décrit comme suit :

1. alinéa 30*i*) – l'opposante doit établir l'existence d'une entente qui empêcherait la requérante de faire la déclaration requise à l'alinéa 30*i*);
2. alinéa 16(1)*a*) – l'opposante doit démontrer qu'elle-même, un prédécesseur en titre ou l'un des licenciés qu'elle contrôle a employé POSITIVE CHANGES HYPNOSIS au sens de l'article 4 ou a fait connaître cette marque au Canada avant le 1^{er} février 1999 et

qu'elle ne l'avait pas abandonnée au Canada en date du 21 janvier 2004 [al. 16(1)a) et paragraphe 16(5)];

3. caractère non-distinctif – l'opposante doit démontrer qu'au 21 juin 2004, POSITIVE CHANGES HYPNOSIS était devenu suffisamment connu au Canada en liaison avec les services d'une autre partie pour annuler le caractère distinctif de la Marque entre les mains de la requérante [voir *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, p. 58 (C.F. 1^{re} inst.); *Re Andres Wines Ltd. et E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, p. 130 (C.A.F.); et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, p. 424 (C.A.F.)].

Aux fins d'appréciation de ces questions préliminaires, je vais d'abord examiner les éléments de preuve relatifs aux sujets suivants : 1) l'emploi de la Marque par la requérante, 2) l'entente qui selon l'opposante empêche la requérante d'employer la Marque; 3) les droits que l'opposante a acquis de son prédécesseur en titre présumé et 4) l'emploi ou la révélation de POSITIVE CHANGES HYPNOSIS au Canada par l'opposante, son prédécesseur ou ses licenciés.

Emploi de la Marque par la requérante

L'emploi d'une marque de commerce est défini à l'article 4 de la Loi comme suit :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

Idem

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

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

La requérante est une entreprise individuelle qui exploite un centre d'hypnose aux fins de motivation. Elle n'a fourni aucune preuve faisant état de son emploi de la marque de commerce POSITIVE CHANGES HYPNOSIS à un moment quelconque.

Mme Chorney a présenté une copie de son enregistrement du nom commercial à l'égard de POSITIVE CHANGES HYPNOSIS OF OAKVILLE qui a été délivré le 1^{er} janvier 1999, mais cela ne constitue pas une preuve d'emploi d'une marque de commerce [*Pharmx Rexall Drug Stores Inc. c. Vitabrin Investments Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 108 (C.O.M.C.)].

Je dois également souligner que lors de son contre-interrogatoire, Mme Chorney a déclaré n'avoir pas employé la Marque en liaison avec les marchandises énumérées dans sa demande. Il semble que ces marchandises ont été incluses dans la demande à la suite d'un malentendu survenu lors de la procédure d'examen et Mme Chorney a convenu en contre-interrogatoire que ces marchandises ne devaient pas figurer dans la demande [voir pages 5 à 7 du contre-interrogatoire de Mme Chorney].

Entente conclue par la requérante

À titre de pièce « C », Mme Chorney a joint à son affidavit un document qu'elle dit être son contrat avec Positive Changes Hypnosis [TRADUCTION] « qui est à présent nul et non avenu en raison de sa faillite ». Le document, une lettre d'entente datée du 29 octobre 1998, mais prenant effet le 15 novembre 1998, est imprimé sur le papier à en-tête de Positive Changes Hypnosis of Virginia. Il énonce que le bénéficiaire est devenu un centre affilié de Positive Changes Hypnosis et expose une entente dite de licence entre « Positive Changes Hypnosis (une simple organisation fiduciaire) – ci-après dénommée PCH » et « Barb Chorney ». En réponse à la question 15 de son contre-interrogatoire, la requérante a reconnu qu'il était exact de dire que son entreprise, à ses débuts, était une affiliée de PCH.

Le document en question est signé par Patrick Porter, directeur général, au nom de

PCH Marketing Group, et par Barb Chorney, directrice générale de Positive Changes Hypnosis. La lettre ayant pour destinataire Barb Chorney était expédiée à une adresse en Ohio, mais une modification a été faite à la main et les destinataires sont maintenant Barb Chorney + Susan Chorney + Steve Hill, à Oakville (Ontario). En outre, il y a une lettre non datée d'une page de Barbra Chorney adressée à PCH Marketing Services qui indique certaines modifications apportées à [TRADUCTION] « l'entente concernant le programme d'affiliation ». Cette lettre fait mention des trois personnes, à savoir Barbra Chorney, Susan Chorney et Steven Hill ainsi que du territoire de Oakville, Burlington et de la région de Halton. Barbra Chorney est la sœur de la requérante et Steven Hill était le petit ami de cette dernière.

La requérante reconnaît qu'elle a conclu l'entente susmentionnée et les deux parties conviennent qu'elle-même, et non Barbra Chorney ou Steven Hill, était la partie contractante. Cependant, les parties ne s'entendent pas au sujet de l'effet de l'entente.

Pour les besoins de la cause, les termes clés de la lettre d'entente sont les paragraphes ci-dessous reproduits :

[TRADUCTION] Que PCH, concédant de licence au nom de PCH Marketing Services, possède et se réserve une propriété intellectuelle exclusive sur la trousse Practice-Builder et sur la trousse Affiliate, et que PCH Marketing Services se réserve un droit d'auteur sur tous les documents fournis aux termes de la présente entente ou d'ententes antérieures. Vous reconnaissez, à titre de licencié, ce droit de propriété intellectuel exclusif de PCH Marketing Services et vous vous engagez à ne pas utiliser la démarche marketing ou les documents protégés par droit d'auteur pour la promotion de vos services, sauf en stricte conformité avec la présente lettre d'entente.

a. PCH vous remettra les éléments initiaux de la trousse Affiliate sur signature de la présente entente. De temps à autre, mais suivant un calendrier non prédéterminé, PCH livrera les éléments supplémentaires de la trousse Affiliate. La

réception, l'acceptation et/ou l'emploi de ces documents supplémentaires signifie que vous acceptez que PCH, le concédant au nom de PCH Marketing Services, possède et se réserve expressément la propriété intellectuelle exclusive sur ces documents...

a. PCH, le concédant, vous accorde à vous, le licencié, une licence restreinte vous permettant d'utiliser la trousse Practice-Builder et la trousse l'Affiliate pour la promotion de vos produits et services, et uniquement dans la zone de marché ci-dessous décrite au point 3b), aussi longtemps que la présente entente sera en vigueur...

e. PCH ne vous empêchera pas d'utiliser le nom commercial fictif, Positive Changes Hypnosis aux termes de la présente entente. PCH vous donnera une maquette pour un logo qui vous désigne comme un affilié, et que vous pourrez utiliser à des fins publicitaires.

8. b. Vous acceptez en outre de signer, concurremment avec la présente entente, une entente de confidentialité (produite à titre d'annexe A).

La présente entente se poursuivra sur une base mensuelle à compter de la date de prise d'effet susmentionnée et sera automatiquement renouvelée tous les mois, sauf résiliation anticipée comme prévu. Toutefois, toutes les dispositions concernant le paiement de droits, la titularité et l'usage des droits exclusifs de propriété intellectuelle, la restitution des documents constituant la trousse Affiliate ainsi que les interdictions frappant l'emploi de biens non couverts par la licence resteront pleinement en vigueur conformément aux dispositions prévues à cet égard.

Madame Chorney n'a pas fourni de copie de l'annexe mentionnée au paragraphe 8b, mais M. Alessi l'a fait [voir pièce G de l'affidavit de M. Alessi]. L'entente de confidentialité a

été signée par Barb Chorney, directrice générale du bénéficiaire P.C.H., et par M. Patrick Porter, directeur général du divulgateur Positive Changes Hypnosis. Comme la requérante a admis qu'elle était la partie principale à l'entente principale, je présume qu'elle est également la partie principale aux annexes de l'entente. Pour les besoins de la cause, les extraits suivants de l'annexe A sont les plus pertinents :

[TRADUCTION] 1. Introduction. Dans le cadre de sa participation au programme Positive Changes Hypnosis Practice-Builder ou dans les demandes de consultation additionnelles qu'il adresse au divulgateur, le bénéficiaire peut se voir donner accès ou recevoir des renseignements que le divulgateur estime confidentiels, tels que les renseignements relatifs aux produits, procédés, concepts ou activités du divulgateur touchant l'administration, le commerce, la finance, la fabrication ou le développement. Ces renseignements peuvent prendre la forme, notamment, de descriptions, documentation, bases de données, codes source, descriptions de logiciel, conceptions de produit, conceptions ou techniques d'emballage, listes des clients et des fournisseurs, méthodes comptables, méthodes et stratégies d'enregistrement, de commercialisation et de publicité. Tous ces renseignements, y compris tout document renfermant de tels renseignements, qu'ils soient divulgués oralement ou autrement, doivent être considérés comme étant les renseignements confidentiels ou exclusifs du divulgateur (renseignements exclusifs) à moins qu'il ne s'agisse de :

renseignements qui, selon le bénéficiaire, étaient accessibles au public au moment de la divulgation, ou qui sont devenus accessibles au public sans faute de sa part;

renseignements dont le bénéficiaire a eu connaissance par un tiers qui avait le droit de les divulguer sans restriction;

renseignements dont le bénéficiaire peut prouver qu'il avait connaissance avant la divulgation par le divulgateur.

5. Le bénéficiaire s'engage à ne pas présenter de demande de brevet, de marque

de commerce, ou de droit d'auteur dans tout pays relativement à la totalité ou à toute partie des renseignements exclusifs aux termes de la présente entente ou à ne pas revendiquer de droit à cet égard.

7. La présente entente et chacune de ces dispositions lient les parties et profitent à celles-ci et à leurs ayants droits, successeurs en titre et cessionnaires respectifs. La présente entente restera en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit résiliée ou modifiée par entente subséquente signée par les parties.

Chaîne de titre présumée de l'opposante

L'opposante, une société des É.-U., exploite un réseau de franchises de centres offrant des services d'hypnose en liaison avec la marque de commerce POSITIVE CHANGES HYPNOSIS au Canada et aux États-Unis. Son directeur, M. Alessi, affirme que l'opposante a acquis le système Positive Changes Hypnosis (le système PCH) de ses prédécesseurs en titre à la suite d'une instance en faillite aux États-Unis [voir paragraphes 11-23 de l'affidavit de M. Alessi].

Le tableau chronologique qui suit m'apparaît quelque peu déroutant, mais je vais essayer de le présenter selon ce que je comprends.

1993 : Monsieur Patrick Porter a rationalisé et organisé un réseau informel d'affiliés aux États-Unis qui offraient des services d'hypnose analogues à ce qu'est maintenant le système POSITIVE CHANGES HYPNOSIS. Il a établi des contrats de licence en vertu desquels le système a été donné sous licence aux affiliés en échange de redevances.

15 mai 1998 : Monsieur Porter, au nom de PCH Marketing Group, a conclu avec Satyen Raja une entente visant à offrir le système POSITIVE CHANGES HYPNOSIS à Brampton (Ontario).

29 octobre 1998 : Monsieur Porter, au nom de PCH Marketing Group, a conclu avec Barb Chorney, Susan Chorney et Steve Hill une entente prenant effet le 15 novembre 1998 qui a déjà été examinée en détail.

À une date quelconque non divulguée, Positive Changes International, Inc., une société de la

Virginie dont M. Patrick Porter et Cynthia J. Porter sont propriétaires et dont ils assument le contrôle en tant qu' uniques actionnaires, a acquis tous les droits de marque et autres droits afférents au système POSITIVE CHANGES HYPNOSIS, y compris la marque POSITIVE CHANGES HYPNOSIS [paragraphe 16a de l'affidavit de M. Alessi]. Aucune preuve documentaire n'a été fournie.

Il ressort de la note de bas de page 1 de l'affidavit de M. Alessi que dans le cadre d'une requête entendue en 2003, le tribunal de la faillite des États-Unis a conclu sur la foi d'une preuve dont la Commission ne dispose pas, que PCH Holding, LLC est devenue l'ayant droit de PCH Marketing Group, sans doute avant mai 2001.

1^{er} mai 2001 : Positive Changes International, Inc. a octroyé une licence pour la marque de commerce POSITIVE CHANGES HYPNOSIS à PCH Holding, LLC pour emploi aux États-Unis [pièce I de l'affidavit de M. Alessi].

Les ententes conclues avec Satyen Raja et Mme Chorney ont été résiliées. Monsieur Alessi n'a fourni aucune preuve documentaire, mais je présume que cela s'est produit à une date quelconque entre 2001 et 2003.

31 janvier 2003 : Positive Changes International, Inc. a vendu ses actifs, à l'exclusion de la marque POSITIVE CHANGES HYPNOSIS, à PCH Holding, LLC.

7 février 2003 : PCH Holding, LLC a accepté de céder presque tous ses actifs à l'opposante. Cette entente était fondée sur l'acquisition de la marque de commerce POSITIVE CHANGES HYPNOSIS par PCH Holding, LLC.

7 février 2003 : PCH Holding, LLC a produit volontairement une pétition en faillite aux termes du chapitre 11 du *United States Bankruptcy Code*.

10 avril 2003 : Le tribunal de la faillite des États-Unis a rendu une ordonnance de vente approuvant la vente des actifs et le transfert des locations et des contrats de PCH Holding, LLC's à l'opposante; l'ordonnance indique que l'entente avec Mme Chorney avait été antérieurement résiliée.

14 avril 2003 : Positive Changes International, Inc. a été liquidée et la marque POSITIVE CHANGES HYPNOSIS a été transférée à ses actionnaires, Patrick et Cynthia Porter [pièce L de l'affidavit de M. Alessi]. Au paragraphe 23, M. Alessi déclare qu'aux termes d'une entente de souscription datée du 11 avril 2003, Patrick et Cynthia Porter ont fourni à l'opposante, à titre de contribution, les marques POSITIVE CHANGES HYPNOSIS et la

propriété intellectuelle afférente en échange d'unités. Une copie de cette entente a été produite à titre de pièce M. Il ressort du paragraphe 1.1 de l'entente que la propriété intellectuelle en question figure à la pièce A; la Commission ne dispose cependant pas d'une copie de la pièce A.

14 mai 2003 : Le tribunal de la faillite des États-Unis a délivré une ordonnance approuvant le rejet des contrats à exécuter de PCH Holdings, LLC's avec PCH of Canada, Inc [pièce N de l'affidavit de M. Alessi]. J'ignore qui est PCH of Canada, Inc., mais rien ne prouve qu'elle est liée à la requérante. En outre, il me semble que la déclaration de M. Alessi, au paragraphe 25, selon laquelle tous les contrats à exécuter existants avaient été rejetés par cette ordonnance, ne peut être exacte que si le seul contrat à exécuter restant était celui signé avec PCH of Canada Ltd.

7 octobre 2003 : Une ordonnance accessoire a été délivrée par la Cour supérieure de justice de l'Ontario. Monsieur Alessi en a fourni copie à titre de pièce O et a déclaré qu'elle reconnaissait a) les procédures fondées sur le chapitre 11 intentées par PCH Holding à titre d'instance étrangère et b) l'ordonnance de rejet des contrats et l'ordonnance de vente. Je souligne cependant que la mention inscrite par le juge Farley contenait une réserve : [TRADUCTION] « la Cour ne formule aucune conclusion quant à la vente présumée d'actifs par PCH International mentionnée dans l'affidavit souscrit par Patrick Shea le 3 octobre 2003, paragraphe 7 et pièce C ». Malheureusement, la Commission ne dispose pas d'une copie de cet affidavit. (PCH International est employé ailleurs comme une abréviation de Positive Changes International, Inc.)

Dans l'ensemble, il ne m'apparaît pas évident qu'on établit la preuve de l'existence faisant état d'une chaîne directe allant de M. Porter à l'opposante. En particulier, je suis préoccupée par les lacunes et les ambiguïtés relevées par les soulignés ci-dessus.

Même si je venais à accepter la conclusion du tribunal des É.-U. selon laquelle l'opposante est le successeur en titre de M. Porter, cela ne répondrait pas à la question de savoir si M. Porter ou les compagnies qui lui ont succédé ont déjà eu des droits de marque au Canada qui pourraient être transférés à l'opposante.

Emploi de la marque par l'opposante ou ses prédécesseurs en titre

Aux fins de la présente instance, je m'intéresse uniquement aux éléments de preuve relatifs à l'emploi ou à la révélation de la Marque qui profite à l'opposante au Canada. Cette preuve est lacunaire, pour ne pas dire plus. J'ai apprécié les différentes pièces produites par M. Alessi comme suit :

Pièces A et B : Il ressort du site Web de l'opposante au 14 février 2005 que la marque de commerce POSITIVE CHANGES est plus employée que POSITIVE CHANGES HYPNOSIS. Quoi qu'il en soit, rien ne prouve que des Canadiens ont consulté ce site Web.

Pièce C : La liste actuelle des sept franchises canadiennes identifie chacune d'elles comme PCH de Toronto, etc., la marque POSITIVE CHANGES HYPNOSIS n'y figurant pas.

Pièce D : Des dépliants employés et distribués aux clients par une franchise de Toronto en février 2005 comprennent une mention à POSITIVE CHANGES HYPNOSIS, mais la mesure dans laquelle ce document a été distribué n'a pas été communiquée.

Pièce E : la version de février 2005 du site Web de la franchise de Toronto contient la marque de commerce POSITIVE CHANGE HYPNOSIS, mais il n'y a aucune preuve que ce site Web a déjà été consulté.

Pièce P : Une copie du site Web www.positivechanges.com a été présentée dans l'état où il était le 20 mai 2000, grâce au dispositif Wayback Machine Internet Archive. Bien que ce site Web affiche la marque de commerce POSITIVE CHANGES HYPNOSIS, il n'y a aucune preuve que des consommateurs canadiens l'ont consulté [voir *CanDrug Health Solutions et al. c. Thorkelson*, 2007 CF 411].

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

L'opposante a fait valoir que la requérante n'est pas la personne admise à l'enregistrement suivant l'alinéa 16(1)a), au motif qu'au 1^{er} février 1999 la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce POSITIVE CHANGES HYPNOSIS antérieurement employée au Canada par le prédécesseur en titre de l'opposante.

Pour s'acquitter de son fardeau initial, l'opposante doit établir un certain emploi de POSITIVE CHANGES HYPNOSIS au Canada au sens de l'article 4 de la Loi avant le 1^{er} février 1999. Faute de preuve le confirmant, je rejette le motif d'opposition fondé sur

l'alinéa 16(1)a).

Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

Pour s'acquitter de son fardeau de présentation à l'égard de ce motif, l'opposante doit démontrer qu'à la date de production de sa déclaration d'opposition, sa marque POSITIVE CHANGES HYPNOSIS était devenue assez connue comme étant la marque de commerce d'autres compagnies au Canada au point d'annuler le caractère distinctif de la Marque de la requérante. Une marque doit être connue au moins jusqu'à un certain point pour annuler le caractère distinctif établi d'une autre marque, et sa réputation au Canada devrait être importante, significative ou suffisante; elle n'a pas besoin d'être bien connue au Canada. [voir *Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F. 1^{re} inst.); *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, p. 58 (C.F. 1^{re} inst.); *Andres Wines Ltd. et E & J Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130 (C.A.F.) et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, à la page 424 (C.A.F.)].

Les éléments de preuve ayant trait au fardeau initial de l'opposante peuvent être ainsi résumés : M. Alessi allègue que les licenciés du prédécesseur de l'opposante ont employé la marque POSITIVE CHANGES HYPNOSIS au Canada. Toutefois, quant au fardeau initial de l'opposante, seule la preuve établissant la manière dont la marque a été employée ou a fait l'objet de promotion est pertinente. Il semblerait que l'acronyme PCH soit souvent plus employé que POSITIVE CHANGES HYPNOSIS. Néanmoins, POSITIVE CHANGES HYPNOSIS figure sur les documents figurant à la pièce E de l'affidavit de M. Alessi, qui est [TRADUCTION] « une copie d'échantillons représentatifs des dépliants actuellement employés et distribués aux clients au Canada par l'un de ses concessionnaires franchisés situés à Toronto en Ontario ». Bien que ces documents soient postérieurs à la date pertinente, ils contiennent des témoignages de personnes qui ont eu recours aux services de la franchise de l'opposante à Toronto avant la date pertinente. Voici des extraits de ces témoignages :

[TRADUCTION]

« Je me suis arrêté au centre Positive Changes Hypnosis le 19 octobre 2000 pour me renseigner au sujet de la perte de poids. »

« Adhérer à Positive Changes Hypnosis a été ma meilleure décision que j'ai prise. Jean Starling, 9 février 2001. »

« Il me fait plaisir de livrer un témoignage concernant Positive Changes Hypnosis. Je me suis inscrit à un cours d'hypnose personnel et de changement de comportement au PCH à l'automne 2000. »

« Avec Positive Changes Hypnosis, j'ai appris que la clé du succès dans la vie est d'avoir un esprit bien exercé... Marizia Ventrone, travailleuse autonome, 20 mars 2001. »

« J'ai adhéré au programme Positive Changes Hypnosis le 26 juin 2000. »

« C'est avec un esprit ouvert mais aigri que je suis allé au centre Positive Changes Hypnosis. ... Richard Alpe, électricien, Toronto, 25 octobre 2000. »

« Positive Changes Hypnosis a été la solution à mes difficultés quotidiennes. Oscar Zalvidar Jr. Toronto, 10 avril 2001. »

Les témoignages qui précèdent ne peuvent manifestement pas être qualifiés de preuves d'emploi de la marque POSITIVE CHANGES HYPNOSIS aux dates mentionnées, mais elles démontrent que cette marque avait acquis une certaine réputation dans la région de Toronto entre les mains d'une personne autre que la requérante avant le 21 juin 2004.

L'opposante a en outre souligné que rien ne prouve que la Marque a acquis un caractère distinctif entre les mains de la requérante. Bien que Mme Chorney revendique l'emploi depuis le 1^{er} février 1999, elle n'a fourni aucune preuve faisant état dudit emploi.

Dans l'ensemble, j'estime que l'opposante s'est acquittée du fardeau initial qui lui incombait en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif et que la requérante ne s'est pas acquittée de la charge ultime qui lui incombait. Par conséquent, le présent motif d'opposition est accueilli.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i)

Bien que je sois convaincue que la requérante a signé une entente concernant certains droits de propriété intellectuelle avec la société de Patrick Porter, il semble que la nature de cette entente ait été un paiement unique relatif à l'emploi de divers documents protégés par un

droit d'auteur. La clause concernant l'usage du nom commercial fictif est vague et s'apparente à une assurance qu'à une licence.

Bien qu'il soit vrai que l'entente comportait des restrictions géographiques et que la présente demande vise l'obtention de droits dans tout le Canada, l'alinéa 30i) ne traite de cette question; l'alinéa 30i) exige simplement de la requérante qu'elle déclare qu'elle était convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada. La présente demande renferme une telle déclaration, mais il est tout de même possible de se demander s'il était raisonnable de la part de la requérante d'être convaincue qu'elle avait ce droit.

En l'espèce, nous avons une déclaration claire, établie sous serment, de Mme Chorney selon laquelle elle a toujours pensé qu'elle n'avait pas et n'a besoin d'aucune autorisation pour employer POSITIVE CHANGES HYPNOSIS [voir par exemple, Q184 du contre-interrogatoire de Mme Chorney]. Malgré cela, l'échange suivant a eu lieu pendant son contre-interrogatoire :

[TRADUCTION]

148. Q. Alors, vous comprenez que ce contrat est, pour reprendre vos termes, « nul et non avenue » à cause de la faillite de PCH Marketing Group?

Oui.

149. Q. Mais avant cela votre entreprise était d'après vous exploitée selon les termes et les obligations de ce contrat?

R. En fait, M. Porter m'avait fait parvenir une lettre le 14 mars 2001 dans laquelle il disait que j'avais manqué à mes obligations contractuelles en raison de la licence contenue dans l'entente de licence et il a fait référence aux clauses 7(a) et (b). Pourtant, dans mon contrat, ces clauses étaient annulées, nous n'avons donc pas communiqué après cela. J'étais contente qu'il ait fait faillite. Je pensais que plus rien ne nous liait et que je pouvais juste continuer à exploiter mon entreprise comme c'est le cas depuis six ans.

Comme l'a souligné l'agent de l'opposante à l'audience, Mme Chorney a produit la présente

demande de marque de commerce exactement cinq jours après la lettre du 12 mars 2001 mentionnée à la question 149. C'est curieux parce qu'elle savait que la plainte relative au manquement à l'obligation contractuelle n'était pas valide et parce qu'elle a confirmé à plusieurs reprises qu'elle considérait que son entente était annulée du fait de la faillite, laquelle n'a eu lieu qu'en octobre 2003.

D'un autre côté, je souligne que bien que l'entente de confidentialité énonce que la requérante ne peut demander l'enregistrement d'une marque de commerce pour tout ou partie des renseignements exclusifs, la définition de renseignements exclusifs ne vise pas clairement pas la marque POSITIVE CHANGES HYPNOSIS.

Dans l'ensemble, la présente instance semble soulever de nombreuses questions qui trouveraient meilleures réponses devant les tribunaux plutôt que dans une instance en opposition, par exemple la question de savoir quel est l'effet de l'entente conclue par la requérante et si l'opposante, en sa qualité de successeur en titre présumée de la société de M. Porter, a des droits rattachés à une marque de commerce au Canada.

Cependant, il ressort clairement de la jurisprudence que les licenciés, les distributeurs et autres mandataires ne devraient pas être autorisés à usurper les marques de commerce de leurs mandants [voir par exemple, *McCabe c. Yamamoto & Co. (America)* (1989), 23 C.P.R. (3d) 498 (C.F.P.I.)]. Je ne veux pas parler de « mauvaise foi » dans les circonstances de l'espèce, car il ne m'apparaît pas clair que Mme Chorney a compris qu'il n'était pas approprié dans son cas de produire la présente demande. Néanmoins, il me semble qu'elle avait un important fardeau, soit celui de démontrer qu'elle pouvait non seulement monopoliser la Marque dans la région où elle peut avoir acquis une réputation, mais aussi la monopoliser dans tout le Canada. J'estime qu'elle ne s'est pas acquittée de ce fardeau. Le motif fondé sur l'alinéa 30*i*) est par conséquent accueilli.

Décision

En vertu des pouvoirs qui me sont délégués par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en application du

paragraphe 38(8).

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 12 JUILLET 2007.

Jill W. Bradbury

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce