



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

Référence : 2010 COMC 40
Date de la décision : 2010-03-29

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
de Scouts Canada à la demande
n° 1,270,788 produite au nom de Beaver
County Productions Inc. en vue de
l’enregistrement de la marque de
commerce EAGER BEAVERS**

Les actes de procédure

[1] Le 25 août 2005, Beaver County Productions Inc. (la Requérante) a produit la demande n° 1,270,788 pour l’enregistrement la marque de commerce EAGER BEAVERS (la Marque), demande fondée sur l’emploi proposé de la Marque au Canada en liaison avec des vêtements, notamment des tee-shirts, débardeurs, chandails, hauts d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts, sous-vêtements, et avec des supports d’enregistrement électroniques, notamment des vidéodisques numériques préenregistrés contenant des images et de la musique (les Marchandises).

[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans l’édition du *Journal des marques de commerce* du 16 août 2006. Les Boys Scouts du Canada, dont le nom est par la suite devenu Scouts Canada (l’Opposante), a produit une déclaration d’opposition le 3 octobre 2006, que le registraire a transmise à la Requérante le 6 novembre 2006. Le 24 novembre 2006, la requérante a produit une contre-déclaration niant tous les motifs d’opposition.

[3] L'Opposante a produit en preuve un affidavit souscrit par M. John Robert Stewart, et la Requérante a produit un affidavit souscrit par M. Robert Petkovski. Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit, et elle seule était représentée à l'audience.

[4] Par lettre en date du 11 janvier 2010, la Requérante a indiqué qu'elle soumettrait des observations par téléphone et a fourni le numéro d'un dénommé Mauro Pontiero, qui pourrait être joint à l'heure et à la date prévues pour la tenue de l'audience. Immédiatement avant le début de l'audience, j'ai personnellement tenté à deux reprises d'appeler cette personne au numéro indiqué, mais je n'ai pas obtenu de réponse. Comme le registraire n'avait pas été informé que la Requérante ne serait pas joignable au moment fixé, l'audience s'est déroulée sans que la Requérante fournisse d'observations.

Les motifs d'opposition

[5] Voici les motifs d'opposition invoqués.

1. La Requérante ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985 ch. T-13 (la Loi), du fait que la Marque n'est pas distinctive et ne peut servir à distinguer les Marchandises de la Requérante des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées par l'Opposante. La Marque n'étant pas une marque de commerce ou une marque de commerce projetée au sens de l'article 2 de la Loi, la demande d'enregistrement n'est pas conforme à l'article 30 parce qu'elle ne vise pas l'enregistrement d'une marque de commerce.
2. La Marque n'est pas enregistrable parce qu'il s'agit d'une marque dont l'article 9 de la Loi interdit l'enregistrement. L'avis prévu par l'article 9 de la Loi a été donné à l'égard de la marque de commerce BEAVERS employée en liaison avec des biens et services au mois d'avril 1989. La Requérante a aussi donné l'avis prévu à l'article 10 de sa loi constitutive.
3. La Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque, aux termes de l'alinéa 38(2)c) et de l'article 16 de la Loi, parce que :
 - i) elle n'a pas produit une demande conforme à l'article 30 visant une marque de commerce enregistrable;
 - ii) à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce BEAVER de l'Opposante.
4. Aux termes de l'alinéa 38(2)d) et de l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive car elle n'est pas adaptée à distinguer les Marchandises des

marchandises et services d'autres personnes et, plus particulièrement, les marchandises et services de l'Opposante.

Fardeau de preuve applicable en matière d'opposition

[6] C'est à la Requérante qu'il incombe de démontrer que la demande d'enregistrement est conforme aux exigences de la Loi, mais l'Opposante a le fardeau initial de présenter suffisamment d'éléments de preuve recevables pouvant raisonnablement étayer la conclusion que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau initial, il incombe à la Requérante de prouver suivant la prépondérance des probabilités que les motifs d'opposition invoqués n'empêchent pas 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. The Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293, et *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company*, [2005] C.F. 722].

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) de la Loi

[7] L'alinéa 30i) de la Loi exige que la Requérante produise une déclaration portant qu'elle est convaincue d'avoir le droit d'employer au Canada, en liaison avec les marchandises ou services décrits, la marque de commerce visée par la demande. Une telle déclaration accompagnait la demande. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) ne devrait être accueilli que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque la mauvaise foi du requérant est démontrée [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155]. Aucun élément de preuve n'établit que la Requérante a produit de mauvaise foi sa demande d'enregistrement. Par conséquent, le deuxième motif d'opposition est rejeté.

Le motif d'opposition fondé sur le droit à l'enregistrement (article 16 de la Loi)

[8] La date pertinente pour l'examen de ce motif d'opposition, lorsque la demande est fondée sur l'emploi projeté, est la date de production de la demande (voir le paragraphe 16(3) de la Loi). En outre, l'Opposante doit démontrer qu'elle n'avait pas abandonné l'emploi de sa marque à la date où la demande d'enregistrement a été annoncée (le 16 août 2006) [voir le paragraphe 16(5)

de la Loi]. Par conséquent, le fardeau initial de l'Opposante consiste à prouver qu'elle a employé sa ou ses marques de commerce avant le 25 août 2005.

[9] M. Stewart se décrit comme le commissaire et directeur général de l'Opposante, et déclare qu'il travaille pour elle depuis le 1^{er} février 1982. Il fait un bref historique de l'Opposante qui, en résumé, offre des programmes formateurs à l'intention des jeunes garçons et filles. Le mouvement a été fondé en 1914, et ses membres sont regroupés en sections. La section d'appartenance des plus jeunes membres s'appelle les « castors » (*beavers* en anglais). Elle existe depuis 1971. M. Stewart a produit des documents organisationnels de la société à l'appui de ses allégations relatives à l'historique du mouvement.

[10] Dans tout son affidavit, M. Stewart emploie indifféremment les mots « BEAVER » ou « BEAVERS ». J'estime que la présence ou l'absence du « s », selon le cas, n'est pas déterminante en l'espèce. Je suis d'avis que toute preuve de l'emploi de la marque de commerce BEAVERS constitue une preuve de l'emploi de la marque de commerce BEAVER et vice-versa. [voir *Canada (Registraire des marques de commerce) c. Cie. Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, S.A.* (1985), C.P.R. (3d) 523]. Dans la suite des présents motifs, toute mention de la marque de commerce BEAVER s'entend également de la marque de commerce BEAVERS.

[11] M. Stewart explique que l'expression « eager beavers » de l'Opposante désigne [TRADUCTION] « un castor qui a appris sa loi et sa promesse et qui a passé l'investiture » (voir pages 3-8 et 12-4 du livre intitulé *Beaver Leader's Handbook*, pièce 5 jointe à l'affidavit de M. Stewart).

[12] Le déposant décrit comment les marques de commerce BEAVER et EAGER BEAVER ont été employées en liaison avec diverses marchandises depuis 1972, au moins, jusqu'à maintenant. Il explique que les marchandises de l'Opposante sont fabriquées suivant ses spécifications et sont indissociablement intégrées à la participation à ses activités (par exemple, vêtements, uniformes, accessoires, écussons, matériel de camping, sacs à dos, fourre-tout). Les marchandises BEAVER de l'Opposante comprennent des uniformes et articles vestimentaires comme des vestes, T-shirts, chapeaux, foulards et nœuds de foulard; des livres, livres de chansons, cassettes de chansons et vidéos; des accessoires, crayons, épinglettes, boutons

métalliques, chopes, sacs à dos, emblèmes, écussons, queues de castor, autocollants, insignes porte-nom, chariots, castors en peluche et rubans. Avant 1996, ces marchandises étaient le plus souvent vendues par l'intermédiaire de magasins de détail désignés comme « distributeurs officiels » de l'Opposante. L'Opposante exploitait également ses propres points de vente, appelés [TRADUCTION] « boutiques scoutes » dans l'affidavit. Il y a actuellement 22 boutiques scoutes, et il reste un distributeur officiel.

[13] Afin d'étayer davantage ses déclarations relatives à l'emploi des marques de commerce BEAVER et EAGER BEAVER, le déposant a produit divers exemplaires ou copies de catalogues annuels de l'Opposante - le plus vieil exemplaire déposé datant de 1978 - dans lesquels on trouve des uniformes, des pantalons de survêtement, des pantoufles-chaussettes, des chapeaux, des tuques et une vidéo-cassette qui portent tous la marque de commerce BEAVER ou sont offerts en vente en liaison avec cette marque. Ces catalogues montrent également un écusson, un livre et un foulard offerts en vente en liaison avec la marque de commerce EAGER BEAVER.

[14] Compte tenu de cette preuve, j'estime que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial de démontrer qu'elle employait les marques de commerce BEAVER et EAGER BEAVER avant la date de production de la demande (25 août 2005) et qu'elle n'en avait pas abandonné l'emploi à la date où la demande a été annoncée (paragraphe 16(5) de la Loi). Il incombe donc à la Requérante de prouver suivant la prépondérance des probabilités qu'il ne risque pas d'y avoir confusion entre la Marque, employée en liaison avec les marchandises, et les marques de commerce BEAVER et EAGER BEAVER de l'Opposante.

[15] Le test applicable pour déterminer s'il y a risque de confusion est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi. Je dois prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus, la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage, le genre de marchandises, services ou entreprises, la nature du commerce et le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Je me reporte à l'arrêt *Mattel*,

Inc. c. 3894207 Canada Inc. (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.), pour ce qui est de l'analyse de ces critères.

[16] L'Opposante invoque principalement les conclusions formulées par le registraire dans deux décisions antérieures : *Boys Scouts of Canada c. Leslie Gagné*, [2007] C.O.M.C. n° 38, portant sur la demande d'enregistrement BENNY THE BEAVER et *Boys Scouts of Canada c. Moehring* (1993), 48 C.P.R. (3d) 557, où l'opposition visait la demande d'enregistrement de la marque de commerce EAGER BEAVER en liaison avec diverses marchandises, dont des vêtements. Il va sans dire qu'aucun cas n'est pareil, et nous ne connaissons pas les détails de la preuve présentée dans ces affaires. Ces décisions, toutefois, comportent des conclusions de droit qui ne sont pas tributaires des faits. Dans la décision *Gagné*, par exemple, le registraire a conclu que les marques de commerce des parties possédaient un caractère distinctif inhérent. Rien ne s'oppose selon moi à l'application de cette conclusion en l'espèce.

[17] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être renforcé par son emploi au Canada. M. Petkovski est le vice-président de la Requérante. Il déclare que celle-ci vend des vêtements pour fillettes et adolescentes. Il a déposé en preuve un échantillon d'une paire de shorts; la Marque y est mal orthographiée, puisqu'il manque la lettre « s » au mot BEAVERS. Comme j'en ai déjà fait mention, j'estime que la différence entre BEAVER et BEAVERS ne porte pas à conséquence. Toutefois, le déposant a déclaré que cet article n'avait jamais été vendu. Par conséquent, il n'y a pas de preuve d'emploi de la Marque au Canada.

[18] La preuve de l'Opposante décrite ci-dessus me permet de conclure que la marque de commerce BEAVER était connue au Canada à la date pertinente. La maigreur de la preuve relative à l'emploi de la marque de commerce EAGER BEAVER m'empêche de parvenir à la même conclusion. Le premier facteur énoncé au paragraphe 6(5) favorise donc l'Opposante.

[19] Le deuxième facteur, la période pendant laquelle les marques ont été en usage, favorise lui aussi l'Opposante.

[20] Comme il en a été fait mention, la Requérante n'a pas produit de plaidoyer écrit et elle n'a pas assisté à l'audience. Il est donc difficile de résumer son argumentation. Il me faut présumer, concernant la nature des marchandises respectives des parties, que la Requérante

soutiendrait que ses vêtements sont destinés à des fillettes et des adolescentes alors que ceux de l'Opposante sont vendus aux parents de jeunes enfants membres du mouvement de l'Opposante. À mon avis, l'âge ou le sexe ne sont pas des facteurs pertinents pour l'analyse de cette question. Je dois comparer la nature des marchandises de l'Opposante avec celle des Marchandises, telles qu'elles sont décrites dans la demande. L'Opposante a employé la marque de commerce BEAVER en liaison avec des articles vestimentaires et des vidéos et la marque de commerce EAGER BEAVER en liaison avec des accessoires (écussons et foulards) et des livres. Il y a clairement recoupement dans la nature des marchandises respectives des parties. Pour ce qui est des voies de commercialisation, il ressort de la preuve que les marchandises de l'Opposante ont été distribuées dans des magasins de détail autorisés. Je ne dispose d'aucun élément de preuve au sujet des voies de commercialisation de la Requérante. Compte tenu de la part de similitude qui existe entre les marchandises des parties, on peut supposer que les Marchandises de la Requérante seraient elles aussi vendues dans des magasins de détail. Ces deux facteurs favorisent également l'Opposante.

[21] Il appert de la comparaison de la Marque avec la marque de commerce EAGER BEAVER de l'Opposante que ces marques sont identiques. Pour ce qui est de la marque de commerce BEAVER de l'Opposante, le mot BEAVER en constitue l'élément dominant, suivant la décision du registraire dans *Gagné*. Le degré de ressemblance dans la présentation et le son qui existe entre BEAVER et la Marque est important. Ce facteur favorise aussi l'Opposante.

[22] La Requérante a produit les résultats de deux recherches effectuées dans le registre, l'une portant sur la marque de commerce EAGER BEAVERS, qui n'a révélé qu'une inscription – la présente demande – et l'autre, sur la marque de commerce EAGER BEAVER, qui a révélé 11 inscriptions. Nous ne disposons pas des détails relatifs à ces inscriptions, mais l'examen du sommaire de la seconde recherche permet de conclure que seules quatre de ces marques étaient encore au registre à la date de la recherche, le 3 juillet 2007. Nous ne savons pas, toutefois, quels marchandises ou services y étaient liés. Dans son ensemble, cette preuve ne parvient pas à établir que d'autres personnes employaient la marque de commerce EAGER BEAVER au Canada en liaison avec des marchandises apparentées.

[23] M. Petkovski a également produit des extraits d'un annuaire téléphonique de Toronto renfermant des noms d'entités comportant le mot « beaver ». Il n'a pas indiqué la date de publication de l'annuaire. De plus, nous ne disposons d'aucun élément de preuve relatif à l'emploi de l'un quelconque de ces noms commerciaux, et la nature des entreprises qui y sont liées nous est également inconnue. Par conséquent, cette preuve non plus n'est pas concluante, pour ce qui est de l'état du marché.

[24] Cette analyse m'amène à conclure que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de persuasion, car elle n'a pas démontré suivant la prépondérance des probabilités qu'il n'existe pas de risque de confusion entre la Marque, employée en liaison avec les Marchandises, et les marques de commerce BEAVER et EAGER BEAVER de l'Opposante. Tous les facteurs énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi favorisent l'Opposante. Par conséquent, je maintiens la deuxième partie du quatrième motif d'opposition.

Le caractère distinctif

[25] La date pertinente pour l'examen de ce motif est la date de production de la déclaration d'opposition (3 octobre 2006) [voir *Andres Wines Ltd. et E & J Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130 et *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317]. L'Opposante doit établir que ses marques de commerce BEAVER ou EAGER BEAVER étaient devenues suffisamment connues à cette date pour priver la Marque de caractère distinctif [*Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, à la page 58] et, si elle y parvient, la Requérante a le fardeau ultime de prouver suivant la prépondérance des probabilités que la Marque ne risque pas de créer de confusion avec les marques BEAVER ou EAGER BEAVER, et qu'elle est, par suite, adaptée à distinguer ou distingue véritablement les Marchandises des marchandises et services de l'Opposante dans tout le Canada. [voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272].

[26] La preuve de l'Opposante, que nous avons résumée dans l'examen du motif fondé sur le droit à l'enregistrement (article 16 de la Loi), établit effectivement qu'à la date pertinente la marque de commerce BEAVER de l'Opposante était suffisamment connue au Canada pour priver la Marque de tout caractère distinctif. Je tiens à préciser que la preuve d'emploi antérieur de la marque de commerce EAGER BEAVER n'est pas suffisante à mon avis pour fonder la

conclusion que cette marque, employée en liaison avec des articles vestimentaires et des cassettes audio ou vidéo, était assez connue au Canada, à la date pertinente, pour priver la Marque de tout caractère distinctif.

[27] La conclusion relative au risque de confusion entre la Marque et la marque de commerce BEAVER de l'Opposante formulée à l'issue de l'examen du motif fondé sur le droit à l'enregistrement s'applique également au présent motif d'opposition. La Marque ne distingue pas véritablement les Marchandises des marchandises et services de l'Opposante et n'est pas adaptée à les distinguer. Le dernier motif d'opposition est donc lui aussi accueilli.

Les autres motifs d'opposition

[28] Puisque deux des motifs d'opposition ont été accueillis, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres motifs.

Conclusion

[29] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.