



TRADUCTION/TRANSLATION

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

Référence : 2010 COMC 61
Date de la décision : 2010-05-06

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Solo Branding Inc./Solo
Stratégie de Marque Inc. à l'encontre de
la demande d'enregistrement n°1081998
pour la marque de commerce GOSOLO
au nom de Go Solo Technologies, Inc.**

Les procédures

[1] Le 9 novembre 2000, Go Solo Technologies, Inc. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce GOSOLO, demande n° 1081998 (la Marque), fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec :

Fourniture de services de télécommunication au moyen d'une plate-forme réseau exclusive, nommément transmission électronique de la voix et du son, télécopie, courrier électronique, messagerie vocale, messages multimédia, téléconférence vidéo et diffusion et information personnalisée au moyen d'interfaces informatiques et téléphoniques et de services de passerelle; fourniture de services d'analyse de nouvelles et de distribution d'articles documentaires et de récupération d'information personnalisée et de livraison au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux (les Services).

[2] La demande a été publiée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 20 juillet 2005. Le 7 octobre 2005, Solo Branding Inc./Solo Stratégie de Marque Inc. (Solo) a produit une déclaration d'opposition, qui a été transmise à la Requérante par le registraire le 8 novembre 2005. La Requérante a produit une contre-déclaration le

6 décembre 2005 rejetant essentiellement tous les motifs d'opposition énumérés ci-dessous. À deux occasions, l'Opposante a présenté la permission de modifier sa déclaration d'opposition pour tenir compte du changement de propriété des marques de commerce déposées auxquelles se réfère la déclaration d'opposition. Consécutivement à ces modifications, l'Opposante est présentement Bell Mobility Inc./Bell Mobilité Inc. (Bell). Je me référerai indistinctement à Solo et/ou Bell et/ou leurs prédécesseurs en titre pour désigner l'Opposante.

[3] L'Opposante a produit en preuve des certificats d'authenticité pour les enregistrements LMC328791 visant la marque de commerce SOLO et LMC561274 visant la marque de commerce SOLO ainsi que les affidavits de Josiane Bouinot et Floyd Rocha alors que la Requérante a produit l'affidavit de Frederick A. Burris. Aucun des auteurs d'affidavits n'a été contre-interrogé.

[4] Les deux parties ont déposé des arguments écrits et étaient représentées à l'audience.

Les motifs d'opposition

[5] Les motifs d'opposition qui ont été plaidés sont les suivants :

1. La Requérante ne respecte pas les exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985 ch. T-13 (la Loi), en ce que la Requérante a déjà employé la Marque ou, subsidiairement ou cumulativement, la Requérante n'a jamais eu l'intention d'employer la Marque au Canada;

2. La Requérante ne respecte pas les exigences de l'article 30 de la Loi, en ce que la Requérante prétend faussement être habilitée à employer la Marque au Canada compte tenu de ce qui suit, y compris parce qu'elle était au courant des droits de l'Opposante et de l'illégalité de l'emploi;

3. La demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30a) de la Loi, en ce qu'elle ne comprend pas d'état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou des services spécifiques en liaison avec lesquels l'emploi de la Marque est projeté, les termes « messages multimédia » et « fourniture de services d'analyse de nouvelles et de distribution d'articles documentaires » n'ayant pas, dans le contexte de la déclaration d'opposition, le degré de précision requis par la Loi;

4. La Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi en ce qu'elle cause de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante :

SOLO, enregistrement LMC328791 pour des téléphones;
SOLO, enregistrement LMC561274 pour des cartes d'appel prépayées et des services de télécommunication sans fil.

5. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu des alinéas 38(2)c) et 16(3)a) de la Loi parce qu'à la date de production de la demande, la Marque causait de la confusion avec la marque de commerce SOLO employée précédemment ou rendue connue par l'Opposante ou ses prédécesseurs en titre en liaison avec les appareils de télécommunication;

6. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu des alinéas 38(2)c) et 16(3)b) de la Loi parce qu'à la date de production de la demande, la Marque causait de la confusion avec la marque de commerce SOLO pour laquelle la demande n°1026518 avait été déposée préalablement au Canada;

7. Pour les motifs énoncés ci-dessus, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque puisque la demande visée par la déclaration d'opposition n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi et que la Marque n'est pas enregistrable, par conséquent la demande devrait être repoussée en vertu de l'introduction du paragraphe 16(3) de la Loi;

8. En vertu de l'alinéa 38(2)d) et de l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive des Services et ne permet pas de les distinguer de ceux des autres, y compris ceux de l'Opposante puisque :

i) Compte tenu de l'emploi de la marque de commerce SOLO par l'Opposante ou ses prédécesseurs dans le domaine des télécommunications ou pour leur bénéfice par l'entremise de leurs titulaires de licences respectifs;

ii) La Marque est employée hors du champ de l'emploi faisant l'objet d'une licence prévu par l'article 50 de la Loi;

iii) Par suite du transfert de la Marque, il subsistait des droits, chez deux ou plusieurs personnes, à l'emploi de la marques de commerce causant de la confusion avec la Marque et ces droits ont été exercés par ces personnes, contrairement au paragraphe 48(2) de la Loi.

Le fardeau de la preuve dans les procédures d'opposition de marques de commerce

[6] Il incombe à la Requérante de démontrer que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Cependant, il incombe à l'Opposante de faire en sorte que chacun de ses motifs d'opposition soit dûment plaidé et de s'acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits sur lesquels elle appuie ses motifs d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial, la Requérante doit encore démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition particuliers 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; *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, 30 C.P.R. (3d) 293, et *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company*, [2005] CF 722].

Disposition de certains motifs d'opposition

[7] Aucune preuve au dossier n'appuie le fait que la Requérante aurait utilisé la Marque avant la date de production de la demande ou, subsidiairement ou cumulativement, que la Requérante n'a jamais eu l'intention d'employer la Marque. Conséquemment, le premier motif d'opposition est rejeté.

[8] L'alinéa 30*i*) de la Loi exige seulement que le requérant fournisse une déclaration portant qu'il est convaincu d'avoir le droit d'employer la marque de commerce visée par la demande au Canada en liaison avec les marchandises et les services figurant dans l'enregistrement. La demande produite contient cette déclaration. Un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i*) ne devrait être accueilli qu'exceptionnellement, comme lorsqu'il est possible de prouver que le requérant a fait preuve de mauvaise foi [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152, p. 155]. Par conséquent, le deuxième motif d'opposition est rejeté.

[9] Il n'existe également aucune preuve au dossier permettant d'appuyer la prétention voulant que les termes « messages multimédias » et « fourniture de services d'analyse de nouvelles et de distribution d'articles documentaires » ne possèdent pas le degré de précision requis par la Loi. Par conséquent, le troisième motif d'opposition est rejeté.

[10] Pour que le sixième motif d'opposition soit accueilli, l'Opposante devait établir qu'elle était la propriétaire de la demande n° 1026518 et que cette demande était pendante à la date où la présente demande a été publiée, c'est-à-dire le 20 juillet 2005. Le certificat d'authenticité produit pour l'enregistrement LMC561274 visant la marque de commerce SOLO montre qu'elle correspond à la demande n° 1026518, produite le 23 août 1999. L'enregistrement est devenu effectif le 2 mai 2002 et par conséquent, la demande n'était plus pendante à la date de publication, comme l'exige le paragraphe 16(4) de la Loi. Par conséquent, le sixième motif

d'opposition est également rejeté [voir *Hudson's Bay Co. c. Kmart Canada Ltd./Kmart Canada Limitée* (1997), 76 C.P.R. (3d) 526].

[11] En ce qui concerne le septième motif d'opposition, l'Opposante répète ses motifs d'opposition fondés sur la conformité et l'enregistrabilité. L'article 16 de la Loi définit ce qui est connu comme le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement. Son paragraphe introductif ne définit pas en soi un motif d'opposition en vertu duquel la non-conformité et la non-enregistrabilité peuvent être soulevées. Ces motifs d'opposition font l'objet de dispositions spécifiques de la Loi. Le septième motif d'opposition est rejeté.

L'enregistrabilité de la Marque en vertu de l'alinéa 12(1)d

[12] La date pertinente pour l'analyse d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d de la Loi est la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, p. 424

[13] L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial en produisant des certificats d'authenticité pour ses enregistrements LMC328791 visant la marque de commerce SOLO concernant les téléphones et LMC561274 visant la marque de commerce SOLO concernant les cartes d'appel prépayées et les services de télécommunication sans fil, nommément télécommunications sans fil prépayées, communications vocales et de données par le biais de cartes d'appel prépayées, au moyen de téléphones cellulaires, de téléphones numériques, de transmissions par télécopie, de transmissions d'émissions de télévision par câble, de transmissions de télégrammes, de transmissions électroniques de données et de documents au moyen de terminaux, nommément services de courrier électronique, enregistrement, stockage et livraison de messages vocaux par téléphone (les services de l'Opposante). Ces enregistrements sont toujours valides. Par conséquent, je dois déterminer s'il existe, selon la prépondérance des probabilités, une probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce SOLO déposées de l'Opposante. Dans l'affirmative, la Marque ne peut être enregistrée.

[14] L'argument le plus fort de l'Opposante concernant ce motif d'opposition s'appuie sur l'enregistrement LMC561274. Les enregistrements de l'Opposante visent la même marque de commerce, mais les services couverts par cet enregistrement sont plus pertinents que les

marchandises couvertes par l'autre enregistrement. Par conséquent si l'Opposante ne réussit pas à faire accepter ce motif d'opposition à l'égard de l'enregistrement LMC561274, elle n'arrivera pas à un meilleur résultat avec l'enregistrement LMC328791.

[15] Le test applicable en matière de probabilité de confusion figure au paragraphe 6(2) de la Loi, qui prévoit que l'emploi d'une marque de commerce cause de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Aux fins de cette appréciation, je dois prendre en compte toutes les circonstances pertinentes, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi : 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 les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Je me réfère à l'arrêt de la Cour suprême du Canada *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, (2006) 49 C.P.R. (4th) 321, pour une analyse de ces facteurs.

[16] La Requérante n'a pas abordé la question du caractère distinctif inhérent dans ses arguments écrits ou durant l'audience. L'Opposante a fait valoir dans ses arguments écrits que les marques de commerce des parties possèdent un caractère distinctif inhérent d'une force plus ou moins semblable en raison de la [TRADUCTION] « grande similarité » entre les deux. Je me pencherai plus loin sur les similarités entre les marques, mais à cette étape, j'estime que la Marque, étant donné qu'elle est un mot fabriqué, possède un caractère distinctif inhérent plus fort que celui de la marque de commerce SOLO de l'Opposante.

[17] Je dois décider si une marque de commerce était plus connue que l'autre à la date pertinente (la date de ma décision). Une marque de commerce devient connue au Canada par l'emploi ou la promotion à grande échelle.

[18] La demande de la Requérente est fondée sur l'emploi projeté. Cependant, il y a des preuves d'emploi au Canada depuis la date de production de la demande qui peuvent être résumées comme suit. M. Burris est directeur financier de GoSolutions Inc et de ses filiales en propriété exclusive, la Requérente et GoSolutions Canada, Inc. Dans son affidavit, il se réfère à eux collectivement par le terme « la société ». Toute forme d'ambiguïté découlant de l'emploi de ce terme doit être interprétée à l'encontre de la Requérente.

[19] M. Burris allègue que la Requérente a fourni les Services au Canada depuis septembre 2001 par l'entremise de son site Web interactif, à l'adresse www.gosolo.com.

[20] À l'appui de cette affirmation, l'auteur de l'affidavit a produit les pièces suivantes :

Un formulaire de commande rempli par un abonné canadien daté du 4 septembre 2001;

Des extraits du site Web décrivant les différents services offerts en liaison avec la Marque;

Différents échantillons de formulaires disponibles en ligne (pièce C de son affidavit).

[21] Il indique que la Requérente compte environ 8480 abonnés au Canada qui utilisent les Services en liaison avec la Marque. Ces services peuvent être décrits comme un espace de bureau virtuel. L'abonné a accès, entre autres, à une ligne téléphonique, à une messagerie vocale, aux courriers électroniques, à des transmissions par télécopieur, à des conférences audio et à des cyberconférences.

[22] Cette preuve ne me permet pas de dire dans quelle mesure la Marque est devenue connue au Canada, le cas échéant. Le nombre total d'abonnés canadiens depuis 2001, comparé à l'ensemble de la population canadienne, semble plutôt faible. Nous n'avons aucun renseignement quant au nombre de Canadiens qui ont visité le site Web de la Requérente. Il est impossible de savoir si la documentation produite en tant que pièce C a été rendue disponible sur le site Web de la Requérente depuis 2001, et si oui, nous ne savons pas combien de Canadiens ont vu ces formulaires.

[23] M. Rocha est codirecteur – section jeunesse – pour Bell et travaille pour Bell depuis avril 2000. Il dit que Solo a accordé une licence à Bell pour employer les marques de commerce

SOLO et il a produit des extraits pertinents de l'accord de licence entré en vigueur le 1^{er} juillet 2005. Comme indiqué ci-dessus, Bell est l'actuel propriétaire inscrit de la marque de commerce SOLO, dont le certificat d'enregistrement est LMC561274.

[24] Aux paragraphes 10 et 11 de son affidavit, M. Rocha allègue qu'il y a eu emploi de la marque de commerce SOLO en liaison avec les services de l'Opposante. Pour appuyer ces allégations, M. Rocha a produit en preuve un étui pour cartes utilisé pour emballer les cartes d'appel prépayées vendues en liaison avec la marque de commerce SOLO (pièce D-1); différentes brochures faisant la promotion de services de télécommunication sans fil prépayées par l'entremise des téléphones cellulaires prépayés (pièce D-3) distribués dans les magasins ESPACE BELL et BELL WORLD; une publicité illustrant l'emballage utilisé pour vendre des services de télécommunication sans fil en liaison avec la marque de commerce SOLO incluant un téléphone cellulaire et une carte d'appel prépayée (pièce D-2) et des échantillons de publicité (pièce F) également distribués dans les magasins ESPACE BELL et BELL WORLD pour promouvoir la vente des services de l'Opposante en liaison avec la marque de commerce SOLO. Il a également produit des échantillons de brochures, de dépliants, d'étui pour cartes prépayées et d'autres articles promotionnels et publicitaires (pièce G) utilisés par l'Opposante depuis aussi longtemps que 2000, et en 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 pour publiciser les services de l'Opposante en liaison avec la marque de commerce SOLO. Nous ne connaissons pas l'étendue de cette distribution, mais j'accepte le fait que certains éléments de preuve ont été employés par l'Opposante dans ses magasins ESPACE BELL et BELL WORLD entre décembre 2000 (puisque certains des éléments de preuve joints à la pièce D se réfèrent à cette date) et 2005.

[25] M. Rocha a également produit des échantillons de factures et de contrats (pièce H) démontrant paiement pour les services de l'Opposante en liaison avec la marque de commerce SOLO. Il a fourni une estimation disant que les ventes pour l'année 2005 se montaient à six millions de dollars pour les produits et les services en liaison avec la marque de commerce SOLO. Il a également indiqué que les ventes pour l'année 2006 se montaient à environ 69 millions de dollars. Ces chiffres n'ont pas été contestés dans un contre-interrogatoire. Il a également fourni les chiffres concernant les dépenses annuelles en matière de publicité et de promotion pour les produits et les services de l'Opposante pour la période allant de 2000 à 2005, qui se montent à plus de 38 millions de dollars.

[26] La Requérante a insisté dans ses arguments écrits et à l'audience sur le fait que les éléments de preuve produits montrent des téléphones cellulaires et non des téléphones. Ils portent également les marques de commerce d'un tiers. Comme je l'ai indiqué ci-dessus, mon analyse se concentre sur les services de l'Opposante et non sur les marchandises énumérées dans l'enregistrement LMC328791. Quoiqu'il en soit, il est évident à la lecture du matériel promotionnel produit que l'Opposante offre un ensemble qui comprend un téléphone cellulaire (sur lequel figure la marque de commerce d'un tiers) destiné à être utilisé en liaison avec les services de télécommunication sans fil offerts par l'Opposante en liaison avec la marque de commerce SOLO.

[27] Après avoir examiné cette preuve, je conclus que la marque de commerce SOLO de l'Opposante était connue au Canada en liaison avec les services de l'Opposante à la date pertinente. Dans l'ensemble, le premier facteur énoncé au paragraphe 6(5) de la Loi favorise l'Opposante.

[28] En ce qui a trait à la période au cours de laquelle les marques de commerce ont été employées, la preuve détaillée ci-dessus montre que ce facteur favorise également l'Opposante. Cette dernière a employé la marque de commerce SOLO depuis au moins décembre 2000 en liaison avec les services de l'Opposante alors que la Requérante a commencé à employer la Marque en septembre 2001.

[29] Une bonne partie des arguments de la Requérante portent sur la nature des Services par opposition aux marchandises de l'Opposante. Comme indiqué ci-dessus, j'ai décidé d'examiner la question de la confusion sur la base de ce motif entre l'enregistrement SOLO n° LMC561274 de l'Opposante et la Marque de la Requérante. La comparaison se situe donc entre les Services, tels que décrits dans la demande de la Requérante, et les services énumérés dans le certificat d'enregistrement LMC561274 de l'Opposante [voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3, aux p. 10 et 11; *Henkel Kommandnitgesellschaft c. Super Dragon* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110, à la p. 112 et *Miss Universe Inc. c. Dale Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381, aux p. 390 à 392].

[30] Lors de l'audience, l'agent de la Requérante a comparé les Services à un bureau virtuel. Cela ne change rien au fait que les Services, tels que décrits dans la demande, constituent des

services de télécommunication effectuées entre autres à l'aide de services téléphoniques.

L'enregistrement de l'Opposante englobe les télécommunications sans fil. Les deux parties font affaires dans le même domaine. Par conséquent, les facteurs pertinents trois et quatre figurant au paragraphe 6(5) de la Loi favorisent l'Opposante.

[31] Le degré de ressemblance entre deux marques de commerce constitue un des critères les plus importants pour l'appréciation de la probabilité de confusion entre elles [voir *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145]. On doit considérer les marques dans leur ensemble et ne pas les disséquer pour en analyser les éléments constitutifs.

[32] La Requérante fait valoir qu'il n'y a pas de risque de confusion entre les marques en raison de la présence du mot « go » comme première syllabe de la Marque. Cependant, la Marque inclut l'ensemble de la marque de commerce SOLO de l'Opposante. Il est vrai que les marques se ressemblent visuellement et oralement. L'ajout du mot « go » met l'accent sur le mot « solo ». Il encourage le passage à « solo » ou à agir seul. Par conséquent, j'estime qu'il n'y pas de différence majeure dans les idées suggérées par les marques en question.

[33] Comme circonstance additionnelle en l'espèce, M. Buris fait valoir que, à sa connaissance, la question de la confusion entre l'emploi de la Marque par la Requérante en liaison avec les Services et l'emploi de la marque de commerce SOLO par l'Opposante ne s'est pas posée dans le marché canadien. Dans *Mattel*, précité, la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que l'absence de cas de confusion est un facteur pertinent qui doit être pris en compte.

[34] M. Buris ne fournit aucun renseignement concernant les actions qu'il a entreprises avant de produire une telle déclaration. A-t-il donné des consignes à ses employés leur demandant de lui faire part des plaintes de clients canadiens? A-t-il enquêté auprès de ses employés? De plus, en dépit de l'emploi concurrent des marques de commerce des parties au cours de la période de neuf ans, l'absence de preuve claire de cas de confusion peut s'expliquer facilement par le fait que selon la preuve produite, l'emploi de la Marque au Canada par la Requérante était très limité.

[35] Les parties n'ont soulevé aucun autre facteur pertinent. J'ai examiné l'affidavit de Josianne Bouinot, une agente de marque de commerce qui a pris part à la gestion des marques de commerce et des noms de domaine de Solo. Elle a produit des extraits du site Web de la Requérante datés du 20 juin 2006, mais je n'ai pas compris comment ces extraits étaient censés renforcer l'argument de l'Opposante. Enfin, l'Opposante ne s'est pas référée au contenu de cet affidavit dans ses arguments écrits ou au cours de l'audience.

[36] Après analyse, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque n'est pas susceptible de causer de la confusion avec la marque de commerce déposée SOLO de l'Opposante. Cette conclusion se fonde sur le fait que les services des parties appartiennent à la même catégorie générale, que la marque de commerce SOLO de l'Opposante est connue au Canada en liaison avec les services de télécommunication et que les marques de commerce se ressemblent effectivement. Le quatrième motif d'opposition est accueilli.

Motif d'opposition portant sur l'absence de droit à l'enregistrement fondé sur l'alinéa 16(3)a) de la Loi

[37] La date pertinente associée à ce motif d'opposition, lorsque la demande est fondée sur l'emploi projeté, est la date de production de la demande (9 novembre 2000) [voir par. 16(3) de la Loi]. De plus, l'Opposante doit montrer qu'elle n'avait pas abandonné cet emploi à la date de publication de la demande (20 juillet 2005) [voir par. 16(5) de la Loi]. Par conséquent, l'Opposante a le fardeau initial de prouver qu'elle a employé sa marque de commerce avant le 9 novembre 2000.

[38] Dans son affidavit, M. Rocha affirme que la marque de commerce SOLO a été employée en liaison avec les services de l'Opposante depuis la fin de 1999 et le début de 2000 par un des prédécesseurs en titre de l'Opposante. Cependant, les seuls documents produits pour appuyer cette prétention sont des publicités ne comportant pas de date, à l'exception d'une d'entre elles où il est fait référence à une offre expirant le 31 décembre 2000. Rien ne prouve que cette offre était disponible pour les consommateurs canadiens avant le 9 novembre 2000.

[39] Je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial. Par conséquent, le cinquième motif d'opposition est rejeté.

Le caractère distinctif

[40] La date pertinente concernant ce motif d'opposition est la date de production de la déclaration d'opposition (7 octobre 2005) [voir *Andres Wines Ltd. and E & J Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la p.130, et *Metro-Goldwyn-Meyer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317]. À l'égard de la première partie du huitième motif d'opposition, l'Opposante devait prouver que sa marque de commerce SOLO était devenue suffisamment connue à la date pertinente pour nier tout caractère distinctif de la Marque [*Motel 6, Inc.c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, p. 58]. Après s'est déchargée de cette obligation, la Requérante doit prouver que, selon la prépondérance des probabilités, la Marque n'est pas susceptible de causer de la confusion avec la marque de commerce SOLO de l'Opposante, de sorte que soit elle est adaptée à distinguer, soit elle distingue véritablement les Services des marchandises et des services de l'Opposante partout au Canada [voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272].

[41] La preuve décrite aux paragraphes 24 et 25 ci-dessus me permet de conclure que la marque de commerce SOLO de l'Opposante était suffisamment connue au Canada à la date pertinente. Par conséquent, la Requérante doit démontrer que, selon la prépondérance des probabilités, la Marque est adaptée à distinguer les Services de ceux de l'Opposante.

[42] Ce motif d'opposition porte essentiellement sur la question de la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties à la date de production de la déclaration d'opposition. La différence de date pertinente concernant le motif fondé sur l'enregistrabilité ne constitue pas un facteur déterminant en l'espèce puisque la majeure partie de la preuve produite porte sur l'emploi de la marque de commerce SOLO par l'Opposante avant la date de production de la déclaration d'opposition. Dans ces circonstances, j'estime que la Marque de la Requérante ne distingue pas les Services de la Requérante de ceux de l'Opposante et qu'elle n'est pas en mesure

de les distinguer, en ce qu'elle cause de la confusion avec la marque de commerce SOLO de l'Opposante. Par conséquent, la première partie du dernier motif est également accueillie.

[43] Comme deux motifs d'opposition distincts de l'Opposante ont été accueillis, il n'est pas nécessaire que je tranche les motifs d'opposition restants.

Conclusion

[44] En vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande, conformément au 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
[Jean-François Vincent]