



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

Référence: 2011 COMC 114
Date de la décision: 2011-07-25

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Nautilus Plus Inc. et 88766
Canada Inc. à la demande d'enregistrement
No. 1,297,237 pour la marque de commerce
STOP DÉPRIME HIVERNALE produite par
Centres Stop Inc.**

Les procédures

[1] Centres Stop Inc. (la Requérante) a déposé le 10 avril 2006 une demande portant le No. 1,297,237 pour l'enregistrement de la marque de commerce STOP DÉPRIME HIVERNALE (la Marque) en liaison avec :

(1) Produits de soutien naturopathique, nommément gouttes, gélules et pilules homéopathiques pour diminuer le stress, l'insomnie et la dépression en lien avec les conditions climatiques; (2) Publications éducatives, nommément livres, articles imprimés, dépliants et cahiers d'exercices et feuilles de travail ayant trait à la diminution du stress, de l'insomnie et de la dépression en lien avec les conditions climatiques. (Les Marchandises).

(1) Services de santé, nommément thérapie auriculaire pour diminuer le stress, l'insomnie et la dépression en lien avec les conditions climatiques; (2) Services de conseil, de soutien et de réhabilitation pour diminuer le stress, l'insomnie et la dépression en lien avec les conditions climatiques; (3) Services éducatifs, nommément conception et offre de programmes, matériel et information éducatifs ayant trait à la diminution du stress, de l'insomnie et de la dépression en lien avec les conditions climatiques et offre de séminaires éducatifs au moyen d'Internet ayant trait à la diminution du stress, de l'insomnie et de la dépression en lien avec les conditions climatiques. (Les Services).

[2] Cette demande est basée sur un emploi de la Marque au Canada depuis le mois d'octobre 2005 en liaison avec les Marchandises et les Services.

[3] La demande fut publiée le 4 avril 2007 dans le *Journal des marques de commerce* pour fins d'opposition. Nautilus Plus Inc. (Nautilus) et 88766 Canada Inc. (l'Opposante) ont produit une déclaration d'opposition conjointe le 4 juin 2007 que le registraire a transmise le 19 juin 2007 à la Requérante. Cette dernière a produit le 19 octobre 2007 une contre-déclaration niant tous les motifs d'opposition ci-après décrits. Nautilus et l'Opposante ont amendé leur déclaration d'opposition et la Requérante a amendé sa contre déclaration d'opposition en conséquence.

[4] Nautilus et l'Opposante ont produit comme preuve sous la règle 41 les certificats d'authenticité concernant les marques de commerce déposées énumérées dans leur déclaration d'opposition. La Requérante a produit sous la règle 42 l'affidavit de M. Stephen Wallack daté du 8 décembre 2008.

[5] Chacune des parties a produit un plaidoyer écrit. La Requérante et l'Opposante étaient représentées lors d'une audience. Trois jours avant la date de l'audience le registraire fut informé que Nautilus se désistait de son opposition. Ainsi il ne reste au dossier que l'opposition de l'Opposante.

Les motifs d'opposition

[6] Les différents motifs d'opposition soulevés par l'Opposante dans sa déclaration d'opposition amendée du 18 juillet 2008 peuvent se résumer ainsi :

- 1) En date de la production de la demande, la Requérante n'employait pas la Marque aux différentes dates de premier emploi alléguées dans la demande d'enregistrement ou chaque date de premier emploi revendiquée est erronée le tout en contravention aux dispositions de l'article 30(b) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (Loi);
- 2) La marque de commerce dont l'emploi est alléguée n'est pas la Marque mais bien une autre marque de commerce qui est différente;
- 3) L'emploi allégué de la Marque en liaison avec les Marchandises ou Services est discontinu, en tout ou en partie;

- 4) C'est fausement que la Requérente s'est dite convaincue d'avoir droit à l'emploi au Canada de la Marque eu égard à la connaissance de la Requérente des droits de tiers ou des opposantes et l'illégalité de tout emploi (article 30(i) de la Loi);
- 5) La demande ne renferme pas un état dressé dans les termes ordinaires du commerce des Marchandises ou Services (article 30(a) de la Loi);
- 6) La Marque n'est pas enregistrable en vertu des dispositions de l'article 12(1)(d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées suivantes :

CARE-FREE SNORE STOPPER, enregistrement No. LMC656,081 pour dispositif oral, nommément appareils conçus et adaptés pour empêcher le ronflement des personnes;
HEMOR-STOP, enregistrement No. LMC256,558 pour des suppositoires pour hémorroïdes;
BLOOD STOP, enregistrement No. LMC666,933 pour pansements, bandages et bandes à des fins médicales;
SNORE STOP, enregistrement No. LMC492,013 pour préparations homéopathiques pour prévenir le ronflement;
STOP'N GROW et dessin, enregistrement No. LMC162,143 pour "nail biting deterrent preparations";
TABASTOP, enregistrement No. LMC383,956 pour des comprimés pour arrêter de fumer.

- 7) La Marque n'est pas distinctive des Marchandises et Services ni ne peut l'être car elle ne distingue pas les Marchandises et Services de la Requérente des marchandises et services des autres et ce eu égard à ce qu'aux présentes mentionné ainsi que la présence sur le marché et au registre de marques de commerce de type STOP pour des marchandises et services de même nature que ceux mentionnés dans la présente demande d'enregistrement;
- 8) La Marque n'est pas distinctive des Marchandises et Services ni ne peut l'être car la Requérente a permis à des tiers d'employer la Marque au Canada hors les cadres des dispositions législatives régissant l'emploi sous licence et ce contrairement aux dispositions de l'article 50 de la Loi;
- 9) La Marque n'est pas distinctive des Marchandises et Services ni ne peut l'être car par suite de son transfert, il subsistait des droits chez deux ou plusieurs personnes, à l'emploi de la Marque et ces droits ont été exercés par lesdites personnes concurremment et ce, contrairement aux dispositions du paragraphe 48(2) de la Loi.

Fardeau de preuve en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce

[7] Dans le cadre de procédures d'opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce, l'opposante doit présenter suffisamment d'éléments de preuve se rapportant aux motifs d'opposition qu'elle soulève afin qu'il soit apparent qu'il existe des faits qui peuvent supporter

ces motifs d'opposition. Si l'opposante satisfait cette exigence, la requérante devra alors convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition soulevés ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la marque [voir *Joseph Seagram & Sons Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 (C.O.M.C.) et *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Limited*, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F.P.I.)].

Motifs d'opposition disposés sommairement

[8] Il n'y a eu aucune preuve de produite par l'Opposante prouvant les allégations contenues aux motifs d'opposition 3, 5, 8 et 9 décrits ci-haut. Dans les circonstances, je les rejette puisque l'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve initial.

[9] Quant au quatrième motif d'opposition, l'article 30(i) de la Loi n'exige de la Requérante qu'elle se déclare satisfaite d'avoir le droit à l'enregistrement de la Marque. Cette déclaration apparaît à la demande d'enregistrement. L'article 30(i) de la Loi pourra être soulevé, en autres, dans des cas où la déclaration de la requérante aurait été faite de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol Myers Co.* (1974) 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.)]. Ceci n'a été ni allégué, ni prouvé. Le quatrième motif d'opposition est donc également rejeté.

[10] Pour ce qui est du septième motif d'opposition, il n'y a aucune preuve d'usage des marques de commerce apparaissant au registre et citées par l'Opposante au sixième motif d'opposition et sur lesquelles l'Opposante se fonde. Or l'Opposante doit démontrer que l'une des marques citées, au soutien de l'allégation que la Marque ne peut être distinctive, était suffisamment connue à la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.P.I.)]. La production du certificat d'enregistrement pour chacune des marques citées n'est pas suffisante pour se décharger de ce fardeau de preuve initial [voir *Classical Remedia Ltd. c. 1404568 Ontario Ltd.* (2010), 81 C.P.R. (4th) 317 (C.O.M.C.)]. Pour ces raisons le septième motif d'opposition est également rejeté.

L'enregistrabilité de la Marque sous l'article 12(1)(d) de la Loi

[11] L'Opposante allègue à son sixième motif d'opposition que la Marque créée de la confusion avec les marques de commerce déposées ci-haut énumérées. En produisant un certificat d'authenticité pour chacune de ces marques, l'Opposante s'est déchargée de son fardeau de preuve initial. J'ai toutefois vérifié le registre en vertu de mon pouvoir discrétionnaire de le faire [voir *Quaker Oats Co. of Can. c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)] et tous sont en état sauf pour l'enregistrement No. LMC256,558 qui a été radié depuis. Elle ne peut donc être prise en considération au soutien de ce motif d'opposition.

[12] La Requérante doit donc démontrer qu'il n'y a pas de risque de confusion entre la Marque et l'une ou l'autre des marques citées par l'Opposante. Le test applicable en l'espèce est décrit à l'article 6(2) de la Loi. Ainsi l'emploi de la Marque créera de la confusion avec une autre marque de commerce si l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises et services liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, loués ou exécutés par la même personne, que ces services ou marchandises soient ou non de la même catégorie générale. Une liste non exhaustive des circonstances pertinentes apparaît à l'article 6(5) de la Loi. La Cour suprême du Canada dans l'arrêt récent de *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc. et al.* 2011 C.S.C. 27 a interprété l'article 6(2) et nous a éclairé sur la portée des différents critères énumérés à l'article 6(5) de la Loi. Il en ressort de cette analyse que le degré de ressemblance entre les marques en litige demeure le facteur le plus important.

[13] Je tiens à souligner que sous le chapitre « ARGUMENTATION » de son plaidoyer écrit l'Opposante limite ses commentaires au premier et deuxième motif d'opposition. Elle ne présente aucun argument pouvant soutenir le sixième motif d'opposition. Il en fut de même lors de l'audience. Je ne compte pas faire une analyse exhaustive des critères énumérés à l'article 6(5) de la Loi pour disposer de ce motif compte tenu du peu d'intérêt des parties à débattre sur ce point.

[14] Les marques citées par l'Opposante sont non seulement différentes tant phonétiquement, visuellement mais également dans les idées qu'elles suggèrent et ce malgré la présence du mot STOP. Ce mot possède un caractère distinctif inhérent très faible. De plus les certificats

d'enregistrement des marques citées par l'Opposante couvrent des marchandises différentes des Marchandises et Services à l'exception de celui pour la marque TABASTOP. Or dans ce dernier cas le manque de ressemblance avec la Marque est suffisant en soi pour conclure à l'absence de probabilité de confusion.

[15] Même si les autres facteurs énumérés à l'article 6(5) de la Loi étaient favorables à l'Opposante, leur poids ne serait pas suffisant pour contrer l'effet de l'absence de degré de ressemblance entre la Marque et les marques déposées citées par l'Opposante.

[16] J'arrive donc à la conclusion qu'il ne saurait y avoir de confusion entre la Marque et les marques déposées citées par l'Opposante au soutien de ce motif d'opposition. Dans les circonstances le sixième motif d'opposition est également rejeté.

L'emploi de la Marque

[17] Lors de l'audience l'agent de l'Opposante a indiqué qu'elle limitait aux Marchandises la portée des deux premiers motifs d'opposition. Je dois donc décider dans un premier temps si les différentes marques employées par la Requérante constituent un emploi de la Marque. Si c'est le cas, je devrai par la suite déterminer s'il s'agit d'un emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises (marchandises (1) et (2)).

[18] Pour les fins de cette décision qu'il suffise de dire au sujet de la Requérante que M. Wallack en est le président et fondateur. La Requérante fut incorporée le 4 avril 2000. M. Wallack affirme que la Requérante a débuté l'emploi d'une famille de marques en mai 2000 tous débutant par le mot STOP en liaison avec des traitements offerts à des individus concernant des problèmes de poids, d'appétit, stress et dépendance à l'alcool et le tabac.

[19] Je tiens à souligner qu'il y a une anomalie au sujet de la numérotation des pièces annexées à l'affidavit de M. Wallack. Ainsi dans l'affidavit de M. Wallack il n'y a aucune référence à la pièce SW-8 bien qu'une telle pièce y soit annexée. Il y a donc un décalage dans la présentation des pièces subséquentes. J'emploierai le chiffre de l'onglet où se retrouve la pièce plutôt que le numéro employé par M. Wallack à l'intérieur de son affidavit.

[20] L'Opposante prétend que la marque de commerce employée par la Requérante n'est pas la Marque. Or la Marque apparaît sur la publication produite comme pièce SW-1 et ce malgré la présence d'un trait d'union entre les mots STOP et DÉPRIME. Il y a également une seconde variante de la Marque apparaissant en outre aux pièces SW-2, SW-6, SW-7 où la lettre O dans le mot STOP est remplacée par un flocon de neige. Je considère l'emploi de ces versions comme étant un emploi de la Marque [voir *Registrar of Trade Marks c. Compagnie L'informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme et al.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 et *Nightingale Interlock Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535].

[21] Il est à noter toutefois que l'emploi de la marque STOP-DÉPRESSION HIVERNALE aux pièces SW-3, SW-4, SW-5 entre autres, ne constitue pas un emploi de la Marque.

[22] En conséquence je ne peux retenir les prétentions de l'Opposante au soutien de son deuxième motif d'opposition. Je le rejette.

[23] Il reste donc à déterminer si la Marque a été employée en liaison avec les Marchandises au sens de l'article 4(1) de la Loi à la date revendiquée dans la demande d'enregistrement.

La Marque est-elle employée en liaison avec les Marchandises?

[24] Il est reconnu par la jurisprudence que l'opposante peut se référer à la preuve de la requérante pour prouver les allégations se rapportant à l'article 30(b) de la Loi [voir *Labatt Brewing Company c. Molson Breweries, Partnership* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F.P.I.)]. Toutefois il faut que cette preuve soulève des doutes sérieux. L'Opposante prétend que la preuve produite par la Requérante ne démontre pas l'emploi de la Marque en liaison avec des marchandises au sens de l'article 4(1) de la Loi car il n'y aurait pas d'association entre la Marque et un produit. La meilleure façon de démontrer cette association serait d'apposer la Marque sur le produit-lui-même ou sur son emballage [voir *Farside Clothing et al. c. Caricline Ventures Ltd.* 2002 C.A.F. 446].

[25] M. Wallack mentionne dans son affidavit que les pièces SW-1 et SW-2 sont des pamphlets promotionnels. Il ne peut s'agir d'une preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises au sens de l'article 4(1) de la Loi.

[26] J'ai déjà conclu que la Marque n'apparaissait pas sur les pièces SW-3 à SW-5 inclusivement. Donc ces documents ne peuvent soutenir l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises.

[27] La pièce SW-6 est un certificat cadeau pour les Services. La pièce SW-7 est une photographie d'un couvercle de séchoir pour les mains, qui se retrouve dans différents bars et restaurants au Québec, sur lequel est apposée une publicité. Il s'agit encore une fois d'une publicité pour les Services. Les pièces SW-11 et SW-12 sont des photos illustrant une enseigne extérieure et un véhicule automobile sur lesquels apparaît la marque de commerce STOP CENTRES et non la Marque. Il n'y a aucune référence à la Marque dans le contenu de la pièce SW-9. Aucune de ces pièces produites par M. Wallack n'illustre les marchandises (1) à l'exception de la pièce SW-10 dont je traiterai plus amplement ci-après. Toutes ces pièces ne peuvent constituer une preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises au sens de l'article 4(1) de la Loi.

[28] Quant aux publications éducatives (marchandises (2)), les pamphlets promotionnels produits par M. Wallack sont distribués pour promouvoir les Services de la Requérante en liaison avec la Marque. Je suis d'accord avec l'Opposante que ces documents ne prouvent pas l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises (2).

[29] Il ne fait aucun doute que la Requérante emploie la Marque en liaison avec les Services. Toutefois il n'y aucune preuve au dossier se rattachant à l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises. Il y a bien la pièce SW-10 qui est une photographie d'un contenant pour des gouttes homéopathiques. Or la marque qui est apposée sur ledit contenant est STOP CENTRES et non la Marque.

[30] La Requérante prétend que le paragraphe 18 de l'affidavit de M. Wallack prouve que des pamphlets publicitaires portant la Marque étaient remis avec des produits homéopathiques de telle sorte qu'il existerait une association entre la Marque et ses produits homéopathiques. Je peux disposer de cet argument en reproduisant ledit paragraphe :

18. Since at least as early as October 2005, Stop Centres provides to its clients a wide range of naturopathic support products for weight loss, weight management, smoking cessation, appetite control, stress reduction and winter blues in connection with

promotional brochures or material bearing the STOP DÉPRIME HIVERNALE trademark. Exhibit SW-11 [*sic*] to my affidavit is a picture of one such bottle of homeopathic drops.

[31] Or le produit illustré sur la photographie SW-10 ne porte pas la Marque. Bien qu'il soit remis avec des brochures qui portent la Marque ces brochures font la promotion des Services en liaison avec la Marque et non des Marchandises. J'ai bien retracé par exemple à la pièce SW-1 un passage où l'on fait référence à des produits naturels, mais il n'y a aucune illustration de ces produits, et encore plus important, aucune mention que ces produits portent la Marque. Tout au plus l'allégation d'une association entre la Marque et les Marchandises (1) contenue au paragraphe 18 de l'affidavit de M. Wallack est ambiguë compte tenu que la pièce produite par ce dernier au soutien de cette allégation démontre l'emploi d'une autre marque de commerce.

[32] Donc malgré les pièces produites par la Requérante aucune d'entre-elles ne peut être considérée comme une preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises. La seule pièce qui démontre l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises est la pièce SW-10 mais elle ne porte pas la Marque. Ceci m'amène à conclure qu'il y a un doute sérieux quant à l'allégation de la Requérante qu'elle aurait employé la Marque en liaison avec les Marchandises à la date revendiquée.

[33] J'accueille donc le premier motif d'opposition en ce qui concerne les Marchandises uniquement.

Caractère abusif des procédures

[34] Lors de l'audience la Requérante a prétendu que les procédures d'opposition dans le présent dossier étaient sans fondement et abusives. En conséquence elle a demandé au registraire de conclure qu'elles constituaient un abus de droit au sens du code civil et ainsi m'invitait à prononcer le rejet de l'opposition.

[35] Le mécanisme de prévention d'abus de procédures d'opposition frivoles et sans fondement adopté par le Législateur se retrouve à l'article 38(4) de la Loi. En vertu de cet article le registraire, sur réception d'une déclaration d'opposition, doit en faire la lecture afin de déterminer s'il existe au moins un motif d'opposition qui, à sa face-même, apparaît soulevé une

question sérieuse. En signifiant la déclaration d'opposition à la Requérante le registraire a estimé, qu'à sa face même, elle n'était pas frivole. D'ailleurs tel qu'il appert de cette décision un des motifs d'opposition a été retenu en partie.

Disposition

[36] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, et en vertu des principes énoncés dans l'arrêt *Produits Ménagers Coronet Inc. v. Coronet Werke Heinrich SCH* 10 C.P.R. (3d) 482, j'accueille la demande d'enregistrement uniquement en ce qui concerne les Services soit :

Services de santé, nommément thérapie auriculaire pour diminuer le stress, l'insomnie et la dépression en lien avec les conditions climatiques;

Services de conseil, de soutien et de réhabilitation pour diminuer le stress, l'insomnie et la dépression en lien avec les conditions climatiques;

Services éducatifs, nommément conception et offre de programmes, matériel et information éducatifs ayant trait à la diminution du stress, de l'insomnie et de la dépression en lien avec les conditions climatiques et offre de séminaires éducatifs au moyen d'Internet ayant trait à la diminution du stress, de l'insomnie et de la dépression en lien avec les conditions climatiques.

et je repousse la demande d'enregistrement de la Marque pour ce qui est des Marchandises, soit:

Produits de soutien naturopathique, nommément gouttes, gélules et pilules homéopathiques pour diminuer le stress, l'insomnie et la dépression en lien avec les conditions climatiques;

Publications éducatives, nommément livres, articles imprimés, dépliants et cahiers d'exercices et feuilles de travail ayant trait à la diminution du stress, de l'insomnie et de la dépression en lien avec les conditions climatiques.

le tout en application des dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

Jean Carrière
Membre de la commission des oppositions
Office de la propriété intellectuelle du Canada