



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

Référence : 2015 COMC 15
Date de la décision : 2015-01-28
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par le Collège communautaire
de Vancouver à l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1,536,869 pour la
marque de commerce VCCOLLEGE.CA
au nom de Vancouver Career College
(Burnaby) Inc.**

[1] Le 22 juillet 2011, Vancouver Career College (Burnaby) Inc. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce VCCOLLEGE.CA (la Marque) pour emploi en liaison avec l'exploitation d'un établissement d'enseignement de niveau collégial (les Services). La demande est fondée sur un emploi projeté.

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 11 avril 2012.

[3] Le 11 juin 2012, le Collège communautaire de Vancouver (l'Opposante) s'est opposé à la demande en invoquant les motifs d'opposition suivants :

- (a) La demande n'est pas conforme à l'article 30e) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13, parce que la Requérante ne pouvait pas avoir eu l'intention d'employer la Marque au Canada du fait qu'elle était déjà employée avant la production de la demande.

- (b) La demande n'est pas conforme à l'article 30*i*) de la Loi, parce que la Requérente ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque.
- (c) La Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)*e*) de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec les marques officielles suivantes : enregistrements n° 910,482 de la marque VCC et n° 916,687 de la marque VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE.
- (d) La Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu des articles 16(3)*a*) et 16(3)*c*) de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce et les noms commerciaux VCC et VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE de l'Opposante, enregistrés pour emploi en liaison avec l'exploitation d'un établissement d'enseignement de niveau collégial.
- (e) La Marque n'est pas distinctive en ce qu'elle ne distingue pas véritablement ni n'est adaptée à distinguer les Services de la Requérente.

[4] La Requérente a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[5] L'Opposante a produit en preuve les affidavits de Kathleen Chandler, de Roberto Alfaro, de Wendy LaFrance, d'Angela Abbinante, de Doreen Chui-Chai, de Tess Lawrence et de Joan E. Brehl Steele. M^mc Chandler joint comme Pièce A à son affidavit souscrit le 27 mars 2013 un affidavit qu'elle a souscrit le 1^{er} octobre 2012 en lien avec une autre procédure mettant en cause la Requérente. Elle confirme la véracité de l'affidavit précédent, fournit des renseignements pour mettre à jour l'affidavit précédent et fait siennes les déclarations qui y sont contenues. Les numéros de paragraphe et les Pièces mentionnés renvoient à l'affidavit du 1^{er} octobre 2012.

[6] La Requérente n'a produit aucune preuve.

[7] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et étaient représentées à l'audience qui a été tenue le 10 septembre 2014.

Question préliminaire : preuve d'emploi par la Requérante

[8] Au soutien de son opposition, l'Opposante s'appuie sur divers imprimés tirés d'Internet et joints à l'affidavit de M^{me} Chandler, dont le site Web *www.vccollege.ca* (Pièce JJ), la page Facebook (Pièce DD) et le compte Twitter (Pièce CC) présumés de la Requérante et des recherches lancées dans GOOGLE et montrant le lien commandité *www.vccollege.ca* (Pièce FF). Ces imprimés sont admissibles même s'ils constituent du oui-dire, comme l'Opposante doit les produire à l'appui des motifs d'opposition et comme ils sont dignes de foi, étant donné que la Requérante, étant partie en l'espèce, a la possibilité de réfuter la preuve [*Reliant Web Hostings Inc c Tensing Holding BV* (2012), 106 CPR (4th) 294 (COMC), para. 35].

Dates pertinentes et fardeau de preuve

[9] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- article 38(2)a)/article 30 – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), p. 475];
- articles 38(2)b)/12(1)e) – la date de ma décision [*Assoc. olympique canadienne c Allied Corp* (1989), 28 CPR (3d) 161 (CAF) et *Canadian Olympic Assn/Assoc Olympique Canadienne c Olympus Optical Co* (1991), 38 CPR (3d) 1 (CAF)];
- articles 38(2)c)/16(3) – la date de production de la demande [voir l'article 16(3)]; et
- articles 38(2)d)/2 – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317, p. 324 (CF)].

[10] Avant de me pencher sur les motifs d'opposition, j'estime nécessaire d'examiner certaines exigences techniques relatives i) au fardeau de preuve initial imposé à un opposant au soutien des allégations figurant dans la déclaration d'opposition et ii) au fardeau ultime imposé à un requérant pour établir sa preuve.

[11] En ce qui concerne le point i) susmentionné, il incombe à un opposant de démontrer les faits sur lesquels il appuie ses allégations formulées dans la déclaration d'opposition : *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.), p. 298. La présence d'un fardeau de preuve imposé à un opposant à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que la question soit considérée, la preuve doit être suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ladite question. En ce qui concerne le point ii) susmentionné, c'est au requérant qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi invoquées par un opposant (pour les allégations pour lesquelles un opposant s'est acquitté du fardeau de preuve qui lui incombait). Le fait qu'un fardeau ultime incombe au requérant signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.

Analyse des motifs d'opposition

[12] J'analyserai maintenant les motifs d'opposition en commençant par le motif fondé sur le caractère distinctif.

Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

[13] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive parce qu'elle ne distingue pas véritablement ni n'est adaptée à distinguer les Services des produits et services de l'Opposante.

[14] C'est à l'Opposante qu'incombe le fardeau de prouver que, en date du 11 juin 2012, ses marques de commerce et noms commerciaux VCC et VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE étaient connus à un point tel qu'ils pouvaient faire perdre à la Marque son caractère distinctif. L'Opposante se sera acquittée de son fardeau de preuve si ses marques de commerce et ses noms commerciaux sont connus au Canada dans une certaine mesure ou s'ils sont bien connus dans une région précise du Canada [*Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF), para. 33]. Mon analyse ci-dessous sera axée sur la marque de commerce VCC de l'Opposante, car j'estime que cette marque représente la meilleure chance pour l'Opposante d'obtenir gain de cause.

L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve

[15] La preuve de l'Opposante produite dans les affidavits de M^{me} Chandler et de M^{me} Steel et résumée ci-après est suffisante pour lui permettre de s'acquitter de son fardeau de preuve. J'estime que l'exposition des consommateurs de Vancouver à des publicités, à de l'information, à du matériel promotionnel et à des articles divers présentant la marque de commerce VCC de l'Opposante a fait en sorte que cette marque de commerce était bien connue dans cette région en date du 11 juin 2012 (la date pertinente).

[16] M^{me} Chandler, conseillère principale aux affaires publiques de l'Opposante, fournit la preuve suivante à la date pertinente.

- (a) L'Opposante a été établie en 1965 et exerce ses activités sous la raison sociale Vancouver Community College (Collège communautaire de Vancouver) depuis 1974 (para. 5-6). M^{me} Chandler affirme que l'Opposante ou son prédécesseur en titre emploie la marque de commerce VCC depuis au moins 1965 (para. 15) et sa preuve démontre l'emploi de la marque VCC depuis au moins 1977 (Pièce C).
- (b) Entre 2008 et 2012, le nombre moyen d'étudiants a dépassé 23 000 par année (para. 12, 74).
- (c) L'Opposante offre 78 certificats, 28 diplômes et 3 baccalauréats dans un éventail de disciplines dont la santé, l'hébergement, le commerce appliqué, les transports et autres métiers spécialisés (para. 8, 11).
- (d) La marque de commerce VCC figure sur les documents imprimés distribués par l'Opposante, notamment les brochures sur les programmes, les calendriers, les dépliants et les guides sur le contenu des programmes depuis 1977 (para. 22-47; Pièces F-K). La marque de commerce VCC figure aussi sur les bulletins communautaires, notamment le VCC Community Report (rapport communautaire du Collège), pour lequel plus de 148 000 copies ont été distribuées chaque année entre 2004 et 2009 (para. 22-27; Pièces A, B, C, D et E).

- (e) Le site Web *www.vcc.ca* de l'Opposante, qui présente la marque de commerce VCC bien en vue, a reçu plus de 1,5 million de visites par année de 2007 à 2012 (para. 63-67, Pièces T, U, V).
- (f) L'Opposante présente des publicités dans les aérotrains et les stations d'aérotrain pour faire la promotion de ses services d'enseignement offerts en liaison avec la marque de commerce VCC (paragraphe 75-76; Pièce Z).
- (g) De 2002 à 2012, l'Opposante a organisé des soirées d'information deux fois par année aux futurs étudiants (public approximatif de 1 000 étudiants), à l'occasion desquelles du matériel promotionnel présentant la marque de commerce VCC a été distribué (para. 59-62, Pièce S).
- (h) Entre 1988 et 2012, l'Opposante a été présentée dans plus de 30 articles du Vancouver Sun, du Province de Vancouver et du Times Colonist de Victoria avec la mention VCC ou VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE dans le titre ou le corps de l'article (para. 48; Pièce P).

[17] M^{me} Steele est vice-présidente/directrice générale, Leadership de la marque et innovation de l'Alliance for Audited Media. M^{me} Steele fournit des chiffres relatifs à la diffusion de divers périodiques mentionnés au paragraphe 48 de l'affidavit de M^{me} Chandler, dont The Province et le Vancouver Sun. La preuve démontre que ces périodiques ont une vaste diffusion dans la région de Vancouver.

Fardeau de preuve de la Requérente

[18] Comme l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, la Requérente a le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce VCC de l'Opposante de telle sorte que la Marque est distinctive des Services ou est adaptée à distinguer les Services.

Test en matière de confusion

[19] Selon le test en matière de confusion, qui est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, l'emploi d'une marque de commerce crée 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 produits et les services liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus ou loués par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Aux fins de cette appréciation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énumérées à l'article 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Les critères énoncés à l'article 6(5) ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22 (CanLII), [2006] 1 RCS 772 (CSC), para. 54]. Je m'appuie également sur l'affirmation de la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), au para. 49, selon laquelle le critère énoncé à l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

[20] Dans l'affaire *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* 2006 CSC 23 (CanLII), [2006] 1 RCS 824, la Cour suprême du Canada a établi la manière d'appliquer le test, au para. 20 :

[TRADUCTION]

Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue [de la marque], alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce [précédentes] et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.

En outre, l'appréciation de la probabilité de confusion cherche à déterminer ce qui se produit lorsque les consommateurs voient une marque de commerce et non les mesures subséquentes qui pourraient être prises [*Masterpiece, précité*, para. 70-73].

Caractère distinctif inhérent

[21] Ni l'une ni l'autre des marques des parties ne possède un caractère distinctif inhérent très marqué. Les marques composées d'initiales sont considérées comme des marques faibles ayant un faible caractère distinctif inhérent [*GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1^{re} inst.), p. 163-164]. La marque de commerce VCC de l'Opposante constitue le sigle de Vancouver Community College (Collège communautaire de Vancouver). La marque de commerce de la Requérante se compose du sigle VC (pour Vancouver Career ou carrière Vancouver) et des éléments descriptifs COLLEGE et .CA (voir, par exemple, l'affidavit de M^{me} Chandler, Pièces CC, FF (voir, par exemple, les pages 3530, 3545 et 3565) et JJ).

Période pendant laquelle les marques ont été en usage et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[22] Ce facteur favorise de manière significative l'Opposante. L'Opposante a établi l'emploi à grande échelle de la marque de commerce VCC dans la région de Vancouver pendant une période prolongée. Cet emploi à grande échelle a fait en sorte que la marque de commerce VCC de l'Opposante est devenue distinctive [*Gemological Institute of America Inc c Gemology Headquarters International LLC*, 2014 CF 1153, para. 104; 111; *Sarah Coventry, Inc c Abrahamian* (1984), 1 CPR (3d) 238, para. 6 (CF 1^{re} inst.)]. En revanche, il n'y a aucune preuve que la Marque est devenue connue dans une véritable mesure.

Genre de services et nature du commerce

[23] Ce facteur favorise de manière significative l'Opposante. Les services des parties, l'exploitation d'un établissement d'enseignement de niveau collégial, sont identiques, tout comme l'est la nature du commerce. Si la Requérante soutient que le consommateur accorde beaucoup d'attention au choix d'un collège (Plaidoyer écrit de la Requérante, para. 48-49), ceci ne diminue pas nécessairement le risque de probabilité de confusion. La Cour suprême du Canada a affirmé

que, comme le test à appliquer est celui de la « première impression », ce qui importe est l'attitude du consommateur ou de la consommatrice lorsqu'il ou elle voit la marque pour la première fois sur le marché, sans égard aux recherches ou précautions ultérieures [voir *Masterpiece*, précité, para. 67-74].

Degré de ressemblance

[24] Comme je l'ai mentionné précédemment, le degré de ressemblance entre les marques de commerce est souvent le facteur qui aura le plus d'incidence sur l'analyse de la confusion. Au moment d'examiner le degré de ressemblance, il est bien établi en droit que les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Le test qu'il convient d'appliquer est celui du souvenir imparfait qu'un consommateur peut avoir de la marque d'un opposant; il ne consiste pas à placer les marques côte à côte dans le but de les comparer [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, précité, para. 20].

[25] Ce facteur favorise l'Opposante, comme les deux marques de commerce en cause se ressemblent beaucoup dans la présentation et le son. La marque de commerce de l'Opposante est entièrement intégrée à la Marque. De plus, dans le contexte des Services, les idées suggérées par les marques seraient très similaires pour les consommateurs de la région de Vancouver. Du fait de son emploi de longue date, la marque de commerce VCC de l'Opposante évoque des services d'enseignement de niveau collégial offerts à Vancouver. En comparaison, la Marque évoque le nom de domaine d'une entité qui offre des services d'enseignement de niveau collégial à Vancouver ou potentiellement dans une autre ville dont le nom commence par la lettre V. En outre, si la Marque comporte les éléments COLLEGE et .CA, ces éléments n'ont pas d'incidence véritable sur le degré de ressemblance, comme ils sont descriptifs [*Reno-Dépôt Inc c Homer TLC Inc* (2009), 84 CPR (4th) 58 (COMC), para. 58; *Masterpiece*, précité, para. 64].

Preuve de confusion réelle

[26] Parmi ses éléments de preuve, l'Opposante a produit les affidavits d'Angela Abbinante, de Wendy LaFrance, de Robert Alfaro et de Doreen Chui-Chai, tous des employés qui fournissent les détails de conversations tenues avec des étudiants potentiels qui ont communiqué par erreur

avec l'Opposante ou qui se sont rendus à tort dans les bureaux de l'Opposante alors qu'ils avaient pris rendez-vous avec la Requérante. Je n'ai pas tenu compte de cette preuve, comme il ne m'apparaît pas clairement que la confusion décrite par les déposants découlait de la confusion entre VCCOLLEGE.CA et la marque VCC de l'Opposante.

Décision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (CACB)

[27] À l'audience, la Requérante a soutenu que l'affaire *Insurance Corporation of British Columbia c Stainton Ventures Ltd* 2014 CACB 296 (*ICBC c Stainton*) étaye son point de vue selon lequel la Marque, qui est un nom de domaine, ne créerait pas de confusion avec la marque de commerce de l'Opposante. Dans *ICBC c Stainton*, l'ICBC a fait valoir que le nom de domaine *ICBCadvice.com* était interdit par ses marques officielles, comme les consommateurs seraient amenés à croire qu'elle exploitait le site Web. La CACB a plutôt conclu au para. 37 que le consommateur ne confondrait pas le nom de domaine et les marques officielles :

[TRADUCTION]

Même s'il existe une certaine ressemblance entre *ICBCadvice.com* et la famille de marques de l'ICBC, l'utilisateur ordinaire d'Internet qui n'a qu'un souvenir imparfait des marques de l'ICBC ne les confondrait vraisemblablement pas avec le nom de domaine. ... Ils comprennent, par exemple, qu'un nom de domaine qui énonce en partie le nom d'une entreprise ou son sigle ne sera pas nécessairement affilié à cette entreprise ou approuvé par cette entreprise et peut plutôt être l'objet du site Web ou être sans aucun rapport avec cette entreprise. En outre, ils comprennent qu'il est nécessaire de consulter un site Web pour en déterminer le propriétaire.

[28] La décision de la CACB dans cette affaire n'aide pas à trancher la question de la confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante. La présente opposition ne concerne pas l'appréciation de la probabilité de confusion entre un nom de domaine particulier en tant que tel et une marque officielle. Dans le présent contexte, la Requérante a plutôt produit une demande relative à la marque VCCOLLEGE.CA en tant que marque de commerce, dont la fonction consiste à indiquer la source et à distinguer les Services de la Requérante de ceux de tiers.

Conclusion

[29] En appliquant le test en matière de confusion, j'ai examiné la situation sur le principe de la première impression et du souvenir imparfait. Comme la marque de commerce VCC, qui serait autrement faible, a acquis un caractère distinctif du fait de son emploi et de sa notoriété, les petites différences entre la Marque et la marque de commerce VCC ne sont pas suffisantes pour éviter la confusion. Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que le 11 juin 2012, la Marque était distinctive des Services. Ce motif d'opposition est accueilli.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a)

[30] Bien que la date pertinente pour évaluer le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) soit antérieure à la date pertinente pour l'appréciation du motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif, la date différente ne donne pas lieu à une conclusion différente. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) est également accueilli.

Motifs d'opposition restants

[31] Comme j'ai déjà tranché en faveur de l'Opposante relativement à deux des motifs d'opposition, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que j'examine les autres motifs d'opposition.

Décision

[32] Dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Hétu, trad.