

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de
Freedom RV Canada Inc. à la demande
n° 1293523 produite par CMSR Enterprises Incorporated
en vue de l’enregistrement de la
marque de commerce FREEDOM AWAITS**

Le 1^{er} mars 2006, la requérante, CMSR Enterprises Incorporated, a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce FREEDOM AWAITS en liaison avec les services suivants :

Exploitation d’une entreprise de détail et de gros spécialisée dans la vente, la location, l’entretien et la réparation de remorques fermées et ouvertes, nommément remorques utilitaires, remorques à benne basculante, remorques à marchandises, remorques de jardinage, remorques pour motoneiges, remorques pour automobiles, remorques pour motocyclettes, remorques porte-bateau et flotteurs pour équipement, et véhicules de plaisance, nommément autocaravanes, campeuses, tentes-roulottes, caravanes et semi-remorques de camping.

La demande est fondée sur l’emploi de la marque au Canada depuis le 1^{er} novembre 1994 par la requérante ainsi que par son prédécesseur en titre, Primo Trailer Sales Ltd. (anciennement 782366 Ontario Ltd.). La demande a été publiée aux fins d’opposition le 17 janvier 2007.

L'opposante, Freedom RV Canada Inc., a produit une déclaration d'opposition le 30 janvier 2007, et une copie a été transmise à la requérante le 6 février 2007. Les trois motifs d'opposition exposés au paragraphe 1 de la déclaration d'opposition sont reproduits ci-dessous.

[TRADUCTION]

a) La marque de commerce n'est pas enregistrable :

La notion de caractère distinctif est au cœur de la protection des marques de commerce. Le caractère distinctif couvre un large spectre, allant des marques qui possèdent un caractère distinctif inhérent aux marques qui sont simplement descriptives. L'opposante fait valoir que les mots « Freedom awaits » ne sont pas distinctifs mais descriptifs. Or, les marques qui sont « dépourvues de caractère distinctif inhérent » ne sont enregistrables que si la requérante peut établir l'existence d'une signification ou d'un caractère distinctif secondaire.

Nous soutenons que la marque de la requérante n'est pas devenue distinctive de son produit au point d'avoir acquis une signification secondaire que le public concerné ne confondrait pas habituellement avec le sens premier des mots qui la composent. C'est à la requérante qu'il incombe de démontrer que la marque est liée de façon distinctive aux marchandises qu'elle vend et que la marque est bien connue au Canada en liaison avec son slogan publicitaire.

b) La requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la marque de commerce :

Une recherche NUANS et une recherche « Google » ont permis de constater que les mots « Freedom » et « Awaits » sont si couramment employés en liaison avec des noms commerciaux et des slogans publicitaires visant des véhicules de plaisance que la requérante ne devrait pas avoir droit à la protection qu'accorde l'enregistrement d'une marque de commerce.

c) La marque de commerce n'a aucun caractère distinctif :

Nous soutenons que la marque de commerce est dépourvue de caractère distinctif inhérent étant donné qu'elle oriente le consommateur vers une multitude de sources.

Les recherches susmentionnées (NUANS et « Google ») démontrent que les mots « Freedom » et « Awaits » sont descriptifs et ne possèdent aucun caractère distinctif lorsqu'ils sont liés à la vente de véhicules de plaisance. Rien ne permet en outre d'affirmer que la marque a acquis un caractère distinctif en raison de son emploi continu dans le commerce au point où, dans l'esprit des consommateurs, cette marque a une seule origine, en l'occurrence la requérante.

La marque n'ayant rien d'unique et ne pouvant donc pas se rattacher uniquement aux marchandises et aux services de la requérante, nous soutenons qu'elle ne devrait pas bénéficier d'une plus grande protection plus poussée.

La requérante a produit et signifié une contre-déclaration. L'opposante a produit, à titre de preuve, la déclaration solennelle de Jonathan Donaldson. La requérante a pour sa part décidé de ne pas produire de preuve. Seule la requérante a déposé un plaidoyer écrit, et ni l'une ni l'autre des parties n'a demandé la tenue d'une audience.

Il convient préalablement de signaler que les pièces jointes à la déclaration Donaldson n'ont pas été attestées comme elles auraient dû l'être. Or, M. Donaldson a désigné, par une lettre, chacune de ces pièces et, puisque la requérante ne s'est pas opposée, j'ai décidé de les admettre en preuve.

Dans sa déclaration solennelle, M. Donaldson se présente comme directeur de l'opposante, société ontarienne qui exerce ses activités à North Gower (Ontario). M. Donaldson ne précise pas la

nature des activités commerciales de l'opposante, mais la page Web jointe à titre de pièce B à sa déclaration porte à penser que l'opposante vend des véhicules de plaisance. M. Donaldson déclare que l'opposante emploie le slogan publicitaire « It's the Freedom...You've Been Looking For! », mais ne prouve pas cet emploi, et ne fournit aucun détail sur les ventes ou les activités publicitaires de l'opposante.

M. Donaldson affirme que le mot FREEDOM est d'un usage commun au Canada dans le domaine des véhicules de plaisance. À l'appui de cette affirmation, il a joint à sa déclaration, à titre de pièce C, [TRADUCTION] « la recherche NUANS effectuée auprès d'Industrie Canada, qui démontre bien que plusieurs entreprises font ou ont fait affaire sous une raison sociale contenant le mot "Freedom" ». Malheureusement, M. Donaldson ne précise pas qui a effectué cette recherche NUANS, ni comment elle a été faite. Cet élément de preuve est donc irrecevable en l'espèce. Mais, quoi qu'il en soit, même si les résultats de cette recherche avaient pu être admis dans le cadre de la présente procédure, ils ne font que démontrer, comme il fallait s'y attendre, que plusieurs marques de commerce et raisons sociales comprennent le mot FREEDOM. Rien n'indique que l'une ou l'autre de ces marques ou raisons sociales sont actuellement employées au Canada. Rien n'indique non plus qu'une des mentions relevées a trait à une entreprise de véhicules de plaisance, et il semble qu'aucune ne comportait les mots FREEDOM AWAITS.

Dans l'ensemble, le premier motif d'opposition ne permet pas de conclure au caractère non enregistrable de la marque en question. Étant donné le caractère libéral du libellé employé à l'alinéa 1a) de la déclaration d'opposition reproduit ci-dessus, on peut tout au plus dire que

l'opposante fait valoir que la marque de commerce visée par la demande d'enregistrement est contraire à l'alinéa 12(1)b) de la Loi, car elle donne une description claire de la nature ou de la qualité des services visés par la demande d'enregistrement. Or, comme la requérante l'a signalé, la déclaration d'opposition ne contient aucune allégation de fait susceptible de fonder un tel motif d'opposition.

Si l'opposante avait fait ces allégations de fait, il semble que suivant la décision *Fiesta Barbeques Limited c. General Housewares Corporation* (2003), 28 C.P.R. (4th) 254 (C.F. 1^{re} inst.), lui-même fondé sur l'arrêt de la Cour suprême du Canada, *Lightning Fastener Co. c. Canadian Goodrich Co.* [1932] R.C.S. 189, la date pertinente pour l'examen d'un motif fondé sur l'alinéa 12(1)b) de la Loi est, et a toujours été, la date de production de la demande. En outre, il y a lieu d'aborder la question relevant de cette disposition du point de vue de l'utilisateur moyen des marchandises ou services. Enfin, il convient de ne pas décomposer la marque en ses éléments constitutifs pour l'analyser en détail, mais de l'examiner dans son ensemble en fonction de la première impression qui s'en dégage : voir *Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1978), 40 C.P.R. (2d) 25, aux pages 27 et 28, et *Atlantic Promotions Inc. c. Registraire des marques de commerce* (1984), 2 C.P.R. (3d) 183, à la page 186.

En l'espèce, rappelons-le, l'opposante n'a formulé aucune allégation de fait au soutien de sa déclaration selon laquelle la marque de la requérante donne une description claire. En tout état de cause, compte tenu du sens ordinaire des mots FREEDOM AWAITS, il est difficile de voir comment la marque de commerce de la requérante donne une description claire d'un commerce spécialisé dans

la vente et l'entretien de remorques et de véhicules de plaisance. L'expression FREEDOM AWAITS suggère tout au plus un mode de vie que pourrait permettre l'achat d'un des produits de la requérante. Par conséquent, le premier motif d'opposition est rejeté.

Le deuxième motif n'est pas valablement invoqué. Les motifs d'opposition fondés sur le droit préalable à l'enregistrement relèvent de l'article 16 de la Loi. Or, l'opposante n'a pas invoqué cette disposition et n'a fait état d'aucun emploi antérieur de son nom de commerce ou marque de commerce qui aurait créé de la confusion. Le fait que les mots FREEDOM et AWAITS soient couramment employés dans le commerce des véhicules de plaisance (ce qui n'a d'ailleurs pas été démontré) ne permet pas d'étayer un motif d'opposition fondé sur le droit préalable à l'enregistrement en vertu de l'article 16. Par conséquent, le deuxième motif d'opposition est également rejeté.

Pour ce qui est du troisième motif d'opposition, la date pertinente pour l'examen des circonstances relatives à la question du caractère distinctif est la date de production de la déclaration d'opposition. Il appartient à la requérante de démontrer que la marque de commerce visée par l'enregistrement distingue véritablement ses services des services d'autres propriétaires au Canada, ou qu'elle est adaptée à les distinguer ainsi. L'opposante doit, pour sa part, démontrer le bien-fondé des allégations de fait sur lesquelles elle s'appuie.

L'opposante n'est pas parvenue à démontrer l'emploi, par d'autres propriétaires, des mots FREEDOM et AWAITS, ou de l'expression FREEDOM AWAITS, dans le secteur commercial

pertinent. L'opposante aurait déjà, dans une certaine mesure, employé son nom commercial dans le cadre de son entreprise de véhicules de plaisance, mais aucun élément de preuve ne l'atteste. Même si les résultats de la recherche NUANS étaient recevables en l'espèce, aucune des mentions relevées ne concerne le commerce des véhicules de plaisance et, en tout état de cause, il n'existe aucune preuve d'emploi des marques ou des noms en question. L'opposante ne s'est donc pas acquittée de la preuve qui lui incombait, et le troisième motif d'opposition est également rejeté.

Compte tenu de ce qui précède, et conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition de l'opposante.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 29 OCTOBRE 2008.

David J. Martin
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Edith Malo, LL. B.