



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

Référence : 2016 COMC 86
Date de la décision : 2016-06-02
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Vancouver Community College

Opposant

et

Vancouver Career College (Burnaby) Inc.

Requérant

1,612,550 pour la marque de commerce
VCCOLLEGE

Demande

DOSSIER

[1] Le 4 février 2013, Vancouver Career College (Burnaby) Inc. a produit une demande en vue de faire enregistrer la marque de commerce VCCOLLEGE sur la base de l'emploi au Canada depuis au moins aussi tôt qu'avril 2009 en liaison avec les services suivants :

[TRADUCTION]

exploitation d'un établissement d'enseignement de niveau collégial.

[2] La demande en cause a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 23 octobre 2013, et Vancouver Community College s'y est opposé le 23 décembre 2013. Le 7 janvier 2014, le registraire a transmis au requérant une copie de la déclaration d'opposition, comme l'exige l'art. 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*,

L.R.C. 1985, ch. T-13. En réponse, le requérant a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle il nie l'ensemble des allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

[3] La preuve de l'opposant est constituée des affidavits des personnes suivantes : Tess Lawrence; Doreen Chui-Chai; Angela Abbinante; Roberto Alfaro; Wendy LaFrance; Joan Steele; et Tim Atkinson. Le requérant a choisi de ne produire aucune preuve. Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue.

[4] Environ un mois avant la tenue de l'audience, la Commission a informé l'opposant que sa preuve avait été égarée et qu'elle se révélait introuvable. À la demande de la Commission, l'opposant a fourni des copies des affidavits originaux signés qui sont mentionnés ci-dessus. Je me suis fondé sur ces copies à l'audience. Les affidavits originaux signés ont été retrouvés peu avant que je rende ma décision.

DÉCLARATION D'OPPOSITION

[5] Un résumé des motifs d'opposition est présenté ci-dessous :

A *Selon l'article 38(2)a)*

[6] La demande en cause n'est pas conforme aux exigences de l'art. 30 de la *Loi sur les marques de commerce* parce que :

i) En contravention de l'art. 30*b)*, le requérant n'a pas employé sa marque VCCOLLEGE au Canada depuis au moins aussi tôt qu'avril 2009 en liaison avec les services décrits dans la demande.

ii) En contravention de l'art. 30*i)*, le requérant ne pouvait pas être convaincu d'avoir droit d'employer la marque visée par la demande parce que, à la date de premier emploi alléguée, le requérant avait connaissance, ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, de l'existence des marques de commerce et des marques officielles VCC et VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE de l'opposant.

B *Selon l'article 38(2)b)*

[7] La marque VCCOLLEGE visée par la demande n'est pas enregistrable parce que, suivant l'art. 12(1)e) de la *Loi*, il s'agit d'une marque dont l'article 9(1)n)(iii) interdit l'adoption. À cet égard, le registraire des marques de commerce a donné, aux dates suivantes, un avis public de l'adoption des marques suivantes à titre de marques officielles de l'opposant en liaison avec les services suivants :

- i) VCC, le 13 janvier 1999, en liaison avec l'offre de services d'enseignement; et
- ii) VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE, le 5 octobre 2005, en liaison avec l'exploitation d'un établissement d'enseignement de niveau collégial.

[8] L'enregistrement de la marque VCCOLLEGE visée par la demande serait contraire à l'art. 12(1)e) parce que cette marque présente une ressemblance telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec les marques officielles de l'opposant.

C *Selon l'article 38(2)c)*

[9] Le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement suivant l'art. 16(1)a) et l'art. 16(1)c) parce que, à la date de premier emploi allégué, la marque visée par la demande créait de la confusion avec les marques de commerce et noms commerciaux suivants, détenus et employés par l'opposant :

- i) VCC; et
- ii) VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE

lesquelles marques avaient été antérieurement employées et révélées au Canada par l'opposant en liaison avec des documents et des services d'enseignement qui sont du même genre que les services spécifiés dans la demande en cause.

D *Selon l'article 38(2)d)*

[10] Compte tenu des faits exposés aux alinéas A, B et C ci-dessus, la marque VCCOLLEGE visée par la demande n'est pas distinctive, au sens de l'art. 2 de la *Loi*, parce qu'elle ne distingue pas véritablement et n'est pas adaptée à distinguer les services du requérant des services de l'opposant.

[11] Avant d'examiner les questions soulevées dans la déclaration d'opposition, je passerai en revue la preuve de l'opposant et préciserai en quoi consistent le fardeau de preuve de l'opposant et le fardeau ultime du requérant. J'expliquai également ce qu'il faut entendre par « confusion » dans le contexte de la *Loi sur les marques de commerce* et j'énoncerai les facteurs dont il convient de tenir compte aux fins de l'appréciation de la question de la confusion.

PREUVE DE L'OPPOSANT

Tim Atkinson

[12] M. Atkinson atteste qu'il est le directeur du Library and Learning Center [bibliothèque et centre d'apprentissage] de l'opposant « VCC ». L'opposant est un collège, désigné comme tel en vertu de législation provinciale, qui comprend deux campus à Vancouver et neuf centres d'apprentissage satellites à Vancouver et à Burnaby. L'opposant VCC offre 78 certificats, 28 diplômes et trois baccalauréats dans une variété de disciplines dont la santé, le tourisme d'accueil et d'autres métiers spécialisés. L'opposant a fourni des services à une population étudiante comptant de 21 300 à 23 850 personnes annuellement au cours de la période allant de 2008 à 2014. L'opposant a employé de 1 200 à 1 500 personnes annuellement au cours de la période allant de 2008 à 2012. Le budget d'exploitation annuel de l'opposant, qui était d'environ 98 millions de dollars en 2009, s'est accru de façon régulière pour atteindre 109 millions de dollars en 2014.

[13] Comme l'atteste M. Atkinson aux para 15 à 18 de son affidavit, l'opposant identifie ses services au moyen de la marque VCC, mais aussi de la marque VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE [TRADUCTION] :

15. . . . VCC . . . emploie, annonce et promeut sa marque de commerce et son nom commercial VCC en liaison avec des documents et des services d'enseignement en Colombie-Britannique, y compris mais non exclusivement dans la région du Grand Vancouver, et à l'international d'une façon abondante et continue depuis au moins aussi tôt que 1965.

16. . . . VCC . . . emploie, annonce et promeut sa marque de commerce et son nom commercial VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE en liaison avec des documents et des services d'enseignement en Colombie-Britannique, y compris mais non exclusivement dans la région du Grand Vancouver, et à l'international d'une façon abondante et continue depuis au moins aussi tôt que 1974.

17. . . . VCC . . . emploie, annonce et promeut ses noms de domaines vcc.bc.ca et vcc.ca (les « Domaines VCC ») en Colombie-Britannique, y compris mais non exclusivement, dans la région du Grand Vancouver, et à l'international d'une façon abondante et continue depuis au moins aussi tôt que 2001. Vcc.bc.ca est enregistré depuis octobre/novembre 2000. Vancouvercommunitycollege.ca est enregistré depuis le 6 décembre 2000. Vcc.ca est enregistré depuis le 21 février 2001. Les marques de commerce et noms commerciaux VCC et VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE, les Domaines VCC et les marques officielles de VCC que sont « VCC » et « Vancouver Community College », lesquelles portent respectivement les numéros 0910482 et 0916687 (les « Marques officielles »), sont ci-après collectivement appelés les « Marques VCC ».

18. D'après mon examen des dossiers d'exploitation que tient VCC depuis plus de 45 ans dans la pratique normale de ses activités dans la région du Grand Vancouver, VCC a employé et promu les Marques VCC en liaison avec les marchandises et services suivants :

a) Documents d'enseignement, y compris mais non exclusivement, manuels de formation, aperçus de programme, curriculums de cours et de programme, guides de l'étudiant et du formateur, précis pour les étudiants, plans de cours, guides et outils d'évaluation, diplômes, certificats, documents de communication et relevés de notes (les « Marchandises communes »);

b) Exploitation d'un établissement d'enseignement de niveau collégial dans le domaine de la formation professionnelle; services d'enseignement dans le domaine de l'éducation au choix de carrière; services d'enseignement prenant la forme d'un collège d'enseignement professionnel; offre de cours de niveau collégial dans le domaine de la formation professionnelle (les « Services communs »); (collectivement appelés les « Marchandises et Services communs »).

[14] Les documents promotionnels auxquels M. Atkinson fait référence au para. 18 de son affidavit, ci-dessus, prennent, entre autres, la forme de bulletins d'information communautaires, de documents d'information générale ou portant sur des programmes précis, de calendriers de programme, de dépliants sur la formation continue et de guides de contenu de programme. Les documents, à la fois nombreux et volumineux, qui sont joints comme pièces à l'affidavit de M. Atkinson établissent un emploi abondant des marques VCC et VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE de l'opposant en liaison avec ce que M. Atkinson appelle les « Marchandises et services communs » aux alinéas 18a) et b) reproduits ci-dessus.

[15] En outre, pendant la période allant de 1988 à 2012, l'opposant a été mentionné dans des articles de journaux en tant que VCC et VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE : voir la pièce P jointe à la l'affidavit de M. Atkinson.

[16] Les marques VCC et VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE de l'opposant sont affichées lors de salons professionnels et de salons de l'emploi, sur le site Web de l'opposant au www.vcc.ca, dans les librairies se trouvant sur les campus de l'opposant, sur les diplômes, les certificats et les relevés de notes de l'opposant, dans des publicités exposées dans des wagons du SkyTrain [aérotrain] (une des stations a été baptisée VCC parce qu'elle se trouve à proximité de l'un des campus de l'opposant), et sur les enseignes des campus. Le site Web de l'opposant, mentionné ci-dessus, a enregistré environ 1,78 million de visites en 2007; un nombre qui a connu une augmentation constante pour atteindre 2,23 millions de visites en 2013. Là encore, les documents à la fois nombreux et volumineux qui sont joints comme pièces à l'affidavit de M. Atkinson corroborent le témoignage de M. Atkinson. Le requérant fait également la promotion de ses services sous la marque **VCCollege** depuis 2009.

[17] À la lumière du témoignage de M. Atkinson et des documents qui sont joints comme pièces à son affidavit, j'estime que les marques VCC et VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE de l'opposant avaient acquis, à toutes les dates pertinentes, une notoriété substantielle en liaison avec les services d'exploitation d'un établissement d'enseignement de niveau collégial. De plus, comme les marques sont souvent employées ensemble, j'estime que la marque VCC serait reconnue comme un acronyme de VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE, du moins par la clientèle cible à la recherche de programmes collégiaux.

Joan Steele

[18] Mme Steele atteste qu'elle est la vice-présidente/directrice générale, pour le Canada, de l'Alliance for Audited Media (anciennement connu sous le nom de Audit Bureau of Circulations). Son affidavit vise à présenter en preuve des chiffres concernant la diffusion de diverses publications auxquelles M. Atkinson fait référence dans son affidavit. Sa preuve appuie ma conclusion que les marques de l'opposant avaient acquis, à toutes les dates pertinentes, une notoriété substantielle en liaison avec les services d'exploitation d'un établissement d'enseignement de niveau collégial.

Angela Abbinante

[19] M^{me} Abbinante atteste qu'elle est une employée de longue date de l'opposant. À titre d'orienteuse principale, elle interagit directement avec les étudiants potentiels désireux de s'inscrire aux programmes du VCC. Elle a consigné certaines de ces rencontres et a pu relater dans le détail avoir rencontré trois étudiants potentiels désireux de s'inscrire au VCC, mais qui, en cherchant les coordonnées du collège, avaient plutôt été dirigés vers le requérant. Son expérience est résumée au para. 10 de son affidavit :

[TRADUCTION]

J'ai été confrontée à de nombreuses situations semblables à ces deux[sic] exemples. Des situations semblables à ces deux exemples se présentent assez fréquemment et sont devenues plutôt courantes. Les étudiants potentiels qui ont, par erreur, pris un rendez-vous avec le Career College [le requérant] m'ont fait part de leur frustration quant aux difficultés qu'ils ont rencontrées lors de la prise de rendez-vous. Il m'est impossible de consigner toutes ces rencontres, car je suis très occupée et je n'ai pas le temps de m'arrêter pour le faire.

Roberto Alfaro

[20] M. Alfaro atteste qu'il occupe un poste de réceptionniste-conseil chez l'opposant. Sa preuve est semblable à celle de M^{me} Abbinante [TRADUCTION] :

3. À titre de réceptionniste des Services d'orientation, j'accueille les étudiants et étudiants potentiels qui se présentent dans les locaux des Services d'orientation. . .

4. . . . les étudiants et étudiants potentiels qui se présentent dans les locaux des Services d'orientation ont généralement pris un rendez-vous pour discuter de leur inscription . . . ou se présentent dans les locaux sans rendez-vous dans le but d'obtenir des renseignements généraux . . . les étudiants qui ont un rendez-vous me fournissent généralement le nom de l'orienteur qu'ils sont censés rencontrer afin que je puisse aviser cet orienteur.

5. Il est arrivé souvent que le nom fourni par l'étudiant potentiel ne soit le nom d'aucun de nos orienteurs. En examinant l'information m'ayant été fournie par ces étudiants potentiels . . . j'ai pu déterminer qu'ils avaient pris un rendez-vous avec une personne du Vancouver Career College, et non du VCC . . . Dans de tels cas, les étudiants demandent généralement à obtenir un rendez-vous chez nous, affirmant que leur véritable intention était de rencontrer un orienteur du VCC.

6. Lorsqu'une telle situation se produit, j'informe l'étudiant potentiel qu'il a pris un rendez-vous avec une autre organisation qui n'est pas affiliée au VCC. Lorsqu'ils apprennent qu'en réalité, ils n'ont pas de rendez-vous avec le VCC, bon nombre de ces étudiants expriment de la frustration ou de la colère. Bon nombre

d'entre eux m'ont également informé avoir obtenu les coordonnées qu'ils m'ont fournies en cherchant « VCC » sur Internet. Dans la plupart de ces situations, aucun de nos orienteurs n'était disponible pour rencontrer l'étudiant dans l'immédiat, de sorte que l'étudiant m'a demandé de lui fixer un rendez-vous avec un de nos orienteurs à une autre date.

7. Des incidents comme ceux que je viens de décrire se sont produits à répétition en 2012 et au cours des quelques années qui ont précédé, bien qu'ils aient été moins fréquents au cours des 12 à 15 derniers mois. Au cours des 12 à 15 derniers mois, ces incidents ont continué de se produire, mais moins fréquemment, peut-être une ou deux fois par mois.

Wendy LaFrance

[21] M^{me} LaFrance atteste qu'elle occupe chez l'opposant un poste d'orienteuse qui l'amène à interagir directement avec les étudiants et étudiants potentiels. Sa preuve est semblable à celle de M^{me} Abbinante et de M. Alfaro. Elle décrit en détail une rencontre avec une étudiante potentielle et en évoque d'autres sous une forme synthétique [TRADUCTION] :

6. La rencontre a eu lieu le 3 octobre 2011. L'étudiante potentielle m'a fait part de son intérêt pour notre programme d'infirmiers auxiliaires autorisés. Elle m'a dit avoir cherché les coordonnées du « VCC » sur Internet. Cette recherche l'a menée à entrer en contact avec le Career College [le requérant en l'espèce] . . .

7 Elle m'a dit qu'elle avait versé une somme de 150 \$ au Career College pour payer les frais d'évaluation qui étaient exigés dans le cadre de sa rencontre avec eux. . . Elle m'a informée que son intention avait toujours été de rencontrer une personne du VCC, et s'est dite frustrée d'avoir payé les frais et d'avoir eu du mal à obtenir un rendez-vous avec le VCC.

8. J'ai été confrontée à d'autres situations semblables à cet exemple. Au cours des dernières années, des situations de ce genre se sont présentées selon une fréquence variant d'une fois tous les deux mois à environ deux fois par mois. Les étudiants potentiels qui ont, par erreur, pris un rendez-vous avec le Career College se sont dits frustrés d'avoir eu du mal à obtenir un rendez-vous avec un orienteur du VCC.

Doreen Chui-Chai

[22] M^{me} Chui-Chai atteste qu'elle occupe chez l'opposant un poste d'orienteuse qui l'amène à interagir directement avec les étudiants et étudiants potentiels. Son témoignage va dans le même sens que le témoignage de M^{me} LaFrance, c'est-à-dire que des étudiants potentiels communiquent

avec le VCC ou se présentent dans ses locaux après avoir préalablement communiqué avec le requérant ou pris un rendez-vous avec le requérant.

Tess Lawrence

[23] M^{me} Lawrence atteste qu'elle occupe un poste d'adjointe juridique et administrative au sein du cabinet qui représente l'opposant. Son affidavit vise à présenter en preuve des copies de ce qui suit : 1) le Certificat d'enregistrement de la marque officielle VCC de l'opposant, 2) un imprimé provenant de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (duquel relève la présente Commission) montrant les détails de la marque officielle Vancouver Community College de l'opposant, 3) une lettre de mise en demeure datée du 18 août 2009 envoyée au requérant pour le compte de l'opposant relativement à l'emploi allégué de la marque de commerce VCC et du nom commercial Vancouver Community College par le requérant, 4) un Avis de poursuite civile modifié de nouveau désignant l'opposant en l'espèce comme demandeur et le requérant en l'espèce comme défendeur et concernant l'emploi allégué des marques VCC et Vancouver Community College de l'opposant par le défendeur. Les éléments 3 et 4 susmentionnés ne sont pas pertinents du point de vue des questions dont je suis saisi et je n'en ai pas tenu compte.

Fardeau ultime et fardeau de preuve

[24] Comme je l'ai mentionné précédemment, avant d'examiner les motifs d'opposition, j'estime nécessaire de rappeler en quoi consiste i) le fardeau initial qui incombe à l'opposant, soit celui d'étayer les allégations contenues dans la déclaration d'opposition, et ii) le fardeau ultime dont doit s'acquitter le requérant, soit celui de prouver sa cause.

[25] En ce qui concerne le point i) ci-dessus, conformément aux règles de preuve habituelles, l'opposant a le fardeau de preuve d'établir les faits sur lesquels il appuie les allégations qu'il formule dans sa déclaration d'opposition : voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, 30 CPR (3d) 293, à la p 298 (CF 1^{re} inst). Le fait qu'un fardeau de preuve soit imposé à l'opposant signifie que, pour qu'une question soulevée par l'opposant soit prise en considération, il doit exister une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question. S'agissant du point ii) ci-dessus, le requérant doit s'acquitter du fardeau ultime de démontrer que sa demande ne contrevient pas aux dispositions

de la *Loi sur les marques de commerce*, ainsi que l'allègue l'opposant dans sa déclaration d'opposition (mais uniquement à l'égard des allégations relativement auxquelles l'opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve). Le fait que le 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.

QUESTIONS DÉTERMINANTES

[26] L'une des questions déterminantes que je dois trancher est celle de savoir si la marque VCCOLLEGE visée par la demande crée de la confusion avec la marque VCC de l'opposant, selon le motif d'opposition portant que le requérant n'a pas droit à l'enregistrement de la marque VCCOLLEGE. La date pertinente pour évaluer la question de la confusion, du point de vue du droit à l'enregistrement, est la date de premier emploi de la marque visée par la demande, en l'espèce le 30 avril 2009 : voir l'art. 16(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce*.

CE QU'IL FAUT ENTENDRE PAR « CONFUSION ENTRE DES MARQUES DE COMMERCE »

[27] Des marques de commerce créent de la confusion lorsqu'il existe une probabilité raisonnable de confusion au sens de l'art. 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, lequel est libellé comme suit :

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 . . liés à ces marques de commerce sont fabriqués . . . ou que les services liés à ces marques sont . . . exécutés par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[28] Ainsi, l'article 6(2) ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais sur une confusion portant à croire que des produits ou des services provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question que pose l'art. 6(2) est celle de savoir si des consommateurs des services d'enseignement du requérant, fournis sous la marque VCCOLLEGE, croiraient que ces services ont été fournis ou autorisés par l'opposant, ou font l'objet d'une licence concédée par ce dernier, qui fournit des services d'enseignement essentiellement identiques sous la marque VCC. C'est au requérant qu'incombe le fardeau ultime

d'établir, selon la norme habituelle de la prépondérance des probabilités qui s'applique en matière civile, qu'il n'y aurait pas de probabilité raisonnable de confusion.

TEST EN MATIÈRE DE CONFUSION

[29] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs à considérer pour déterminer si deux marques créent de la confusion sont « toutes les circonstances de l'espèce, y compris » celles expressément énoncées aux art. 6(5)a) à 6(5)e) de la *Loi*, à savoir : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chaque marque a été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et il importe de prendre en considération tous les facteurs pertinents. En outre, ces facteurs n'ont pas nécessairement tous le même poids, et le poids qu'il convient d'accorder à chacun dépend des circonstances : voir *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (CF 1^{re} inst). Toutefois, comme l'a souligné le juge Rothstein dans *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.), le degré de ressemblance est souvent le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce, même s'il est mentionné en dernier lieu à l'art. 6(5). (je souligne)

EXAMEN DES FACTEURS ÉNONCÉS À L'ART 6(5)

Le caractère distinctif inhérent et acquis

[30] La marque VCCOLLEGE visée par la demande étant un terme forgé, elle possède au moins un certain caractère distinctif inhérent. Toutefois, vu la présence du suffixe COLLEGE [collège], le terme serait sans doute interprété comme désignant le nom d'un établissement d'enseignement. La reconnaissance du terme comme correspondant au nom d'un établissement – vraisemblablement le VC COLLEGE – amoindrit le caractère distinctif inhérent de la marque au point d'en faire une marque relativement faible. La marque VCC de l'opposant est, elle aussi, intrinsèquement faible, car elle est formée de lettres de l'alphabet.

[31] La marque visée par la demande n'aurait eu aucun caractère distinctif acquis à la date pertinente la plus lointaine du 30 avril 2009. De plus, en l'absence d'une preuve de la part du requérant, je ne suis pas disposé à conclure que la marque VCCOLLEGE avait acquis plus qu'un caractère distinctif minimal aux dates pertinentes ultérieures. Comme je l'ai souligné au para. 17, ci-dessus, la marque VCC de l'opposant avait acquis une importante notoriété à toutes les dates pertinentes. Le premier facteur, qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis, favorise donc fortement l'opposant.

La période pendant laquelle les marques ont été en usage

[32] La marque VCC de l'opposant est employée depuis 1965. Son emploi précède l'emploi de la marque VCCOLLEGE par le requérant de plus de quatre décennies. Le deuxième facteur favorise donc fortement l'opposant également.

Le genre de services et la nature du commerce

[33] Les observations de l'opposant au sujet de ces facteurs se trouvent aux pages 17 et 18 de son plaidoyer écrit; elles sont reproduites ci-dessous [TRADUCTION]:

100. Pour déterminer l'enregistrabilité d'une marque de commerce, le registraire doit tenir compte des termes spécifiés dans la demande, car ces termes définissent les droits qu'un requérant cherche à faire protéger : *Masterpiece*, aux para 53, 56.

101. Lorsqu'il s'agit d'évaluer le degré de similitude dans la nature du commerce des parties, il faut éviter d'établir des catégories trop étroites : *Masterpiece*, aux para 106 et 107.

102. La Demande du Requéant définit comme suit les services que ce dernier envisage de fournir en liaison avec la Marque de commerce du Requéant : exploitation d'un établissement d'enseignement de niveau collégial.

103. Ces services sont identiques à ceux offerts par l'Opposant : Affidavit Atkinson, aux para 4 à 13.

104. L'Opposant a annoncé ses services en ligne et au moyen d'imprimés pendant une période prolongée et par le biais d'un large éventail de médias, en liaison avec les marques VCC et VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE, tel que décrit ci-dessus en relation avec l'Affidavit Atkinson.

105. L'Opposant et le Requéant cherchent tous deux à attirer les mêmes consommateurs : des étudiants potentiels désirant recevoir un enseignement de niveau collégial.

106. Le Requéran employe et a employé la Marque de commerce du Requéran dans des médias et des contextes similaires. La preuve indique que les Marques de commerce de l'Opposant sont apparues en ligne en réponse aux mêmes paramètres de recherche et sur les mêmes pages que la Marque de commerce du Requéran : Affidavit Atkinson, aux para 82 à 90 et pièces à l'appui y jointes.

[34] Je souscris aux observations de l'opposant, reproduites ci-dessus, selon lesquelles les services et commerces des parties sont essentiellement les mêmes. Les troisième et quatrième facteurs favorisent donc fortement l'opposant également.

Le degré de ressemblance

[35] La première partie d'une marque est généralement celle qui revêt le plus d'importance aux fins de la distinction : *Conde Nast Publications Inc. c. Union Des Editions Modernes* (1979) 26 CPR (2d) 183, à la p 188 (CF 1^{re} inst). En l'espèce, à la première impression, la première partie de la marque VCCOLLEGE visée par la demande est la combinaison des lettres VCC. La deuxième partie de la marque est OLLEGE; cependant, à la deuxième impression, il apparaît que le deuxième C est associé au mot COLLEGE. À la première impression, le requérant a employé l'intégralité de la marque VCC de l'opposant comme première partie de la marque visée par la demande.

[36] La marque visée par la demande serait prononcée VC College, tandis que, dans le cas de la marque de l'opposant, les lettres V; C; C seraient prononcées individuellement.

[37] La marque VCC de l'opposant serait interprétée comme un acronyme de la marque VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE de l'opposant, car les deux marques de l'opposant sont souvent employées ensemble. Cette circonstance de l'espèce (voir la partie soulignée du para. 29, ci-dessus) fait en sorte que les marques en cause suggèrent la même idée, c'est-à-dire celle du VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE, car VCCOLLEGE suggérerait aussi vraisemblablement l'idée du VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE.

[38] En l'espèce, on ne peut nier qu'il existe des différences évidentes entre les marques en cause; cependant lorsqu'on considère les marques sous l'angle des trois aspects de la ressemblance – visuelle, sonore et idées suggérées – et compte tenu du fait que le terme VCC

serait interprété comme un acronyme de VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE, il s'ensuit que les marques VCC et VCCOLLEGE présentent plus de ressemblances que de différences. Le dernier facteur favorise donc l'opposant.

Autres considérations

[39] La preuve des déposants Lawrence, Chui-Chai, Abbinante, Alfaro et LaFrance vient corroborer la thèse de l'opposant selon laquelle il existe une probabilité de confusion entre les marques VCC et VCCOLLEGE.

[40] L'opposant a porté à ma connaissance une affaire antérieure d'opposition entre les parties dans laquelle le requérant en l'espèce a tenté de faire enregistrer la marque VCCOLLEGE.CA en liaison avec les mêmes services qu'en l'espèce : voir *Vancouver Community College c Vancouver Career College (Burnaby) Inc*, 2015 COMC 15 (CanLII). La preuve que l'opposant avait produite dans cette affaire semble comparable à celle qu'il a produite en l'espèce, et le requérant avait choisi de ne produire aucune preuve. La Commission a conclu que :

[TRADUCTION]

[29] . . . Comme la marque de commerce VCC [la marque de l'opposant], qui serait autrement faible, a acquis un caractère distinctif du fait de son emploi et de sa notoriété, les petites différences entre la Marque [la marque VCCOLLEGE.CA visée par la demande] 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.

[41] Je tiens compte également de la remarque suivante, issue de la jurisprudence des États-Unis, qui a été citée avec approbation dans *Source Perrier (Societe Anonyme) c. Canada Dry Ltd.* (1982), 64 CPR (2d) 116, à la p 121 (H.C. Ont.) :

[TRADUCTION]

. . . peu de gens seraient assez stupides pour reproduire exactement la marque ou le symbole d'un autre. Comme il a déjà été dit selon une heureuse formule, la forme la plus efficace de contrefaçon consiste à reproduire assez fidèlement

pour embrouiller le public, en conservant assez de différences pour embrouiller les tribunaux.

Conclusions

[42] Eu égard à ce qui précède et, en particulier, aux facteurs énoncés à l'art. 6(5) examinés ci-dessus, j'estime que le requérant ne s'est pas acquitté de son fardeau ultime de démontrer que les marques VCCOLLEGE et VCC ne créent pas de confusion.

[43] Le raisonnement exposé ci-dessus m'amène également à conclure que le requérant ne s'est pas acquitté de son fardeau ultime de démontrer que les marques VCCOLLEGE et VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE ne créent pas de confusion. L'opposant obtient donc gain de cause relativement aux motifs d'opposition fondés sur l'art. 16(1)a) et sur l'art. 16(1)c).

[44] Les considérations susmentionnées s'appliquent également au motif d'opposition portant que la marque VCCOLLEGE visée par la demande n'est pas distinctive du requérant, mais à la date pertinente ultérieure du 23 décembre 2013, c'est-à-dire la date de l'opposition. La marque et le nom commercial de l'opposant avaient acquis un plus grand caractère distinctif à cette date, du fait de leur emploi et de leur annonce continus, qu'à la date pertinente plus lointaine du 30 avril 2009. Il s'ensuit que l'opposant obtient également gain de cause relativement au motif d'opposition fondé sur l'art. 2.

[45] Étant donné que l'opposant a obtenu gain de cause relativement à deux motifs d'opposition, il n'est pas nécessaire que j'examine les autres motifs.

DÉCISION

[46] Compte tenu de ce qui précède, la demande d'enregistrement en cause est repoussée. Cette décision a été rendue dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l'art. 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Myer Herzig, membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : 2016-02-18

COMPARUTIONS

Mat Brechtel

POUR L'OPPOSANT

Norman Cameron et Tessa Seager

POUR LE REQUÉRANT

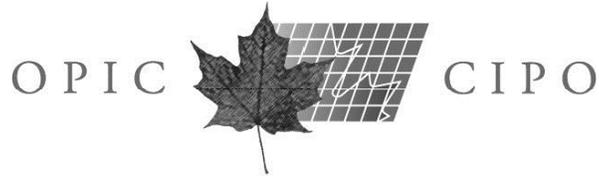
AGENT(S) AU DOSSIER

Bull, Housser & Tupper

POUR L'OPPOSANT

Cameron IP

POUR LE REQUÉRANT



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

Référence : 2016 COMC 86
Date de la décision : 2016-06-02
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Vancouver Community College

Opposant

et

Vancouver Career College (Burnaby) Inc.

Requérant

1,612,550 pour la marque de commerce
VCCOLLEGE

Demande

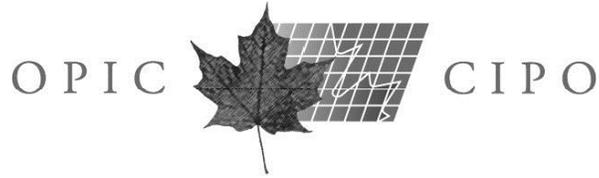
[1] Il a été porté à mon attention que ma récente décision dans l'affaire de l'opposition précitée contient une erreur à la dernière phrase du paragraphe 16, où il aurait fallu lire « requérant » plutôt que « opposant ».

[2] En conséquence, la dernière phrase du para 16 est modifiée conformément au passage souligné ci-dessous :

Le requérant fait également la promotion de ses services sous la marque **VCCollege** depuis 2009.

Myer Herzig, membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.



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

Référence : 2016 COMC 86
Date de la décision : 2016-06-02
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Vancouver Community College

Opposant

et

Vancouver Career College (Burnaby) Inc.

Requérant

1,612,550 pour la marque de commerce
VCCOLLEGE

Demande

[1] Il a été porté à mon attention que ma récente décision dans l'affaire de l'opposition précitée contient des erreurs aux paragraphes 37, 38 et 43, dans lesquels le mot VICTORIA a, par inadvertance, été substitué au mot VANCOUVER.

[2] En conséquence, les paras 37, 38 et 43 de ma décision en date du 2 juin 2016 sont modifiés de manière à remplacer VICTORIA par VANCOUVER, conformément aux passages soulignés ci-dessous :

[37] La marque VCC de l'opposant serait interprétée comme un acronyme de la marque VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE de l'opposant, car les deux marques de l'opposant sont souvent employées ensemble. Cette circonstance de l'espèce (voir la partie soulignée du para. 29, ci-dessus) fait en sorte que les marques en cause suggèrent la même idée, c'est-à-dire celle du VANCOUVER COMMUNITY

COLLEGE, car VCCOLLEGE suggérerait aussi vraisemblablement l'idée du VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE.

[38] En l'espèce, on ne peut nier qu'il existe des différences évidentes entre les marques en cause; cependant lorsqu'on considère les marques sous l'angle des trois aspects de la ressemblance – visuelle, sonore et idées suggérées – et compte tenu du fait que le terme VCC serait interprété comme un acronyme de VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE, il s'ensuit que les marques VCC et VCCOLLEGE présentent plus de ressemblances que de différences. Le dernier facteur favorise donc l'opposant.

[43] Le raisonnement exposé ci-dessus m'amène également à conclure que le requérant ne s'est pas acquitté de son fardeau ultime de démontrer que les marques VCCOLLEGE et VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE ne créent pas de confusion. L'opposant obtient donc gain de cause relativement aux motifs d'opposition fondés sur l'art. 16(1)a) et sur l'art. 16(1)c).

Myer Herzig, membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.