



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2019 COMC 90**

**Date de la décision : 2019-08-20**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

**Alibaba Group Holding Limited**

**Opposante**

**et**

**Kaulins-Plaskacz, Ilze**

**Requérante**

**1,712,042 pour la marque de commerce**

**Demande**

**ALIBABA.CA**

INTRODUCTION

[1] Alibaba Group Holding Limited (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce ALIBABA.CA (la Marque), qui fait l’objet de la demande d’enregistrement n° 1,712,042 au nom de Kaulins-Plaskacz, Ilze (la Requérante).

[2] La demande est fondée sur l’emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que le 16 janvier 2015 en liaison avec les services suivants [TRADUCTION] : « offre d’un site Web dans le domaine des bonbons et du chocolat » (ci-après parfois appelés les Services de la Requérante).

[3] L'Opposante s'oppose à la demande pour divers motifs, y compris que la Marque créée de la confusion avec les marques de commerce ALIBABA.COM et ALIBABA de l'Opposante enregistrées sous les n<sup>os</sup> LMC594,225 et LMC773,117, dont les détails sont présentés à l'annexe A jointe à la présente décision.

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, j'estime qu'il y a lieu de rejeter la demande.

#### LE DOSSIER

[5] La demande relative à la Marque a été produite le 22 janvier 2015.

[6] De nombreuses modifications à la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. La date utilisée pour déterminer quelle version de la Loi s'applique à une procédure d'opposition est la date à laquelle la demande visée par l'opposition a été annoncée. En l'espèce, la demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 23 décembre 2015. La demande ayant été annoncée avant le 17 juin 2019, conformément à l'article 70 de la Loi, les motifs d'opposition seront évalués sur le fondement de la Loi dans sa version du 16 juin 2019, à l'exception de la question de la confusion qui, elle, sera évaluée au regard des articles 6(2) à (4) de la Loi dans sa version actuelle.

[7] Le 23 février 2016, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, dans laquelle elle a soulevé des motifs d'opposition fondés sur les articles 2 (absence de caractère distinctif), 12(1)d) (non-enregistrabilité), et 16(1)a) (absence de droit à l'enregistrement) de la Loi.

[8] Le 10 mars 2016, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle conteste chacun des motifs d'opposition soulevés dans la déclaration d'opposition.

[9] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Li, Ka Ming Angela, avocate-conseil principale, chef de la PI souple de l'Opposante, souscrit le 8 juillet 2016 (l'affidavit Li).

[10] À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Thelma Thibodeau, membre à la retraite du Barreau du Québec et agente de marques de commerce, souscrit le 11 novembre 2016 (l'affidavit Thibodeau).

[11] Aucune des déposantes n'a été contre-interrogée.

[12] Les parties ont toutes deux produit des observations écrites et étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue.

#### APERÇU DE LA PREUVE

[13] Je présente ci-dessous un aperçu des points saillants de la preuve des parties, que j'examinerai de façon plus détaillée, au besoin, dans le cadre de mon analyse des divers motifs d'opposition.

#### **La preuve de l'Opposante – l'affidavit Li**

##### Renseignements généraux au sujet de l'Opposante

[14] Mme Li explique les origines de l'Opposante, qui a été fondée en Chine en 1999, sous la direction de M. Jack Ma, dans le but de créer un cybermarché permettant aux entreprises et aux consommateurs de soutenir efficacement la concurrence au sein des économies locales et mondiale [para 5 et 6].

[15] Tout au long de son affidavit, Mme Li appelle collectivement l'Opposante et ses sociétés affiliées le « Groupe Alibaba », qu'elle décrit comme [TRADUCTION] « une famille de sociétés basées sur Internet dont la mission est de faciliter pour tous l'achat et la vente en ligne partout dans le monde » [para 4].

[16] Mme Li expose en détail la structure juridique organisationnelle du Groupe Alibaba qui figure dans le rapport annuel de l'Opposante relatif à l'exercice financier s'étant terminé le 31 mars 2016, dont une copie est jointe comme pièce LKMA-1 à son affidavit. Comme le montre cette pièce, il semble que toutes les filiales et les entités consolidées du Groupe Alibaba hors de la Chine sont détenues à 100 % par l'Opposante, directement ou indirectement [para 6].

[17] Mme Li atteste que depuis son adoption en 1999, le terme ALIBABA est [TRADUCTION] « l'élément central et distinctif » de la dénomination sociale du Groupe Alibaba et de sa marque maison sous laquelle ses activités commerciales sont annoncées [para 7 et 10].

[18] Tout au long de son affidavit, Mme Li appelle collectivement les marques ALIBABA et ALIBABA.COM de l'Opposante les « Marques de commerce Alibaba » et, à moins d'indication contraire, j'en ferai autant tout au long de ma décision. Mme Li atteste que l'Opposante autorise des entreprises et sociétés affiliées faisant partie du Groupe Alibaba à employer les Marques de commerce Alibaba. Elle atteste également que l'Opposante exerce [TRADUCTION] « un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques et la qualité des produits et des services fournis en liaison avec les Marques de commerce Alibaba par les entreprises et sociétés affiliées faisant partie du Groupe Alibaba » [para 8]. À ce stade de ma décision, je tiens à souligner que je suis convaincue que tout emploi des Marques de commerce Alibaba par les entreprises et les sociétés affiliées de l'Opposante faisant partie du Groupe Alibaba s'applique au profit de l'Opposante conformément à l'article 50(1) de la Loi. Par conséquent, lorsque je mentionnerai l'Opposante ci-après dans ma décision, je désignerai collectivement Alibaba Group Holding Limited et ses sociétés affiliées faisant partie du Groupe Alibaba.

#### Services fournis par l'Opposante et le site Web *Alibaba.com* au Canada

[19] L'affidavit de Mme Li est axé sur l'emploi des Marques de commerce Alibaba en liaison avec un cybermarché mondial pour les acheteurs et les vendeurs de produits et/ou de services. Je souligne que cela correspond à certains des services de l'Opposante indiqués à l'annexe A. En effet, Mme Li explique que l'Opposante exploite deux marchés interentreprises (B2B) : 1) un cybermarché mondial pour les importateurs et les exportateurs accessibles au *Alibaba.com* (site Web *Alibaba.com*), et 2) un cybermarché chinois pour le commerce intérieur en Chine accessible au *Alibaba.com.cn* et au *1688.com*, tous deux en liaison avec la marque de commerce ALIBABA [para 12].

[20] Mme Li atteste que des entreprises du monde entier utilisent les plateformes de cybermarchés pour s'approvisionner en produits, et que des vendeurs du monde entier les utilisent pour établir une présence en ligne et commercialiser des produits et des services auprès

de centaines de millions de consommateurs et d'autres entreprises [para 13]. Elle atteste plus précisément que le site *Web Alibaba.com* établit des liens entre des acheteurs dans plus de 200 pays, dont le Canada, et des vendeurs du monde entier, y compris du Canada. Mme Li explique que les vendeurs comprennent généralement des distributeurs grossistes, des revendeurs et/ou des fabricants d'une grande variété de produits et de services, alors que les acheteurs comprennent généralement des agents commerciaux, des grossistes, des détaillants, des fabricants et des petites et moyennes entreprises exerçant des activités d'import-export [para 16].

[21] Mme Li atteste que la marque de commerce ALIBABA.COM, qui fait partie intégrante de la plateforme de cybermarché mondial exploitée par l'Opposante, est employée depuis l'enregistrement et le lancement du site *Web Alibaba.com* en 1999. À l'appui, elle joint des captures d'écran d'un rapport WHOIS relatif à l'enregistrement du nom de domaine *Alibaba.com* et de diverses pages Web tirées du site *Web Alibaba.com*, sur lesquelles figurent les Marques de commerce Alibaba. Je reproduis ci-dessous les illustrations présentées dans ces pages Web [para 15; pièce LKMA-4] :



[22] En ce qui concerne ces deux illustrations, je souligne que le mot « Alibaba » est écrit en caractères gras et ressort par rapport au reste du texte, lequel figure en lien avec l'élément *.com* et un élément graphique sur la gauche. Je suis donc convaincue que le mot ALIBABA se démarque suffisamment pour constituer une présentation de la marque de commerce ALIBABA telle qu'elle est enregistrée. Je suis également convaincue que la présentation d'Alibaba.com sous les formes stylisées reproduites ci-dessus équivaut à la présentation de la marque de commerce ALIBABA.COM telle qu'elle est enregistrée. À cet égard, en ce qui concerne la première illustration, l'élément Alibaba.com se démarque suffisamment du reste du texte « Global trade starts here » [Le commerce mondial commence ici] et de l'élément graphique qui l'accompagne sur la gauche. En ce qui concerne la deuxième illustration, l'élément Alibaba.com

se démarque également suffisamment du même élément graphique sur la gauche [selon *Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); et *Nightingale Interloc c Prodesign* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)].

[23] En ce qui concerne les activités canadiennes sur le site Web *Alibaba.com* ou sur une version du site ciblant les Canadiens par l'intermédiaire d'une [TRADUCTION] « chaîne canadienne », Mme Li fournit diverses captures d'écran, dont certaines arborent les Marques de commerce Alibaba [para 16 à 21; pièces LKMA-5 à LKMA-8]. Je souligne que Mme Li n'a fourni aucun renseignement à savoir quand la [TRADUCTION] « chaîne canadienne » a été créée.

[24] Mme Li fournit des statistiques concernant le nombre d'utilisateurs inscrits dans le monde entier (acheteurs), le nombre de membres payants (des vendeurs qui paient une cotisation pour posséder une vitrine sur le site Web *Alibaba.com*), ainsi que le nombre de vitrines de mars 2006 à mars 2012. Pour chacune de ses trois catégories, elle atteste que les nombres ont augmenté de façon constante : le nombre d'acheteurs est passé d'environ 3 millions en décembre 2006 à plus de 27 millions en mars 2012, le nombre de vendeurs est passé d'environ 29 000 en décembre 2006 à plus de 95 000 en mars 2012 et le nombre de vitrines est passé de juste en deçà de 515 000 en décembre 2006 à plus de 2,3 millions en mars 2012. Mme Li atteste ensuite que, bien que le nombre d'utilisateurs inscrits et le nombre de vitrines depuis mars 2012 ainsi que le nombre de membres payants de mars 2012 à mars 2015 soient confidentiels, elle confirme que ces nombres ont généralement augmenté parallèlement à la hausse des revenus tirés du site Web *Alibaba.com*. Cependant, elle ne fournit pas de répartition du nombre d'acheteurs, de vendeurs et de vitrines canadiens [para 21; pièce LKMA-9].

[25] Mme Li atteste également que plus de 136 000 et 137 000 membres payants dans le monde entier étaient inscrits sur le site Web *Alibaba.com* en mars 2015 et mars 2016, respectivement, quoiqu'elle ne fournisse pas de répartition du nombre de membres payants (vendeurs) canadiens inscrits sur le site Web *Alibaba.com* [para 22].

[26] Mme Li indique les revenus annuels approximatifs substantiels que l'Opposante a tirés de l'ensemble des ventes de ses produits et services d'avril 2010 à mars 2016, ainsi que les revenus générés par son site Web *Alibaba.com* de janvier 2011 à mars 2016. De 2013 à 2016, les revenus

annuels de l'Opposante générés par le site Web *Alibaba.com* sont passés d'environ 592 millions de dollars américains à environ 841 millions de dollars américains, quoique, là encore, elle ne fournisse pas de répartition indiquant la part de ces revenus qui peut être attribuée au Canada [para 24 à 26; pièce LKMA-11].

[27] Mme Li atteste que le site Web *Alibaba.com* est également accessible par l'intermédiaire de l'application mobile *Alibaba.com* disponible sur les appareils Android et iPhone. Mme Li atteste que selon le site Web GooglePlay, la version Android de l'application mobile a été installée de 1 000 000 à 5 000 000 fois par des utilisateurs du monde entier et a fait l'objet de plus de 30 000 commentaires. À l'appui, elle joint des captures d'écran de l'application *Alibaba.com* telle qu'offerte en téléchargement sur GooglePlay, ainsi que lors du téléchargement et de l'installation, montrant des produits de confiserie et de chocolat offerts par des vendeurs du Canada [para 23; pièce LKMA-10].

#### Les Marques de commerce Alibaba dans le matériel publicitaire et promotionnel

[28] Mme Li atteste que l'Opposante fait l'annonce et la promotion à grande échelle de ses services en liaison avec les Marques de commerce Alibaba par différents moyens, y compris des bannières publicitaires en ligne sur des sites Web des secteurs des médias, de la technologie et de la finance qui sont accessibles aux Canadiens. À l'appui, elle joint des captures d'écran datées du 7 juillet 2016 de matériel publicitaire en ligne arborant les Marques de commerce Alibaba tiré du *New York Times*, de *Forbes*, de *Reuters* et de *Tech Insider*, et distribué par l'Opposante [para 28 et 29; pièce LKMA-12].

[29] Mme Li atteste également que l'Opposante a une importante présence en ligne sur les médias sociaux, dont une page Facebook consacrée à *Alibaba.com*, un compte Twitter, une page LinkedIn ainsi qu'un compte YouTube, qui sont tous accessibles aux Canadiens; le dernier compte présentant des vidéos d'information (publiées entre le 13 avril 2009 et le 5 janvier 2015) à l'intention des consommateurs au sujet des produits et des services accessibles sur le cybermarché *Alibaba.com*. À l'appui, elle joint des pages des médias arborant les Marques de commerce Alibaba [para 30, 31 et 33; pièce LKMA-13].

[30] Mme Li indique que, d'avril 2010 à mars 2016, l'Opposante a engagé des dépenses annuelles approximatives substantielles en lien avec les ventes et le marketing à l'échelle mondiale, lesquelles sont passées d'environ 477 millions de dollars américains en avril 2010 à environ 1,7 milliard de dollars américains en mars 2016, quoiqu'elle ne fournisse pas de répartition indiquant la part de ces dépenses qui peut être attribuée au Canada [para 32; pièce LKMA-11].

#### Événements commerciaux et de l'industrie

[31] Mme Li atteste que l'Opposante fait également l'annonce et la promotion des Marques de commerce Alibaba en participant à des événements commerciaux et de l'industrie tenus à différents endroits dans le monde, y compris au Canada, à l'occasion desquels des membres de son personnel et de sa direction donnent des conférences et où les Marques de commerce Alibaba sont généralement présentées bien en vue en lien avec ces conférences. À l'appui, elle joint des documents se rapportant à deux de ces conférences ayant eu lieu au Canada; l'un concernant un discours-programme prononcé en juin 2015 par le directeur du marketing mondial d'Alibaba.com à l'occasion du ASI Power Summit Canada, qui a eu lieu à Whistler, en Colombie-Britannique, l'autre concernant un discours prononcé en mai 2015 par un membre de la Division de l'établissement de partenariats stratégiques pour la région des Amériques d'Alibaba.com, à l'occasion de l'événement Le Canada à la rencontre de la nouvelle zone du Pacifique, tenu à Ottawa, en Ontario, dans le cadre de la Journée internationale du commerce [para 34 à 37; pièce 14].

[32] Mme Li atteste également que, dans le but spécifique de faire la promotion du cybermarché *Alibaba.com*, l'Opposante participe régulièrement à des foires commerciales et à des événements de l'industrie fréquentés par de nombreux visiteurs du monde entier, et qu'elle y loue des kiosques. À l'appui, elle joint des photographies prises à l'occasion de deux événements tenus aux États-Unis en 2014, le Consumer Electronics Show et le National Hardware Show, les deux à Las Vegas, au Nevada, qui montrent que les Marques de commerce Alibaba étaient présentées bien en vue [para 38 et 39; pièce LKMA-16].



### Couverture médiatique mondiale, y compris au Canada

[33] Mme Li atteste qu'en septembre 2014, le Groupe Alibaba a fait un premier appel public à l'épargne de 25 milliards de dollars américains à la Bourse de New York. Ce premier appel public à l'épargne a été couvert par la presse internationale. À l'appui, elle joint à son affidavit des imprimés d'articles (datant d'août 2014 au 12 janvier 2015) tirés de divers journaux, magazines et d'autres organes de presse internationaux [para 9, pièce LKMA-2]. Bien que Mme Li n'ait pas fourni de données relatives à la diffusion de ces publications, je suis disposée à admettre d'office que les articles parus dans *Bloomberg*, *Forbes*, le *New York Times* et le *Financial Times* ont fait l'objet d'une certaine diffusion au Canada [voir, par analogie, *H-D Michigan Inc c MPH Group Inc*, (2004), 40 CPR (4th) 245 à la p 256 (COMC)].

[34] De façon similaire, Mme Li atteste que ce premier appel public à l'épargne a également été couvert par la presse au Canada. Mme Li atteste également que l'Opposante et le cybermarché *Alibaba.com* ont de façon régulière suscité l'intérêt de la presse et reçu une couverture médiatique au Canada. À l'appui, elle joint à son affidavit des copies d'articles (datant de janvier 2014 à décembre 2015) parus dans des publications de médias canadiens dont *CBC*, le *Financial Post*, le *Globe & Mail* et le *Toronto Star* [para 40 et 41; pièces LKMA-17 et LKMA-18]. Bien que Mme Li n'ait pas fourni de données relatives à la diffusion de ces publications de médias canadiens, je suis disposée à admettre d'office que ces publications ont fait l'objet d'une diffusion nationale au Canada [*Milliken & Co c Keystone Industries (1970) Ltd*, (1986), 12 CPR (3d) 166 (COMC) aux pages 168 et 169; *Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd c Anheuser-Bush, Inc* (1985) 4 CPR (3d) 216 à la page 224 (COMC); et *Whole Foods Market IP, LP c Salba Corp NA* (2012), CPR (4th) 361 (COMC)].

### Portefeuille de marques de commerce internationales

[35] Mme Li atteste que l'Opposante a demandé et/ou obtenu l'enregistrement de ses Marques de commerce Alibaba dans plus de 80 pays depuis 1999 et que sa plus ancienne demande d'enregistrement de la marque de commerce « ALIBABA » remonte à 1993 [para 43; pièce LKMA-19].

## Reconnaissance de la marque

[36] Finalement, Mme Li atteste que la marque ALIBABA est considérée comme l'une des marques mondiales ayant le plus de valeur, avec une valeur de plusieurs milliards de dollars américains. À l'appui, Mme Li joint à son affidavit des copies d'extraits des rapports de 2015 et de 2016 de BrandZ, une entreprise spécialisée dans l'évaluation de la valeur des marques, et du rapport de 2016 de Brand Finance, une entreprise spécialisée dans l'évaluation de la valeur des marques [para 44 à 46; pièce LKMA-20].

### **La preuve de la Requérante – l'affidavit Thibodeau**

[37] Mme Thibodeau explique qu'elle est une enquêtrice dans le domaine des marques de commerce et la propriétaire fondatrice de ThelmaPI Investigations depuis 2001 [para 2]. Elle a effectué diverses recherches, y compris des recherches en ligne les 10 et 11 novembre 2016. L'affidavit Thibodeau semble porter sur trois sujets différents, qui seront examinés plus en détail dans mon analyse relative à la confusion.

[38] Premièrement, Mme Thibodeau cherche à fournir une preuve de l'état du registre et de l'état du marché concernant l'emploi par des tiers de marques de commerce et de noms commerciaux comprenant « ALI BABA » ou « ALIBABA ». À l'appui, Mme Thibodeau présente en preuve les résultats des recherches qu'elle a effectuées dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes, le Système de recherche de dénominations sociales NUANS et le Registre des entreprises du Québec pour repérer les marques de commerce et les noms commerciaux actifs comprenant « ALI BABA » ou « ALIBABA » [para 5 à 8 et 12; pièces TT-4 à TT-6 et pièce TT-8]. Elle décrit les recherches qu'elle a effectuées en ligne pour repérer les entités identifiées dans ces bases de données et joint également des imprimés de pages Web, y compris certains tirés du moteur de recherche Google Street View, pour les entités correspondant soi-disant à celles identifiées dans le cadre de ses recherches dans ces bases de données, et dont la marque de commerce ou le nom commercial comprend « ALI BABA » ou « ALIBABA » [para 9 à 11 et 13; pièces TT-7 et TT-9].

[39] Deuxièmement, Mme Thibodeau semble replacer dans son contexte l'emploi allégué de la Marque par la Requérante sur son site Web. À l'appui, elle présente en preuve des captures

d'écran du site Web de la Requérante, accessible par l'intermédiaire du nom de domaine « *alibaba.ca* » que la Requérante a fait enregistrer le 10 février 2003 [para 3 et 4; pièces TT-2 et TT-3].

[40] Troisièmement, Mme Thibodeau présente en preuve la définition du terme « Ali Baba » tirée de l'édition 2001 du *Canadian Oxford Dictionary* [para 14, pièce TT-10] ainsi que des imprimés de pages Web repérées lors de ses recherches en ligne expliquant l'origine du nom Ali Baba [para 15, pièce TT-11].

#### LE FARDEAU DE PREUVE INCOMBANT À CHACUNE DES PARTIES

[41] L'Opposante a le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau, la Requérante doit s'acquitter du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition en question ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst); et *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al*, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

#### ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

##### **Non-enregistrabilité de la Marque suivant l'article 12(1)d) de la Loi**

[42] L'Opposante a allégué que la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)d) de la Loi, car elle crée de la confusion avec les marques de commerce ALIBABA.COM et ALIBABA de l'Opposante, enregistrées sous les n<sup>os</sup> LMC594,225 et LMC773,117, respectivement.

[43] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que les enregistrements de l'Opposante relatifs aux marques de commerce ALIBABA et ALIBABA.COM sont en règle en date d'aujourd'hui, laquelle est la date pertinente pour l'appréciation de ce motif d'opposition [*Park Avenue Furniture Corp c Wickers/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[44] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les Marques de commerce Alibaba de l'Opposante.

#### Le test en matière de confusion

[45] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi prévoit que 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, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[46] Ainsi, cet article ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que les produits ou les services provenant d'une source proviennent d'une autre source.

[47] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et il importe de tenir compte de tous les facteurs pertinents. En outre, le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même et varie en fonction des circonstances [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour un examen approfondi des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

[48] Dans *Masterpiece, supra*, au paragraphe 49, la Cour suprême du Canada a souligné l'importance que revêt le facteur énoncé à l'article 6(5)e) lorsqu'il s'agit d'analyser la probabilité de confusion entre les marques des parties aux termes de l'article 6 de la Loi :

[...] il arrive souvent que le degré de ressemblance soit 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 l'article 6(5) [...] si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. Les autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires [...]. En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l'étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion.

[49] Vu les circonstances de la présente espèce, j'estime qu'il convient d'analyser d'abord le degré de ressemblance entre les marques des parties.

*Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent*

[50] Les marques des parties sont pratiquement identiques, en ce sens qu'elles comprennent toutes le mot « ALIBABA », qui constitue l'élément central dominant ou frappant des marques de commerce en cause.

[51] En effet, j'estime que les éléments « .COM » ou « .CA » n'ont rien de particulièrement frappant ou unique puisqu'il s'agit de suffixes de noms de domaine génériques ou descriptifs de premier niveau qui servent d'identificateurs communs à tous les noms de domaine, contrairement au mot « ALIBABA », qui occupe la première position dominante des marques des parties et ne décrit pas un élément ou une caractéristique intrinsèque des produits et/ou des services des parties. Le mot « ALIBABA » est simplement évocateur du personnage bien connu « Ali Baba » du conte « Ali Baba et les quarante voleurs » (un des récits des *Milles et une nuits*), qui découvre une grotte secrète remplie de trésors magnifiques ou rares [comme en témoignent les pièces TT-10 et TT-11 jointes à l'affidavit Thibodeau].

[52] À cet égard, la Marque incorpore la totalité de la marque de commerce ALIBABA de l'Opposante. Pour ce qui est de la marque de commerce ALIBABA.COM de l'Opposante, bien que la Marque ne l'incorpore pas en totalité, ALIBABA.COM ressemble fortement à la Marque,

car elles ont une structure identique (c'est-à-dire le mot « ALIBABA » suivi d'un suffixe de nom de domaine de premier niveau descriptif). En fait, je conviens avec l'Opposante que le suffixe descriptif « .CA » augmente la ressemblance entre les marques des parties du fait que les suffixes « .CA » et « .COM » transmettent tous les deux l'idée d'activités sur Internet – le suffixe de nom de domaine de premier niveau « .CA » est un code de pays indiquant simplement qu'un site Web est canadien.

[53] En résumé, j'estime que le degré de ressemblance entre la Marque et les Marques de commerce de l'Opposante dans la présentation, le son et les idées suggérées est très élevé.

[54] Par conséquent, ce facteur important favorise fortement l'Opposante.

*Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues*

[55] Les marques des deux parties possèdent toutes deux un caractère distinctif inhérent en raison du mot « ALIBABA », qui, comme je l'ai mentionné précédemment, n'est descriptif des produits et/ou des services d'aucune des parties. Cependant, aucune des marques des parties n'est particulièrement forte bien qu'il s'agisse d'un mot inventé, car il est manifeste qu'elles sont inspirées du célèbre personnage Ali Baba.

[56] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi.

[57] Il n'y a aucune preuve concluante que la Marque est devenue connue au Canada dans une quelconque mesure en liaison avec les Services de la Requérante.

[58] En effet, bien que les captures d'écran tirées du site Web de la Requérante qui sont jointes comme pièce TT-3 à l'affidavit Thibodeau donnent à penser que la Requérante exploite un site Web offrant des recettes, des évaluations de recettes, des coupons et des billets de blogue en lien avec les bonbons et le chocolat, rien n'indique si des Canadiens ont visité ce site Web ni, le cas échéant, combien l'ont fait. Il convient de souligner que la mention « no comments » [aucun commentaire] est présente dans l'ensemble des évaluations de recettes et que la section « Category Archives: blog » [Archives par catégorie : blogue] ne contient aucun message en

dehors du propre message de la Requérante souhaitant aux internautes la bienvenue sur son site Web.

[59] En revanche, d'après mon examen de l'affidavit Li, j'estime qu'il est raisonnable de conclure que les Marques de commerce Alibaba de l'Opposante sont devenues connues, à tout le moins, dans une certaine mesure au Canada, particulièrement en liaison avec les services de cybermarché mondial de l'Opposante.

[60] En effet, en dépit du fait que la preuve de l'Opposante comporte des lacunes, y compris l'absence d'une répartition indiquant la part des dépenses mondiales relatives aux ventes et au marketing et la part des revenus mondiaux de l'Opposante attribuable au Canada, et l'absence du nombre précis de vendeurs et d'acheteurs canadiens qui ont utilisé le site Web *Alibaba.com*, il est clair néanmoins que la preuve comprend des éléments qui se rapportent spécifiquement au Canada et établissent l'emploi des Marques de commerce Alibaba au Canada, la participation de l'Opposante à des événements commerciaux et de l'industrie au Canada, ainsi que l'attention médiatique reçue au Canada par l'Opposante en liaison avec ses services de cybermarché mondial. À cet égard, je fais plus précisément référence aux éléments suivants :

- Pièce LKMA-5 : contient des captures d'écran de pages Web tirées du site Web *Alibaba.com* datées du 22 juin 2016, sur lesquelles figurent les Marques de commerce Alibaba, présentant plusieurs marchands canadiens offrant divers produits allant du homard aux vitamines, en passant par le chocolat, les bonbons et diverses confiseries apparentées.
- Pièce LKMA-6 : contient des captures d'écran de pages Web tirées du site Web *Alibaba.com* datées du 22 juin 2016, sur lesquelles figurent les Marques de commerce Alibaba, présentant la version canadienne du site Web sur laquelle la mention « Welcome to Alibaba.com's Canada Channel » [Bienvenue sur la chaîne canadienne d'Alibaba.com] figure bien en vue. Cette chaîne canadienne permet aux acheteurs de faire des achats auprès de fournisseurs canadiens certifiés offrant divers produits, y compris du chocolat, des bonbons et diverses confiseries apparentées.

- Pièce LKMA-7 : contient des copies d'imprimés tirés du site *Web Alibaba.com* datés du 7 juillet 2016, filtrant les inscriptions selon les [TRADUCTION] « catégories », dont [TRADUCTION] « bonbons », « chocolat » et « sucreries », sous lesquelles des acheteurs du monde entier, y compris du Canada, peuvent voir des inscriptions, qui présentent les fournisseurs, y compris des fournisseurs canadiens, de ces catégories de produits.

Je souligne que les Marques de commerce Alibaba ne figurent pas sur ces imprimés. Cependant, Mme Li atteste que le site *Web Alibaba.com* permet de filtrer les inscriptions par [TRADUCTION] « catégorie » [para 18]. Par conséquent, je suis disposée à attribuer cette absence aux filtres choisis par un utilisateur canadien naviguant sur le site *Web Alibaba.com*, qui, selon la preuve, arbore les Marques de commerce Alibaba en dehors de ce filtre [para 15 à 17].

- Pièce LKMA-8 : contient des copies d'imprimés tirés du site *Web Alibaba.com* datés du 5 juillet 2016, filtrant les inscriptions selon la [TRADUCTION] « situation géographique des vendeurs », qui présentent les profils des entreprises (vitrines virtuelles) de 10 vendeurs situés au Canada, qui offrent en vente des produits de confiserie et de chocolat. À cet égard, la déclaration non contestée de Mme Li au paragraphe 19 de son affidavit précise que 8 de ces 10 vendeurs canadiens ont commencé à offrir de tels produits sur le site *Web Alibaba.com* avant le 16 janvier 2015.

Là encore, je souligne que les Marques de commerce Alibaba ne figurent pas sur ces imprimés. Cependant, Mme Li atteste que le site *Web Alibaba.com* permet de filtrer les inscriptions selon la situation géographique des vendeurs [para 19]. Par conséquent, comme je l'ai mentionné précédemment, je suis disposée, là encore, à attribuer cette absence aux filtres choisis par un utilisateur canadien naviguant sur le site *Web Alibaba.com*.

- Pièce LKMA-14 : contient des documents se rapportant à deux conférences données par des représentants de l'Opposante à l'occasion d'événements commerciaux et de l'industrie tenus au Canada.



- Pièce LKMA-18 : contient divers articles parus dans des publications des médias canadiens qui renvoient aux services de cybermarché mondial de l’Opposante, y compris :
  - un article de journal en ligne paru dans l’édition du 7 novembre 2014 du *Globe and Mail* intitulé « In China trade talks, Alibaba tells Harper: ‘We want your cherries » [Négociations commerciales en Chine : Alibaba dit à Harper « nous voulons vos cerises »] portant sur le fait que Stephen Harper, le premier ministre canadien de l’époque, a partagé la scène, en Chine, avec M. Ma devant un public de gens d’affaires chinois et canadiens, au sujet de l’intérêt de l’Opposante à ouvrir les marchés chinois aux produits de l’agriculture canadienne.
  - un article daté du 20 janvier 2014 paru dans le magazine en ligne *Canadian Business*, intitulé « Why Alibaba’s IPO will make it the next global tech powerhouse » [Pourquoi le premier appel public à l’épargne d’Alibaba fera de cette dernière une leader du secteur technologique], expliquant que la croissance de l’Opposante a fait d’elle un outil de plus en plus important pour les marchands à l’extérieur de la Chine. L’auteur de l’article mentionne ce qui suit [TRADUCTION] :

Des milliers d’entreprises canadiennes l’utilisent également pour trouver des acheteurs pour leurs propres produits. À titre d’exemple, Do Lobster Ltd. de la Nouvelle-Écosse, annonce des homards vivants en vrac [...] à l’intention d’acheteurs internationaux.

[61] Compte tenu de tout ce qui précède, j’estime que l’appréciation globale du facteur énoncé à l’article 6(5)a), qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent des marques de commerce des parties et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, favorise l’Opposante

*Le genre de produits, services ou entreprises; et la nature du commerce*

[62] S’agissant des produits et des services des parties, l’appréciation de la probabilité de confusion aux termes de l’article 12(1)d) repose sur les états déclaratifs des produits et des services qui figurent dans la demande d’enregistrement et dans les enregistrements des marques de commerce des parties [*Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); et *Miss Universe Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)]. Cet examen des états déclaratifs doit cependant être effectué dans l’optique de déterminer le type probable d’entreprise

ou de commerce envisagé par les parties et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober. Une preuve des commerces véritablement exercés par les parties est utile à cet égard, en particulier lorsqu'il existe une ambiguïté quant aux produits ou services visés par la demande ou l'enregistrement en cause [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); *American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[63] Comme je l'ai mentionné précédemment, les Services de la Requérante sont décrits dans les termes suivants [TRADUCTION] : « offre d'un site Web dans le domaine des bonbons et du chocolat ». Bien que la pièce TT-3 de l'affidavit Thibodeau donne à penser que le site Web de la Requérante offre principalement des recettes de bonbons et de chocolat, le fait est que ce site Web comporte des éléments qui vont au-delà du partage de recettes entre utilisateurs d'un tel site Web. À cet égard, comme l'a souligné l'Opposante, le site Web de la Requérante comprend une catégorie intitulée « Coupons ». Il convient de souligner que dans cette section, la Requérante fournit un lien vers un site Web de tiers, *chocolate.com*, qui annonce apparemment [TRADUCTION] « des chocolats fins pour les grandes occasions », et offre un code promotionnel permettant d'obtenir un rabais de 10 % lors de l'achat de chocolat sur *chocolate.com*. Je conviens avec l'Opposante que ce qui précède pourrait être considéré comme une forme de publicité, d'activité commerciale ou même de commerce électronique. Qui plus est, le libellé des services de la Requérante n'est en aucune façon limité à un site Web d'information portant sur des recettes de bonbons et de chocolat. Au contraire, le libellé des Services de la Requérante est suffisamment large pour englober des activités commerciales.

[64] Pour ce qui est des Marques de commerce Alibaba de l'Opposante, comme l'indique l'annexe A, chacune d'elles est enregistrée en liaison avec divers services, y compris les services reproduits ci-dessous qui se recoupent entre eux et que j'estime être les plus pertinents aux fins de mon analyse [TRADUCTION] :

ALIBABA.COM– Enregistrement n° LMC594,225	ALIBABA – Enregistrement n° LMC773,117
<ul style="list-style-type: none"> <li>• services d'affaires, notamment facilitation des opérations commerciales au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux;</li> <li>• fourniture de services informatisés de commande en ligne;</li> <li>• publicité de produits et de services de tiers au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux;</li> <li>• fourniture d'un site Web interactif sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'afficher de l'information, de répondre à des demandes et de passer et exécuter des commandes de produits, de services et d'occasions d'affaires;</li> <li>• services d'informatique, notamment création d'une communauté en ligne pour les opérations commerciales entre des tiers, fourniture d'un site Web sur un réseau informatique mondial au moyen duquel des tiers peuvent offrir des produits et des services, passer et exécuter des commandes, conclure des contrats et effectuer des transactions;</li> <li>• services de commerce électronique;</li> <li>• fourniture de liens vers des sites Web de tiers afin de faciliter le commerce électronique et les transactions commerciales dans le monde réel;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• services d'affaires, notamment facilitation des opérations commerciales au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux par le repérage et l'offre de recommandations pour la livraison d'une grande variété de produits et de services commerciaux et de consommation et par la diffusion d'information sur les produits et les services de tiers au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux;</li> <li>• fourniture d'un site Web sur un réseau informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent offrir et obtenir des produits et des services, passer et exécuter des commandes et connaître l'état de ces dernières, conclure des contrats et effectuer des opérations commerciales;</li> <li>• fourniture de services informatisés de commande en ligne de produits grand public et industriels;</li> <li>• publicité de produits et de services de tiers au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux;</li> <li>• exploitation d'un cybermarché pour les acheteurs et les vendeurs de produits et/ou de services grand public et industriels sur un réseau informatique mondial;</li> <li>• fourniture d'un accès multi-utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux d'information pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fourniture de liens vers des sites Web de tiers afin de faciliter le commerce électronique et les transactions commerciales dans le monde réel;</li> <li>• fourniture d'un accès à un site Web interactif sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'afficher de l'information, de répondre à des demandes, de passer et d'exécuter des commandes de produits, de services et d'occasions d'affaires;</li> <li>• fourniture d'un accès à un site Web sur un réseau informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent offrir et obtenir des produits et des services;</li> <li>• fourniture d'un accès à un site Web sur un réseau informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent offrir des produits et des services; fourniture d'un accès à un site Web interactif sur un réseau informatique mondial pour des tiers; services d'information et de conseil ayant trait à l'exploitation d'un cybermarché pour les acheteurs et les vendeurs de produits et/ou de services grand public et industriels sur un réseau informatique mondial.</li> </ul>
--	---

[65] Je suis d'avis que la preuve de Mme Li, qui est axée sur les services de cybermarché mondial de l'Opposante, corrobore l'emploi des Marques de commerce Alibaba en liaison avec la plupart, sinon l'ensemble, des services visés par les enregistrements énumérés ci-dessus qui, de façon générale, se rapportent à ces services de cybermarché.

[66] La Requérante soutient que le genre des services et la nature du commerce des parties sont visiblement différents parce que les Services de la Requérante [TRADUCTION] « concernent simplement l'offre d'un site Web dans le domaine des bonbons et du chocolat ». Je pourrais peut-être être d'accord dans une certaine mesure si les Services de la Requérante n'étaient pas décrits de façon si générale et se limitaient plutôt, à titre d'exemple, à l'offre d'un site Web

d'information portant sur des recettes de chocolat et de bonbons. Je ne peux toutefois pas faire abstraction du libellé des Services de la Requérante parce que son site Web semble actuellement se rapporter essentiellement à la fourniture de services d'information portant sur des recettes de bonbons et de chocolat. À cet égard, dans *Masterpiece, supra*, la Cour suprême du Canada indique clairement que l'analyse relative à la confusion ne peut pas être axée sur cet emploi réel, car la question est de savoir ce que l'enregistrement permettrait à la Requérante de faire, et non pas ce qu'elle fait actuellement. L'état déclaratif des services de la Requérante ne fournit pas un contexte suffisant pour déterminer que les Services de la Requérante ne se rapporteraient pas, par exemple, à un site Web transactionnel permettant à des tiers de répondre à des demandes et de passer et d'exécuter des commandes de bonbons et de chocolats. Ainsi, la demande a pour but de faire enregistrer la Marque en liaison avec n'importe quel type de site Web, y compris des sites Web transactionnels, dans le domaine des bonbons et du chocolat [voir, par analogie, *Seara Alimentos LTDA c Amira Enterprises Inc*, 2019 CAF 63].

[67] De même, les services visés par les enregistrements de l'Opposante ne comportent aucune restriction quant au type ou au domaine des produits qui sont offerts par des tiers sur le site Web *Alibaba.com*. Qui plus est, le dossier indique que les services visés par les enregistrements de l'Opposante, y compris ceux offerts par l'intermédiaire de la chaîne spécifiquement canadienne permettant aux acheteurs de faire des achats auprès de fournisseurs canadiens certifiés, s'étendent au domaine des bonbons et du chocolat [para 17 à 19 de l'affidavit Li; pièces LKMA-6 à LKMA-8]. Par conséquent, j'estime raisonnable de conclure que les services des parties et leurs voies de commercialisation sont d'un genre qui pourrait éventuellement entraîner un certain recoupement.

[68] Ainsi, l'examen global des facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d) appuie la cause de l'Opposante.

#### *La période pendant laquelle les marques ont été en usage*

[69] La pièce TT-3 de l'affidavit Thibodeau donne à penser que la Requérante a publié des recettes sur son site Web *Alibaba.ca*, entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 16 janvier 2015, entre le 20 janvier et le 28 janvier 2016 ainsi que le 1<sup>er</sup> mars 2016, lesquelles publications corroborent la date de

premier emploi de la Marque au Canada revendiquée par la Requérante. À cet égard, le fait que la pièce TT-2 montre que la Requérante a fait enregistrer le nom de domaine « alibaba.ca » en 2003 n'établit en aucune façon l'emploi de la Marque au titre de l'article 4 de la Loi [selon *Sun Media Corporation c The Montreal Sun (Journal Anglophone), Inc* 2011 COMC 15].

[70] Pour ce qui est de l'Opposante, l'enregistrement n° LMC773,117 de la marque de commerce ALIBABA comprend une revendication de premier emploi de la marque au Canada depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 1999, tandis que l'enregistrement n° LMC594,225 de la marque de commerce ALIBABA.COM montre la production d'une déclaration d'emploi le 29 septembre 2003. Contrairement à ce que prétend l'Opposante, l'affidavit Li n'établit pas de façon concluante que l'emploi des Marques de commerce Alibaba au Canada remonte à aussi loin que 1999 ou 2003. La simple existence de ces enregistrements me permet tout au plus de présumer d'un emploi minimal des Marques de commerce Alibaba au Canada depuis ces dates. Cela étant dit, comme je l'ai mentionné précédemment, il n'en demeure pas moins que l'Opposante a établi que l'emploi des Marques de commerce Alibaba au Canada remonte au moins à quelque temps avant le 16 janvier 2015.

[71] Compte tenu de tout ce qui précède, le facteur énoncé à l'article 6(5)b) appuie la cause de l'Opposante, mais pas dans une mesure significative.

#### *Autres circonstances de l'espèce*

##### Renommée des Marques de commerce Alibaba

[72] L'Opposante, s'appuyant sur *Mattel, supra* et *Veuve Clicquot, supra*, soutient que la renommée de ses Marques de commerce Alibaba est une circonstance de l'espèce importante puisque la renommée présuppose que la marque transcende, dans une certaine mesure, les produits et les services auxquels elle est généralement liée. Au paragraphe 83 de ses observations écrites, l'Opposante soutient ce qui suit [TRADUCTION] :

[...] une marque de commerce qui a une réputation et un achalandage importants sur le marché peut créer de la confusion avec une autre marque de commerce même si les produits ou les services sont très différents, et cela est d'autant plus vrai lorsque les produits et les services sont très semblables.

[73] Au paragraphe 84 de ses observations écrites, l'Opposante soutient également ce qui suit [TRADUCTION] :

[Elle] a déployé des ressources et efforts importants pour développer, promouvoir et annoncer [ses Marques de commerce Alibaba] au Canada et dans le monde entier, à tel point que la marque de l'Opposante est considérée comme l'une des marques de détail ayant le plus de valeur dans le monde.

[74] Je reconnais que la preuve de l'Opposante indique que la marque ALIBABA a une certaine notoriété internationale. À cet égard, Mme Li affirme que la marque ALIBABA a été reconnue comme une des plus importantes marques à l'échelle mondiale par les entreprises spécialisées dans l'évaluation de la valeur des marques BrandZ et Brand Finance. À l'appui, Mme Li joint des copies d'extraits du rapport de 2015 de BrandZ classant ALIBABA au 13<sup>e</sup> rang des 100 marques mondiales ayant le plus de valeur, et des rapports de 2015 et de 2016 de BrandZ classant la marque ALIBABA au premier rang des marques de détail mondiales et au deuxième rang des marques mondiales ayant le plus de valeur, respectivement. Mme Li joint également une copie d'un extrait du rapport de 2016 de Brand Finance classant la marque ALIBABA au 62<sup>e</sup> rang des 100 marques mondiales ayant le plus de valeur [para 44 à 46; pièce LKMA-20].

[75] Même si c'est le cas, j'estime que ces classements de marques ne me permettent pas d'aller jusqu'à conclure que les Marques de commerce Alibaba sont nécessairement devenues bien connues ou renommées au Canada. Rien dans ces classements n'indique la méthode utilisée ni quels pays ont été inclus dans ces classements mondiaux. De plus, ces simples classements ne comblent pas les lacunes soulignées précédemment dans mon examen du facteur énoncé à l'article 6(5)a) en ce qui concerne la part des dépenses relatives aux ventes et au marketing et la part des revenus de l'Opposante à l'échelle mondiale qui est attribuable au Canada.

[76] Par conséquent, je ne suis pas disposée à accorder de poids à cette circonstance de l'espèce.

#### Preuve de l'état du registre et de l'état du marché

[77] Comme je l'ai mentionné précédemment, la Requérante a présenté, par la voie de l'affidavit Thibodeau, une preuve de l'état du registre canadien des marques de commerce ainsi

que de l'emploi allégué par des tiers de marques de commerce et de noms commerciaux au Canada comprenant « ALI BABA » ou « ALIBABA ». La position de la Requérente est que l'affidavit Thibodeau [TRADUCTION] « démontre que le nom 'Ali Baba' est très courant, non seulement en général, mais également en tant que marque de commerce et nom commercial de diverses entreprises canadiennes », ce qui devrait par conséquent réduire l'étendue de la protection dont peuvent bénéficier les Marques de commerce de l'Opposante en l'espèce. En toute déférence, je ne suis pas d'accord.

[78] Une preuve de l'état du registre sert à montrer le caractère commun ou le caractère distinctif d'une marque de commerce ou d'une partie d'une marque de commerce dans un domaine particulier. La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en tirer des inférences quant à l'état du marché, et de telles inférences sur l'état du marché ne peuvent être tirées que si un nombre significatif d'enregistrements pertinents est repéré [voir *Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1<sup>re</sup> inst); et *Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[79] En ce qui concerne les recherches que Mme Thibodeau a effectuées dans le registre canadien des marques de commerce, ces dernières visaient à repérer les marques de commerce actives (qui ne sont pas au nom de l'Opposante) comprenant « ALI BABA » ou « ALIBABA ». Exception faite de la Marque, les recherches de Mme Thibodeau n'ont révélé l'existence que des quatre enregistrements suivants [para 12, pièce TT-8] :

- Ali Baba's Middle Eastern Cuisine & Dessin (enregistrement n° LMC718,962 daté du 22 juillet 2008) et ALI BABA'S MIDDLE EASTERN CUISINE (enregistrement n° LMC717,834 daté du 3 juillet 2008), tous deux au nom d'Ali Baba's Middle Eastern Cuisine Ltd. exploitée sous le nom Ali Baba Restaurant, en liaison avec des services de restaurant;
- ALI BABA PIZZA (enregistrement n° LMC851,324 daté du 22 mai 2013) au nom de Nilgun Dardere, en liaison avec de la pizza, des hamburgers et des produits connexes, y compris des services de restaurant et de traiteur;



- ALIBABA (enregistrement n° LMC919,016 daté du 2 novembre 2015) au nom d'Universal Entertainment Corporation, en liaison avec des machines à sous, des appareils de jeux et des produits connexes.

[80] Non seulement ces quatre enregistrements de marque de commerce représentent un petit nombre d'enregistrements et sont inscrits au nom de trois propriétaires différents seulement, ils sont également non pertinents, car ils visent des produits et des services d'un genre différent de ceux des parties.

[81] En ce qui concerne la preuve de l'état du marché ayant trait à des marques de commerce et des noms commerciaux comprenant « ALI BABA » ou « ALIBABA », de manière générale, il n'est pas nécessairement surprenant que les recherches effectuées dans le Système de recherche de dénominations sociales NUANS, le Registre des entreprises du Québec et le moteur de recherche Google aient révélé l'existence de noms comprenant ces mots. En effet, comme je l'ai mentionné précédemment, Ali Baba est le nom d'un célèbre personnage fictif et, à ce titre, les mots « ALI BABA » ou « ALIBABA » ne sont pas en eux-mêmes particulièrement forts.

[82] En ce qui concerne plus particulièrement les résultats de la recherche NUANS qui sont joints comme pièce TT-4 à l'affidavit Thibodeau, outre ce que peuvent laisser deviner les noms eux-mêmes, il n'y a aucune mention des types d'entreprises exploitées sous les noms qui y sont énumérés. Inversement, je souligne que les détails des résultats tirés du Registre des entreprises du Québec joints comme pièce TT-6 à l'affidavit Thibodeau fournissent des renseignements sur les activités commerciales liées aux noms commerciaux qui y sont énumérés. Là encore, ils se rapportent, dans une part considérable, à des services de restaurant, mais je souligne que divers autres types d'activités commerciales sont également liés à ces noms, y compris :

- Ali Baba pour la « distribution des journaux »
- ALI BABA ET SES 40 TOUTOUS pour des « services de garde d'enfants »
- ALIBABA AUTO pour des « concessionnaires d'automobiles d'occasion »
- Les Glaces Ali Baba pour « l'exploitation d'un commerce d'épicerie et d'une fabrique de crème glacée »

- SINBAD ET ALIBABA pour le[TRANSLATION] « commerce de détail de meubles de maison »

[83] Pour ce qui est de la pièce TT-7 de l'affidavit Thibodeau, cette pièce contient des imprimés tirés de sites Web repérés lors de ses recherches en ligne dans le moteur de recherche Google limitées au Canada et visant à repérer des présentations commerciales ou d'autres formes de publicité montrant des marques de commerce qui correspondraient aux activités commerciales des entités énumérées dans les résultats des recherches effectuées dans les bases de données du système NUANS et du Registre des entreprises du Québec qui sont joints comme pièces TT-5 et TT-6 à son affidavit. Plus précisément, la pièce TT-7 contient ce qui semble être des publicités commerciales pour les activités liées aux noms commerciaux comprenant « ALI BABA » ou « ALIBABA », parfois accompagnées d'illustrations d'affichage commercial associé à ces noms commerciaux. Comme dans le cas des activités commerciales mentionnées à la pièce TT-6 ci-dessus, la plupart de ces noms commerciaux sont employés en liaison avec des services de restaurant, quoiqu'ils soient également liés à plusieurs autres types de services, comme :

- Ali Baba Rug Co pour des services de réparation et de nettoyage de tapis persans et d'Orient;
- ALI BABA LIQUIDATION STORE pour la vente d'appareils électroniques, d'appareils électroménagers, de jouets et de vêtements;
- ALI BABA BAKERY spécialisée dans la vente de tartes, de pâtés à la viande et de tartes au fromage frais;
- ALI BABA MOTORS pour des services de concessionnaires d'automobiles d'occasion;
- Alibaba Elite Cricket pour des services liés à l'organisation de tournois de cricket et d'événements;
- Garderie les trésors d'Ali Baba pour des services de garde d'enfants.

[84] Ces imprimés établissent tout au plus que les sites Web dont ils sont tirés existaient à la date de l'impression (10 et 11 novembre 2016), car ils constituent une preuve par ouï-dire non admissible en tant que preuve de la véracité de leur contenu. Abstraction faite de la question du ouï-dire, il n'y a aucun renseignement concernant l'ampleur des activités exercées par ces entreprises au Canada ou la période pendant laquelle elles ont été en exploitation au Canada. De

surcroît, aucune de ces entités ne semble offrir de services d'un genre similaire à celui des services liés aux marques de commerce des parties en l'espèce.

[85] Compte tenu de tout ce qui précède, je ne suis pas disposée à accorder un poids significatif à cette circonstance de l'espèce.

#### Conclusion quant à la probabilité de confusion

[86] En l'espèce, la question à trancher n'est pas de savoir si un monopole devrait être accordé à l'Opposante relativement au mot ALIBABA au Canada, mais bien si une personne ayant un souvenir imparfait des Marques de commerce Alibaba de l'Opposante en liaison avec les services visés par les enregistrements de l'Opposante croirait, d'après sa première impression et son souvenir imparfait, que les Services de la Requérante proviennent de la même source ou sont autrement liés à l'Opposante ou autorisés par cette dernière.

[87] Comme je l'ai souligné précédemment, les marques de commerce des parties sont pratiquement identiques. De plus, je ne peux ignorer le recoupement potentiel des services des parties qui découle des difficultés liées, d'une part, au libellé de l'état déclaratif des services de la Requérante que j'estime être suffisamment large pour englober des activités commerciales et, d'autre part, à l'analyse de la confusion qui n'est pas limitée aux activités existantes de la Requérante. Il convient de rappeler à cet égard que, bien que le site Web de la Requérante semble se rapporter principalement à l'offre de recettes de bonbons et de chocolat, il comprend également la catégorie « Coupons », dont il a été question précédemment. Compte tenu de ces difficultés et de ma conclusion que les Marques de commerce Alibaba de l'Opposante sont devenues connues, au moins dans une certaine mesure, au Canada en liaison avec les services visés par les enregistrements de l'Opposante, je ne suis pas convaincue que la Requérante a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'un consommateur ayant un vague souvenir des Marques de commerce Alibaba de l'Opposante, qui serait par la suite exposé à la Marque, ne serait pas porté à croire que la Marque correspond au nom de domaine de premier niveau des Marques de commerce de l'Opposante et que les Services de la Requérante proviennent de la même source ou sont autrement liés à l'Opposante ou autorisés par cette dernière.

[88] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d est accueilli.

### **Absence de droit à l'enregistrement suivant l'article 16(1)a de la Loi**

[89] L'Opposante a allégué que [TRADUCTION] :

[...] la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement parce que, en contravention de l'article 16(1)a [de la Loi], à la date à laquelle la Requérante a soi-disant employé [la Marque] au Canada pour la première fois [...], [la Marque] créait de la confusion avec les [Marques de commerce Alibaba] de l'Opposante, qui avaient toutes les deux été employées antérieurement au Canada en liaison avec, entre autres, services en ligne et de commerce électronique, y compris la fourniture d'un site Web et d'un cybermarché pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services grand public et industriels, y compris des aliments et des boissons comme des bonbons et du chocolat, et dont l'emploi n'a pas été abandonné par l'Opposante.

[90] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif, l'Opposante doit démontrer que, à la date de premier emploi alléguée qui est revendiquée dans la demande de la Requérante (16 janvier 2015), ses Marques de commerce Alibaba avaient déjà été employées au Canada et qu'elles n'avaient pas été abandonnées à la date d'annonce de la demande de la Requérante (23 décembre 2015) [article 16(5) de la Loi].

[91] Comme je l'ai expliqué ci-dessus, j'estime que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial.

[92] À cet égard, comme je l'ai mentionné précédemment, l'affidavit de Mme Li corrobore l'emploi des Marques de commerce Alibaba au Canada avant le 16 janvier 2015 [para 19; pièce LKMA-8]. En effet, des vendeurs canadiens de bonbons, de chocolat et de produits de confiserie ont utilisé le site Web *Alibaba.com* pour établir des vitrines et faire des transactions dans le domaine des bonbons et du chocolat avant le 16 janvier 2015.

[93] La différence dans les dates pertinentes n'a pas une incidence considérable sur mon analyse précédente du motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité de la Marque suivant l'article 12(1)d de la Loi. À cet égard, bien que mon appréciation globale du facteur énoncé à l'article 6(5)a de la Loi favorise légèrement moins l'Opposante du fait que les Marques de commerce Alibaba étaient devenues légèrement moins connues à la date pertinente plus

ancienne, cela ne change pas mon analyse des facteurs énoncés aux articles 6(5)*b*), 6(5)*c*), 6(5)*d*) et 6(5)*e*) de la Loi.

[94] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)*a*) est accueilli.

#### **Absence de caractère distinctif au sens de l'article 2 de la Loi**

[95] Comme j'ai déjà tranché en faveur de l'Opposante relativement aux motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)*d*) et 16(1)*a*), il n'est pas nécessaire que j'examine les autres motifs d'opposition.

#### DÉCISION

[96] Conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande conformément aux dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

---

Annie Robitaille  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Nathalie Tremblay, trad.

ANNEXE A

<b>Marque de commerce</b>	<b>N° et date d'enregistrement</b>	<b>État déclaratif des produits et des services</b>
ALIBABA.COM	LMC594,225/ 2003-11-06	<p>Services :</p> <p>(1) Services d'affaires, nommément facilitation des opérations commerciales au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux; fourniture de services informatisés de commande en ligne; publicité de produits et de services de tiers au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux; fourniture d'un site Web interactif sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'afficher de l'information, de répondre aux demandes et d'exécuter les commandes de produits, de services et d'occasions d'affaires; services d'enchères électroniques; fourniture de services d'importation-exportation internationaux, services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne pour l'exécution des opérations commerciales entre des tiers, fourniture d'un site Web sur un réseau informatique mondial au moyen duquel les tiers peuvent offrir des produits et des services, passer et exécuter des commandes, conclure des contrats et effectuer des transactions; services de commerce électronique; fourniture de services de sélection, d'échantillonnage, d'inspection et de contrôle de la qualité des produits pour des tiers; fourniture d'un répertoire de sites Web de tiers afin de faciliter les transactions commerciales; fourniture de liens vers des sites Web de tiers afin de faciliter le commerce électronique et les transactions commerciales; fourniture de babillards électroniques pour l'affichage et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs en ce qui concerne les produits, services et occasions d'affaires; fourniture de services de clavardage; fourniture d'une fonction électronique d'agenda, de carnet d'adresses et de notes à laquelle les utilisateurs peuvent accéder et qu'ils peuvent utiliser au moyen de réseaux informatiques locaux mondiaux; fourniture de services de courriel et de réacheminement de courriels.</p> <p>(2) Services d'affaires, nommément facilitation des opérations commerciales au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux par la fourniture de services informatisés de commande en ligne d'une grande variété de produits commerciaux et de consommation; diffusion de publicité des produits et des services de tiers au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux; fourniture d'un site Web sur un réseau informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent offrir et obtenir des produits et des services, passer et exécuter des commandes, conclure des contrats et effectuer des opérations commerciales; fourniture d'un répertoire de sites Web de tiers afin de faciliter les transactions commerciales; exploitation d'un cybermarché pour les acheteurs et les vendeurs de produits et/ou de services sur un réseau informatique mondial; fourniture d'un site Web interactif sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'afficher de l'information, de répondre aux demandes et d'exécuter les commandes de produits, de services et d'occasions d'affaires; fourniture de babillards électroniques pour l'affichage et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs en ce qui concerne les produits, services et occasions d'affaires; fourniture de services de courriel et de</p>

		<p>réacheminement de courriels.</p> <p>Revendications Date de priorité : 29 juillet 1999, pays : ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, n° de demande : 75/764,395 en liaison avec le même genre de services Employée aux ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2) Enregistrée aux ou pour les ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 2 juillet 2002 sous le n° 2,589,009 en liaison avec les services (2) Déclaration d'emploi produite le 29 septembre 2003 en liaison avec les services (1)</p>
ALIBABA	LMC773,117 2010-07-28	<p>Produits :</p> <p>(1) Logiciels pour utilisation relativement à la fourniture d'un site Web interactif pour des tiers pour afficher de l'information, créer des catalogues de produits électroniques répondre à des demandes, passer et exécuter des commandes de produits, de services et d'occasions d'affaires au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux; logiciels de gestion de documents; logiciels de recherche, de furetage et de réception de textes, documents électroniques, images et information audiovisuelle sur des réseaux informatiques locaux, éloignés et mondiaux, des intranets ou des répertoires d'information offerts sur des réseaux informatiques; logiciels de développement de logiciels et de création Web; logiciels pour l'échange d'information au moyen de réseaux informatiques mondiaux et en ligne par une base de données ainsi que par Internet pour la promotion, la vente et la revente de produits et de services grand public et industriels.</p> <p>Services :</p> <p>(1) Services d'études de marché et de conseil aux entreprises; services d'affaires, notamment facilitation des opérations commerciales au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux par le repérage et l'offre de recommandations pour la livraison d'une grande variété de produits et de services commerciaux et de consommation et par la diffusion d'information sur les produits et les services de tiers au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux; fourniture d'un site Web sur un réseau informatique mondial sur lequel des tiers peuvent offrir et trouver des produits et des services, placer des bulletins d'information commerciale et des commandes, en déterminer le statut et les exécuter, conclure des contrats et effectuer des opérations commerciales; fourniture de services informatisés de commande en ligne de produits grand public et industriels; publicité de produits et de services de tiers au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux; services d'agence internationale d'importation et d'exportation; location d'espaces publicitaires sur un site Web sur un réseau informatique mondial; services de publicité, notamment publicité des produits et des services de tiers; services de commerce en ligne ayant trait aux enchères électroniques et fourniture d'évaluations commerciales connexe; fourniture d'un répertoire de sites Web de tiers afin de faciliter les transactions commerciales; exploitation d'un cybermarché pour les acheteurs et les vendeurs de produits et/ou de services grand public et industriels sur un réseau informatique mondial; fourniture d'accès</p>

		<p>multiutilisateur à des réseaux mondiaux d'information pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; fourniture d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent offrir et obtenir des produits et des services, passer et exécuter des commandes, conclure des contrats et effectuer des opérations commerciales; fourniture de liens vers des sites Web de tiers afin de faciliter le commerce électronique et les transactions commerciales; fourniture d'accès à une fonction électronique d'agenda, de carnet d'adresses et de notes au moyen de réseaux informatiques locaux mondiaux; fourniture d'accès à un site Web interactif sur un réseau informatique mondial pour des tiers pour afficher de l'information, répondre à des demandes, passer et exécuter des commandes de produits, de services et d'occasions d'affaires; services de communication, notamment services de messagerie textuelle et numérique; transmission électronique de données et de documents entre utilisateurs d'ordinateurs par courriel et messagerie instantanée; transmission d'information par des réseaux de communication électroniques, par courriel, messagerie instantanée et télécopie; transmission électronique de données, de messages et d'images ayant trait à un cybermarché pour les acheteurs et les vendeurs de produits et/ou de services grand public et industriels, à partir de sites cellulaires; services de conférences Web; bavardoirs virtuels sur messagerie textuelle; fourniture de babillards électroniques pour l'affichage et la transmission de messages entre les utilisateurs d'ordinateurs concernant des produits, des services, des clients potentiels et des occasions d'affaires; fourniture de babillard interactif en ligne pour la publication de messages pour la promotion, la vente et la revente de produits et de services au moyen d'un réseau informatique mondial; fourniture de services de courriel et de réacheminement de courriels; services informatiques, notamment création, maintenance et hébergement de sites Internet pour des tiers; programmation informatique; services de logiciels d'exploitation; conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; fourniture d'accès informatique et de location de temps d'accès à des babillards interactifs en ligne et à des bases de données pour tous les services susmentionnés; conception et développement de logiciels et de matériel informatique; conception et développement de pages Web; hébergement de pages Web pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la recherche et l'extraction d'information contenue dans des bases de données et des réseaux informatiques; fourniture d'accès multiutilisateur à des réseaux mondiaux d'information pour un large éventail d'informations; services informatiques ayant trait à la recherche personnalisée de bases de données et de sites Web; fourniture d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent offrir des produits et des services; fourniture d'accès à un site Web interactif sur un réseau informatique mondial pour des tiers; services d'information et de conseil ayant trait à l'exploitation d'un cybermarché pour les acheteurs et les vendeurs de produits et/ou de services grand public et industriels sur un réseau informatique mondial.</p> <p>(2) Services d'études de marché et de conseil aux entreprises; services d'affaires, notamment services pour faciliter les opérations commerciales au moyen de réseaux informatiques locaux</p>
--	--	--



		<p>et mondiaux par le repérage et l'offre de recommandations pour la livraison d'une grande variété de produits et de services commerciaux et de consommation et par la diffusion d'information sur les produits et les services de tiers au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux; fourniture d'un site Web sur un réseau informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent offrir et obtenir des produits et des services, passer et exécuter des commandes, conclure des contrats et effectuer des opérations commerciales; fourniture d'un répertoire de sites Web de tiers afin de faciliter les transactions commerciales; exploitation d'un marché virtuel pour les acheteurs et les vendeurs de produits et/ou de services grand public et industriels sur un réseau informatique mondial; fourniture d'un site Web interactif sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'afficher de l'information, de répondre aux demandes et d'exécuter les commandes de produits, de services et d'occasions d'affaires; fourniture de babillards électroniques pour l'affichage et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs en ce qui concerne les produits, services et occasions d'affaires; fourniture de services de courriel et de réacheminement de courriels.</p> <p>(3) Services informatiques, notamment conception et développement de logiciels pour des tiers; conception, implémentation, maintenance et hébergement de sites Web pour des tiers; fourniture d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant l'accès à un calendrier, un carnet d'adresses et un bloc-notes électroniques, accessible au moyen d'un réseau informatique local et mondial.</p> <p>Revendications :</p> <p>Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 1999 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)</p> <p>Employée aux ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2) et (3)</p> <p>Enregistrée aux ou pour les ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 6 avril 2004 sous le n° 2,829,317 en liaison avec les produits</p> <p>Enregistrée aux ou pour les ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le n° 2,579,498 en liaison avec les services (2)</p> <p>Enregistrée aux ou pour les ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 8 juin 2004 sous le n° 2,851,634 en liaison avec les services (3)</p>
--	--	--

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

---

**DATE DE L'AUDIENCE** : 2019-01-23

**COMPARUTIONS**

Daniel Anthony

POUR L'OPPOSANTE

Marcel Naud

POUR LA REQUÉRANTE

**AGENTS AU DOSSIER**

Smart & Biggar

POUR L'OPPOSANTE

Robic

POUR LA REQUÉRANTE