



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 237

Date de la décision : 2021-10-28

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Quality Solutions Inc.

Opposante

et

Quality Smart Solutions Inc.

Requérante

1,793,179 pour

Demande

QUALITY SMART SOLUTIONS

INTRODUCTION

[1] Quality Solutions Inc. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce QUALITY SMART SOLUTIONS (la Marque), visée par la demande d’enregistrement n° 1,793,179 (la Demande) de Quality Smart Solutions Inc. (la Requérante).

[2] La Demande est fondée sur l’emploi revendiqué au Canada depuis au moins le 31 août 2007, en liaison avec les services suivants (les Services) :

Services

(1) Services de consultation dans les domaines de la conformité avec les règlements et du contrôle de la qualité concernant la fabrication, le marketing et la vente de suppléments

alimentaires, de préparations pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de produits de santé naturels et de cosmétiques, ainsi que la transformation des aliments; réalisation d'inspections dans des installations de fabrication de ces produits en prévision de vérifications gouvernementales.

[3] L'opposition est fondée sur l'allégation que la Marque crée de la confusion avec l'emploi antérieur et l'enregistrement par l'Opposante de la marque de commerce QUALITY SOLUTIONS en liaison avec les produits et les services établis à l'Annexe A, ainsi que l'emploi antérieur par l'Opposante du nom commercial QUALITY SOLUTIONS. L'opposition de la Demande se fait également pour un certain nombre de motifs techniques.

[4] Pour les motifs qui suivent, l'opposition est rejetée.

LE DOSSIER

[5] La Demande a été déposée le 26 juillet 2016 et a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 24 mai 2017.

[6] Le 21 juillet 2017, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Je note que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Toutes les mentions dans cette décision renvoient à la Loi modifiée, à l'exception des renvois aux motifs d'opposition (voir l'article 70 de la Loi qui prévoit que le libellé de l'article 38(2) de la Loi s'applique aux demandes annoncées avant cette date).

[7] L'Opposante soulève des motifs d'opposition fondés sur l'enregistrabilité, le droit à l'enregistrement, le caractère distinctif et la non-conformité aux articles 30*b*) et 30*i*) de la Loi. La Requérante a nié tous les motifs d'opposition dans une contre-déclaration produite le 11 août 2017.

[8] Les deux parties ont produit des éléments de preuve et des plaidoyers écrits, et ont été représentées à l'audience.

APERÇU DE LA PREUVE

[9] La preuve au dossier est résumée ci-dessous. Des parties pertinentes de la preuve sont approfondies dans l'analyse des motifs d'opposition. Pour parvenir à ma décision, j'ai examiné tous les éléments de preuve au dossier. Toutefois, je ne discute que des parties des éléments de preuve qui sont directement pertinents à mes conclusions.

La preuve de l'Opposante

[10] L'Opposante a produit l'affidavit d'Henry Zupanc (exécuté le 6 décembre 2017), le président de l'Opposante.

[11] L'Opposante est titulaire de l'enregistrement n° LMC487,207 pour la marque de commerce QUALITY SOLUTIONS, en liaison avec les produits et les services établis à l'Annexe A de cette décision. M. Zupanc affirme que l'Opposante œuvre dans la prestation de services d'audit, de formation et de services de consultation concernant les Systèmes de gestion de la qualité (SGQ), les Systèmes de gestion de la sécurité (SG) et les Systèmes de gestion de l'environnement (SGE) à un groupe diversifié d'entreprises dans un large éventail d'industries, y compris la fabrication, la médecine, l'alimentation, la santé, ainsi que la recherche et l'expérimentation.

[12] M. Zupanc indique que l'Opposante emploie la marque de l'Opposante en liaison avec son entreprise depuis environ 24 ans, depuis au moins 1992. Au cours de la période entre 1992 et 1995, M. Zupanc a personnellement exploité l'entreprise de l'Opposante à titre d'unique propriétaire, avant de constituer en société l'Opposante, en 1995 environ, afin de poursuivre et de mener les activités de l'Opposante.

[13] M. Zupanc affirme que l'Opposante offre ses services par diverses voies de commercialisation, y compris son site Web à *www.qualitysolutions.ca* (le site Web de l'Opposante), des journaux commerciaux, des listes d'Industrie Canada, les Pages jaunes, des organismes professionnels comme la American Society for Quality (ASQ) et des références de clients.

[14] M. Zupanc indique que l'Opposante maintient le site Web de l'Opposante, sur lequel la marque de l'Opposante est présentée et par lequel elle offre ses services partout au Canada. La version actuelle du site Web de l'Opposante a été lancée en 1997 approximativement.

L'Opposante a établi pour la première fois son site Web en 1995 et a continué de faire affaire par l'entremise du site Web pendant plus de 20 ans. Des copies de deux pages archivées du site Web de l'Opposante du site Internet Archive sont fournies, particulièrement une page d'accueil pour le site Web en date du 11 octobre 1999 et un imprimé de la page Web principale de l'Opposante en date du 6 juin 2000 (Pièce D). Des imprimés actuels (imprimés le 2016-04-14) du site Web de l'Opposante sont également fournis (Pièce C). Je remarque que le nom commercial et la marque de commerce de l'Opposante figurent sur les imprimés, ainsi que la marque de commerce « qualitysolutions.ca » avec une petite illustration d'une feuille d'érable remplaçant le point sur la lettre « i ». J'estime que l'ajout du « .ca » et du dessin de feuille d'érable et le retrait de l'espace entre QUALITY et SOLUTIONS est une variante mineure de la marque de commerce de l'Opposante qui lui permet de demeurer reconnaissable [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), (CAF), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. Par conséquent, je considère tout emploi de la marque de commerce « qualitysolutions.ca » dans la preuve comme l'emploi de QUALITY SOLUTIONS.

[15] L'affidavit Zupanc comprend des exemples d'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial de l'Opposante sur des gilets portés par les représentants de l'Opposante au cours de la prestation des services, ainsi que sur des documents promotionnels et informationnels comme des cartes professionnelles, du papier à en-tête, des stylos et des agendas de poche (Pièce E). L'affidavit Zupanc comporte également un exemple de dossier de présentation, deux exemples de propositions pour les services de l'Opposante et quatre échantillons de factures.

La preuve de la Requérante

[16] La Requérante a produit les affidavits d'Andrew Parshad, exécuté le 2 octobre 2018 (l'affidavit Parshad), et de Michael Kerr, exécuté le 21 mars 2018 (l'affidavit Kerr). M. Parshad et M. Kerr ont été contre-interrogés au sujet de leurs affidavits et les transcriptions et réponses aux engagements (fournies par M. Parshad) ont été versées au dossier. La Requérante a subséquemment demandé, puis reçu, l'autorisation de produire l'affidavit supplémentaire de

M. Parshad, exécuté le 30 novembre 2018 (affidavit supplémentaire Parshad). M. Parshad n'a pas été contre-interrogé au sujet de son affidavit supplémentaire.

L'affidavit Parshad

[17] M. Parshad est le président de la Requérante et occupe ce poste depuis la constitution en société de la Requérante. M. Parshad affirme ce qui suit :

- La Requérante fournit des services de consultation à l'égard de la conformité avec les règlements, du contrôle de la qualité, de l'importation, ainsi que de la recherche et du développement dans les domaines de l'alimentation et des breuvages, des produits de santé naturels, des suppléments alimentaires, des produits pharmaceutiques en vente libre, des appareils médicaux et des cosmétiques. Lors du contre-interrogatoire, M. Parshad a reconnu que cette description des services de la Requérante est plus large que les Services énumérés dans la Demande (Q15 et 29). Plus particulièrement, la Demande ne comprend pas de services à l'égard de l'importation ou de la recherche et du développement et le mémoire descriptif des services ne comprend pas les domaines [TRADUCTION] « de l'alimentation et des breuvages » et [TRADUCTION] « des produits pharmaceutiques en vente libre ».
- La Requérante n'a jamais offert de services relatifs aux normes suivantes : Organisation internationale de normalisation (ISO), ISO/TS, AS 9100 Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ou Occupational Health & Safety Advisory Services (OHSAS 18001). Plutôt, les services de la Requérante se limitent à la conformité aux règlements émis par Santé Canada.
- Du 1^{er} avril 2007 au 31 août 2009 (la période précédant la constitution en société), M. Parshad a mené ses activités sous le nom « QUALITY SMART SOLUTIONS » à titre d'une propriétaire et, continuellement au cours de cette période, M. Parshad a employé la Marque au Canada en liaison avec les Services. Au moment de la constitution en société de la Requérante le 1^{er} septembre 2009, M. Parshad a cédé tous ses droits, titres et intérêts dans la Marque à la Requérante. Lors du contre-interrogatoire, M. Parshad s'est engagé à fournir, et a subséquemment fourni, une copie du document de cession (Q46 à 48 et E).

- Continuellement, du 1^{er} septembre 2009 jusqu'à ce jour, la Requérante a employé la Marque au Canada en liaison avec les Services.
- La Pièce 1 contient une copie de la version actuelle (mars 2018) du site Web de la Requérante, disponible en ligne à *www.qualitysmartsolutions.com*. La Pièce 2 contient une version archivée du site Web de la Requérante du site Wayback Machine du 31 août 2007.
- La Pièce 3 contient des exemples de documents promotionnels que la Requérante et son prédécesseur distribuent au Canada depuis 2007 pour faire la promotion des Services. Des milliers de copies de tels documents promotionnels portant la Marque ont été distribuées au Canada depuis 2007.
- M. Parshad fournit des renseignements sur les revenus approximatifs découlant de l'exécution des Services au Canada en liaison avec la Marque au cours de la période précédant la constitution en société et au cours de la période de 2009-2018. M. Parshad fournit également des renseignements sur les dépenses approximatives depuis 2007 pour faire la promotion des Services en liaison avec la Marque. De telles dépenses dépassent 220 000 \$ et comprennent la préparation des cartes professionnelles, des documents promotionnels et du site Web de la Requérante et la participation à des salons professionnels, dont une liste est fournie.
- M. Parshad n'est conscient d'aucun cas de confusion réelle ou potentielle entre la Marque et toute marque de commerce de l'Opposante, y compris la marque de commerce QUALITY SOLUTIONS.

[18] D'autres faits et aveux obtenus dans le cadre du contre-interrogatoire de M. Parshad sont indiqués ci-dessous.

- Les seuls règlements avec lesquels la Requérante aide ses clients sont pour Santé Canada et la United States Food and Drug Administration (Q31-33).
- La Requérante n'importe et ne distribue aucun produit d'une quelconque sorte. Plutôt, elle a des partenaires qui offrent ce service (Q102). La Requérante ne fait pas de vente et

de marketing (autre que la consultation) (Q103), ne développe aucun produit (Q106), ne s'occupe pas de l'approvisionnement (Q107) et ne fait pas l'acquisition de produits (Q107).

- La Requérante porte des vêtements étiquetés avec « Quality Smart Solutions » aux salons professionnels (Q129).
- Les services de la Requérante sont exécutés par voie électronique, au moyen de mesures électroniques, par Internet et par courriel, entre autres (Q131).
- La Requérante a directement déposé une demande antérieure d'enregistrement de marque de commerce n° 1,641,716 pour l'enregistrement d'une marque figurative comportant les mots « QUALITY SMART SOLUTIONS » fondé sur l'emploi au Canada depuis le 1^{er} avril 2007. L'Opposante s'est opposée à cette demande, alléguant, entre autres, la non-conformité à l'article 30*b*) de la Loi. Au cours de la préparation de la preuve de la Requérante, il a été dévoilé qu'aucune preuve n'existait pour appuyer la date revendiquée de premier emploi. Pour cette raison, la demande n° 1,641,716 a été expressément abandonnée et la demande en cause pour la Marque a été déposée pour enregistrer une marque nominale composée du texte contenu dans la marque figurative visée par la demande d'enregistrement de marque de commerce canadien n° 1,641,716 (Q136 et 137, E-2).

L'affidavit supplémentaire Parshad

[19] Dans cet affidavit, M. Parshad apporte un certain nombre de clarifications et fournit divers documents concernant les questions soulevées au cours du contre-interrogatoire sur le premier affidavit Parshad. Plus particulièrement :

- M. Parshad fournit la cession *nunc pro tunc* exécutée à l'origine (mentionnée au para 6 du premier affidavit Parshad), laquelle a été signée par M. Parshad le 9 novembre 2018 (Pièce 1);
- M. Parshad fournit des chiffres de ventes pour l'exécution des Services au Canada en liaison avec la Marque de 2008 à 2018, lesquels se limitent aux clients de la Requérante

établis au Canada. Les revenus provenant des ventes en 2008-2009 étaient approximativement de 61 000 \$ et, entre 2010 et 2013, les ventes dépassaient 100 000 \$ par année. Entre 2013 et 2018, les ventes dépassaient 300 000 \$ par année.

- M. Parshad affirme que, au cours de la période précédant la constitution en société (du 1^{er} avril 2007 au 31 août 2009), la prestation des Services en liaison avec la Marque par le prédécesseur de la Requérante (M. Parshad) aux clients établis au Canada a généré des revenus totalisant 11 434 \$.
- M. Parshad fournit 22 échantillons de factures caviardés émis par la Requérante pour la prestation des Services en liaison avec la Marque à des clients établis au Canada. Les factures sont en date de la période de février 2008 à mai 2018.

L'affidavit Kerr

[20] Michael Kerr est un assistant judiciaire employé par la Requérante. M. Kerr a mené des recherches pour les marques de commerce qui comprennent les mots QUALITY et SOLUTIONS sur site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) et comporte à titre de Pièce 1 des imprimés de quatre enregistrements. M. Kerr a également mené des recherches pour des entreprises dont le nom comprend les mots QUALITY et SOLUTIONS sur le site Web des Pages jaunes; la Pièce 2 est composée d'extraits énumérant 25 entreprises de partout au Canada avec des noms qui comprennent les mots QUALITY et SOLUTIONS.

[21] M. Kerr joint également (à titre de Pièce 3) les résultats d'une recherche NUANS de forme longue pour des entreprises et des sociétés canadiennes dont le nom comprend les mots QUALITY et SOLUTIONS, fournis à l'agent pour la Requérante le 27 février 2018 par ARC Information Services. M. Kerr affirme que cette recherche NUANS dévoile 160 entreprises et sociétés actives de partout au Canada dont le nom comprend les mots QUALITY et SOLUTIONS, sans inclure l'Opposante.

[22] D'autres faits et aveux obtenus dans le cadre du contre-interrogatoire de M. Kerr sont indiqués ci-dessous.

- M. Kerr n'a pas joint la recherche de la base de données de l'OPIC; il croit que les enregistrements inclus dans l'affidavit ont été sélectionnés pour être inclus dans son affidavit par l'avocat de la Requérante.
- M. Kerr n'a pas enquêté, et ne possède aucune connaissance personnelle à cet égard, sur l'entreprise, les activités ou tout autre aspect des entreprises énumérées à la Pièce 2.
- Concernant la recherche NUANS, M. Kerr n'est pas exactement certain des termes employés par ARC Information Services pour mener la recherche. Il ne croit pas que c'est lui qui les a fournis (Q20 et 21).
- M. Kerr n'a aucune connaissance personnelle indépendante concernant les activités ou l'entreprise d'aucune des entités ou parties nommées à la Pièce 3 (Q23).

FARDEAU DE PREUVE ET DATES PERTINENTES

[23] 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 de preuve initial, 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^{re} inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al*, (2002) 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

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

- articles 38(2)a) et 30 – la date de dépôt de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p. 475];
- articles 38(2)b) et 12(1)d) – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Le registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];

- articles 38(2)c) et 16(1)a) et c) de la Loi – la date de premier emploi revendiquée dans la demande [article 16(1) de la Loi];
- articles 38(2)d) et 2 de la Loi – la date de production de l’opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317 (CF)].

ANALYSE DES MOTIFS D’OPPOSITION

Motif d’opposition fondé sur l’article 30i)

[25] L’Opposante a plaidé que la Demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30i), puisque la Requérante n’aurait pas pu être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la Marque au Canada compte tenu de la marque de commerce enregistrée précédemment et du nom commercial de l’Opposante. L’Opposante a également plaidé que la Requérante est précluse de produire une demande de marque de commerce substantiellement identique pour les services identiques pour le motif juridique de préclusion pour même question en litige. L’Opposante affirme que la Requérante [TRADUCTION] « n’est pas libre, en vertu du droit, de déposer et redéposer de manière répétée la même marque de commerce ».

[26] Lorsqu’un requérant a fourni la déclaration exigée par l’article 30i) de la Loi, un motif invoqué en vertu de l’article 30i) ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu’il y a des preuves de mauvaise foi de la part du requérant [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p. 155]. La simple connaissance par la Requérante de l’existence de la marque de commerce et du nom commercial de l’Opposante n’étaye pas en soi une allégation selon laquelle la Requérante n’aurait pas pu être convaincue de son droit d’employer la Marque [*Woot, Inc c WootRestaurants Inc Les Restaurants Woot Inc*, 2012 COMC 197 (CanLII)]. En l’espèce, la Requérante a fourni la déclaration nécessaire et il ne s’agit pas d’un cas exceptionnel.

[27] En ce qui a trait aux allégations de non-conformité de l’Opposante découlant de la préclusion pour même question en litige, l’Opposante renvoie au dépôt antérieur de la Requérante (en septembre 2013) de la demande n° 1,641,716 (la demande 716) pour la marque de commerce QUALITY SMART SOLUTIONS & DESSIN (la Marque figurative), laquelle a

fait l'objet d'une opposition par l'Opposante. Je remarque que la demande 716 a été retirée au cours de la phase de la preuve de cette opposition avant toute audience concernant cette opposition ou toute décision concernant le mérite. Lors de l'audience, l'avocat de l'Opposante a observé que, bien que la préclusion pour même question en litige n'avait pas été strictement établie en l'espèce, cela devrait malgré tout est considéré à titre de question de politique pour prévenir la multiplicité des procédures et, ainsi, que les mêmes parties présentent la même question de façon répétée.

[28] La Requérante ne nie pas qu'elle ait déposé la demande 716. M. Parshad, dans son affidavit supplémentaire, explique qu'il a personnellement (pas par l'entremise d'un agent) déposé la demande 716 et que, au cours de la préparation de la preuve de la Requérante dans cette procédure d'opposition, il a été dévoilé qu'aucune preuve n'existait pour appuyer la date revendiquée de premier emploi. M. Parshad indique également que, pour cette raison, la demande 716 a été expressément abandonnée et la Demande en question a été déposée. Lors de l'audience, l'avocat de la Requérante a indiqué que la Marque en question est différente de la Marque figurative. L'avocat a également affirmé qu'il serait inapproprié de conclure qu'il devrait être interdit pour une partie de corriger erreur qui a été faite sans consulter un professionnel des marques de commerce.

[29] Je suis d'accord que la Marque figurative visée par la demande antérieure et le Marque en question ne sont pas identiques, de telle sorte qu'il ne s'agisse pas d'une affaire où un requérant dépose des demandes de remplacement consécutives et identiques. De plus, compte tenu des circonstances, il n'y a rien qui empêche la Requérante de déposer une nouvelle demande d'enregistrement de marque de commerce s'il est remarqué une lacune dans la demande antérieure qu'elle a retirée. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*)

[30] Un opposant peut s'acquitter de son fardeau initial en vertu de l'article 30*b*) en faisant référence non seulement à sa propre preuve, mais également à la preuve du requérant [*Brasserie Labatt Ltée c Brasseries Molson* (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1^{re} inst), à la p. 230]. Lorsqu'un opposant a invoqué la preuve du requérant afin de s'acquitter de son fardeau de preuve pour un

motif d'opposition fondé sur l'article 30b), la Cour fédérale a indiqué que l'opposant peut invoquer la preuve du requérant pour s'acquitter de son fardeau initial si l'opposant démontre que la preuve du requérant remet en question les revendications établies dans la demande du requérant [*Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd*, 2014 CF 323, aux para 30 à 38 (CanLII)].

[31] Le fardeau initial d'un opposant concernant un motif fondé sur l'article 30b) a été caractérisé comme léger puisque l'opposant n'a qu'un accès limité à l'information concernant l'emploi par rapport au requérant [*Tune Master c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC)]. Si un opposant réussit à s'acquitter de son fardeau de preuve initial, le requérant doit alors, en réponse, prouver le bien-fondé de sa revendication d'emploi. Cependant, bien que l'opposant ait droit d'invoquer la preuve du requérant pour s'acquitter de son fardeau de preuve, le requérant n'est aucunement tenu de prouver l'exactitude de la date de premier emploi qu'il revendique si cette date n'a pas d'abord été mise en doute par un opposant s'acquittant de son fardeau de preuve initial [*Kingsley c Ironclad Games Corporation*, 2016 COMC 19].

[32] Le motif fondé sur l'article 30b) plaidé dans la déclaration d'opposition est reproduit ci-dessous :

[TRADUCTION]

En vertu de l'article 38(2)a), l'Opposante affirme que la Demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30, puisque la Requérante n'employait pas sa Marque à la date de premier emploi revendiquée, à savoir le 1^{er} avril 2007, en liaison avec l'ensemble des services revendiqués en contravention à l'alinéa 30b).

[33] Puisque la date de premier emploi revendiquée dans la Demande est le 31 août 2007, et pas le 1^{er} avril 2007, je suis prête à considérer cela comme une simple erreur typographique.

[34] Lors de l'audience, j'ai remarqué que la Demande n'indique aucun prédécesseur en titre. En retour, l'avocat de la Requérante l'a reconnu, mais a souligné que l'omission de la Requérante de nommer un prédécesseur en titre n'était pas citée dans la déclaration d'opposition de l'Opposante. De plus, aucune déclaration d'opposition révisée soulevant l'omission de nommer un prédécesseur en titre n'a été produite et cette question n'a pas été soulevée dans les plaidoyers écrits de l'Opposante. L'avocat a observé que, par conséquent, l'omission de nommer

un prédécesseur en titre ne devrait pas être considérée comme un argument fait par l’Opposante dans le cadre du motif fondé sur l’article 30b). En réponse, l’avocat de l’Opposante a affirmé que la question de l’inclusion du prédécesseur en titre était inhérente dans ses observations concernant la validité de la cession *nunc pro tunc* faite par M. Parshad à la Requérante et que la question, ayant été soulevée et reconnue, méritait une réponse.

[35] Je suis d’accord que l’Opposante n’a pas plaidé que la Demande n’était pas conforme à l’article 30b) en raison de l’omission par la Requérante de nommer un prédécesseur en titre. Par conséquent, je suis précluse de considérer cette question [*Le Massif Inc c Station Touristique Massif du Sud (1993) Inc*, 2011 CF 118] et je limiterai mon analyse de ce motif aux circonstances soulevées par l’Opposante.

Analyse – L’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial

[36] L’Opposante adopte la position que la Requérante n’a produit aucune preuve directe pour appuyer sa date alléguée de premier emploi du 31 août 2007 en liaison avec les Services. Les plaidoyers de l’Opposante concernant cette position sont reproduits ci-dessous :

[TRADUCTION]

21. Il n’y a aucune preuve de l’exécution ou de la publicisation des Services le 31 août 2007, excepté pour la Pièce 2 de l’Affidavit d’Andrew Parshad qui est un imprimé du site « wayback machine » présumément montrant le contenu du site Web de la Requérante le 31 août 2007. La seule partie possiblement pertinente de la Pièce 2 est jointe aux présentes à titre de Pièce « A » et n’est pas abordée ou expliquée directement dans la preuve fournie par M. Parshad.

22. Ni dans le premier Affidavit ni dans l’Affidavit supplémentaire d’Andrew Parshad n’y a-t-il de quelconques détails factuels fournis concernant l’emploi de la Marque le 31 août 2007 en liaison avec les Services, de manière à permettre à la Commission de conclure que les Services [énumérés dans la Demande] ont été exécutés ou publicisés. Par conséquent, la Commission est supposée de déduire de la Pièce 2 que l’ensemble des Services revendiqués ont été exécutés et publicisés le 31 août 2007, ce qui de toute évidence ne peut pas être fait.

23. La preuve de la Requérante concernant la date de premier emploi est vague, ambiguë et, nous le proposons, inexistante.

24. Il y a des questions dans le contre-interrogatoire de M. Parshad concernant la date de premier emploi et des différences factuelles qui pourraient exister entre la situation le 1^{er} avril 2007 et le 31 août 2007 auxquelles on s’est opposé ou qui ont été refusées. Le

seul indice donné est dans l’Affidavit supplémentaire de M. Parshad où apparemment, dans la préparation de la preuve relative à la Règle 42 de la Requêteurante concernant la Première demande, il a été « dévoilé » qu’aucune preuve n’existait pour appuyer la date de premier emploi alléguée de la marque figurative Quality Smart Solutions. Les circonstances factuelles qui ont donné lieu à cette conclusion n’ont pas été fournies concernant les marques de commerce (le cas échéant) qui ont été en fait employées le 1^{er} avril 2007 par la Requêteurante.

25. La preuve concernant la participation aux salons professionnels est vague et indéfinie... Plus important, les salons professionnels auxquels on a participé ont eu lieu après la date revendiquée de premier emploi.

26. Il y a également la cession *nunc pro tunc*, jointe à titre de Pièce 1 à l’Affidavit supplémentaire d’Andrew Parshad, qui ne récite aucun fait qui donnerait le droit à la Requêteurante de revendiquer des droits à la marque de commerce remontant jusqu’au 1^{er} avril 2007 ou au 31 août 2007.

[37] Selon mon examen de ces observations, la question mise de l’avant par l’Opposante n’est pas que la Marque, le 31 août 2007, était employée par une *autre* partie (*c’est-à-dire*, M. Parshad à titre d’unique propriétaire) plutôt que par la Requêteurante (une entreprise qui n’existait pas à l’époque). Plutôt, c’est que la Requêteurante n’a pas fourni une preuve suffisante d’emploi de la marque en date du 31 août 2007. Autrement dit, ma compréhension est que l’Opposante invoque essentiellement, selon ses allégations, une absence de preuve concrète appuyant l’affirmation d’emploi en date du 31 août 2007 faite dans les affidavits Parshad.

[38] Lors de l’audience, l’avocat de l’Opposante a affirmé que l’imprimé du site Web de la Requêteurante en date du 31 août 2007 du site Wayback Machine semble être l’unique fondement pour la date d’emploi revendiquée du 21 août 2007 et cela n’appuie d’aucune façon les Services revendiqués à un quelconque niveau de détail. L’avocat de l’Opposante a également observé que la déclaration de M. Parshad (au para 2, affidavit Parshad) que les Services de la Requêteurante se limitent à la conformité aux règlements émis par Santé Canada contredit la revendication d’emploi avec tous les Services revendiqués également. L’avocat de l’Opposante remarque également que l’échantillon de documents promotionnels pour les Services portant la Marque (Pièce 3, affidavit Parshad) est allégué avoir été distribué par la Requêteurante et son prédécesseur depuis 2007 (aucune date ou mois n’est fourni) plutôt que le 31 août 2007, ce qu’il considère être significatif. De plus, l’avocat souligne que l’échantillon de factures (Pièce 2, Affidavit supplémentaire Parshad) qui démontre la prestation des Services en liaison avec la marque au

Canada décrit presque exclusivement les services exécutés comme la [TRADUCTION] « demande de permis de produits », permettant de déduire que ceux-ci sont les seuls services fournis par la Requérante; il ne s'agit pas des services revendiqués dans la Demande.

[39] Dès le départ, je note que la simple absence ou le caractère incomplet de la preuve concernant l'emploi de la Marque par la Requérante ou la date de premier emploi revendiquée dans la Demande sont, à eux seuls, insuffisants pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve [*Masterfile Corporation c Mohib S Ebrahim*, 2011 COMC 85, au para 22]. Bien qu'elle ne soit pas exhaustive, je ne remarque rien dans la preuve de la Requérante qui remet en question la date de premier emploi revendiquée du 31 août 2007. Au contraire, j'estime que la Pièce 2 illustre l'emploi de la Marque en liaison avec divers éléments des Services le 31 août 2007 en vertu de l'article 4(2) de la Loi, puisque j'estime que le site Web affiche la Marque dans la publicisation des Services. En arrivant à cette conclusion, je considère que la déclaration de M. Parshad que les Services de la Requérante se limitent à la conformité aux règlements émis par Santé Canada ne contredisent pas nécessairement les revendications d'emploi de la Requérante concernant l'ensemble des Services revendiqués et l'Opposante n'a présenté aucune preuve montrant que c'est le cas. Enfin, il n'y a rien dans le contre-interrogatoire de M. Parshad qui me permet de douter de la véracité de sa déclaration concernant la date de premier emploi du 31 août 2007.

[40] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve en vertu de l'article 30b) de la Loi. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d)

[41] L'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi compte tenu de l'enregistrement de l'Opposante n° LMC487,207 pour la marque de commerce QUALITY SOLUTIONS. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et consulter le registre pour confirmer que cet enregistrement existe [*Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial en ce qui concerne ce motif.

[42] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, je dois maintenant décider, selon la prépondérance des probabilités, si la Marque de la Requérante peut vraisemblablement créer de la confusion avec la marque de commerce déposée QUALITY SOLUTIONS de l'Opposante.

Test en matière de confusion

[43] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique 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.

[44] En procédant à une telle évaluation, je dois prendre en considération toutes les circonstances pertinentes, y compris celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à chacun dans le cadre d'une évaluation contextuelle [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772 (CSC), au para 54]. Je cite également l'affaire *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361, au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l'article 6(5)e), sur la ressemblance entre les marques, aura souvent le plus grand effet dans l'analyse relative à la confusion.

[45] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de la première impression dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque du requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce de l'opposante et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les

ressemblances et les différences entre les marques [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23, au para 20].

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[46] Dès le départ, il est utile de déterminer la signification qui sera probablement attribuée aux termes qui forment les marques des parties [voir *Tradall SA c Devil's Martini Inc*, 2011 COMC 65, au para 29, qui permet au registraire de prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire]. Les définitions suivantes proviennent du *Canadian Oxford Dictionary*, 2^e édition :

[TRADUCTION]

- « qualité » – nom –
1. La norme générale de quelque chose lorsqu'on la compare à d'autres choses semblables.
 2. Excellence générale :
 - [attributif] de haute qualité : un produit de qualité.
- « solution » – nom –
- L'action ou le moyen de résoudre un problème ou une difficulté.
- Une explication, une réponse ou une décision.
 - [particulièrement au pluriel] un produit offert par une entreprise ou un consultant du domaine de la haute technologie
- « intelligent » –
adjectif –
1. pensant, vif, brillant
 - ...
 5. rapide; bref: *set a smart pace*

[47] La marque de commerce de l'Opposante est composée des mots « quality » et « solutions ». Le mot « quality » est descriptif dans la mesure que les services de l'Opposante concernent le contrôle de la qualité (dont le terme figure dans l'état déclaratif des services) et est également un terme flatteur. Le mot « solutions » est hautement suggestif du caractère des services de consultation et d'éducation de l'Opposante. En effet, le site Web de l'Opposante présente le slogan [TRADUCTION] « Résoudre les problèmes... c'est notre affaire » (Affidavit Zupanc, Pièce C). En général, j'estime que la marque de commerce de l'Opposante a un faible degré de caractère distinctif inhérent.

[48] J'estime également que la Marque de la Requérante possède un faible degré de caractère distinctif inhérent puisque les mots formant la Marque sont pareillement suggestifs ou descriptifs des Services connexes. Le mot « quality » est descriptif des Services qui concernent le contrôle de la qualité (dont le terme figure dans l'état déclaratif des services) et est également un terme flatteur. « Smart » est un adjectif qui suggère que les Services sont exécutés de manière précise et efficiente et le mot « solutions » suggère le caractère des services de consultation de la Requérante. Je remarque que le site Web de la Requérante décrit la signification de QUALITY SMART SOLUTIONS comme suit (Affidavit Parshad, Pièce 1) :

[TRADUCTION]

[...] Je savais ce que je voulais que mon service soit et c'était qu'il soit centré sur la satisfaction des clients. Trois choses me sont venues à l'esprit pour obtenir ce niveau de service. D'abord, la qualité de ce service. Il devait être exhaustif, avec intégrité et sans plainte de clients.

Le mot qui m'est venu à l'esprit était QUALITY. Deuxièmement, le délai de réponse aux clients nouveaux ou existants devait être court et les opérations du service et de l'entreprise devaient être efficaces avec des processus opérationnels précis afin que nous soyons en mesure de nous exécuter de manière précise, opportune et efficiente. C'est de là que le mot SMART provient. Et troisièmement, nous n'allions pas nous concentrer sur les services à nos clients. C'est ce que le livreur de pizza offre. Nos clients ont des questions, des défis et des problèmes et nous fournissons les réponses et les stratégies. C'est de là que le mot SOLUTIONS provient. Rassemblés, le nom de l'entreprise QUALITY SMART SOLUTIONS est né.

[49] En ce qui a trait à la mesure à laquelle les marques de commerce des parties sont devenues connues, la preuve de l'Opposante n'aborde pas de manière convaincante ce point. Bien que l'Opposante fournisse des copies de pages archivées et à jour (imprimées le 2016-04-14) de son site Web, je ne suis pas en mesure d'évaluer le degré d'exposition du public au site Web, puisqu'aucun renseignement sur le nombre de visiteurs du site n'est fourni. L'Opposante a montré que la marque de commerce de l'Opposante est arborée sur des gilets, lesquels sont, selon ses affirmations, portés par ses représentants dans la prestation de ses services, mais elle n'a fourni aucune indication du nombre de clients qui ont reçu les services. Du matériel promotionnel comme les cartes professionnelles, les stylos et les agendas de poche portant la marque de l'Opposante est montré, mais sans aucune autre information (comme la quantité et la manière de distribution); il est difficile de déterminer la portée de ce matériel. M. Zupanc affirme que son bloc de signature de courriel de l'entreprise comporte la marque de

commerce de l'Opposante et est présent dans tous les courriels de l'entreprise (para 11), mais ne fournit aucune indication du nombre de courriels envoyés. Quatre factures pour les services de l'Opposante fournis en juin 2002, en mai 2003, en décembre 2003 et en novembre 2006 sont incluses. Cependant, ensemble elles totalisent approximativement 11 000 \$ et aucune autre donnée sur les ventes n'est fournie.

[50] L'affidavit Zupanc comprend également un extrait d'un seul dossier de présentation (en date du 2003-02-17) portant la marque de commerce de l'Opposante, mais aucun détail concernant les clients qui auraient pu voir la présentation n'est fourni. Des exemples de propositions d'affaire portant la marque de l'Opposante et préparées par l'Opposante pour The London Health Centre en 2004 et GE Healthcare en 2006 sont également fournis. Cependant, il n'est pas indiqué si ces propositions ont abouti et se sont transformées en contrats de travail pour la Requérante. Il n'y a également aucune indication quant au nombre total de propositions d'affaires mises de l'avant par l'Opposante ou qui ont été comblées.

[51] En ce qui a trait à la preuve du caractère distinctif acquis de la Requérante, la Requérante a fourni des copies de pages archivées et à jour (consultées le 2 mars 2018) de son site Web. Bien que la preuve de la Requérante soit également muette quant au nombre de visiteurs de son site Web, elle comprend quelques renseignements sur les ventes. Plus particulièrement, la Requérante a fourni des chiffres de ventes brutes approximatives (contre-interrogatoire, Q67) découlant de la prestation des Services en liaison avec la Marque au Canada à des clients établis au Canada (Affidavit supplémentaire Parshad, para 7 et 8) par la Requérante et le prédécesseur en titre de la Requérante. Depuis la période précédant la constitution en société (laquelle a vu des ventes approximatives de 11 000 \$, les ventes ont augmenté pour dépasser 400 000 \$ annuellement pour les exercices de 2014 à 2017. La Requérante a également fourni un certain nombre d'échantillons de factures émises par la Requérante pour la prestation des Services aux clients au Canada, bien que je note que ces factures sont, pour la plupart, lourdement caviardées.

[52] La Requérante a fourni des dépenses approximatives en publicités pour la promotion des Services en liaison avec la Marque et a indiqué la nature de son activité promotionnelle, y compris la préparation de cartes professionnelles (qui ne sont pas montrées), des documents promotionnels (du matériel écrit arborant la Marque et montré à la Pièce 3 de l'Affidavit

Parshad) et la participation à 64 salons professionnels entre juin 2007 et décembre 2017 (Affidavit Parshad, para 9), dont 28 avaient lieu au Canada. En ce qui a trait à la participation aux salons professionnels, lors de son contre-interrogatoire, M. Parshad a divulgué que, pour la plupart des salons auxquels la Requérante a participé, elle n'avait pas de kiosque (Q74). Plutôt, M. Parshad s'est inscrit comme participant afin de faire du réseautage et recherche de nouvelles possibilités d'affaires (Q77). M. Parshad faisait cela en faisant le tour des salons et en s'arrêtant parfois à des kiosques (Q78). En tenant compte de la preuve de la Requérante dans son ensemble, je suis prête à conclure que la Marque est devenue connue au Canada à tout le moins dans une certaine mesure.

[53] Tout compte fait, en tenant compte du caractère distinctif inhérent et acquis des marques de commerce respectives des parties, j'estime que ce facteur favorise légèrement la Requérante en raison du caractère distinctif acquis plus grand de la Marque.

Période d'emploi

[54] La preuve d'emploi la plus reculée de la marque de commerce de l'Opposante fournie est l'imprimé archivé de la page d'accueil de l'Opposante, capturée le 6 juin 2000, qui arbore la marque de commerce de l'Opposante et publicise les services de l'Opposante (Affidavit Zupanc, Pièce C).

[55] La preuve d'emploi la plus reculée de la marque de commerce de la Requérante fournie est l'imprimé archivé de la page d'accueil de la Requérante, capturée le 31 août 2007, qui arbore la Marque et publicise les Services (Affidavit Parshad, Pièce 2). Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

Genre de produits, services ou entreprises; et nature du commerce

[56] Lorsqu'on examine les articles 6(5)c) et d) de la Loi, ce sont l'état déclaratif des produits et services de la demande et l'état déclaratif des produits et services définis de l'enregistrement de l'Opposante qui régissent l'évaluation de la probabilité de confusion en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd*

(1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Cet examen des états déclaratifs doit cependant être interprété 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 de la nature véritable des commerces des parties peut être utile à cet égard [*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)].

[57] L'Opposante adopte la position qu'il y a un clair chevauchement entre les services des parties, alors que la Requérante adopte la position qu'il n'y a qu'un chevauchement superficiel des services des parties puisque les Services de la Requérante se limitent aux services de consultation concernant la conformité réglementaire et le contrôle de la qualité dans le domaine de la santé humaine (suppléments alimentaires, produits pharmaceutiques, produits de santé naturels, cosmétiques, fabrication d'aliments), alors que les services précisés dans l'enregistrement de l'Opposante a) ne mentionnent aucun produit relatif à la santé et b) énumèrent un large éventail de questions concernant la perspective globale de l'exploitation d'une entreprise (ressources humaines, ordinateurs, Internet, fabrication).

[58] À titre de référence, je note que les Services de la Requérante énumérés dans la Demande sont les suivants :

Services de consultation dans les domaines de la conformité avec les règlements et du contrôle de la qualité concernant la fabrication, le marketing et la vente de suppléments alimentaires, de préparations pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de produits de santé naturels et de cosmétiques, ainsi que la transformation des aliments; réalisation d'inspections dans des installations de fabrication de ces produits en prévision de vérifications gouvernementales.

[59] Je n'estime pas qu'il y a un chevauchement entre les Services de la Requérante et les produits de l'Opposante, à savoir « Imprimés et reproductions électroniques d'imprimés, nommément brochures, prospectus, certificats, manuels et propositions ». Cependant, il y a un certain chevauchement entre les Services de la Requérante et les services de l'Opposante, dans la mesure que l'état déclaratif des services de l'Opposante concerne également le domaine du contrôle de la qualité, comme il est indiqué ci-dessous. J'arrive à cette conclusion nonobstant le fait qu'il n'est pas exactement clair, en raison de la ponctuation précédant les énoncés soulignés, si les services de contrôle et d'assurance de la qualité sont des services autonomes ou relèvent

des services d'éducation et de formation. Sans doute, il y a également un certain chevauchement à l'égard des services d'inspection de la Requérante en prévision des vérifications gouvernementales et gouvernements et les services de vérification de l'Opposante :

(1) Éducation au moyen de séminaires et cours individuels, en groupe ou sous forme d'ateliers dans le domaine des relations/du service avec les clients; développement des ressources humaines; développement des compétences personnelles, contrôle et assurance de la qualité des procédés et produits de fabrication, et leur vérification; rédaction et élaboration de documents écrits et électroniques, nommément logiciels; consultation dans les industries de services; contrôle et assurance de la qualité des procédés et produits de fabrication par évaluation et examen des procédés et produits de fabrication.

(2) Formation au moyen de séminaires et cours individuels, en groupe ou sous forme d'ateliers dans le domaine des relations/du service avec les clients; développement des ressources humaines; développement des compétences personnelles, contrôle et assurance de la qualité des procédés et produits de fabrication, et leur vérification et formation en gestion; consultation auprès des industries de fabrication.

(3) Consultation auprès des industries agricoles.

(4) Consultation auprès des industries de l'informatique; consultation auprès des industries gouvernementales; consultation auprès des industries des organismes de ressources humaines.

(5) Consultation auprès des industries de l'Internet, y compris le réseau Web mondial.

(6) Vérification et analyse des procédés et produits de fabrication.

(7) Consultation auprès des petites entreprises et de l'industrie des communications.

[60] Bien que l'état déclaratif des services de l'Opposante soit plutôt large (en particulier, pour les services de consultation énumérés), subséquentement à mon examen de la preuve de l'Opposante, il semble que, en pratique, l'Opposante se concentre sur les services d'éducation, de formation et de consultation pour les organisations à un niveau macro et vise les normes établies par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Les quatre factures fournies par l'Opposante portent toutes sur la formation ISO (Affidavit Zupanc, Pièce H) et la majorité des pages imprimées du site Web de l'Opposante (dans les environs d'avril 2016) discutent des normes et des certifications ISO (ISO 9000/9001 (QMS – Quality Management Standard), 14000/14001 (EMS – Environmental Management Systems)) (Affidavit Zupanc, Pièce C).

[61] En revanche, la preuve de la Requérante suggère qu'elle met l'accent sur des points différents. M. Parshad affirme que la Requérante n'a jamais offert de services à l'égard des

normes ISO; plutôt, les Services de la Requérante se limitent à la conformité aux règlements émis par Santé Canada (Affidavit Parshad, para 2). Bien que la description des services offerts dans certains des échantillons de factures fournis par la Requérante sont caviardés, lorsqu'ils sont visibles, ils sont principalement décrits comme des [TRADUCTION] « demandes de permis de produits ». Les pages archivées du site Web de la Requérante (Pièce 2, Affidavit Parshad) indiquent que les Services s'adressent à des entreprises qui sont [TRADUCTION] « prennent la Qualité au sérieux dans leur organisation des domaines de la nutrition, des aliments ou pharmaceutiques » et peuvent répondre aux besoins de la [TRADUCTION] « préparation de demandes pour produits de santé naturels jusqu'au développement des procédés » et de nombreux documents promotionnels sont de portée semblable (Affidavit Parshad, Pièce 3). Dans les imprimés à jour (dans les environs de mars 2018) du site Web de la Requérante, la Requérante se décrit comme une [TRADUCTION] « société d'experts-conseils servant des clients à l'échelle mondiale, offrant un large éventail de solutions en matière de conformité réglementaire [...] » avec [TRADUCTION] « une expertise en matière de science et de conformité couvrant les aliments, les produits de santé naturels, les supplémentaires alimentaires, les produits médicamenteux en vente libre, les appareils médicaux et les cosmétiques pour le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Europe et l'Australie » (Affidavit Parshad, Pièce 1).

[62] En ce qui a trait aux voies de commercialisation et aux consommateurs potentiels, les deux parties semblent offrir leurs services par l'entremise de leur site Web respectif. Les parties semblent présentement offrir leurs services à différents créneaux du contrôle de la qualité et, par conséquent, ciblent différents besoins des consommateurs, toutefois il n'y a aucune limitation qui pourrait empêcher les mêmes consommateurs de faire appel aux services des deux parties.

Degré de ressemblance

[63] Lorsqu'on examine le degré de ressemblance entre les marques, on doit les considérer dans leur totalité; il n'est pas exact de les placer côte à côte et de comparer et observer des ressemblances ou des différences entre les éléments ou les composantes des marques [*Veuve Clicquot*, précité].

[64] Dans *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a observé que bien que le premier mot d'une marque de commerce puisse, pour des raisons de caractère distinctif, être souvent celui qui

revêt le plus d'importance [*Conde Nast Publications Inc c Union des éditions modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst)], une approche préférable est de déterminer d'abord s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique [*Masterpiece*, précité, au para 64]. De plus, bien que la première partie d'une marque puisse souvent être plus importante aux fins de faire la distinction entre les marques, lorsque la première partie ou la partie dominante d'une marque est un mot descriptif ou suggestif, comme dans l'espèce, son importance est diminuée [*Sky Solar Holdings Co, Ltd c Skypower Global*, 2014 COMC 262].

[65] Dans ses plaidoyers écrits, l'Opposante remarque que les marques de commerce partagent le même préfixe et affirme que cela est important, citant *Conde Nast*, précité. L'Opposante remarque également que les marques de commerce partagent également le même suffixe et le fait que l'ensemble de la marque de commerce QUALITY SOLUTIONS de l'Opposante est incluse dans la Marque de la Requérante accroît la probabilité de confusion entre les marques de commerce.

[66] En revanche, la Requérante adopte la position que le mot « smart » constitue l'aspect frappant ou unique des marques des parties et que puisque seulement la Marque comporte cet élément, la Marque ainsi que la marque de commerce et le nom commercial de l'Opposante ont un faible degré de ressemblance par conséquent. Les observations de la Requérante à cet égard sont reproduites ci-dessous :

[TRADUCTION]

38. Dans *Masterpiece* (au ¶49), la Cour suprême a affirmé que bien que le premier mot dans les marques de commerce à l'étude puisse, pour des raisons de caractère distinctif, être souvent celui qui revêt le plus d'importance, l'approche préférable est de déterminer d'abord s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique. Pour les raisons qui suivent, SMART est l'aspect frappant ou unique des marques de commerce des parties : a) l'Opposante a renoncé au mot QUALITY dans son Enregistrement; b) « quality control » est mentionné trois fois dans les services précisés dans l'Enregistrement de l'Opposante; c) « quality » est mentionné à répétition dans les sites Web et le matériel promotionnel contenu dans la preuve des parties; et d) le mot SOLUTIONS (qui signifie « fournir une réponse ») est fortement suggestif des services de consultation et d'éducation, puisque c'est ce que les experts-conseils et les éducateurs font : fournir des réponses.

39. La Marque en question et la Marque et Nom commercial de l'Opposante ont un faible degré de ressemblance, puisque a) le mot SMART est l'aspect frappant ou unique des marques de commerce des parties; et b) le mot SMART est seulement présent dans la

Marque en question. Par conséquent, les marques des parties n'ont aucune similarité importante dans le son, la présentation ou les idées suggérées. Il y a plus de mots et de syllabes dans la Marque en question et l'attention du public sera attirée au mot SMART en raison de sa nature relativement unique et frappante. L'inclusion du mot SMART dans la Marque en question fait que la marque de commerce communique une idée différente de celle communiquée par la Marque et le Nom commercial de l'Opposante.

[67] Lorsque l'on considère les marques dans leur ensemble, j'estime qu'aucun élément de la marque de commerce de l'Opposante n'est particulièrement frappant ou unique compte tenu de leur nature descriptive ou suggestive. Pour les mêmes raisons, j'estime qu'aucun élément de la Marque de la Requérante n'est frappant ou unique. En particulier, contrairement aux observations de la Requérante, je n'estime pas que le mot « smart » est frappant ou unique, puisqu'il s'agit d'un mot du dictionnaire qui possède une connotation suggestive en liaison avec les Services (contrairement à un mot arbitraire ou inventé), avec le résultat qu'il y a un degré élevé de ressemblance entre les marques des parties. Cela étant dit, je considère que l'inclusion du mot « smart » dans la Marque a tout de même une incidence puisqu'elle rend la Marque légèrement différente de la marque de commerce de l'Opposante dans la présentation, le son et les idées suggérées.

Circonstance de l'espèce – Jurisprudence relative aux marques de commerce faibles

[68] J'estime que la jurisprudence relative aux marques de commerce faible est un facteur qui favorise la Requérante. Il est bien établi qu'une marque de commerce faible (c'est-à-dire une marque qui possède un faible caractère distinctif inhérent) n'a pas droit à une protection particulièrement étendue [*General Motors Corp c Bellows* (1949), 10 CPR 101, aux p. 115-6 (CSC)] et que des différences comparativement petites seront suffisantes pour faire la distinction entre des marques faibles [*Prince Edward Island Mutual Insurance Co c Insurance Co of Prince Edward Island* (1999), 86 CPR (3d) 342 (CF 1^{re} inst), aux para 32-34]. Dans *Provigo Distribution Inc c Max Mara Fashion Group SRL* (2005), 46 CPR (4th) 112 (CF 1^{re} inst), au para 31, le Juge de Montigny explique :

Comme les deux marques en elles-mêmes sont faibles, il est juste d'affirmer que même de petites différences suffiraient à les différencier. S'il en était autrement, le premier utilisateur de termes couramment employés se verrait conférer injustement un monopole de ces termes. Les tribunaux ont également justifié cette conclusion en affirmant qu'on

s'attend à ce que le public soit plus prudent lorsque des noms commerciaux faibles comme ceux-ci sont employés [...]

[69] Bien qu'il soit possible d'accroître le degré de distinction attribuable à une marque faible par une utilisation extensive [*Sarah Coventry Inc c Abrahamian* (1984), 1 CPR (3d) 238 au para 6 (CF 1^{re} inst)], je ne considère pas que ce soit le cas pour la marque de commerce de l'Opposante.

Circonstances de l'espèce – Absence de preuve de confusion réelle

[70] La Requérante affirme que la coexistence des marques et des noms des parties depuis 2007 sans preuve de confusion réelle est une circonstance qui atténue davantage la conclusion d'une probabilité de confusion. M. Parshad affirme au paragraphe 11 de l'Affidavit Parshad qu'il n'est conscient d'aucun cas de confusion réelle ou potentielle entre la Marque et toute marque de commerce de l'Opposante, y compris la marque de commerce QUALITY SOLUTIONS. Au cours du contre-interrogatoire, M. Parshad n'était pas en mesure d'expliquer de ce qui était entendu par de la [TRADUCTION] « confusion potentielle » (contre-interrogatoire, Q94). Cependant, la déclaration de M. Parshad qu'il n'était conscient d'aucun cas de confusion réelle entre les marques n'a pas été contredite (contre-interrogatoire, Q93).

[71] Je suis prête à accorder un certain poids à cette preuve, bien qu'en le faisant je note que cela n'est pas déterminatif de la question de confusion [*Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)].

Circonstances environnantes – État du registre et du marché

[72] Comme autre circonstance de l'espèce, la Requérante invoque la preuve de l'état du registre de M. Kerr. M. Kerr a fourni des imprimés de quatre enregistrements qui comportent les mots QUALITY et SOLUTIONS; une liste de 25 entreprises au Canada du site Web des Pages jaunes avec des noms qui comportent les mots QUALITY et SOLUTIONS; et les résultats d'une recherche NUANS longue forme dévoilant 160 entreprises et sociétés canadiennes avec des noms qui comportent les mots QUALITY et SOLUTIONS.

[73] La preuve de l'état du registre favorise un requérant lorsqu'il peut être démontré que la présence d'un élément commun dans les marques inciterait les consommateurs à porter une plus

grande attention aux autres caractéristiques de ces marques et à les distinguer les unes des autres au moyen de ces autres caractéristiques [*McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327, au para 42]. Des conclusions concernant l'état du marché ne peuvent être tirées de cette preuve, mais seulement si l'on relève un nombre significatif d'enregistrements pertinents [*Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF); *McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327, aux para 41 à 46]. Les marques de commerce pertinentes comptent celles qui (i) sont déposées; (ii) concernent des produits et services similaires à ceux des marques en cause; et (iii) incluent l'élément en tant qu'élément important [*Sobeys West Inc c Schwan's IP, LLC*, 2015 COMC 197].

[74] Je ne suis pas prête à titre une quelconque conclusion relative à l'état du marché à partir de cette preuve, compte tenu du petit nombre d'enregistrements de marques de commerce qui ont été relevés. De plus, certaines de ces marques semblent couvrir des produits ou des services sans lien avec les produits et les services en l'espèce et aucune preuve d'emploi dans le marché n'a été fournie. En ce qui a trait aux noms d'entreprises énumérés dans les Pages jaunes et dans la recherche NUANS, bon nombre de ces entrées n'indiquent pas la nature du commerce (particulièrement pour les résultats de recherche NUANS) ou semblent être des entreprises sans lien avec celles des parties.

Conclusion

[75] Compte tenu de ce qui précède, et tenant compte du fait que la marque de commerce de l'Opposante est une marque faible, du fait que la preuve d'emploi de l'Opposante est très limitée et n'élargit pas la portée de la protection attribuable à la marque de commerce et de l'absence de preuve de confusion réelle malgré une longue période de coexistence dans le marché, je conclus que la prépondérance des probabilités à l'égard de la question de confusion favorise légèrement la Requérante. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est rejeté.

[76] Par ailleurs, je note que si la preuve de l'Opposante avait démontré que sa marque de commerce était devenue connue au Canada par un emploi ou une publicisation répandus de manière à bénéficier d'un caractère distinctif acquis, je serais peut-être arrivée à une conclusion différente à l'égard de ce motif d'opposition.

Motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)a) et c)

[77] Les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)a) et 16(1)c) reposent également sur la question de confusion entre la Marque et la marque de commerce et le nom commercial QUALITY SOLUTIONS de l'Opposante. J'estime que la preuve de l'Opposante abordée ci-dessus, en particulier les imprimés archivés du site Web de l'Opposante, les échantillons de factures et les exemples de propositions, lorsque considérés dans leur ensemble, est suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial.

[78] En évaluant la question de confusion, en grande partie mes conclusions dans le cadre du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) s'appliquent également à ce motif. La principale différence est que pour le facteur établi à l'article 6(5)a), je considère que le caractère distinctif acquis de la marque de la Requérante n'appuie pas la Requérante de manière que ce facteur (lequel tient compte à la fois du caractère distinctif inhérent et acquis de la Marque) ne favorise aucune des deux parties. Également, la coexistence des marques des parties depuis 2007 n'est pas un facteur qui peut être considéré dans cette analyse. J'estime que ces différences ne sont pas suffisantes pour faire pencher la balance en faveur de l'Opposante, particulièrement en considérant la faiblesse inhérente de la marque de commerce de l'Opposante et la preuve d'emploi limitée de la marque de commerce de l'Opposante qui n'étend pas la portée de la protection qui est attribuable. Par conséquent, ces motifs d'opposition sont rejetés.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2

[79] L'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas distinctive compte tenu de l'emploi antérieur et de l'enregistrement de la marque de commerce QUALITY SOLUTIONS de l'Opposante et de l'emploi antérieur par l'Opposante du nom commercial QUALITY SOLUTIONS.

[80] Ce motif d'opposition est rejeté au motif que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve. Tel qu'il en est question ci-dessus, la preuve de l'Opposante est insuffisante pour établir que sa marque de commerce est devenue suffisamment connue au Canada à une date quelconque, y compris la date pertinente du 21 juillet 2017 (la date de production de la déclaration d'opposition) pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [*Motel 6, Inc c*

No 6 Motel Ltd (1981), 1981 CanLII 2834 (CF), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst); *Bojangles' International, LLC et Bojangles Restaurants, Inc c Bojangles Café Ltd* (2006), 2006 CF 657 (CanLII), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

DÉCISION

[81] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Jennifer Galeano
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches

Le français est conforme aux WCAG.

ANNEXE A

Produits et services énumérés dans l'enregistrement n° LMC487,207 de l'Opposante :

Produits

- (1) Imprimés et reproductions électroniques d'imprimés, notamment brochures, prospectus, certificats, manuels et propositions.

Services

- (1) Éducation au moyen de séminaires et cours individuels, en groupe ou sous forme d'ateliers dans le domaine des relations/du service avec les clients; développement des ressources humaines; développement des compétences personnelles, contrôle et assurance de la qualité des procédés et produits de fabrication, et leur vérification; rédaction et élaboration de documents écrits et électroniques, notamment logiciels; consultation dans les industries de services; contrôle et assurance de la qualité des procédés et produits de fabrication par évaluation et examen des procédés et produits de fabrication.
- (2) Formation au moyen de séminaires et cours individuels, en groupe ou sous forme d'ateliers dans le domaine des relations/du service avec les clients; développement des ressources humaines; développement des compétences personnelles, contrôle et assurance de la qualité des procédés et produits de fabrication, et leur vérification et formation en gestion; consultation auprès des industries de fabrication.
- (3) Consultation auprès des industries agricoles.
- (4) Consultation auprès des industries de l'informatique; consultation auprès des industries gouvernementales; consultation auprès des industries des organismes de ressources humaines.
- (5) Consultation auprès des industries de l'Internet, y compris le réseau Web mondial.
- (6) Vérification et analyse des procédés et produits de fabrication.
- (7) Consultation auprès des petites entreprises et de l'industrie des communications.

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

DATE DE L'AUDIENCE 2021-06-23

Comparutions

Serge Anissimoff

Pour l'Opposante

Paul Tackaberry

Pour la Requérante

Agents au dossier (tous les agents chez)

Siskinds LLP

Pour l'Opposante

Ridout & Maybee LLP

Pour la Requérante