

## QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LE PARAGRAPHE 16(4) DE LA LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE

BARRY GAMACHE\*

ROBIC, SENCRL

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

*Il y a un temps pour tout, un temps  
pour toute chose sous les cieux (...)<sup>1</sup>*

1. Introduction
2. Le libellé du paragraphe 16(4)
  - 2.1 Dans quels cas applique-t-on l'article 16?
  - 2.2 Les dates pertinentes mentionnées à l'article 16
  - 2.3 La demande antérieurement produite et les dates mentionnées aux alinéas 16(1)*b*), 16(2)*b*) et 16(3)*b*)
  - 2.4 La pertinence du paragraphe 16(4)
3. Le paragraphe 16(4): un aperçu de quelques décisions pertinentes
  - 3.1 La décision *Demerino c. The Liv Group Inc.* (1984)
  - 3.2 La décision *Molson Breweries, A Partnership c. Labatt Brewing Co. Ltd.* (1996)
  - 3.3 L'arrêt *Unitel International Inc. c. Registraire des marques de commerce* (2000)
  - 3.4 La décision *ConAgra, Inc. c. McCain Foods Ltd.* (2001)
  - 3.5 La décision *Provigo distribution Inc. c. Max Mara Fashion Group S.R.L.* (2006)
  - 3.6 Quelques principes
4. Les scénarios possibles lorsqu'il s'agit de considérer le paragraphe 16(4)
  - 4.1 La demande antérieurement produite mais abandonnée *avant* la date de l'annonce de la marque contestée
  - 4.2 La demande antérieurement produite mais enregistrée *avant* la date de l'annonce de la marque contestée
  - 4.3 La demande d'enregistrement antérieurement produite mais abandonnée *après* la date de l'annonce de la marque contestée
  - 4.4 La demande d'enregistrement antérieurement produite mais enregistrée *après* la date de l'annonce de la marque contestée
5. La demande d'enregistrement antérieurement produite: quelques questions additionnelles

---

© CIPS, 2010.

\* Avocat et agent de marques de commerce, Barry Gamache est l'un des associés de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié à (2010), 22:3 *Cahiers de propriété intellectuelle*. Publication 400.

<sup>1</sup> Ecclésiaste 3,1 [extrait de la Bible, version Louis Segond 1910, consultée le 29 juillet 2010 sur le site de l'Alliance biblique française à l'adresse <http://www.la-bible.net/bible/segond1910/ec.html>].

- 5.1 Une partie opposante peut-elle fonder un motif d'opposition sur la demande d'enregistrement antérieurement produite par un tiers?
  - 5.2 Quel est l'effet d'une priorité lorsqu'il s'agit de déterminer si une demande est celle qui est «antérieurement produite»?
  - 5.3 L'allégation d'une demande d'enregistrement antérieurement produite doit-elle être accompagnée de la liste des produits ou services associés à cette demande?
6. Conclusion

## 1. Introduction

Depuis l'entrée en vigueur de l'actuelle *Loi sur les marques de commerce*<sup>2</sup> (ci-après à l'occasion : la « Loi ») le 1<sup>er</sup> juillet 1954, quelques décisions ont eu un effet important sur la pratique en droit des marques. Pensons, par exemple, à l'arrêt *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.*<sup>3</sup> de la Cour d'appel fédérale qui a décidé que la date pertinente pour apprécier un motif d'opposition fondé sur la confusion avec une marque de commerce enregistrée était la date où le registraire disposait de l'affaire, s'éloignant ainsi d'une jurisprudence antérieure qui soutenait que la date pertinente pour ce motif d'opposition était plutôt la date de production de la déclaration d'opposition<sup>4</sup>, ou encore à l'arrêt *Procureur général du Canada c. Effigi Inc.*<sup>5</sup> qui a confirmé la décision de la Cour fédérale dans *Effigi Inc. c. Procureur général du Canada*<sup>6</sup> qui avait tranché que l'alinéa 37(1)c) de la Loi (lequel indique l'ordre dans lequel le registraire doit examiner les demandes d'enregistrement) devait s'interpréter sans référence à l'article 16 de la Loi, renversant ainsi une pratique cinquantenaire du Bureau des marques de commerce.

Ces arrêts importants ont parfois des liens peu remarqués mais pourtant bien réels avec d'autres dispositions de la Loi. Le paragraphe 16(4) de la Loi est l'une de ces dispositions. Le présent article se penchera donc sur cette disposition afin d'en mesurer les exigences, identifier les situations où celle-ci trouve application et, finalement, en conclusion, constater les liens avec les arrêts précédemment mentionnés.

## 2. Le libellé du paragraphe 16(4)

Le paragraphe 16(4) se trouve vers la fin d'une disposition de la Loi qui permet de déterminer dans quelles circonstances une partie est celle qui a droit à l'enregistrement d'une marque de commerce. L'article 16 de la Loi se lit ainsi :

---

<sup>2</sup> *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c. T-13.

<sup>3</sup> *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.).

<sup>4</sup> Voir par exemple la décision *Molnlycke Aktiebolag c. Kimberly-Clark of Canada Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 42 (C.F.P.I.), le juge Cattanach, pages 52 et 53.

<sup>5</sup> *Procureur général du Canada c. Effigi Inc.*, 2005 CAF 172 (C.A.F.).

<sup>6</sup> *Effigi Inc. c. Procureur général du Canada*, 2004 CF 1000 (C.F.), le juge Shore.

*Enregistrement des marques  
employées ou révélées au Canada*

16.(1) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces marchandises ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l'a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle n'ait créé de la confusion :

- a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;
- b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre personne;
- c) soit avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.

*Marques déposées et employées dans un autre pays*

(2) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a dûment déposée dans son pays d'origine, ou pour son pays d'origine, et qu'il a employée en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est déposée dans ce pays et a été employée, à moins

*Registration of marks used or made known in Canada*

16.(1) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a trade-mark that is registrable and that he or his predecessor in title has used in Canada or made known in Canada in association with wares or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of those wares or services, unless at the date on which he or his predecessor in title first so used it or made it known it was confusing with

- (a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;
- (b) a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or
- (c) a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.

*Marks registered and used abroad*

(2) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a trade-mark that is registrable and that the applicant or the applicant's predecessor in title has duly registered in or for the country of origin of the applicant and has used in association with wares or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of the wares or services in association with which it is registered in that country and has been used, unless at the date of filing of the application in accordance with section

que, à la date de la production de la demande, en conformité avec l'article 30, elle n'ait créé de la confusion :

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

c) soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.

#### *Marques projetées*

(3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion :

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

c) soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.

#### *Si une demande relative à une marque créant de la confusion est pendante*

(4) Le droit, pour un requérant, d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce enregistrable n'est pas atteint par la production

30 it was confusing with

(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

(b) a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or

(c) a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.

#### *Proposed marks*

(3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a proposed trade-mark that is registrable is entitled, subject to sections 38 and 40, to secure its registration in respect of the wares or services specified in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with

(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

(b) a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or

(c) a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.

#### *Where application for confusing mark pending*

(4) The right of an applicant to secure registration of a registrable trade-mark is not affected by the previous filing of an application for registration of a

antérieure d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce créant de la confusion, par une autre personne, à moins que la demande d'enregistrement de la marque de commerce créant de la confusion n'ait été pendante à la date de l'annonce de la demande du requérant selon l'article 37.

confusing trade-mark by another person, unless the application for registration of the confusing trade-mark was pending at the date of advertisement of the applicant's application in accordance with section 37.

#### *Emploi ou révélation antérieur*

#### *Previous use or making known*

(5) Le droit, pour un requérant, d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce enregistrable n'est pas atteint par l'emploi antérieur ou la révélation antérieure d'une marque de commerce ou d'un nom commercial créant de la confusion, par une autre personne, si cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion a été abandonné à la date de l'annonce de la demande du requérant selon l'article 37.

(5) The right of an applicant to secure registration of a registrable trade-mark is not affected by the previous use or making known of a confusing trade-mark or trade-name by another person, if the confusing trade-mark or trade-name was abandoned at the date of advertisement of the applicant's application in accordance with section 37.

Dans quelles circonstances doit-on déterminer si une personne est celle qui a droit à l'enregistrement d'une marque de commerce ? En d'autres mots, quand applique-t-on les règles énoncées à l'article 16 de la Loi ?

### **2.1 Dans quels cas applique-t-on l'article 16 ?**

Cette disposition trouve application dans deux types de procédures dont l'une et l'autre sont de nature contradictoire.

L'article 16 de la Loi est utile lors d'une procédure d'opposition (qui se déroule avant qu'une marque soit enregistrée) lorsque l'opposante allègue que la requérante (qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce) n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement selon l'alinéa 38(2)c) de la Loi en raison, par exemple, d'une demande d'enregistrement antérieurement produite pour une marque créant de la confusion avec celle qui est contestée.

L'article 16 est également utile lors d'une demande de radiation d'un enregistrement du registre selon l'article 57 de la Loi, lorsque la demanderesse allègue que l'enregistrement de la partie défenderesse est invalide parce que l'auteur de la demande qui a donné lieu à l'enregistrement contesté n'était pas la personne ayant

droit de l'obtenir en vertu de l'alinéa 18(1) *in fine* de la Loi en raison, par exemple, d'une demande d'enregistrement antérieurement produite pour une marque créant de la confusion avec celle qui est contestée.

En résumé, pour l'une ou l'autre de ces deux procédures, lorsqu'est soulevée la question de savoir si une personne est celle qui a ou avait droit à l'enregistrement d'une marque, l'article 16 est examiné pour déterminer les droits des parties.

Cela dit, lors de l'une ou l'autre de ces procédures, l'article 16 de la Loi prévoit deux dates pertinentes distinctes pour déterminer à quel moment une partie n'est pas celle qui a droit à un enregistrement en raison d'une demande antérieurement produite.

L'alinéa 16(1)*b* de la Loi prévoit que tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces marchandises ou services, à moins que, *à la date où le requérant ou son prédécesseur l'a en premier lieu ainsi employée ou révélée*, elle n'ait créé de la confusion avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre personne.

Également, selon l'alinéa 16(2)*b* de la Loi, tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a dûment déposée dans son pays d'origine, ou pour son pays d'origine, et qu'il a employée en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est déposée dans ce pays et a été employée, à moins que, *à la date de la production de la demande*, en conformité avec l'article 30, elle n'ait créé de la confusion avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne.

Finalement, selon l'alinéa 16(3)*b* de la Loi, tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, à moins que, *à la date de production de la demande*, elle n'ait créé de la confusion avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne.

Ces trois alinéas – qui permettent de contester une demande d'enregistrement (dans le cadre d'une procédure d'opposition) ou un enregistrement (dans le cadre d'une demande de radiation judiciaire) en se fondant sur une demande d'enregistrement antérieurement produite pour une marque qui crée de la confusion avec celle qui est contestée – mentionnent deux dates pertinentes, selon le type d'allégation d'emploi

énoncé à la demande d'enregistrement contestée ou encore à l'enregistrement contesté.

## 2.2 Les dates pertinentes mentionnées à l'article 16

Ainsi, dans le cas d'une marque de commerce dont il est allégué qu'elle est employée au Canada, l'alinéa 16(1)b) énonce que la date pertinente pour déterminer l'existence de confusion est la date où le requérant (qui a produit la demande d'enregistrement ou a obtenu l'enregistrement en découlant, selon le cas) l'a en premier lieu ainsi employée ou révélée.

En ce qui concerne une marque dont il est allégué qu'elle est déposée et employée dans un autre pays ou encore une marque dont il est allégué qu'elle est d'emploi projeté au Canada, la date pertinente pour déterminer l'existence de confusion est celle de la production de la demande contestée ou encore celle de la production de la demande qui a donné lieu à l'enregistrement contesté, selon le cas.

Dans tous ces cas, le législateur a choisi une date pour apprécier la confusion qui existerait entre la marque pour laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite et la marque contestée. Lors de l'examen de l'allégation de confusion, il faut tenir compte notamment des circonstances mentionnées au paragraphe 6(5) de la Loi dont celles qui ont une composante temporelle, soit la durée d'emploi des marques, de part et d'autre. Ainsi, si la question de la confusion s'apprécie à une date précise, le registraire ou le tribunal, selon le cas, peut tenir compte de la durée d'emploi (de l'une ou l'autre des marques de commerce en cause) pour déterminer s'il existe de la confusion entre les marques à la date pertinente. C'est ce que le registraire a fait dans la décision *G.A. Modefine S.A. c. Spearhead Development of New Jersey, Inc.*<sup>7</sup>.

L'examen des dispositions qui permettent de contester une demande d'enregistrement ou un enregistrement sur la base d'une autre demande d'enregistrement antérieurement produite par une autre personne (selon les différentes modalités énoncées à l'article 16) n'est toutefois pas complet sans une lecture du paragraphe 16(4) qui précise que le droit, pour un requérant, d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce enregistrable n'est pas atteint par la production antérieure d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce créant de la confusion, par une autre personne, à moins que la demande d'enregistrement de la marque de commerce créant de la confusion n'ait été

---

<sup>7</sup> *G.A. Modefine S.A. c. Spearhead Development of New Jersey, Inc.* (1997), 79 C.P.R. (3d) 375 (C.O.M.C.), le président G.W. Partington, pages 379, 380 et 381. Voir également *4-You A/S c. Christina Amérique Inc./Christina America Inc.*, 2003 CFPI 798 (C.F.P.I.), le juge Kelen [désistement d'appel au dossier A-428-03 le 1<sup>er</sup> septembre 2004], paragraphes 7 à 15, où la demanderesse contestait un enregistrement en se fondant sur l'alinéa 16(3)b) de la Loi.

pendante à la date de l'annonce<sup>8</sup> de la demande du requérant selon l'article 37 de la Loi.

La partie qui conteste une demande d'enregistrement ou encore un enregistrement sur la force d'une allégation de confusion avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada doit établir que la demande d'enregistrement antérieurement produite pour une marque de commerce créant de la confusion était pendante à la date de l'annonce de la demande contestée (ou de l'enregistrement contesté issu de cette demande). Aucune autre exigence n'est énoncée au paragraphe 16(4).

À titre d'exemple, une demande d'enregistrement revendiquant l'emploi projeté d'une marque au Canada est produite le 1<sup>er</sup> mai 2009 et est annoncée pour fins d'opposition le 5 mai 2010. Dans le cadre d'une procédure d'opposition engagée contre cette marque par une opposante et qui est fondée sur les alinéas 38(2)c) et 16(3)b) de la Loi, la partie opposante devra démontrer qu'elle disposait d'une demande d'enregistrement qui était produite avant le 1<sup>er</sup> mai 2009 et qui était toujours pendante le 5 mai 2010, au moment de l'annonce de la marque contestée.

### **2.3 La demande antérieurement produite et les dates mentionnées aux alinéas 16(1)b), 16(2)b) et 16(3)b)**

Lorsque l'on mentionne une demande d'enregistrement « antérieurement produite » comme motif pour contester une demande d'enregistrement, ou encore un enregistrement, en vertu des alinéas 16(1)b), 16(2)b) ou 16(3)b) de la Loi, il faut bien sûr comprendre qu'il s'agit d'une demande d'enregistrement antérieurement produite à la date pertinente qui est identifiée à chaque disposition, savoir la date de premier emploi alléguée de la marque contestée (pour l'alinéa 16(1)b)) ou encore la date de production de la demande de la marque contestée (pour les alinéas 16(2)b) et 16(3)b)).

Selon le fondement de la demande (ou de l'enregistrement) de la marque contestée, la demande d'enregistrement doit être antérieurement produite à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l'a en premier lieu employée ou révélée (selon l'alinéa 16(1)b)) ou encore doit être antérieurement produite à la date de production de la demande (selon l'alinéa 16(2)b) ou l'alinéa 16(3)b)).

---

<sup>8</sup> Bien que le paragraphe 16(4) de la Loi mentionne l'« annonce » de la demande d'un requérant, il est reconnu que le terme « publication » est également employé pour désigner cette réalité incontournable que constitue l'avis des détails d'une demande d'enregistrement publié dans le *Journal des marques de commerce* lors de la démarche pour enregistrer une marque de commerce. Concernant le terme « pendante », le registraire a indiqué qu'il signifie « [c]ommencé, mais pas encore terminé » et « du début jusqu'au moment où la décision finale est rendue »: *Hearst Holdings Inc. c. Wallstrom*, 2004 CarswellNat 5159 (C.O.M.C.), agente d'audience J.W. Bradbury, paragraphe 56.



Ainsi, dans un cas où la demande d'enregistrement de la marque contestée a été produite sur la base de l'emploi au Canada de la marque en question depuis une date donnée, la demande d'enregistrement antérieurement produite doit être une demande qui était produite à la date de premier emploi alléguée de la marque contestée ; en raison des termes clairs de l'alinéa 16(1)b) de la Loi, il est insuffisant que la demande d'enregistrement antérieurement produite ait été produite avant la date de production de la marque contestée (si cette dernière a été déposée en se fondant sur un emploi au Canada de la marque en question). C'est un point que le registraire a souligné dans la décision *Multi-Markques Inc. c. Nat's Ah Pizza Ltd.*<sup>9</sup>. Dans cette affaire, la requérante avait déposé le 1<sup>er</sup> novembre 2002 une demande d'enregistrement pour une marque graphique NAT'S NEW YORK PIZZERIA, reproduite plus bas, fondée sur l'emploi de cette marque au Canada depuis le 15 avril 1992, en liaison avec différents produits alimentaires, en l'occurrence, de la pizza, des sandwiches, des salades, de la soupe, du pain à l'ail, des boulettes de viande et des pâtes alimentaires, nommément spaghetti, lasagne et penne, de même que des services de restauration et de mets à emporter et des services de livraison :



Le registraire a attribué le numéro 1,157,992 à cette demande d'enregistrement.

Dans sa déclaration d'opposition, l'opposante a allégué que la requérante n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement de sa marque de commerce puisque cette dernière créait de la confusion avec des marques de type NEW YORK NEW YORK de l'opposante pour lesquelles des demandes d'enregistrement avaient été antérieurement produites en liaison avec différents produits alimentaires. S'il est vrai que les demandes d'enregistrement de l'opposante avaient été produites *avant* celles de la requérante, elles n'avaient toutefois pas été produites *avant* la date de premier emploi alléguée dans la demande d'enregistrement de la requérante. Ce motif d'opposition a donc été rejeté :

[20] L'Opposante fait valoir que la Requête n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en vertu de l'alinéa 16(1)b) parce que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce NEW YORK NEW YORK ([demande d']enregistrement no 869,536) et NEW YORK NEW YORK Dessin ([demande d']enregistrement n° 869,537) à l'égard desquelles des demandes d'enregistrement avaient été antérieurement produites par l'Opposante.

[21] Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)b) est rejeté parce que les demandes de l'Opposante n'avaient pas été produites avant la date de

---

<sup>9</sup> *Multi-Markques Inc. c. Nat's Ah Pizza Ltd.*, 2009 CanLII 82138 (C.O.M.C.), agente d'audience L. Pelletier.

premier emploi revendiquée de la Requérante et parce que le paragraphe 16(4) exige que les demandes à l'appui de son motif soient pendantes à la date de l'annonce de la demande visée par l'opposition. Puisque chacune des marques de l'Opposante a été enregistrée avant le 3 décembre 2003, rien ne permet d'étayer le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)*b*) [voir *Governor and Co. of Adventurers of England trading into Hudson's Bay, commonly called Hudson's Bay Co. c. Kmart Canada Ltd.*, (1997), 76 C.P.R. (3d) 526 (C.O.M.C.), p. 528].<sup>10</sup>

Selon le fondement de la demande ou de l'enregistrement de la marque contestée, la demande « antérieurement produite » doit donc toujours être évaluée en fonction de la date pertinente fixée par le législateur aux alinéas 16(1)*b*), 16(2)*b*) et 16(3)*b*) de la Loi.

## 2.4 La pertinence du paragraphe 16(4)

Le choix du législateur d'exiger que la demande d'enregistrement antérieurement produite soit toujours pendante à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement contestée (dans le cas d'une opposition, par exemple) s'explique vraisemblablement par le souci d'éviter qu'une demande d'enregistrement antérieurement produite mais qui est abandonnée, par hypothèse, au moment de la production de la demande pour la marque contestée ou encore entre la date de production de la demande pour la marque contestée et la date de son annonce – dans le cas d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)*b*) – ne devienne un écueil incontournable à l'enregistrement de la marque subséquemment produite et qui crée de la confusion avec celle qui, en premier, fait l'objet d'une demande d'enregistrement. Sans l'exigence du paragraphe 16(4) de la Loi, une demande d'enregistrement antérieurement produite pourrait constituer un obstacle insurmontable à la demande d'enregistrement subséquemment produite (en supposant que les marques visées par l'une et l'autre demande créent de la confusion), même dans le cas où la demande antérieurement produite est abandonnée depuis bien avant la date de production de la demande contestée.

Cela dit, la Loi n'exige pas que la demande antérieurement produite soit pendante au-delà de la date de l'annonce de la demande contestée. En d'autres mots, la Loi n'exige pas, par exemple, que la demande d'enregistrement antérieurement produite demeure pendante au moment de la décision du registraire (dans le cas d'une procédure d'opposition).

En ce qui concerne l'abandon d'une demande d'enregistrement, notons l'article 36 de la Loi qui prévoit dans quelles circonstances une demande d'enregistrement peut être traitée comme abandonnée (en plus, bien sûr, des circonstances où une requérante abandonne volontairement sa demande d'enregistrement) :

<sup>10</sup> *Multi-Markets Inc. c. Nat's Ah Pizza Ltd.*, 2009 CanLII 82138 (C.O.M.C.), agente d'audience L. Pelletier, paragraphes 20 et 21.

### *Abandon*

36. Lorsque, de l'avis du registraire, un requérant fait défaut dans la poursuite d'une demande produite aux termes de la présente loi ou de toute loi concernant les marques de commerce et exécutoire antérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 1954, le registraire peut, après avoir donné au requérant avis de ce défaut, traiter la demande comme ayant été abandonnée, à moins qu'il ne soit remédié au défaut dans le délai que l'avis spécifie.

### *Abandonment*

36. Where, in the opinion of the Registrar, an applicant is in default in the prosecution of an application filed under this Act or any Act relating to trade-marks in force prior to July 1, 1954, the Registrar may, after giving notice to the applicant of the default, treat the application as abandoned unless the default is remedied within the time specified in the notice.

Examinons maintenant comment le paragraphe 16(4) a été traité en jurisprudence.

### **3. Le paragraphe 16(4) : un aperçu de quelques décisions pertinentes**

Comme nous le verrons, l'un des points importants considérés par la jurisprudence est l'effet de l'abandon d'une demande d'enregistrement antérieurement produite après la date de l'annonce de la marque contestée.

#### **3.1 La décision *Demerino c. The Liv Group Inc.* (1984)**

La décision *Demerino c. The Liv Group Inc.*<sup>11</sup> illustre un cas d'application du paragraphe 16(4) de la Loi où la chronologie n'a rien de remarquable.

Dans cette affaire, le 16 avril 1980, la requérante avait déposé une demande pour enregistrer la marque RAFTERS en se fondant sur l'emploi projeté de cette marque au Canada en association avec l'opération de magasins. La marque de la requérante a été annoncée pour fins d'opposition le 3 décembre 1980. Le 23 mars 1981, l'opposant a produit une déclaration d'opposition contre la marque de la requérante dans laquelle il alléguait que cette dernière n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque RAFTERS dans la mesure où, à la date de production de celle-ci, soit le 16 avril 1980, la marque de la requérante créait notamment de la confusion avec la marque de commerce RAFTERS à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite en association avec des services de restaurant (demande 442,681). Au moment où le registraire a rendu sa décision, le 31 décembre 1984, la demande d'enregistrement sur laquelle se fondait l'opposant dans sa déclaration d'opposition était toutefois abandonnée et ce,

---

<sup>11</sup> *Demerino c. The Liv Group Inc.* (1984), 4 C.P.R. (3d) 400 (C.O.M.C.), agent d'audience A.M. Troicuk.

depuis le 18 novembre 1982. Le motif d'opposition de l'opposant pouvait-il tout de même être considéré ? Voici comment le registraire a traité cette question :

In so far as the opponent's ground of opposition is based upon the previous filing of application No. 442,681, the opponent must satisfy s. 16(4) of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10, which requires its application to have been pending at the date of advertisement of the applicant's application, *i.e.*, December 3, 1980. Although the opponent's application No. 442,681 was deemed abandoned on November 18, 1982, it was clearly pending as of December 3, 1980, and I therefore consider the requirements of s. 16(4) to have been met.<sup>12</sup>

Même si la demande d'enregistrement antérieurement produite par l'opposant avait été abandonnée le 18 novembre 1982, le registraire a néanmoins considéré le motif d'opposition puisque les conditions suivantes étaient satisfaites :

- la demande d'enregistrement de l'opposant avait été produite *avant* la date pertinente, soit avant la date de la demande d'enregistrement de la requérante pour sa marque qui avait été produite en revendiquant l'emploi projeté au Canada de celle-ci;
- cette demande d'enregistrement antérieurement produite était pendante au moment de l'annonce de la marque de la requérante, le 3 décembre 1980 (même si cette demande a été, par la suite, abandonnée).

Dans les circonstances de cette affaire, le registraire a considéré le motif d'opposition de l'opposant et a conclu que la requérante ne s'était pas déchargée de son fardeau d'établir selon la prépondérance des probabilités qu'il n'y avait pas de confusion entre les marques des parties selon l'article 6 de la Loi. Le registraire a donc conclu que la requérante n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement demandé et a rejeté sa demande d'enregistrement.

Si ce premier cas est plutôt simple en ce qui concerne sa trame factuelle, ce n'est pas toujours le cas lorsque, par exemple, une partie requérante, qui doit se défendre contre une opposition, est déjà propriétaire d'autres marques de commerce similaires à celle qui est contestée.

### **3.2 La décision *Molson Breweries, A Partnership c. Labatt Brewing Co. Ltd.* (1996)**

La décision *Molson Breweries, A Partnership c. Labatt Brewing Co. Ltd.*<sup>13</sup> est pertinente pour illustrer un cas plus difficile.

<sup>12</sup> *Demerino c. The Liv Group Inc.* (1984), 4 C.P.R. (3d) 400 (C.O.M.C.), agent d'audience A.M. Troicuk, page 401.

<sup>13</sup> *Molson Breweries, A Partnership c. Labatt Brewing Co. Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 202 (C.F.P.I.), le juge Heald [désistement d'appel au dossier A-656-96 le 24 février 1998].

Dans cette affaire, la requérante Molson Breweries (« Molson ») cherchait à obtenir l'enregistrement de la marque graphique suivante en association avec des boissons alcoolisées brassées :



Cette demande avait été produite le 17 novembre 1975 et était fondée sur l'emploi projeté de cette marque graphique au Canada. Celle-ci a subséquemment été annoncée pour fins d'opposition le 30 janvier 1985.

Labatt Brewing Co. Ltd. (« Labatt ») s'est opposée devant le registraire à cette demande de Molson.

L'un des motifs d'opposition de Labatt était que Molson n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement de cette marque selon l'alinéa 16(3)b) de la Loi puisqu'à la date de production de cette demande, le 17 novembre 1975, la marque de la requérante créait de la confusion avec la marque de commerce graphique MANITOBA'S CLUB pour laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite le 15 décembre 1971 pour l'opposante :



Le registraire a fait droit à ce motif d'opposition et ce, même si la demande du 15 décembre 1971 a été déclarée abandonnée par le Bureau des marques le 30 novembre 1987 suite au retrait par Labatt de sa demande quelques jours plus tôt, le 5 novembre 1987. En effet, la demande était pendante le 30 janvier 1985 même si elle a subséquemment été abandonnée :

As for the first ground of opposition, there was an initial burden on the opponent to establish that its application was filed prior to the applicant's filing date and that, in accordance with s. 16(4) of the Act, it was pending as of the applicant's advertisement date (January 30, 1985). The certified copy of application No. 348,727 filed by the opponent establishes that the application was filed by the opponent's predecessor on December 15, 1971, and that it was still pending as of the date of certification (November 10, 1986). Thus, the opponent has satisfied its initial burden under s. 16 of the Act.

[...]

At the oral hearing, the parties informed me that the opponent's application was abandoned on November 30, 1987. The applicant's agent submitted that it would therefore be unfair and somewhat anomalous to allow the opponent to rely on an abandoned application to defeat the applicant's application. Although I do not disagree with the applicant's contention, there is nothing in the Act precluding the opponent from relying on its application since it has met the requirements of s. 16(3) and (4).<sup>14</sup>

Lors d'un appel devant la Cour fédérale, l'une des questions posées au juge Heald était de savoir si le registraire avait erré en refusant d'enregistrer la marque de Molson en raison de la confusion créée avec la marque faisant l'objet de la demande antérieurement produite par Labatt mais abandonnée après l'annonce de la marque de Molson.

Avant de considérer l'argument de Molson, le juge Heald a présenté une chronologie des faits permettant d'apprécier les droits respectifs des parties :

*La marque CLUB de Molson*

- Le 25 avril 1968, un prédécesseur de Molson a déposé une demande d'enregistrement pour la marque CLUB. L'enregistrement de cette marque a été obtenu par Molson le 31 janvier 1969.
- Le 1<sup>er</sup> mai 1968, un prédécesseur de Molson a commencé l'emploi de la marque graphique CLUB ALE ci-après reproduite :



- Le 16 juillet 1968, ce prédécesseur de Molson a produit une demande d'enregistrement pour cette marque graphique CLUB ALE.
- Labatt s'est opposée à cette demande d'enregistrement.
- Le 7 janvier 1994, malgré l'opposition, Molson a finalement obtenu l'enregistrement de cette marque de commerce.

*La marque MOLSON CLUB de Molson*

<sup>14</sup> *Labatt Brewing Co. Ltd. c. Molson Co. Ltd.* (1995), 60 C.P.R. (3d) 387 (C.O.M.C.), agent d'audience D.J. Martin, pages 389, 390, 391.

- Le 23 mars 1976, Molson a déposé une demande d'enregistrement pour la marque MOLSON CLUB. L'enregistrement de cette marque a été obtenu par Molson le 20 mai 1994.

*La marque graphique MOLSON CLUB ALE de Molson*

- Le 17 novembre 1975, Molson a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce graphique MOLSON CLUB ALE, précédemment reproduite, et qui était au cœur des débats lors de l'appel devant le juge Heald. Tel que noté précédemment, le 30 janvier 1985, la marque faisant l'objet de cette demande a été annoncée pour fins d'opposition. Le 15 octobre 1985, Labatt a produit une déclaration d'opposition contre cette marque de commerce et le 31 janvier 1995, le registraire a tranché en faveur de Labatt et a refusé cette demande d'enregistrement de Molson. D'où l'appel devant le juge Heald.

*La marque graphique MANITOBA'S CLUB de Labatt*

- Le 15 décembre 1971, un prédécesseur de Labatt a produit une demande d'enregistrement pour la marque graphique MANITOBA'S CLUB, précédemment reproduite.
- Le 2 janvier 1985, cette marque de commerce a été annoncée pour fins d'opposition. Molson s'est opposée à cette demande le 14 janvier 1985 alléguant la confusion entre cette marque et plusieurs de ses marques de commerce, incluant la marque graphique CLUB ALE. Tel que mentionné précédemment, le 5 novembre 1987, Labatt a retiré cette demande d'enregistrement qui fut déclarée abandonnée par le Bureau des marques le 30 novembre 1987.

Dans les circonstances, le registraire avait-il eu raison de faire droit au motif d'opposition de Labatt fondé sur sa demande d'enregistrement antérieurement produite et qui était toujours pendante au moment de l'annonce pour fins d'opposition de la marque graphique MOLSON CLUB ALE le 30 janvier 1985?

Dans ses motifs, le juge Heald a souligné la situation inhabituelle où c'était Molson qui était empêchée d'enregistrer une version actualisée de sa marque CLUB ALE en raison d'une demande antérieurement produite par Labatt pour la marque graphique MANITOBA'S CLUB qui elle-même avait fait l'objet d'une opposition de la part de Molson en raison d'une allégation de confusion entre cette marque et la marque graphique CLUB ALE de Molson. De plus, la demande de Labatt (qui était le fondement de l'opposition contre la demande de Molson du 17 novembre 1975) n'était jamais parvenue à enregistrement; au moment de la décision du juge Heald le 6 juin 1996, elle était abandonnée depuis presque 10 ans.

Pour illustrer l'anomalie créée par le paragraphe 16(3) relativement aux circonstances de ce dossier, le juge Heald a proposé le scénario suivant : si Labatt n'avait pas retiré le 5 novembre 1987 sa demande produite le 15 décembre 1971 mais qu'une décision du registraire avait été rendue suite à l'opposition de Molson et que cette dernière avait eu gain de cause, selon le juge, le registraire serait arrivé à la même conclusion dans le cadre de l'opposition de Labatt contre la demande de Molson produite le 17 novembre 1975 puisque rien dans la Loi n'empêche Labatt de se fonder sur sa demande antérieurement produite même si celle-ci est abandonnée après les dates pertinentes.

Par contre, devant le juge Heald, Molson a soumis que le registraire avait erré en ne considérant pas certaines circonstances de ce dossier, notamment que Labatt avait abandonné le 5 novembre 1987 sa demande produite le 15 décembre 1971.

Au sujet de cette circonstance particulière, le juge Heald a donné raison à Molson. Il s'est exprimé ainsi dans ses motifs :

The third surrounding circumstance put forth by Molson is the abandonment by Labatt of its application for registration of the trade-mark MANITOBA'S CLUB & Design. The difficulty encountered by Molson with respect to this submission, is that Molson is asking the Court to consider a surrounding circumstance that arose following the material date set out in subsection 16(3), being the date of the application. In my view, the circumstance of Labatt having abandoned its trade-mark application, although it arose after the material date, is intrinsically connected to a circumstance which existed at the material date. In view of this inherent connection and the anomalous circumstances of this case, I find this is an appropriate case to take into consideration the fact that Labatt's application for registration of MANITOBA'S CLUB & Design was abandoned. Accordingly, having taken into consideration this surrounding circumstance, I need not proceed further to consider the factors listed in paragraphs (a) through (e), as I am satisfied that confusion between the trade-marks is no longer an issue.

Based on the foregoing reasons, I am of the view that Molson's trade-mark MOLSON CLUB ALE & Design is not precluded from registration on the basis of paragraph 16(3)(b) of the Act, and accordingly this ground of opposition must fail.<sup>15</sup>

En accueillant l'appel de Molson sur ce point, le juge Heald a considéré le contexte particulier de ce dossier, soit la chronologie des événements, où Molson souhaitait enregistrer une version actualisée d'une marque de commerce qu'elle possédait déjà. Cette décision de la Cour ne permet toutefois pas d'énoncer une règle générale

---

<sup>15</sup> *Molson Breweries, A Partnership c. Labatt Brewing Co. Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 202 (C.F.P.I.), le juge Heald, page 213.



relativement à l'interprétation du paragraphe 16(4) de la Loi dont les termes sont pourtant clairs.

Dans le cas d'un scénario semblable à celui sur lequel se sont penchés à la fois le registraire et le juge Heald dans la décision *Molson Breweries, A Partnership c. Labatt Brewing Co. Ltd.*<sup>16</sup>, le libellé du paragraphe 16(4) de la Loi exige pourtant que le registraire (ou la Cour fédérale en appel) rejette la demande d'enregistrement, quitte à ce que la partie requérante produise une nouvelle demande d'enregistrement qui ne pourra plus faire l'objet d'une opposition sur la base d'une demande antérieurement produite puisque celle-ci aura été abandonnée entre-temps.

Cette approche respecte en tous points les dispositions de la Loi mais a le désavantage pour une partie requérante de multiplier les démarches et les procédures. C'est pourtant la voie à suivre selon la Cour d'appel fédérale qui s'est prononcée sur le sujet dans l'arrêt *Unitel International Inc. c. Registraire des marques de commerce*<sup>17</sup>.

### **3.3 L'arrêt *Unitel International Inc. c. Registraire des marques de commerce* (2000)**

Dans cette affaire, la Cour a examiné le rejet d'une demande d'enregistrement en application de l'alinéa 37(1)c) de la Loi (c'est-à-dire un rejet par l'examineur du Bureau des marques qui avait ainsi refusé que soit annoncée pour fins d'opposition la demande d'enregistrement d'une partie requérante). Dans l'arrêt *Unitel International Inc.*, le motif du rejet de la marque UNITEL (dont l'enregistrement était demandé par l'appelante Unitel International Inc.) était fondé sur une demande antérieurement produite selon les circonstances suivantes :

[2] La marque de commerce en cause est « UNITEL », et l'appelante reconnaît qu'elle crée de la confusion avec celle de Télécommunications Canadien Pacifique Inc. (CP). La demande présentée par CP pour l'enregistrement de sa marque de commerce a précédé celle de l'appelante et était donc en instance lors du dépôt de celle-ci. Vu les circonstances, le registraire a dû rejeter, en application de l'alinéa 37(1)c), la demande d'enregistrement d'une marque de commerce présentée par l'appelante.<sup>18</sup>

Or, dans le cadre d'une procédure d'opposition engagée contre la demande d'enregistrement antérieurement produite, le registraire avait refusé d'enregistrer la marque sur laquelle il s'est fondé pour refuser la marque UNITEL de Unitel International Inc. en vertu de l'alinéa 37(1)c) de la Loi.

<sup>16</sup> *Molson Breweries, A Partnership c. Labatt Brewing Co. Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 202 (C.F.P.I.), le juge Heald.

<sup>17</sup> *Unitel International Inc. c. Registraire des marques de commerce*, 2000 CarswellNat 2545 (C.A.F.), traduction française disponible à [http://decisions.fca-caf.gc.ca/fr/2000/a-83-99\\_16739/a-83-99.html](http://decisions.fca-caf.gc.ca/fr/2000/a-83-99_16739/a-83-99.html).

<sup>18</sup> *Unitel International Inc. c. Registraire des marques de commerce*, 2000 CarswellNat 2545 (C.A.F.), paragraphe 2.

Dans ses motifs, le juge Rothstein a souligné que Unitel International Inc. pouvait désormais présenter une nouvelle demande d'enregistrement pour sa marque UNITEL (dans la mesure où l'obstacle de la demande antérieurement produite, elle-même rejetée dans le cadre d'une procédure d'opposition, n'existait plus) :

[3] La Cour a appris que, dans le cadre de la procédure d'opposition engagée relativement à la demande de CP, le registraire a refusé d'enregistrer la marque UNITEL de CP. Le rejet de sa demande initiale ne portera pas préjudice à l'appelante. Décision a été rendue au sujet de l'enregistrabilité de la marque UNITEL de CP, et l'appelante a eu gain de cause dans le cadre de cette procédure. L'appelante peut désormais présenter une nouvelle demande d'enregistrement de la marque UNITEL.<sup>19</sup>

Relativement à l'argument soulevé par Unitel International Inc. à l'effet qu'il serait plus simple d'accueillir son appel dans le cadre de sa demande rejetée par le registraire plutôt que de l'obliger à produire une nouvelle demande d'enregistrement, le juge Rothstein a formulé les commentaires suivants :

[5] L'appelante paraît s'inquiéter de ce que l'application de l'alinéa 37(1)c) est susceptible d'occasionner des retards et de multiplier les instances. Si tel est le cas, il appartient au Parlement, et non à la Cour, de remédier à la situation.<sup>20</sup>

Par cette remarque incidente, le juge Rothstein souligne le choix du législateur d'accorder une importance à une demande antérieurement produite mais subséquemment abandonnée *après* une date pertinente, ce qui peut effectivement avoir pour effet d'entraîner des démarches additionnelles pour la partie qui est celle qui dispose de droits antérieurs. Cela dit, il n'appartient pas aux tribunaux de corriger cette situation qui peut entraîner des désagréments pour une partie requérante; il faut plutôt déterminer les droits des parties suivant un ordre chronologique, en examinant leurs droits aux dates pertinentes fixées par la Loi.

Il est vrai que l'arrêt *Unitel International Inc.* concernait l'examen par le Bureau des marques d'une demande d'enregistrement et le rejet de celle-ci en raison d'une demande antérieurement produite; il ne s'agissait pas d'une procédure contentieuse comme la procédure d'opposition selon l'article 38 de la Loi ou encore la procédure de radiation judiciaire selon l'article 57 de la Loi. Cela dit, le principe voulant que dans le cadre de l'examen d'une demande d'enregistrement, une requérante ne soit pas la personne ayant droit à l'enregistrement d'une marque en raison d'une autre demande à une date pertinente peut certainement être appliqué à une procédure contentieuse.

---

<sup>19</sup> *Unitel International Inc. c. Registraire des marques de commerce*, 2000 CarswellNat 2545 (C.A.F.), paragraphe 3.

<sup>20</sup> *Unitel International Inc. c. Registraire des marques de commerce*, 2000 CarswellNat 2545 (C.A.F.), paragraphe 5.

Par contre, la décision *Molson Breweries, A Partnership c. Labatt Brewing Co. Ltd.*<sup>21</sup> (dont les faits étaient particuliers, il est vrai) a eu un effet en jurisprudence. La décision du juge Heald en 1996 de considérer l'abandon de la marque antérieurement produite après la date de l'annonce de la marque contestée comme circonstance pertinente pour apprécier un motif d'opposition (qui allègue qu'une requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement d'une marque de commerce en raison d'une demande d'enregistrement antérieurement produite relativement à une marque créant prétendument de la confusion) a été soulignée quelques années plus tard par la Commission des oppositions.

### 3.4 La décision *ConAgra, Inc. c. McCain Foods Ltd.* (2001)

Dans la décision *ConAgra, Inc. c. McCain Foods Ltd.*<sup>22</sup>, la requérante, McCain Foods Ltd., avait déposé le 2 août 1994 une demande d'enregistrement pour la marque de commerce HEALTHY DECISION en se fondant sur un emploi projeté de cette marque de commerce au Canada en association avec différents produits alimentaires dont des lasagnes et plats de pâtes, des poissons et fruits de mer, des repas préparés surgelés, des jus de fruits, des pizzas surgelés, des plats de résistance frais ainsi que des pâtés. Cette demande d'enregistrement avait été annoncée pour fins d'opposition le 7 février 1996.

Dans la déclaration d'opposition qu'elle a produite contre la marque de commerce HEALTHY DECISION (demande 760,649), ConAgra, Inc. a notamment allégué que McCain Foods Ltd. n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce en raison de la confusion créée avec différentes marques de commerce pour lesquelles des demandes d'enregistrement avaient été antérieurement produites. Ces marques de commerce étaient les suivantes :

- demande 663,368 pour la marque de commerce MAKE THE HEALTHY CHOICE;
- demande 628,993 pour la marque de commerce graphique HEALTHY CHOICE;
- demande 679,139 pour la marque de commerce HEALTHY CHOICE;
- demande 679,140 pour la marque de commerce graphique HEALTHY CHOICE.

Dans ses motifs, le registraire a noté que la partie opposante n'avait pas produit des copies des demandes d'enregistrement sur lesquelles elle fondait ce motif d'opposition. Malgré cette omission, et en raison de l'intérêt public soulevé par un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b) de la Loi, le registraire a exercé sa

---

<sup>21</sup> *Molson Breweries, A Partnership c. Labatt Brewing Co. Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 202 (C.F.P.I.), le juge Heald; voir également la décision *Enterprise Car & Truck Rentals Ltd. c. Enterprise Rent-A-Car Co.*, 1998 CarswellNat 3070 (C.O.M.C.), agent d'audience D.J. Martin [désistement d'appel au dossier T-2409-98 le 23 août 2000].

<sup>22</sup> *ConAgra, Inc. c. McCain Foods Ltd.*, 2000 CarswellNat 4072 (C.O.M.C.), agente d'audience Bradbury.

discrétion pour vérifier le registre afin de confirmer l'existence des demandes alléguées par l'opposante<sup>23</sup>.

En ce qui concerne la demande 663,368 pour la marque MAKE THE HEALTHY CHOICE, celle-ci n'était plus pendante le 2 août 1994 puisqu'elle avait été enregistrée le 1<sup>er</sup> octobre 1993, c'est-à-dire avant la date de production de la demande pour la marque HEALTHY DECISION le 2 août 1994. Conséquemment, ce motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b) de la Loi a été rejeté.

En ce qui concerne les demandes 628,993 pour la marque graphique HEALTHY CHOICE et 679,139 pour la marque HEALTHY CHOICE, celles-ci étaient pendantes le 2 août 1994 (date de production de la demande HEALTHY DECISION sous opposition) et le 7 février 1996 (date de l'annonce pour fins d'opposition pour cette même marque); par contre, ces deux demandes avaient été abandonnées en 1999. L'abandon en 1999 de ces demandes d'enregistrement antérieurement produites était-il une circonstance pertinente pour apprécier ce motif d'opposition avancé par l'opposante? En reproduisant certains des motifs du juge Heald dans l'affaire *Molson Breweries, A Partnership c. Labatt Brewing Co. Ltd.*<sup>24</sup>, le registraire a décidé que l'abandon en 1999 de ces deux demandes d'enregistrement enlevait toute pertinence à ce motif d'opposition.

Il ne restait donc que la demande 679,140 pour la marque graphique HEALTHY CHOICE qui était toujours en instance mais dont le libellé des marchandises ne mentionnait que les produits suivants : « pudding and spaghetti sauce ». En raison de cette demande d'enregistrement antérieurement produite et qui était toujours pendante le 7 février 1996 de même qu'au moment de la décision du registraire, ce dernier a fait droit à ce motif d'opposition, mais uniquement contre les lasagnes et plats de pâtes mentionnés dans la demande d'enregistrement de la requérante.

La décision partagée du registraire a été portée en appel devant la Cour fédérale par ConAgra, Inc. qui souhaitait obtenir le rejet total de la demande d'enregistrement de McCain Foods Ltd.

Devant le juge Blais, ConAgra, Inc. a soutenu que le registraire n'aurait pas dû appliquer la décision *Molson Breweries, A Partnership c. Labatt Brewing Co. Ltd.*<sup>25</sup> pour refuser de considérer la pertinence des demandes 628,993 et 679,139 antérieurement produites puisque les circonstances anormales qui existaient dans l'affaire considérée par le juge Heald en 1996 n'étaient pas présentes dans le dossier de l'opposition contre la marque HEALTHY DECISION. Au paragraphe 105 de ses

---

<sup>23</sup> *ConAgra, Inc. c. McCain Foods Ltd.*, 2000 CarswellNat 4072 (C.O.M.C.), agente d'audience Bradbury, paragraphe 11.

<sup>24</sup> *Molson Breweries, A Partnership c. Labatt Brewing Co. Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 202 (C.F.P.I.), le juge Heald.

<sup>25</sup> *Molson Breweries, A Partnership c. Labatt Brewing Co. Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 202 (C.F.P.I.), le juge Heald.

motifs<sup>26</sup>, le juge Blais a résumé les prétentions de ConAgra, Inc. : c'est celle qui a été la première à produire une demande et à employer sa marque de commerce qui est la personne ayant droit d'obtenir l'enregistrement découlant de cette demande. Dans un tel cas, les droits du commerçant qui a produit sa demande d'enregistrement *en premier* doivent l'emporter.

De plus, selon ConAgra, Inc., tenir compte du fait qu'une demande antérieurement produite a été abandonnée *après* les dates pertinentes dans le cadre d'une procédure d'opposition signifierait que les droits des parties peuvent varier en fonction des aléas relatifs à la durée d'une procédure d'opposition :

[106] La demanderesse soutient en outre que si la décision *Molson* est considérée comme un précédent qui s'applique d'une façon générale, il en découle des conséquences absurdes. Ainsi, si la décision *Molson* est suivie, cela veut dire que les droits d'une partie peuvent être différents, selon la durée de la procédure d'examen ou d'opposition. Ainsi, la demande de la défenderesse a été produite le 2 août 1994. À cette date, compte tenu des conclusions que le registraire a tirées au sujet de la confusion, la défenderesse n'avait pas le droit de faire enregistrer la marque de commerce *Healthy Decision* parce qu'elle créait de la confusion avec les demandes antérieurement produites à l'égard des marques de commerce de la demanderesse. Si la procédure d'examen et d'opposition relative à la demande de la défenderesse avait duré un an, deux ans, trois ans, quatre ans ou même cinq ans (plutôt que près de six ans), la demande de la défenderesse aurait été refusée parce que, à la date pertinente, elle créait de la confusion avec des demandes antérieurement produites à l'égard des marques de commerce de la demanderesse, lesquelles demandes n'avaient pas encore été abandonnées.

[107] Pour des raisons d'intérêt public, la situation ne devrait pas changer simplement à cause de la durée de la procédure d'opposition. La Loi prévoit une date obligatoire qui devrait être respectée.<sup>27</sup>

De plus, selon ConAgra, Inc., la décision de considérer comme pertinente l'abandon d'une demande antérieurement produite *après* les dates pertinentes porte atteinte aux droits des tiers puisque la décision du registraire permet à la partie qui demande l'enregistrement de sa marque de commerce de « rétablir » sa demande pour une marque à laquelle elle n'avait pas initialement droit. Si ce scénario est suivi, la partie qui demande l'enregistrement de sa marque de commerce peut continuer à invoquer la date de production de sa demande d'enregistrement à l'encontre de tout tiers,

---

<sup>26</sup> *ConAgra, Inc. c. McCain Foods Limited*, 2001 CFPI 963 (C.F.P.I.), le juge Blais [appel rejeté au dossier A-510-01 le 21 juin 2002], paragraphe 105.

<sup>27</sup> *ConAgra, Inc. c. McCain Foods Limited*, 2001 CFPI 963 (C.F.P.I.), le juge Blais, paragraphes 106 et 107.

*même si à la date où elle a été produite*, la demande d'enregistrement ne pouvait être enregistrée :

[108] Selon la demanderesse, un autre résultat anormal découlant du raisonnement que la Cour a fait dans l'affaire *Molson* (et du raisonnement du registraire en l'espèce) est que la chose porte atteinte aux droits de tiers d'une façon tout à fait injustifiable. La décision du registraire permet de fait à la défenderesse de rétablir une demande de marque de commerce à laquelle elle n'avait de prime abord pas droit. La défenderesse peut donc invoquer une date de production, en 1994, à l'encontre de tout tiers, même si à la date de la production, la demande de la défenderesse ne pouvait pas être enregistrée. Cela est contraire à l'intérêt public, étant donné que cela permet à la défenderesse de « passer en tête ».

[109] Pour être juste envers toutes les demanderesses (et non simplement envers les deux parties dans une opposition), et conformément au système de priorité que le législateur a choisi, il faut respecter le libellé de la Loi.<sup>28</sup>

ConAgra, Inc. a également porté à l'attention de la Cour l'arrêt *Unitel International Inc. c. Registraire des marques de commerce*<sup>29</sup> de la Cour d'appel fédérale au soutien de sa proposition qu'il faut déterminer le droit à l'enregistrement d'une marque de commerce aux dates qui ont été fixées par le législateur même si cette situation peut obliger une partie à présenter une nouvelle demande d'enregistrement (dans la mesure où la marque initialement refusée l'a été pour un motif qui existait uniquement aux dates pertinentes fixées par le législateur).

Le juge Blais a décidé que le registraire avait erré en considérant comme pertinente la circonstance de l'abandon en 1999 de deux marques de commerce antérieurement produites et a fait droit à l'appel sur ce point :

[116] Néanmoins, si le législateur avait voulu qu'il soit tenu compte de l'abandon de la demande au moment où la décision est rendue, il l'aurait dit. À l'heure actuelle, la Loi parle des circonstances de l'espèce à la date de la production de la demande. Il m'est difficile de voir comment je puis conclure que les circonstances de l'espèce doivent inclure les circonstances existant au moment où le registraire a rendu sa décision, compte tenu de la Loi et de l'arrêt *Unitel*. J'estime donc que le registraire a commis une erreur en tenant compte du fait que la demanderesse avait abandonné certaines demandes de marques de commerce en 1999 lorsqu'il a examiné la question de la confusion en vertu de l'alinéa 16(3)b).<sup>30</sup>

<sup>28</sup> *ConAgra, Inc. c. McCain Foods Limited*, 2001 CFPI 963 (C.F.P.I.), le juge Blais, paragraphes 108 et 109.

<sup>29</sup> *Unitel International Inc. c. Registraire des marques de commerce*, 2000 CarswellNat 2545 (C.A.F.).

<sup>30</sup> *ConAgra, Inc. c. McCain Foods Limited*, 2001 CFPI 963 (C.F.P.I.), le juge Blais, paragraphe 116.

La demande d'enregistrement antérieurement produite doit être pendante à la date de l'annonce de la marque contestée, rien de plus. Par ailleurs, l'abandon subséquent de cette demande d'enregistrement antérieurement produite n'est pas une circonstance à considérer lorsqu'il s'agit d'apprécier la probabilité de confusion entre les marques en cause à la date pertinente.

Le juge Blais s'est donc penché sur le motif d'opposition fondé sur les demandes d'enregistrement 628,993 et 679,139 antérieurement produites et toujours pendantes à la date de l'annonce de la marque HEALTHY DECISION le 7 février 1996. Puisque la demande d'enregistrement antérieurement produite 679,139 visait une variété de produits alimentaires, le juge Blais a écrit que la marque de commerce HEALTHY DECISION créait de la confusion avec la marque de commerce HEALTHY CHOICE qui faisait notamment l'objet de la demande 679,139, laquelle a par la suite été abandonnée.

En raison de l'appel accueilli pour ce motif d'opposition de même qu'un autre motif, le juge Blais a fait droit à l'appel et a refusé en totalité la demande d'enregistrement de McCain Foods Limited.

Terminons par quelques mots sur deux autres aspects de cette affaire qui méritent d'être soulignés.

Devant le registraire, la partie opposante n'avait pas produit des copies des demandes d'enregistrement sur lesquelles elle fondait son motif d'opposition. Dans les circonstances, le registraire a exercé sa discrétion pour vérifier le registre afin de confirmer l'existence des demandes alléguées par l'opposante. Sur cette question, dans la décision *Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliances Inc.*<sup>31</sup>, le registraire a souligné qu'il avait la discrétion de vérifier le registre afin de confirmer l'état d'une demande d'enregistrement antérieurement produite et alléguée dans une déclaration d'opposition (dans un cas où la partie opposante ne produit pas en preuve la demande d'enregistrement qu'elle a pourtant allégué dans sa déclaration d'opposition) :

At the oral hearing, the applicant objected to the opponent's position that the Opposition Board should have regard to application No. 516,988 in the opposition to the trade mark LE PIRATE DE LA POUSSIÈRE notwithstanding the opponent's failure to file evidence in that proceeding. I agree with the opponent's contention and, by way of analogy, I refer to the opposition decision in *Quaker Oat Co. of Canada Ltd. v. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 at p. 411. In other words, where, as in this case, reference is made in the statement of opposition to a trade mark application forming the basis of a ground of opposition pursuant to s. 16(3)(b) of the Act, the Opposition Board, having regard to the potential public interest in

---

<sup>31</sup> *Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliances Inc.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 525 (C.O.M.C.), agent d'audience D.J. Martin.

having such a ground raised, does consider it appropriate to exercise the Registrar's discretion to check his records.<sup>32</sup>

Le second point à souligner concerne la demande d'enregistrement antérieurement produite qui était enregistrée avant la date de production de la marque sous opposition (soit la demande 663,368 pour la marque MAKE THE HEALTHY CHOICE); dans ce cas, la marque de commerce n'était même plus pendante ni à la date de production, ni, bien sûr, à la date de l'annonce de la marque contestée. En raison du libellé du paragraphe 16(4), cette demande d'enregistrement antérieurement produite (mais enregistrée *avant* la date de production et donc, bien sûr, avant la date de l'annonce de la marque contestée et qui n'était donc plus pendante à cette date) ne pouvait être le fondement d'un motif d'opposition selon l'article 16.

### **3.5 La décision *Provigo Distribution Inc. c. Max Mara Fashion Group S.R.L.* (2006)**

Examinons un autre exemple qui illustre les effets du paragraphe 16(4) de la Loi : selon cette disposition, la demande antérieurement produite sur laquelle se fonde une opposante (dans le cadre d'un motif d'opposition basé, par exemple, sur l'alinéa 16(3)*b*) de la Loi) doit être toujours pendante au moment de l'annonce de la demande sous opposition et ce, nonobstant le fait que cette demande ait été abandonnée par la suite ou encore que son libellé de marchandises ait été modifié comme dans le cas de la décision *Max Mara Fashion Group S.R.L. c. Provigo Distribution Inc.*<sup>33</sup>. Dans ce litige, le 2 février 1996, Provigo Distribution Inc. avait produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce MAXI & CIE. fondée sur l'emploi projeté de la marque en liaison avec des marchandises et services dont des services se rattachant à l'exploitation de grands magasins de détail, à l'exploitation d'un centre informatique et d'un magasin d'optique et des services d'opticiens et d'optométristes.

Contre cette demande, Max Mara Fashion Group S.R.L. avait produit une déclaration d'opposition alléguant notamment que Provigo Distribution Inc. n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement parce qu'à la date de production de la demande, la marque créait de la confusion avec sa marque de commerce MAX & CO. à l'égard de laquelle la demande d'enregistrement 788,370 avait été antérieurement produite en liaison avec, entre autres, des cosmétiques et des produits de beauté, des articles pour vente dans des grands magasins de détail de même que des ordinateurs.

<sup>32</sup> *Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliances Inc.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 525 (C.O.M.C.), agent d'audience D.J. Martin, page 529.

<sup>33</sup> *Max Mara Fashion Group S.R.L. c. Provigo Distribution Inc.*, 2004 CarswellNat 4620 (C.O.M.C.), agent d'audience J. Carrière.



Dans ses motifs, le registraire a confirmé que la demande 788,370 antérieurement produite était toujours pendante au moment de l'annonce de la marque MAXI & CIE. comme l'exige le paragraphe 16(4) de la Loi. Le registraire a disposé de ce motif d'opposition dans les termes suivants :

[42] Au regard de la preuve dont je dispose, je retiens le deuxième motif d'opposition invoqué par l'opposante fondé sur l'alinéa 16(3)b) de la Loi, mais uniquement en ce qui a trait aux services inhérents ou se rattachant à l'exploitation de grands magasins de détail, aux services inhérents ou se rattachant à l'exploitation d'un centre informatique et au magasin d'optique au détail et aux services d'opticiens et d'optométristes. J'en viens à cette conclusion parce que, suivant la prépondérance des probabilités, il existe un risque de confusion entre la marque et la marque de commerce de l'opposante MAX & CO. faisant l'objet de la demande no 788370 uniquement en ce qui concerne ces services.<sup>34</sup>

La demande de Provigo Distribution Inc. a donc été refusée en partie.

Suite à un appel de Provigo Distribution Inc. devant la Cour fédérale, le juge de Montigny a conclu que le registraire n'aurait pas dû rejeter une partie de la demande d'enregistrement pour la marque de commerce MAXI & CIE. Suite à un examen de la décision du registraire selon la norme de la décision raisonnable *simpliciter*, la Cour a conclu qu'il n'y avait pas de confusion entre les marques des parties.

Par contre, parmi les arguments présentés par Provigo Distribution Inc. devant la Cour, on retrouvait celui fondé sur une prétendue erreur du registraire qui n'aurait pas tenu compte du fait que la marque MAX & CO., pour laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite, aurait été rejetée en partie le 9 mars 2004, soit bien après la date de l'annonce de la marque MAXI & CIE. pour fins d'opposition le 26 mars 1997. Selon Provigo Distribution Inc., il ne pouvait y avoir de confusion pour cette portion des produits rejetés le 9 mars 2004.

Le juge de Montigny a rejeté cet argument pour les raisons suivantes :

[52] Malheureusement pour la demanderesse, je suis lié par la décision de la Cour d'appel fédérale dans *Unitel International Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [2000] A.C.F. n° 1652 (QL), où la Cour s'est sentie obligée d'appliquer les termes de la Loi et, dans ces circonstances, d'imposer à la demanderesse éconduite le fardeau de déposer à nouveau sa demande. La Commission n'a donc pas commis d'erreur en ne tenant pas compte du sort de la demande de la défenderesse et du fait qu'elle a été rejetée en partie. Elle a eu raison de prendre en considération les cosmétiques et parfums de la défenderesse lorsqu'elle a apprécié la

---

<sup>34</sup> *Max Mara Fashion Group S.R.L. c. Provigo Distribution Inc.*, 2004 CarswellNat 4620 (C.O.M.C.), agent d'audience J. Carrière, paragraphe 42.

question de la probabilité de confusion avec les demandes antérieures de la défenderesse concernant la marque MAX & CO.<sup>35</sup>

Selon la Cour, le registraire avait correctement décidé de s'en tenir à l'état de la demande d'enregistrement antérieurement produite ainsi qu'elle se lisait au moment de l'annonce de la marque sous opposition.

### 3.6 Quelques principes

En résumé, de ces différentes décisions, on peut retenir les principes suivants en ce qui concerne le paragraphe 16(4) de la Loi et son application lors d'une procédure fondée sur une demande d'enregistrement antérieurement produite :

- la demande qui revendique des droits antérieurs doit être antérieurement produite à la date établie respectivement par les alinéas 16(1)*b*), 16(2)*b*) et 16(3)*b*) de la Loi; si la marque antérieurement produite a été abandonnée ou même enregistrée avant la date pertinente, le motif d'opposition fondé sur une demande d'enregistrement antérieurement produite n'est pas disponible;
- la demande d'enregistrement antérieurement produite doit toujours être pendante au moment de l'annonce de la marque sous opposition; à cette date, la marque qui fait l'objet de la demande antérieurement produite ne doit pas être abandonnée (ou rejetée) ou encore enregistrée;
- l'abandon ou le rejet, total ou partiel, de la demande antérieurement produite *après* la date de l'annonce de la marque sous opposition n'est pas une circonstance pertinente pour apprécier l'allégation de confusion entre les marques en cause puisqu'il s'agit d'une circonstance qui survient *après* la date pertinente fixée par le paragraphe 16(4) de la Loi;
- tenir compte de l'abandon ou du rejet d'une demande antérieurement produite *après* la date de l'annonce de la marque sous opposition introduit un élément d'incertitude dans la détermination des droits des parties (en fonction du moment où survient le rejet ou l'abandon de la demande antérieurement produite);
- tenir compte de l'abandon ou du rejet d'une demande antérieurement produite *après* la date de l'annonce de la marque sous opposition pourrait injustement avantager une requérante dont on allègue qu'elle n'était pas une personne ayant droit à l'enregistrement de sa marque et qui deviendrait, à compter de cet abandon, une personne qui a droit à

---

<sup>35</sup> *Provigo Distribution Inc. c. Max Mara Fashion Group SRL*, 2005 CF 1550 (C.F.), le juge de Montigny [désistement d'appel au dossier A-621-05 le 6 avril 2006], paragraphe 52.

l'enregistrement en question sur la force d'un changement survenu après les dates pertinentes.

La jurisprudence de la Commission des oppositions illustre les différents scénarios qui empêchent, dans certains cas, une opposante de se fonder sur une demande pourtant antérieurement produite.

#### 4. Les scénarios possibles lorsqu'il s'agit de considérer le paragraphe 16(4)

Examinons les quatre scénarios suivants :

- La demande antérieurement produite mais abandonnée *avant* la date de l'annonce de la marque contestée;
- La demande antérieurement produite mais enregistrée *avant* la date de l'annonce de la marque contestée;
- La demande d'enregistrement antérieurement produite mais abandonnée *après* la date de l'annonce de la marque contestée;
- La demande d'enregistrement antérieurement produite mais enregistrée *après* la date de l'annonce de la marque contestée.

##### 4.1 La demande antérieurement produite mais abandonnée *avant* la date de l'annonce de la marque contestée

Dans l'affaire *Fossil Inc. c. Emeny*<sup>36</sup>, la demande d'enregistrement antérieurement produite sur laquelle se fondait l'opposante dans sa déclaration d'opposition avait été abandonnée avant la date de l'annonce de la marque contestée et ne constituait donc pas un motif d'opposition valable selon l'article 16 de la Loi :

[16] The fourth ground does not raise a proper ground of opposition. Although an application relied upon to support a paragraph 38(2)(c) ground of opposition need not be in good standing at the date of the Registrar's decision (see *ConAgra Inc. v. McCain Foods Ltd.* (2001), 14 C.P.R. (4th) 288 (Fed. T.D.), in view of the provisions of sub-section 16(4) of the Act, an application that was not pending as of the applicant's advertisement date cannot form the basis of a s.16(3)(b) ground of opposition. In the present case, the opponent's application No. 760,564 was abandoned on August 16, 2000, and was therefore not pending as of the applicant's advertisement date (December 20, 2000). Thus, the fourth ground is also unsuccessful.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> *Fossil Inc. c. Emeny*, 2005 CarswellNat 453 (C.O.M.C.), agente d'audience C. Folz.

<sup>37</sup> *Fossil Inc. c. Emeny*, 2005 CarswellNat 453 (C.O.M.C.), agente d'audience C. Folz, paragraphe 16.

Comme l'exige le paragraphe 16(4) de la Loi, la demande antérieurement produite doit être pendante à la date de l'annonce de la demande contestée.

#### 4.2 La demande antérieurement produite mais enregistrée *avant* la date de l'annonce de la marque contestée

Pareillement, une demande d'enregistrement antérieurement produite par une opposante qui parvient à enregistrement *avant* la date de l'annonce de la marque contestée ne peut être le fondement d'un motif d'opposition selon l'article 16 de la Loi, comme le registraire l'a souligné dans la décision *Governor and Co. of Adventurers of England trading into Hudson's Bay, commonly called Hudson's Bay Co. c. Kmart Canada Ltd.*<sup>38</sup>. Dans cette affaire, une demande d'enregistrement antérieurement produite avait été alléguée dans une déclaration d'opposition contre une marque de commerce qui avait été annoncée pour fins d'opposition le 17 novembre 1993 ; or, cette demande était parvenue à enregistrement quelques jours plus tôt, soit le 12 novembre 1993 :

The third ground is also one of prior entitlement based on the opponent's previously filed application (No. 419,565) for the mark REAL COLOURS for the above-noted wares.

[...]

The opponent's third ground does not raise a proper ground of opposition pursuant to Section 16(3)(b). Although the opponent's application was filed prior to the applicant's filing date, it was not pending as of the applicant's advertisement date as required by Section 16(4) of the Act since it had already proceeded to registration on November 12, 1993. Thus, the third ground is also unsuccessful.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> *Governor and Co. of Adventurers of England trading into Hudson's Bay, commonly called Hudson's Bay Co. c. Kmart Canada Ltd.* (1997), 76 C.P.R. (3d) 526 (C.O.M.C.), agent d'audience D.J. Martin.

<sup>39</sup> *Governor and Co. of Adventurers of England trading into Hudson's Bay, commonly called Hudson's Bay Co. c. Kmart Canada Ltd.* (1997), 76 C.P.R. (3d) 526 (C.O.M.C.), agent d'audience D.J. Martin, page 528; voir également :

- *National Forming Systems Inc. c. Skyhand Inc.*, 2009 CarswellNat 4110 (C.O.M.C.), agente d'audience J.W. Bradbury;
- *Black Box Inc. c. Benisti Import-Export Inc.*, 2009 CarswellNat 4112 (C.O.M.C.), agente d'audience C.R. Folz;
- *CommScope Solutions Properties LLC c. Rexel Canada Electrical Inc./Rexel Canada Électronique Inc.*, 2009 CarswellNat 4111 (C.O.M.C.), agente d'audience J.W. Bradbury;
- *Global Refund Holdings AB c. Fintrax Business Development Ltd.*, 2009 CarswellNat 4091 (C.O.M.C.), agente d'audience J.W. Bradbury;
- *Spirits International B.V. c. Nemiroff Intellectual Property Establishment*, 2009 CarswellNat 2843 (C.O.M.C.), agente d'audience J.W. Bradbury;
- *Spirits International B.V. c. Nemiroff Intellectual Property Establishment*, 2009 CarswellNat 2828 (C.O.M.C.), agente d'audience J.W. Bradbury;

La décision *Solo Branding Inc./Solo Stratégie de Marque Inc. c. Go Solo Technologies, Inc.*<sup>40</sup> est au même effet :

[10] Pour que le sixième motif d'opposition soit accueilli, l'Opposante devait établir qu'elle était la propriétaire de la demande n° 1026518 et que cette demande était pendante à la date où la présente demande a été publiée, c'est-à-dire le 20 juillet 2005. Le certificat d'authenticité produit pour l'enregistrement LMC561274 visant la marque de commerce SOLO montre qu'elle correspond à la demande n° 1026518, produite le 23 août 1999. L'enregistrement est devenu effectif le 2 mai 2002 et par conséquent, la demande n'était plus pendante à la date de publication, comme l'exige le paragraphe 16(4) de la Loi. Par conséquent, le sixième motif d'opposition est également rejeté [voir *Hudson's Bay Co. c. Kmart Canada Ltd./Kmart Canada Limitée* (1997), 76 C.P.R. (3d) 526].<sup>41</sup>

Notons également les motifs du registraire dans l'affaire *Gainers Inc. c. Hygrade Food Products Corp.*<sup>42</sup> où le registraire a écrit :

- 
- *Levi Strauss & Co. c. 167081 Canada Inc.*, 2009 CarswellNat 1714 (C.O.M.C.), agente d'audience C. Tremblay;
  - *Myriad Innovative Designs Inc. c. Akbar*, 2000 CarswellNat 2481 (C.O.M.C.), agente d'audience J.W. Bradbury;
  - *Bass Pro Trademarks, L.L.C. c. Bassmania Tournaments Inc.*, 2008 CarswellNat 4581 (C.O.M.C.), agente d'audience J.W. Bradbury;
  - *Platsch GmbH & Co. KG c. A.B. Dick Co.*, 2007 CarswellNat 2299 (C.O.M.C.), agente d'audience C. Tremblay;
  - *Société des Produits Nestlé S.A. c. Minimit Products Ltd.*, 2006 CarswellNat 3792 (C.O.M.C.), agente d'audience J.W. Bradbury;
  - *Biomune Co. c. Matol Biotech Laboratoires Ltd.*, 2005 CarswellNat 2780 (C.O.M.C.), agent d'audience J. Carrière;
  - *Biomune Co. c. Matol Biotech Laboratories Ltd.*, 2005 CarswellNat 2784 (C.O.M.C.), agent d'audience J. Carrière;
  - *Hurteau & Associés Inc. c. Groupe Fruits & Passion Inc./Fruits & Passion Group Inc.*, 2005 CarswellNat 2334 (C.O.M.C.), agent d'audience J. Carrière;
  - *Asinto Getranke GmbH c. Euro Trading Imp. Exp. Consulting Ltda.*, 2004 CarswellNat 6014 (C.O.M.C.), agent d'audience J. Carrière;
  - *Superkids Karate Inc. c. Hall*, 2001 CarswellNat 4116 (C.O.M.C.), agente d'audience J.W. Bradbury;
  - *Tundra Knitwear Ltd. c. Reltec Corp.*, 2001 CarswellNat 4025 (C.O.M.C.), agente d'audience J.W. Bradbury;
  - *Novartis Crop Protection Canada Inc. c. Rohm & Haas Co.*, 2001 CarswellNat 4031 (C.O.M.C.), agente d'audience J.W. Bradbury.

<sup>40</sup> *Solo Branding Inc./Solo Stratégie de Marque Inc. c. Go Solo Technologies, Inc.*, 2010 COMC 61, agent d'audience J. Carrière.

<sup>41</sup> *Solo Branding Inc./Solo Stratégie de Marque Inc. c. Go Solo Technologies, Inc.*, 2010 COMC 61, agent d'audience J. Carrière, paragraphe 10.

<sup>42</sup> *Gainers Inc. c. Hygrade Food Products Corp.* (1995), 63 C.P.R. (3d) 265 (C.O.M.C.), le président G.W. Partington; voir également *Oakwood Lumber & Millwork Co. Ltd. c. Therma-Tru Corp.* (1997), 75 C.P.R. (3d) 65 (C.O.M.C.), agente d'audience C.R. Vandenakker.

(...) As its third ground, the opponent alleged that the applicant is not the person entitled to registration in view of the provisions of s. 16(3)(b) of the *Trade-marks Act* in that, as of the applicant's filing date, the applicant's trade mark was confusing with the opponent's trade mark THE VIRGINIAN in respect of which an application for registration had previously been filed in Canada under application serial No. 570,965.

While the opponent has not filed a copy of its registration or pending application as evidence, the Registrar does have the discretion to check the register in order to confirm the existence of the registration relied upon by the opponent: see *Quaker Oats Co. of Canada Ltd. v. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (T.M. Opp. Bd.). In doing so, I noted that application serial No. 570,965 matured to registration No. 386,277 for the trade mark THE VIRGINIAN on July 5, 1991, and that the opponent's registration is still in force and covers "processed meats". As application No. 570,965 was not pending as of the date of advertisement of the present application (February 26, 1992), the opponent has failed to meet the requirements of s. 16(4) of the *Trade-marks Act* in relation to the third ground of opposition. I have therefore dismissed this ground.<sup>43</sup>

Même dans le cadre d'une décision interlocutoire, le registraire peut rejeter un motif d'opposition fondé sur une demande d'enregistrement antérieurement produite qui est toutefois parvenue à enregistrement avant la date de l'annonce de la marque contestée, comme ce fut le cas lors d'une décision interlocutoire du 10 mai 2010 relativement à la demande 1,414,670:

I have carefully considered the statement of opposition currently of record and I find that the ground of opposition challenged by the applicant is invalid. Specifically, the trade-marks which have been alleged to support the ground of opposition based on s. 16(1)(b) in paragraph 3(c) of the statement of opposition had proceeded to registration at the advertisement date of the applicant's application. Accordingly, I am striking paragraph 3(c) from the statement of opposition [see *Governor and Co. of Adventurers of England trading into Hudson's Bay v. Kmart Canada Ltd.* (1997), 76 C.P.R. (3d) 526 (T.M.O.B)].<sup>44</sup>

Qu'elle ait été enregistrée depuis quelques jours ou depuis plus longtemps, la marque qui est parvenue à enregistrement à la date de l'annonce de la marque contestée ne peut être le fondement d'un motif d'opposition selon les alinéas 16(1)b), 16(2)b) ou 16(3)b) de la Loi.

<sup>43</sup> *Gainers Inc. c. Hygrade Food Products Corp.* (1995), 63 C.P.R. (3d) 265 (C.O.M.C.), le président G.W. Partington, page 270.

<sup>44</sup> Décision interlocutoire du registraire datée du 10 mai 2010 relativement à la demande 1,414,670 pour la marque de commerce Sherman.

### 4.3 La demande d'enregistrement antérieurement produite mais abandonnée après la date de l'annonce de la marque contestée

D'un autre côté, comme nous l'avons vu<sup>45</sup>, si la demande antérieurement produite était pendante à la date de l'annonce de la marque contestée mais que celle-ci est subséquemment abandonnée ou refusée, cette demande d'enregistrement antérieurement produite peut toujours être le fondement d'un motif d'opposition que le registraire devra considérer.

C'est ce que rappelle notamment la décision *Wagner c. 604 Records Inc.*<sup>46</sup>, une opposition où la demande antérieurement produite avait été abandonnée après la date de l'annonce de la marque contestée. Dans cette affaire, le 8 mai 2002, la requérante avait déposée une demande d'enregistrement pour sa marque de commerce 604 RECORDS en se fondant sur l'emploi projeté de celle-ci au Canada. Dans son opposition, l'opposant alléguait que la requérante n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement de cette marque de commerce parce qu'au moment de la production de la demande, la marque créait de la confusion avec la marque VIOIV 604 CLOTHING CO. pour laquelle l'opposant avait déjà produit une demande d'enregistrement le 26 avril 2002 sous le numéro 1,139,083. Même si la preuve révélait que cette demande d'enregistrement de l'opposant avait été abandonnée après la date de l'annonce de la marque de la requérante, le registraire a tout de même considéré ce motif d'opposition :

[12] Le fardeau initial de l'opposante quant à ce motif consiste à établir l'existence de sa demande et à montrer que cette demande était pendante à la date de l'annonce de la demande de la requérante (par. 16(4)). L'opposante n'a présenté aucune preuve, mais j'estime qu'il y a lieu d'exercer le pouvoir discrétionnaire du registraire pour vérifier le registre afin de déterminer l'état de la demande s.n. 1,139,083 [voir *Royal Appliance Manufacturing Co. v. Iona Appliances Inc./ Appareils Iona Inc.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 525 (T.M. Opp. Bd.), p. 529]. Je confirme que la demande au nom de l'opposante était pendante lorsque la présente demande a été annoncée. Elle a été déclarée abandonnée le 9 août 2005, mais cela n'empêche aucunement d'évaluer ce motif d'opposition. En outre, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'abandon dans la détermination du risque de confusion aux termes du paragraphe 16(3) parce qu'il est survenu après la date pertinente [voir *ConAgra Inc. v. McCain Foods Ltd.* (2001), 14 C.P.R. (4th) 288 (Fed. T.D.)].<sup>47</sup>

<sup>45</sup> *ConAgra, Inc. c. McCain Foods Limited*, 2001 CFPI 963 (C.F.P.I.), le juge Blais, paragraphe 116.

<sup>46</sup> *Wagner c. 604 Records Inc.*, 2007 CarswellNat 2353 (C.O.M.C.), agente d'audience J.W. Bradbury.

<sup>47</sup> *Wagner c. 604 Records Inc.*, 2007 CarswellNat 2353 (C.O.M.C.), agente d'audience J.W. Bradbury, paragraphe 12.

Au même effet, soulignons la décision *Yao Tsai Co. c. Chan*<sup>48</sup>, une opposition où la demande antérieurement produite avait été refusée après la date de l'annonce de la marque contestée. Dans cette affaire, la requérante avait déposé le 16 juillet 1996 une demande d'enregistrement pour sa marque de commerce en se fondant sur l'emploi de celle-ci au Canada depuis le 6 juillet 1996 en association avec l'opération et la gestion de restaurants servant des plats chinois. La marque de la requérante avait été annoncée le 26 février 1997 pour fins d'opposition. L'opposante avait déposé une déclaration d'opposition contre cette demande en alléguant que la requérante n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement puisqu'à la date de premier emploi alléguée par la requérante, la marque de cette dernière créait de la confusion avec la marque de l'opposante pour laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite pour des services de restaurants, cafétérias et mets à emporter. La preuve révélait toutefois que la demande d'enregistrement antérieurement produite de l'opposante avait été refusée le 6 octobre 1999.

Le registraire a disposé ainsi de cette affaire :

As for the third ground of opposition, the opponent did not evidence its application No. 743,082. However, I have exercised my discretion and checked the Trade-marks Office records for that application: see *Royal Appliance Mfg. Co. v. Iona Appliances Inc.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 525 (T.M.O.B.) at 529. Application No. 743,082 was filed on December 9, 1993 which is prior to the applicant's claimed date of first use. Furthermore, the opponent's application was pending as of the applicant's advertisement date as required by s. 16(4) of the Act. The application was refused pursuant to s. 38(8) of the Act on October 6, 1999. However, in accordance with the decision in *ConAgra, Inc. v. McCain Foods Ltd.* (2001), 14 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 288 (F.C.T.D.) at 318-320, the subsequent refusal of the application does not preclude the opponent from relying on it for the purposes of a ground of prior entitlement based on s. 16(1)(b) of the Act.

[...]

In applying the test for confusion, I have considered that it is a matter of first impression and imperfect recollection. In view of my conclusions above, and particularly in view of the high degree of resemblance between the services, trades and marks of the parties, I find that the applicant has failed to satisfy the onus on him to show that the two marks are not confusing. The third ground is therefore successful.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> *Yao Tsai Co. c. Chan* (2003), 29 C.P.R. (4th) 564 (C.O.M.C.), agent d'audience D.J. Martin.

<sup>49</sup> *Yao Tsai Co. c. Chan* (2003), 29 C.P.R. (4 th) 564 (C.O.M.C.), agent d'audience D.J. Martin, pages 568,659.



Cette jurisprudence de la Commission des oppositions souligne l'importance de considérer *toutes* les dates pertinentes mentionnées à l'article 16 de la Loi lors de l'analyse d'un motif d'opposition fondé sur une demande d'enregistrement antérieurement produite. La décision *ConAgra, Inc. c. McCain Foods Limited*<sup>50</sup> est bien sûr mentionnée par la Commission des oppositions pour rappeler l'absence de pertinence du sort ultime de la demande d'enregistrement antérieurement produite qui était pendante à la date de l'annonce de la marque contestée.

#### **4.4 La demande d'enregistrement antérieurement produite mais enregistrée après la date de l'annonce de la marque contestée**

Il peut sembler étrange de considérer le sort de la demande d'enregistrement antérieurement produite mais qui est enregistrée *après* la date de l'annonce de la marque contestée. Selon le paragraphe 16(4) de la Loi, cette demande d'enregistrement antérieurement produite et qui est toujours pendante à la date de l'annonce de la demande contestée peut certainement être le fondement d'un motif d'opposition selon les alinéas 16(1)*b*), 16(2)*b*) ou 16(3)*b*) de la Loi.

Cela dit, la demande d'enregistrement antérieurement produite qui parvient à enregistrement entre la date de l'annonce de la marque contestée et la date où est déposée une déclaration d'opposition par une opposante peut également constituer un motif d'opposition selon l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi, c'est-à-dire que la marque contestée n'est pas enregistrable puisqu'elle crée de la confusion avec une marque de commerce enregistrée. Selon ce scénario, la marque de commerce antérieurement produite qui est enregistrée entre la date de l'annonce de la marque contestée et la date de la production d'une déclaration d'opposition peut à la fois être invoquée dans deux motifs d'opposition distincts qui allèguent respectivement que la requérante qui demande l'enregistrement de la marque contestée n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement (selon l'alinéa 38(2)*c*) et l'article 16 de la Loi) et que la marque contestée n'est pas enregistrable en raison de la confusion créée avec cette marque récemment enregistrée (selon les alinéas 38(2)*b*) et 12(1)*d*) de la Loi).

C'est ce scénario qui a été souligné dans la décision *Real Estate World Services (1978) Ltd. c. Realworld Corp.*<sup>51</sup>, où le registraire a noté qu'une même marque de commerce avait été alléguée dans deux motifs d'opposition distincts, le premier fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi et le second fondé sur l'alinéa 16(2)*b*).

Dans cette affaire, la requérante avait déposé le 7 décembre 1988 une demande d'enregistrement pour la marque REALWORLD fondée sur l'emploi de celle-ci au Canada depuis 1983 en liaison avec certaines marchandises de même que sur la base de l'emploi et l'enregistrement de la marque aux États-Unis pour d'autres

<sup>50</sup> *ConAgra, Inc. c. McCain Foods Limited*, 2001 CFPI 963 (C.F.P.I.), le juge Blais.

<sup>51</sup> *Real Estate World Services (1978) Ltd. c. Realworld Corp.* (1997), 76 C.P.R. (3d) 531 (C.O.M.C.), agent d'audience S.E. Groom [désistement d'appel au dossier T-1505-97 le 26 août 1997].

marchandises. Cette demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* le 29 novembre 1989. Le 29 mars 1990, l'opposante a déposé une déclaration d'opposition contre la marque de la requérante dans laquelle l'opposante alléguait d'une part que la marque de la requérante n'était pas enregistrable selon l'alinéa 12(1)d) de la Loi en raison de la confusion créée avec certaines marques enregistrées de l'opposante et, d'autre part, que la requérante n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement demandé en raison de la confusion créée avec des marques de commerce pour lesquelles des demandes d'enregistrement avaient été produites notamment avant le 7 décembre 1988 (pour la partie de la demande fondée sur l'emploi et l'enregistrement de la marque aux États-Unis).

Dans ses motifs, le registraire a noté que certaines de ces marques de commerce, en l'occurrence les marques REALFAX et REALINE, étaient mentionnées au soutien de deux motifs d'opposition distincts, soit, d'une part, celui fondé sur l'alinéa 12(1)d) (puisque ces marques avaient été enregistrées avant la production de la déclaration d'opposition le 29 mars 1990) de même que, d'autre part, celui fondé sur l'alinéa 16(2)b) de la Loi (puisque ces marques de commerce faisaient déjà l'objet de demandes en 1988 qui n'étaient pas abandonnées en novembre 1989 et pouvaient être invoquées pour soutenir que la requérante n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement de sa marque en raison de demandes antérieurement produites (pour la partie de la demande fondée sur l'emploi et l'enregistrement de la marque aux États-Unis)) :

Under section 16(1)(b) and 16(2)(b) the opponent must show that it had a previously filed trade-mark application that had not been abandoned at the date the applicant's mark was advertised. The applications that the opponent was relying upon include REALNEWS, app. no. 637,566, REALFAX, app. no. 546,461, REALINE, app. no. 546,464 and REALSAFE, app. no. 480,013. Of these, only REALSAFE had been filed prior to 1983 but it was abandoned before the date of advertisement, namely Nov. 1989, so the ground of opposition pursuant to section 16(1)(b) fails. With regard to section 16(2)(b) only REALFAX and REALINE had been filed as of Dec. 1988 and not abandoned as of Nov. 1989. Therefore, the onus is on the applicant to show that its mark is not likely to be confused with these marks. As these marks became registered prior to the statement of opposition being filed, they were also included as registrations for the purposes of supporting the ground of opposition based on section 12(1)(d). Therefore I have already considered the likelihood of their being confused with the applicant's mark in the course of determining the registrability of the applicant's mark and found that there was no likelihood of confusion. This ground of opposition is therefore also unsuccessful.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> *Real Estate World Services (1978) Ltd. c. Realworld Corp.* (1997), 76 C.P.R. (3d) 531 (C.O.M.C.), agente d'audience S.E. Groom, pages 539,540.

Dans cette affaire, les deux motifs d'opposition ont été rejetés car, selon le registraire, il n'y avait pas de confusion entre les marques respectives des parties. De plus, le registraire a noté ailleurs dans ses motifs que les marques REALFAX et REALINE avaient été enregistrées en 1988; on peut se demander dans ce cas si ces demandes pour ces marques étaient toujours pendantes en novembre 1989! Cela dit, lorsque les circonstances le permettent, une opposante peut invoquer la même marque de commerce au soutien de deux motifs d'opposition différents qui sont fondés respectivement sur deux étapes distinctes de la procédure d'enregistrement (puisque, d'une part, l'article 16 exige que la demande antérieurement produite soit pendante à la date de l'annonce de la marque contestée de la Loi et que, d'autre part, l'alinéa 12(1)d) de la Loi permet de formuler un motif d'opposition sur la base d'une marque qui est enregistrée au moment de la production de la déclaration d'opposition).

Si une demande d'enregistrement antérieurement produite qui était toujours pendante à la date de l'annonce de la marque contestée parvient à enregistrement *après* la production de la déclaration d'opposition, rien n'empêche une opposante de demander la permission du registraire pour ajouter un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi, soit la confusion avec une marque de commerce enregistrée.

Dans une décision interlocutoire du 16 septembre 2008 relativement à la demande 1,265,900, le registraire a fait droit à la demande de l'opposante pour amender sa déclaration d'opposition afin d'alléguer un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi en raison de marques de commerce qui avaient été enregistrées subséquemment à la production de la déclaration d'opposition originale. Dans ses motifs, le registraire a noté que la marque sous opposition (c'est-à-dire la marque contestée) avait été annoncée le 14 juin 2006. Les marques de commerce que souhaitait ajouter l'opposante à sa déclaration d'opposition avaient été enregistrées *après* cette date; certaines de ces marques avaient toutefois été alléguées à titre de demandes d'enregistrement antérieurement produites. Ces marques ont été identifiées ainsi par le registraire :

- TAG ESCAPE (enregistrement 702561) : cet enregistrement a été émis le 7 décembre 2007 et la demande d'enregistrement le concernant a par ailleurs été alléguée au soutien du paragraphe 3.2 de la déclaration d'opposition originale fondé sur les paragraphes 38(2)c) et 16(3)b) de la Loi;
  - TAG ESCAPE (enregistrement 701263) : cet enregistrement a été émis le 21 novembre 2007 et la demande d'enregistrement le concernant a par ailleurs été alléguée au soutien du paragraphe 3.2 de la déclaration d'opposition originale fondé sur les paragraphes 38(2)c) et 16(3)b) de la Loi;
- [...]
- TAG SASSY (enregistrement 704610) : cet enregistrement a été émis le 14 janvier 2008; et

- TAG STUDIO (enregistrement 697976) : cet enregistrement a été émis le 5 octobre 2007.<sup>53</sup>

En ce qui concerne les marques de type TAG ESCAPE, le registraire a permis l'amendement demandé en soulignant que les demandes d'enregistrement concernant ces marques avaient déjà été mentionnées dans la déclaration d'opposition originale au soutien d'un motif d'opposition fondé sur l'allégation que la requérante n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement demandé en raison de ces demandes d'enregistrement antérieurement produites :

Compte tenu du fait que les demandes d'enregistrement concernant les marques TAG ESCAPE (enregistrements 702561 et 701263) ont été alléguées dans la déclaration d'opposition originale au soutien du motif d'opposition fondé sur les paragraphes 38(2)c) et 16(3)b) de la Loi et que les enregistrements de marques de commerce TAG SASSY et TAG STUDIO (enregistrements 704610 et 697976) s'inscrivent dans la foulée de quelque douze (12) autres enregistrements de marques incorporant le terme « tag » obtenus par l'opposante et allégués au paragraphe 2.2. de sa déclaration d'opposition originale et qu'aucune des parties n'a jugé utile de produire de plaidoyers écrits dans le présent dossier, j'estime qu'aucun préjudice ne peut valablement être invoqué par la requérante.<sup>54</sup>

Dans le cadre d'une procédure d'opposition, il est donc important de surveiller le sort d'une demande d'enregistrement antérieurement produite; si celle-ci devient un enregistrement durant la procédure d'opposition, il est alors loisible à une opposante de demander (et éventuellement d'obtenir) la permission du registraire pour inclure un nouveau motif d'opposition fondé sur l'enregistrement obtenu suite à une demande d'enregistrement antérieurement produite, par ailleurs déjà alléguée dans la déclaration d'opposition originale.

Tous ces points techniques peuvent faire une différence lorsqu'il s'agit de décider du sort d'une opposition. En effet, une opposante a intérêt à alléguer tous les motifs d'opposition qui lui sont disponibles et, lorsque les circonstances le permettent, invoquer la même marque de commerce qui a fait l'objet d'une demande antérieurement produite et qui, plus tard, est protégée par un enregistrement. La raison pour laquelle une même marque de commerce devrait être alléguée au soutien de deux motifs d'opposition distincts est que chaque motif d'opposition s'apprécie à une date différente. Le motif d'opposition fondé sur la demande d'enregistrement antérieurement produite s'apprécie aux dates mentionnées à l'article 16 de la Loi; par contre, un motif d'opposition fondé sur une allégation de confusion avec une marque enregistrée (selon l'alinéa 12(1)d) de la Loi) s'apprécie à

---

<sup>53</sup> Décision interlocutoire du registraire datée du 16 septembre 2008 relativement à la demande 1,265,900 pour la marque de commerce TAGALONGS.

<sup>54</sup> Décision interlocutoire du registraire datée du 16 septembre 2008 relativement à la demande 1,265,900 pour la marque de commerce TAGALONGS.

la date de la décision du registraire<sup>55</sup>. Selon la preuve produite, l'opposante peut donc profiter de la situation en invoquant le motif d'opposition qui s'apprécie à la date qui lui est davantage favorable.

À titre d'exemple, lors d'une procédure d'opposition fondée à la fois sur les alinéas 16(3)*b*) et 12(1)*d*) de la Loi contre une demande d'enregistrement qui revendique l'emploi projeté d'une marque de commerce au Canada, la preuve révèle qu'au moment de la décision du registraire, les marques des parties ont été exploitées dans la même région pendant de nombreuses années sans preuve d'une confusion réelle. Ceci peut avoir un impact sur le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi car, comme le rappelle la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*<sup>56</sup>, une conclusion défavorable peut être tirée de l'absence d'une telle preuve de confusion réelle. Par contre, en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)*b*), puisque la date pertinente pour examiner l'allégation de confusion est celle de la date de production de la demande d'enregistrement pour la marque contestée, l'exploitation des marques respectives des parties dans la même région, survenue *après* la date pertinente n'est vraisemblablement pas une circonstance qui aurait un poids aussi important que pour le motif fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi.

## **5. La demande d'enregistrement antérieurement produite : quelques questions additionnelles**

La possibilité de contester une demande d'enregistrement ou un enregistrement grâce à une demande antérieurement produite soulève également d'autres questions que nous évoquons brièvement.

### **5.1 Une partie opposante peut-elle fonder un motif d'opposition sur la demande d'enregistrement antérieurement produite par un tiers?**

L'article 17 de la Loi énonce qu'une demande d'enregistrement ou encore un enregistrement ne peut être contesté sur la base d'un *emploi antérieur*, sauf à la demande de la personne (ou de son successeur) qui a réalisé cet emploi antérieur :

*Effet de l'enregistrement relativement à l'emploi antérieur, etc.*

**17.** (1) Aucune demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui a été annoncée selon l'article 37 ne peut être refusée, et aucun enregistrement d'une marque

*Effect of registration in relation to previous use, etc.*

**17.** (1) No application for registration of a trade-mark that has been advertised in accordance with section 37 shall be refused and no registration of a trade-mark shall be expunged or amended or

<sup>55</sup> *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.).

<sup>56</sup> *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772, paragraphe 55.

de commerce ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide, du fait qu'une personne autre que l'auteur de la demande d'enregistrement ou son prédécesseur en titre a antérieurement employé ou révélé une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, sauf à la demande de cette autre personne ou de son successeur en titre, et il incombe à cette autre personne ou à son successeur d'établir qu'il n'avait pas abandonné cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion, à la date de l'annonce de la demande du requérant.

*Quand l'enregistrement est incontestable*

(2) Dans des procédures ouvertes après l'expiration de cinq ans à compter de la date d'enregistrement d'une marque de commerce ou à compter du 1<sup>er</sup> juillet 1954, en prenant la date qui est postérieure à l'autre, aucun enregistrement ne peut être radié, modifié ou jugé invalide du fait de l'utilisation ou révélation antérieure mentionnée au paragraphe (1), à moins qu'il ne soit établi que la personne qui a adopté au Canada la marque de commerce déposée l'a fait alors qu'elle était au courant de cette utilisation ou révélation antérieure.

Une exigence similaire existe-elle lorsqu'il s'agit de contester une demande d'enregistrement (ou encore un enregistrement, selon le cas) sur la base d'une demande d'enregistrement antérieurement produite ?

La *Loi sur les marques de commerce* ne contient aucune disposition similaire à celle de l'article 17 en ce qui concerne une demande d'enregistrement antérieurement produite. En d'autres mots, il n'est pas essentiel qu'une partie opposante qui conteste une demande d'enregistrement sur la base d'une autre demande d'enregistrement antérieurement produite (ou encore la partie qui conteste un enregistrement pour le même motif) soit la titulaire de cette demande

held invalid on the ground of any previous use or making known of a confusing trade-mark or trade-name by a person other than the applicant for that registration or his predecessor in title, except at the instance of that other person or his successor in title, and the burden lies on that other person or his successor to establish that he had not abandoned the confusing trade-mark or trade-name at the date of advertisement of the applicant's application.

*When registration incontestable*

(2) In proceedings commenced after the expiration of five years from the date of registration of a trade-mark or from July 1, 1954, whichever is the later, no registration shall be expunged or amended or held invalid on the ground of the previous use or making known referred to in subsection (1), unless it is established that the person who adopted the registered trade-mark in Canada did so with knowledge of that previous use or making known.

d'enregistrement antérieurement produite ; cette demande d'enregistrement antérieurement produite (invoquée comme motif d'opposition ou encore comme motif pour contester un enregistrement) peut être au nom d'un tiers.

Cette question a été abordée dans la décision *Professional Pharmaceutical Corp. c. Laboratoires Ed. Fromont, S.A.*<sup>57</sup>, où le registraire a écrit ce qui suit au sujet d'un motif d'opposition fondé sur une demande d'enregistrement antérieurement produite au nom d'une entité autre que l'opposante :

There is one further matter that I would mention. The applicant's position in its written argument and at the oral hearing was that the third ground opposition is invalid since the opponent is relying on trade-mark application No. 605,866 standing in the name of its licensor Neutrogena. According to the applicant, an opponent cannot rely on a third party trade-mark application to support a ground of opposition based on Section 16. The applicant bases its argument on Section 17(1) of the Act which provides that

17(1) No application for registration of a trade-mark ... shall be refused on the ground of previous use or making known of a confusing trade-mark ... by a person other than the applicant for that registration ..., except at the instance of *that other person or his successor in title* ... (Empasis added).

The applicant argues that since the opponent is not the owner of the mark NEUTROGENA, it does not qualify as "*that other person*" referred to above and that therefore the opponent has no standing to plead grounds of opposition pursuant to subsections 16(2)(b) and 16(3)(b). The opponent did not present any counter arguments but simply relied on its pleadings.

In my view, Section 17(1) in its terms restricts reliance on subsections 16(1)(a) and (c), 16(2)(a) and (c) and 16(3)(a) and (c) to the actual owner of the mark (or trade-name) being relied on in an opposition but does not similarly restrict reliance on subsections 16(1)(b), 16(2)(b) or 16(3)(b). The former group of subsections, like Section 17(1), refers to the use or making known of a mark (or trade-name) while the latter group of subsections refers to the *filing of an application*. Section 17(1) does not refer to the filing of an application and, of course, an application need not be based on use or making known in Canada; it can be based on intended use or on use and registration abroad. Further, this board has previously expressed the view that there is nothing in the Act to prevent an opponent from relying on a third party registration when pleading a ground of opposition pursuant to Section 12(1)(d). I have not been persuaded that the situation should be any different for an opponent relying on a

---

<sup>57</sup> *Professional Pharmaceutical Corp. c. Laboratoires Ed. Fromont, S.A.* (1996), 69 C.P.R. (3d) 501 (C.O.M.C.), agent d'audience M. Herzig.

third party trade-mark application. In any event, my conclusion respecting the operation of Section 17(1) does not affect the final outcome of the instant proceeding.<sup>58</sup>

Comme dans le cas d'un enregistrement au nom d'un tiers qui peut être invoqué dans un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi, la demande d'enregistrement antérieurement produite par un tiers peut également constituer le fondement d'un motif d'opposition.

## **5.2 Quel est l'effet d'une priorité lorsqu'il s'agit de déterminer si une demande est celle qui est « antérieurement produite »?**

L'article 34 de la Loi permet à une partie requérante qui demande l'enregistrement de sa marque au Canada de revendiquer le bénéfice d'une priorité conventionnelle quand certaines conditions sont réunies. En d'autres mots, lorsque les conditions énoncées à l'article 34 sont remplies, la date d'une demande effectuée à l'étranger par une partie requérante est réputée être la date de sa demande subséquemment produite au Canada :

*La date de demande à l'étranger est réputée être la date de demande au Canada*

*Date of application abroad deemed date of application in Canada*

**34.** (1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce a été faite dans un pays de l'Union, ou pour un pays de l'Union, autre que le Canada, et qu'une demande est subséquemment présentée au Canada pour l'enregistrement, aux fins de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, par le même requérant ou son successeur en titre, la date de production de la demande dans l'autre pays, ou pour l'autre pays, est réputée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante nonobstant tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement

**34.** (1) When an application for the registration of a trade-mark has been made in or for any country of the Union other than Canada and an application is subsequently made in Canada for the registration for use in association with the same kind of wares or services of the same or substantially the same trade-mark by the same applicant or the applicant's successor in title, the date of filing of the application in or for the other country is deemed to be the date of filing of the application in Canada, and the applicant is entitled to priority in Canada accordingly notwithstanding any intervening use in Canada or making known in Canada or any intervening application or registration if

<sup>58</sup> *Professional Pharmaceutical Corp. c. Laboratoires Ed. Fromont, S.A.* (1996), 69 C.P.R. (3d) 501 (C.O.M.C.), agent d'audience M. Herzig, pages 508,509.



survenu, dans l'intervalle, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande au Canada, comprenant une déclaration de la date et du pays de l'Union où a été produite, ou pour lequel a été produite, la plus ancienne demande d'enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en vue de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, ou accompagnée d'une telle déclaration, est produite dans les six mois à compter de cette date, cette période ne pouvant être prolongée;

b) le requérant ou, lorsque le requérant est un cessionnaire, son prédécesseur en titre par qui une demande antérieure a été produite dans un pays de l'Union, ou pour un pays de l'Union, était à la date de cette demande un citoyen ou ressortissant de ce pays, ou y était domicilié, ou y avait un établissement industriel ou commercial réel et effectif;

c) le requérant, sur demande faite en application des paragraphes (2) ou (3), fournit toute preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.

#### *Preuve*

(2) Le registraire peut requérir cette preuve avant que la demande d'enregistrement ne soit admise aux termes de l'article 39.

#### *Modalités*

(3) Le registraire peut, dans sa demande, préciser les modalités, notamment le délai, de transmission de cette preuve.

(a) the application in Canada, including or accompanied by a declaration setting out the date on which and the country of the Union in or for which the earliest application was filed for the registration of the same or substantially the same trademark for use in association with the same kind of wares or services, is filed within a period of six months after that date, which period shall not be extended;

(b) the applicant or, if the applicant is a transferee, the applicant's predecessor in title by whom any earlier application was filed in or for any country of the Union was at the date of the application a citizen or national of or domiciled in that country or had therein a real and effective industrial or commercial establishment; and

(c) the applicant furnishes, in accordance with any request under subsections (2) and (3), evidence necessary to establish fully the applicant's right to priority.

#### *Evidence requests*

(2) The Registrar may request the evidence before the day on which the application is allowed pursuant to section 39.

#### *How and when evidence must be furnished*

(3) The Registrar may specify in the request the manner in which the evidence must be furnished and the period within which it must be furnished.

Ainsi, dans la mesure où la date de production d'une demande d'enregistrement à l'étranger est réputée être la date de production de cette demande au Canada, une demande d'enregistrement qui a été produite au Canada après une autre demande peut être considérée comme une demande *antérieurement produite* à cette autre demande en raison des effets de l'article 34, si certaines conditions sont réunies.

À titre d'exemple, dans l'affaire *Englishtown Sportswear Ltd. c. Jack Spratt Mfg. Inc.*<sup>59</sup>, la requérante, Jack Spratt Mfg. Inc., avait déposé le 7 mai 1980 la demande d'enregistrement 453,376 pour une marque graphique en liaison avec des articles vestimentaires en revendiquant l'emploi projeté de celle-ci. Cette demande a été annoncée pour fins d'opposition le 14 janvier 1981. Une déclaration d'opposition a été déposée par l'opposante Englishtown Sportswear Ltd. qui alléguait que la requérante n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement de sa marque de commerce dans la mesure où, à la date de production de la demande de la requérante, c'est-à-dire le 7 mai 1980, cette marque de commerce créait de la confusion avec certaines marques de l'opposante qui faisaient l'objet des demandes d'enregistrement 458,899, 458,900 et 458,901 et qui avaient toutes été déposées au Canada le 18 septembre 1980, soit *après* la date de production de la demande de la requérante.

Par contre, pour chacune de ses trois demandes produites au Canada le 18 septembre 1980, l'opposante invoquait l'article 34 et réclamait le bénéfice de la date de production, aux États-Unis, de ses trois marques, pour chaque demande canadienne correspondante. En raison de l'article 34 de la Loi, la date de production pour chaque demande aux États-Unis était réputée être la date de production pour chaque demande qui avait subséquentement été déposée au Canada. La partie opposante a donc pu fonder son opposition sur ses demandes d'enregistrement du 18 septembre 1980 (produite après le 7 mai 1980 mais réclamant une priorité avant cette date) pour alléguer un motif d'opposition fondé sur plusieurs demandes d'enregistrement considérées comme antérieurement produites par l'effet de l'article 34 de la Loi (même si, de fait, elles avaient été produites au Canada *après* la demande de la requérante).

Bref, par l'effet de la priorité, la demande subséquentement produite peut être considérée comme celle antérieurement produite.

### **5.3 L'allégation d'une demande d'enregistrement antérieurement produite doit-elle être accompagnée de la liste des produits ou services associés à cette demande ?**

Jusqu'où va l'obligation d'identifier la demande antérieurement produite qui est alléguée, par exemple, dans une déclaration d'opposition ? La demande d'enregistrement antérieurement produite devrait au moins être identifiée par la

---

<sup>59</sup> *Englishtown Sportswear Ltd. c. Jack Spratt Mfg. Inc.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 451 (C.O.M.C.), le président G.W. Partington.

description de la marque de même que le numéro de la demande d'enregistrement de celle-ci afin de s'assurer que la partie requérante puisse bien identifier la demande sur laquelle l'opposante fonde ses droits. Cette obligation d'identifier la demande antérieurement produite va-t-elle jusqu'à énumérer les produits ou services associés à cette demande ?

Dans les motifs de la décision *B.M.P. Import & Export Inc./Import-Export B.M.P. Inc. c. Alivar S.p.A.*<sup>60</sup>, il appert qu'aucune telle obligation n'existe et qu'en réalité, l'identification de la demande antérieurement produite par la description de la marque de même que par le numéro de la demande d'enregistrement est nettement suffisante. Le registraire a écrit à ce sujet :

With respect to the opponent's ground of opposition based on its trade mark application, the applicant in its written argument stated that the opponent has failed to meet the burden upon it under s. 17(1) of the *Trade Marks Act* in that the opponent has failed to identify either the wares and/or services associated with the opponent's trade mark OLIVOLA. However, the opponent in relying upon its previously filed trade mark application has identified the trade mark and the serial number of its trade mark application and, in any event, s. 17(1) of the *Trade Marks Act* does not apply to a situation where an opponent has relied upon a previously filed trade mark application in challenging an applicant's entitlement to registration under s. 16(1)(b) of the *Trade Marks Act*. Rather, under s. 16(4) of the *Trade Marks Act*, it need only be shown that the opponent's trade mark application was pending at the date of advertisement of the applicant's application, that is, as of November 16, 1983.

As application No. 497,586 was, in fact, pending as of the date of advertisement for opposition purposes of the applicant's application, and as the applicant in its counterstatement denied the allegations of confusion between the applicant's trade mark application and the opponent's trade mark application, I am satisfied that the opponent need not have identified the wares covered in its trade mark application in order to be able to rely upon its previously filed application in challenging the applicant's entitlement for registration in the present proceeding. Likewise, I would note that the Registrar of Trade Marks does not require an opponent who is relying upon a trade mark registration in its statement of opposition to identify the wares or services covered in its registration. Further, I am satisfied that the Registrar of Trade Marks is entitled to have regard to the records in the Trade Marks Office to determine the wares covered in the opponent's trade mark application which are "food products,

---

<sup>60</sup> *B.M.P. Import & Export Inc./Import-Export B.M.P. Inc. c. Alivar S.p.A.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 115 (C.O.M.C.), le président G.W. Partington.

namely: vegetable oils and olive oils; and soap products, namely: soap bars".<sup>61</sup>

Cet extrait confirme également deux autres points que nous avons examinés :

- d'une part, l'article 17 de la Loi n'est pas pertinent lorsqu'il s'agit de considérer un motif d'opposition fondé sur une demande d'enregistrement antérieurement produite ;
- d'autre part, le registraire a la discrétion pour vérifier l'état du registre lorsqu'une opposante allègue une demande antérieurement produite mais qu'elle n'a pas produit la preuve de cette demande.

Cela dit, en ce qui concerne l'identification de la demande d'enregistrement antérieurement produite, on ne pourra reprocher à l'opposante de fournir davantage de détails sur cette demande, d'autant plus que la liste des marchandises ou services la concernant a pu être modifiée durant la procédure d'examen et qu'il faut donc considérer son existence au moment des dates pertinentes fixées par la Loi.

## 6. Conclusion

Après cet examen du paragraphe 16(4) de la Loi, considérons les liens entre cette disposition et les décisions identifiées dans l'introduction de cet article.

Dans l'arrêt *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.*<sup>62</sup>, la Cour d'appel fédérale a indiqué que la date pertinente pour examiner une allégation de confusion avec une marque de commerce enregistrée est celle où le registraire rend sa décision. La jurisprudence antérieure à cet arrêt mentionnait que la date pertinente était plutôt la date où la déclaration d'opposition était produite<sup>63</sup>.

Quel est le lien entre ce changement jurisprudentiel et le paragraphe 16(4) de la Loi?

Comme nous l'avons vu, une demande antérieurement produite qui parvient à enregistrement avant la date de l'annonce de la marque contestée ne peut être le fondement d'un motif d'opposition qui allègue que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de sa marque de commerce en raison de la confusion créée avec une marque de commerce pour laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite. Un motif d'opposition fondé sur la confusion avec une marque de commerce enregistrée est toutefois disponible. Par contre, ce motif d'opposition peut être parfois moins favorable pour une partie

<sup>61</sup> *B.M.P. Import & Export Inc./Import-Export B.M.P. Inc. c. Alivar S.p.A.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 115 (C.O.M.C.), le président G.W. Partington, page 117.

<sup>62</sup> *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.*<sup>62</sup> (1991), 37 C.P.R (3d) 413 (C.A.F.).

<sup>63</sup> *Molnlycke Aktiebolag c. Kimberly-Clark of Canada Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 42 (C.F.P.I.), le juge Cattanach, pages 52 et 53.

opposante lorsque les marques respectives des parties ont été employées de manière simultanée dans la même région sans preuve de confusion réelle. La situation est différente pour un motif d'opposition fondé sur une demande d'enregistrement antérieurement produite puisque la date pertinente pour déterminer si une allégation de confusion est justifiée est la date qui marque le début de l'emploi de la marque contestée (pour l'alinéa 16(1)*b*) de la Loi) ou encore la date de production de la marque contestée (pour les alinéas 16(2)*b*) et 16(3)*b*) de la Loi). Ces différents motifs d'opposition fondés sur l'un ou l'autre des alinéas de l'article 16 peuvent être davantage favorables à une opposante en raison de la date où est appréciée une allégation de confusion, soit avant le début de l'emploi de manière simultanée des marques dans la même région. Dans un tel cas, l'opposante serait dans une meilleure position en fondant son opposition sur une demande antérieurement produite plutôt que sur un enregistrement!

Il peut donc être décevant pour une opposante de ne pas profiter de l'une ou l'autre des dates pertinentes de l'article 16 (selon le motif d'opposition invoqué) lorsque la demande d'enregistrement qui constitue le fondement d'un motif d'opposition de l'opposante parvient à enregistrement avant la date de l'annonce de la marque contestée. En effet, en raison de l'arrêt *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.*<sup>64</sup>, la différence sur le continuum temporel entre, d'une part, l'une ou l'autre des dates pertinentes fixées par l'article 16 de la Loi et, d'autre part, la date identifiée par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.*<sup>65</sup> est encore plus importante qu'elle ne l'était avant cet arrêt et pourrait théoriquement justifier un résultat différent pour chaque motif d'opposition.

En ce qui concerne la décision *Effigi Inc. c. Procureur général du Canada*<sup>66</sup>, le juge Shore a notamment trouvé appui sur le paragraphe 16(4) de la Loi pour conclure que l'article 16 n'était pas pertinent lors de l'examen par le Bureau des marques d'une demande d'enregistrement selon l'article 37 de la Loi. En effet, le paragraphe 16(4) parle de l'annonce de la demande d'enregistrement, une étape qui a lieu *après* l'examen d'une demande par le Bureau des marques<sup>67</sup>. Dans ce cas, le choix du législateur au paragraphe 16(4) de la Loi a permis de conclure que la pratique cinquantenaire du Bureau des marques d'avoir recours à l'article 16 lors de la procédure d'examen selon l'article 37 de la Loi n'était pas justifiée.

S'il y avait un élément à retenir de cet article, c'est l'importance de considérer chacune des dates qui sont pertinentes lors de toute procédure contradictoire visant à contester une demande d'enregistrement ou un enregistrement, selon le cas, en se fondant sur une demande d'enregistrement antérieurement produite.

---

<sup>64</sup> *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.*<sup>64</sup> (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.).

<sup>65</sup> *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.*<sup>65</sup> (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.).

<sup>66</sup> *Effigi Inc. c. Procureur général du Canada*, 2004 CF 1000 (C.F.), le juge Shore.

<sup>67</sup> *Effigi Inc. c. Procureur général du Canada*, 2004 CF 1000 (C.F.), le juge Shore, paragraphe 35.