

DATES PERTINENTES EN MATIÈRE D'OPPOSITION : UN SURVOL EN FORME DE VADE-MECUM

LAURENT CARRIÈRE*
ROBIC, S.E.N.C.R.L.

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

L'analyse de l'économie générale de la Loi [sur les marques de commerce] nous révèle divers paramètres temporels à l'intérieur desquels doivent être appréciées certaines situations. / An analysis of the overarching scheme of the [Trade-marks] Act reveals different temporal parameters within which certain situations are to be assessed.

-*Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2009 CAF 290 (CAF; 2009-10-13) les juges Sexton et Trudel au para 11 [inf sur le fond 2011 CSC 27 (CSC; 2011-05-26)].

La jurisprudence a créé une sorte de dédale en ce qui concerne les dates à retenir pour examiner les divers motifs d'enregistrabilité d'une marque. / The jurisprudence has established somewhat of a maze as to the relevant dates upon which various grounds of registrability of a mark are to be considered.

-*Continental Teves AG & Co c Conseil canadien des ingénieurs*, 2013 CF 801 (CF; 2013-07-23) le juge Hughes au para 19 [trad S. de Azevedo].

Introduction

1. Non-conformité
2. Enregistrabilité
3. Droit à l'enregistrement
4. Distinctivité
5. Meilleures pratiques

Conclusion

© CIPS, 2018.

* Avocat et agent de marques de commerce, associé de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Notes utilisées pour une présentation dans le cadre du programme de formation continue du cabinet. Article soumis à une évaluation à double anonymat et publié à (2018) 30:1 *Cahiers de propriété intellectuelle* 1 Publication 466.

Introduction

Les quatre motifs d'opposition que prévoit le paragraphe 38(2) de la *Loi sur les marques de commerce*¹ relèvent de paramètres temporels différents. Ce sera, selon les circonstances ou le motif, la date

- de premier emploi ou de révélation,
- d'adoption,
- de priorité,
- de production de la demande,
- de modification de la demande,
- d'opposition,
- de décision (de la Commission des oppositions ou de la Cour fédérale).

Cela ne veut cependant pas dire que de la preuve subséquente à une date de référence ne serait pas recevable ou pertinente; ce sera alors une question de valeur probante ou d'inférences qui pourront être tirées de cette preuve², des faits postérieurs à une date pouvant indiquer une situation qui existait à cette date³.

Les quatre motifs d'opposition du paragraphe 38(2) Lmc se fondent sur les neuf alinéas de l'article 30 Lmc, les dix de l'article 12 Lmc, les neuf de l'article 16 Lmc et celui de l'article 2 Lmc. Or, pour chacun de ces alinéas, il faut considérer la situation selon que la demande a été modifiée, selon qu'elle revendique une priorité conventionnelle, selon qu'il y a une preuve additionnelle en appel, *et cetera*. Dans les faits, cela donne une soixantaine de dates à considérer pour chacun des motifs d'opposition possibles⁴ et que la preuve qui sera pertinente pour un motif ne le sera pas pour un autre⁵. Dans le cadre de la procédure en radiation judiciaire en invalidation d'un enregistrement que vise l'article 57 Lmc, l'article 18 Lmc ne prévoit que quatre dates, cinq si on ajoute le

¹ LRC 1985, c T-13 (« Lmc » ou « Loi »).

² *Labatt Brewing Co v Molson Breweries*, 68 CPR (3d) 202 (CFPI; 1996-06-06) le juge Heald aux pp 211 et 213 [infirmant 60 CPR (3d) 387 (Comm opp; 1995-01-31)]; *Conagra Inc c McCain Foods Ltd*, 2001 CFPI 963 (CFPI; 2001-08-29) le juge Blais aux para 67 et 114-116 [infirmant 2000 CanLII 28613 (Comm opp; 2000-06-14)]; *Papiers Scott Limitée c Georgia-Pacific Consumer Products LP*, 2010 CF 478 (CFPI; 2010-04-30) le juge O'Keefe au para 56 [infirmant sur preuve nouvelle, 2008 CanLII 88269 (Comm opp; 2008-11-03)]; *Servicemaster Company c 385229 Ontario Ltd*, 2015 CAF 114 (CAF; 2015-05-01) le juge Boivin au para 22 [confirmant 2014 CF 440 (CF; 2014-05-07) qui confirmait 101 CPR (4th) 380 (Comm opp; 2012-12-30)]; *Les Marques Metro / Metro Brands SENC v 1161396 Ontario Inc*, 2017 CF 806 (CF; 2017-09-08) le juge Annis aux para 17-19 [infirmant sur preuve nouvelle 2015 COMC 227 (Comm opp; 2015-12-22)].

³ Voir, par exemple, *Bacardi & Co v Jack Spratt Manufacturing*, 1 C.P.R. (3d) 122 (Comm opp; 1984-01-31) G.W. Partington aux pp 125-126 et *Restaurant Development Group LLC c Vescio Group Inc*, 2016 COMC 82 (Comm opp; 2016-05-31) K. Barnett au para 34.

⁴ *Papiers Scott Limitée c Georgia-Pacific Consumer Products LP*, 2010 CF 478 (CFPI; 2010-04-30) le juge O'Keefe au para 8 [infirmant sur preuve nouvelle, 2008 CanLII 88269 (Comm opp; 2008-11-03)].

⁵ Par exemple, *Yogen Früz Canada Inc c Industries Lassonde Inc*, 2014 COMC 169 (Comm opp; 2014-08-19) J. Carrière au para 99.

cas de la fraude. Dans le cas d'une procédure en radiation administrative sous l'article 45 Lmc, il n'y en a que deux : celle des trois années qui précèdent l'avis du registraire et, si des circonstances exceptionnelles sont mises de l'avant pour justifier l'absence d'emploi, la date de dernier emploi.

Reprenons, sous forme synthétique⁶, pour chacun des motifs, les enseignements de la jurisprudence⁷, sinon même de la doctrine⁸.

1. Non-conformité⁹

38 (2) Cette opposition peut être fondée sur l'un des motifs suivants:

a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30;

38(2) A statement of opposition may be based on any of the following grounds:

(a) that the application does not conform to the requirements of section 30;

30. Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :

30. An applicant for the registration of a trade-mark shall file with the Registrar an application containing

Le premier motif d'opposition en est un de non-conformité aux exigences de l'article 30 de la Loi, tel que décliné en ses 11 alinéas. Le plus fréquent – s'apparentant d'ailleurs à un motif fourre-tout ou standardisé (*boiler plate*)¹⁰ – étant celui de la

⁶ Beaucoup de synonymes s'offraient : mémento, promptuaire, synopsis, aide-mémoire. Le terme *vademecum* a semblé le plus approprié d'autant que les explications, en l'absence de jurisprudence, sont parfois courtes.

⁷ Sans aucune prétention à l'exhaustivité. De fait, pour ne pas allonger le texte par des notes infrapaginales interminables (et cauchemardesques pour un éditeur chargé de leur mise en page), la jurisprudence a été intégrée dans le corps du texte et limitée en ne reprenant qu'une décision ancienne, celles des Cours fédérales et une décision récente de la Commission des oppositions. Sur certains motifs d'opposition moins fréquents aucune jurisprudence pertinente n'a été localisée et il a été procédé par analogie.

⁸ Jean Carrière, « Les dates pertinentes en matière d'opposition à l'enregistrement de marques de commerce : la machine à voyager dans le temps » dans Laurent Carrière (dir), *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (2004)*, coll Service de la formation permanente du Barreau du Québec (Cowansville, Blais, 2004) 125; C. Ross Carson, « Material Date or Dates for Determining Distinctiveness in Opposition Proceedings », (1986) 2:1 *Canadian Intellectual Property Review* 1; Janet Fuhrer, « Post Park Avenue : Relevant Dates in Trade-Mark Opposition Revisited », (1993) 9:2 *Canadian Intellectual Property Review* 207; Gregory C. Ludlow, « Survey of Intellectual Property : Part 2 – Trade-marks Suitability of Applications and Validity of Registrations », (1995) 27:2 *Ottawa Law Review* 339 aux pp 369-370; Keltie Sim, « The Relevant Date for Determining the Issue of Confusion in Trade-Mark Oppositions », (1987) 4:1 *Canadian Intellectual Property Review* 85.

⁹ Al 38(2)a) et art 30 Lmc.

¹⁰ Pratique par ailleurs unanimement décriée de tout temps par les membres de la Commission des oppositions, tel qu'il appert de l'échantillonage suivant : *American Permac, Inc v Jenson*, 36 CPR 145 (Registraire (opposition); 1977-07-05) R. Carson au para 45; *Canada Safeway Limited v Lidl Stifting KG*, une décision interlocutoire non rapportée (Comm opp; 2010-03-10) C.R. Folz au para 4 (demande 1383844, marque SIR EDWARD TEA); *Forest Stewardship Council A.C. v Du Maurier Company Inc*, une décision interlocutoire non rapportée (Comm opp; 2010-10-29) L. Pelletier, au para 4.4 (demande 1433862, marque Circle design); *Adams v Bullaert*, une décision interlocutoire non rapportée (Comm opp; 2012-06-21) A.P. Flewelling au para 3 (demande 1459682, marque I AM); *Ansell v Industria De*

déclaration fautive d'un requérant quant à son droit à l'emploi de la marque de commerce au Canada pour les produits ou services visés par la demande sous opposition.

1.1 38(2)a) / 30a) Lmc– Spécificité de l'état déclaratif

30a) un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée;

30(a) a statement in ordinary commercial terms of the specific goods or services in association with which the mark has been or is proposed to be used;

C'est à la date de production de la demande d'origine ou de dernière modification permise quant aux produits et services que cette conformité s'apprécie.

1.1.1 Principe : date de production de la demande sous opposition

Delectable Publications Ltd v Famous Events Ltd, 24 CPR (3d) 274 (Comm opp; 1989-06-30) D.J. Martin à la p 276; *Ontario Dental Assistants Association c Association dentaire canadienne*, 2013 CF 266 (CF; 2013-03-02) le juge Manson au para 16 [confirmant 2011 COMC 125 (Comm opp; 2011-07-25) A.P. Flewelling au para 37 1^{er} al]; *On Side Restoration Services Ltd c Arete Safety and Protection Inc*, 2017 COMC 104 (Comm opp; 2017-08-18) N. de Paulsen au para 12 1^{er} al.

1.1.2 Si une priorité est revendiquée : date de production de la demande canadienne

Masimo Corporation c Medtronic, Inc, 2010 COMC 65 (Comm opp; 2010-05-13) C. Tremblay au para 10 1^{er} al; *A. Bosa & Co Ltd c A-27 SpA*, 2016 COMC 162 (Comm opp; 2016-09-30) N. De Paulsen au para 6 1^{er} al.

1.1.3 Si la demande est modifiée : devrait être la date de production de la demande

Diseno Textil, SA, une décision interlocutoire non rapportée (Comm opp; 2013-01-16) N. de Paulsen au para 5 (demande 1028780, marque ZARA); *Ansell c Industria De Diseno Textil, SA*, 2013 COMC 171 (Comm opp; 2013-10-07) A. Robitaille aux para 14-15; *Compagnie Générale des Établissements Michelin c Sailun Co, Ltd*, 2014 COMC 32 (Comm opp; 2014-02-12) C. Tremblay au para 11; *Monster Energy Company v Disney Enterprises, Inc*, une décision interlocutoire non rapportée (Comm opp; 2014-05-28) P.-K. Fung au para 6 (demande 1520611, marque MONSTERS UNIVERSITY); *Chanel S de RL c Cultural Connections LLC*, 2014 COMC 126 (Comm opp; 2014-06-23) M. Herzig aux para 26-27.

1.1.4 Si la demande est modifiée pour préciser les produits ou services : date de la modification¹¹

Eaton Williams (Millbank) Ltd v Nortec Air Conditioning Industries Ltd, 73 CPR (2d) 70 (Comm opp; 1982-11-18) G.W. Partington aux pp 76-77; *Alliance Mercantile Inc c Vetex*, 2017 COMC 67 (Comm opp; 2017-06-12) A. Robitaille au para 14 [désistement des appels T-1377-17, T-1404-17 et T-1405-17 produits le 2017-09-18].

1.2 38(2)a) / 30b) Lmc – Emploi au Canada

30b) dans le cas d'une marque de commerce qui a été employée au Canada, la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de produits ou services décrites dans la demande;

30(b) in the case of a trade-mark that has been used in Canada, the date from which the applicant or his named predecessors in title, if any, have so used the trade-mark in association with each of the general classes of goods or services described in the application;

C'est à la date de production de la demande d'origine ou de dernière modification permise quant à la date de premier emploi que cette conformité s'apprécie.

1.2.1 Principe : date de production de la demande sous opposition

Georgia-Pacific Corp v Scott Paper Ltd, 3 CPR (3d) 469 (Comm opp; 1984-10-19) D.J. Martin à la p 475; *Ontario Dental Assistants Association c Association dentaire canadienne*, 2013 CF 266 (CF; 2013-03-02) le juge Manson au para 16 [confirmant 2011 COMC 125 (Comm opp; 2011-07-25) A.P. Flewelling au para 37 1^{er} al]; *SBG Revo Holdings, LLC c FTI Corporation Limited*, 2017 COMC 93 (Comm opp; 2017-08-10) K. Barnett au para 11.

1.2.2 Si une priorité est revendiquée : date de production de la demande canadienne

Ansell c Industria De Diseno Textil, SA, 2013 COMC 171 (Comm opp; 2013-10-17) A. Robitaille au para 23; *Spin Master Ltd c George & Company, LLC*, 2015 COMC 158 (Comm opp; 2015-08-24) J. Carrière au para 56.

1.2.3 Si la demande est modifiée : date de production de la demande

S & P Ingredient Development, LLC c Melnyk, 2016 COMC 136 (Comm opp; 2016-08-03) L.J. Reynolds au para 27; *Teaja Holdings Ltd c Jana Beverages Ltd*, 2017 COMC 64 (Comm opp; 2017-06-08) L.J. Reynolds au para 15 1^{er} al.

¹¹ Selon les règles 31e) et 32e) du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 (le « règlement » ou les « règles »), la modification d'une demande d'enregistrement est permise en tout temps si elle ne vise pas à modifier l'état déclaratif des produits ou services pour étendre la portée de celui qui figurait dans la demande d'origine. Cette modification, qui requiert la permission du registraire, peut se faire en tout temps, même pendant le délibéré; il demeure douteux cependant que le registraire accepte une telle modification (sauf peut-être par suppression de produits ou services) durant un appel à la Cour fédérale.

1.2.4 Si la demande est modifiée quant à la date d'emploi : date de production de la modification de la demande sous opposition¹²

Bedessee Imports Ltd c Demerara Distillers Limited, 2014 COMC 101 (Comm opp; 2014-05-14) C. Tremblay aux para 97-98 et 100-101.

1.3 38(2)a) / 30c) Lmc – Révélation au Canada

30c) dans le cas d'une marque de commerce qui n'a pas été employée au Canada mais qui est révélée au Canada, le nom d'un pays de l'Union dans lequel elle a été employée par le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, et la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs l'ont fait connaître au Canada en liaison avec chacune des catégories générales de produits ou services décrites dans la demande, ainsi que la manière dont ils l'ont révélée;

30(c) in the case of a trade-mark that has not been used in Canada but is made known in Canada, the name of a country of the Union in which it has been used by the applicant or his named predecessors in title, if any, and the date from and the manner in which the applicant or named predecessors in title have made it known in Canada in association with each of the general classes of goods or services described in the application;

C'est à la date de production de la demande d'origine ou de dernière modification permise quant à la date de révélation que cette conformité s'apprécie.

1.3.1 Principe : date de production de la demande sous opposition

Mac Lawn Spray Limited v Chem-Lawn Corporation, 63 CPR (2d) 247 (Comm opp; 1980-11-14) G.W. Partington au para 13; *W.T. Lynch Foods Ltd c Hon's Wun-Tun House (2011) Ltd*, 2016 COMC 83 (Comm opp; 2016-05-31) K. Barnett au para 11 1^{er} al.

1.3.2 Si une priorité est revendiquée : devrait être la date de production de la demande

1.3.3 Si la demande est modifiée : devrait être la date de production de la demande

1.3.4 Si la demande est modifiée quant à la date de révélation : devrait demeurer la date de production de la modification à la demande sous opposition¹³

¹² Selon la règle 31c), avant annonce, la modification d'une demande d'enregistrement n'est généralement pas permise s'il s'agit de changer pour une date d'emploi antérieur à la date indiquée dans la demande. La règle 31d), elle, interdit l'ajout d'une telle base si elle n'était pas présente dans la demande d'origine.

¹³ Selon la règle 31c), avant annonce, la modification d'une demande d'enregistrement n'est généralement pas permise s'il s'agit de changer pour une date de révélation antérieure à la date indiquée dans la demande. La règle 31d), elle, interdit l'ajout d'une telle base si elle n'était pas présente dans la demande d'origine.

1.4 38(2)a) / 30d) Lmc – Enregistrement étranger et emploi

30d) dans le cas d'une marque de commerce qui est, dans un autre pays de l'Union, ou pour un autre pays de l'Union, l'objet, de la part du requérant ou de son prédécesseur en titre désigné, d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement sur quoi le requérant fonde son droit à l'enregistrement, les détails de cette demande ou de cet enregistrement et, si la marque n'a été ni employée ni révélée au Canada, le nom d'un pays où le requérant ou son prédécesseur en titre désigné, le cas échéant, l'a employée en liaison avec chacune des catégories générales de produits ou services décrites dans la demande;

30(d) in the case of a trade-mark that is the subject in or for another country of the Union of a registration or an application for registration by the applicant or the applicant's named predecessor in title on which the applicant bases the applicant's right to registration, particulars of the application or registration and, if the trade-mark has neither been used in Canada nor made known in Canada, the name of a country in which the trade-mark has been used by the applicant or the applicant's named predecessor in title, if any, in association with each of the general classes of goods or services described in the application;

C'est à la date de production de la demande d'origine ou de dernière modification permise quant à cet enregistrement « étranger » et emploi (généralement « étranger »)¹⁴ que cette conformité s'apprécie.

1.4.1 Principe : date de production de la demande sous opposition

105272 Canada Inc v Grands Moulins de Paris, SA, 31 CPR (3d) 79 (Comm opp; 1990-04-30) G.W. Partington à la p 83; *Khan c Bar B Q Tonight Global Pte Ltd*, 2017 COMC 73 (Comm opp; 2017-06-21) C.R. Folz au para 10 1^e al.

1.4.2 Si une priorité est revendiquée : date de production de la demande

Cook Incorporated c Applied Medical Resources Corporation, 2011 COMC 151 (Comm opp; 2011-08-31) A.P. Flewelling au para 28 1^{er} al; *Aldea Solutions Inc c AT&T Intellectual Property II, LP*, 2014 COMC 243 (Comm opp; 2014-11-06) J. Carrière au para 18.

1.4.3 Si la demande est modifiée : devrait être la date de production de la demande

1.4.4 Si la demande est modifiée pour ajouter une base d'enregistrement et emploi étrangers : date de la modification pour cette base¹⁵

Colba.Net inc c CollabNet, Inc, 2012 COMC 205 (Comm opp; 2012-10-31) A. Robitaille au para 93; *Coors Brewing Company c Anheuser-Busch LLC*, 2014 CF 716 (CF; 2014-07-18) la juge Gleason au para 41.

¹⁴ Laurent Carrière, « Traitement administratif des marques de commerce : bases d'enregistrement et priorité », dans *JurisClasseur Québec – Propriété intellectuelle* (Montréal, LexisNexis Canada, 2012) fascicule 14 (feuilles mobiles) au §137; Office de la propriété intellectuelle du Canada, *Manuel d'examen des marques de commerce*, au §II.7.3.1, aux 2^e et 3^e al, en ligne : <<http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03634.html#ii.7.3.1>> (date de modification : 20 octobre 2016).

¹⁵ Avant annonce, corriger ou ajouter une base dite d'enregistrement et d'emploi « étrangers » n'est pas une modification interdite par la règle 30.

1.5 38(2)a) / 30e) Lmc – Emploi projeté

30e) dans le cas d'une marque de commerce projetée, une déclaration portant que le requérant a l'intention de l'employer, au Canada, lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou lui-même et par l'entremise d'un licencié;

30(e) in the case of a proposed trade-mark, a statement that the applicant, by itself or through a licensee, or by itself and through a licensee, intends to use the trade-mark in Canada;

C'est à la date de production de la demande d'origine ou de dernière modification permise quant à cet emploi projeté que cette conformité s'apprécie.

1.5.1 Principe : date de production de la demande sous opposition

Kraft Ltd v Evergreen Cheese Ltd, 76 CPR (2d) 114 (Comm opp; 1983-01-04) B. Bova à la p 118; *Procter & Gamble Inc c Colgate-Palmolive Canada Inc*, 2010 CF 231 (CF; 2010-02-26) le juge Boivin aux para 40 et 65 [confirmant 2007 CanLII 81004 (Comm opp; 2007-01-03)]; *Gorski c Prasad*, 2017 COMC 89 (Comm opp; 2017-07-28) N. de Paulsen au para 9 1^{er} al.

1.5.2 Si une priorité est revendiquée : date de la demande¹⁶

Brasseries Molson c Anheuser-Busch, Incorporated, 2001 CanLII 37824 (Comm opp; 2001-02-16) G.W. Partington au para 5; *Centrale des caisses de crédit du Canada c Cade Capital LLC*, 2014 COMC 212 (Comm opp; 2014-09-30) C.R. Folz au para 10 1^{er} al; *Razor USA LLC c LG Electronics Inc*, 2016 COMC 28 (Comm opp; 2016-02-22) M. Herzig au para 30¹⁷.

1.5.3 Si la demande est modifiée : devrait être la date de production de la demande

1.5.4 Si la demande est modifiée pour ajouter une base d'emploi projeté : devrait être la date de la modification pour cette base¹⁸

1.6 38(2)a) / 30f) Lmc – Marque de certification

30f) dans le cas d'une marque de certification, les détails de la norme définie que l'emploi de la marque est destiné à indiquer et une déclaration portant que le requérant ne pratique pas la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de produits ou ne se livre pas à l'exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée;

30(f) in the case of a certification mark, particulars of the defined standard that the use of the mark is intended to indicate and a statement that the applicant is not engaged in the manufacture, sale, leasing or hiring of goods or the performance of services such as those in association with which the certification mark is used;

¹⁶ Et ce, que ce soit parce que l'opposante allègue que la requérante n'avait pas l'intention d'employer la marque de commerce ou que la requérante avait déjà employé celle-ci.

¹⁷ *Contra* : date de la priorité, voir *Helene Curtis Ltd v Jeffrey Martin Canada Inc*, 5 CPR (3d) 329 (Comm opp; 1985-03-29) G.W. Partington à la p 332; *Corel Corporation c Microsoft Corporation*, 2011 COMC 11 (Comm opp; 2011-01-24) J.W. Bradbury au para 12 1^{er} al.

¹⁸ Avant annonce, corriger ou ajouter une base dite d'emploi projeté n'est pas une modification interdite par la règle 30.

1.6.1 Principe : date de production de la demande sous opposition

Maple Ridge Florist Ltd v Flowers Canada, 1998 CanLII 18518 (Comm opp; 1998-04-15) G.W. Partington au para 3; *Association des graphistes agréés de l'Ontario c Société des designers graphiques du Canada*, 2014 COMC 189 (Comm opp; 2014-09-03) N. de Paulsen au para 7 1^{er} al¹⁹.

1.6.2 Si une priorité est revendiquée : devrait être la date de production de la demande

1.6.3 Si la demande est modifiée : devrait être la date de la modification

1.7 38(2)a) / 30g) Lmc – Adresse du requérant

30g) l'adresse du principal bureau ou siège d'affaires du requérant, au Canada, le cas échéant, et si le requérant n'a ni bureau ni siège d'affaires au Canada, l'adresse de son principal bureau ou siège d'affaires à l'étranger et les nom et adresse, au Canada, d'une personne ou firme à qui tout avis concernant la demande ou l'enregistrement peut être envoyé et à qui toute procédure à l'égard de la demande ou de l'enregistrement peut être signifiée avec le même effet que si elle avait été signifiée au requérant ou à l'inscrivant lui-même;

30(g) the address of the applicant's principal office or place of business in Canada, if any, and if the applicant has no office or place of business in Canada, the address of his principal office or place of business abroad and the name and address in Canada of a person or firm to whom any notice in respect of the application or registration may be sent, and on whom service of any proceedings in respect of the application or registration may be given or served with the same effect as if they had been given to or served on the applicant or registrant himself;

1.7.1 Principe : date de production de la demande sous opposition

Home Quarters Warehouse, Inc v Homer TLC, Inc, 76 CPR (3d) 219 (Comm opp; 1997-06-18) G.W. Partington au para 11; *Star Island Entertainment, LLC c Provent Holdings Ltd*, 2015 COMC 25 (Comm opp; 2015-01-30) N. de Paulsen au para 11 1^{er} al.

1.7.2 Si une priorité est revendiquée : devrait être la date de production de la demande

1.7.3 Si la demande est modifiée : devrait être la date de la modification

Airos Systems Ltd v Windsurfing International, Inc, 75 CPR (2d) 74 (Comm opp; 1983-06-30) D.J. Martin au para 26; *Evert-Fresh Corporation c Green Bag Pty Ltd*, 2011 COMC 236 (Comm opp; 2011-11-29) N. de Paulsen au para 33.

1.8 38(2)a) / 30h) Lmc – Marque sous forme spéciale

30h) sauf si la demande ne vise que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale, un dessin de la marque de commerce, ainsi que le nombre, qui peut être prescrit, de représentations exactes de cette marque;

30(h) unless the application is for the registration only of a word or words not depicted in a special form, a drawing of the trade-mark and such number of accurate representations of the trade-mark as may be prescribed; and

¹⁹ *Contra* : date de la décision s'il s'agit du standard ou de la norme de certification : *Molson Breweries v Labatt Brewing Company Limited*, 69 CPR (3d) 274 (Comm opp; 1996-05-13) M. Herzig au para 21.

1.8.1 Principe : date de production de la demande sous opposition

Belcam Inc v Hurteau & associés Inc, 17 CPR (4th) 402 (Comm opp; 2001-09-19) G.W. Partington au para 4; *Valhalla Pure Outfitters Inc c Pure Licensing Limited*, 2017 COMC 3 (Comm opp; 2017-01-12) C. Tremblay au para 15 1^{er} al²⁰.

1.8.2 Si une priorité est revendiquée : date de production de la demande

Caesarstone Sdot-Yam Ltd c Ceramiche Caesar S.P.A, 2016 CF 895 (CF; 2016-08-03) le juge Manson au para 25c [confirmant partiellement 2015 COMC 36 (Comm opp; 2015-02-27)].

1.8.3 Si la demande est modifiée quant au dessin ou aux spécimens : date de la modification

Sealy Canada Ltd/Ltee v Simmons I.P. Inc, 2005 CanLII 78586 (Comm opp; 2005-06-30) C.R. Folz au para 42; *Ipex Inc c Royal Group Inc*, 2009 CanLII 90882 (Comm opp; 2009-06-25) J.W. Bradbury au para 34.

1.9 38(2)a) / 30(i) Lmc – Déclaration du droit à l'emploi

30*i*) une déclaration portant que le requérant est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services décrits dans la demande.

30*i*) a statement that the applicant is satisfied that he is entitled to use the trade-mark in Canada in association with the goods or services described in the application.

1.9.1 Principe : date de production de la demande sous opposition

Tower Conference Management Co v Canadian Exhibition Management Inc, 28 CPR (3d) 428 (Comm opp; 1989-12-29) D.J. Martin à la p 432; *Procter & Gamble Inc c Colgate-Palmolive Canada Inc*, 2010 CF 231 (CF; 2010-02-26) le juge Boivin au para 32 [confirmant 2007 CanLII 81004 (Comm opp; 2007-01-03) J.W. Bradbury aux para 18 et 20]; *Eclectic Edge Inc c Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc*, 2015 CF 453 (CF 2015-04-03) le juge Manson au para 73 3^e al; *On Side Restoration Services Ltd c Arete Safety and Protection Inc*, 2017 COMC 104 (Comm opp; 2017-08-18) N. de Paulsen au para 12 1^{er} al.

1.9.2 Si une priorité est revendiquée : date de priorité

Helene Curtis Ltd v Jeffrey Martin Canada Inc, 5 CPR (3d) 329 (Comm opp; 1985-03-29) G.W. Partington à la p 332; *Hope International Development Agency c Hoffnungszeichen Sign of Hope eV*, 2008 CanLII 88202 (Comm opp; 2008-02-01) J.W. Bradbury au para 13 1^{er} al.

1.9.3 Si la demande est modifiée : date de production de la demande sous opposition

Bedessee Imports Ltd c Demerara Distillers Limited, 2014 COMC 101 (Comm opp; 2014-05-14) C. Tremblay aux para 25 et 123-125.

²⁰ *Contra* : *Burroughs Wellcome Inc v Novopharm Ltd*, 58 CPR (3d) 513 (CFPI; 1994-11-23) le juge McKeown à la p 519 [date de l'opposition, mais se fonde sur une décision portant sur la distinctivité; confirmant 52 CPR (3d) 263 (Comm opp; 1993-10-29) où le point n'était pas discuté].

2 Enregistrabilité²¹

38(2)b) / 12(1) [enregistrabilité]

38(2) Cette opposition peut être fondée sur l'un des motifs suivants:

b) la marque de commerce n'est pas enregistrable;

12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

38(2) A statement of opposition may be based on any of the following grounds:

(b) that the trade-mark is not registrable;

12. (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not

Le second motif d'opposition est celui, pour employer un néologisme propre au droit canadien des marques, de *non enregistrabilité*²². Ce motif se décline en dix alinéas. Le plus fréquent est celui de la confusion avec une marque enregistrée.

2.1 38(2)b) / 12(1)a) Lmc – Marque patronymique

12(1)a) elle est constituée d'un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;

12(1)(a) a word that is primarily merely the name or the surname of an individual who is living or has died within the preceding thirty years;

2.1.1 Principe : date de production de la demande sous opposition

Calvin Klein Trademark Trust c Wertex Hosiery Inc, 2004 CanLII 72218 (Comm opp; 2004-07-15) D.J. Martin au para 16; *Matol Biotech Laboratories Ltd c Jurak Holdings Ltd*, 2008 CF 1082 (CF 2008-09-26) le juge Lemieux au para 83 [confirmant 2006 CanLII 80362 (Comm opp; 2006-03-03) C. Tremblay au para 16)]; *Boutique Jacob Inc c Joseph Limited*, 2015 COMC 121 (Comm opp; 2015-07-03) N. de Paulsen au para 11 2^e al.

2.1.2 Si priorité : devrait être la date de priorité

2.1.3 Si amendement : devrait être la date de production de la demande sous opposition

2.1.4 Si revendication sous les paragraphes 12(2) ou 14(1) Lmc : devrait être la date de production de la demande sous opposition

Industries Lassonde Inc c Sun Pac Foods Ltd, 2006 CF 1077 (Comm opp; 2006-09-12) le juge de Montigny au para 26 [infirmité 2005 CanLII 78304 (Comm opp; 2005-02-10)]; *Matol Biotech Laboratories Ltd c Jurak Holdings Ltd*, 2008 CF 1082 (CF; 2008-09-29) le juge Lemieux aux para 60 et 83 [confirmant 2007 CanLII 80860 et 2007 CanLII 80861 (Comm opp; 2007-09-14)]; *College of Dietitians of Alberta c 3393291 Canada Inc*, 2015 CF 449 (CF; 2015-04-14) le juge Zinn aux para 52.

²¹ Al 38(2)b) et para 12 Lmc.

²² En matière de radiation judiciaire, l'al 18(1)a) Lmc prévoit que l'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans le cas où la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement.

2.2 38(2)b) / 12(1)b) Lmc – Marque descriptive

12(1)b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d'origine;

12(1)(b) whether depicted, written or sounded, either clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French language of the character or quality of the goods or services in association with which it is used or proposed to be used or of the conditions of or the persons employed in their production or of their place of origin;

2.2.1 Principe : date de production de la demande sous opposition

International Business Machines Corporation v Nintendo Co, Ltd, 1990 CanLII 6415 (Comm opp; 1990-02-28) G.W. Partington au para 6; *Fiesta Barbeques Limited c General Housewares Corporation* 2003 CF 1021 (CF; 2003-09-24) le juge Russell au para 26; *Shell Canada Limited c PT Sari Incofood Corporation*, 2005 CF 1040 (CF 2005-07-27) le juge MacKay au para 11 [confirmant 2003 CanLII 71141 (Comm opp; 2003-09-15) J.W. Bradbury au para 15; inf 2008 CAF 279 (CAF; 2008-09-19)] où le juge Noël, au para 16, indique qu'il n'était pas nécessaire de répondre à cette question]; *Continental Teves AG & Co c Conseil canadien des ingénieurs*, 2013 CF 801 (CF 2013-07-23) le juge Hughes au para 19 1^{er} al [confirmant 2012 COMC 18 (Comm opp; 2012-01-23) A. Robitaille au para 33]; *Lac Seul Airways, Ltd c Canadian Fly-In Fishing (Red Lake) Limited*, 2017 COMC 79 (Comm opp; 2017-06-29) N. de Paulsen au para 22.

2.2.2 Si priorité : date de priorité

International Business Machines Corporation v Nintendo Co, Ltd, 1990 CanLII 6415 (Comm opp; 1990-02-28) G.W. Partington au para 6; *Engineers Canada / Ingénieurs Canada c Affinia International Inc*, 2015 COMC 8 (Comm opp; 2015-01-22) M. Herzig au para 31²³.

2.2.3 Si la demande est modifiée : devrait être la date de production de la demande sous opposition²⁴

2.2.4 Si le bénéfice du paragraphe 12(2) Lmc est réclamé, même par amendement : date de production de la demande sous opposition (ou de priorité si revendiquée)

Molson Breweries v John Labatt Limited, 41 CPR (3d) 125 (CFPI; 1992-02-14) le juge Strayer aux pp 234-235 et 241-242; *Brasseries Molson c John Labatt Ltée*, 2000 CanLII 17105 (CAF; 2000-02-03) le juge Rothstein aux para 55 et 59 [infirmant 82 CPR (3d) 1 (CFPI; 1998-05-12) qui infirmait 66 CPR (3d) 227 (Comm opp; 1995-11-220) D.J. Martin à la p 235]; *Bedessee Imports Ltd c Demerara Distillers Limited*, 2014 COMC 101 (Comm opp; 2014-05-14) C. Tremblay aux para 50, 54, 82 et 86.

²³ *Contra* : *Yamaha moteurs du Canada limitée c Polaris Industries Inc*, 2011 COMC 250 (Comm opp; 2011-12-12) P.H. Sprung au para 9.

²⁴ Quoiqu'un amendement aux produits ou services pourrait – ou non – rendre descriptive une marque de commerce et la date à considérer serait alors la date de modification.

2.2.5 Si le bénéfice du paragraphe 14(1) Lmc est réclamé, même par amendement : date de production de la demande sous opposition (ou de priorité, si revendiquée)

Zorti Investments Inc c Party City Corp, 2004 CanLII 72128 (Comm opp; 2004-01-12) D.J. Martin aux para 12-13; *Conseil canadien des ingénieurs c Kelly Properties, Llc*, 2012 CF 1344 (CF; 2012-22-21) le juge O'Keefe au para 72 [infirmant sur un autre point 2010 COMC 224 (Comm opp; 2010-11-23) P.H. Sprung aux para 9b) et 70]²⁵.

2.2.6 Si la marque est un signe distinctif : date de production de la demande sous opposition

Glaxo Wellcome Inc c Novopharm Ltd, 2000 CanLII 16358 (CFPI; 2000-10-10) le juge O'Keefe aux para 31-32 [confirmant 1999 CanLII 19545 (Comm opp; 1999-02-05) D.J. Martin au para 38]; *Ipex Inc c Royal Group Inc*, 2009 CanLII 90882 (Comm opp; 2009-06-25) J.W. Bradbury au para 32; *Simpson Strong-Tie Company, Inc c Peak Innovations Inc*, 2009 CF 1200 (CF; 2009-11-23) la juge Snider au para 44 [confirmant 2007 CanLII 80935 (Comm opp; 2007-06-21); conf 2010 CAF 277 (CAF; 2010-10-20)].

2.3 38(2)b) / 12(1)c) Lmc – Nom du produit ou du service

<p>12(1)c) elle est constituée du nom, dans une langue, de l'un des produits ou de l'un des services à l'égard desquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer;</p>	<p>12(1)(c) the name in any language of any of the goods or services in connection with which it is used or proposed to be used;</p>
---	--

2.3.1 Principe : date de la décision

Anheuser-Busch, Incorporated c John Labatt Limited, 2001 CanLII 37857 (Comm opp; 2001-05-28) C.R. Folz au para 39; *Ottawa Athletic Club Inc (Ottawa Athletic Club) c Athletic Club Group Inc*, 2014 CF 672 (CF; 2014-07-09) le juge Russel au para 230; *Molson Canada 2005 c Drummond Brewing Company Ltd*, 2017 COMC 78 (Comm opp; 2017-06-28) K. Barnett au para 12 3^e al.

2.3.2 Si priorité : date de la décision

2.3.3 Si modification à la demande : date de la décision

2.4 38(2)b) / 12(1)d) Lmc – Confusion avec une marque déposée

<p>12(1)d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée;</p>	<p>12(1)(d) confusing with a registered trade-mark;</p>
---	---

²⁵ *Contra : Foodcorp Ltd v Hardee's Food System's, Inc*, 66 CPR (2d) 217 (Comm opp; 1981-08-17) G.W. Partington à la p 231 [date où le bénéfice est demandé]. Cela pourrait faire profiter un requérant d'un avantage indu si, déposant une marque qu'il sait ne pas être enregistrable, il ne réclamait ce bénéfice que beaucoup plus tard et pourrait ainsi faire la preuve requise sur une période plus longue et postérieure à la date de production de sa demande.

2.4.1 Principe : date de la décision²⁶

Sico Inc v Borden Inc, 63 CPR 223 (C d'É; 1970-10-14) le juge Cattanach aux pp 231-232; *Oshawa Group Ltd v Creative Resources Co Ltd*, 62 CPR (2d) 29 (CAF; 1982-01-26) le juge Heald à la p 35; *Park Avenue Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd*, 37 CPR (3d) 413 (CAF; 1991-06-24) la juge Desjardins à la p 424; *Fonorola, Inc c Motorola, Inc*, 1998 CanLII 7365 (CFPI; 1998-02-20) la juge Tremblay-Lamer au para 10 [confirmant 1996 CanLII 11364 et 1996 CanLII 11365 (Comm opp; 1996-01-10)]; *Tritap Food Broker c Kraft General Foods Canada*, 1999 CanLII 7453 (CFPI; 1999-01-19) le juge Richard au para 15 [infirmité 1997 CanLII 15701 (Comm opp; 1997-01-22)]; *Toys R Us (Canada) Ltd c Manjel Inc*, 2003 CFPI 282 (CFPI; 2003-03-07) la juge Tremblay-Lamer au para 33 [confirmant 46 CPR (3d) 135 (Comm opp; 2002-11-20)]; *Nefco Furniture Ltd c The Brick Warehouse Corp*, 2003 CF 852 (CF; 2003-07-09) la juge Dawson au para 22; *Alticor Inc c Nutravite Pharmaceuticals Inc*, 2005 CAF 269 (CAF; 2005-08-09) le juge Linden au para 11 [aux para 10 et 12, il est statué que la même date s'applique à une action en contrefaçon; confirmant 2004 CF 235 (CF; 2004-02-16), la juge Snider au para 19]; *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2009 CAF 290 (CAF; 2009-10-13) les juges Sexton et Trudel au para 12 [inf sur le fond 2011 CSC 27 (CSC; 2011-05-26)]; *Advance Magazine Publishers, Inc c Wise Gourmet Inc*, 2009 CF 1208 (CF; 2009-11-24) le juge Mainville aux para 71-72 [infirmité sur preuve nouvelle 2008 CanLII 88261 (Comm opp; 2008-05-20)]; *The Servicemaster Company c 385229 Ontario Ltd (Masterclean Service Company)*, 2014 CF 440 (CF; 2014-05-07) le juge Campbell au para 16 [confirmant 2012 COMC 59 (Comm opp; 2012-03-30) J.W. Bradbury au para 13 2^e al; conf 2015 CAF 114 (CAF; 2015-01)]; *U-haul International Inc c U Box It Inc*, 2015 CF 1345 (CF; 2015-12-04) le juge Camp au para 10 [conf 2017 CAF 170 (CAF; 2017-08-15) la juge Woods au para 12(a) confirmant 2014 COMC 207 (Comm opp; 2014-09-26) P.-K. Fung au para 10 et 2014 COMC 208 (Comm opp; 2014-09-26) P.-K. Fung au para 10; *Caesarstone Sdot-Yam Ltd c Ceramiche Caesar S.P.A*, 2016 CF 895 (CF; 2016-08-03) le juge Manson au para 25a [confirmant partiellement 2015 COMC 36 (Comm opp; 2015-02-27); *Restaurants La pizzaiole inc (Les) c Pizzaiolo Restaurants Inc*, 2016 CAF 265 (CAF; 2016-10-28) la juge Gauthier au para 5 [confirmant 2015 CF 240 (CF; 2015-02-04) qui infirmait 2013 COMC 118 (Comm opp; 2013-06-04)]; *Benjamin Moore & Co Limited v Home Hardware Stores Limited*, 2017 FCA 53 (CAF; 2017-03-15) la juge Woods au para 13a [infirmité 2015 CF 1344 (CF; 2015-12-04) qui confirmait 2014 COMC 211 (Comm opp; 2014-09-29)]; *Tarkett Inc c Les Planchers Mercier Inc*, 2017 COMC 120 (Comm opp; 2017-09-06) A. Robitaille au para 31.

2.4.2 Si priorité : sans objet, devrait être la date de la décision

2.4.3 Si la demande est modifiée : sans objet, devrait être la date de la décision

2.4.4 Si appel de la décision du registraire

Si dans le cadre de cet appel il y a preuve additionnelle²⁷ et que celle-ci est d'importance la date pertinente sera celle de la date de la décision d'appel. Ce serait le cas, par exemple, si l'enregistrement sur lequel se fondait une opposante avait été radié subséquemment à la décision du registraire.

Baylor University c Hudson's Bay Co, 2000 CanLII 15626 (CAF; 2000-06-22) le juge Robertson au para 22 et à la n 15 [infirmité 1998 CanLII 8903 (CFPI; 1998-12-15) qui confirmait 1997 CanLII 15851 (Comm

²⁶ La Cour fédérale se prononçant régulièrement sur ce motif d'opposition, cette énumération ne reprend que les jugements de la Cour d'appel fédérale.

²⁷ Ce que permet le para 56(5) Lmc.

opp; 1997-09-29)]; *Baie d'Hudson c Anonim Sirketi*, 2013 CF 124 (CF; 2013-02-05) le juge Hughes au para 28.

Si la preuve additionnelle n'est pas d'importance ou qu'il n'y en a pas, la date pertinente demeure celle de la décision du registraire.

Telus Corporation c Orange Personal Communications Services Ltd, 2005 CF 590 (CF; 2005-04-09) la juge MacTavish au para 57 [conf 2006 CAF 6 (CAF; 2006-01-09)]; *Nefco Furniture Ltd c The Brick Warehouse Corp*, 2003 CF 852 (CF; 2003-07-09) la juge Dawson au para 17 [qualifiant d'obiter la décision dans *Baylor University*]; *Reitmans (Canada) Limited c The Thymes, Limited*, 2013 CF 127 (CF; 2013-02-06) le juge Manson aux para 15 et 43 [désistement de l'appel A-124-13 produit le 2013-09-27]; *Mcdowell v The Body Shop International PLC*, 2017 CF 581 (CF; 2017-06-13) le juge Mason au para 20-21.

x

2.5 38(2)b) / 12(1)e) Lmc – 9 Lmc – Ressemblance avec une marque interdite

12(1)e) elle est une marque dont l'article 9 ou 10 interdit l'adoption;

9. (1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit : [...]

12(1)(e) a mark of which the adoption is prohibited by section 9 or 10;

9. (1) No person shall adopt in connection with a business, as a trade-mark or otherwise, any mark consisting of, or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for, [...]

2.5.1 Principe (si prohibition contingente) : date de la décision

Association olympique canadienne v Allied Corp, 28 CPR (3d) 161 (CAF; 1989-12-18) le juge MacGuigan à la p 166; *Canadian Olympic Assn/Assoc Olympique Canadienne v Olympus Optical Co*, 38 CPR (3d) 1 (CAF; 1991-09-05) le juge Stone aux pp 3-4; *Duke University c SIR Corp*, 2016 COMC 137 (Comm opp; 2016-08-25) L.J. Reynolds au para 19.

2.5.2 Principe (si prohibition absolue) date d'adoption (emploi, révélation ou production de la demande)²⁸

Bousquet v Barmish Inc, 37 CPR (3d) 516 (CFPI; 1991-08-26) le juge Cullen à la p 522 [conf 46 CPR (3d) 510 (CAF; 1993-01-19)] [9(1)k]; demande de radiation judiciaire]; *Daniel E. Akroyd and Judith Belushi Pisano, a Partnership v Brews Brothers Coffee Corp*, 83 CPR (3d) 230 (Comm opp; 1997-07-03) P.C. Cooke à la p 235 [9(1)k]; *College of Dietitians of Alberta c 3393291 Canada Inc*, 2015 CF 449 (CF; 2015-04-14) le juge Zinn aux para 75 et 96 [9(1)d]. *Contra Dundee Corporation c Goodman International Limited*, 2017 COMC 137 (Comm opp; 2017-10-05) M. Herzig au para 34 [al 9(1)k] : date de la décision].

2.5.3 Si priorité (si prohibition contingente) : devrait être la date de la décision

²⁸ Il n'y a pas vraiment controverse sur la date à considérer si on distingue entre les interdictions contingentes (soit celles astreintes à une communication sous l'art 6^{ter} de la Convention de Paris : al 9(1)j), 9(1)i.1) et 9(1)i.3) Lmc, soit celles annoncées à la demande de l'intéressé : al 9(1)e), 9(1)i.2), 9(1)n) et 9(1)n.1)) et les interdictions absolues (soit celles d'ordre public : al 9(1)a), 9(1)b) et 9(1)c), 9(1)d), 9(1)f), 9(1)g), 9(1)g.1), 9(1)h), 9(1)h.1), 9(1)j), 9(1)m) et 9(1)o) Lmc, soit celles d'ordre privé : al 9(1)k) et 9(1)l) Lmc)). Dans le premier cas, les marques sont interdites d'adoption à compter de la publication de l'avis public d'adoption (auquel cas c'est la date de la décision de la Commission des oppositions – ou de la décision de la Cour fédérale – qui est la date pertinente); dans le second cas, l'interdiction existe indépendamment de quelque publication (auquel cas la date pertinente est celle de l'adoption, selon ce que prévoit l'art 3 Lmc, de la marque de commerce attaquée).

2.5.4 Si priorité (si prohibition absolue) : devrait être la date d'adoption (emploi, révélation ou production de la demande)

2.5.5 Si la demande est modifiée (si prohibition contingente) : devrait être la date de la décision

2.5.6 Si la demande est modifiée (si prohibition absolue) : date d'adoption (emploi, révélation ou production de la demande)

2.5.7 Si nouveaux éléments de preuve d'importance en appel : devrait être la date de la décision d'appel

2.6 38(2)b) / 12(1)e) Lmc – 10 Lmc – Terme de pratique commerciale

12(1)e) elle est une marque dont l'article 9 ou 10 interdit l'adoption;

10. Si une marque, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnue au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou la date de production de produits ou services, nul ne peut l'adopter comme marque de commerce en liaison avec ces produits ou services ou autres de la même catégorie générale, ou l'employer d'une manière susceptible d'induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer une marque dont la ressemblance avec la marque en question est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.

12(1)(e) a mark of which the adoption is prohibited by section 9 or 10;

10. Where any mark has by ordinary and bona fide commercial usage become recognized in Canada as designating the kind, quality, quantity, destination, value, place of origin or date of production of any goods or services, no person shall adopt it as a trade-mark in association with such goods or services or others of the same general class or use it in a way likely to mislead, nor shall any person so adopt or so use any mark so nearly resembling that mark as to be likely to be mistaken therefor.

2.6.1 Controverse

2.6.1.1 Controverse – date de la décision

Anheuser-Busch, Incorporated c John Labatt Limited, 2001 CanLII 37857 (Comm opp; 2001-05-28) C.R. Folz au para 39; *Sealy Canada Ltd v Simmons I.P. Inc.*, 47 CPR (4th) 296 (Comm opp; 2005-06-30) C.R. Folz à la p 311 se fondant sur *Canadian Olympic Association v Olympus Optical Co*, 38 CPR (3d) 1 (CAF; 1991-09-05) le juge Stone aux pp 3-4 [mais cette décision *Olympus* visait un motif sous le sous-sous al 9(1)n)(iii) et non sous l'art 10]; permission d'appeler à la Cour suprême du Canada refusée 41 CPR (3d) v (CSC; 1992-06-04)]; *Chypre (Commerces et Industries) c Les Producteurs Laitiers du Canada*, 2010 CF 719 (CF; 2010-06-30) le juge de Montigny au para 49 [conf 2011 CAF 201 (CAF; 2001-06-13) où le juge Mainville, au para 15, indique qu'il n'était pas nécessaire de répondre à cette question; permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée 2012 CanLII 18851 (CSC; 2012-04-12)]; *Molson Canada 2005 c Drummond Brewing Company Ltd*, 2017 COMC 78 (Comm opp; 2017-06-28) K. Barnett au para 12 4^e al.

2.6.1.2 Controverse²⁹ – date d’adoption (emploi, révélation ou production de la demande)

Crush International Ltd v Canada Dry Ltd, 59 CPR (2d) 82 (Comm opp; 1979-12-04) G.W. Partington à la p 88; *Carling Breweries Limited c Molson Companies Limited*, [1984] 2 CF 920 (CFPI; 1984-04-13) le juge Strayer à la p 925 [infirmant 70 CPR (2d) 154 (Comm opp; 1982-08-12); conf 19 CPR (3d) 129 (CAF; 1988-01-13)]; *ITV Technologies, Inc c WIC Television Ltd*, 2003 CF 1056 (CF; 2003-09-10) la juge Tremblay-Lamer au para 89 [conf 2005 CAF 96 (CAF; 2005-03-14) [date de premier emploi allégué]].

2.6.1.3 Controverse – ne se prononce pas

Lockheed Martin Corp c Raytheon Company, 2013 COMC 146 (Comm opp; 2013-09-03) M. Herzig au para 60; *Trustedpros Inc c S & E Trusted Online Directories Inc*, 2016 COMC 17 (Comm opp; 2016-01-26) A. Robitaille au para 79.

2.6.2 Si priorité : date de la décision

2.6.3 Si la demande est modifiée : devrait être la date de la décision

2.6.4 Si nouveaux éléments de preuve d’importance en appel : devrait être la date de la décision d’appel

²⁹ Même si certains préfèrent faire remonter la date pertinente à la date d’adoption de la marque de commerce, cela est de nature à créer des problèmes. Qu’en serait-il de celui qui adopte un terme et qui, ne le polissant pas, permet que ce terme devienne un terme de désignation? Sans être clairement descriptif, ce terme peut-il alors faire l’objet d’une appropriation à titre de marque de commerce par le requérant? Et ce, sans compter que l’association exclusive du terme avec les produits ou services du requérant pourrait alors être lointaine. Le résultat peut sembler injuste pour celui qui commence à employer une telle marque de commerce mais n’en demande l’enregistrement que subséquentement ou pour celui qui produit une demande d’enregistrement mais que les délais de traitement (poursuite et opposition) ont pour résultat de permettre à une industrie de *génériciser* le terme. Glissons, n’appuyons pas car cela pourra faire l’objet d’une autre discussion. Voir aussi Teresa Scassa, « Disponibilité des signes », dans *JurisClasseur Québec – Propriété intellectuelle* (Montréal, LexisNexis Canada, 2012), fascicule 13 (feuilles mobiles) au §38 n 5.

2.7 38(2)b) / 12(1)f) Lmc – Dénomination d’une obtention végétale³⁰

12(1)f) elle est une dénomination dont l'article 10.1 interdit l'adoption;

10.1 Dans les cas où une dénomination est, au titre de la Loi sur la protection des obtentions végétales, à utiliser pour désigner une variété végétale, nul ne peut adopter la dénomination comme marque de commerce relativement à cette variété ou à une variété de la même espèce, ni l'utiliser d'une manière susceptible d'induire en erreur, ni adopter, ou utiliser ainsi, une marque dont la ressemblance avec la dénomination est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.

12(1)(f) a denomination the adoption of which is prohibited by section 10.1;

10.1 Where a denomination must, under the Plant Breeders' Rights Act, be used to designate a plant variety, no person shall adopt it as a trade-mark in association with the plant variety or another plant variety of the same species or use it in a way likely to mislead, nor shall any person so adopt or so use any mark so nearly resembling that denomination as to be likely to be mistaken therefor.

2.7.1 Principe : devrait être la date de la décision

2.7.2 Si priorité : devrait être la date de la décision

2.7.3 Si la demande est modifiée : devrait être la date de la décision

2.7.4 Si nouveaux éléments de preuve d'importance en appel : devrait être la date de la décision d'appel

2.8 38(2)b) / 12(1)g) Lmc – Indication géographique protégée pour du vin

12(1)g) elle est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un vin dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication;

12(1)(g) in whole or in part a protected geographical indication, where the trade-mark is to be registered in association with a wine not originating in a territory indicated by the geographical indication;

2.8.1 Principe : devrait être la date de la décision

2.8.2 Si priorité : sans objet, devrait être la date de la décision

2.8.3 Si la demande est modifiée : devrait être la date de la décision

2.8.4 Si nouveaux éléments de preuve d'importance en appel : devrait être la date de la décision d'appel

³⁰ *Loi sur la protection des obtentions végétales*, LRC 1985, c P-14.6) dont les art 14 à 16.1 traite de la désignation de la variété végétale protégée.

2.9 38(2)b) / 12(1)h) Lmc – Indication géographique protégée pour un spiritueux

12(1)h) elle est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un spiritueux dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication;

12(1)(h) in whole or in part a protected geographical indication, where the trade-mark is to be registered in association with a spirit not originating in a territory indicated by the geographical indication;

2.9.1 Principe : devrait être la date de la décision

2.9.2 Si priorité : devrait être la date de la décision

2.9.3 Si la demande est modifiée : devrait être la date de la décision

2.9.4 Si nouveaux éléments de preuve d'importance en appel : devrait être la date de la décision d'appel

2.10 Indication géographique agricole protégée

12(1)h.1) elle est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un produit agricole ou un aliment appartenant à la même catégorie figurant à l'annexe que celle à laquelle appartient le produit désigné par l'indication géographique protégée dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication;

12(1)(h.1) in whole or in part a protected geographical indication, and the trade-mark is to be registered in association with an agricultural product or food — belonging to the same category, as set out in the schedule, as the agricultural product or food identified by the protected geographical indication — not originating in a territory indicated by the geographical indication; and

2.10.1 Principe : devrait être la date de la décision

2.10.2 Si priorité : devrait être la date de la décision

2.10.3 Si la demande est modifiée : devrait être la date de la décision

2.10.4 Si nouveaux éléments de preuve d'importance en appel : devrait être la date de la décision d'appel

2.11 38(2)b) / 12(1)i) Lmc– marques olympiques ou paralympiques³¹

12(1)i) elle est une marque dont l'adoption est interdite par le paragraphe 3(1) de la *Loi sur les marques olympiques et paralympiques*, sous réserve du paragraphe 3(3) et de l'alinéa 3(4)a) de cette loi.

12(1)(i) subject to subsection 3(3) and paragraph 3(4)(a) of the *Olympic and Paralympic Marks Act*, a mark the adoption of which is prohibited by subsection 3(1) of that Act.

3(1) Nul ne peut adopter ou employer à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou non, une marque olympique ou paralympique, ou une marque dont la ressemblance avec celle-ci est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.

3(1) No person shall adopt or use in connection with a business, as a trade-mark or otherwise, an Olympic or Paralympic mark or a mark that so nearly resembles an Olympic or paralympic mark as to likely to be mistaken for it.

2.11.1 Principe : devrait être la date de la décision

2.11.2 Si priorité : devrait être la date de la décision

2.11.3 Si la demande est modifiée : sans objet, devrait être la date de la décision

2.11.4 Si nouveaux éléments de preuve d'importance en appel : devrait être la date de la décision d'appel

3. Droit à l'enregistrement

38(2) Cette opposition peut être fondée sur l'un des motifs suivants:

c) le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement;

38(2) A statement of opposition may be based on any of the following grounds:

(c) that the applicant is not the person entitled to registration of the trade-mark; or

Le troisième motif d'opposition est celui relatif au droit à l'enregistrement de la marque de commerce. Celui-ci se décline en neuf alinéas, selon la base de la demande. Les plus fréquents sont ceux qui reposent sur la confusion avec une marque de commerce (enregistrée ou non) qui aurait été employée au Canada avant la date d'adoption de la marque de commerce qui fait l'objet de l'opposition.

³¹ *Loi sur les marques olympiques et paralympiques*, LRC 1985, c 0-9.2.

3.1 Confusion de la marque employée avec une marque antérieurement employée³²

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 produits ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces produits 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;

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 goods or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of those goods 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;

3.1.1 Principe : date de premier emploi ou révélation alléguée

Time Incorporated v Saskatchewan Wheat Pool, 1991 CanLII 6749 (Comm opp; 1991-06-28) D.J. Martin au para 7; *Retired Persons c Association canadienne des individus retraités/Canadian Association of Retired Persons*, 1998 CanLII 8908 (CFPI; 1998-12-10) la juge Reed au para 20; *Toys R Us (Canada) Ltd c Manjel Inc*, 2003 CFPI 282 (CFPI; 2003-03-07) la juge Tremblay-Lamer au para 61 [confirmant 46 CPR (3d) 135 (Comm opp; 1992-11-20)]; *American Sporting Goods Corp c Sears Canada Inc*, 2003 CFPI 320 (CFPI; 2003-03-18) le juge Gibson au para 20 [confirmant 25 CPR (4th) 149 (Comm opp; 2003-03-18)]; *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185 (CF; 2004-08-30) la juge Simpson au para 23; *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2009 CAF 290 (CAF; 2009-10-13) les juges Sexton et Trudel au para 14 [inf sur le fond 2011 CSC 27 (CSC; 2011-05-26)]; *Advance Magazine Publishers, Inc c Wise Gourmet Inc*, 2009 CF 1208 (CF; 2009-11-24) le juge Mainville aux para 71-72 [infirmité sur preuve nouvelle 2008 CanLII 88261 (Comm opp; 2008-05-20)]; *Servicemaster Company c 385229 Ontario Ltd*, 2014 CF 440 (CF; 2014-05-07) le juge Campbell aux para 16 [confirmant 101 CPR (4th) 380 (Comm opp; 2012-12-30); conf 2015 CAF 114 (CAF; 2015-05-01)]; *Restaurants la Pizzaiolle inc c Pizzaiolo Restaurants inc*, 2015 CF 240 (CF; 2015-02-04) le juge LeBlanc au para 23 [conf 2016 CAF 265 (CAF; 2016-10-28) la juge Gauthier au para 5]; *U-Haul International Inc c U Box It Inc*, 2015 CF 1345 (CF; 2015-12-04) le juge Camp au para 10 [conf 2017 CAF 170 (CAF; 2017-08-15) la juge Woods au para 12(b) confirmant 2014 COMC 207 (Comm opp; 2014-09-26) P.-K. Fung au para 59 et 2014 COMC 208 (Comm opp; 2014-09-26) P.-K. Fung au para 61]; *Cathay Pacific Airways Limited c Air Miles International Trading B.*, 2016 CF (CF; 2016-10-12) le juge Southcott au para 64 B; *Corona Jewellery Company Ltd c Beverly Hills Jewellers Mfg Ltd*, 2017 COMC 88 (Comm opp; 2017-07-31) K. Barnett aux para 13 3^e al et 26 [appels T-1485-17 et T-1491-17].

3.1.2 Si une priorité est revendiquée : date de priorité³³

Lanificio F. Ili. Cerruti, S.A.S. v Cerruti Inc, 58 CPR (2d) 268 (Comm opp; 1979-06-20) G.W. Partington à la p 276; *Metro Centre Ltd c GP Industries, LLC*, 2016 COMC 139 (Comm opp; 2016-08-11) M. Herzig aux para 6 et 18.

3.1.3 Si la date de premier emploi ou de révélation erronée : date de production de la demande sous opposition (ou de priorité, si applicable)

Everything for a Dollar Store (Canada) Inc v Dollar Plus Bargain Centre Ltd, 1998 CanLII 18549 (Comm opp; 1998-05-05) G.W. Partington au para 24; *Pacific Western Brewing Company Ltd c Cerveceria del Pacifico*, 2015 CF 1078 (CF; 2015-09-17) le juge Martineau au para 7; *Couples for Christ Ontario Inc c*

³² Al 38(2)a) et art 16 Lmc.

³³ Sauf si la date de priorité est postérieure à la date d'emploi ou de révélation.

Couples for Christ Foundation for Family and Life (CFCFFL), 2017 COMC 76 (Comm opp; 2017-06-27) C. Tremblay aux para 15 3^e al et 49.

3.1.4 Si la date de priorité est erronée : devrait être la date de production de la demande sous opposition

3.2 38(2)a) / 16(1)b) Lmc – Confusion de la marque employée avec une marque antérieurement produite

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 produits ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces produits 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 :

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;

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 goods or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of those goods 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

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

3.2.1 Principe : date de premier emploi ou révélation alléguée

Pacific Pinnacle Investments Ltd v Desnoes & Geddes Ltd, 1994 CanLII 10104 (Comm opp; 1994-03-13) D.J. Martin au para 9; *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185 (CF; 2004-08-30) la juge Simpson au para 23; *Starkins c Second Round, Inc*, 2009 CanLII 90405 (Comm opp; 2009-01-08) C.R. Folz au para 7 2^e al; *London Life Insurance Company c Groupe Leblanc Syndic Inc*, 2017 COMC 81 (Comm opp; 2017-06-29) C. Tremblay au para 8 3^e al.

3.2.2 Si une priorité est revendiquée : date de priorité³⁴

Publications Transcontinental Inc c Valdemars, 1999 CanLII 19630 (Comm opp; 1999-01-07) G.W. Partington aux para 4, 6 et 23; *7666705 Canada Inc c 9301-7671 Québec Inc*, 2015 COMC 150 (Comm opp; 2015-07-29) J. Carrière au para 62 [désistement de l'appel T-257-16 produit le 2016-11-28].

3.2.3 Si la date de premier emploi ou de révélation est erronée : date de production de la demande sous opposition (ou de priorité, si applicable)

Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario c Les Enseignantes et Enseignants Retraités de l'Ontario, 2013 COMC 61 (Comm opp; 2013-04-04) A.P. Flewelling au para 31; *London Life Insurance Company c Groupe Leblanc Syndic Inc*, 2017 COMC 81 (Comm opp; 2017-06-29) C. Tremblay au para 8 3^e al.

3.2.4 Si la date de priorité est erronée : devrait être la date de production de la demande sous opposition

³⁴ Sauf si la date de priorité est postérieure à la date d'emploi ou de révélation.

3.3 38(2)a) / 16(1)c) Lmc – Confusion de la marque employée avec un nom commercial antérieurement employé

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 produits ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces produits 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 :

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

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 goods or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of those goods 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

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

3.3.1 Principe : date de premier emploi ou révélation alléguée

Mövenpick Holding AG c ExxonMobil Oil Corporation, 2010 COMC 125 (Comm opp; 2010-08-03) L. Pelletier au para 12 4^e al; *London Life Insurance Company c Groupe Leblanc Syndic Inc*, 2017 COMC 81 (Comm opp; 2017-06-29) C. Tremblay au para 8 3^e al.

3.3.2 Si une priorité est revendiquée : date de priorité (sauf si la date de priorité est postérieure à la date d'emploi ou de révélation)

Colba.Net inc c CollabNet, Inc, 2012 COMC 204 (Comm opp; 2012-10-31) A. Robitaille au para 70.

3.3.3 Si la date de premier emploi ou de révélation est erronée : date de production la demande sous opposition (ou de priorité, si applicable)

Boutique Jacob Inc c Playtime Image Rights Limited, 2013 COMC 72 (Comm opp; 2013-04-16) C. Tremblay au para 87; *London Life Insurance Company c Groupe Leblanc Syndic Inc*, 2017 COMC 81 (Comm opp; 2017-06-29) C. Tremblay au para 8 3^e al.

3.3.4 Si la date de priorité est erronée : devrait être la date de production de la demande sous opposition

3.4 38(2)a) / 16(2)a) Lmc - Confusion de la marque étrangère avec une marque antérieurement employée

16(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 produits ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des produits 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 :

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

16(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 goods or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of the goods 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 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;

3.4.1 Principe : date de production de la demande sous opposition

Molson Breweries v Feldschlosschen, 1990 CanLII 6414 (Comm opp; 1990-11-30) D.J. Martin au para 6; *Sobeys West Inc c Schwan's IP, LLC*, 2015 COMC 197 (Comm opp; 2015-10-29) N. de Paulsen au para 11 2^e al [conf 2017 FC 38 (CF; 2017-01-11) la juge Simpson au para 30 2^e al]; *Cathay Pacific Airways Limited c Air Miles International Trading BV*, 2016 CF 1125 (CF; 2016-10-12) le juge Southcott au para 64 A [confirmant 2012 COMC 80 (Comm opp; 2012-04-25)]; *Khan c Bar B Q Tonight Global Pte Ltd*, 2017 COMC 73 (Comm opp; 2017-06-21) C.R. Folz au para 10 2^e al.

3.4.2 Si une priorité est revendiquée : date de priorité

Beaumaris Yacht Club v Baik Yang Co, Ltd, 1991 CanLII 6757 (Comm opp; 1991-10-31) D.J. Martin au para 6; *Caesarstone Sdot-Yam Ltd c Ceramiche Caesar S.P.A*, 2016 CF 895 (CF; 2016-08-03) le juge Manson au para 25b [confirmant partiellement 2015 COMC 36 (Comm opp; 2015-02-27)]; *Barilla G. c Nam Phuong V.N. Company Limited*, 2016 COMC 174 (Comm opp; 2016-10-27) C.R. Folz au para 52.

3.4.3 Si la date de priorité est erronée : devrait être la date de production de la demande sous opposition

3.5 38(2)a) / 16(2)b) Lmc – Confusion de la marque étrangère avec une marque antérieurement produite

16(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 produits ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des produits 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 :

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;

16(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 goods or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of the goods 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 30 it was confusing with

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

3.5.1 Principe : date de production de la demande sous opposition

Starkins c Second Round, Inc, 2009 CanLII 90405 (Comm opp; 2009-01-08) C.R. Folz au para 7 3^e al; *Guru Denim Inc c Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd)*, 2016 COMC 188 (Comm opp; 2016-12-12) C. Tremblay au para 13, 3^e al [appel T-1359-15].

3.5.2 Si une priorité est revendiquée : date de priorité

The Molson Companies Limited v Chateau de Fontpinot, 1992 CanLII 6969 (Comm opp; 1992-08-23) G.W. Partington au para 9; *Caesarstone Sdot-Yam Ltd c Ceramiche Caesar SPA*, 2016 CF 895 (CF; 2016-08-03) le juge Manson au para 25b [confirmant partiellement 2015 COMC 36 (Comm opp; 2015-02-27)]; *A. Bosa & Co. Ltd c A-27 SpA*, 2016 COMC 162 (Comm opp; 2016-09-30) N. de Paulsen aux para 6 3^e al et 20.

3.5.3 Si la date de priorité est erronée : devrait être la date de production de la demande sous opposition

3.6 38(2)a) / 16(2)c) Lmc – Confusion de la marque étrangère avec un nom commercial antérieurement employé

16(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 produits ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des produits 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 :

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

16(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 goods or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of the goods 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 30 it was confusing with

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

3.6.1 Principe : date de production de la demande sous opposition

Air Miles International Trading BV v Deutsche Lufthansa AG, 2010 TMOB 198 (Comm opp; 2010-11-22) J.W. Bradbury au para 18 4^e al; *Air Miles International Trading BV c Air China Limited*, 2016 COMC 105 (Comm opp; 2016-06-30) L.J. Reynolds au para 16, 3^e [appel T-1434-16 rejeté de consentement le 2017-07-11].

3.6.2 Si une priorité est revendiquée : devrait être la date de priorité

Hope International Development Agency c Hoffnungzeichen Sign of Hope eV, 2008 CanLII 88202 (Comm opp; 2008-02-21) J.W. Bradbury aux para 13 3^e al et 49; *2755886 Canada Inc c Quintessentially (UK) Limited*, 2015 COMC 118 (Comm opp; 2015-06-30) P.-K. Fung au para 54.

3.6.3 Si la date de priorité est erronée : devrait être la date de production de la demande sous opposition

3.7 38(2)a) / 16(3)a) Lmc – Confusion de la marque projetée avec une marque antérieurement employée

16(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 produits 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;

16(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 goods 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;

3.7.1 Principe : date de production de la demande sous opposition

La Maur Inc c Prodon Industries Ltd, 1971 CanLII 973 (CSC; 1971-04-05) le juge Laskin à la p 975 [confirmant 59 CPR 127 (C d'Éch; 1963-06-17) le juge Gibson au para 129]; *Welch Foods Inc v Del Monte Corporation*, 1991 CanLII 6755 (Comm opp; 1991-05-31) D.J. Martin au para 11; *Paragon Clothing Ltd v Hugo Boss Ag*, 58 CPR (3d) 504 (CFPI; 1994-11-10) le juge Pinard à la p 509 [confirmant 1992 CanLII 7000 (Comm opp; 1992-10-30)]; *Redsand, Inc c Dylex Limited*, 1997 CanLII 16698 (CFPI; 1997-06-10) le juge MacKay au para 39 [confirmant 66 CPR (3d) 250 (Comm opp; 1995-12-22) *sub*

nomine Redsand Inc v Thrifty Riding and Sports Shop Ltd]; *Danjaq Inc c Zirvas*, 1997 CanLII 538 (CFPI; 1997-07-31) le juge Lutfy au para 13 [infirmant 1996 CanLII 11414, 1996 CanLII 11415 et 1996 CanLII 11416 (Comm opp; 1996-02-23)]; *Sunbeam Products Inc c Mister Coffee & Services Inc*, 2001 CFPI 1217 (CFPI; 2001-11-07) le juge Kelen au para 11 [confirmant 3 CPR (4th) 405 (Comm opp; 1999-10-15)]; *Weetabix of Canada Ltd v Kellogg Canada Inc*, 2002 FCT 724 (CFPI; 2002-06-24) le juge Blais au para 27 [infirmant 1997 CanLII 15837 (Comm opp; 1997-09-04)]; *Tradition Fine Foods Ltd c Groupe Tradition'L Inc*, 2006 CF 858 (CF; 2006-07-10) le juge Blanchard au para 15 [confirmant 2004 CanLII 71688 (Comm opp; 2004-12-16) *sub nomine Tradition Fine Foods Ltd c 3102-6636 Québec Inc*]; *Advance Magazine Publishers, Inc c Wise Gourmet Inc*, 2009 CF 1208 (CF; 2009-11-24) le juge Mainville aux para 71 et 73 [infirmant sur preuve nouvelle 2008 CanLII 88261 (Comm opp; 2008-05-20)]; *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2009 CAF 290 (CAF; 2009-10-13) les juges Sexton et Trudel au para 18 [inf sur le fond 2011 CSC 27 (CSC; 2011-05-26)]; *Advance Magazine Publishers, Inc c Wise Gourmet Inc*, 2009 CF 1208 (CF; 2009-11-24) le juge Mainville aux para 71-72 [infirmant sur preuve nouvelle 2008 CanLII 88261 (Comm opp; 2008-05-20)]; *International Clothiers Inc c Dorna Sports, SL*, 2013 CF 285 (CF; 2013-03-19) le juge O'Keefe au para 20 [infirmant sur un autre point 2012 COMC 43 (Comm opp; 2012-03-06) A.P. Flewelling au para 13 3^e al]; *Hayabusa Fightwear Inc c Suzuki Motor Corporation*, 2014 CF 784 (CF; 2014-08-07) le juge de Montigny au para 17; *Eclectic Edge Inc c Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc*, 2015 CF 453 (CF 2015-04-03) le juge Manson au para 73 2^e al; *Adidas AG c Globe International Nominees Pty Ltd*, 2015 CF 443 (CF; 2015-04-10) le juge Manson au para 18c [confirmant 2014 COMC 87 (Comm opp; 2014-04-25) P.-K. Fung au para 68]; *Sobeys West Inc c Schwan's IP, LLC*, conf 2017 FC 38 (CF; 2017-01-11) la juge Simpson au para 30 2^e al [confirmant 2015 COMC 197 (Comm opp; 2015-10-29) N. de Paulsen au para 11 2^e al]; *Tiger Calcium Services Inc c Compass Minerals Canada Corp*, 2015 CF 1257 (CF; 2015-11-06) la juge MacDonald au para 30 [confirmant 2014 COMC 281 (Comm opp; 2014-12-17)]; *Benjamin Moore & Co Limited v Home Hardware Stores Limited*, 2017 FCA 53 (CAF; 2017-03-15) la juge Woods au para 13b [infirmant 2015 CF 1344 (CF; 2015-12-04) qui confirmait 2014 COMC 211 (Comm opp; 2014-09-29)]; *Kabushiki Kaisha Mitsukan Group Honsha c Sakura-Nakaya Alimentos Ltda*, 2016 CF 20 (CF; 2016-01-17) le juge LeBlanc aux para 9 [infirmant sur preuve nouvelle 2014 COMC 28 (Comm opp; 2014-12-30)]; *On Side Restoration Services Ltd c Arete Safety and Protection Inc*, 2017 COMC 104 (Comm opp; 2017-08-18) N. de Paulsen aux para 12 3^e al et 48³⁵.

3.7.2 Si une priorité est revendiquée : date de priorité

Beaumaris Yacht Club v Baik Yang Co, Ltd, 1991 CanLII 6757 (Comm opp; 1991-10-31) D.J. Martin au para 6; *London Regional Transport c Planet Luv-Tron, Inc*, 2004 CanLII 71689 (Comm opp; 2004-12-21) J.W. Bradbury au para 15 [révélation]; *Reitmans (Canada) Limited c The Thymes, Limited*, 2011 COMC 100 (Comm opp; 2011-06-25) C.R. Folz aux para 11 et 70 [conf 2013 CF 127 (CF; 2013-02-06) le juge Manson au para 18; désistement de l'appel A-124-13 produit le 2013-09-27]; *McGregor Industries Inc c Fruit of the Loom, Inc*, 2017 COMC 103 (Comm opp; 2017-08-21) M. Herzig au para 15.

3.7.3 Si la date de priorité est erronée : devrait être la date de production de la demande sous opposition

³⁵ Là encore, il s'agit d'un motif d'opposition fréquemment discuté en appel d'une décision du registraire : pour alléger, seule une sélection « par juge » a été retenue.

3.8 38(2)a) / 16(3)b) Lmc – Confusion de la marque projetée avec une marque antérieurement produite

16(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 produits ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion :

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;

16(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 goods or services specified in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with

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

3.8.1 Principe : date de production de la demande sous opposition

Teisseire France v Ault Foods Limited, 1990 CanLII 6447 (Comm opp; 1990-06-29) G.W. Partington au para 9; *Labatt Brewing Co v Molson Breweries*, 68 CPR (3d) 202 (CFPI; 1996-06-06) le juge Heald à la p 210; *Provigo Distribution Inc v Max Mara Fashion Group SRL*, 2005 FC 1550 (CFPI; 2005-04-28) le juge de Montigny aux para 21, 28 et 50 [infirmant 2004 CanLII 71696 (Comm opp; 2004-07-02)]; *International Clothiers Inc c Dorna Sports, SL*, 2013 CF 285 (CF; 2013-03-19) le juge O'Keefe au para 20 [infirmant sur un autre point 2012 COMC 43 (Comm opp; 2012-03-06) A.P. Flewelling au para 13 3^e al]; *Benjamin Moore & Co Limited v Home Hardware Stores Limited*, 2017 FCA 53 (CAF; 2017-03-15) la juge Woods aux para 13c) et 36 [infirmant 2015 CF 1344 (CF; 2015-12-04) qui confirmait 2014 COMC 211 (Comm opp; 2014-09-29)]; *United Artists Corporation and Danjaq, LLC c Fabergé Limited*, 2017 COMC 45 (Comm opp; 2017-04-28) C.R. Folz au para 11 2^e al.

3.8.2 Si une priorité est revendiquée : date de priorité

Publications Transcontinental Inc c Valdémars, 1999 CanLII 19630 (Comm opp; 1999-01-07) G.W. Partington au para 23; *Tiger Calcium Services Inc c Compass Minerals Canada Corp*, 2015 CF 1257 (CF; 2015-11-06) la juge MacDonald au para 30 [confirmant 2014 COMC 281 (Comm opp; 2014-12-17)]; *Boston Pizza International Inc c TCC Holdings Inc*, 2016 COMC 70 (Comm opp; 2016-04-29) N. de Paulsen au para 12 2^e al.

3.8.3 Si la date de priorité est erronée : devrait être la date de production de la demande sous opposition

3.9 38(2)a) / 16(3)c) Lmc – Confusion de la marque projetée avec un nom commercial antérieurement employé

16(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 produits ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion :

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

16(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 goods or services specified in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with

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

3.9.1 Principe : date de production de la demande sous opposition

Redsand, Inc c Dylex Limited, 1997 CanLII 16698 (CFPI; 1997-06-10) le juge MacKay au para 39 [confirmant 66 CPR (3d) 250 (Comm opp; 1995-12-22) *sub nomine Redsand Inc v Thrifty Riding and Sports Shop Ltd* G.W. Partington à la p 252]; *Air Miles International Trading BV v Deutsche Lufthansa*

AG, 2010 TMOB 198 (Comm opp; 2010-11-22) J.W. Bradbury au para 18 5^e al; *Carbon Trust c Pacific Carbon Trust*, 2013 CF 946 (CF; 2013-09-11) la juge Mactavish au para 44 [confirmant 2012 COMC 206 (Comm opp; 2012-11-13) A.P. Flewelling au para 9 3^e al]; *Tiger Calcium Services Inc c Compass Minerals Canada Corp*, 2015 CF 1257 (CF; 2015-11-06) la juge MacDonald au para 30 [confirmant 2014 COMC 281 (Comm opp; 2014-12-17) M. Herzig au para 29]; *On Side Restoration Services Ltd c Arete Safety and Protection Inc*, 2017 COMC 104 (Comm opp; 2017-08-18) N. de Paulsen aux para 12 3^e al et 48.

3.9.2 Si une priorité est revendiquée : devrait être la date de priorité

Adaptek Systems Inc v Adaptec, Inc, 1995 CanLII 10292 (Comm opp; 1995-02-28) G.W. Partington au para 4; *Reitmans (Canada) Limited c The Thymes, Limited*, 2013 CF 127 (CF; 2013-02-06) le juge Manson au para 18 [confirmant 2011 COMC 100 (Comm opp; 2011-06-25) C.R. Folz aux para 11 et 70; désistement de l'appel A-124-13 produit le 2013-09-27]; *Barilla G. c Nam Phuong V.N. Company Limited*, 2016 COMC 174 (Comm opp; 2016-10-27) C.R. Folz au para 15.

3.9.3 Si la date de priorité est erronée : date de production de la demande sous opposition

4 Distinctivité³⁶

38(2) Cette opposition peut être fondée sur l'un des motifs suivants :

d) la marque de commerce n'est pas distinctive.

« distinctive » Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des produits ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

38(2) A statement of opposition may be based on any of the following grounds:

(d) that the trade-mark is not distinctive.

"distinctive" , in relation to a trade-mark, means a trade-mark that actually distinguishes the goods or services in association with which it is used by its owner from the goods or services of others or is adapted so to distinguish them;

Le quatrième motif d'opposition touche à l'absence de distinctivité d'une marque de commerce en ce qu'elle ne peut distinguer les produits ou services d'un requérant de ceux des autres. Généralement³⁷, ce motif repose sur la confusion entre la marque de commerce d'un requérant et la marque de commerce utilisée³⁸ par un opposant (ou

³⁶ Al 38(2)d) et art 2 Lmc.

³⁷ Il peut toutefois se fonder également sur le para 48(2) Lmc, l'art 50 Lmc ou l'art 12 Lmc.

³⁸ C'est volontairement que le terme « utilisé » a été choisi car un opposant peut contrer la distinctivité de la marque d'un requérant par tous moyens et n'est pas, à cet égard, limité par l'« emploi », tel que ce terme est défini à l'art 4 Lmc. Voir *Andres Wines Ltd c E. & J. Gallo Winery*, [1976] 2 CF 3 (CAF; 1975-12-16) le juge Thurlow au para 7 [infirmant 14 CPR (2d) 204 (CFPI; 1974-03-21) qui confirmait 9 CPR (2d) 154 (Registraire (opposition); 1973-03-20)]; *Bojangles' International, LLC c Bojangles Ltd*, 2006 CF 657 (CF; 2006-05-31) le juge Noël aux para 33-35 [infirmant sur ce point 2004 CanLII 71764 (Comm opp; 2004-06-09) M. Herzig au para 28; désistement de l'appel A-289-06 produit le 2007-05-28]; *Restaurant Development Group LLC c Vescio Group Inc*, 2016 COMC 82 (Comm opp; 2016-05-31) K. Barnett au para 48.

même des tiers). Il s'agit d'un motif très – sinon trop – souvent invoqué, du moins si on s'en tient à l'imposant corpus de jurisprudence³⁹.

4.1 Principe : date de production de la déclaration d'opposition⁴⁰

Andres Wines Ltd v E. & J. Gallo Winery, 25 CPR (2d) 126 (CAF; 1975-12-16) le juge Thurlow à la p 130; 1973-03-20]; *Molnlycke Aktiebolag v Kimberly-Clark of Canada Ltd* 61 CPR (2d) 542 (CFPI; 1982-01-08) le juge Cattanach à la p 53; *Murjani International Ltd v Universal Impex Co Ltd*, 12 CPR (3d) 481 (CFPI; 1986-11-28) le juge Dubé à la p 484; *Humpty Dumpty Foods Ltd v George Weston Ltd*, 24 CPR (3d) 454 (CFPI; 1989-05-01) le juge Martin à la p 458; *Borden Inc v Hostess Food Products Ltd*, 28 CPR (3d) 45 (CFPI; 1989-11-29) le juge McNair à la p 57; *Merrill Lynch & Co v Banque de Montréal*, 66 CPR (3d) 150 (CFPI; 1996-02-27) le juge Gibson à la p 164; *Retired Persons c Association canadienne des individus retraités/Canadian Association of Retired Persons*, 1998 CanLII 8908 (CFPI; 1998-12-10) la juge Reed aux para 20-24; *Molson Breweries v John Labatt Ltd*, 82 CPR (3d) 1 (CFPI; 1998-06-25), la juge Tremblay-Lamer aux para 50-56 [infirmant 66 CPR (3d) 227 (Comm opp; 1995-11-22); inf sur un autre point [2000] 3 CF 145 (CAF; 2000-02-03); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée [2000] SCCA 161 (CSC; 2000-09-14)]; *BAB Holdings Inc c Big Apple Ltd*, 2002 CFPI 72 (CFPI; 2002-01-22) le juge McKeown aux para 12-13 [confirmant 8 CPR (4th) 252 (Comm opp; 2000-06-30) M. Herzig à la p 258]; *Intuit Canada Inc c Quicklaw Inc*, 2002 CFPI 633 (CFPI; 2002-06-04) la juge Hansen au para 37 [confirmant 2000 CanLII 28632 (Comm opp; 2000-06-30)]; *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185 (CF; 2004-08-30) la juge Simpson au para 25-26 [confirmant 2001 CanLII 37724 (Comm opp; 2001-01-29) J.W. Bradbury au para 8]; *Novopharm Limited c Eli Lilly and Company*, 2006 CF 843 (CF; 2006-06-30) le juge Heneghan au para 86 [confirmant 2004 CanLII 71728 (Comm opp; 2004-11-09) J. Carrière aux para 50-52]; *Minolta-Qms, Inc c Tsai*, [2006 CF 1246 (CF; 2006-10-19) la juge Mactavish au para 27 [infirmant [2005] COMC 181 (Comm opp; 2005-09-07)]; *Procter & Gamble Inc c Colgate-Palmolive Canada Inc*, 2010 CF 231 (CF; 2010-02-26) le juge Boivin au para 71 [confirmant 2007 CanLII 81004 (Comm opp; 2007-01-03) J.W. Bradbury au para 41]; *Papiers Scott Limitée c Georgia-Pacific Consumer Products LP*, 2010 CF 478 (CF; 2010-04-30) le juge O'Keefe au para 56 [confirmant 2008 CanLII 88269 (Comm opp; 2008-11-03) J.W. Bradbury au para 11 3^e al]; *CEG License Inc c Joey Tomato's (Canada) Inc*, 2012 CF 1541 (CF; 2012-12-21) le juge Manson au para 13; *Hawke & Company Outfitters LLC c Retail Royalty Company*, 2012 CF 1539 (CF; 2012-12-21) le juge de Montigny au para 38 [confirmant 2011 COMC 203 (Comm opp; 2011-08-10)]; *JTI-Macdonald TM Corp c Imperial Tobacco Products Limited*, 2013 CF 608 (CF; 2013-06-06) la juge Snider au para 54 [confirmant 2012 COMC 116 et 2012 COMC 177 (Comm opp; 2012-05-31) C. R. Folz au para 43]; *Continental Teves AG & Co c Conseil canadien des ingénieurs*, 2013 CF 801 (CF; 2013-07-23) le juge Hughes au para 19 2^e al [confirmant 2012 COMC 18 (Comm opp; 2012-01-12) A. Robitaille au para 52]; *Rothmans, Benson & Hedges, Inc c Imperial Tobacco Products Limited*, 2014 CF 300 (CF; 2014-03-28) le juge Boivin au para 64 [confirmant 2012 COMC 226 (Comm opp; 2012-11-26)]; *Saint Honore Cake Shop Limited c Cheung's Bakery Products Ltd*, 2013 CF 935 (CF; 2013-09-05) le juge Beaudry au para 60 [confirmant 2011 COMC 94 et 2011 COMC 95 (Comm opp; 2011-06-20) A.P. Flewelling aux para 76 4e al et 137]; *Eclectic Edge Inc c Gildan Apparel (Canada) LP*, 2015 CF 1332 (CF; 2015-12-01) le juge Gascon au para 136;; *Kabushiki Kaisha Mitsukan Group Honsha c Sakura-Nakaya Alimentos Ltda*, 2016 CF 20 (CF; 2016-01-17) le juge LeBlanc aux para 10 et 29 [infirmant sur preuve nouvelle 2014 COMC 28 (Comm opp; 2014-12-30)]; *Cathay Pacific Airways Limited c Air Miles International Trading BV*, 2016 CF 1125 (CF; 2016-10-12) le juge Southcott au para 64 C [confirmant 2012 COMC 80 (Comm opp; 2012-04-25)]; *Benjamin Moore & Co Limited v Home*

³⁹ Là encore, il s'agit d'un motif d'opposition fréquemment discuté en appel d'une décision du registraire : pour alléger, seule une sélection « par juge » a été retenue.

⁴⁰ En matière de radiation judiciaire, l'al 18(1)b) Lmc prévoit, de façon similaire, que l'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans le cas où la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement.

Hardware Stores Limited, 2017 FCA 53 (CAF; 2017-03-15) la juge Woods au para 13d [infirmant 2015 CF 1344 (CF; 2015-12-04) qui confirmait 2014 COMC 211 (Comm opp; 2014-09-29)]; *Amacon Construction Ltd c New Horizon Development Group Inc*, 2017 COMC 116 (Comm opp; 2017-08-29) J. Carrière aux para 32 3^e al et 70; *U-Haul International Inc c U-Box Inc*, 2017 CAF 170 (CAF; 2017-08-15) la juge Woods au para 12(c) [confirmant 2015 CF 1345 (CF; 2015-12-04) qui confirmait 2014 COMC 207 (Comm opp; 2014-05-26) et 2014 COMC 208 (Comm opp; 2014-05-26). *Contra Clarco Communications Ltd v Sassy Publishers Inc*, 54 CPR (3d) 418 (CFPI; 1994-02-04) le juge Denault à la p 430 [infirmant sur ce point seulement 45 CPR (3d) 135 (Comm opp; 1992-09-30)]⁴¹.

4.2 Si une priorité est revendiquée : sans objet, devrait être la date de la déclaration d’opposition

4.3 Si la demande est modifiée : sans objet, devrait être la date de la déclaration d’opposition⁴²

4.4 Si déclaration d’opposition modifiée : devrait demeurer la date de déclaration d’opposition initiale

5. Meilleures pratiques.

En vrac, voici quelques commentaires sur la façon dont on peut tirer avantage de ces différences de dates d’évaluation des droits et éviter de produire une preuve non pertinente eu égard aux dates critiques⁴³.

⁴¹ *Contra : Clarco Communications Ltd v Sassy Publishers Inc*, 54 CPR (3d) 418 (CFPI; 1994-02-04) le juge Denault à la p 430 [infirmant sur ce point seulement 45 CPR (3d) 135 (Comm opp; 1992-09-30)]; *Automobile Club de l’Ouest de France (ACO) v Bridgestone/Firestone, Inc*, 62 C.P.R. (3d) 292 (CFPI; 1995-05-26) le juge Denault à la p 295 [infirmant sur ce point seulement 53 CPR (3d) 242 (Comm opp; 1994-03-21)]. Cette approche se fonde sur une certaine lecture de *Park Avenue Furniture Corp v Wickes/Simmons Bedding Ltd*, 37 CPR (3d) 413 (CAF 1991-06-24) où la juge Desjardins, aux pages 429-430, a décidé que la confusion sous l’al 12(1)d) Lmc devait s’apprécier à la date de la décision. Dès lors, selon le juge Denault, l’absence de distinctivité pour cause de confusion devrait s’apprécier à la même date et non à la date de production de la déclaration d’opposition. Cette approche ne tient toutefois pas compte des autres raisons pour lesquelles une marque de commerce pourrait ne pas être distinctive et obligerait, pour le même motif d’opposition, à se référer à deux dates différentes. C’est ce qui explique que le flottement créé par ces deux jugements a fait long feu.

⁴² Même pour ajouter un motif d’absence de distinctivité qui n’apparaissait pas dans la déclaration d’opposition d’origine.

⁴³ *Adidas AG c Globe International Nominees Pty Ltd*, 2015 CF 443 (CF; 2015-04-10) le juge Manson au para 18 [confirmant 2014 COMC 87 (Comm opp; 2014-04-25)]; *Julia Wine Inc c Les marques metro, SENC*, 2016 CF 738 (CF; 2016-06-30) la juge Tremblay-Lamer au para 25 [confirmant 2014 COMC 230 (Comm opp; 2014-10-28)]

5.1 Distinctivité (38(2)d) / 2 Lmc

Comme la question de la distinctivité s'évalue à la date de production de la déclaration d'opposition, il pourrait parfois s'avérer avantageux pour un opposant de prolonger au maximum⁴⁴ cette production de façon à préparer une preuve de sondage ou même, s'il veut jouer avec le feu, en diluant le marché en réalisant un emploi d'une marque créant de la confusion avec la marque à laquelle il veut s'opposer.

Ainsi, une preuve d'état du registre antérieure à la date de production de la déclaration d'opposition ne sera pas considérée comme pertinente⁴⁵ non plus qu'un sondage réalisé avant⁴⁶ ou après⁴⁷ cette date.

5.2 Enregistrabilité (38(2)b) / 12(1)d) Lmc

La question de la confusion avec une marque de commerce enregistrée est déterminée à la date de la décision. Or, une marque dont l'enregistrement est radié ne peut plus servir de base à ce motif d'opposition et ce, même si cet enregistrement était en vigueur au moment de l'opposition⁴⁸, même s'il était valide au moment de la production de la déclaration d'opposition.

⁴⁴ Le para 38(1) Lmc prévoit déjà un délai statutaire de deux mois pour s'opposer. À ce délai peut s'ajouter unilatéralement un délai additionnel de trois mois plus, de consentement, un délai de conciliation de neuf mois : Office de la propriété intellectuelle du Canada, *Énoncé de pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marques de commerce* (en vigueur à compter du 31 mars 2009), sous les §V.1.2 et V.1.1.1a), en ligne : <<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01558.html>> (date de modification : 2015-05-16). Donc, un délai de 14 mois pour tenter de noyer le poisson (sinon plus, si la demande adverse a fait l'objet d'une surveillance en amont, bien avant l'annonce dans le *Journal des marques de commerce*). *Contra* semble *Remo Imports Ltd c Jaguar Canada Ltd*, 2006 CF 21 (CF; 2006-01-16) le juge Shore au para 327(3) [modifié 2007 CAF 258 (CAF; 2007-07-18)], mais une affaire de radiation judiciaire.

⁴⁵ *Allianz Global Investors of America LP v Middlefield Capital Corporation*, 2014 FC 620 (CF; 2014-06-26) le juge Rennie au para 21 [confirmant 2012 COMC 200 (Comm opp; 2012-10-29)]

⁴⁶ Voir, par exemple, *Ferring, Inc c Apotex Technologies, Inc*, 2013 COMC 225 (Comm opp; 2013-12-24) C.R. Folz au para 62.

⁴⁷ Voir, par exemple, *Joseph E. Seagram & Sons Ltd v Seagram Real Estate Ltd*, 33 CPR (3d) 454 (CFPI; 1990-10-04 le juge Mackay à la p 472 [confirmant 3 CPR (3d) 325 (Comm opp; 1984-11-30)]; *Remo Imports Ltd c Jaguar Canada Ltd*, 2006 CF 21 (CF; 2006-01-16) le juge Shore au para 130e) [modifié 2007 CAF 258 (CAF; 2007-07-18)]; *Novopharm Limited c Pfizer Products Inc*, 2009 CanLII 82127 (Comm opp; 2009-10-30) D.H. Carreau au para 65; *Spirits International BV c Distilleries Melville Limitée*, 2011 COMC 186 (Comm opp; 2011-09-30) A.P. Flewelling au para 30; *Restaurant Development Group LLC c Vescio Group Inc*, 2016 COMC 82 (Comm opp; 2016-05-31) K. Barnett aux para 52-53.

⁴⁸ *Dover Engineering Works Ltd v Stubs and Chappel*, 26 CPR 225 (Registraire (opposition); 1975-12-23) N.M. Thurm à la p 227; *La lainière de Roubaix v Stanfield's*, 61 CPR (2d) 217 (Comm opp; 1980-09-15) G.W. Partington à la p 222; *Simpsons-Sears Ltd v Buffalo Bills, Inc*, 61 CPR (2d) 286 (Comm opp; 1980-10-09) G.W. Partington à la p 288; *H-D Michigan Inc c MPH Group Inc*, 2006 CF 538 (CFPI; 2006-04-28) le juge O'Keefe au para 53 [infirmant sur preuve nouvelle 40 CPR (4th) 245 (Comm opp;

Dès lors, de façon préemptive, un requérant pourra vouloir attaquer pour non-emploi l'enregistrement sur lequel il soupçonne un opposant éventuel de vouloir fonder son opposition⁴⁹ ou faire émettre rapidement après la signification d'une telle opposition ou avis d'intention de s'opposer une telle procédure en radiation⁵⁰. Si les circonstances s'y prêtent, une autorité publique, par hypothèse, pourra même faire publier un avis public d'adoption et d'emploi d'une marque interdite, court-circuitant ainsi la demande à laquelle elle s'oppose⁵¹.

5.3 Droit à l'enregistrement (38(2)c) / 16(3) ou 16(2) Lmc)

Un opposant qui fait une preuve d'emploi de sa marque de commerce ou de son nom commercial postérieur à la date de production d'une demande d'enregistrement fondé sur un emploi projeté ou sur les enregistrement et emploi « étrangers » n'avancera pas beaucoup sa cause⁵² non plus d'ailleurs que si, dans le cadre d'une demande fondée sur l'emploi au Canada, il fait une preuve postérieure à cette date d'emploi⁵³ quoique

2004-07-01)]. Le motif d'opposition fondé sur les alinéas 38(2)b) et 12(1)d) Lmc s'évalue à la date de la décision du registraire ou d'appel: si un enregistrement est radié avant cette date, il ne constitue plus un motif d'opposition recevable.

⁴⁹ *Provide Gifts, Inc c MJB Marketing Inc*, 2014 COMC 15 (Comm opp; 2014-01-02) C.R. Folz au para 11; *Atco Electric Ltd c Conergy AG*, 2014 COMC 151 (Comm opp; 2014-07-28) A.P. Flewelling au para 12; *Nikita ehf c Centennial Optical Limited*, 2016 COMC 186 (Comm opp; 2016-12-07) C. Tremblay au para 26.

⁵⁰ Statistiquement, il s'écoule environ 40 mois avant qu'une décision soit rendue dans une procédure d'opposition alors que le délai est de moins de 30 mois dans le cadre d'une procédure sous l'art 45 Lmc. Un requérant qui veut attaquer l'enregistrement d'un opposant ne doit donc pas trop tarder s'il veut obtenir une décision finale qui annulera ou réduira ce motif d'opposition : *Origins Natural Resources Inc c Laboratoires Contapharm*, 2014 COMC 183 (Comm opp; 2014-08-26) C. Tremblay au para 29.

⁵¹ Dès la publication, même si celle-ci est postérieure à la demande sous opposition ou même à la date d'emploi revendiquée, cette marque devient interdite et le registraire doit en tenir compte pour refuser un enregistrement, si cette marque est alléguée dans la déclaration d'opposition (d'origine ou amendée). En ce qui a trait aux effets d'une marque « officielle », voir, par exemple, *Association olympique canadienne c Allied Corp*, [1990] 1 CF 769 (CAF; 1989-12-18) le juge MacGuigan aux pp 774-775.

⁵² *Humpty Dumpty Foods Ltd v George Weston Ltd*, 24 CPR (3d) 454 (CFPI; 1989-05-01) le juge Martin à la p 458 [infirmant 57 CPR (2d) 115 (Comm opp.; 1979-12-07)]

⁵³ *Ansell c Industria De Diseno Textil, SA*, 2013 COMC 169 (Comm opp; 2013-10-07) A. Robitaille au para 37. Lorsqu'une demande d'enregistrement « traîne » cela pourra rendre la tâche plus ardue à un opposant car ce dernier devra alors plonger, sans « Toupie du temps » ou « machine à voyager dans le temps », à une époque non contemporaine pour tenter de prouver ce qu'était la situation lors de la production de la demande sous opposition. Dans *Ansell c Industria De Diseno Textil, SA*, 2013 COMC 171 (Comm opp; 2013-10-07) A. Robitaille au para 37 1^{er} al, la demande sous opposition avait été produite le 17 septembre 2003 avec priorité au 17 mars 2003 mais l'opposition n'avait été formée qu'en 2012 et la recherche via Internet effectuée en date du 24 juillet 2012, soit plus de 9 ans après la date pertinente. Voir Laurence Bich-Carrière, « Archives Internet: quelques problèmes de preuve – Application particulière à la Commission des oppositions », (2014) 26 :1 *Cahiers de propriété intellectuelle* 1.

cette preuve pourrait être pertinente pour le motif de non-distinctivité car c'est à la date de la déclaration d'opposition que s'évalue celui-ci.

Ne sera d'ailleurs guère plus pertinente, dans le cadre d'une demande fondée sur l'emploi au Canada, une preuve postérieure à cette date d'emploi⁵⁴.

5.4 Plaider plus d'un motif⁵⁵

Outre les aspects techniques qui peuvent toujours être soulevés avec plus de moins de succès, une opposition tournera généralement autour l'existence de confusion. Celle-ci sera toutefois évaluée à des moments différents : il se peut très bien que la preuve sous l'un des motifs ne soit pas suffisante mais le soit sous un autre. Tenant compte de ces dates différentes⁵⁶, le registraire pourrait, par exemple, décider qu'il n'y avait pas confusion au moment de la production de la demande sous opposition mais absence ou perte de distinctivité au moment de la production de la déclaration d'opposition.

Cela veut aussi dire de préparer – sans nécessairement la produire – sa preuve au moment opportun, notamment, si on allègue l'absence de distinctivité, au moment de la production de la déclaration d'opposition et non uniquement lorsque celle-ci est due.

⁵⁴ *Ansell c Industria De Diseno Textil, SA*, 2013 COMC 169 (Comm opp; 2013-10-07) A. Robitaille au para 37. Lorsqu'une demande d'enregistrement « traîne » cela pourra rendre la tâche plus ardue à un opposant car ce dernier devra alors plonger, sans « Toupie du temps » ou « machine à voyager dans le temps », à une époque non contemporaine pour tenter de prouver ce qu'était la situation lors de la production de la demande sous opposition. Dans *Ansell c Industria De Diseno Textil, SA*, 2013 COMC 171 (Comm opp; 2013-10-07) A. Robitaille au para 37 1^{er} al, la demande sous opposition avait été produite le 17 septembre 2003 avec priorité au 17 mars 2003 mais l'opposition n'avait été formée qu'en 2012 et la recherche via Internet effectuée en date du 24 juillet 2012, soit plus de 9 ans après la date pertinente. Voir Laurence Bich-Carrière, « Archives Internet: quelques problèmes de preuve – Application particulière à la Commission des oppositions », (2014) 26 :1 *Cahiers de propriété intellectuelle* 1.

⁵⁵ Sous réserve de faits justifiant cette approche, bien sûr.

⁵⁶ *Molson Canada c Anheuser-Busch Inc*, 2003 CF 1294 (CFPI; 2003-11-05) le juge O'Keefe au para 72 [confirmant 20001 CanLII 37824(Comm opp; 2001-02-16)].

Conclusion

Les dates pertinentes doivent donc être appliquées à chaque motif d'opposition⁵⁷.

Pour technique que cela puisse paraître, la maîtrise de ces dates revêt une importance capitale dans le cadre d'oppositions, tant pour évaluer la position des parties que la preuve qu'il conviendra ou non de produire.

⁵⁷ *Servicemaster Company c 385229 Ontario Ltd*, 2014 CF 440 (CF; 2014-05-07) le juge Campbell aux para 16 [confirmant 101 CPR (4th) 380 (Comm opp; 2012-12-30); conf 2015 CAF 114 (CAF; 2015-05-01); *Benjamin Moore & Co Limited v Home Hardware Stores Limited*, 2017 FCA 53 (CAF; 2017-03-15) la juge Woods au para 23 [infirmant 2015 CF 1344 (CF; 2015-12-04) qui confirmait 2014 COMC 211 (Comm opp; 2014-09-29)].