



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

Référence : 2015 COMC 42
Date de la décision : 2015-03-17
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Basix International, Inc. à
l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1,500,954 pour la
marque de commerce PRIMA DECORA
au nom de Luna Decora Inc.**

[1] Le 25 octobre 2010, Luna Decora Inc. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce PRIMA DECORA (la Marque). La demande d'enregistrement est fondée sur l'emploi de la Marque par la Requérante au Canada, depuis le 1^{er} novembre 2008, en liaison avec les produits et les services suivants :

[TRADUCTION]

Produits : Comptoirs de cuisine, baignoires, meubles-lavabos et lavabos, éviers de cuisine, receveurs de douche, murs de douche, comptoirs commerciaux.

Services : Nous importons et revendons des comptoirs de cuisine, des baignoires, des meubles-lavabos et des lavabos, des éviers de cuisine, des receveurs de douche, des murs de douche, des comptoirs commerciaux.

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 2 mai 2012.

[3] Basix International, Inc (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition le 22 août 2012. L'Opposante a invoqué des motifs d'opposition en vertu des articles 30, 16 et 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi).

[4] La Requérante a produit et fait signifier une contre-déclaration. La preuve de la Requérante est constituée de deux affidavits d'Ali Vakili. Bien que l'Opposante ait demandé et obtenu l'autorisation de produire l'affidavit d'Alexander Alvarez, cet affidavit ne fait plus partie du dossier parce que M. Alvarez ne s'est pas présenté au contre-interrogatoire. Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été tenue.

Fardeau de preuve

[5] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), p. 298].

Dates pertinentes

[6] Les dates pertinentes se rapportant aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- alinéa 38(2)a)/article 30 – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), p. 475];
- alinéas 38(2)c)/16(1)a) – la date de premier emploi revendiquée dans la demande;
- alinéa 38(2)d)/article 2 – -la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4^e) 317 (CF)].

L'analyse des motifs d'opposition

Motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30a)

[7] L'Opposante fait valoir que les Produits et les Services ne sont pas présentés dans les termes ordinaires du commerce, puisque le libellé « Nous importons et revendons des ... » ne décrit pas des Services exécutés au bénéfice de tiers et laisse entendre que les Produits ne sont

pas ceux de la Requérante, mais ceux de tiers fabricants, y compris l'Opposante. Premièrement, je n'estime pas que l'état déclaratif des services est susceptible de faire conclure que les services d'importation et de revente ne peuvent pas être exécutés au bénéfice de tiers. Deuxièmement, en l'absence d'un contre-interrogatoire de M. Vakili ou d'observations de la part de l'Opposante, je ne vois aucune raison de ne pas conclure que les Services sont exécutés au bénéfice de tiers. Enfin, il n'y a aucune preuve corroborant l'allégation selon laquelle les Produits sont ceux de tiers fabricants, y compris l'Opposante, de sorte que la demande ne serait pas conforme à l'alinéa 30a). Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30b)

[8] L'Opposante soutient que la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada en liaison avec les Produits et les Services à compter de la date de premier emploi alléguée dans la demande, puisque la Requérante est devenue distributrice des produits PRIMA DECORA de l'Opposante au printemps 2011 et que la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada avant cette date. Il n'y a aucune preuve à l'appui d'une telle allégation et, par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30i)

[9] Lorsqu'une partie requérante présente la déclaration requise par l'alinéa 30i) de la Loi, un motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30i) ne doit être accepté que dans des situations exceptionnelles, comme lorsqu'il y a preuve de mauvaise foi de la part de la partie requérante [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC) à la p. 155]. Il n'y a aucune preuve indiquant que la Requérante ait agi de mauvaise foi. Ce motif d'opposition est donc rejeté.

Motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 16(1)a)

[10] Pour s'acquitter du fardeau de preuve initial qui lui incombait au titre du motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'alinéa 16(1)a) de la Loi, l'Opposante devait démontrer que sa marque de commerce PRIMA DECORA avait été employée

ou révélée au Canada avant le 1^{er} novembre 2008. Elle ne l'a pas fait. Ce motif d'opposition est donc rejeté.

Motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 2

[11] Pour s'acquitter du fardeau de preuve initial qui lui incombait au titre du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, l'Opposante devait démontrer qu'en date du 22 août 2012, sa marque de commerce PRIMA DECORA, était connue connue au moins dans une certaine mesure et sa réputation au Canada était importante, significative ou suffisante [*Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst); et *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)]. Elle ne l'a pas fait. Ce motif d'opposition est donc rejeté.

La décision

[12] Compte tenu de ce qui précède, et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition, conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.