

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de  
Mapei Inc. à la demande n° 1176241 produite  
par Kerakoll S.p.A. en vue de l’enregistrement  
de la marque de commerce KERAKOLL &  
Dessin**

**I Les procédures**

- [1] Le 7 mai 2003, Kerakoll S.p.A. (la « Requérante ») a produit une demande d’enregistrement pour la marque KERAKOLL & Dessin sous la forme reproduite ci-dessous :

**KERAKOLL**

demande n° 1176241, en liaison avec les marchandises suivantes :

adhésifs et colles pour la pose de planchers et de couvre-sols réalisés en carreaux de céramique et pierres naturelles, en particulier colles et adhésifs poudreux prémélangés ayant une base de liants hydrauliques, charges minérales et résines synthétiques, utilisés pour la pose de planchers et de couvre-sols réalisés en carreaux de céramique et pierres naturelles; matériaux de garnissage des joints de mosaïque et carreaux de plancher et couvre-sols en matériau de céramique et/ou pierre naturelle, nommément stucco, coulis, résines de scellement, adhésifs, composés époxydes sous forme d’adhésifs, plâtre et mortier ( les « Marchandises »).

- [2] La demande est fondée sur l’emploi et l’enregistrement en Italie et sur l’emploi projeté au Canada. Dans sa demande, la Requérante revendique la date de priorité du 11 avril 2003. La demande comporte aussi une revendication de couleur : « Le requérant revendique la couleur rouge pour la lettre “K”, qui apparaît dans une police de caractère plus large et la couleur noire pour les lettres restantes, nommément K, E, R, A, O, L et L ».
- [3] La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 31 août 2005 aux fins d’opposition.

[4] Le 31 octobre 2005, Mapei Inc. (l'« Opposante ») a produit une déclaration d'opposition que le registraire a fait parvenir à la Requérente le 24 novembre 2005. La Requérente a nié tous les motifs d'opposition dans une contre-déclaration produite le 21 décembre 2005 et a ajouté que les marques de commerce de l'Opposante auraient une portée extrêmement limitée puisqu'il y a plusieurs autres marques de tiers inscrites au registre canadien des marques de commerce qui comportent le terme KERA, soit comme préfixe, comme suffixe ou comme racine, pour emploi en liaison avec des produits de céramique.

[5] L'Opposante a déposé en preuve les affidavits de Donald House, Jean-Jacques Joubert et Luigi Di Geso et la Requérente a déposé l'affidavit de Richard Whissel. Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[6] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et étaient représentées à l'audience.

## **II Les motifs d'opposition**

[7] Voici les motifs d'opposition invoqués :

1. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'al. 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985 ch. T-13 (la « Loi ») en ce que la Requérente ne pouvait et ne peut être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises parce qu'elle devait ou doit savoir que la Marque crée de la confusion avec les Marques KERA de l'Opposante (définies ci-après) antérieurement employées et enregistrées;
2. La Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'al. 12(1)*d*) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec les marques déposées de l'Opposante :
  - KERABOND enregistrée le 19 octobre 1979 sous le numéro LMC236702 pour emploi en liaison avec du ciment-colle, dont l'enregistrement a été renouvelé le 19 octobre 1994;
  - KERALASTIC enregistrée le 3 juillet 1981 sous le numéro LMC260598 pour emploi en liaison avec un produit à deux volets, lequel crée une membrane d'étanchéité élastique, dont l'enregistrement a été renouvelé le 3 juillet 1996;
  - KERASEAL enregistrée le 24 juillet 1981 sous le numéro LMC261049 pour emploi en liaison avec une pâte de scellement pour les carreaux de céramique, dont l'enregistrement a été renouvelé le 24 juillet 1996;

KERAQUICK enregistrée le 25 février 1983 sous le numéro LMC277112 pour emploi en liaison avec du ciment-colle à prise rapide pour la pose de carreaux de céramique, dont l'enregistrement a été renouvelé le 25 février 1998;

KERACOLOR enregistrée le 3 juin 1983 sous le numéro LMC280130 pour emploi en liaison avec un coulis pour les carreaux de céramique, dont l'enregistrement a été renouvelé le 3 juin 1998;

KERAPOXY enregistrée le 13 mars 1987 sous le numéro LMC324624 pour emploi en liaison avec un « époxy à cent pour cent (100) de solides pour pose et jointement », dont l'enregistrement a été renouvelé le 13 mars 2002; (appelées collectivement les « Marques KERA »)

3. La Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'al. 12(1)b) de la Loi car elle donne, sous forme graphique, écrite ou sonore, une description claire ou une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des Marchandises;
4. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu des al. 16(2)a) et 16(3)a) de la Loi parce que, à la date de production de la demande et à la date de priorité, la Marque créait de la confusion avec les Marques KERA de l'Opposante et d'autres marques connexes ayant le préfixe KERA, lesquelles étaient antérieurement employées au Canada par l'Opposante en liaison avec les marchandises décrites au paragraphe 2 ci-dessus et d'autres marchandises semblables;
5. Suivant l'al. 38(2)d) et l'art. 2 de la Loi, la Marque est pas distinctive, ne distingue pas les Marchandises des marchandises et/ou services de l'Opposante ou d'autres personnes et n'est pas non plus adaptée à les distinguer.

[8] Toutefois, à l'audience, l'Opposante a retiré le troisième motif d'opposition.

### **III Le fardeau de la preuve dans la procédure d'opposition à une marque de commerce**

[9] Il incombe à la Requérante d'établir que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, il incombe à l'Opposante de s'acquitter du fardeau initial en établissant les faits sur lesquels elle appuie ses motifs d'opposition. Si l'Opposante s'acquitte de ce fardeau, la Requérante doit encore prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325, p. 329-330; *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, 30 C.P.R. (3d) 293, et *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company*, [2005] C.F. 722].

#### **IV Les questions préliminaires**

[10] À l'audience, les parties ont soulevé des questions que je dois maintenant aborder avant de procéder à une analyse approfondie des motifs d'opposition invoqués. D'abord, l'Opposante soutient que toutes les marques de commerce énumérées dans son affidavit et enregistrées à la date de la décision devraient figurer sur la liste des marques déposées qu'elle invoque à l'appui de son deuxième motif d'opposition. Il y avait huit autres marques de commerce mentionnées dans la preuve de l'Opposante. À ce jour, elles sont toutes enregistrées. De plus, l'Opposante voudrait s'appuyer sur ces marques à l'appui de son troisième motif d'opposition.

[11] Dans *Novopharm Ltd. c. AstraZeneca AB et al.* (2002) 21 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 289, la Cour d'appel fédérale a conclu que la preuve produite par une opposante doit être examinée lorsqu'il faut décider de la suffisance d'un motif d'opposition au stade de l'audience. Le libellé du quatrième motif d'opposition ne renvoie pas uniquement aux Marques KERA telles qu'elles sont décrites dans la déclaration d'opposition, mais aussi aux « autres marques connexes ayant le préfixe KERA, lesquelles étaient antérieurement employées ». La Requérante a choisi de ne pas demander de détails sur la question. Il est ressorti de la preuve de l'Opposante qu'elle allait se fonder sur huit autres marques clairement indiquées dans les affidavits de MM. House, Joubert et Di Geso. Par conséquent, je considère que les marques de commerce suivantes font partie du quatrième motif d'opposition :

KERAFONIC  
KER  
KERACRETE  
KERAFLOR  
KERAPLY  
KERASET  
KERACALK  
KERACLEAN (collectivement appelées les « Marques KERA additionnelles »)

[12] Le deuxième motif d'opposition renvoie aux marques de commerce déposées de l'Opposante et il comprend une liste exhaustive désignée comme étant les Marques KERA.

Contrairement au libellé du quatrième motif d'opposition, le deuxième motif ne laisse pas entendre qu'il pourrait y avoir d'autres marques déposées avec le préfixe « KERA ». L'Opposante n'a pas tenté, même juste avant l'audience, de modifier sa déclaration d'opposition. Dans l'affidavit de M. Joubert, produit comme pièce 1, il y avait des photocopies de certificats d'authenticité de seulement deux des Marques KERA additionnelles, nommément KER et KERAFONIC. Par conséquent, pour ce qui est du motif d'opposition fondé sur l'al. 12(1)d) de la Loi, je limiterai les marques de commerce déposées invoquées par l'Opposante aux Marques KERA. Toutefois, tout enregistrement additionnel peut constituer une circonstance de l'espèce pertinente. Quoi qu'il en soit, comme il ressortira de ma décision, le fait d'avoir exclu du deuxième motif d'opposition toutes les Marques KERA additionnelles n'a aucune incidence sur mes conclusions portant sur les principales questions soulevées en l'espèce.

[13] Enfin, l'Opposante a invoqué un motif d'opposition additionnel dans son plaidoyer écrit ainsi qu'à l'audience : la demande n'est pas conforme aux exigences de l'al. 30d) de la Loi. Elle se fonde sur la preuve de la Requérante ou l'absence de preuve pour étayer sa position selon laquelle la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver que la Marque était déposée et employée en Italie. Je ne statuerai pas sur ce motif d'opposition parce qu'il n'est pas invoqué. La déclaration d'opposition ne mentionne nulle part l'al. 30d) de la Loi et rien ne permet de penser que l'Opposante se fonderait sur l'al. 30d). Il y a un renvoi à l'al. 30i) de la Loi dans le contexte du premier motif d'opposition. Encore une fois, il n'y a eu aucune tentative après le dépôt du plaidoyer écrit ou juste avant l'audience visant à modifier la déclaration d'opposition pour y ajouter ce motif d'opposition. La Requérante doit savoir ce qui l'attend à l'audience. De plus, comme ce motif d'opposition n'était pas déjà invoqué au moment où la Requérante a produit sa preuve, il était impossible de prévoir qu'il y aurait un débat sur l'emploi et l'enregistrement de la Marque en Italie.

## **V L'enregistrabilité de la Marque**

[14] La date pertinente pour l'analyse du motif d'opposition fondé sur l'al. 12(1)d) de la Loi est la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, p. 424 (C.A.F.)].

[15] À l'audience, l'Opposante était d'avis que le meilleur exemple était celui de sa marque déposée KERACOLOR. Je suis du même avis. Si l'Opposante ne réussit pas à établir une probabilité de confusion entre KERACOLOR et la Marque, elle ne réussirait pas non plus avec les autres Marques KERA.

[16] Le test applicable pour déterminer le risque de confusion est énoncé au par. 6(2) de la Loi et il m'impose de tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment celles qui sont énumérées au par. 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Je me reporte à l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321, de la Cour suprême du Canada où il est question de l'évaluation de ces facteurs. C'est donc en fonction de ces principes généraux qu'il me faut maintenant examiner les preuves produites et apprécier chacun des facteurs pertinents susmentionnés.

i) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[17] L'opposante, dans l'affidavit de M. House, directeur des Affaires réglementaires de Mapei Corporation (« Mapei Corp »), a produit un certificat d'enregistrement pour chacune

des Marques KERA. J'ai vérifié le registre et les six marques déposées désignées comme les Marques KERA sont toujours en règle. L'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial.

[18] La Marque possède un caractère distinctif inhérent. La partie vocable est un mot inventé. La Marque comporte un élément graphique et une revendication de couleur. Toutefois, peut-elle être considérée comme suggestive des Marchandises? La Requérante a produit dans le cadre de sa preuve (voir pièce AA de l'affidavit de Richard Whissel, un agent de marques de commerce) des copies tirées de divers sites électroniques en ce qui concerne les définitions et l'étymologie de certains mots, notamment « ceramic », « keramikos », « ker- » et « keramos ». Il est possible de se référer aux dictionnaires pour connaître la définition des mots et leur prononciation. Ces faits sont traités comme tous les autres faits incontestés dont le registraire peut prendre connaissance d'office.

[19] Le concept de « connaissance d'office » suppose que le fait invoqué n'a pas besoin d'être prouvé puisqu'il n'est pas contesté et qu'il est reconnu par la majeure partie des Canadiens. Toutefois, je ne connais aucune décision qui laisse entendre que je peux consulter des dictionnaires spécialisés pour déterminer l'étymologie des mots ou des termes ou leurs équivalents phonétiques. Je ne crois pas que ces renseignements seraient connus du consommateur canadien moyen de sorte que je puisse en prendre connaissance d'office. Enfin, je remarque que même si j'accepte la preuve produite comme pièce AA jointe à l'affidavit de M. Whissel, où « ceramics » est défini comme étant « la même chose que le terme “ceramics” », il est clairement indiqué que cette définition est tirée du *Webster's Unabridged Dictionary* (1913), lequel est un dictionnaire américain. Rien ne prouve que ce mot figure dans un dictionnaire canadien récent. J'ai consulté le *Canadian Oxford Dictionary* et il n'y a aucune entrée pour le terme « Ceramic ». Enfin, il n'y a aucune preuve que le Canadien anglophone moyen associerait le mot « keramic » à « ceramic » et croirait qu'il s'agit du même mot écrit différemment.

[20] Par conséquent, j'arrive à la conclusion que, pour un consommateur canadien francophone moyen, la Marque évoque, dans une certaine mesure, la nature de certaines des

Marchandises puisque le mot « KOLL » est phonétiquement équivalent au mot français « colle ».

[21] La marque KERACOLOR de l'Opposante est aussi un mot inventé produit par la combinaison des mots « KERA » et « COLOR ». Ce dernier est phonétiquement équivalent au mot « COLOUR ». La marque est enregistrée en liaison avec un coulis pour carreaux de céramique. Par conséquent, la marque laisse entendre que les marchandises vendues en liaison avec cette marque de commerce sont colorées.

[22] Le caractère distinctif peut être accru par l'usage. Rien n'indique que la Marque a été employée ou révélée au Canada.

[23] Monsieur Di Geso est le directeur général de l'Opposante. Il travaille pour l'Opposante depuis octobre 2000 et il a occupé divers postes. Il déclare que l'Opposante est, depuis au moins le début des années 1990, la chef de file dans la vente et la distribution d'adhésifs, de résines de scellement, mortiers, produits de calfeutrage et composés chimiques pour la construction et la rénovation relativement à l'installation de carreaux, pierres, céramique, marbre, granite et autres produits semblables. Elle détient et conserve la majorité de la part de marché au Canada.

[24] Monsieur Di Geso indique que les Marques KERA et les Marques KERA additionnelles sont les marques de commerce employées par l'Opposante en liaison avec des adhésifs, résines de scellement, mortiers, produits de calfeutrage ou composés chimiques vendus et distribués au Canada. Il désigne toutes ces marques de commerce comme les « marques KERA ». Par conséquent, il ne distingue pas les Marques KERA des Marques KERA additionnelles lorsqu'il utilise l'expression « marques KERA » dans son affidavit. Toute ambiguïté émanant de cette situation doit être interprétée contre l'Opposante.

[25] Il soutient que l'Opposante distribue ses produits dans plus de 700 points de distribution représentant environ 250 détaillants et distributeurs au Canada qui vendent et distribuent des adhésifs, résines de scellement, mortiers, produits de calfeutrage ou composés chimiques

pour les carreaux, les pierres, la céramique, le marbre, le granite et autres produits semblables.

[26] Selon M. Di Geso, entre 1996 et avril 2003, les ventes canadiennes de produits portant une des marques KERA s'élèvent à des dizaines de millions de dollars. Toutefois, nous n'avons aucune répartition par marque de commerce et sur une base annuelle. Il est donc possible que la plupart de ces ventes aient été réalisées en liaison avec une marque ne faisant pas partie des Marques KERA. Par conséquent, cette déclaration n'aide guère l'Opposante.

[27] Monsieur House explique que Mapei Corp exerce ses activités aux États-Unis alors que l'Opposante exerce ses activités au Canada sous les instructions de Mapei S.p.A, la société mère italienne qui détient la majorité des actions de Mapei Corp et de l'Opposante. Il soutient que, compte tenu de cette structure organisationnelle et suivant les instructions de Mapei S.p.A., certaines fonctions administratives et décisionnelles, y compris celles liées aux affaires en matière de marques de commerce aux É.-U. et au Canada, ont été centralisées et exécutées par Mapei Corp au nom de Mapei Corp et l'Opposante. Il est responsable des affaires de propriété intellectuelle, y compris les affaires ayant trait aux marques de commerce, l'étiquetage, l'emballage, la publicité et la promotion pour l'Opposante et Mapei Corp.

[28] Selon la Requérante, ces allégations laissent entendre que Mapei Corp exerce un certain contrôle sur l'emploi des Marques KERA au Canada. Par conséquent, il devrait y avoir une licence en vertu de laquelle le concédant serait Mapei Corp et le licencié, l'Opposante. Comme aucune preuve n'établit l'existence d'un accord de licence, tout emploi de l'une ou l'autre des Marques KERA au Canada ne pourrait profiter à la véritable propriétaire, Mapei Corp, qui aurait dû être désignée comme l'opposante en l'espèce. En toute déférence, je ne suis pas d'accord avec la Requérante. Les Marques KERA sont dûment enregistrées sous le nom de l'Opposante. Même si certaines décisions administratives sont prises par une société affiliée, l'Opposante demeure la véritable propriétaire des Marques KERA. Quoi qu'il en soit, la présente procédure d'opposition ne doit pas servir à attaquer la validité des enregistrements de l'Opposante.

[29] Monsieur House affirme que les principales activités commerciales de l'Opposante au Canada consistent à fabriquer les produits au Canada et à les vendre et les distribuer dans tout le pays.

[30] Il a produit des photographies et des échantillons d'emballages et d'étiquettes des produits portant quelques-unes des Marques KERA de l'Opposante telles que KERABOND, KERAPLASTIC et KERACOLOR. Ces photographies et échantillons sont représentatifs de ceux utilisés par l'Opposante depuis au moins 2000. En ce qui concerne la vente de produits portant ces marques de commerce au Canada, je dois me référer à l'affidavit de M. Joubert.

[31] Monsieur Joubert est le contrôleur de l'Opposante depuis 2001 et il travaille pour elle depuis 1985. Il a produit des échantillons représentatifs de factures pour prouver la vente de produits portant les marques KERA pour la période de 2001 à mars 2006. Il est possible de reconnaître, dans la pièce 3 jointe à son affidavit, des factures prouvant la vente de produits portant une des Marques KERA, y compris KERACOLOR.

[32] À la lumière de cette preuve, je conclus que la marque de commerce KERACOLOR était connue dans une certaine mesure au Canada. Dans l'ensemble, le facteur pertinent décrit à l'al. 6(5)a) de la Loi favorise l'Opposante.

ii) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[33] Comme je l'ai déjà dit, il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque au Canada alors que certains éléments de preuve montrent que la marque KERACOLOR a été employée au Canada depuis au moins janvier 2001. Le deuxième facteur décrit au par. 6(5) favorise également l'Opposante.

iii) et iv) le genre de marchandises, services ou entreprises et les voies de commercialisation

[34] Dans le cadre de l'examen des marchandises, des services et du commerce des parties, c'est l'état déclaratif des marchandises ou des services contenu dans la demande et dans l'enregistrement des marques de commerce des parties qui est déterminant en ce qui a trait à la question de la confusion au sens de l'al. 12(1)d) de la Loi [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe Inc. c. Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)]. L'enregistrement LMC280130 pour la marque KERACOLOR couvre du coulis pour les carreaux de céramique alors que les Marchandises comprennent des adhésifs, plâtres, mortiers, charges minérales et résines synthétiques, utilisés pour la pose de planchers et de couvre-sols. Il y a une similitude dans la nature des marchandises respectives des parties.

[35] Dans son affidavit, M. Joubert soutient que les produits de l'Opposante sont vendus directement à des entreprises de construction et de rénovation ainsi qu'à des quincailleries, des magasins vendant du matériel de construction et des chaînes de magasins au détail partout au Canada comme Rona et Réno-Dépôt Inc. En l'absence de preuve relative aux voies de commercialisation de la Requérante, comme il y a une similitude dans la nature des marchandises respectives des parties, je dois présumer que les Marchandises pourraient être vendues par les mêmes voies commerciales que celles utilisées par l'Opposante. Le quatrième facteur favorise aussi l'Opposante.

v) le degré de ressemblance

[36] Il a été mentionné à maintes reprises que le degré de ressemblance est le facteur le plus important dans l'appréciation de la probabilité de confusion entre deux marques de commerce [voir par exemple *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145]. Il a été établi que la première partie de la marque est importante lorsqu'il s'agit de comparer les marques de commerce respectives des parties puisqu'elle contribue à lui donner son caractère distinctif. [Voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183].

[37] La première partie des marques de commerce en question est identique. Le son des marques est semblable parce que la première partie est identique et que le mot « KOLL » est phonétiquement semblable à « COL », qui fait partie du mot « COLOR ». Pour une personne bilingue, les idées suggérées par la deuxième partie des marques en question sont différentes. KERACOLOR donne à penser que les marchandises de l'Opposante auront une couleur spécifique alors que la Marque suggère que les Marchandises serviront de « colle ». Enfin, l'élément graphique et la revendication de couleur ne sont pas suffisamment distinctifs pour annuler les ressemblances entre les marques. Dans l'ensemble, le cinquième facteur du par. 6(5) favorise aussi l'Opposante.

vi) Autres circonstances de l'espèce

[38] Comme autre circonstance de l'espèce, la Requérante voudrait s'appuyer sur la preuve relative à l'état du registre. À cet égard, il est fait référence à l'affidavit de M. Whissell, qui est un agent autorisé de marques de commerce. Il a joint à son affidavit les résultats de plusieurs recherches effectuées dans la base de données en ligne sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (pièces A à D). L'Opposante s'oppose à l'admissibilité de cette preuve au motif que M. Whissell n'a pas indiqué avoir effectué les recherches lui-même. Le fait que M. Whissell n'ait pas confirmé avoir fait les recherches lui-même ne rend pas la preuve inadmissible, mais cela peut avoir une incidence sur le poids qu'il convient d'accorder à cette partie de la preuve. La Requérante a laissé entendre que le registraire avait le pouvoir discrétionnaire de vérifier le registre et m'a invité à faire cette vérification. Soixante-deux inscriptions sont fournies. Il serait fastidieux de comparer chaque document produit avec ce qui est inscrit dans le registre. De plus, il serait difficile de déterminer si les résultats joints à l'affidavit de M. Whissell sont les renseignements qui étaient inscrits dans le registre à la date de la recherche. Selon la politique du registraire, il ne faut vérifier le registre que pour confirmer que les enregistrements et les demandes invoqués à l'appui d'un motif d'opposition fondé sur l'al. 12(1)d) ou sur l'art. 16 sont encore en vigueur. Quoiqu'il en soit, la preuve de l'état du registre ne constituerait pas un facteur déterminant pour les raisons suivantes.

[39] Seule la pièce A jointe à l'affidavit de M. Whissel est pertinente puisqu'il s'agit des résultats d'une recherche dans le registre en vue de trouver les marques de commerce comportant le terme « KERA ». Dix-huit résultats ont été fournis, dont six sont des marques appartenant à l'Opposante. Seulement sept enregistrements, autres que ceux appartenant à l'Opposante, ont été jugés pertinents par la Requérante. Ce nombre de résultats ne me permet pas de tirer une conclusion en faveur de la Requérante.

[40] J'aimerais ajouter que je n'ai pas considéré comme pertinentes les pièces B, C et D puisqu'elles comprennent les résultats des recherches de marques de commerce comportant les termes « CERA », « KARA » ou « CARRA ». J'ai déjà conclu que les termes « KERAMIC » et « CERAMIC » sont différents. Il y a donc une distinction entre « KERA » et « CERA ». De plus, les recherches au sujet des marques de commerce comportant les termes « KARA » ou « CARRA » ont révélé seulement trois marques de commerce, lesquelles couvrent des marchandises qui n'ont aucun lien avec les Marchandises (bijoux et appareils dentaires).

[41] La Requérante voudrait aussi s'appuyer sur la preuve de l'état du marché. Elle renvoie à des extraits tirés de pages Web, lesquels sont joints à l'affidavit de M. Whissel. Indépendamment du fait que M. Whissell n'indique pas qu'il a effectué les recherches lui-même, je ne pense pas que cette partie de la preuve de la Requérante puisse l'aider. Rien n'indique que les entreprises énumérées exercent leurs activités au Canada. En supposant que c'est le cas, nous ne savons pas depuis quand elles le font. Enfin, nous n'avons aucune preuve que les produits énumérés sur les pages déposées en preuve sont disponibles au Canada. Nous n'avons aucune preuve que les Canadiens ont visité ces sites Web. Outre toutes ces déficiences, la production de pages Web ne fait pas preuve de leur contenu [voir *Envirodrive Inc. c. 836442 Alberta Inc.* 2005 ABQB 446].

[42] Comme facteur additionnel, l'Opposante soutient qu'elle est propriétaire d'une famille de marques de commerce comportant le terme « KERA ». Afin de bénéficier d'une protection plus large associée au concept de propriété d'une famille de marques, l'Opposante doit démontrer l'emploi des marques de commerce qui font partie de la famille [voir *McDonald's*

*Corporation et al. c. Yogi Yogurt Ltd. et al.* (1982), 66 C.P.R. (2d) 101]. En ce qui concerne les Marques KERA, la preuve établit l'emploi des marques suivantes :

KERACOLOR  
KERABOND  
KERALASTIC  
KERAPOXY

Je me réfère à la pièce 5 jointe à l'affidavit de M. House (emballage) et à la pièce 3 jointe à l'affidavit de M. Joubert (factures). Par conséquent, sans même examiner la preuve d'emploi de quelques-unes des Marques KERA additionnelles, je conclus que l'Opposante est propriétaire d'une famille de marques de commerce comportant comme préfixe le terme « KERA », ce qui est une autre circonstance de l'espèce en sa faveur.

[43] Je conclus de cette analyse que la Requérante n'a pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne risque pas de créer de la confusion avec la marque KERACOLOR de l'Opposante. J'arrive à cette conclusion parce que tous les facteurs pertinents énumérés au par. 6(5) de la Loi favorisent l'Opposante et le fait qu'elle possède une famille de marques de commerce. Je maintiens donc le deuxième motif d'opposition.

## **VI Autres motifs d'opposition**

[44] Pour s'acquitter du fardeau de preuve initial qui lui incombe à l'égard du quatrième motif d'opposition, non seulement l'Opposante doit-elle démontrer l'emploi de ses marques de commerce antérieur à la date de priorité de production de la demande (11 avril 2003), mais qu'à la date à laquelle la demande a été annoncée, elle n'avait pas renoncé à faire un tel emploi (31 août 2005) [voir par. 16(2), (3) et (5) de la Loi].

[45] J'ai vérifié les factures produites comme pièce 3 jointe à l'affidavit de M. Joubert. De toute évidence, des éléments de preuve démontrent les ventes au Canada de produits portant les marques KERACOLOR, KERABOND et KERALASTIC entre janvier 2001 et au moins mai 2005. J'estime donc que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial. Il incombe donc à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle a droit à

l'enregistrement de la Marque. Il reste à examiner la question de la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de l'Opposante. L'analyse faite à l'égard du motif d'opposition relatif à l'enregistrabilité de la Marque s'appliquerait et, par conséquent, je maintiens le quatrième motif pour les mêmes raisons.

[46] Quant au motif d'opposition relatif à l'absence de caractère distinctif de la Marque, il faut l'examiner à la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Andres Wines Ltd. and E & J Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, p. 130 (C.A.F.), et *Metro-Goldwyn-Meyer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

[47] L'Opposante devait démontrer que ses marques de commerce étaient devenues suffisamment connues au Canada le 31 octobre 2005 pour enlever tout caractère distinctif à la Marque [*Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) p. 58]. Une fois cette preuve faite, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque distingue véritablement les Marchandises des marchandises de l'Opposante partout au Canada, ou qu'elle est adaptée à les distinguer ainsi [voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)].

[48] La preuve produite par l'Opposante et décrite précédemment établit que les marques KERACOLOR, KERABOND et KERALASTIC de l'Opposante étaient suffisamment connues au Canada au 31 octobre 2005 pour annuler le caractère distinctif de la Marque comme j'ai déjà conclu que la Marque risque de créer de la confusion avec au moins la marque KERACOLOR de l'Opposante. Par conséquent, je maintiens également le dernier motif d'opposition.

[49] Comme l'Opposante a eu gain de cause au regard de trois motifs d'opposition différents, il n'est pas nécessaire que je me prononce sur le premier motif d'opposition invoqué par l'Opposante.

## **VII Conclusion**

[50] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du par. 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément au par. 38(8) de la Loi.

FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), LE 16 FÉVRIER 2010.

Jean Carrière,  
Membre, Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme  
Mylène Borduas