



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

Référence : 2015 COMC 136
Date de la décision : 2015-08-04
TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

3M Company

Opposante

et

Integrity Supply Incorporated

Requérante

1,577,869 pour la marque de commerce
THERMSULATE

Demande

Contexte

[1] Le 16 mai 2012, la Requérante a produit la demande d'enregistrement n° 1,577,869 pour la marque de commerce THERMSULATE (la Marque).

[2] La demande est fondée sur l'emploi projeté en liaison avec des [TRADUCTION] « produits chimiques en polyuréthane pour la fabrication de mousse isolante et de produits d'étanchéité à l'air conçus pour les bâtiments résidentiels et commerciaux; revêtements en polyuréthane, en acrylique et en silicone pour l'industrie de la construction; produits d'isolation, notamment mousse isolante à pulvériser et mousse isolante pour l'industrie de la construction ».

[3] L'Opposante est propriétaire de quatre enregistrements pour la marque de commerce THINSULATE : l'enregistrement n° LMC246,164, qui vise des [TRADUCTION] « produits d'isolation thermique faits de fibres synthétiques non tissées pour les vêtements, sacs de

couchage et ainsi de suite »; l'enregistrement n° LMC521,799, qui vise des [TRADUCTION] « produits d'isolation acoustique, nommément produits d'isolation acoustique pour les bâtiments, les véhicules motorisés, les navires, les appareils et les haut-parleurs »; l'enregistrement n° LMC603,314, qui vise des [TRADUCTION] « édredons, draps de lit, revêtements de matelas, oreillers, taies d'oreillers et couvertures de lit; chaussettes »; et l'enregistrement n° LMC602,106, qui vise des [TRADUCTION] « vêtements, nommément vestes, manteaux, gilets, pantalons, habits de neige, habits de ski, mitaines; articles chaussants, nommément souliers et bottes; gants et couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes ».

[4] La demande relative à la Marque a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 2 janvier 2013 et, le 3 juin 2013, l'Opposante s'y est opposée en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi). Les motifs d'opposition invoqués sont fondés sur les articles 12(1)d), 16(3)a) et 2 (caractère distinctif) de la Loi.

[5] La Requérente a produit une contre-déclaration le 30 août 2013 dans laquelle elle nie les allégations énoncées dans la déclaration d'opposition.

[6] Le 8 octobre 2013, l'Opposante a demandé l'autorisation de produire une déclaration d'opposition modifiée en vue de corriger une petite erreur typographique et en a obtenu l'autorisation.

[7] Comme preuve au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit d'Aleem Abdulla, souscrit le 27 décembre 2013 (l'affidavit de M. Abdulla). M. Abdulla n'a pas été contre-interrogé.

[8] Comme preuve au soutien de sa demande, la Requérente a produit l'affidavit de Robert Gray, souscrit le 21 avril 2014 (l'affidavit de M. Gray) et l'affidavit de Terri Beckman, souscrit le 22 avril 2014 (l'affidavit de M^{me} Beckman). Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[9] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été tenue.

Fardeau de preuve

[10] La Requérante a 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 [*John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), p. 298].

Analyse

Absence de droit à l'enregistrement – article 16(3)a)

[11] L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque compte tenu de l'emploi antérieur de ses marques de commerce THINSULATE. L'Opposante a, relativement à ce motif d'opposition, le fardeau initial de démontrer que ses marques de commerce étaient déjà en usage à la date de production de la demande relative à la Marque et d'établir que leur emploi n'avait pas été abandonné à la date de l'annonce de la demande de la Requérante [article 16(5)]. La seule preuve que l'Opposante a produite en l'espèce est l'affidavit de M. Abdulla, qui se compose de copies certifiées des enregistrements de l'Opposante et d'imprimés du site Web de l'Opposante, qui fourniraient des renseignements à propos de la nature des produits d'isolation phonique de marque THINSULATE de l'Opposante. Les imprimés sont datés du 23 décembre 2013, ce qui est largement postérieur à la date pertinente pour l'examen de ce motif d'opposition. De plus, les imprimés ne constituent pas une preuve d'emploi en liaison avec les produits au sens de l'article 4 de la Loi. Comme l'Opposante n'a produit aucune preuve d'emploi de ses marques de commerce, ce motif d'opposition est rejeté.

Absence de caractère distinctif – article 2

[12] L'Opposante allègue que la Marque ne distingue pas ni n'est adaptée à distinguer les produits de la Requérante de ceux de l'Opposante en liaison avec lesquels elle a enregistré et elle emploie ses marques de commerce THINSULATE.

[13] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, un opposant doit démontrer que ses marques de commerce étaient devenues suffisamment connues au moment où la procédure d'opposition a été engagée pour faire perdre à la marque visée par la demande son caractère distinctif [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF) et *Motel 6, Inc c No. 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44, p. 58 (CF 1^{re} inst)].

[14] Comme je l'ai indiqué précédemment, en l'espèce, l'Opposante n'a pas produit une preuve suffisante pour me permettre de conclure que ses marques de commerce sont devenues connues dans une quelconque mesure. Elle ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif.

[15] Par conséquent, ce motif d'opposition est également rejeté.

Non-enregistrabilité – article 12(1)d)

[16] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec ses marques de commerce THINSULATE (enregistrements n^{os} LMC246,164, LMC521,799, LMC603,314 et LMC602,106).

[17] La date pertinente pour l'examen du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registrare des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[18] Entre autres éléments de preuve, l'Opposante a produit des copies de ses enregistrements [voir les para. 2 à 5 et les Pièces « A » à « D » de l'affidavit de M. Abdulla]; j'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre, et je confirme que ces enregistrements sont en règle [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l'égard de ce motif. Comme l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, la Requérante doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de commerce THINSULATE de l'Opposante.

[19] J'estime que l'enregistrement n° LMC521,799, qui vise des [TRADUCTION] « produits d'isolation acoustique... pour les bâtiments... », représente la meilleure chance pour l'Opposante d'obtenir gain de cause, comme les produits qui sont visés par les autres enregistrements de l'Opposante se rapportent tous principalement à des vêtements et à des produits liés au linge de maison ou à des produits d'isolation pour de tels produits. Je vais donc me concentrer sur cet enregistrement dans mon analyse relative à la confusion.

[20] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi porte que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[21] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : *a*) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; *b*) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; *c*) le genre de produits, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce; et *e*) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC)].

Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[22] Les marques de commerce des parties sont toutes deux formées d'un mot inventé et possèdent toutes deux un certain caractère distinctif inhérent. Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être renforcé par la promotion ou l'emploi.

[23] Comme je l'ai indiqué précédemment, l'Opposante n'a produit aucune preuve d'emploi de sa marque de commerce et sa preuve ne me permet pas de tirer de conclusions significatives quant à la mesure dans laquelle sa marque de commerce est devenue connue, le cas échéant.

[24] De même, la demande relative à la Marque est fondée sur un emploi projeté au Canada et, bien que l'affidavit de M. Gray fournisse des renseignements sur le genre d'entreprise et de produits de la Requérante et comprenne des photographies de produits arborant la Marque [voir les para. 2 à 8 et la Pièce « A »], il ne dit pas si la Requérante a effectivement offert en vente ou vendu des produits arborant la Marque. Ainsi, je ne suis pas non plus en mesure de conclure qu'il y a eu emploi de la Marque au sens de l'article 4 de la Loi.

[25] M. Gray n'indique pas non plus si les produits de la Requérante ont été annoncés ou publicisés en liaison avec la Marque. M. Gray joint comme Pièce « B » à son affidavit une Fiche technique d'évaluation du Conseil national de recherches du Canada (« CNRC ») produite par le Centre canadien de matériaux de construction (« CCMC »). Selon M. Gray, la fiche présente des marques de commerce pour un certain isolant en mousse de polyuréthane rigide pulvérisée de densité moyenne, dont la Marque.

[26] Contrairement à ce que la Requérante a soutenu, j'estime que cette fiche ne constitue pas un emploi de la Marque au sens de l'article 4 de la Loi. De plus, bien que M. Gray affirme que les fabricants, les rédacteurs de devis, les organismes de réglementation, les architectes, les entrepreneurs et les ingénieurs emploient ces évaluations, il n'y a aucune preuve quant au nombre d'entre eux qui les ont effectivement employées et en particulier au nombre d'entre eux qui ont accédé à cette fiche technique d'évaluation précise qui présente la Marque [affidavit de M. Gray, para. 6 à 8, Pièces « B » et « C »].

[27] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que ce facteur, qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, ne favorise ni l'une ni l'autre des parties.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque a été en usage

[28] Comme l'existence de l'enregistrement de l'Opposante me permet seulement de conclure à un emploi *de minimus* [*Entre Computer Centers Inc c Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC), p. 430] et comme la Requérante n'a produit aucune preuve déterminante que la Marque a été employée, j'estime que ce facteur ne favorise de manière significative ni l'une ni l'autre des parties.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[29] S'agissant des facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d) de la Loi, l'appréciation de la probabilité de confusion aux termes de l'article 12(1)d) de la Loi repose sur la comparaison de l'état déclaratif des produits qui figure dans la demande relative à la Marque avec l'état déclaratif des produits qui figure dans l'enregistrement de l'Opposante [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF) et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Cet examen des états déclaratifs doit cependant être effectué dans l'optique de déterminer le genre probable d'entreprise ou de commerce envisagé par les parties, et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober. Une preuve de la nature véritable des commerces des parties est utile à cet égard [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et *American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[30] La demande relative à la Marque vise des [TRADUCTION] « produits chimiques en polyuréthane pour la fabrication de mousse isolante et de produits d'étanchéité à l'air conçus pour les bâtiments résidentiels et commerciaux; revêtements en polyuréthane, en acrylique et en silicone pour l'industrie de la construction; produits d'isolation, nommément mousse isolante à pulvériser et mousse isolante pour l'industrie de la construction ».

[31] L'enregistrement de l'Opposante vise des [TRADUCTION] « produits d'isolation acoustique, nommément produits d'isolation acoustique pour les bâtiments, les véhicules motorisés, les navires, les appareils et les haut-parleurs ».

[32] Des imprimés du site Web de l'Opposante qui, M. Abdulla affirme-t-il, sont fournis dans le but de révéler des renseignements à propos de ses produits d'isolation phonique de marque THINSULATE sont joints à l'affidavit de M. Abdulla [affidavit de M. Abdulla, para. 4, Pièce « E »]. Il a été statué que les imprimés de sites Web ne peuvent être invoqués pour établir la véracité de leur contenu [*Candrug Health Solutions Inc c Thorkelson* (2007), 60 CPR (4th) 35 (CF 1^{re} inst), inf. pour d'autres motifs (2008), 64 CPR (4th) 431 (CAF)]. Je souligne de toute manière que les imprimés sont très peu utiles à l'Opposante, comme ils ne renferment guère plus de renseignements que ce qui est déjà énoncé dans l'état déclaratif des produits de l'enregistrement de l'Opposante.

[33] Des renseignements quant au genre de produits de la Requérente sont présentés dans l'affidavit de M. Gray. Selon M. Gray, les produits de la Requérente sont employés à des fins d'isolation thermique et la Requérente ne vend aucun produit se rapportant à l'isolation phonique ou acoustique [affidavit de M. Gray, para. 3 à 5; Pièce « A »]. Le produit de la Requérente est vendu dans un baril de 45 gallons et est un système à deux phases. Il est pompé dans un doseur, mélangé dans un pistolet puis pulvérisé et appliqué [affidavit de M. Gray, para. 3].

[34] À l'appui de ces déclarations, M. Gray invoque la Fiche technique d'évaluation du CNRC et des renseignements à propos du CCMC, qui sont joints comme Pièces « B » et « C » à son affidavit. Selon M. Gray, la fiche présente des marques de commerce pour un isolant en mousse de polyuréthane rigide pulvérisée de densité moyenne, dont la Marque, et elle indique que cet isolant est employé à des fins d'isolation thermique. Il n'est aucunement fait mention qu'il soit employé à des fins d'isolation acoustique ou phonique [affidavit de M. Gray, para. 6 à 8; Pièces « B » et « C »].

[35] Si les produits des parties peuvent être employés à des fins différentes (c.-à-d. isolation thermique par rapport à isolation phonique), il n'en demeure pas moins que leurs produits sont dans les deux cas des produits d'isolation et qu'ils sont dans les deux cas destinés à être employés dans les bâtiments. De plus, je souligne que l'état déclaratif des produits figurant dans la demande relative à la Marque ne précise pas que les produits d'isolation de la Requérente sont destinés à être employés à des fins d'isolation thermique. J'estime par conséquent raisonnable de conclure que le genre de produits des parties est semblable et, en l'absence de preuve du

contraire, j'estime également raisonnable de conclure que les voies de commercialisation des parties seraient semblables.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce

[36] Dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al* [précité], la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énoncés à l'article 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties [voir également *Beverley Bedding & Upholstery Co c Regal Bedding & Upholstering Ltd* (1980), 47 CPR (2d) 145 (CF), p. 149, confirmée par (1982), 60 CPR (2d) 70 (CAF)]. Si les marques de commerce des parties ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire.

[37] Dans *Masterpiece*, la Cour suprême a fait observer que, même si le premier mot est souvent l'élément le plus important pour établir le caractère distinctif d'une marque de commerce [*Conde Nast Publications Inc c Union des éditions modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst)], il est préférable, lorsqu'il s'agit de comparer des marques entre elles, de se demander d'abord si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique.

[38] En l'espèce, les marques de commerce des parties sont toutes deux formées d'un mot inventé unique, et j'estime qu'aucune partie de ces mots ne se démarque comme étant plus frappante ou unique. On peut considérer la dernière partie des marques des parties comme étant un dérivé de « insulate » (isoler) et, compte tenu de la présence de THIN et de THERM figurant dans la première partie dominante des marques de commerce des parties, j'estime qu'il n'y a pas un degré de ressemblance particulièrement élevé entre elles. J'estime que la première partie des marques fait en sorte qu'elles ont une présentation et un son bien différents et qu'elles suggèrent des idées différentes. À cet égard, je souligne que THIN (mince) est un mot du dictionnaire d'usage courant qui est employé pour décrire l'épaisseur de quelque chose et que THERM, s'il en est, serait probablement considéré comme étant un dérivé de [TRADUCTION] « thermique », qui évoque l'idée de chaleur [*Canadian Oxford English Dictionary* (2d)]. Je peux prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire [voir *Envirodrive Inc c 836442 Alberta Ltd.*,

2005 ABQB 446 (CanLII); *Tradall SA c Devil's Martini Inc* (2011), 92 CPR (4th) 408 (COMC), para. 29].

Circonstance de l'espèce

[39] Comme autre circonstance de l'espèce, la Requérente a produit une preuve de l'état du registre pour démontrer que SULATE est un élément d'autres marques de commerce qui coexistent à l'heure actuelle dans le registre des marques de commerce et visent divers produits liés à l'isolation [voir l'affidavit de M^{me} Beckman, para. 2 à 7 et les Pièces « A » à « F »].

[40] Si la preuve de l'état du registre peut être utile pour montrer le caractère commun ou le caractère distinctif d'une marque de commerce ou d'une partie d'une marque par rapport à l'ensemble du registre, elle n'est pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer des conclusions quant à l'état du marché, et de telles conclusions ne peuvent être tirées que si un nombre significatif d'enregistrements pertinents est repéré [*Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst); et *Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[41] M^{me} Beckman a repéré seulement six marques de commerce renfermant l'élément SULATE dans le registre, et celles-ci ne sont pas toutes liées à des produits qui sont semblables à ceux des parties [affidavit de M^{me} Beckman, para. 2 à 8, Pièces « A » à « F »].

[42] J'estime que cela ne suffit pas pour tirer des conclusions quant à l'état du marché.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[43] Je suis d'avis que les différences entre les marques de commerce en l'espèce sont suffisantes pour éviter la confusion. Rien dans la preuve n'établit que la marque de commerce de l'une ou l'autre des parties est employée ou est devenue connue dans une quelconque mesure. Même s'il y a un certain recoupement dans le genre de produits et de services et les voies de commercialisation des parties, j'estime que les différences entre les marques de commerce dans la présentation, le son et l'idée suggérée suffisent à éviter toute probabilité raisonnable de confusion. Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, je conclus, par conséquent,

que, selon la prépondérance des probabilités, il n'existe pas de probabilité de confusion entre les marques de commerce en cause.

[44] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) est également rejeté.

Décision

[45] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition, conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Lisa Reynolds
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

Aucune audience tenue

Agents au dossier

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Pour l'Opposante

Taylor McCaffrey LLP

Pour la Requérente