



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

Référence : 2010 COMC 85  
Date de la décision : 2010-06-10

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION  
produite par Réno-Dépôt Inc. à l’encontre  
de la demande d’enregistrement  
n° 1318429 pour la marque de commerce  
RENOVA au nom de Albi Homes Ltd.**

[1] Le 29 septembre 2006, Albi Homes Ltd. [la Requérante] a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce RENOVA [la Marque] fondée sur l’emploi projeté au Canada en liaison avec les services suivants : planification, conception, estimation et réalisation de réparations, de remodelages, d’améliorations et/ou de rénovations intérieures et extérieures pour les logements [les Services] depuis au moins le 31 janvier 2003.

[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 13 juin 2007.

[3] Le 13 août 2007, Réno-Dépôt Inc. [l’Opposante] a produit une déclaration d’opposition. Le 30 octobre 2007, l’Opposante a obtenu la permission de produire une déclaration d’opposition modifiée afin de corriger des erreurs d’écriture. Les motifs d’opposition peuvent être résumés de la manière suivante :

1. La demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 [la Loi] puisqu’à la date de production de la demande;
  - a) la Requérante n’avait pas employé la Marque en liaison avec les Services à la date revendiquée dans la demande; b) la marque que la Requérante allègue avoir utilisée n’est

pas la Marque; c) par ailleurs ou en plus, l'emploi allégué de la Marque en liaison avec les Services a été abandonné en tout ou en partie; et d) la déclaration de la Requérante affirmant qu'elle était convaincue d'avoir le droit d'employer la Marque était fausse compte tenu du contenu de la déclaration d'opposition.

2. La Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec 11 marques de commerce déposées figurant à l'annexe A de la déclaration d'opposition.
3. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque puisque, contrairement à l'alinéa 16(1)a) de la Loi, à la date de premier emploi revendiquée dans l'enregistrement ainsi qu'à toute autre date pertinente, la Marque créait de la confusion avec une ou plusieurs marques de l'Opposante, comme le montre l'annexe A de la déclaration d'opposition, lesquelles ont toutes été employées ou rendues connues au Canada par l'Opposante ou son licencié ou son prédécesseur en titre, en liaison avec les marchandises, les services et la vente d'articles de quincaillerie, d'accessoires et de matériaux de décoration et de construction, y compris la vente et l'installation de produits de quincaillerie, de rénovation et de décoration; fourniture de conseils en matière de quincaillerie, de rénovation et de décoration, y compris, par exemple, la fourniture de conseils pour la planification de la construction de maisons résidentielles, de rénovations résidentielles intérieures (à savoir cuisine, salle de bain et sous-sol), de rénovations résidentielles extérieures (à savoir cabanon, terrasse, clôture, garage, patio); et tous les produits et services figurant dans les détails des enregistrements joints à l'annexe A de la déclaration d'opposition.
4. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque puisque, contrairement à l'alinéa 16(1)c) de la Loi, à la date de premier emploi revendiquée, ainsi qu'à toute date pertinente, la Marque créait de la confusion avec les noms commerciaux suivants : RÉNO DÉPÔT INC., RENO-DEPOT, RÉNODÉPÔT INC., RENODEPOT, RÉNO DÉPÔT, RENO DEPOT qui ont tous été employés antérieurement au Canada par l'Opposante, son licencié ou son prédécesseur en titre, en liaison avec les marchandises, les services et la vente d'articles de quincaillerie, d'accessoires et de matériaux de décoration et de construction, y compris la vente et l'installation de produits de quincaillerie, de rénovation et de décoration; fourniture de conseils en matière de

quincaillerie, de rénovation et de décoration, y compris, par exemple, la fourniture de conseils pour la planification de la construction de maisons résidentielles, de rénovations résidentielles intérieures (à savoir cuisine, salle de bain et sous-sol), de rénovations résidentielles extérieures (à savoir cabanon, terrasse, clôture, garage, patio); et tous les produits et services énumérés dans les détails de l'enregistrement joints à l'annexe A de la déclaration d'opposition.

5. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque puisque, contrairement au paragraphe 16(1) de la Loi, a) la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi; b) la Marque n'est pas une marque employée, mais constitue plutôt une marque projetée ou une marque dont l'emploi a été abandonné; et c) la Marque n'est pas enregistrable ou ne peut être considérée comme une marque de commerce.
6. La Marque n'est pas distinctive et n'est pas adaptée à distinguer les Services des marchandises ou des services de l'Opposante compte tenu du contenu de la déclaration d'opposition; et la Marque a été employée par des tiers hors du cadre de l'emploi sans licence prévu à l'article 50 de la Loi.

[4] Bien que la déclaration d'opposition indique erronément que la date de premier emploi revendiquée de la Marque est le 1<sup>er</sup> juillet 2006 s'agissant des motifs d'opposition fondés sur les alinéas 16(1)a) et c) de la Loi, ces motifs demeurent valides.

[5] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle conteste les allégations de l'Opposante et demande que l'Opposante en fasse la preuve absolue.

[6] L'Opposante n'a produit aucune preuve à l'appui de son opposition.

[7] À l'appui de sa demande, la Requérante a produit un affidavit de Ryan B. Atkins, souscrit le 17 octobre 2008, comprenant les pièces A à C et des copies certifiées des historiques de dossier par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) pour les demandes n° 1318429 (RENOVA), n° 1318428 (ALBI RENOV A) et n° 1318285 (ALBI RENOV A & Dessin, illustrée ci-dessous).



[8] Seule la Requérente a produit un argumentaire écrit. Aucune partie n'a demandé d'audience.

#### Preuve de la Requérente

*Ryan B. Atkins*

[9] M. Atkins est avocat général et directeur financier pour la Requérente. Dans son affidavit, M. Atkins indique que la Requérente a employé la Marque au Canada de façon continue depuis au moins le 31 janvier 2003 en liaison avec les Services.

[10] M. Atkins joint des documents à son affidavit qui selon lui démontre l'emploi de la Marque en liaison avec les Services. M. Atkins a également produit en preuve des échantillons représentatifs de publicités pour les Services. Je traiterai plus en détail des échantillons d'emploi et de publicité dans le cadre de l'examen du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*b*).

[11] Aux paragraphes cinq à sept et neuf et dix de son affidavit, M. Atkins fait valoir son opinion sur différentes questions de fond concernant la procédure d'opposition. Le bien-fondé de cette opposition est la question que doit trancher le registraire au vu de la preuve figurant au dossier de la présente procédure. Par conséquent, les opinions du souscripteur de l'affidavit sur ces questions ne seront pas considérées [voir *British Drug Houses Ltd. c. Battle Pharmaceuticals* (1944), 4 C.P.R. 48, p. 53 et *Les Marchands Deco Inc. c. Society Chimique Laurentide Inc.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 25 (C.O.M.C.)].

#### Fardeau de preuve

[12] C'est à la Requérente qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de faire en sorte que chacun de ses motifs d'opposition soit dûment plaidé et de s'acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits sur lesquels elle appuie ses motifs

d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), p. 298].

### Motifs fondés sur l'article 30

[13] La date pertinente pour l'examen des motifs d'opposition fondés sur l'article 30 de la Loi est la date à laquelle la demande a été produite [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), p. 475 et *Tower Conference Management Co. c. Canadian Exhibition Management Inc.* (1990), 28 C.P.R. (3d) 428, p. 432 (C.O.M.C.)], à savoir le 29 septembre 2006.

### *Motif fondé sur l'alinéa 30b)*

[14] L'Opposante n'a produit aucune preuve à l'appui de ce motif d'opposition. L'Opposante peut, cependant, s'appuyer sur la preuve de la Requérante pour satisfaire à son fardeau de preuve initial [voir *Molson Canada c. Anheuser-Busch Inc.*, (2003), 29 C.P.R. (4th) 315 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), et *York Barbell Holdings Ltd. c. ICON Health and Fitness, Inc.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 156 (C.O.M.C.)] en liaison avec ce motif, mais elle a l'obligation de démontrer que la preuve de la Requérante est « manifestement incompatible » avec les revendications de la Requérante mises de l'avant dans sa demande [voir *Ivy Lea Shirt Co. c. 1227624 Ontario Ltd.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 562, p. 565 et 566 (C.O.M.C.), confirmée par 11 C.P.R. (4th) 489 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

[15] Aucun des documents joints à l'affidavit de M. Atkins comme échantillon d'emploi de la Marque n'affiche le mot « Renova » seul.

[16] Les documents dont il est question ci-dessous affichent le mot « Renova » en liaison avec le mot « Albi » sans mettre l'accent sur le mot « Renova » de quelque façon que ce soit :

- Communiqué de presse daté du 31 janvier 2003 faisant la publicité des nouveaux services de rénovation, réparation et de remodelage de la Requérante sous un nouveau nom :  
ALBI RENOVA.
- Article publié dans le New Homes Section du journal *Calgary Herald* daté du 15 février 2003.
- Plan de charpente des solives pour une rénovation daté du 2 octobre 2002.

- Modification à la description d'un projet de rénovation datée de décembre 2003.
- Permis d'achèvement des travaux d'aménagement de la ville de Calgary (la Requérante est inscrite comme agent) daté de mars 2004.

[17] Je conclus que ces documents ne démontrent pas l'emploi de la Marque. Si ma conclusion est incorrecte, seule la modification à la description du projet de rénovation datée de décembre 2003 correspond à un emploi de la Marque, au sens du paragraphe 4(2) de la Loi. Au mieux, les autres documents témoignent de l'emploi du nom commercial « Albi Renova ».

[18] Je conclus que les occurrences d'emploi du mot « Renova » dans le dessin ci-dessous ne constituent pas un emploi de la Marque, mais plutôt un emploi de la marque ALBI RENOVA & Dessin, visée par la demande d'enregistrement n° 1318285 :



[19] Certains documents et échantillons de publicité contiennent le mot « Renova », figurant ci-dessous :



Dans ce dessin, le mot « Renova » est souligné et est écrit dans une police différente en plus de comporter un « R » stylisé et d'être séparé du mot « Albi », les mots étant un au-dessus de l'autre et non côte à côte. Par conséquent, j'estime que les documents et les échantillons de publicité suivants comportant le mot Renova sous cette forme constituent des preuves d'emploi de la Marque au sens du paragraphe 4(2) de la Loi à la date pertinente [voir *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535, *Munsingwear Inc. c. Promafil Canada Ltd.* (1984), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.), et *Playboy Enterprises Inc. c. Germain* (1978), 39 C.P.R. (2d) 32 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)] :

- Descriptions d'un projet de rénovation, feuilles de sélection, accords contractuels et documentation au sujet du projet en question, incluant des factures datées de février 2003, avril 2003, juin 2003, juillet 2003 et septembre 2003.
- Description d'un projet de rénovation et accords contractuels datés de novembre 2003.
- Publicités dans le magazine Calgary Renovations Home Improvement and Design datées de l'été 2004, de l'hiver 2004 et de l'hiver 2005.

[20] Le fait que l'affidavit de M. Atkins ne comprenne pas d'échantillons d'emploi du mot « Renova » n'est pas fatal en soi. Après une lecture objective de l'ensemble de l'affidavit de M. Atkins, je suis convaincue que la preuve produite n'est pas manifestement incompatible avec la date revendiquée de premier emploi de la Requérante pour la Marque. Dans son affidavit, M. Atkins atteste l'emploi de la Marque depuis la date revendiquée dans la demande et fournit des échantillons d'emploi et de publicité et je conviens que ces derniers démontrent l'emploi de la Marque. Compte tenu du fait que la Requérante n'a pas à prouver l'emploi continu de la Marque depuis la date de premier emploi revendiquée de la demande, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau d'établir que la preuve de la Requérante est manifestement incompatible avec la date de premier emploi revendiquée, soit le 31 janvier 2003.

[21] L'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial et par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*b*) est rejeté.

*Motif fondé sur l'alinéa 30i)*

[22] L'alinéa 30*i*) de la Loi exige que la demande comprenne une déclaration portant que le requérant est convaincu d'avoir le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les services. La Requérante a fourni cette déclaration dans sa demande.

[23] Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration requise, un motif fondé sur l'alinéa 30*i*) ne devrait être accueilli qu'exceptionnellement, comme lorsqu'il est possible de prouver que le requérant a fait preuve de mauvaise foi [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152, p. 155 (C.O.M.C.)].

[24] Comme la présente affaire n'a rien d'exceptionnel en ce qu'il n'y aucune preuve de mauvaise foi, je rejette ce motif d'opposition.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d)

[25] La date pertinente pour déterminer la probabilité de confusion suivant l'alinéa 12(1)d) de la Loi est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

[26] Suivant l'alinéa 12(1)d) de la Loi, l'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec les marques déposées suivantes :

Marque de commerce	Enregistrement n°
RENO DEPOT	LMC527493
	LMC 550695
	LMC 550696
RENO-DEPOT	LMC 428486
	LMC 439001
RÉNO-DÉPÔT L'ENTREPÔT DE LA RÉNOVATION	LMC 452238
	LMC 522617
RÉNO-DÉPÔT LE PREMIER ENTREPÔT DE LA RÉNOVATION	LMC 430926
RENODEPOT	LMC 527494
RENODEPOT.COM	LMC 601880
WWW.RENODEPOT.COM	LMC 601878

À moins d'indication contraire, je me référerai collectivement à ces marques de commerce déposées, désignées dans la déclaration d'opposition, à l'aide de l'expression les « Marques citées ».



[27] En l'espèce, j'estime qu'il est approprié pour le registraire d'exercer son pouvoir discrétionnaire afin de déterminer si les Marques citées sont toujours en règle à ce jour [voir *Quaker Oats Co. of Canada Ltd. / La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée. c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410, p. 411 (C.O.M.C.)]. Puisque l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial concernant le présent motif d'opposition, il incombe à la Requérante de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les Marques citées.

[28] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique 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 marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[29] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit prendre en compte toutes les circonstances pertinentes, y compris celles expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, c'est-à-dire : *a*) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; *b*) la période pendant laquelle chaque marque a été en usage; *c*) le genre de marchandises, 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 ces facteurs n'est pas forcément le même. [voir, de façon générale, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 321 (C.S.C.)]

[30] Avant d'examiner les circonstances pertinentes de l'espèce, je considérerai d'abord deux prétentions générales formulées par la Requérante dans son plaidoyer écrit.

[31] La Requérante fait valoir un argument fondé sur l'état du registre concernant l'élément « depot », selon lequel le mot « dépôt » figure dans plus de 252 marques déposées ou pendantes

au registre. Aucune preuve à cet égard n'a été produite. Lors des procédures d'opposition, le registraire n'exerce son pouvoir discrétionnaire concernant ce qui figure au registre qu'à l'égard de ce qui n'est pas prouvé, sauf pour vérifier si des demandes et des enregistrements de marques de commerce dûment plaidés sont expirés, comme je l'ai fait en l'espèce. Sans preuve, je ne peux me prononcer sur cette prétention.

[32] La Requérante a également fait valoir que comme les Marques citées n'ont pas été soulevées en objection à l'enregistrabilité de la Marque à l'étape de l'examen, cela prouve qu'il n'y pas de probabilité de confusion entre la Marque et les Marques citées. Cet argument n'est pas pertinent pour la preuve de la Requérante. La décision d'un examinateur n'a pas valeur de précédent pour la Commission parce que le fardeau de la preuve et la preuve à produire devant l'examineur ne sont pas les mêmes que devant la Commission [voir *Thomas J. Lipton Inc. c. Boyd Coffee Co.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.), p. 277 et *Procter & Gamble Inc. c. Morlee Corp.* (1993), 48 C.P.R. (3d) 377 (C.O.M.C.), p. 386].

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

[33] La Requérante a concédé que le mot « reno » est une abréviation bien connue du mot « rénovation ». De plus, je suis consciente que le mot « renova » est essentiellement la conjugaison du verbe « rénover » au passé simple en français. La Marque est suggestive des Services et par conséquent, je conclus que le caractère distinctif inhérent de la Marque est faible.

[34] Je ne peux m'appuyer sur la preuve de la Requérante pour déterminer la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue. Plus précisément, l'affidavit de M. Atkins n'inclut pas de chiffres concernant les ventes ou les dépenses publicitaires. De plus, aucun chiffre n'est donné concernant la diffusion des publicités produites comme pièces, ni aucun autre élément de preuve qui permettrait de déterminer la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue sur le marché canadien.

[35] La Requérante fait valoir que le caractère distinctif inhérent des Marques citées est faible parce qu'une partie importante de chacune est suggestive des services de l'Opposante. Plus




précisément, la Requérante fait valoir que « reno » est une abréviation bien connue de « renovation » et que « depot » est un mot du dictionnaire qui signifie « place », « entrepôt » ou « dépôt ». Cependant, bien que « réno » (reno) puisse faire penser à « rénovation » (renovation) et que « dépôt » (depot) soit un mot de la langue courante, le mot inventé « réno-dépôt » (reno-depot) renforce effectivement dans une certaine mesure le caractère distinctif inhérent des Marques citées.

[36] L’Opposante n’a produit aucun élément de preuve. Dans ces circonstances, la simple existence des enregistrements peut tout au plus démontrer l’emploi *de minimus* et ne permet pas d’inférer un emploi important et continu des Marques citées [voir *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)]. Par conséquent, je ne peux déterminer la mesure dans laquelle les Marques citées sont devenues connues.

6(5)(b) – la période pendant laquelle chacune a été en usage

[37] La demande d’enregistrement revendique l’emploi de la Marque depuis le 31 janvier 2003. L’échantillon d’emploi le plus ancien de la Marque jointe à l’affidavit de M. Atkins est daté de février 2003 :

[38] Les Marques citées revendiquent les dates de premier emploi suivantes :

Marque de commerce	N° d’enregistrement	Date de premier emploi
RENO DEPOT	LMC527493	Depuis au moins le 3 mai 1994
	LMC550695	Depuis au moins le 30 octobre 1999
	LMC550696	Depuis au moins le 30 octobre 1999
RENO-DEPOT	LMC 428486	Déclaration d’emploi produite le 3 mai 1994
	LMC 439001	Déclaration d’emploi produite le 20 mai 1994

RÉNO-DÉPÔT L'ENTREPÔT DE LA RÉNOVATION	LMC 452238	Depuis au moins le 16 mars 1993
<b>RÉNO-DÉPÔT</b> <b>L'ENTREPÔT</b> <b>DE LA RÉNOVATION</b>	LMC 522617	Depuis au moins le 16 mars 1993
RÉNO-DÉPÔT LE PREMIER ENTREPÔT DE LA RÉNOVATION	LMC 430926	Déclaration d'emploi produite le 2 juin 1994
RENODEPOT	LMC 527494	Depuis au moins le 3 mai 1994
RENODEPOT.COM	LMC 601880	Depuis au moins le 27 avril 1997
WWW.RENODEPOT.COM	LMC 601878	Depuis au moins le 27 avril 1997

[39] Comme je l'ai dit précédemment, la seule existence des enregistrements établit tout au plus l'emploi *de minimus* et ne permet pas d'inférer un emploi significatif et continu des Marques citées.

*6(5)c) – la nature des services*

[40] C'est l'analyse de l'état déclaratif des services de la Requérante, tel que définie dans sa demande, par rapport aux marchandises et services enregistrés de l'Opposante qui déterminera ma décision sur ce point [voir *Esprit International c. Alcohol Countermeasure Systems Corp.* (1997), 84 C.P.R. (3d) 89].

[41] La Requérante a produit une demande d'enregistrement de la Marque pour « planification, conception, estimation et réalisation de réparations, de remodelages, d'améliorations et/ou de rénovations intérieures et extérieures pour les logements ». Les enregistrements des Marques citées portent sur divers marchandises et services, mais je n'analyserai que les services qui sont, à mon avis, les plus pertinents concernant les Services.

[42] À l'exception de RENODEPOT.COM (LMC601880) et WWW.HOMEDEPOT.COM (LMC601878), les états déclaratifs enregistrés des services font tous état de services de la nature suivante, que j'estime être des plus pertinents pour trancher cette question en vertu de l'alinéa 6(5)c) de la Loi :

Opération, promotion et gestion de magasins spécialisés dans la vente au gros et au détail d'articles de quincaillerie, de matériaux et accessoires de construction, de rénovation et de décoration, d'appareils domestiques et ménagers, d'articles et accessoires de jardinage, de meubles, de peinture, vernis et solvants;

vente et installation de produits de quincaillerie, rénovation et décoration;

conseil en matière de quincaillerie, rénovation et décoration;

[43] Des services de l'Opposante énumérés ci-dessus, ceux qui ressemblent le plus aux Services sont l'installation de produits pour la rénovation et la fourniture de conseils en matière de rénovation. Dans la mesure où la Marque et les Marques citées sont liées aux services de rénovation, la nature des services se recoupe quelque peu.

[44] Les services en liaison avec RENODEPOT.COM (LMC601880) et WWW.HOMEDEPOT.COM (LMC601878) concernent l'exploitation d'un site Web destiné à la vente d'articles de quincaillerie, matériaux et accessoires de construction, de rénovation et de décoration et la fourniture de conseils en matière de quincaillerie, rénovation et décoration. Les services de ce site Web sont similaires aux Services, mais seulement dans la mesure où ils concernent la rénovation.

*Alinéa 6(5)d) – la nature du commerce*

[45] Concernant la première et la troisième catégorie des services de l'Opposante décrite au paragraphe 42, la Requérante fait valoir que le commerce de l'Opposante implique la gestion de magasins vendant des produits et offrant des conseils aux clients (les « bricoleurs ») en matière de travaux rénovation et de construction que les clients ont l'intention d'effectuer eux-mêmes. Comme l'Opposante n'a pas fourni d'élément de preuve et considérant l'interprétation légitime des états déclaratifs des services enregistrés, j'accepte l'argument de la Requérante.

[46] La Requérante fait valoir que, à l'inverse, son commerce concerne la fourniture de services de réparation et de rénovation qui sont planifiés, gérés et effectués par ses employés sans participation de la part des clients, à l'exception d'une aide mineure dans les premières étapes de planification des projets. Je suis d'accord.

[47] Les services de l'Opposante qui ne sont pas similaires aux Services sont « la vente et l'installation de [...] produits de rénovation ». Il y a un certain recoupement entre les services de « vente et d'installation de [...] produits de rénovation » de l'Opposante et les Services. L'Opposante n'a produit aucun élément de preuve concernant la nature du commerce en liaison avec les services. En d'autres termes, il n'est pas possible de déterminer avec certitude si les services de « vente et d'installation de [...] produits de rénovation » ne sont qu'accessoires au commerce de vente en gros et au détail de l'Opposante, que j'ai accepté comme étant d'une nature différente du commerce de la Requérante, ou s'ils sont offerts indépendamment des services de vente en gros et au détail. Compte tenu du fait que les services de « vente et d'installation de [...] produits de rénovation » ne sont pas identiques aux Services et en l'absence de preuve concernant la nature du commerce de l'Opposante, j'estime qu'il n'y a pas lieu d'inférer que les voies de commercialisation des parties se recoupent directement.

[48] Indépendamment de la possibilité d'un recoupement entre les services ou les voies de commercialisation, la Requérante fait valoir que ses services sont chers et que compte tenu du fait qu'ils impliquent que les clients doivent inviter des étrangers dans leur maison pour effectuer les rénovations, ils sont tels que les clients porteront fort probablement une attention considérable à la recherche des fournisseurs de services, ce qui diminue la probabilité de confusion entre la Marque et les Marques citées. Mon examen de l'affidavit de M. Atkins montre l'existence de contrats entre la Requérante et ses clients, ce qui démontre l'existence de frais pour les Services allant de 30 000 \$ à 256 000 \$. J'accepte les arguments de la Requérante selon lesquels la probabilité de confusion est réduite puisque les services sont chers et qu'ils sont achetés seulement après un examen attentif [voir *General Motors Corp. c. Bellows* (1949), 10 CPR 101, p. 116 et 117 et *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 247 (C.A.F.)].

*6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent*

[49] Dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son ou dans les idées qu'elles suggèrent est le facteur dominant et les autres facteurs jouent un rôle mineur dans l'ensemble des circonstances pertinentes [voir *Beverly*

*Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2) 145, confirmée par . 60 C.P.R. (2d) 70 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

[50] À titre préliminaire, je note qu'à mon avis il n'y a pas de réelle différence entre les versions anglaises et françaises des éléments RÉNO-DÉPÔT (RENO-DEPOT) des Marques citées.

[51] Cependant, pour déterminer la probabilité de confusion, il n'est pas approprié de décomposer les marques de commerce en leurs éléments constitutifs; les marques doivent plutôt être considérées dans leur entièreté [voir *British Drug Houses Ltd. c. Battle Pharmaceuticals*, [1944] Ex. C.R. 239, p. 251, confirmée par [1946] R.C.S. 50 et *United States Polo Assn. c. Polo Ralph Lauren Corp.* (2000), 9 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 51 au par. 18, confirmée par [2000] A.C.F. n° 1472 (C.A.)]. De plus, la confusion est peu probable dans les situations où les marques partagent des éléments identiques, mais affichent aussi des différences majeures [voir *Foodcorp Ltd. c. Chalet Bar B Q (Canada) Inc.* (1982), 66 C.P.R. (2d) 56, p. 73 (C.A.F.)]. Pour cette raison, le simple fait que la Marque et les Marques citées partagent un élément commun (RENO) n'est pas déterminant.

[52] Ultimement, lorsqu'on considère les marques comme un tout, je ne suis pas convaincue que le simple fait que la Marque comporte l'élément suggestif RENO suffit pour conclure qu'elle a un degré de similitude important soit dans la présentation soit dans le son avec les Marques citées. Le mot « Renova » est très différent dans le son et la présentation des Marques citées, lesquelles comprennent toutes l'élément dominant RENO-DEPOT. De plus, certaines des Marques citées (LMC550695; LMC550696) comportent des éléments graphiques qui servent à les distinguer davantage de la Marque.

[53] L'idée que suggère la Marque est la rénovation. Les Marques citées affichent toutes l'élément RENO-DEPOT qui suggère l'idée d'un entrepôt de rénovation. Certaines des Marques citées (LMC452238; LMC522617; LMC430926) incluent également le mot RÉNOVATION qui renforce encore plus l'idée de « rénovation ».

[54] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la différence importante entre la Marque et les Marques citées en matière de son et d'apparence sont suffisamment importantes pour écarter toutes les similitudes concernant les idées suggérées.

*Conclusion concernant l'alinéa 12(1)d)*

[55] Ayant considéré toutes les circonstances pertinentes, plus particulièrement, la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage, la nature du commerce et les différences entre les marques dans le son et la présentation, je suis convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et n'importe laquelle des Marques citées.

[56] Au vu de ce qui précède, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi.

Motifs d'opposition fondés sur le droit à l'enregistrement

[57] La date pertinente pour considérer les motifs d'opposition fondés sur le droit à l'enregistrement est la date de premier emploi revendiquée par la Requérante, c'est-à-dire le 31 janvier 2003 [voir par. 16(1) de la Loi].

[58] En dépit du fait que la Requérante devait prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y avait pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de commerce ou noms commerciaux de l'Opposante, cette dernière a le fardeau initial de prouver que les marques de commerce et les noms commerciaux invoqués à l'appui de ses motifs d'opposition fondés sur les alinéas 16(1)a) et 16(1)c) de la Loi étaient employés à la date revendiquée de premier emploi de la Requérante et n'avaient pas été abandonnées à la date de publication de la demande [paragraphe 16(5) de la Loi].

*Alinéa 16(1)a) de la Loi*



[59] Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)a) de l'Opposante s'appuie sur les mêmes marques déposées qu'elle avait utilisées pour son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) concernant l'enregistrabilité, à savoir les Marques citées.

[60] Comme je l'ai fait remarquer précédemment, l'Opposante n'a produit aucune preuve d'emploi des Marques citées. Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de prouver l'emploi antérieur de l'une des quelconque Marques citées. Je rejette donc le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)a) de la Loi.

*Alinéa 16(1)c) de la Loi*

[61] Comme l'Opposante n'a produit aucune preuve, je conclus qu'elle ne s'est pas acquittée de son fardeau de prouver l'emploi antérieur de ses noms commerciaux allégués, nommément, RÉNO DÉPÔT INC., RENO-DEPOT, RÉNODÉPÔT INC., RENODEPOT, RÉNO DÉPÔT, RENO DEPOT. Par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)c) de la Loi.

*Paragraphe 16(1) de la Loi*

[62] L'Opposante soutient que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque puisque, contrairement à ce que prévoit la partie introductive du paragraphe 16(1) de la Loi, a) la demande ne respecte pas les exigences de l'art. 30 de la Loi; b) la Marque n'est pas une marque employée, mais plutôt une marque projetée; c) la Marque n'est pas enregistrable ou ne peut être considérée comme une marque de commerce.

[63] La partie introductive du paragraphe 16(1) de la Loi ne peut former la base d'un motif d'opposition, au sens du paragraphe 38(2) de la Loi, puisque l'ensemble du paragraphe 16(1) de la Loi porte sur le motif d'opposition fondé sur le droit à l'enregistrement. Par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé seulement sur la partie introductive du paragraphe 16(1) de la Loi.

Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

[64] Bien que la Requérante ait le fardeau de montrer que la Marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses marchandises de celles des autres partout au Canada [voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)], l'Opposante doit s'acquitter d'un fardeau initial en démontrant les faits sur lesquels s'appuie le motif de l'absence de caractère distinctif. La date pertinente pour l'appréciation du caractère distinctif est la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 317 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

[65] L'Opposante paraît avoir plaidé le motif de la non-distinctivité comme un motif d'opposition à deux volets, le premier concernant les droits de marque de l'Opposante et le second, porte l'emploi de la Marque sans licence. L'Opposante n'a produit aucune preuve factuelle concernant le deuxième volet de ce motif d'opposition. Je conclus donc qu'elle ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve, je le rejette en conséquence.

[66] En ce qui concerne le premier volet du motif et compte tenu du fardeau de la preuve, l'Opposante devait prouver qu'à la production de la déclaration d'opposition, les Marques citées étaient devenues suffisamment connues pour détruire le caractère distinctif de la Marque [voir *Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2004), 40 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 553, confirmée par (2006), 48 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 427 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. L'Opposante n'a pas produit de preuve à l'appui de ce motif d'opposition. Par conséquent, je rejette le premier volet du motif d'opposition fondé sur l'absence de critère distinctif.

[67] Compte tenu de ce qui précède, je rejette l'ensemble du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

### Décision

[68] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi.

---

Andrea Flewelling  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada