

TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 27
Date de la décision: 2011-02-15

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par General Paint Corp. à
l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1308670 pour la
marque de commerce HIGH
PERFORMANCE BEAUTY au nom de
Valspar Sourcing, Inc.**

[1] Le 11 juillet 2006, Valspar Sourcing, Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce HIGH PERFORMANCE BEAUTY (la Marque) fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada. La Requérante a revendiqué, en vertu de la Convention, la priorité fondée sur sa demande antérieure produite le 29 juin 2006.

[2] L’état déclaratif des marchandises de la Requérante est actuellement le suivant : gamme complète de revêtements d’intérieur et d’extérieur, nommément peintures, teintures, vernis et apprêts pour les surfaces en bois, en plastique, en métal, en fibre de verre, en plâtre, en béton, en verre et en papier pour les bâtiments résidentiels et commerciaux, parements et mobilier.

[3] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans l’édition du *Journal des marques de commerce* du 2 avril 2008.

[4] Le 30 mai 2008, General Paint Corp. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition. La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l’Opposante.

[5] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit un affidavit de Jennifer Powell, une assistante juridique en matière de marques de commerce qui travaille chez les agents de marques de commerce de l'Opposante. Au soutien de sa demande, la Requérante a produit un affidavit de Gerald Gaunt, un stagiaire au service des agents de marques de commerce de la Requérante. Aucun des deux déposants n'a été contre-interrogé.

[6] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit. Elles n'ont pas sollicité la tenue d'une audience.

Le résumé des motifs d'opposition et dates pertinentes applicables

[7] L'Opposante a soulevé les motifs d'opposition suivants en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) :

1. comme le prévoit l'alinéa 38(2)a) et contrairement à l'alinéa 30e), la Requérante n'avait pas l'intention, à la date de production de la demande, d'employer la Marque au Canada, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, ni elle-même et par l'entremise d'un licencié, en liaison avec toutes les marchandises spécifiées dans la demande;
2. comme le prévoit l'alinéa 38(2)a) et contrairement à l'alinéa 30i), à la date de production de la demande, la Requérante n'était pas, ni n'aurait pu être, convaincue qu'elle avait le droit d'enregistrer la Marque au Canada, car elle savait que la Marque n'était pas distinctive et elle était au courant de l'existence des droits antérieurs de l'Opposante;
3. comme le prévoient les alinéas 38(2)b) et 12(1)d), la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec des commerce déposées, y compris notamment la marque HI-PERFORMANCE 2000, enregistrée sous le numéro LMC547761;
4. comme le prévoient les alinéas 38(2)c) et 16(3)a), la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, parce qu'avant la date de production de la demande et à la date même de sa production, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce de l'Opposante, HI-PERFORMANCE 2000, qui avait été employée antérieurement au Canada;
5. comme le prévoient les alinéas 38(2)c) et 16(3)b), la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, parce qu'avant la date de production de la demande et à la date même de sa production, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce de l'Opposante, HI-PERFORMANCE 2000, pour laquelle une demande avait antérieurement été produite au Canada;

6. comme le prévoient l'alinéa 38(2)d) et l'article 2, la Marque n'est pas distinctive, car elle ne permet pas de distinguer les marchandises de la Requérante de celles de l'Opposante ni n'est adaptée pour les distinguer ainsi, parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce HI PERFORMANCE 2000 de l'Opposante.

[8] Les dates pertinentes pour l'examen des motifs d'opposition sont les suivantes :

- alinéa 38(2)a)/article 30 – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), à la page 475];

- alinéas 38(2)b)/12(1)d) – la date de ma décision [*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.)];

- alinéa 38(2)c)/paragraphe 16(3) – en vertu de la Convention, la date de priorité fondée sur sa demande antérieure;

- alinéa 38(2)d)/article 2 – la date de production de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

Le fardeau de preuve

[9] Le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi incombe à la Requérante. Toutefois, l'Opposante a le fardeau initial de produire une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels elle appuie chacun de ses motifs d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298].

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30e)

[10] Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30e) est rejeté parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau initial qui lui incombait à cet égard. Contrairement à ce que prétend l'Opposante, la Requérante n'a pas à prouver son intention d'employer la Marque en l'absence de tout élément de preuve donnant à penser qu'elle n'avait pas l'intention requise.

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i)

[11] Lorsque le requérant a fourni la déclaration prescrite par l'alinéa 30i), un motif d'opposition fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque la preuve dénote la mauvaise foi du requérant [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155]. La Requérante a fourni la déclaration voulue, et il ne s'agit pas en l'espèce d'un cas exceptionnel; aussi le motif d'opposition soulevant l'alinéa 30i) est-il rejeté.

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d)

[12] La probabilité de confusion entre les marques HIGH PERFORMANCE BEAUTY et HI-PERFORMANCE 2000 constitue le fondement des autres motifs d'opposition. Je commencerai par examiner cette question au regard de l'alinéa 12(1)d) en fonction de la situation en date d'aujourd'hui.

[13] L'Opposante a satisfait à son fardeau initial, car son enregistrement pour la marque HI-PERFORMANCE 2000, qui porte le numéro LMC547761, est en règle. Je souligne que l'état déclaratif des marchandises, dans cet enregistrement, est le suivant : « [r]evêtements intérieurs et extérieurs, nommément peintures à base d'huile et d'alkyde pour utilisations industrielles et semi-industrielles », et que l'Opposante s'est désistée du droit à l'usage exclusif des mots HI-PERFORMANCE en-dehors de la marque de commerce.

[14] Le test applicable en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit 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 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.

[15] Pour appliquer le test régissant la confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles précisées au paragraphe 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 marchandises, de services ou d'entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids équivalent à chacun des facteurs énumérés ci-dessus. [Voir, de façon générale, l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.)].

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

[16] Aucune des deux marques ne possède un fort caractère distinctif inhérent. Les mots HIGH PERFORMANCE, HI-PERFORMANCE et BEAUTY suggèrent tous la nature ou la qualité des marchandises liées à la marque. Les nombres, comme 2000, sont intrinsèquement faibles [voir *Noxzema Chemical Co. of Canada Ltd. c. Estee Lauder Cosmetics Ltd.* (1975), 23 C.P.R. (2d) 214 (C.O.M.C.)].

[17] Une marque de commerce peut acquérir un caractère distinctif grâce à l'emploi ou à la promotion qui en est faite, mais en l'occurrence, aucune partie n'a produit d'éléments de preuve attestant l'emploi ou la promotion de sa marque. Il est vrai que l'enregistrement de la marque de l'Opposante a été accordé sur la base de l'emploi de la marque au Canada depuis aussi tôt que décembre 1995, mais ce fait me permet tout au plus de présumer qu'il y a eu un emploi *de minimis* de la marque de commerce de l'Opposante [voir *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)]. L'emploi *de minimis* est insuffisant pour conclure que la marque est devenue connue dans une mesure appréciable.

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

[18] L'examen de la période pendant laquelle chaque marque a été en usage favorise l'Opposante en théorie, mais je n'accorde pas une grande importance à ce facteur puisque aucune preuve n'indique que l'Opposante a continué d'employer sa marque après la date de premier emploi dont elle se réclame.

le genre de marchandises, de services ou d'entreprises; la nature du commerce

[19] L'examen des marchandises, des services et des commerces des parties, en ce qui touche la question de la confusion au titre de l'alinéa 12(1)d), se fait en fonction de l'état déclaratif des marchandises ou services dans la demande d'enregistrement ou dans l'enregistrement de la marque de commerce [*Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna* (1984), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

[20] Les états déclaratifs des marchandises des parties respectives se recoupent, de sorte qu'à défaut de preuve à l'effet contraire, il est raisonnable de conclure que leurs voies de commercialisation respectives pourraient aussi se recouper.

le degré de ressemblance entre les marques de commerce

[21] Il est reconnu que la première partie d'une marque de commerce est la plus pertinente pour ce qui est du caractère distinctif. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un mot courant, descriptif ou suggestif, l'importance du premier élément de la marque est moindre [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.); *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.); *Phantom Industries Inc. c. Sara Lee Corp.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 109 (C.O.M.C.)].

[22] Les deux marques débutent avec des mots identiques sur le plan phonétique, suivis dans les deux cas par un élément nettement différent.

[23] Bien qu'il existe une assez grande ressemblance entre HIGH PERFORMANCE BEAUTY et HI-PERFORMANCE 2000 dans la présentation et le son, les idées suggérées par les marques se ressemblent moins.

[24] Je ferai observer qu'à mon avis, le fait que la première syllabe de BEAUTY rime avec la première syllabe de 2000, comme l'a souligné l'Opposante, est sans conséquence dans l'appréciation de la ressemblance entre les marques.

circonstances additionnelles

i) état du marché

[25] Monsieur Gaunt a soumis des éléments de preuve selon lesquels les marchandises suivantes étaient disponibles ou annoncées sur le marché canadien en 2009 :

[TRADUCTION]

1. peinture-émail antirouille à haute performance TREMCLAD [TREMCLAD *high performance rust enamel*]
2. peinture-émail à haute performance RUST-O-LEUM [RUST-O-LEUM *high performance enamel*]
3. revêtement à haute performance pour roues DUPLI-COLOR [DUPLI-COLOR *high performance wheel coating*]
4. enduit métallique texturé à haute performance DUPLI-COLOR [DUPLI-COLOR *high performance textured metallic coating*]
5. teinture opaque 100 % acrylique à haute performance de CLOVERDALE PAINT [CLOVERDALE PAINT *high performance 100% acrylic solid hide stain*]
6. revêtements à haute performance COLUMBIA [COLUMBIA *hi-performance coatings*]
7. marqueur à peinture liquide à haute performance PRO-LINE [PRO-LINE *high performance liquid paint marker*]
8. enduits à haute performance pour le verre ICD [ICD *high performance glass coatings*]
9. revêtements à haute performance DEVOE [DEVOE *high performance coatings*]

10. peintures industrielles et pour véhicules automobiles distribuées par HPC HIGH PERFORMANCE COATINGS [*industrial and automotive coatings distributed by HPC HIGH PERFORMANCE COATINGS*].

[26] Les éléments de preuve qui précèdent renforcent le fait que le terme HIGH PERFORMANCE [haute performance] est utilisé pour décrire des marchandises, notamment celles vendues par les parties. Étant donné le sens ordinaire des mots « *high (hi) performance* » et la preuve attestant que le qualificatif élogieux « *high performance* » est couramment utilisé dans le marché en cause, je reconnais que le premier élément de la marque de chacune des parties est extrêmement faible. Néanmoins, je conviens avec l'Opposante que la preuve soumise par la Requérante n'établit pas que les mots HIGH PERFORMANCE ou HI PERFORMANCE ont été communément adoptés comme partie intégrante de marques de commerce.

[27] Monsieur Gaunt a aussi versé en preuve des pages tirées de www.generalpaint.com en date du 25 mai 2009; on y énumère un certain nombre de produits, parmi lesquels [TRADUCTION] « HP 2000 – un revêtement à haute performance à base d'eau » et [TRADUCTION] « HP 3000 – un revêtement à base d'eau dégageant peu d'odeur ». La marque HI-PERFORMANCE 2000 de l'Opposante ne figure pas sur les pages fournies.

[28] Aux paragraphes 29 et 30 de son plaidoyer écrit, la Requérante fait valoir judicieusement, s'appuyant en partie sur la décision *Culinar Inc. c. National Importers Inc.* (2005), 42 C.P.R. (4th) 180 (C.O.M.C.) :

[TRADUCTION]

Les éléments descriptifs des marques de commerce sont considérés comme intrinsèquement faibles, et aucune entité ne devrait être autorisée à monopoliser ces mots. Dans l'évaluation du risque de confusion entre des marques qui partagent un élément lexical commun, lorsque le mot commun est un terme descriptif, courant ou évocateur, l'importance de cet élément commun est diminuée. Il est probable que les consommateurs distinguent les produits vendus en liaison avec les marques partageant un élément commun en s'attachant à d'autres mots ou indices.

Lorsque l'élément commun à deux marques est descriptif, le fait que les marques partagent cet élément est insuffisant en soi pour créer de la confusion entre les marques. Dans le cas présent, comme l'élément HIGH PERFORMANCE/HI PERFORMANCE est un déterminant descriptif courant, le fait que cet élément est

commun aux deux marques en cause ne devrait pas se voir accorder une grande importance dans l'évaluation globale du risque de confusion.

ii) Mention par l'examineur

[29] L'Opposante a mis en preuve le fait qu'au cours du suivi de la présente demande, l'examineur a mentionné l'enregistrement de l'Opposante (la mention a été retirée à la suite d'observations produites par la Requérante). Toutefois, ce facteur à mon avis n'est pas pertinent, parce que la Commission des oppositions des marques de commerce n'est pas liée par une décision de la Section de l'examen de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et qu'une telle décision n'a pas valeur de précédent pour la Commission.

Conclusion

[30] Dans les circonstances de l'espèce, je suis convaincue que les différences entre le dernier élément de chaque marque, dans la présentation et le son et dans les idées que suggère ce dernier élément, sont suffisantes pour que la confusion entre les marques dans leur ensemble soit improbable. Je signale que même si les marques de commerce doivent être évaluées dans leur ensemble, il est néanmoins possible d'arrêter son attention sur des caractéristiques particulières susceptibles d'avoir une influence déterminante dans la perception du public [voir *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 247 (C.A.F.), au paragraphe 34] et que, dans le cas de marques faibles, de petites différences peuvent suffire à distinguer une marque d'une autre [voir par exemple : *GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd. et al.* (1975), 22 C.P.R. (2d) 154 (C.F. 1^{re} inst.); *Associated Brands Inc. c. Scott Paper Ltd.* (2004), 43 C.P.R. (4th) 361 (C.O.M.C.)].

[31] Le motif fondé sur l'alinéa 12(1)d) est par conséquent rejeté.

Le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

[32] Le motif fondé sur le caractère distinctif, tel qu'il a été soulevé dans l'opposition, repose uniquement sur la probabilité de confusion avec la marque de l'Opposante. Par conséquent, je ne tiendrai pas compte des observations de l'Opposante portant que la Marque de la Requérante n'est pas distinctive pour d'autres motifs.

[33] Comme il a été mentionné, la date à laquelle le risque de confusion doit être apprécié dans le cadre d'un motif fondé sur le caractère distinctif est antérieure; en l'espèce, il s'agit du 30 mai 2008. L'Opposante n'a pas satisfait au fardeau de preuve initial qui lui incombait quant à la probabilité de confusion à cette date, puisqu'elle n'a pas établi que sa marque était connue à ladite date, et encore moins qu'elle était suffisamment connue pour faire échec au caractère distinctif de la Marque de la Requérante [voir *Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.)]. Le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif est en conséquence rejeté.

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a)

[34] Pour s'acquitter de son fardeau initial au regard de l'alinéa 16(3)a), l'Opposante doit démontrer que sa marque était employée au Canada avant le 29 juin 2006. Comme elle ne l'a pas fait, le motif d'opposition fondé sur cette disposition est rejeté. (La simple allégation d'emploi formulée dans l'enregistrement de la marque de l'Opposante ne satisfait pas au fardeau de preuve qui incombe à celle-ci.)

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b)

[35] Pour s'acquitter de son fardeau initial au regard de l'alinéa 16(3)b), l'Opposante doit établir que la demande d'enregistrement qu'elle avait produite antérieurement était en instance à la date de l'annonce de la demande de la Requérante, le 2 avril 2008, ainsi que l'exige le paragraphe 16(4). Comme la demande de l'Opposante a donné lieu à un enregistrement le 6 juillet 2001, la demande en cause n'était pas en instance le 2 avril 2008 [voir *Governor and Co. of Adventurers of England trading into Hudson's Bay, commonly called Hudson's Bay Co. c. Kmart Canada Ltd.* (1997), 76 C.P.R. (3d) 526 (C.O.M.C.), à la page 528]. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b) est par conséquent rejeté.

Décision

[36] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.