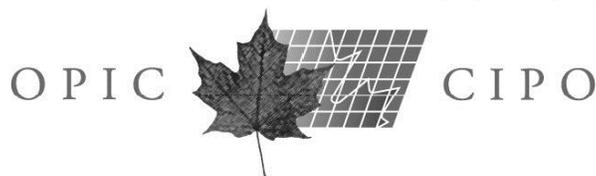


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2012 COMC 16
Date de la décision : 2012-01-24

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par 395925 Alberta Ltd. et
Can-Cell Industries Inc. à l’encontre de la
demande d’enregistrement n° 1 358 677
pour la marque de commerce
WEATHER SHIELD & Dessin au nom
de Home Hardware Stores Limited**

[1] Le 3 août 2007, Home Hardware Stores Limited (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce WEATHER SHIELD & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous :

WEATHER SHIELD

[2] La demande est fondée sur l’emploi de la Marque au Canada depuis au moins janvier 2006 en liaison avec les marchandises suivantes :

enduits de toiture, nommément bouche pores, ciment plastique toutes saisons, enduits de toiture fibreux et non fibreux, ciment plastique, enduits de toiture fibreux en aluminium, enduit pour maisons mobiles et enduit d’imprégnation à froid à base de ciment en rouleau; enduits, ciments, scellants et matières de remplissage, nommément enduits de fondation non fibreux, ciment de toiture,

enduit protecteur de fondation en bois de compression, scellant d'entrée d'auto en acrylique, matière de remplissage à base de charbon de bois, bouche-fentes, scellant pour béton ainsi que scellant pour briques et blocs.

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 19 mars 2008.

[4] Les sociétés 395925 Alberta Ltd. et Can-Cell Industries Inc. (collectivement, l'Opposante) ont produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande d'enregistrement le 20 octobre 2008. La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[5] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit des copies certifiées conformes de deux enregistrements de marques de commerce, qui portent les numéros LMC551510 et LMC551638.

[6] Au soutien de sa demande, la Requérante a produit des copies certifiées conformes de quatre enregistrements de marques de commerce, qui portent les numéros LMC330055, LMC272564, LMC611976 et LMC399640.

[7] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit, mais les deux parties ont pris part à l'audience tenue en l'espèce.

Résumé des motifs d'opposition et dates pertinentes applicables

[8] Les motifs d'opposition invoqués par l'Opposante en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), sont résumés ci-dessous :

1. contrairement aux dispositions de l'alinéa 30*b*), la Requérante n'emploie pas la Marque en liaison avec les marchandises depuis la date alléguée de premier emploi;
2. en application de l'alinéa 12(1)*d*), la Marque n'est pas enregistrable, car elle crée de la confusion avec les marques de commerce WEATHERSHIELD et WEATHERSHIELD & Dessin déposées par 395925 Alberta Ltd. sous les n^{os} LMC551510 et LMC551638 respectivement (collectivement, les Marques de

l'Opposante); Can-Cell Industries Inc. est détentrice d'une licence accordée par 395925 Alberta Ltd. pour l'emploi de ces marques de commerce;

3. suivant l'alinéa 16(1)a), la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, car, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les Marques de l'Opposante, antérieurement employées au Canada par 395925 Alberta Ltd. ou par ses licenciés;
4. suivant l'alinéa 16(1)b), la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, car, à la date de production de la demande et à la date alléguée de premier emploi, la Marque créait de la confusion avec les Marques de l'Opposante, antérieurement produites par 395925 Alberta Ltd.;
5. contrairement aux exigences de l'article 2, la Marque n'est pas adaptée à distinguer ni ne distingue les marchandises de la Requérente de celles de 395925 Alberta Ltd., parce que les marques créent de la confusion et que les marques de l'Opposante avaient été largement employées au Canada à la date de la production de l'opposition;
6. contrairement aux exigences de l'alinéa 30i), la Requérente ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque, car elle connaissait l'existence des Marques de l'Opposante à la date de production de sa demande.

[9] Voici les dates pertinentes applicables aux différents motifs d'opposition :

- alinéa 12(1)d) – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];
- paragraphe 16(1) – la date de premier emploi revendiquée par la Requérente;
- article 2 – la date de production de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)];
- article 30 – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), à la page 475].

Fardeau de preuve

[10] C'est à la Requérente qu'incombe le fardeau ultime d'établir, suivant la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués au soutien de chacun des 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].

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

[11] Un opposant s'acquitte du fardeau initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) si l'enregistrement qu'il invoque existe bien à la date de ma décision. Chacun des enregistrements invoqués existe actuellement, de sorte que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial. La Requérante doit donc établir, suivant la prépondérance des probabilités, qu'en date d'aujourd'hui, il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et l'une ou l'autre des Marques de l'Opposante.

[12] La marque WEATHERSHIELD & Dessin de l'Opposante est reproduite ci-dessous :



[13] Chacune des Marques de l'Opposante est déposée en liaison avec les marchandises et les services suivants, sur la base de l'emploi au Canada :

marchandises - isolants en fibres cellulosiques;
services - distribution à des tiers et application commerciale d'isolants en fibres cellulosiques.

[14] Puisque la marque nominale de l'Opposante ressemble davantage à la Marque que son dessin-marque, elle représente son argument le plus solide. Je me concentrerai donc sur la probabilité de confusion entre la Marque et WEATHERSHIELD.

[15] Selon le paragraphe 6(2) de la Loi, 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.

[16] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont 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 chacune des marques de commerce a été en usage; c) le genre de marchandises, services ou 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. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir, de façon générale, les arrêts *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.); *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.); *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.)]

le caractère distinctif inhérent des marques de commerce

[17] Aucune des marques des parties n'est intrinsèquement forte, puisque, dans le contexte des marchandises ou des services en liaison avec lesquels chacune est employée, chaque marque est essentiellement composée de mots ordinaires suggestifs qui figurent au dictionnaire. Les éléments graphiques de la Marque ajoutent peu au caractère distinctif de celle-ci.

la mesure dans laquelle chaque marque est devenue connue

[18] Le caractère distinctif d'une marque peut être accentué par l'emploi et la promotion, mais aucune des parties n'a soumis de preuve pour établir que sa marque a acquis un caractère distinctif.

la période pendant laquelle les marques ont été en usage

[19] Selon l'enregistrement de la marque de l'Opposante, celle-ci emploie WEATHERSHIELD au Canada depuis au moins le 21 juillet 1977, c'est-à-dire depuis environ neuf ans avant la date alléguée de premier emploi de la marque de la Requérante. Toutefois, ce

facteur n'a pas une très grande importance en l'espèce, car l'Opposante n'a pas établi l'emploi continu de sa marque depuis la date revendiquée.

le genre de marchandises, services ou entreprises et la nature du commerce

[20] L'examen des marchandises et des entreprises des parties, pour ce qui est de la question de la confusion prévue à l'alinéa 12(1)d), se fait en fonction de l'état déclaratif des marchandises ou des services compris dans la demande d'enregistrement et dans l'enregistrement respectifs des marques de commerce des parties [voir *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.)].

[21] Bien que les marchandises des parties ne soient pas identiques, elles peuvent toutes être classées dans la catégorie des produits de construction individuelle. Elles pourraient donc être vendues par des voies de commercialisation similaires et à des consommateurs de même type.

le degré de ressemblance entre les marques

[22] La Requérante a intégralement inclus la marque de l'Opposante dans la Marque et l'a simplement encadrée d'un rectangle. Par conséquent, il y a un degré de ressemblance élevé entre les marques dans la présentation, le son et les idées qu'elles suggèrent.

les autres circonstances de l'espèce

i) les autres marques de la Requérante

[23] Selon la preuve de la Requérante, celle-ci a antérieurement déposé quatre marques qui comprennent les mots WEATHER SHIELD, à savoir :

1. LMC330055



2. LMC272564;



3. LMC611976

WEATHER SHIELD LEAK STOP

4. LMC399640



[24] Toutefois, je ne crois pas que les enregistrements susmentionnés constituent une circonstance additionnelle importante, parce qu'ils ne confèrent pas à la Requérante le droit automatique d'obtenir un enregistrement supplémentaire, peu importe l'étroitesse du lien entre l'enregistrement sollicité et les enregistrements existants [voir *American Cyanamid Co. c. Stanley Pharmaceuticals Ltd.* (1996), 74 C.P.R. (3d) 571 (C.O.M.C.), à la page 576; *Courtyard Restaurant Inc. c. Marriott Worldwide Corp.* (2006), 2006 CarswellNat 5371 (C.O.M.C.), au paragraphe 58]. De plus, je remarque que chacune des quatre marques déposées se distingue davantage de la marque WEATHERSHIELD de l'Opposante que ne le fait la Marque.

ii) la coexistence sans confusion

[25] Une conclusion défavorable peut être tirée relativement à la probabilité de confusion lorsque la preuve révèle que l'emploi simultané des deux marques est substantiel et que l'Opposante n'a soumis aucune preuve de confusion [voir *Christian Dior S.A. c. Dion Neckwear Ltd.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155(C.A.F.), au paragraphe 19].

Cependant, en l'espèce, aucune conclusion défavorable ne peut être tirée, car aucune preuve n'indique qu'une ou l'autre marque a été employée au-delà un emploi *de minimis*.

iii) l'état du registre

[26] À l'audience, l'agent de la Requérante m'a demandé d'examiner certaines marques de tiers qui sont inscrites au registre. J'ai refusé, signalant la pratique du registraire de n'exercer son pouvoir discrétionnaire de consulter le registre que pour vérifier l'existence d'enregistrements ou de demandes qui sont invoqués comme fondement à un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) ou sur l'article 16 [voir *Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.); *Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliances Inc.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 525 (C.O.M.C.), à la page 529].

Conclusion

[27] Après avoir tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce, j'estime que la Requérante n'a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre les marques. J'arrive à cette conclusion essentiellement parce qu'il existe un degré de ressemblance élevé entre les marques et que les deux marques sont liées à des produits de construction individuelle. Il est vrai que les mots WEATHER SHIELD ou WEATHERSHIELD ne sont pas intrinsèquement forts, mais le simple ajout d'un rectangle n'a pas pour effet de distinguer la Marque de la Requérante de la marque WEATHERSHIELD de l'Opposante. Contrairement à ce que prétend la Requérante, je ne crois pas que le fait que WEATHERSHIELD soit écrit en un seul mot dans un cas et en deux mots dans l'autre, soit une considération importante.

[28] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est retenu dans la mesure où il se rapporte à l'enregistrement n° LMC551510. De plus, étant donné que, sur le plan sonore, la Marque est identique à la marque déposée sous le n° LMC551638, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est également retenu, pour des motifs analogues, à l'égard de l'enregistrement n° LMC551638.

Autres motifs d'opposition

[29] La Requérante fait valoir que les autres motifs d'opposition devraient être rejetés parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à leur égard. Je suis d'accord, pour les motifs exposés ci-dessous.

[30] Au soutien de son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)a), l'Opposante devait démontrer, pour s'acquitter de son fardeau, qu'elle avait employé ses marques au Canada avant janvier 2006 ; elle ne l'a pas fait. De même, pour étayer son motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif, l'Opposante devait démontrer, pour satisfaire à son fardeau, que ses marques étaient déjà connues dans une certaine mesure le 20 octobre 2008; elle ne l'a pas fait. Je ferai observer que la simple production d'un certificat d'enregistrement d'une marque de commerce ne suffit pas à satisfaire au fardeau de preuve initial qui incombe à un opposant à l'égard des motifs d'opposition fondés sur le droit à l'enregistrement et sur le caractère distinctif [voir *Roos, Inc. c. Edit-SRL* (2002), 23 C.P.R. (4th) 265 (C.O.M.C.)].

[31] Au soutien de son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)b), l'Opposante devait établir que les demandes d'enregistrement sur lesquelles elle s'appuie avaient non seulement été antérieurement produites, mais étaient aussi toujours pendantes à la date de l'annonce de la demande de la Requérante, conformément au paragraphe 16(4); aucune des demandes de l'Opposante n'était pendante à ce moment, puisque chacune des marques avait déjà été enregistrée [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].

[32] Un opposant peut s'acquitter de son fardeau à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b) en s'appuyant non seulement sur sa propre preuve, mais aussi sur celle du requérant [voir *La Brasserie Labatt Limitée c. Les Brasseries Molson, société en nom collectif* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 230]. Toutefois, rien dans la preuve au dossier n'était l'allégation de l'opposante portant que la Requérante n'a pas employé la Marque comme elle le prétend. À l'audience, l'agent de l'Opposante m'a demandé de prendre connaissance de ce qu'il considérait être un renseignement important contenu dans une autre demande ou un autre enregistrement figurant au registre. J'ai refusé, mentionnant la pratique du registraire de ne

consulter le registre que dans des circonstances très limitées, comme je l'ai expliqué précédemment.

[33] Enfin, lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'alinéa 30*i*), 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 [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155]; il n'y a aucune preuve de la sorte en l'espèce.

Décision

[34] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande, conformément aux dispositions 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
Dominique Lamarche, L.L.L., trad. a.