

TRADUCTION/TRANSLATION

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
de Pope and Sons Refrigeration Ltd. à la
demande n° 1100822 produite par Service Experts Inc.
en vue de l’enregistrement de la marque de commerce
SERVICE EXPERTS**

LE DOSSIER

[1] Le 26 avril 2001, Service Experts Inc. a produit une demande d’enregistrement pour la marque SERVICE EXPERTS. La demande est fondée sur (1) l’emploi et l’enregistrement de la marque aux États-Unis et (2) sur son emploi projeté au Canada en liaison avec les services suivants :

Services d’entretien, de réparation et d’installation d’équipement de climatisation de l’air, de chauffage, de plomberie et électrique.

La Requérante s’est désistée du droit à l’usage exclusif du mot SERVICE en dehors de la marque de commerce.

[2] La Section de l’examen du Bureau des marques de commerce a formulé une objection à l’enregistrement de la marque SERVICE EXPERTS, au motif que cette marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse des services de la Requérante en ce qu’elle [TRADUCTION] « indique clairement que les fournisseurs des services sont des experts en matière d’entretien d’appareils ». La Requérante a répondu à l’objection en faisant valoir que la

marque visée par la demande était tout au plus suggestive pour ce qui était des services offerts, et que le Bureau avait déjà accepté les marques THE RELATIONSHIP EXPERTS, THE STORAGE EXPERTS, et SPORTS EXPERTS. La Section de l'examen s'est rendue aux arguments de la Requérante, et la marque en cause a été publiée aux fins d'opposition dans l'édition du *Journal des marques de commerce* du 12 avril 2006. Une opposition à la demande a été produite le 5 juin 2006 par Pope and Sons Refrigeration Ltd. Le 29 juin 2006, le registraire a transmis une copie de la déclaration d'opposition à la Requérante conformément au paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. En réponse, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration. La preuve de l'Opposante est constituée des affidavits de David Pope et Earl Scott et, celle de la Requérante, de l'affidavit de Timothy G. Inch. Les deux parties ont soumis un plaidoyer écrit, et elles étaient toutes deux représentées à l'audience, tenue le 19 octobre 2009.

DÉCLARATION D'OPPOSITION

[3] Suivant le premier motif d'opposition, la marque visée par la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30e) de la *Loi sur les marques de commerce* parce que la Requérante n'avait pas l'intention de l'employer en liaison avec les services décrits dans la demande.

Suivant le deuxième motif d'opposition, la marque visée par la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30i) de la Loi, car la Requérante ne pouvait être convaincue de son droit d'employer la marque de commerce SERVICE EXPERTS étant donné que l'Opposante employait déjà la marque CANADIAN HVAC SERVICE EXPERTS.

[4] Suivant le troisième motif d'opposition, fondé sur l'alinéa 16(3)a) de la Loi, la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la marque visée par la demande parce qu'à la date pertinente cette marque créait de la confusion avec la marque CANADIAN HVAC SERVICE EXPERTS de l'Opposante.

Suivant le quatrième motif d'opposition, la marque visée par la demande ne distingue pas les services de la Requérante de ceux de l'Opposante ou d'autres personnes et n'est pas non plus adaptée à les distinguer.

[5] Je ferais observer en passant que, bien que la Commission ne soit pas liée par les conclusions de la Section de l'examen ni tenue d'accepter des marques présentant des similarités avec des marques déjà inscrites au registre, l'Opposante n'a pas invoqué comme motif que la marque visée donne une description claire ou une description fausse et trompeuse des services de la Requérante. Je relève en outre qu'elle n'a pas invoqué de motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(2)a), même si la demande d'enregistrement repose notamment sur l'emploi et l'enregistrement de la marque aux États-Unis.

PREUVE DE LA REQUÉRANTE

David Pope

[6] M. Pope déclare être le président de la société Opposante, une entreprise familiale fondée par le père de M. Pope en 1977, qui fournit des services de maintenance, de réparation, d'entretien courant et d'installation pour plomberie, chauffage, climatisation, équipement de réfrigération,

équipement de restauration, équipement électrique et véhicules de plaisance. L'Opposante a adopté sa marque CANADIAN HVAC SERVICE EXPERTS au mois d'octobre 2000, et elle l'emploie depuis cette date en liaison avec ses services. Elle a produit une demande d'enregistrement à l'égard de cette marque (n° 1261657) le 17 juin 2005. Le chiffre d'affaires annuel de l'Opposante s'élève à plus de 1,5 million de dollars. Depuis le mois d'octobre 2000, sa marque figure bien en vue sur ses véhicules (14 fourgonnettes au mois de mai 2007)

Earle Scott

[7] M. Scott possède l'entreprise Scott Signs Ltd. exploitée à Parksville, en Colombie-Britannique. Son témoignage corrobore la déclaration de M. Pope selon laquelle, à compter du mois d'octobre 2000, la marque CANADIAN HVAC SERVICE EXPERTS a été apposée sur tous les véhicules existants de l'entreprise ainsi que sur les véhicules qu'elle a acquis par la suite.

PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Timothy Inch

[8] M. Inch déclare être le président de Lennox Canada Inc., entreprise autorisée en vertu d'une licence délivrée par la Requérante à employer la marque SERVICE EXPERTS.

Depuis 2001, la Requérante offre sensiblement les mêmes services d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement de climatisation, chauffage et plomberie et d'appareils électriques que l'Opposante, directement ou par l'intermédiaire de titulaires de licences. Les services sont offerts en liaison avec la marque SERVICE EXPERTS à partir d'au moins 35 points de service situés en

Colombie-Britannique, au Manitoba, en Alberta et en Ontario. Pendant la période de six ans allant de 2002 à 2007, le chiffre d'affaires annuel moyen (relatif aux services et à l'équipement fourni lors de la prestation des services) était d'environ 147 millions de dollars, tandis que le montant annuel moyen des dépenses faites pour la publicité et la promotion des services fournis sous la marque — Pages Jaunes, publipostage direct, journaux, radio, télévision et télé-marketing — s'élevait à 2,43 millions de dollars environ. L'affidavit de M. Inch est accompagné de nombreuses pièces produites à titre d'exemples d'annonces et de publicités se rapportant aux services offerts en liaison avec les marques de la Requérante, dont la marque SERVICE EXPERTS. M. Inch déclare n'être au courant [TRADUCTION] « d'aucun cas de confusion entre nos services [ceux de la Requérante] et ceux de l'Opposante ».

[9] Je relève que les paragraphes 6, 9, 11, 13 et 14 de l'affidavit de M. Inch sont fondés sur des données émanant d'autres représentants de la société, identifiés par leur nom et leur fonction. Compte tenu de la préséance hiérarchique de M. Inch et du fait qu'il n'a pas été contre-interrogé, j'estime que ces paragraphes sont recevables : voir *Vapour Canada Ltd. c. MacDonald*, 6 C.P.R. (2d) 204, aux pages 216-271.

Je constate également que la pièce TI-1 jointe à l'affidavit de M. Inch est la copie d'un accord de licence prenant effet le 2 février 2007, conclu entre la Requérante et plusieurs titulaires de licence, dont Canada Lennox Inc. Encore une fois, puisque M. Inch n'a pas été contre-interrogé, il n'existe aucune raison de croire que l'emploi de la marque SERVICE EXPERTS par les titulaires de licence, avant le 2 février 2007, n'obéissait pas à des modalités

analogues à celles de l'accord de licence.

FARDEAU DE PERSUASION ET FARDEAU DE PREUVE

[10] La Requérante assume un fardeau de persuasion lui imposant de démontrer que sa demande ne contrevient pas aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* ainsi que le prétend la déclaration d'opposition de l'Opposante. Il découle de ce fardeau que s'il est impossible d'arriver à une conclusion définitive une fois que toute la preuve est produite, une décision défavorable à la Requérante sera rendue. Conformément aux règles usuelles de la preuve, toutefois, un fardeau de preuve pèse également sur l'Opposante, qui doit prouver les faits sous-tendant les allégations formulées dans la déclaration d'opposition : voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, 30 C.P.R. (3d) 293, à la page 298. Ce fardeau de preuve de l'Opposante, relativement à une question donnée, signifie que, pour que cette question soit examinée, la preuve doit être suffisante pour permettre de conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de la question.

LE MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR LES ALINÉAS 30E) ET I)

[11] L'Opposante allègue dans son premier motif, fondé sur l'alinéa 30e), que la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la marque visée par la demande au Canada. La date pertinente pour déterminer si la Requérante s'est conformée aux exigences de cette disposition est la date à laquelle la demande a été produite. À l'égard de cette allégation de fait, le fardeau de preuve de l'Opposante est plus léger que le fardeau de preuve habituel : voir *Canadian National Railway Co. c. Schwauss* (1991), 35 C.P.R.(3d) 90, à la page 95 et *Green Spot Co. c. J.B. Food Industries*

(1986), 13 C.P.R.(3d) 206, aux pages 210-211. Naturellement, l'Opposante peut, pour étayer chacun de ses motifs d'opposition, avoir recours à la preuve versée au dossier par la Requérante.

[12] En l'espèce, l'Opposante s'appuie sur des exemples de l'emploi de la marque de commerce visée par la demande (tirés des pièces jointes à l'affidavit de M. Inch) pour affirmer que l'alinéa 30e) n'a pas été respecté parce que [TRADUCTION] « la marque figurant dans la preuve déposée par la Requérante n'est pas la marque décrite dans la preuve présentée par la Requérante ». De fait, les marques effectivement employées par la requérante diffèrent souvent de la marque visée par la demande, dans la mesure où les mots SERVICE EXPERTS font partie d'un logo ou présentent un S stylisé. J'estime toutefois qu'il s'agit là de différences mineures, de sorte que l'emploi de ces variations peut constituer un emploi de la marque visée par la demande : voir *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour L'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.* (1985), 4 C.P.R.(3d) 523, [1985] 1 C.F. 406 (C.A.F.) ainsi que le deuxième principe énoncé à la page 538 de la décision *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R.(3d) 535 (C.O.M.C.). Le premier motif d'opposition est donc rejeté.

Le deuxième motif d'opposition, fondé sur l'alinéa 30i) de la *Loi sur les marques de commerce*, énonce qu'en raison de l'emploi de la marque CANADIAN HVAC SERVICE EXPERTS par l'Opposante, la Requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque de commerce SERVICE EXPERTS au Canada (en liaison avec les marchandises visées par la demande).

[13] L'Opposante n'ayant soumis aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation selon laquelle la Requérante ne pouvait être convaincue de son droit d'employer la marque de commerce SERVICE EXPERTS au Canada, elle ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif. Toutefois, eût-elle démontré que la Requérante était au courant de l'existence de la marque de l'Opposante avant demander l'enregistrement de la marque SERVICE EXPERTS, une telle connaissance n'était pas incompatible avec la déclaration de sa conviction d'avoir le droit d'employer la marque sur le fondement, entre autres, de son absence de confusion avec celle de l'Opposante. Par conséquent, pour que l'argument puisse tenir, il faut de toute manière conclure qu'il y a confusion entre les marques de commerce en cause : voir *Consumer Distributing Co. Ltd. c. Toy World Ltd.*, 30 C.P.R. (3d) 191, à la page 195 et *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.*, 15 C.P.R. (2d) 152, à la page 155.

LE MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ALINÉA 16(3)A)

[14] Le troisième motif d'opposition pose la question de savoir si la marque SERVICE EXPERTS visée par la demande d'enregistrement crée de la confusion avec la marque CANADIAN HVAC SERVICE EXPERTS de l'Opposante. La date pertinente pour l'appréciation de cette question est la date à laquelle la demande a été produite, c'est-à-dire le 26 avril 2001 : voir le paragraphe 16(3) de la *Loi sur les marques de commerce*. La Requérante assume à cet égard un fardeau de persuasion et doit prouver qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion, au sens du paragraphe 6(2) de la Loi, entre la marque SERVICE EXPERTS visée par la demande et la marque CANADIAN HVAC SERVICE EXPERTS de l'Opposante. Voici le texte du paragraphe 6(2) :

6(2) 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 [...] par la même personne, que ces marchandises [...] soient ou non de la même catégorie générale.

Le test applicable en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Les facteurs à prendre en compte pour déterminer si deux marques présentent un risque de confusion sont énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi. Il s'agit du caractère distinctif inhérent des marques de commerce et de la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, de la période pendant laquelle les marques ont été en usage, du genre de marchandises, services ou entreprises, de la nature du commerce et du degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive; tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération. Ces facteurs n'ont pas nécessairement tous le même poids. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun varie en fonction des circonstances : voir *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le registraire des marques de commerce* (1996), 66 C.P.R.(3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.).

Analyse des facteurs prévus au paragraphe 6(5)

[15] La marque SERVICE EXPERTS visée par la demande est très faible en raison de son caractère louangeur et de sa nature fortement suggestive ou descriptive (si elle ne donne pas une description claire ou une description fausse ou trompeuse) à l'égard du type de personne fournissant les services de la requérante, c'est-à-dire une personne très qualifiée ayant de solides connaissances. La marque de l'Opposante est faible elle aussi. Sa caractéristique la plus

distinctive est la chaîne de lettres HVAC, mais de telles chaînes sont passablement dépourvues de caractère distinctif elles aussi : voir *GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd.* (1975), 22 C.P.R.(2d) 154, à la page 167 (C.F. 1^{re} inst.). La marque visée par la demande d'enregistrement — demande partiellement fondée sur un emploi projeté au Canada — n'était pas connue à la date du dépôt de la demande. La preuve de l'Opposante à l'égard de l'emploi de sa marque CANADIAN HVAC SERVICE EXPERTS n'est pas suffisamment détaillée pour me permettre de formuler une conclusion définitive concernant l'importance du caractère distinctif qu'elle a pu acquérir. Je puis tout au plus conclure que cette marque était minimalement connue à la date pertinente du 26 avril 2001. Toutefois, on ne sait pas clairement lesquels des services de l'Opposante étaient fournis en liaison avec elle. L'Opposante a commencé à employer sa marque seulement sept mois avant la date pertinente, de sorte que la période pendant laquelle les marques ont été en usage n'est pas un facteur important. Le genre de marchandises et la nature du commerce des parties se recoupent et, en l'absence de preuve contraire, j'estime que les voies de commercialisation sont également susceptibles de se recouper.

[16] Les marques des parties se ressemblent passablement dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, en raison des mots SERVICE EXPERTS qui figurent dans les deux marques. Toutefois, (i) SERVICE EXPERTS sont des mots passablement dénués de caractère distinctif et (ii) c'est la première partie d'une marque qui contribue le plus à lui donner son caractère distinctif : voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union Des Editions Modernes* (1979) 26 C.P.R.(2d) 183, à la page 188 (C.F. 1^{re} inst.). En l'espèce, c'est la première partie de la marque de l'opposante, CANADIAN HVAC, qui en est l'élément le plus distinctif, en raison de la

chaîne de lettres HVAC.

Conclusion

[17] Compte tenu des facteurs susmentionnés ainsi que des similitudes et différences que présentent les marques des parties et compte tenu du fait que même de petites différences peuvent suffire à distinguer des marques faibles (voir *GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd.* (1975), 22 C.P.R.(2d) 154 (C.F. 1^{re} inst.), je suis d'avis qu'en dépit de la faiblesse notable de la marque visée par la demande, la Requérante s'est acquittée de son fardeau de prouver suivant la prépondérance des probabilités qu'à la date pertinente du 26 avril 2001, il n'existait pas de probabilité raisonnable de confusion entre sa marque SERVICE EXPERTS et la marque CANADIAN HVAC SERVICE EXPERTS de l'opposante. Le troisième motif d'opposition est donc rejeté.

LE MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR LE CARACTÈRE DISTINCTIF

[18] S'agissant du quatrième motif d'opposition, la Requérante assume un fardeau de persuasion, c'est-à-dire qu'elle doit démontrer que sa marque distingue véritablement ses marchandises de celles d'autres personnes dans tout le Canada ou qu'elle est adaptée pour les distinguer ainsi : voir *Muffin Houses Inc. c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R.(3d) 272 (C.O.M.C.). Comme toujours, il découle de ce fardeau que s'il est impossible d'arriver à une conclusion définitive une fois que toute la preuve est produite, une décision défavorable à la Requérante sera rendue. La date pertinente pour l'examen des circonstances relatives à la question du caractère distinctif est la date de la production de l'opposition, à savoir le 5 juin 2006 en

l'espèce : voir *Re Andres Wines Ltd. et E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R.(2d) 126, à la page 130 (C.A.F.); *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R.(3d) 412, à la page 424 (C.A.F.).

Pour trancher cette question, je m'appuie sur la déclaration suivante du juge Addy dans *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R.(2d) 44, p. 58 (C.F. 1^{re} inst.):

Quant à la question de l'absence de caractère distinctif d'une marque, bien qu'il doive être établi que la marque rivale ou adverse [la marque de l'Opposante] est connue au moins jusqu'à un certain point, il n'est pas nécessaire de prouver qu'elle est bien connue [...]. Il suffit d'établir que l'autre marque [la marque de l'Opposante] est devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la marque attaquée [la marque de la Requérante].

[19] Aux paragraphes 20 à 23 de son plaidoyer écrit, la Requérante fait valoir que (i) l'Opposante offre des services relatifs à la réfrigération, la restauration et les véhicules de loisir qui ne font pas partie des services proposés par la Requérante et (ii) que ni ses recettes ni ses dépenses publicitaires n'ont été ventilées en fonction des services pertinents pour la présente instance, à savoir les services mentionnés dans la demande. Je retiens ces arguments. Comme je l'ai indiqué précédemment, la preuve de l'Opposante n'est pas assez précise pour me permettre de déterminer concrètement dans quelle mesure sa marque CANADIAN HVAC SERVICE EXPERTS était devenue connue à l'égard des services offerts par la Requérante. Par contre, il appert de la preuve présentée par la Requérante au sujet de ses ventes et de sa publicité en rapport avec la marque SERVICE EXPERTS que la marque visée par la demande avait acquis une

réputation appréciable au Canada à la date pertinente du 5 juin 2006. Dans ces circonstances, je conclus que l'Opposante n'a pas établi que sa marque était devenue suffisamment connue à cette date pour annuler le caractère distinctif de la marque de la Requérante à l'égard des services mentionnés dans la demande. Par conséquent, le quatrième motif d'opposition est rejeté.

DISPOSITIF

[20] Les motifs d'opposition ayant tous été écartés, l'opposition est rejetée. La présente décision est prise dans l'exercice du pouvoir qui m'a été délégué en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

J'ajouterais que même si j'avais retenu le troisième motif d'opposition, relatif à l'absence de droit à l'enregistrement, la demande aurait néanmoins été accueillie, le fondement principal [voir le paragraphe [1] ci-dessus] de la demande, l'emploi et l'enregistrement de la marque aux États-Unis, n'étant pas contesté dans l'opposition.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 3 NOVEMBRE 2009.

Myer Herzig
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

TRADUCTION certifiée conforme
Ghislaine Poitras, L.L.L., Trad. a.