



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

TRADUCTION

Référence : 2012 COMC 162
Date de la décision : 2012-08-21

**DANS L'AFFAIRE DE
L'OPPOSITION par Metallica,
une société californienne en nom
collectif, à l'encontre de la
demande d'enregistrement
n° 1407794 pour la marque de
commerce METALLICA au nom
de 523544 B.C. INC.**

[1] Le 19 août 2008, 523544 B.C. INC. (la Requérante) a déposé une demande d'enregistrement de METALLICA (la Marque). La demande a été déposée fondée sur l'utilisation par la Requérante au Canada depuis au moins 1996 en liaison avec ce qui suit :

Transformation des métaux sur mesure; soudage; usinage (les Services).

La demande a été publiée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 17 juin 2009.

[2] Le 9 juillet 2009, Metallica, une société californienne en nom collectif, (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition en invoquant les motifs résumés ci-après. Puisque l'Opposante n'a pas indiqué les paragraphes spécifiques de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) possiblement enfreints, je les ai inclus.

- (a) contrairement à l'alinéa 30(a) de la Loi, la demande ne comprend pas un état, rédigé dans les termes ordinaires du commerce, des services spécifiques en liaison avec lesquelles la Marque a été employée;
- (b) contrairement à l'alinéa 30(b) de la Loi, la demande ne comprend pas la date à compter de laquelle la Requérante a ainsi employé la Marque en liaison avec les Services;
- (c) contrairement à l'alinéa 30(i) de la Loi, la Requérante ne peut pas avoir été convaincue qu'elle a le droit d'employer la Marque puisqu'elle était au courant de l'emploi, par l'Opposante, de la marque de commerce METALLICA au Canada;
- (d) contrairement à l'alinéa 12(1)(d) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable puisqu'elle crée de la confusion avec les enregistrements n^{os} LMC576901; LMC463382; LMC665287; et LMC535099;
- (e) contrairement à l'alinéa 16(1)(a) de la Loi, la Requérante n'est pas une personne admise à l'enregistrement de la Marque puisqu'à la date où la Requérante l'a en premier lieu employée, la Marque créait une confusion avec l'emploi des marques de commerce MANDATORY METALLICA et METALLICA de l'Opposante; et
- (f) contrairement à l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive de la Requérante.

[3] La Requérante a produit et déposé une contre-déclaration dans laquelle elle niait tous les motifs d'opposition de l'Opposante.

[4] Pour étayer sa déclaration d'opposition, l'Opposante a produit des copies certifiées de chacun des enregistrements n^{os} LMC576901; LMC463382; LMC665287; et LMC535099 et un affidavit d'Anthony DiCioccio. Pour étayer sa demande, la Requérante a produit un affidavit de William Lawson. Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits. Suivant l'échange des plaidoyers écrits, l'Opposante a fait valoir que,

contrairement à la règle, le plaidoyer écrit de la Requérante contenait de nouveaux éléments de preuve. Les passages du plaidoyer écrit de la Requérante qui tentait de présenter ou de faire référence à de nouveaux éléments de preuve n'ont pas été pris en compte.

[5] L'Opposante a assisté à une audience tenue le 18 avril 2012.

Charge et dates importantes

[6] La Requérante a le fardeau juridique d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la demande respecte les exigences de la Loi. Cependant, l'Opposante doit s'acquitter de sa charge initiale et présenter suffisamment de preuves recevables qui permettent de raisonnablement conclure que lesdits faits à l'appui de chacun des motifs d'opposition existent [*John Labatt Limited v The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (C.F., 1^{re} inst.) au paragr. 298].

[7] Les dates importantes à l'égard des motifs d'opposition sont les suivantes :

- Alinéas 38(2)(a)/30 de la Loi – la date de dépôt de la demande [*Georgia-Pacific Corp v Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC) au paragr. 475];
- Alinéa 12(1)(d) – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation v Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CFA)];
- Alinéas 38(2)(c)/16(1) de la Loi – la date à laquelle la Marque a en premier lieu été employée selon la demande; et
- Alinéas 38(2)(d) de la Loi – la date de l'enregistrement de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc v Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4^e) 317 (CF)].

Paragraphe 30 – Motifs d'opposition

[8] Le motif de l'alinéa 30(a) soutient que la demande ne comprend pas un état des services rédigé dans les termes ordinaires du commerce. Puisqu'aucun élément de preuve ni aucun argument à l'appui n'ont été présentés pour étayer ce motif, l'Opposante ne s'est

pas acquittée de la charge et la demande est rejetée [*McDonald's Corp v MA Comacho-Saldana International Trading Ltd* (1984), 1 CPR (3d) 101 (COMC) 104].

[9] Le motif de l'alinéa 30(i) soutient que la Requérante ne peut pas avoir été convaincue qu'elle a le droit d'employer la Marque parce ce que la Requérante doit avoir été au courant de la marque de commerce de l'Opposante. Lorsque la Requérante a fait la déclaration exigée à l'alinéa 30(i), ce motif ne devrait être accueilli que dans des situations exceptionnelles telles que lorsqu'il y a preuve de mauvaise foi [*Sapodilla Co v Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC) au paragr. 155]. Puisque la demande comprend la déclaration exigée et qu'il n'y a aucune allégation ou preuve de mauvaise foi ou autre circonstance exceptionnelle, le motif de l'alinéa 30(i) est rejeté.

[10] Pour en venir au motif d'opposition de l'alinéa 30(b), la demande d'enregistrement de la Marque indique 1996 comme date de premier emploi, ce qui est interprété comme le 31 décembre 1996. L'alinéa 30(b) de la Loi exige qu'il y ait un emploi continu de la Marque demandée dans la pratique normale du commerce de la date alléguée de premier emploi à la date du dépôt de la demande [*Labatt Brewing Co v Benson & Hedges (Canada) Ltd* (1996), 67 CPR (3d) 258 (C.F., 1^{re} inst.) au paragr. 262].

[11] La charge initiale qui repose sur l'Opposante est légère en ce qui concerne la notion de non-respect de l'alinéa 30(b) de la Loi, puisque les faits en ce qui concerne le premier emploi d'une Requérante tiennent particulièrement compte des renseignements dont la Requérante a la connaissance [*Tune Masters v Mr P.'s Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC) au paragr. 89]. Cette charge peut être satisfaite en faisant référence non seulement à la preuve de l'Opposante, mais également à celle de la Requérante [*Labatt Brewing Co v Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 CPR (3d) 216 (COMC) au paragr. 230]. Bien qu'une Opposante puisse se fonder sur la preuve de la Requérante afin de respecter sa charge de présentation relative à ce motif, une Opposante doit démontrer que la preuve de la Requérante va « clairement » à l'encontre de ce qui est allégué dans la demande [*Ivy Lea Shirt Co v 1227624 Ontario Ltd* (1999), 2 CPR (4^e) 562 au paragr. 565-6 (COMC), confirmé 11 CPR (4^e) 489 (COMC)].

[12] La preuve de William Lawson, le propriétaire unique, directeur et dirigeant de la Requérente, fournit ce qui suit :

- La Requérente a été incorporée le 12 juillet 1996 et est propriétaire et exploitante de Metallica Mfg, une tôlerie qui fournit les Services (paragr. 5).
- Dans son affidavit, M. Lawson déclare ce qui suit :

Paragr. 5 Metallica Mfg est une tôlerie qui offre au public des services de transformation des métaux sur mesure, de soudage et d'usinage sous la marque « Metallica »... en liaison avec ces services...

Paragr. 6 Metallica Mfg offre les Services en liaison avec la Marque depuis aussi tôt que 1996, et ce, tous les ans depuis cette date.

- Les Services sont offerts à une gamme d'industries, y compris « l'industrie médicale, la transformation des aliments, la restauration, la construction et le secteur industriel » (pièce F).
- Les procès-verbaux de la Requérente sont conservés pour cinq années seulement et il n'y a aucun document disponible pour démontrer les ventes en liaison avec les Services ou la Marque en 1996 ou pour les années suivantes (au paragr. 8).
- L'affidavit comprend :
 - Un ordre de travail datant de 2001 (pièce B) et plusieurs demandes d'achat datant de 2003 (pièce C) qui indiquent tous « Metallica Mfg » comme nom commercial de l'entreprise effectuant le travail cité et qui semblent avoir été préparés par les clients de la Requérente;
 - Des ordres de travaux préparés par la Requérente en 2010 (pièce D) qui indiquent ce qui suit;

METALLICA MFG.

104-7475 Hedley Ave., Burnaby, B.C. V5E 2R1 • Ph: 604-434-4268 • Fax: 604-434-4291 • Email: metmfg@intergate.ca • www.metallicamanufacturing.ca

- Des copies papier du site Web *www.metallicamanufacturing.ca* datées du 25 juin 2010 (pièce F), lequel, selon M. Lawson, est en activité depuis environ 2002 (au paragr. 17).

[13] L'Opposant a soumis les éléments suivants afin de respecter sa charge en vertu de l'alinéa 30(b) de la Loi. Premièrement que la Requérante a utilisé le nom commercial METALLICA MFG plutôt que la Marque. Deuxièmement, qu'il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les Services.

[14] L'Opposante soumet d'abord que les pièces B et C vont « clairement » à l'encontre de l'emploi allégué de la Marque par la Requérante entre 1996 et la date de dépôt de la demande (19 août 2008) puisqu'elles ne démontrent pas l'emploi de la Marque mais bien celui du nom commercial. Puisque ces ordres de travaux semblent avoir été préparés par les clients de la Requérante, il est attendu qu'ils ne démontreraient pas l'emploi de la Marque. Je ne suis pas d'accord avec les allégations de l'Opposante indiquant que ces pièces devraient être considérées comme une représentation ou des exemples de l'emploi de la Marque par la Requérante entre 1996 et le 19 août 2008 puisque ce sont les seules preuves documentaires de cette période jointes à l'affidavit. Je remarque que nulle part sur l'affidavit M. Lawson il est indiqué que ces pièces démontrent un exemple de la façon dont la Marque était typiquement employée ou que ces pièces sont un exemple de la façon dont la Marque était employée. À la lecture complète de l'affidavit, je déduis plutôt que M. Lawson donnait une preuve documentaire étayant le fait que la Requérante fournissait des services durant cette période.

[15] L'Opposante soutient également que la pièce D ne démontre pas l'emploi de la Marque, mais plutôt de METALLICA MFG. Premièrement, comme les ordres de travaux (préparés par la Requérante) sont postérieurs à la date pertinente pour ce motif d'opposition, ils ne sont pas pertinents [*Molson Canada 2005 v XL Energy Marketing Sp z o. o.* (2012), 100 CPR (4^e) 225 (COMC) au paragr. 16]. Deuxièmement, je trouve que cet emploi constitue un emploi de la marque de commerce qui s'ajoute à l'emploi du nom commercial puisque METALLICA MFG. apparaît en caractères plus gros et stylisés au-

dessus de l'adresse [*Consumers Distributing Co/Cie Distribution aux Consommateurs v Toy World Ltd*, 1990 CarswellNat 1398 (COMC); *Bereskin & Parr v Red Carpet Food Systems Inc* (2007), 64 CPR (4^e) 234 (COMC) au paragr. 17]. De cette façon, ce serait perçu par les consommateurs comme une indication d'une source de services de transformation des métaux sur mesure référencés dans les ordres de travaux.

Troisièmement, l'emploi de METALLICA MFG. pourrait être considéré comme un emploi de la Marque puisque MFG. décrit des services spécifiques d'assemblage et de modification (transformation des métaux sur mesure; soudure; usinage) considérant [*Nightingale Interloc Ltd v Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC); *Little Eagle Cor v Ailments Dainty Foods Inc* (1994), 53 CPR (3d) 573 au paragr. 576 (COMC)].

[16] L'Opposante était en droit de contre-interroger M. Lawson à propos de son affidavit afin de clarifier toute ambiguïté qui existe dans sa preuve en ce qui concerne l'emploi de la Marque. L'Opposante a choisi de ne pas demander de contre-interrogatoire et elle ne peut répondre à sa charge de présentation en désignant ces ambiguïtés qui ne font pas en sorte que la preuve de M. Lawson va clairement à l'encontre de la date alléguée de premier emploi dans la demande. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Alinéa 12(1)(d) – Motif d'opposition

[17] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et vérifié le registre pour confirmer l'existence des enregistrements n^{os} LMC576901; LMC463382; LMC665287; et LMC535099 [*Quaker Oats Co of Canada v Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Donc, l'Opposante a démontré la charge initiale en ce qui concerne ce motif d'opposition. Je considère que la meilleure chance de réussite de l'Opposante tient à l'enregistrement n^o LMC665287 de METALLICA. Les détails de cet enregistrement sont présentés ci-dessous.

Enregistrement n ^o	Marque de commerce	de Marchandises et services
-------------------------------	--------------------	-----------------------------

LMC665287	METALLICA	<p>Badges ornementaux de fantaisie, pièces ornementales de fantaisie pour les vêtements; autocollants pour pare-chocs de voitures, porte-clés en métal; pendentifs, étiquettes, anneaux porte-clés en métal; boîtes contenant diverses marchandises, notamment porte-clés, vidéos, enregistrements musicaux, vêtements, autocollants et objets de fantaisie; cendriers; médailles pour chiens; tapis, paillasons; briquets; porte-clés non métalliques; plaques d'immatriculation en métal, cadres de plaques d'immatriculation, meubles, notamment tabourets de bar, cadres de plaques d'immatriculation en plastique, tapis d'auto, tapis pour VUS, substances et outil pour le nettoyage d'autos, notamment désodorisants; figurines; lampes de poche; accessoires décoratifs pour le corps, tous fabriqués entièrement ou en partie de métaux courants ou en alliage; lampes de poche; boîtes à lunch; tentures murales en papier; papier peint; pièces ornementales de fantaisie pour les vêtements, badges ornementaux de fantaisie et épinglettes ornementales de fantaisie; tapis et paillason; désodorisants.</p> <p>Interprétations en direct; services de divertissement; notamment performances musicales en direct.</p>
-----------	-----------	--

[18] Le test pour déterminer la question de la confusion est énoncé à l'alinéa 6(2) de la Loi, où il est stipulé 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. Au cours de cette évaluation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris celles énumérées à l'alinéa 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de

commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; la nature du commerce et le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

[19] Ces critères ne sont pas exhaustifs et une importance différente sera accordée à chacun dans une évaluation propre au contexte [*Mattel, Inc v 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4^e) 321 au paragr. 54]. Je fais également référence à [*Masterpiece Inc v Alavida Lifestyles Inc*, (2011), 92 CPR (4^e) 361 (CSC) au paragr. 49], où la Cour suprême du Canada dit que l'alinéa 6(5)(e) de la Loi, le degré de ressemblance entre les marques de commerce, donne à penser qu'il y a probabilité de confusion. Je commencerai donc par cette question.

Degré de ressemblance entre les marques

[20] La Marque enregistrée de l'Opposante, METALLICA, est identique dans la présentation et le son. Bien que les marques des parties soient identiques en présentation, je considère qu'elles suggèrent différentes notions lorsque prises en considération en liaison avec les marchandises et services offerts par chaque partie. La marque de commerce METALLICA de l'Opposante suggère le heavy métal, le genre de musique jouée par l'Opposante (pièce C de l'affidavit d'Anthony DiCioccio). En revanche, la Marque suggère que les Services impliquent l'utilisation des métaux.

Caractère distinctif inhérent et la mesure dans laquelle la Marque est connue

[21] Les marques des parties ont un caractère distinctif inhérent de degré semblable. La mesure de l'emploi est pour l'Opposante et sa marque METALLICA serait considérée comme une marque célèbre en ce qui concerne les marchandises et services en liaison avec la musique. La preuve d'Anthony DiCioccio, gérant de l'Opposante, présente ce qui suit :

- Metallica a été formé en 1981 et est l'un des groupes musicaux les plus célèbres de l'Amérique du Nord (paragr. 4). Le groupe a produit plus de 11 albums, 24 vidéoclips et 45 simples (paragr. 5).
- Depuis 1981, les revenus des prestations liées aux prestations canadiennes de Metallica sont supérieurs à 45 M\$. Ceux-ci varient d'aucun revenu en 1999-2002 et 2005-2008 (alors qu'il n'y a eu aucune prestation au Canada) à plus de 12 M\$ en 2004 (paragr. 28).
- Les ventes de la musique et des prestations de Metallica sont supérieures à 5 millions d'unités sous différents formats y compris les vidéocassettes, les vidéos en DVD, les cassettes audio, les disques laser, les disques compacts, les téléchargements numériques, les sonneries et les vidéos sur Internet (paragr. 37).
- Des références à Metallica ainsi qu'à sa musique et à ses concerts ont été publiées dans plusieurs journaux canadiens y compris : le Toronto Sun, le Telegraph-Journal, The Gazette, le Toronto Star, le Edmonton Journal, le Ottawa Citizen et The Globe and Mail (pièce K). Les chiffres des tirages n'ont pas été fournis. Je suis néanmoins prêt à prendre connaissance d'office du fait de l'important tirage du Globe and Mail au Canada et du tirage de chacun des journaux dans sa région [*Milliken & Co v Keystone Industries (1979) Ltd* (1986), 12 CPR (3d) 166 (CMOC) aux paragr. 168-169].
- Metallica a vendu des produits fabriqués en métal en liaison avec la marque de commerce METALLICA y compris les produits suivants (paragr. 19) :

Plaques d'immatriculation en métal, porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; plaques en métal pour interrupteurs; bijoux fabriqués en métal, notamment colliers, bagues, boucles d'oreille; boîtes à lunch en métal; meubles, notamment tabourets de bar en métal (« Produits dérivés Metallica »).
- Depuis 1981, les revenus des ventes canadiennes en liaison avec les Produits dérivés Metallica ont dépassé 14 M\$ et pour les années entre 2006 et 2009, les ventes variaient entre 490 000 \$ et 3,6 M\$ approximativement (paragr. 27).

En revanche, la Requérante n'a fourni aucun renseignement me permettant de quantifier l'importance de son emploi.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été employées

[22] Cet élément favorise l'Opposant puisque l'enregistrement n° LMC665287 est utilisé depuis 1985 contrairement à la Marque qui est utilisée depuis 1996.

La nature des marchandises, des services et du commerce

[23] Dans l'examen de la nature des marchandises, des services et du commerce, je dois comparer l'état déclaratif des Services de la Requérante avec l'état déclaratif des marchandises et des services dans la demande de l'Opposante [*Esprit International v Alcohol Countermeasure Systems Corp* (1997), 84 CPR (3d) 89 (COMC) au paragr. 98-99]. Cependant, l'analyse vise à déterminer le genre d'entreprise ou de commerce envisagés par les parties et non tous les types de commerce pouvant être visés par le libellé des états déclaratifs. À cet égard, une preuve établissant la nature réelle des activités exercées par les parties est utile [*McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF)].

[24] La marque de commerce METALLICA de l'Opposante est employée en liaison avec le célèbre groupe de musique Metallica. Elle est employée non seulement en liaison avec les prestations musicales de ce groupe, mais également avec une vaste gamme de produits dérivés y compris les Produits dérivés Metallica. Il n'y a, cependant, aucune indication dans la preuve que l'Opposante offre des services de fabrication manufacturière ou que ses marchandises enregistrées peuvent être personnalisées de quelque façon que ce soit. Les marchandises et services de l'Opposante semblent dirigés vers les personnes qui aiment sa musique.

[25] En revanche, la Marque est utilisée en lien avec des services de transformation des métaux sur mesure, de soudage et d'usinage. La Requérante fabrique des produits pour des industries aussi différentes que les soins de santé, la transformation des aliments, les services d'alimentation et la construction, y compris des chariots

chirurgicaux, des civières, des supports pour fumoirs, des équipements de salles de bain, des comptoirs de friture et des solins de fenêtre. Elle offre des Services de manufacturier qui conçoit et fabrique des produits sur mesure ou personnalisés pour des consommateurs avertis.

[26] L'Opposante soutient que les Services empiètent sur ses services enregistrés puisqu'un client est susceptible d'entrer en contact avec la Requérante pour commander un ensemble de tabourets de bar sur mesure de marque METALLICA puisque la Requérante est un fabricant de métal offrant un service de fabrication d'une vaste gamme de produits en métal sur mesure (plaidoyer écrit de l'Opposante, paragr. 7.39-7.44). Cela m'apparaît comme un lien bien tenu et je constate qu'il existe des différences importantes entre les marchandises, services, entreprises, voies commerciales et clients potentiels des parties. C'est le cas même si la marque de l'Opposante peut être perçue comme célèbre à l'égard des marchandises et des services liés à un groupe de musique [*Mattel, Inc v 3894207 Canada Inc, supra* aux paragr. 82-83].

Conclusion

[27] L'alinéa 6(2) ne traite pas de la confusion entre les marques elles-mêmes, mais plutôt de la confusion en matière de sources de marchandises ou de services. Dans ce cas, une évaluation demande s'il y aurait confusion des Services, offerts en liaison avec la Marque, tels qu'ils émanent ou sont présentés ou sont approuvés par l'Opposante. Compte tenu des différences entre la nature des marchandises et services respectifs des parties ainsi que des idées différentes suggérant l'utilisation de la marque METALLICA par chaque partie, je n'estime pas, selon la prépondérance des probabilités, qu'il existe une probabilité de confusion entre les marques des parties. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Autres motifs d'opposition

[28] Les autres motifs d'opposition concernent également la question de la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce METALLICA et MANDATORY METTALICA de l'Opposante. Bien que l'Opposante se soit acquittée de

sa charge initiale, la Requérante s'est également acquittée de sa charge puisqu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre les marques pour les raisons exposées dans l'examen du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)(d).

Disposition

[29] En vertu de l'autorité que me confère l'alinéa 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en vertu de l'alinéa 38(8) de la Loi.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay