

TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2010 COMC 104
Date de la décision : 2010-07-26

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Gentek Building Products
Limited à l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1268075 pour la
marque de commerce OXFORD au nom
de Masonite International Corporation**

[1] Le 3 août 2005, Masonite International Corporation (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce OXFORD (la Marque) fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec des « portes métalliques et portes non métalliques, notamment portes d’entrée extérieures, baies vitrées de porte, fenêtres latérales, impostes et verre décoratif, notamment portes en verre et panneaux de verre, notamment verre de porte d’entrée extérieure, verre à vitre, verre diffuseur réfléchissant, verre teinté et verre décoratif pour utilisation dans le domaine du bâtiment » (les Marchandises). La Requérante a revendiqué une date de priorité de production – le 4 février 2005 – en raison de la demande n° 78/561092 qui avait été produite aux États-Unis en liaison avec le même genre de marchandises.

[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 7 mars 2007.

[3] Le 7 août 2007, Gentek Building Products Limited (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition. Les motifs d’opposition peuvent être résumés comme suit :

- la Marque n'est pas enregistrable selon les alinéas 38(2)*b*) et 12(1)*d*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce OXFORD de l'Opposante qui a été enregistrée le 22 mars 2000 (n° d'enregistrement : LMC525528) en liaison avec des « matériaux de construction non métalliques, nommément des soffites »;
- la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement selon les alinéas 38(2)*c*) et 16(3)*a*) de la Loi parce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce OXFORD qui avait été antérieurement employée ou révélée au Canada par l'Opposante en liaison avec des portes et des soffites;
- la Marque n'est pas distinctive selon l'alinéa 38(2)*d*) et l'article 2 de la Loi parce qu'elle ne peut pas distinguer les Marchandises des marchandises de l'Opposante étant donné la marque de commerce OXFORD de celle-ci, et qu'elle n'est pas adaptée à les distinguer;
- la demande d'enregistrement de la Marque n'est pas conforme aux dispositions de la Loi, en particulier l'article 34, parce que la Requérante, revendiquant la priorité d'une demande produite aux États-Unis, n'avait pas, à la date de production de cette demande, un établissement industriel ou commercial réel et effectif aux États-Unis. En conséquence, la demande est nulle car elle contient des déclarations fausses et la Requérante ne peut pas prétendre qu'elle est convaincue qu'elle a droit d'employer la Marque au Canada suivant l'alinéa 30*i*).

[4] Le 19 octobre 2007, la Requérante a signifié et produit une contre-déclaration dans laquelle elle a nié les allégations de l'Opposante et exigé que celle-ci fasse la preuve de ces allégations.

[5] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Christine Van Egmond, signé le 14 mai 2008, auquel sont jointes les pièces A à K, et l'affidavit de Dane Penney, signé le 13 mai 2008, auquel est jointe la pièce A.

[6] La Requérante n'a produit aucune preuve au soutien de sa demande.

[7] Chaque partie a produit un plaidoyer écrit et était représentée à l'audience.

Preuve de l'Opposante

Affidavit de Christine Van Egmond

[8] M^{me} Van Egmond est la responsable du marketing de l'Opposante. Elle affirme que celle-ci est un chef de file dans la fabrication de produits de construction extérieurs en vinyle, en aluminium et en acier depuis plus de 40 ans. Son affidavit contient des éléments de preuve de l'emploi de la Marque OXFORD par l'Opposante et de la nature des marchandises et du commerce de l'Opposante.

[9] Comme l'affidavit de M^{me} Van Egmond porte sur l'emploi et la réputation de la marque de commerce déposée OXFORD de l'Opposante, il sera analysé plus longuement lorsqu'il sera question du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d).

Affidavit de Dane Penney

[10] M. Penney, un chercheur au service de l'agent de l'Opposante, produit les résultats d'une recherche qu'il a effectuée le 2 mai 2008 dans la base de données en ligne d'Oncorp Direct Inc., dans le but de trouver des inscriptions actives au nom de « Masonite International Corporation » en Ontario.

[11] Comme l'affidavit de M. Penney traite de la structure de l'entreprise de la Requérante, il sera examiné plus longuement lorsqu'il sera question du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i).

Questions préliminaires

Utilisation, par la Requérante, d'éléments de preuve non versés au dossier

[12] À l'audience, les observations de l'Opposante ont surtout porté sur le fait que la Requérante n'avait pas produit de preuve, puis s'était appuyée, dans son plaidoyer écrit, sur des éléments de preuve qui n'avaient pas été versés au dossier de façon appropriée, l'Opposante n'ayant pas été en mesure de procéder à un contre-interrogatoire à leur égard ou de produire une preuve pour les réfuter.

[13] À l'audience, l'Opposante a indiqué que la « preuve » sur laquelle la Requérante s'était appuyée dans son plaidoyer écrit était de l'un des trois types suivants. Selon l'Opposante, ces trois types de preuve ne sont pas admissibles :

- les documents concernant l'historique de la demande d'enregistrement de la Marque (p. ex. documents imprimés à partir de sites Web de magasins de rénovation et produits à titre de « preuve » pendant la poursuite au soutien des observations de la Requérante) sans que des copies certifiées de ces documents ou, plus important encore, un affidavit auquel ils seraient joints ne soient produits. La Requérante s'est appuyée sur ce type de « preuve » aux paragraphes 11, 12, 23, 33 et 34 de son plaidoyer écrit;
- la preuve de l'état du registre sans que des copies certifiées des enregistrements pertinents ou un affidavit auquel les détails de ceux-ci seraient joints ne soient produits. La Requérante s'est appuyée sur ce type de « preuve » aux paragraphes 23, 35, 37 et 38 de son plaidoyer écrit;
- les faits pour lesquels aucune preuve n'a été produite concernant le genre de marchandises des parties, les acheteurs de ces marchandises, les voies de commercialisation, les magasins qui vendent ces marchandises, l'endroit où elles se trouvent dans ces magasins, l'endroit où sont décrites les marchandises de l'Opposante sur son site Web et sur les sites Web de tiers de l'industrie de la rénovation de maisons, la taille et la forme de l'emballage des Marchandises, le

coût de celles-ci et l'information concernant la filiale nord-américaine de la Requérante. La Requérante s'est appuyée sur ce type de « preuve » aux paragraphes 9, 11, 12, 14, 16, 18, 28, 29, 30, 32 à 34 et 40 de son plaidoyer écrit.

[14] En ce qui concerne le premier type de « preuve » sur lequel la Requérante s'est appuyée dans son plaidoyer écrit, j'estime que ces documents auraient dû être produits au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle [voir l'article 42 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 (le Règlement)]. Si on permettait aux parties de s'appuyer sur des documents produits pendant la poursuite qui n'ont pas été présentés de manière appropriée dans le cadre de la procédure d'opposition, on créerait une brèche par laquelle les parties pourraient tenter d'échapper au contre-interrogatoire.

[15] En ce qui concerne le deuxième type de « preuve » sur lequel la Requérante s'est appuyée dans son plaidoyer écrit, je suis d'accord avec l'Opposante. Le droit est clair : lorsqu'il statue sur une opposition, le registraire n'a pas le pouvoir discrétionnaire de prendre connaissance de ses propres registres, sauf pour vérifier si les enregistrements et les demandes invoqués existent toujours [voir *Quaker Oats Co. of Canada c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410, à la page 411 (C.O.M.C.), et *Royal Applicant Mfg. Co. c. Iona Appliance Inc.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 525, à la page 529 (C.O.M.C.)]. Les parties à une procédure d'opposition doivent prouver chaque aspect de leur thèse en se conformant à des règles de preuve plutôt strictes [voir *Loblaw's Inc. c. Telecombo Inc.*, 2004 CarswellNat 5135, au paragraphe 13 (C.O.M.C.)].

[16] De plus, l'Opposante a prétendu que la preuve de l'état du registre ne peut être prise en considération lorsqu'elle est produite par la voie du plaidoyer écrit sans que des copies certifiées des enregistrements pertinents ou, à tout le moins, un affidavit en donnant les détails ne soient produits [voir *Unitron Industries Ltd. c. Miller Electronics Ltd.* (1983), 78 C.P.R. (2d) 244, à la page 253 (C.O.M.C.), appliquée dans *John Labatt Ltd. c. W.C.W. Western Canada Water Enterprises Inc.* (1991), 39 C.P.R. (3d) 442 (C.O.M.C.), appliquée dans *Frank T. Ross & Sons (1962) Ltd. c. Hello Cosmetics Inc.* (1994), 53 C.P.R. (3d) 124 (C.O.M.C.)].

[17] Pour ce qui est du troisième type de « preuve » sur lequel la Requérante s'est appuyée dans son plaidoyer écrit, l'Opposante a soutenu que la Requérante n'avait produit d'éléments de

preuve appropriés sur aucun de ces points de la manière prévue à l'article 42 du Règlement, qui exige que la preuve soit produite par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle.

[18] En ce qui concerne ce troisième type de « preuve », la Requérente a formulé des observations sur des extraits tirés du site Web de l'Opposante qui n'avaient pas été produits en preuve par l'une ou l'autre des parties. À l'audience, elle a soutenu qu'elle devrait être autorisée à s'appuyer sur le site Web de l'Opposante compte tenu du fait qu'il avait été produit en preuve par l'affidavit de M^{me} Van Egmond. Pour sa part, l'Opposante a affirmé – et je partage cet avis – que, bien que des parties de son site Web aient été produites en preuve au moyen de l'affidavit de M^{me} Van Egmond, la Requérente a tort de se référer à d'autres parties du site Web.

[19] Au bout du compte, je conclus qu'aucun des « éléments de preuve » susmentionnés qui ont été invoqués par la Requérente dans son plaidoyer écrit n'ont été produits de manière appropriée. Par conséquent, je rejette toutes les observations faites par la Requérente sur la foi d'éléments de preuve qui n'ont pas été versés au dossier.

Objections de la Requérente visant l'affidavit de M^{me} Van Egmond

[20] À l'audience, la Requérente s'est opposée à la production de l'affidavit de M^{me} Van Egmond parce que cette dernière n'occupe pas un poste élevé au sein de l'organisation de l'Opposante, ni un poste dans le service des ventes. L'Opposante a répondu que la Requérente avait eu la possibilité de vérifier la crédibilité de M^{me} Van Egmond en la contre-interrogeant, mais qu'elle avait choisi de ne pas le faire. En conséquence, je ne vois aucune raison de douter de la crédibilité de M^{me} Van Egmond en tant que témoin.

[21] À l'audience, la Requérente s'est aussi opposée au fait que M^{me} Van Egmond fait part de son opinion sur différentes questions de fond liées à la procédure d'opposition au paragraphe 18 de son affidavit. J'estime que la Requérente a eu raison de le faire. En conséquence, les opinions de la déposante sur ces questions ne seront pas prises en considération car le bien-fondé de l'opposition doit être déterminé par le registraire sur la foi de la preuve produite [voir *British Drug Houses Ltd. c. Battle Pharmaceuticals* (1944), 4 C.P.R. 48, à la page 53, et *Les Marchands Deco Inc. c. Société Chimique Laurentide Inc.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 25 (C.O.M.C.)].

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[22] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau initial de produire une preuve admissible suffisante à partir de laquelle on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298].

[23] À l'audience, l'Opposante a fait valoir que l'opposition doit être automatiquement accueillie car, étant donné que la Requérante n'a pas produit de preuve ni demandé la permission de contre-interroger ses témoins, il faut conclure qu'elle ne s'est pas acquittée de son fardeau de prouver que la demande d'enregistrement de la Marque était conforme à l'article 30 de la Loi, qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion entre les marques en cause et que la Marque est distinctive. Je ne suis pas d'accord avec elle. Compte tenu du fardeau de preuve qui incombe à une opposante, le fait qu'une requérante choisisse de ne pas produire de preuve ou de ne pas demander la permission de procéder à des contre-interrogatoires ne fait pas automatiquement en sorte que l'opposition sera accueillie.

[24] Les dates suivantes sont pertinentes au regard des motifs d'opposition :

- pour l'alinéa 30*i*) – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469, à la page 475 (C.O.M.C.), et *Tower Conference Management Co. c. Canadian Exhibition Management Inc.* (1990), 28 C.P.R. (3d) 428, à la page 432 (C.O.M.C.)];
- pour l'alinéa 12(1)*d*) – 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.)];
- pour l'alinéa 16(3)*a*) – la date de production de la demande [voir le paragraphe 16(3) de la Loi];

- pour l'absence de caractère distinctif – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.)].

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i)

[25] L'alinéa 30i) de la Loi exige que la demande renferme une déclaration portant que le requérant est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises. La Requérante a produit une telle déclaration dans sa demande.

[26] Dans un cas comme l'espèce où la déclaration exigée est produite, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) ne sera accueilli que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple si la preuve montre que le requérant a agi de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152, à la page 155 (C.O.M.C.)].

[27] L'Opposante a allégué que la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30i) de la Loi parce que la Requérante ne respecte pas l'article 34 de la Loi, qui exige qu'elle ait, à la date de production de la demande, « un établissement industriel ou commercial réel et effectif » dans le pays à l'égard duquel elle revendique la priorité.

[28] Au soutien de son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i), l'Opposante a produit l'affidavit de M. Penney, auquel est joint un rapport sur le profil de la société tiré de la base de données en ligne d'Oncorp Direct Inc. (pièce A). Le rapport comprend une liste de documents et une liste de noms commerciaux en vigueur enregistrés au nom de Masonite International Corporation/La Corporation Internationale Masonite.

[29] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante soutient que les résultats de la recherche effectuée par M. Penney ne révèle aucun lien entre la Requérante et les États-Unis. À l'audience, la Requérante a fait valoir que le fait que M. Penny a limité sa recherche à une base de données de l'Ontario et qu'il n'a cherché dans aucune base de données américaines permet de conclure que son affidavit n'est pas suffisant pour satisfaire au fardeau de preuve de l'Opposante. Je partage cet avis.

[30] Au bout du compte, j'estime que, si l'Opposante avait l'intention de faire valoir que la demande devrait être rejetée uniquement parce que la Requérante n'a pas respecté l'article 34 de la Loi, le motif doit être rejeté parce qu'il n'a pas été correctement invoqué. Si, par contre, l'Opposante avait l'intention de prétendre que la demande devrait être refusée parce qu'elle renferme une déclaration fautive, alors je conclus que l'affidavit de M. Penney n'est pas suffisant pour satisfaire au fardeau de preuve de l'Opposante à l'égard du motif fondé sur l'alinéa 30*i*), et celui-ci doit être rejeté.

Motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité – alinéa 12(1)*d*) de la Loi

[31] Se fondant sur l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi, l'Opposante a soutenu que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec sa propre marque de commerce OXFORD (n° d'enregistrement : LMC525528) (la Marque invoquée) qui a été enregistrée le 22 mars 2000 en liaison avec des « matériaux de construction non métalliques, notamment des soffites » (les Marchandises décrites dans l'enregistrement).

[32] M^{me} Van Egmond a joint à son affidavit une copie certifiée de l'enregistrement de la Marque invoquée (pièce B). J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire pour confirmer que la Marque invoquée est en règle en date d'aujourd'hui. L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial relativement à ce motif d'opposition, la Requérante doit convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la Marque invoquée.

[33] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. 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.

[34] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, dont celles qui sont expressément mentionnées au

paragraphe 6(5) de la Loi : 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, 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 même poids ne sera pas nécessairement attribué à tous ces facteurs. [Voir de manière générale *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.)]

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

[35] Le mot OXFORD n'a pas de signification particulière en rapport avec les Marchandises. La Marque possède donc un caractère distinctif inhérent. Il en est de même de la Marque invoquée. En conséquence, les marques en cause en l'espèce possèdent le même caractère distinctif inhérent.

[36] Comme une marque de commerce peut avoir plus de force si elle devient connue au Canada par la promotion ou l'utilisation, j'examinerai maintenant dans quelle mesure les marques de commerce sont devenues connues au Canada.

[37] La Requérante n'ayant produit aucune preuve relativement à l'emploi de la Marque après la production de la demande, je ne suis pas en mesure de tirer une conclusion concernant la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue.

[38] Pour sa part, l'Opposante fait valoir, au moyen de l'affidavit de M^{me} Van Egmond, qu'elle emploie la Marque invoquée au Canada depuis 1995 en liaison avec des soffites en vinyle.

[39] M^{me} Van Egmond affirme que la Marque invoquée est bien en vue sur les étiquettes apposées sur les boîtes dans lesquelles les soffites en vinyle sont expédiés et vendus. Elle a joint à son affidavit des exemples d'étiquettes sur lesquelles figure la Marque invoquée (pièce C) et a déclaré sous serment que ces exemples sont représentatifs de la manière dont l'Opposante affiche la Marque invoquée en liaison avec des soffites en vinyle depuis 1995.

[40] L'affidavit de M^{me} Van Egmond établit que les ventes de soffites réalisées par l'Opposante au Canada en liaison avec la Marque invoquée ont dépassé 11,7 millions de dollars de 2003 à 2008.

[41] À l'audience, la Requérante a fait valoir que les chiffres des ventes produits par l'Opposante n'étaient pas particulièrement élevés – selon elle, ils étaient tout au plus moyens. Elle a aussi fait valoir que le libellé de l'affidavit de M^{me} Van Egmond ne permettait pas de savoir si ces chiffres concernaient seulement le Canada. Je ne suis pas d'accord. J'estime que l'affidavit indique clairement qu'il s'agit des chiffres des ventes réalisées au Canada. De plus, je n'ai aucune raison de ne pas considérer qu'un montant de 11,7 millions de dollars représentant les ventes réalisées pendant une période de cinq ans n'est pas élevé. Il aurait été utile que le chiffre des ventes soit indiqué pour chaque année, mais j'estime que l'Opposante a démontré qu'elle avait réalisé des ventes importantes de ses soffites de marque OXFORD pendant la période de 2003 à 2008.

[42] Dans son affidavit, M^{me} Van Egmond déclare que l'Opposante a plus de 25 000 clients en Amérique du Nord et qu'elle possède des usines d'une superficie supérieure à un million de pieds carrés aux États-Unis et au Canada, qui servent à la fabrication et à l'entreposage de ses produits.

[43] À l'audience, la Requérante a souligné que M^{me} Van Egmond avait indiqué le nombre de clients « en Amérique du Nord », ce qui devrait être interprété comme si le nombre de clients au Canada était probablement beaucoup plus bas. La même remarque pourrait s'appliquer à l'espace de fabrication et d'entreposage car l'affidavit de M^{me} Van Egmond n'indique pas clairement quelle partie de cet espace est située au Canada. Je suis aussi de cet avis. Étant donné que l'Opposante a produit des chiffres des ventes de ses soffites réalisées au Canada, je reconnais qu'elle a des clients canadiens. Cela étant dit, je ne suis pas en mesure, compte tenu de la preuve dont je dispose, de déterminer le nombre de clients canadiens ou la superficie de l'espace consacré à la fabrication et à l'entreposage qui se trouve au Canada.

[44] L'affidavit de M^{me} Van Egmond établit également que les frais de publicité de l'Opposante au Canada concernant ses produits, dont les soffites vendus sous la Marque invoquée, ont atteint environ 200 000 \$ au cours des dix dernières années.

[45] À l'audience, la Requérante a fait valoir qu'un montant de 200 000 \$ consacré au marketing pendant une période de dix ans (soit environ 20 000 \$ par année) pour tous les produits de l'Opposante n'est pas très élevé. Elle a fait valoir également que, comme aucune répartition de ces dépenses entre les différents produits de l'Opposante ne lui avait été remise, les dépenses relatives aux soffites vendus sous la Marque invoquée devraient être encore moins élevées. À l'audience, l'Opposante a réfuté cet argument en affirmant que, même si ces dépenses de marketing n'étaient pas élevées, elles étaient suffisantes pour entraîner des ventes de 11,7 millions de dollars de produits de la Marque invoquée.

[46] Dans son affidavit, M^{me} Van Egmond affirme que l'Opposante fait la publicité des Marchandises décrites dans l'enregistrement en liaison avec la Marque invoquée dans des brochures qu'elle distribue à des entrepreneurs, des marchands en gros et des points de vente au détail, qui les remettent ensuite aux propriétaires (pièce E).

[47] M^{me} Van Egmond affirme également que l'Opposante annonce sur ses sites Web (*www.gentek.ca* et *www.gentekinc.com*) les Marchandises décrites dans l'enregistrement en liaison avec la Marque invoquée depuis au moins avril 1997 (pièce F). Elle dit que le contenu des sites Web des pièces F et G est conforme aux renseignements donnés sur les sites de l'Opposante depuis 1997. M^{me} Van Egmond produit aussi des documents imprimés à partir du site Web de l'Opposante *www.archive.org* le 13 mai 1999 (pièce H), ainsi qu'un instantané d'écran et des imprimés du site Web *www.archive.org* de l'Opposante en 2002 (pièce I).

[48] À l'audience, la Requérante s'est opposée à l'utilisation de ces sites Web pour attester la véracité de leur contenu et a souligné l'absence de statistiques concernant le nombre de Canadiens qui ont visité les sites Web de l'Opposante. Je suis d'accord avec la Requérante sur ce point. J'estime que ces sites Web ne peuvent pas être produits dans le but d'attester la véracité de leur contenu [voir *Candrug Health Solutions Inc. c. Thorkelson* (2007), 60 C.P.R. (4th) 35 (C.F. 1^{re} inst.), infirmée par (2008), 64 C.P.R. (4th) 431 (C.A.F.) (*Candrug*)]. En conséquence, je peux conclure seulement que les sites Web existaient aux dates des impressions (pour ce qui est des pièces F à I de l'affidavit de M^{me} Van Egmond). Aussi, je peux seulement constater que les versions anglaise et française du site *www.gentek.ca* existaient aux dates des impressions, soit le 26 février 2008 et le 12 mai 2008, et que le site *www.gentekinc.com* existait le 23 avril 2008

(pièce F). En ce qui concerne les sites Web de 1999 et de 2002 consultés à partir du site *www.archive.org* (Wayback Machine), bien que la Marque invoquée y apparaisse peut-être, la preuve ne démontre pas que des Canadiens les ont vus. Je peux donc conclure seulement qu'ils existaient en 1999 et en 2002, respectivement [voir *Candrug*, ci-dessus].

[49] M^{me} Van Egmond affirme également que l'Opposante fait la publicité de ses marchandises en distribuant à des architectes, à des constructeurs de maisons et à des concepteurs des documents publicitaires décrivant les caractéristiques architecturales de ses produits, notamment les soffites vendus sous la Marque invoquée. M^{me} Van Egmond a joint à son affidavit, à titre d'exemples, des documents imprimés à partir d'un CD-ROM préparé par l'Opposante en 2002 et remis aux constructeurs de maisons et aux concepteurs (pièce J). La Marque invoquée figure sur les documents d'information qui décrivent les soffites que l'Opposante vend en liaison avec la Marque invoquée.

[50] Dans son affidavit, M^{me} Van Egmond affirme que la Marque invoquée [TRADUCTION] « est devenue très connue au Canada par les architectes, les entrepreneurs, les rénovateurs et les propriétaires » grâce à la vaste publicité et aux nombreuses ventes de soffites en vinyle unis et perforés faites au Canada en liaison avec la Marque invoquée pendant une dizaine d'années. Je ne peux accorder aucun poids à l'opinion de la déposante sur cette question car elle a trait au bien-fondé de l'opposition. Je suis cependant convaincu, compte tenu de la preuve qui a été produite, que la Marque invoquée est devenue connue dans une certaine mesure.

[51] Ayant examiné l'ensemble de la preuve et tenu compte des observations formulées par les parties à l'audience, je conclus que ce facteur est favorable à l'Opposante.

Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[52] La demande d'enregistrement de la Marque est datée du 3 août 2005. Elle indique une date de priorité de production – le 4 février 2005 – et est fondée sur un emploi projeté au Canada. La Requérante n'a produit aucune preuve concernant l'emploi de la Marque après la production de la demande.

[53] Par contre, la preuve de l'Opposante, qui a été examinée plus longuement ci-dessus dans le cadre de l'analyse du facteur prévu à l'alinéa 6(5)a), montre que l'Opposante emploie la Marque invoquée au Canada depuis 1995 en liaison avec des soffites en vinyle.

[54] En conséquence, ce facteur est favorable à l'Opposante.

Alinéa 6(5)c) – le genre de marchandises

[55] En ce qui concerne ce facteur, je dois choisir entre l'état déclaratif des marchandises figurant dans la demande de la Requérante et les marchandises décrites dans l'enregistrement de l'Opposante [voir *Esprit International c. Alcohol Countermeasure Systems Corp.* (1997), 84 C.P.R. (3d) 89 (C.O.M.C.)].

[56] La Requérante a demandé l'enregistrement de la Marque en liaison avec des « portes métalliques et portes non métalliques, nommément portes d'entrée extérieures, baies vitrées de porte, fenêtres latérales, impostes et verre décoratif, nommément portes en verre et panneaux de verre, nommément verre de porte d'entrée extérieure, verre à vitre, verre diffuseur réfléchissant, verre teinté et verre décoratif pour utilisation dans le domaine du bâtiment ».

[57] La Marque invoquée est enregistrée en liaison avec des « matériaux de construction non métalliques, nommément des soffites ».

[58] À l'audience, la Requérante a soutenu que la preuve ne démontre pas que les marchandises des parties sont très similaires. En fait, selon elle, l'affidavit de M^{me} Van Egmond permet de conclure qu'elles sont différentes. À son avis, la différence entre les marchandises ressort clairement de la description des Marchandises et de la description des « soffites » figurant sur le site Web de l'Opposante.

[59] Les Marchandises décrites dans l'enregistrement de la Marque invoquée appartiennent à la catégorie générale des « matériaux de construction ». En l'absence de preuve contraire, il n'y a rien dans l'état déclaratif des marchandises de la Requérante qui laisse croire que les Marchandises n'appartiennent pas aussi à cette catégorie. En fait, les termes « pour utilisation dans le domaine du bâtiment » sont employés dans cet état déclaratif.

[60] Compte tenu des observations faites par la Requérante dans son plaidoyer écrit et à l'audience sur le genre de marchandises des parties, je suis d'avis que ces marchandises appartiennent à la même catégorie générale.

[61] À l'audience, la Requérante a aussi prétendu que le régime canadien des marques de commerce offre une protection au propriétaire d'une marque de commerce à l'égard seulement des marchandises ou des services qui sont décrits explicitement dans la demande d'enregistrement. Elle a fait valoir que la protection dont jouit l'Opposante devrait donc être limitée aux soffites qui sont explicitement mentionnés dans l'enregistrement. Elle a aussi fait valoir que l'Opposante avait seulement fait la preuve de l'usage de la Marque invoquée en liaison avec des soffites. En outre, la Requérante a soutenu que la Marque invoquée n'était pas devenue assez connue pour que la protection s'étende au-delà de ce qui est prévu dans son enregistrement.

[62] Je conviens avec la Requérante que l'enregistrement d'une marque de commerce ne confère pas à son titulaire un monopole sur des catégories illimitées de marchandises ou de services, mais je suis d'avis que rien dans la preuve ne permet de croire que les Marchandises décrites dans l'enregistrement n'appartiennent pas à la même catégorie que les Marchandises.

[63] Au bout du compte, en l'absence d'une preuve de la Requérante concernant le genre des Marchandises, j'estime que les marchandises des parties appartiennent à la même catégorie générale, à savoir les matériaux de construction, notamment parce que les termes « pour utilisation dans le domaine du bâtiment » sont employés dans l'état déclaratif des Marchandises.

[64] Par conséquent, je conclus que ce facteur est favorable à l'Opposante.

Alinéa 6(5)d) – la nature du commerce

[65] La Requérante n'a produit aucune preuve décrivant la nature de son commerce.

[66] L'affidavit de M^{me} Van Egmond indique que l'Opposante exploite son entreprise sur le marché résidentiel et sur le marché commercial des petits bâtiments, pour des projets de construction et de transformation, et qu'elle participe aussi à différents programmes publics et militaires nord-américains. Il indique également que les Marchandises décrites dans

l'enregistrement sont vendues à des entrepreneurs, des architectes, des marchands en gros et des détaillants par l'entremise des 24 centres de distribution et de vente de l'Opposante situés au Canada; elles sont aussi vendues au grand public par des centres de rénovation comme Rona, Home Hardware, Lowe's, Tim-Br Mart, Castle Building Centres, Kent Home Improvements et Federated Co-op Stores.

[67] Dans son affidavit, M^{me} Van Egmond affirme qu'elle connaît bien les magasins où les Marchandises décrites dans l'enregistrement sont vendues et qu'elle sait ainsi que les Marchandises sont également vendues dans ces magasins. Comme je ne dispose pas d'autres éléments de preuve corroborant cette affirmation, je ne suis pas disposé à y accorder beaucoup d'importance.

[68] À l'audience, la Requérente a soutenu que la preuve de l'Opposante permet de conclure que les voies de commercialisation des parties sont différentes et qu'elles se chevauchent peu, voire pas du tout. La Requérente a fait valoir que, si les voies de commercialisation des parties se chevauchent, ce n'est qu'à l'égard des centres de rénovation. Or, selon la Requérente, il s'agit de la moins importante des voies de commercialisation de l'Opposante. Je ne peux pas tenir compte de ces observations de la Requérente car je ne dispose d'aucune preuve démontrant que les centres de rénovation sont les voies de commercialisation les moins importantes de l'Opposante. La Requérente a fait valoir également que l'Opposante n'avait produit aucune preuve sur les endroits où les marchandises des parties sont vendues dans ces magasins, et elle a laissé entendre que ces endroits pourraient être différents. Or, je ne dispose à nouveau d'aucune preuve sur les endroits où les marchandises des parties sont vendues et je ne peux pas supposer qu'elles sont vendues dans des endroits différents des mêmes magasins.

[69] La Requérente a soutenu que le seul fait que l'Opposante est titulaire d'un enregistrement à l'égard d'une marchandise pouvant être vendue dans un centre de rénovation ne lui confère pas un monopole sur tous les types de marchandises vendues dans un centre de rénovation. Je reconnais avec la Requérente qu'il ne conviendrait pas que l'Opposante revendique un monopole sur tous les types de marchandises vendues dans un centre de rénovation. Je ne crois pas cependant, contrairement à la Requérente, que c'est ce que l'Opposante essaie de faire.

[70] Au bout du compte, en l'absence d'une preuve concernant la nature du commerce de la Requérante, et étant donné que j'ai considéré que les marchandises des parties appartiennent à la même catégorie générale, j'estime qu'il est raisonnable de conclure que les voies de commercialisation associées aux marques de commerce en cause en l'espèce pourraient être identiques ou se chevaucher.

[71] En conséquence, ce facteur est favorable à l'Opposante.

Alinéa 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

[72] 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 le plus important dans la plupart des cas, et les autres facteurs jouent un rôle secondaire dans toutes les circonstances de l'espèce [voir *Beverly Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145, conf. par 60 C.P.R. (2d) 70 (C.F. 1^{re} inst.)].

[73] Les marques en cause en l'espèce sont identiques sur le plan de la présentation, du son et des idées qu'elles suggèrent.

[74] En conséquence, ce facteur est favorable à l'Opposante.

Autre circonstance de l'espèce – la vente de portes et de fenêtres par l'Opposante

[75] L'Opposante a allégué qu'elle vend des portes et des fenêtres de porte, des produits qui sont aussi compris dans les Marchandises. L'Opposante fait valoir que ce facteur augmente la probabilité que les consommateurs concluent que les Marchandises sont fabriquées ou vendues par elle et par le fait même la probabilité de confusion entre la Marque et la Marque invoquée.

[76] Au soutien de cette prétention, l'Opposante produit, au moyen de l'affidavit de M^{me} Van Egmond, la preuve des marchandises additionnelles qu'elle vend, par exemple des portes d'entrée isolées en acier, des fenêtres, des portes-fenêtres coulissantes et des portes d'entrée décoratives. Les portes d'entrée isolées en acier sont fabriquées par une tierce partie sous le nom privé de « First Impressions by Gentek ». Ces marchandises sont vendues sous différentes marques de commerce appartenant à l'Opposante (p. ex. REGENCY WINDOWS,

SIERRA WINDOWS, BUILDER SERIES WINDOWS, 70 SERIES et 80 SERIES), mais non en liaison avec la Marque invoquée. M^{me} Van Egmond a joint à son affidavit des imprimés du site Web *www.gentekdoors.com*, qui donne de l'information sur les collections de portes d'entrée décoratives de l'Opposante (pièce K) et des imprimés des sites Web de l'Opposante (*www.gentek.ca* et *www.gentekinc.com*) qui montrent les fenêtres et les portes-fenêtres coulissantes fabriquées et vendues sous les différentes marques de commerce de l'Opposante (pièce G).

[77] Comme la Requérante l'a souligné à l'audience, la Marque invoquée ne figure sur aucun de ces documents. En fait, l'Opposante établit clairement dans l'affidavit de M^{me} Van Egmond que ces marchandises additionnelles sont vendues sous d'autres marques de commerce, et non sous la Marque invoquée. Il n'en reste pas moins cependant que l'Opposante exploite une entreprise de vente de soffites et de portes.

[78] Comme j'ai conclu que les marchandises des parties étaient de genre semblable, il n'est pas nécessaire que je tienne compte de cette autre circonstance pour donner gain de cause à l'Opposante. Cette circonstance sera cependant pertinente dans le cadre de l'analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 16.

Conclusion concernant l'alinéa 12(1)d) de la Loi

[79] Ayant tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce, en particulier de la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues, de la période pendant laquelle elles ont été en usage, du genre de marchandises, 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, je ne suis pas convaincue que la Requérante a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la Marque invoquée.

[80] Compte tenu de ce qui précède, j'accueille le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi.

Motif fondé sur l'absence de droit – alinéa 16(3)a) de la Loi

[81] Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) repose sur l'emploi et la révélation antérieurs de la Marque invoquée au Canada par l'Opposante en liaison avec des portes et des soffites.

[82] La Requérante a le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la Marque invoquée, mais il incombe d'abord à l'Opposante de démontrer que la marque de commerce alléguée au soutien de son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) de la Loi a été employée ou révélée avant la date de priorité de production indiquée dans la demande de la Requérante (le 4 février 2005) et qu'elle n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque (le 7 mars 2007) [alinéa 16(5) de la Loi].

[83] Comme il en a été question plus longuement dans le cadre de l'analyse du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), l'Opposante produit, au moyen de l'affidavit de M^{me} Van Egmond, une preuve qui démontre que la Marque invoquée est employée et révélée au Canada en liaison avec des soffites en vinyle depuis 1995 grâce aux ventes substantielles de ce produit.

[84] L'Opposante fait valoir, au moyen de l'affidavit de M^{me} Van Egmond, que ses gammes de produits comprennent du revêtement extérieur en vinyle, en aluminium et en acier, des soffites, des bordures de toit, des couvre-joints, des fenêtres de remplacement ou pour nouvelle construction en vinyle, des portes-fenêtres coulissantes et des portes de jardin en vinyle et en aluminium, des volets, des colonnes et des événements de pignon. Cependant, lorsqu'on analyse la preuve dans son ensemble, il est évident que l'Opposante a employé la Marque invoquée seulement en liaison avec des soffites, conformément à l'enregistrement. Comme il a été indiqué précédemment lorsqu'il a été question de l'autre circonstance concernant le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), les autres marchandises (portes, fenêtres, etc.) sont associées à d'autres marques.

[85] Au bout du compte, j'estime que, lorsqu'on l'examine dans son ensemble, l'affidavit de M^{me} Van Egmond est suffisant pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de

preuve relativement aux soffites. En ce qui concerne l'emploi et la révélation antérieurs de la Marque invoquée en liaison avec des portes qui sont revendiqués par l'Opposante, j'estime que celle-ci ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve et cette partie du motif d'opposition doit être rejetée.

[86] Comme j'ai conclu que, compte tenu de la preuve produite en l'espèce, la Marque créée de la confusion avec la Marque invoquée, et étant donné que la différence concernant les dates pertinentes n'a aucune incidence sur mon analyse, le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit est accueilli en ce qui concerne les soffites.

Motif fondé sur l'absence de caractère distinctif – alinéa 38(2)d) de la Loi

[87] Ce motif d'opposition a essentiellement trait à la question de la confusion entre la Marque et la marque de commerce OXFORD de l'Opposante qui est employée et a été révélée en liaison avec des soffites et des portes.

[88] Bien que la Requérante ait le fardeau ultime de démontrer que la Marque distingue véritablement ses Marchandises des marchandises d'autres propriétaires partout au Canada ou qu'elle est adaptée à les distinguer ainsi [voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)], c'est à l'Opposante qu'il incombe d'abord d'établir les faits sur lesquels le motif fondé sur l'absence de caractère distinctif repose.

[89] J'estime que, lorsqu'on le considère dans son ensemble, l'affidavit de M^{me} Van Egmond permet de conclure que la Marque invoquée était devenue suffisamment connue le 7 août 2007 en liaison avec des soffites pour enlever tout caractère distinctif à la Marque. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve en ce qui concerne les soffites. Pour ce qui est de l'emploi et de la révélation de la Marque invoquée en liaison avec des portes qui sont revendiqués par l'Opposante, j'estime que celle-ci ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve. Cette partie du motif d'opposition doit donc être rejetée.

[90] Comme la différence concernant les dates pertinentes n'a pas d'incidence importante sur l'analyse des circonstances de l'espèce à laquelle j'ai procédé au regard du motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité, j'estime que la Requérante n'a pas établi, selon la

prépondérance des probabilités, que la Marque ne créait pas de confusion avec la marque de commerce OXFORD de l'Opposante à la date pertinente. Par conséquent, j'accueille le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif relativement aux soffites seulement.

Décision

[91] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.