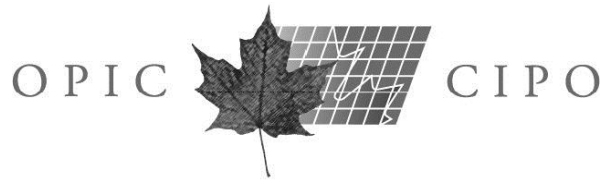


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 1
Date de la décision : 2011-01-12

**DANS L'AFFAIRE DE
L'OPPOSITION produite par
Caroma Industries Limited à
l'encontre de la demande
d'enregistrement no 1309885 pour
la marque de commerce
CANAROMA BATH & TILE au
nom de Canaroma International
Inc.**

LE DOSSIER

[1] Le 20 juillet 2006, Canaroma International Inc. a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce CANAROMA BATH & TILE, fondée sur l'emploi de la marque au Canada depuis au moins le 1^{er} janvier 2001 en liaison avec les services suivants :

Exploitation de magasins de détail spécialisés dans la vente d'appareils de salle de bain, de robinets, de bains hydromasseurs, de miroirs, d'accessoires de salle de bains, de carreaux pour planchers, plafonds et murs.

[2] Un examinateur de marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada a formulé les objections suivantes : (i) la marque visée par la demande, CANAROMA BATH & TILE, créait de la confusion avec la marque déposée CAROMA

employée en liaison avec des accessoires et du mobilier de salle de bains; (ii) la Requérante devait se désister du droit à l'usage exclusif des mots BATH et TILE en dehors de la marque de commerce.

[3] La Requérante a répondu à la deuxième objection en déposant une demande d'enregistrement révisée, comportant le désistement demandé. Quant à la première objection, la Requérante a fait valoir que la marque visée par la demande, CANAROMA BATH & TILE, ne créait pas de confusion avec CAROMA, la marque citée, parce que (i) les marques coexistent au Canada depuis 25 ans sans qu'il y ait de confusion; (ii) les marques ne sauraient créer de confusion auprès du consommateur moyen; (iii) la Requérante exploite des commerces de détail qui vendent au grand public, tandis que la marque citée, CAROMA, est employée en liaison avec des marchandises vendues en gros à des distributeurs.

[4] L'examineur a accepté les arguments de la Requérante et la demande a été annoncée aux fins d'opposition dans l'édition du 20 juin 2007 du *Journal des marques de commerce*. La demande a fait l'objet d'une opposition, le 8 août 2007, par Caroma Industries Limited, propriétaire de la marque CAROMA citée au départ par l'examineur. Le 31 août 2007, le registraire a fait parvenir une copie de la déclaration d'opposition à la Requérante, conformément au paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13. La Requérante a répondu en produisant et en signifiant une contre-déclaration dans laquelle elle niait de façon générale les allégations formulées dans la déclaration d'opposition.

[5] La preuve de l'Opposante est composée d'un affidavit de Cecilia Oliveira et de copies certifiées des enregistrements relatifs aux marques de l'Opposante, CAROMA et CAROMA SMARTFLUSH. La Requérante a choisi de ne pas soumettre de preuve à l'appui de sa demande. Seule l'Opposante a présenté un plaidoyer écrit. Les parties ont refusé la proposition que leur avait faite le registraire de fixer une audience dans un avis en date du 17 décembre 2009.

PREUVE DE L'OPPOSANTE

Cecilia Oliveira

[6] L'affidavit de M^{me} Oliveira sert à introduire en preuve le résultat des recherches informatisées qu'elle a effectuées dans le registre des marques de commerce. Ces recherches peuvent être décrites comme suit :

(i) « . . . de repérer toutes les marques actives comportant les lettres CA* dans la marque de commerce [*sic*], mais non CANAD, et *OMA dans la marque de commerce [*sic*] . . . »

(ii) « . . . de repérer toutes les marques actives comportant CA* dans la marque de commerce [*sic*], mais non CANAD, et *OMA dans la marque de commerce [*sic*], de même que le mot « bain » dans la description des marchandises et des services . . . »

[7] Le résultat des recherches, qui consiste en des copies des demandes et des enregistrements de marques de commerce repérés, est joint en liasse comme pièces A et B à son affidavit. L'affidavit de M^{me} Oliveira sert également à introduire en preuve des pages du site Internet de l'Opposante, lesquelles sont jointes en liasse comme pièces C et D.

Enregistrement n° LMC233196

[8] L'enregistrement de la marque de commerce CAROMA de l'Opposante vise les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] accessoires de tuyauterie pour alimentation en eau et usage sanitaire, nommément accessoires divers pour salles de bains, réservoirs, sièges de toilette et tabourets.

Accessoires et mobilier de salle de bains, y compris armoires de salle de bains, tringles à rideaux, tiges et anneaux pour rideaux, porte-serviettes, distributeurs de serviettes, armoires à pharmacie, miroirs, étagères de salle de bains; brosses pour toilette, porte-brosses pour toilette, porte-rouleau de papier hygiénique, porte-savons et distributeurs de savon, porte-papier hygiénique et distributeurs de papier hygiénique, porte-brosses à dents; distributeurs d'essuie-tout; contenants, gobelets, plateaux et ustensiles faits de métaux non précieux pour la maison.

Enregistrement n° LMC682942

[9] L'enregistrement de la marque CAROMA SMARTFLUSH de l'Opposante vise les marchandises suivantes :

Appareils pour alimentation en eau et à des fins sanitaires, nommément réservoirs, toilettes, accessoires de toilette, robinets, baignoires, coiffeuses et bidets, accessoires et équipement de salle de bain et de plomberie.

DÉCLARATION D'OPPOSITION

[10] Comme l'a souligné l'Opposante dans son plaidoyer écrit, (i) chacun des motifs d'opposition invoqués dans la déclaration d'opposition porte sur la question de la confusion entre la marque visée par la demande et les marques de commerce ou noms commerciaux de l'Opposante; (ii) l'examen de la question de la non-enregistrabilité – soulevée dans le premier motif d'opposition au titre de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce* et fondée sur la marque de l'Opposante CAROMA – sera déterminant pour l'issue de la présente procédure; (iii) la date pertinente pour l'examen de la probabilité de confusion au titre de l'alinéa 12(1)d) est la date de ma décision.

[11] La question de la confusion n'est pas celle de la confusion entre les marques elles-mêmes, mais celle de la confusion entre les biens ou services d'une source et ceux d'une autre source. En l'espèce, il s'agit de déterminer si les services de vente au détail d'appareils et d'accessoires de salle de bains offerts par la Requérante pourraient être confondus avec les services de vente au détail offerts ou approuvés par l'Opposante. Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce* énonce les facteurs dont il faut tenir compte dans l'examen de la question de la confusion.

EXAMEN DES FACTEURS ÉNONCÉS AU PARAGRAPHE 6(5)

[12] Comme les parties n'ont soumis aucune preuve quant à la mesure dans laquelle les marques sont en usage sur le marché, la question de la confusion tient surtout au caractère distinctif inhérent des marques en cause et à leur degré de ressemblance, ainsi qu'au genre des marchandises et services des parties.

[13] Je suis d'accord avec l'observation formulée par l'Opposante dans son plaidoyer écrit, à savoir que sa marque CAROMA possède un caractère distinctif inhérent très prononcé puisqu'il s'agit d'un mot inventé. Or, le caractère distinctif de la marque est atténué (i) en raison du suffixe ROMA, qui évoque un lien avec Rome et l'Italie, et, (ii) dans une moindre mesure, en raison du préfixe CA, qui suggère quelque peu l'idée d'un lien avec le Canada. Le premier élément de la marque visée par la demande, CANAROMA, est également un mot inventé, mais le préfixe CANA suggère fortement l'idée d'un lien avec le Canada de sorte que le premier élément CANAROMA fait fortement penser à une association « Canada-Rome » ou « Canada-Italie ». La marque visée par la demande CANAROMA BATH & TILE est donc une marque relativement faible puisqu'elle laisse clairement penser que la Requérante importe ses marchandises pour salles de bains et ses tuiles d'Italie.

[14] Il existe un chevauchement entre le genre des marchandises de la Requérante et le genre des marchandises de l'Opposante du fait que la Requérante vend le type d'appareils et d'accessoires de salles de bains que fabrique et distribue l'Opposante. Cependant, les voies de commercialisation des parties semblent différer; en effet, les pièces C et D jointes à l'affidavit de M^{me} Oliveira indiquent que l'Opposante fabrique et distribue en gros ses marchandises au lieu de les vendre au détail.

[15] Dans l'ensemble, hormis l'élément descriptif TILE & BATH, les marques des parties présentent autant de différences que de similitudes sur le plan de la présentation, du son et des idées qu'elles suggèrent. S'agissant de la première impression et du souvenir imparfait, j'estime que les marques CAROMA et CANAROMA BATH & TILE ont presque autant de similitudes que de différences. Enfin, les pièces A et B jointes à l'affidavit de M^{me} Oliveira ne m'aident pas particulièrement dans mon examen de la question de la confusion.

DÉCISION

[16] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la marque

visée par la demande CANAROMA BATH & TILE et la marque de l'Opposante CAROMA. La demande doit donc être repoussée.

[17] J'aimerais ajouter que si la Requérante avait établi un emploi prolongé et à grande échelle de sa marque CANAROMA BATH & TILE sur le marché, sans que cela ne crée véritablement de confusion, l'issue de la présente procédure lui aurait vraisemblablement été favorable.

[18] La demande est repoussée. La présente décision est rendue dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Myer Herzig
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.