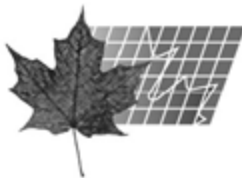


O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 54

Date de la décision : 2020-05-29

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Conec Corporation

Opposante

et

Thomas & Betts International, LLC

Requérante

1,733,022 pour QUICK-CONNECT

Demande

INTRODUCTION

[1] Conec Corporation (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce QUICK-CONNECT (la Marque), qui fait l’objet de la demande d’enregistrement n° 1,733,022 produite par Thomas & Betts International, LLC (la Requérante).

[2] La demande est fondée sur l’emploi projeté de la Marque par la Requérante en liaison avec les produits « Connecteurs électriques pour câbles » (les Produits).

[3] Une question clé dans la présente procédure est de savoir si la marque de commerce visée par la demande est clairement descriptive de la nature ou du caractère des Produits en liaison avec ceux dont l’emploi est projeté.

[4] Pour les motifs exposés ci-dessous, j'estime que la demande doit être rejetée.

LE DOSSIER

[5] La demande d'enregistrement relative à la Marque a été déposée le 16 juin 2015 et revendique la priorité de la demande américaine n° 86/526,681, déposée le 6 février 2015.

[6] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans l'édition du 7 septembre 2016 du *Journal des marques de commerce*.

[7] Le 6 février 2017, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Étant donné que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019, toutes les mentions dans cette décision renvoient à la Loi modifiée, à l'exception des renvois aux motifs d'opposition (voir l'article 70 de la Loi qui prévoit que le libellé de l'article 38(2) de la Loi s'applique aux demandes annoncées avant le 17 juin 2019).

[8] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que : (i) la demande n'est pas conforme aux exigences des articles 30e) et 30i) de la Loi; (ii) la Marque n'est pas enregistrable conformément à l'article 12(1)d) de la Loi; et (iii) la Marque n'est pas distinctive en vertu de l'article 2 de la Loi.

[9] La Requérante a nié chacun des motifs d'opposition dans une contre-déclaration produite le 20 mars 2017.

[10] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit les affidavits de Dolphy Schwarz, Yawer Khan et Dylan Churchill. À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de David Cowley-Salegio. Aucun contre-interrogatoire n'a été réalisé.

[11] Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits, mais seule l'Opposante a assisté à une audience.

PREUVE

[12] Avant d'évaluer les allégations présentées dans la déclaration d'opposition, je donnerai un aperçu de la preuve des parties.

La preuve de l'Opposante

[13] La preuve de l'Opposante se compose des affidavits de Dolphy Schwarz (assermenté le 17 juillet 2017), de Yawer Khan (assermenté le 18 mai 2017) et de Dylan Churchill (assermenté le 14 juillet 2017).

Affidavit de Dolphy Schwarz

[14] M. Schwarz est directeur général de l'Opposante et il est employé par l'Opposante depuis sa création en 1990 (para 1).

[15] M. Schwarz affirme que l'Opposante fabrique et vend continuellement des connecteurs électriques au Canada depuis 1990. La production et la vente de tels produits sont la seule activité de l'Opposante (para 2).

[16] M. Schwarz définit un connecteur électrique comme un [TRADUCTION] « dispositif de raccord (aussi appelé "branchement") de circuits électriques au moyen d'un assemblage mécanique », et explique que certains connecteurs électriques ont des caractéristiques qui leur permettent de se brancher ou de se débrancher rapidement (para 6 et 7). M. Schwarz affirme que, dans l'industrie des connecteurs électriques au Canada, il est courant de parler de produits comme des produits à « quick connect » (raccord rapide), « quick disconnect » (débranchement rapide) ou « quick connector » (raccord rapide) (para 7).

[17] M. Schwarz affirme que l'Opposante fabrique et vend des connecteurs électriques dotés de caractéristiques leur permettant de se brancher et de se débrancher rapidement, et que l'Opposante utilise les termes ci-dessus pour décrire ces branchements, et qu'elle vend continuellement de tels raccords électriques au Canada depuis 2013 (para 8). Par exemple, l'Opposante utilise de tels termes sur le site Web de l'Opposant, dans des publicités, des bulletins, des manuels et d'autres médias (para 9; Pièces B, C, D).

[18] M. Schwarz affirme qu'il croit comprendre que, dans le contexte de l'industrie des raccords électriques au Canada, le terme « quick-connect » (connexion rapide) serait compris comme signifiant un connecteur électrique qui se connecte rapidement (para 13).

Affidavit de Yawer Khan

[19] Yawer Khan est un stagiaire en droit employé par l'agent de l'Opposante. Le 17 mai 2017, M. Khan a effectué des recherches sur Google pour trouver les expressions « quick connect connector » (raccord à connexion rapide), « quick connect cable » (raccord électrique à connexion rapide), « quick connect cable » (câble à raccord rapide), « quick connect » (raccord rapide) et « quick disconnect » (raccord rapide). Les Pièces A à D, respectivement, sont décrites comme des copies d'imprimés des sites Web que M. Khan a trouvés et visités au moyen de ces recherches.

[20] M. Khan a également effectué une recherche sur le site Web des dictionnaires Oxford associés au nom de domaine <https://en.oxforddictionaries.com> pour trouver les définitions des mots « quick » et « connect » (Pièce F).

Affidavit de Dylan Churchill

[21] M. Churchill est un étudiant d'été employé par l'agent de l'Opposante. Le 19 mai 2017, M. Churchill a visité les sites Web suivants où il a fait une recherche pour trouver l'expression « quick connect connector » (raccord à connexion rapide) dans le moteur de recherche de chaque site : www.rona.ca, www.canadiantire.ca, www.homehardware.ca, www.lowes.ca, www.renodelpot.com et www.amazon.ca. Les résultats de ces recherches sont présentés en tant que Pièces A à F, respectivement.

[22] Le 15 juin 2017, M. Churchill a également effectué des recherches à l'aide de l'Internet Archive Wayback Machine pour trouver des sites Web mentionnés dans les Pièces A à E de l'affidavit Khan. La Pièce I de l'affidavit Churchill consiste en un imprimé d'une copie archivée (datée du 26 avril 2015) d'une page du site Web www.wattscanada.ca. La Pièce K de l'affidavit Churchill consiste en un imprimé d'une copie archivée (datée du 6 mai 2015) d'une page du site Web www.eaton.com.

La preuve de la Requérante

Affidavit de David Cowley-Salegio

[23] M. Cowley-Salegio, stagiaire en droit au service de l'agent de la Requérante, a effectué une recherche dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes pour trouver l'expression « QUICK CONNECT » à l'aide du champ de recherche « TM lookup » (Repérage de MC). Une copie des résultats de la recherche, ainsi que des copies certifiées des cinq marques de commerce enregistrées qui s'y trouvent (et indiquées ci-dessous), sont jointes à l'affidavit à titre de Pièce A :

MODULAR QUICK-CONNECT (LMA790,728) de Zephyr Gas Services, LP
QUICK CONNECT (LMC454,910) de Canadian Tire Corporation, Limited
QUICK CONNECT (LMC689,794) de OMS Investments, Inc.
QUICK CONNECT & Design (LMA594,895) de Fr. Jacob Sohne Gmbh & Co.
QUICK-CONNECT (LMC447,934) de Linatec Corporation

Les détails de ces enregistrements figurent à l'Annexe A de la présente décision.

[24] M. Cowley-Salegio a également réalisé des recherches de la United States Patent and Trademark Office (USPTO). La Pièce B contient des documents liés à la recherche de la demande de la Requérante pour la marque de commerce « QUICK-CONNECT » (n° de série 86526681), qui est la demande correspondante aux États-Unis à la demande en question. La Pièce C contient des documents liés à la recherche pour la demande américaine n° 86629738 pour la marque de commerce QUICK-CONNECT par TPC Wire & Cable Corp.

[25] Je note que des parties du plaidoyer écrit de la Requérante tentent de présenter une preuve relative à la jurisprudence mexicaine et à l'enregistrement réussi de la Marque de la Requérante au Mexique (au para 20 du plaidoyer écrit). Dans son plaidoyer écrit, la Requérante soutient également que la Requérante a [TRADUCTION] « employé la Marque sur son site Web et dans des brochures » depuis la date de production de la demande et mentionne un certain nombre de liens du site Web (au para 34 du plaidoyer écrit). Toutefois, de tels renseignements auraient dû être fournis en tant que preuve. Par conséquent, je n'ai pas tenu compte des parties du plaidoyer écrit qui constituent une preuve irrecevable.

FARDEAU DE PREUVE ET DATES PERTINENTES

[26] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'opposant a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [*John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la page 298].

[27] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition invoqués sont les suivantes :

- articles 38(2)a)/30 – la date de production de la demande d'enregistrement [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la page 475];
- articles 38(2)b)/12(1)b) – la date de production de la demande [*General Housewares Corp c Fiesta Barbeques Limited* (2003), 2003 CF 1021, 28 CPR (4th) 60 (CF)];
- articles 38(2)d) et 2 – la date du dépôt de l'opposition [*Metro Goldwyn Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 2004 CF 1185 (CanLII), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)b)

[28] L'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas enregistrable puisque la Marque est clairement descriptive ou fausse et trompeuse en langue anglaise de la nature ou de la qualité des Produits en liaison avec lesquels son emploi est projeté, à savoir des connecteurs électriques pour câble qui peuvent être raccordés rapidement.

[29] L'enregistrabilité de la Marque en vertu de l'article 12(1)b) doit être évaluée en date de la production de la demande, en l'espèce, le 16 juin 2015.

[30] L'interdiction prévue à l'article 12(1)b) vise à empêcher un commerçant de monopoliser un mot qui donne une description claire ou qui est habituellement employé dans le commerce, et

de placer ainsi des commerçants légitimes dans une position désavantageuse [*Canadian Parking Equipment c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1990), 34 CPR (3d) 154 (CF 1^{re} inst), au para 14].

[31] La question à savoir si la marque donne une description claire ou une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits ou services doit être considérée du point de vue de l'acheteur moyen des produits et services. De plus, « nature » désigne une particularité, un trait ou une caractéristique des produits et services et « claire » signifie « facile à comprendre, évident, simple » [*Drackett Co of Canada Ltd c American Home Products Corp* (1968), 55 CPR 29 (C. de l'Éch.), à la page 34]. Il ne faut pas scruter séparément chacun des éléments constitutifs de la Marque, mais la considérer dans son ensemble sous l'angle de la première impression [*Wool Bureau of Canada Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1978), 40 CPR (2d) 25 (CF 1^{re} inst), aux pages 27 et 28; *Atlantic Promotions Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1984), 2 CPR (3d) 183 (CF 1^{re} inst), à la page 186].

[32] De plus, il a été établi que lorsqu'il évalue si une marque de commerce donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse en vertu de l'article 12(1)b) de la Loi, le registraire doit non seulement tenir compte des éléments de preuve dont il dispose, mais également appliquer son sens commun dans la détermination du caractère descriptif [*Neptune SA c Canada (Procureur général)* 2003 CAF 715 (CanLII)].

L'Opposante s'acquiesce de son fardeau de preuve

[33] Dans son affidavit, M. Schwarz indique que l'Opposante a fabriqué et vendu au Canada des connecteurs électriques dotés de caractéristiques qui se branchent et débranchent rapidement. M. Schwarz affirme que l'Opposante emploie les termes « quick connector », « quick connector solution », « quick connection technology » et « quick release » pour décrire de tels connecteurs, et ce, depuis 2013, sur les sites Web, bulletins, publicités, manuels et médias de l'Opposante. À l'appui, M. Schwarz donne comme exemples choisis : (i) une copie d'un communiqué de presse de Conec daté du 7 janvier 2015 intitulé « ONEC SnapLock D-SUB hoods & connectors – A Quick Connector Solution » (Pièce B); (ii) une copie d'une page du site Web de l'Opposante, telle qu'elle est parue le 21 juin 2017, arborant le terme « Quick connection technology »

(Pièce C); (iii) une copie d'une page du site Web de l'Opposante, telle qu'elle est parue le 21 juin 2017, arborant le terme « quick release » (Pièce D). M. Schwarz affirme qu'en fonction de son expérience, ayant travaillé dans l'industrie des connecteurs électriques pendant plus de 25 ans, selon ce qu'il comprend, les renseignements et ses croyances que, [TRADUCTION] « dans le contexte de l'industrie des branchements électriques au Canada, le terme [TRADUCTION] “connexion rapide” serait compris comme signifiant un connecteur électrique qui se connecte rapidement. »

[34] Même si les déclarations de M. Schwarz ne sont pas contestées par la Requérante, et que son affidavit montre un certain emploi (quoique minime) avant la date de production par l'Opposante du mot « quick » (rapide) combiné à une certaine variante du mot « connect » (branchement), je ne suis pas prête à accorder un poids important à la déclaration de M. Schwarz selon laquelle « quick-connect » (branchement rapide), dans le contexte de l'industrie des connecteurs électriques au Canada, serait facilement comprise comme signifiant un connecteur électrique qui se connecte rapidement, puisque je le considère biaisé en raison de son emploi par l'Opposante.

[35] Cependant, il est depuis longtemps considéré que le fardeau d'un opposant à l'égard de ce motif d'opposition peut être satisfait simplement par renvoi au sens du dictionnaire ordinaire des mots de la marque de commerce [*Fleurs Canada/Fleurs Canada Inc c Maple Ridge Florist Ltd* (1998), 86 CPR (3d) 110 (COMC)]. En l'espèce, l'Opposante a fourni la preuve des définitions du dictionnaire pour les mots « quick » et « connect » (affidavit Khan, para 10; Pièce F). Je peux également me référer aux dictionnaires [*Prince Edward Island Mutual Insurance c Insurance Co. of Prince Edward Island* (1999), 2 CPR (4th) 103 (COMC)], et je note les définitions suivantes dans le *Canadian Oxford Dictionary* (2^e éd.), qui sont conformes à celles fournies par l'Opposante :

QUICK

adjective

1. capable of doing something in a short time: *a quick runner* / *a quick learner*.
2. with a short interval, rapid: *she wrote four novels in quick succession*.
 - prompt or immediate: *Earl issued a quick reply*.
3. requiring only a short time, brief: *a quick shower*.
4. lively, agile: *quick hands*.
 - acute, alert, perceptive: *she has a quick ear*.

5. [foll. by *to* + infin.] responding immediately or hastily : *she's quick to criticize, even if she doesn't know the whole story.*

■ (of a temper) easily provoked.

6. archaic living, alive: the quick and the dead.

adverb

1. at a rapid rate; quickly.

2. [as interjection] come, go, etc., quickly: Quick! Get your shoes and let's go!

noun

1. the soft flesh below the nails, or the skin, or a sore.

2. the source of feeling or emotion : *hurt him to the quick.*

CONNECT

verb

1. [*transitive*] [often foll. by *to*, *with*] join (one thing with another): *connected the hose to the tap.*

■ [*transitive*] join (two things): a bridge connected the two towns.

■ [*intransitive*] be joined or joinable : the two parts do not connect.

2. [*transitive*] [often foll. by *with*] associate mentally or practically : did not connect the two ideas | | never connected her with the theatre.

3. [*intransitive*] [foll. by *with*] (of an airplane etc.) be synchronized at its destination with another airplane etc., so that passengers can transfer.

4. [*transitive*] put into communication by telephone.

5. [*intransitive*] meet; establish contact: let's try to connect next week.

6. [*transitive*] join (a house etc.) to a source of electricity, gas, water, etc.: *our hydro hasn't been connected yet.*

■ hook up (a phone, television, etc.) to a telecommunications system: *they won't connect our phone until we pay our outstanding bills.*

7. [*transitive*] [usu. in *passive*; foll. by *with*] unite or associate with others in relationships etc.: *he is connected with the mayor's office.*

■ [*intransitive*] establish a rapport based on common interests, opinions etc.: *Nicole found it easy to connect with Sally.*

8. [*intransitive*] form a logical sequence; be meaningful: *the two ideas do not connect.*

9. [*intransitive*] informal hit or strike effectively : the batter connected with the ball.

[soulignement ajouté]

[36] Compte tenu de ce qui précède, j'accepte que l'Opposante se soit acquittée de son fardeau initial.

[37] J'ai également déterminé que les définitions du dictionnaire ordinaire sont un fondement suffisant au moyen duquel l'Opposante a satisfait à son fardeau initial, il n'est pas nécessaire de tenir compte de la preuve que l'Opposante a présentée afin de tenter de démontrer que d'autres ont employé « QUICK-CONNECT » afin de décrire leurs propres produits, ou que cette

expression est couramment employée [*Molson Canada 2005 c Drummond Brewing Company Ltd*, 2011 COMC 43; *Alberta Government Telephones c Cantel Inc*, 1994 CanLII 10102].

La Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime

[38] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante soutient que l'affidavit Cowley-Salegio fournit [TRADUCTION] « une preuve importante et substantielle démontrant que l'expression "QUICK CONNECT" ou "QUICK-CONNECT" a été enregistrée par la Base de données sur les marques de commerce canadiennes à de nombreuses reprises, y compris pour des biens d'équipement et de connexion ou des produits de fixation ». L'affidavit Cowley-Salegio comprend des copies certifiées de cinq enregistrements de marque de commerce canadiens au nom de tiers, indiquées ci-dessus au paragraphe 23 de la présente décision. Deux de ces enregistrements sont mentionnés dans le plaidoyer écrit de la Requérante (au paragraphe 23), reproduit ci-dessous :

[TRADUCTION]

23. La marque ne doit pas être considérée de façon isolée; elle doit, plutôt, être perçue en liaison avec les produits auxquels elle est associée. L'Office de la propriété intellectuelle du Canada a permis l'enregistrement de la marque de commerce QUICK CONNECT (LMC454,910) et QUICK CONNECT & Design (LMC594,895) en ce qui a trait au « système de fixation des boyaux et accessoires de tuyau, nommément les gicleurs et les lances », et, notamment, les « tuyaux de raccord avec contrôles », « raccords de tuyaux », et « raccords de tuyau en cul-de-sac », respectivement. Ainsi, il est évident que le terme « QUICK-CONNECT » n'a pas été jugé « clairement descriptif » ou « donnant une description fautive et trompeuse » en ce qui a trait aux produits de type raccord ou accessoire, de sorte que le terme ne peut être enregistré pour ces types de produits.

[39] L'Opposante est d'avis que les enregistrements canadiens déposés en preuve par la Requérante sont de peu d'importance. À l'audience, l'Opposante a fait remarquer que certaines des marques de commerce déposées contiennent des éléments de dessin (LMC594,895) ou d'autres éléments de mot (LMC790,728). L'Opposante a également indiqué qu'aucun de ces enregistrements n'avait fait l'objet d'une procédure d'opposition complète, bien que cela ne figure pas dans la preuve. L'Opposante a également soutenu que malgré ce qui a pu avoir eu lieu en ce qui a trait à l'enregistrement de ces marques de commerce de tierces parties, la présente affaire doit être tranchée sur ses propres mérites et qu'un argument [TRADUCTION] « également

enregistrable » ne suffit pas (l'Opposante citant à l'appui *BFS Brands, LCC c Michelin recherche et technique SA*, 2010 COMC 152 (CanLII), au para 52)

[40] Je suis d'accord avec l'argument de l'Opposante selon lequel le type de preuve fourni par la Requérante par l'entremise de l'affidavit Cowley-Salegio (au para 5; la Pièce A) n'est pas déterminant à savoir si la Marque est clairement descriptive. À cet égard, je prends connaissance de l'approche adoptée par la membre Reynolds dans *Maple Leaf Foods Inc c Pinnacle Foods Group LLC*, 2015 COMC 137 (CanLII) (*Maple Leaf Foods*), aux para 24 et 25 (en l'espèce, la requérante avait présenté des preuves d'enregistrements de marques de commerce de tiers partageant une construction similaire et associées avec des types de produits semblables) :

À plusieurs reprises, cette Commission a déjà conclu que, à l'étape de l'opposition, il ne lui revenait pas d'expliquer pourquoi l'enregistrement d'une marque en particulier a été autorisé par la section d'examen du Bureau des marques de commerce. Une telle décision a peut-être été prise parce que l'examineur ne disposait pas de la sorte de preuve produite dans une procédure d'opposition ou parce que le fardeau de preuve ou le fardeau ultime est différent à l'étape de l'examen [*Thomas J Lipton Inc c Boyd Coffee Co* (1991), 40 CPR (3d) 272 (COMC) à 277; *UL Canada Inc c High Liner Foods Inc* (2001), 20 CPR (4th) 568 (COMC); *Simmons IP Inc c Park Avenue Furniture Corp* (1994), 56 CPR (3d) 284 (COMC) et *Benson & Hedges Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1995), 60 CPR (3d) 567 (COMC)]. Je remarque également que les politiques et les pratiques du registraire peuvent évoluer avec le temps, ce qui peut donner une impression d'incohérence [voir *Cliche c Canada (procureur général)*, 2012 CF 564, au para 27].

De plus, comme l'a souligné le juge Kelen dans *Worldwide Diamond Trademarks Limited c Canadian Jewellers Association*, bien que la Cour ait reconnu que le registraire doit examiner les enregistrements précédents lorsqu'il évalue le caractère descriptif d'une marque, il est bien établi en droit que si le registraire a commis une erreur dans le passé, il n'y a pas lieu de la perpétuer [*Worldwide Diamond Trademarks Limited c Canadian Jewellers Association*, 2010 CF 309 (CanLII); confirmé par 2010 CAF 326 (CanLII)]. Dans *Worldwide Diamond Trademarks Limited*, le juge Kelen a déclaré que l'état du registre à l'égard de marques semblables ne pouvait faire en sorte que les marques de commerce projetées en cause soient non descriptives et donc enregistrables. J'en suis venue à une conclusion semblable en l'espèce.

[41] De plus, dans la mesure où la Requérante aurait pu vouloir se fier à l'historique de la poursuite de l'USPTO et au statut de sa demande correspondante aux États-Unis pour la Marque (Affidavit Cowley-Salegio, Pièce B), ou à toute autre demande ou tout autre enregistrement QUICK-CONNECT au registre américain (Affidavit Cowley-Salegio, Pièce C), je suis d'avis que ces demandes n'ont aucun poids dans ma décision puisque je ne peux pas présumer que les

dispositions au Canada et aux États-Unis relatives au caractère descriptif sont les mêmes [*Maple Leaf*, précité, au para 18].

[42] Par conséquent, considérant la Marque comme une première impression dans le contexte des Produits, et en utilisant une approche fondée sur le bon sens, je détermine qu'il est raisonnable de conclure que la première impression créée par QUICK-CONNECT est qu'elle décrit clairement et clairement le caractère des Produits, c'est-à-dire, que les connecteurs électriques en liaison avec lesquels l'emploi de la Marque est proposé se raccordent rapidement.

[43] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la Marque donne une description claire au sens de l'article 12(1)b) de la Loi. Par conséquent, ce motif d'opposition est accueilli.

[44] Une marque de commerce qui n'est pas enregistrable parce qu'elle donne une description claire en vertu de l'article 12(1)b) de la Loi peut devenir enregistrable si elle a été ainsi employée au Canada par la Requérante de façon à être devenue distinctive à la date de production d'une demande d'enregistrement [article 12(2) de la Loi; *Backrack Inc c STK, LLC*, 2013 CF 424, 111 CPR (4th) 81]. Toutefois, la Requérante n'a pas revendiqué l'avantage de l'article 12(2) dans sa demande, puisque la demande pour la Marque a été produite sur la base d'un emploi projeté.

[45] Enfin, je note que, comme j'ai conclu que la Marque de la Requérante était clairement descriptive, je n'ai pas à traiter de l'allégation fautive et trompeuse énoncée dans le plaidoyer.

Motif d'opposition en vertu de l'article 2

[46] L'Opposante a plaidé que [TRADUCTION] « la marque n'est pas distinctive, au sens de l'article 2, en raison du fait que la Marque ne distingue pas réellement, ni n'est adaptée pour distinguer, les produits et services en liaison avec lesquels sont employé par la Requérante des produits ou services d'autrui, parce que la Marque est composée uniquement de termes descriptifs et génériques couramment utilisés par d'autres, y compris l'Opposante en liaison avec des connecteurs électriques, et, par conséquent, elle n'est pas en mesure de distinguer réellement les produits de la Requérante des autres ».

[47] Comme j'ai conclu que la Marque donne une description claire de la nature des Produits de la Requérente et qu'elle n'est donc pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)b), je n'ai pas à tenir compte de la preuve de l'Opposante relativement à toute allégation d'emploi commun du terme « quick connect » ou du terme analogue « quick disconnect ». En effet, une marque de commerce qui donne une description claire ou une description fausse et trompeuse soit nécessairement sans caractère distinctif [*Conseil canadien des ingénieurs professionnels c APA - Engineered Wood Assn*, 2000 CanLII 15543 (CF), 7 CPR (4th) 239 à 253]. J'ai conclu que la Marque donne une description claire du caractère des Produits de la Requérente à la date de production de la demande et je ne suis pas en mesure de tirer d'autres conclusions concernant son caractère descriptif ou distinctif à la date de production de la déclaration d'opposition, soit le 6 février 2017.

[48] Par conséquent, ce motif d'opposition est accueilli également.

Motif d'opposition en vertu de l'article 30e)

[49] L'Opposante a plaidé que la demande n'est pas conforme à l'article 30e) en ce sens qu'à la date de production de la demande : (i) la Requérent, elle-même ou par son prédécesseur en titre, avait commencé à employer la Marque comme marque de commerce au Canada en liaison avec les Produits; et (ii) la Requérente n'avait pas l'intention d'employer la Marque comme marque de commerce au Canada en liaison avec les Produits. Toutefois, aucune preuve ni aucun argument à l'appui de ces motifs d'oppositions n'a été produit. À ce titre, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve et ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition en vertu de l'article 30i)

[50] L'Opposante a soutenu que la demande n'est pas conforme à l'article 30i) parce que [TRADUCTION] « la Requérente n'aurait pas pu être convaincue qu'elle avait droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits puisqu'à la date de production de la demande, la Marque n'était pas une "marque de commerce" telle que définie à l'article 2. La Marque est composée uniquement de termes descriptifs et génériques couramment utilisés par d'autres, y compris l'Opposante, en liaison avec des Produits ou d'autres connecteurs électriques, et elle ne fait pas l'objet de droits de marque de commerce exclusive ».

[51] L'article 30i) de la Loi exige qu'une requérante ajoute une déclaration dans la demande selon laquelle la requérante est convaincue qu'elle a le droit d'employer la marque de commerce au Canada. Lorsqu'une requérante a fourni la déclaration exigée, la jurisprudence suggère que la non-conformité à l'article 30i) de la Loi se trouve seulement lorsqu'il y a des cas exceptionnels qui rendent la déclaration de la requérante comme étant fautive, comme la preuve de mauvaise foi ou la non-conformité à une loi fédérale [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la page 155; *Société canadienne des postes c le Registraire des marques de commerce* (1991), 40 CPR (3d) 221 (CF 1^{re} inst)]. Le fait qu'un requérant sache ou ait connaissance que la marque dont il demande l'enregistrement est possiblement un terme descriptif ou générique ne peut pas servir de fondement à ce motif d'opposition [voir *642897 BC Ltd c 1030983 Ontario Ltd*, 2015 COMC 45, au para 35], bien que cela n'ait pas été établi en l'espèce.

[52] En l'espèce, la demande contient la déclaration requise et il n'y a aucune preuve qu'il s'agit d'une situation exceptionnelle impliquant une mauvaise foi ou la violation d'une loi fédérale. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

CONCLUSION

[53] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Jennifer Galeano
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-France Denis

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE 2020-01-23

COMPARUTIONS

Sarah O'Grady

POUR L'OPPOSANTE

Aucune comparution

POUR LA REQUÉRANTE

AGENTS AU DOSSIER

Blake, Cassels & Graydon LLP

POUR L'OPPOSANTE

Dentons Canada LLP

POUR LA REQUÉRANTE

ANNEXE A

Marque de commerce	N° d'enregistrement	Propriétaire	Produits et services
MODULAR QUICK-CONNECT	LMC790,728	Zephyr Gas Services, LP	Équipement de production et de transformation de pétrole et de gaz naturel, notamment installations d'adoucissement par amines pour le traitement de gaz corrosif.
QUICK CONNECT	LMC454,910	Canadian Tire Corporation, Limited	[TRADUCTION] Système pour for attachements système de fixation des boyaux et accessoires de tuyau, notamment les gicleurs et les lances.
QUICK CONNECT	LMC689,794	OMS Investments, Inc.	Herbicides, insecticides et pesticides pour usage domestique; vaporisateur à main pour herbicides, insecticides et pesticides.
QUICK CONNECT & Design	LMC594,895	Fr. Jacob Sohne Gmbh & Co.	(1) Tuyaux, tuyaux d'extraction et tuyaux d'échappement, tuyaux de raccordement avec contrôles, pièces en fourche et en T, colliers de serrage, tuyaux de transition, tuyaux de raccordement, éléments coniques, vannes de réglage air, vannes d'étranglement et vannes d'arrêt pour tuyaux, avec et sans joints d'étanchéité, raccords de tuyauterie d'extrémité, robinets cylindriques à tiroir, joints à rotule, tuyau, boîtes à volet de dosage de couverture, distributeurs bidirectionnels, robinets de refoulement à tiroir, collecteurs rotatifs, collecteurs rotatifs à l'épreuve de la poussière, guides pour collecteurs rotatifs; tous faits intégralement ou principalement de métal. (2) Colliers de serrage.
QUICK-CONNECT	LMC447,934	Linvatec Corporation	[TRADUCTION] Appareil médical et chirurgical pour distension et irrigation et parties composantes.