



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2020 COMC 117**  
**Date de la décision : 2020-10-16**  
**[TRADUCTION CERTIFIÉE,**  
**NON RÉVISÉE]**

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION**

**WireCo Worldgroup Inc.**

**Opposante**

**et**

**Unirop Limited**

**Requérante**

**1,615,950 pour Modèle avec 2 fils  
jaunes**

**Demande**

INTRODUCTION

[1] WireCo Worldgroup Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce de Modèle avec 2 fils jaunes (la Marque), laquelle est visée par la demande d'enregistrement n° 1,615,950 par Unirop Limited (la Requérante).

[2] La description de la Marque est la suivante : « La marque de commerce est constituée du jaune appliqué à l'ensemble de la surface visible des deux torons adjacents du câble métallique apparaissant sur le dessin. » Le dessin est reproduit ci-dessous :



[3] L'enregistrement de la Marque est demandé en liaison avec les produits « Câble métallique ».

[4] L'opposition est principalement fondée sur une allégation selon laquelle la Marque créée de la confusion avec la marque de commerce CÂBLE — MODÈLE AVEC UN FIL JAUNE (la marque de commerce Modèle avec un fil jaune), enregistrée précédemment au Canada en liaison avec des produits identiques.

#### LE DOSSIER

[5] La demande d'enregistrement de la Marque a été produite le 27 février 2013 pour un emploi projeté au Canada.

[6] La demande a été annoncée, aux fins d'opposition, le 18 novembre 2015. De nombreuses modifications à la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. La demande ayant été annoncée avant le 17 juin 2019, conformément à l'article 70 de la Loi, les motifs d'opposition seront évalués sur le fondement de la Loi dans sa version précédant immédiatement le 17 juin 2019, à l'exception que, en ce qui a trait à la confusion, les articles 6(2) à (4) de la Loi dans sa version actuelle seront appliqués.

[7] Le 21 décembre 2015, la prédécesseur de l'Opposante, Amsted Industries Incorporated (Amsted), s'est opposée à la demande d'enregistrement en produisant une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi. Les motifs d'opposition sont fondés sur les articles 12(1)d), 16(3)a), et 2 de la Loi.

[8] Une contre-déclaration niant chacun des motifs énoncés dans la déclaration d'opposition a été produite par la Requérante.

[9] À l'appui de son opposition, Amsted a produit des copies certifiées de deux de ses enregistrements de marque de commerce, ainsi que l'affidavit de Blake Chandler, assermenté au Kansas le 19 septembre 2016 (l'Affidavit Chandler).

[10] Une déclaration d'opposition modifiée a été portée au dossier le 31 mars 2017, laquelle reflétait en partie le changement de titre des enregistrements de Amsted à l'Opposante. L'Opposant a également obtenu l'autorisation de produire des copies certifiées à jour de ses enregistrements pour faire état du changement de propriétaire.

[11] À l'appui de sa demande, la Requérante a présenté la preuve suivante :

- l’Affidavit de Knut Buschmann, assermenté le 13 janvier 2017 à Mississauga (Ontario) (l’affidavit Buschmann);
- l’Affidavit de Robyn Benmore, assermenté le 16 janvier 2017 à St. John’s (Terre-Neuve) (l’Affidavit Benmore).

[12] M. Buschmann a été contre-interrogé et une transcription du contre-interrogatoire a été soumise et consignée au dossier.

[13] Seule l’Opposante a produit des représentations écrites, et elle a été représentée lors d’une audience.

[14] Avant d’évaluer les motifs d’opposition, je donnerai d’abord un aperçu de la preuve des parties, du fardeau de preuve de l’Opposante et du fardeau de preuve de la Requérante.

#### APERÇU DE LA PREUVE DE L’OPPOSANTE

[15] L’Opposante est propriétaire de l’enregistrement n° LMCDF48989 pour la marque de commerce Modèle avec un fil jaune, enregistrée en liaison avec « Câble métallique » et reproduite ci-dessous :



[16] L’enregistrement décrit la marque de commerce comme suit : « Un fil de couleur jaune qui longe un bout de câble métallique, aucune revendication n’étant faite à l’égard de la représentation d’un câble métallique tel que reproduit dans le dessin annexé, mis à part la présence du fil jaune. »

[17] L’Opposante est également propriétaire de l’enregistrement n° LMCDF54072 pour la marque de commerce « MODÈLE AVEC UN FIL JAUNE », enregistrée en liaison avec « Câble métallique ». Cet enregistrement n’est pas en cause dans cette procédure.

[18] L’Affidavit Chandler donne un aperçu des activités commerciales de l’Opposante et de son emploi allégué de la marque de commerce Modèle avec un fil jaune, en plus de sa marque de commerce non enregistrée Modèle avec deux fils jaunes. Il peut se résumer comme suit :

- M. Chandler est vice-président principal de l’Opposant [para 1].
- L’Opposant fabrique, met au point et distribue des câbles métalliques employés dans diverses industries à l’échelle mondiale, y compris la construction, la pêche, l’exploitation minière et l’exploitation pétrolière et gazière [para 2].
- l’Opposant a acquis certains actifs d’Amsted en 1999, y compris l’enregistrement de la marque de commerce Modèle avec un fil jaune [para 3].
- L’Opposant a une gamme de câbles métalliques « 7-Flex »; ces câbles sont composés de sept fils de divers diamètres. Certains de ces produits de câbles présentent la marque de commerce Modèle avec un fil jaune, c’est-à-dire, qu’un des sept fils est de couleur jaune [para 4, Pièce A].
- L’Opposante vend également un produit qui est un câble avec deux fils jaunes adjacents, c’est-à-dire, un câble présentant la marque de commerce Modèle avec deux fils jaunes de l’Opposante [para 5 et 6, Pièce A].
- Les ventes de produits métalliques 7-Flex de l’Opposante au Canada depuis 2009 ont dépassé 1,2 million de dollars [para 7].
- La Pièce B est une copie d’une facture datée du « 10/16/2015 » à un client de l’Alberta que M. Buschmann identifie comme présentant une vente de câble métallique portant la marque Modèle avec deux fils jaunes [para 6].
- M. Buschmann affirme que la marque de commerce Modèle avec un fil jaune a été employée au Canada par l’Opposante et ses prédécesseurs depuis [TRADUCTION] « au moins aussi tôt que 1930 » [para 8] et que la marque de commerce Modèle avec deux fils jaunes est employée au Canada [TRADUCTION] « depuis plus de trente ans » [para 6].

#### APERÇU DE LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

[19] L’Affidavit Buschmann donne un aperçu de l’activité commerciale de la Requérante et de son emploi allégué de la Marque. Il peut se résumer comme suit :

- M. Buschmann est le président et directeur général de la Requérante [para 1].
- Depuis 1956, la Requérante se spécialise dans la fabrication, la distribution, les essais, la certification et l’inspection de produits de levage et de montage [para 2].
- En 2014, la Requérante a commencé à employer la Marque en liaison avec des câbles métalliques au Canada. Ce câble se compose six fils, comportant deux fils adjacents de couleur jaune. Il est vendu uniquement en Alberta pour emploi dans l’industrie pétrolière [para 4 à 6, Pièce A].
- M. Buschmann n’est au courant d’aucun cas de confusion réelle entre le câble de la Requérante portant la Marque et les produits de corde métallique de l’Opposante [para 8].

[20] Dans son contre-interrogatoire, M. Buschmann a reconnu que la Requérante avait acheté les produits de l’Opposante par l’entremise de distributeurs au Canada [Q44 et 45] et que les parties avaient assisté aux mêmes salons professionnels [Q61 et 62].

[21] L’Affidavit Benmore consiste en des résultats de recherche du registre des marques de commerce de l’OPIC pour [TRADUCTION] « toutes les marques actives comportant un câble jaune ». En plus des marques de commerce en question des parties, les résultats de recherche montrent cinq enregistrements appartenant à des tiers.

#### FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[22] Avant de considérer les motifs d’opposition, il est nécessaire d’examiner les exigences fondamentales concernant : i) le fardeau de preuve d’un opposant pour appuyer les allégations dans la déclaration d’opposition; et ii) le fardeau ultime d’un requérant de prouver le bien-fondé de sa cause.

[23] En ce qui concerne le point i), conformément aux règles de la preuve habituelles, l'opposante doit s'acquitter du fardeau de preuve d'établir les faits sur lesquels il appuie les allégations contenues dans sa déclaration d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 CanLII 11059 (FC), 1990 CarswellNat 1053, 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. La présence d'un fardeau de preuve imposé à l'opposante à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que la question soit considérée, la preuve doit être suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ladite question.

[24] En ce qui concerne le point ii), le requérant doit s'acquitter du fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, ainsi que l'allègue l'opposante (mais uniquement à l'égard des allégations relativement auxquelles l'opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial). Le fait que le fardeau ultime incombe au requérant signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 12(1)D – CONFUSION AVEC UNE MARQUE DE COMMERCE DÉPOSÉE

[25] L'Opposante plaide que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée de l'Opposante, Modèle avec un fil jaune, enregistrement n° LMCDF48989.

[26] La date pertinente en ce qui concerne la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de la présente décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd*, 1991 CarswellNat 1119, 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[27] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que l'enregistrement de l'Opposante existe toujours [voir *Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Comme l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial, la Requérante doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce Modèle avec un fil jaune de l'Opposante.

### *Test en matière de confusion*

[28] Le test à appliquer pour trancher la question de la confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, qui prévoit 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 produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[29] Le test est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire « plutôt pressé » la vue de la Marque en liaison avec les produits faisant l'objet de la demande, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce de l'Opposante et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, au para 20].

[30] Aux fins de cette évaluation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énoncées à l'article 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[31] Les critères énoncés à l'article 6(5) de la Loi ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, 1 RCS 772, au para 54]. Dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361, la Cour suprême du Canada a déclaré que l'article 6(5)e), le degré de ressemblance entre les marques, aura souvent la plus grande influence sur l'analyse de la confusion [au para 49].

### *Degré de ressemblance*

[32] Comme le montrent leurs dessins respectifs, la Marque est constituée de la couleur jaune appliquée à deux fils adjacents d'un câble métallique particulier, tandis que la marque de

commerce Modèle avec un fil jaune de l'Opposante est constituée de la couleur jaune appliquée à un seul fil. Je suis d'accord avec l'Opposante pour dire que la distinction visuelle entre deux fils jaunes et un fil jaune dans les produits de câble métallique respectifs des parties est au mieux nominale. Comme l'a indiqué l'Opposante au cours de l'audience, il est peu probable qu'une personne prenne le temps de compter soigneusement le nombre de fils colorés par rapport aux fils non colorés dans les produits en question. Aux fins du test de la confusion, du moins, il serait quelque peu contraire à la notion de consommateur « plutôt pressé ». Par conséquent, j'estime qu'il existe un degré de ressemblance élevé entre les marques de commerce respectives en apparence et dans les idées suggérées. À cet égard, quelle que soit l'idée que laisse entendre la demande de la couleur jaune spiralant le long d'un câble métallique (p. ex. attention ou autre), cette idée serait probablement la même pour les deux marques.

[33] Par conséquent, j'estime que cette circonstance importante favorise l'Opposante.

*Caractère distinctif inhérent des marques de commerce, mesure dans laquelle elles sont connues, et période pendant laquelle elles ont été en usage*

[34] En l'absence de preuve ou d'observations sur ce point, il n'est pas clair dans quelle mesure l'application d'une seule couleur à un fil de câble métallique peut être considérée comme ayant un caractère distinctif inhérent en liaison avec de tels produits. Quoi qu'il en soit, je suis d'accord avec l'Opposante pour dire que les marques de commerce des parties ont également un caractère distinctif inhérent, puisque les deux comprennent l'application de la couleur jaune aux fils de câble métallique et donnent des impressions visuelles semblables.

[35] Toutefois, je conclus que la preuve concernant la mesure dans laquelle la marque de commerce Modèle avec un fil jaune de l'Opposante est devenue connue au Canada – et la durée d'emploi – est quelque peu floue. À cet égard, M. Chandler atteste que les ventes de l'Opposante de ses « câbles métalliques 7— Flex » au Canada depuis 2009 ont dépassé 1,2 million de dollars [para 7]. Malheureusement, M. Chandler amalgame l'emploi de la marque de commerce Modèle avec un fil jaune et l'emploi de la marque de commerce Modèle avec deux fils jaunes, ce qui est encore plus difficile de savoir si cette gamme de produits « 7— Flex » est constituée uniquement de câble métallique marquée de l'une ou l'autre des marques de commerce, plutôt que d'autres couleurs ou variantes qui ne sont pas montrées dans la preuve. Bien que les documents



promotionnels joints comme Pièce A à l’Affidavit Chandler présentent des câbles portant la marque de commerce Modèle avec deux fils jaunes, divers câbles de différentes couleurs et motifs sont également affichés et les matériaux n’identifient pas sans ambiguïté les câbles « 7—Flex » exclusivement avec la couleur jaune.

[36] Cette ambiguïté n’est pas clarifiée par le choix de l’Opposante de prouver clairement qu’il n’y a qu’une seule vente de ses produits de câble métallique au Canada [Affidavit Chandler, para 6, Pièce B]. Cette vente était en 2015 et s’élevait à environ 12 000 \$.

[37] En ce qui a trait à la Marque, la preuve démontre que la Requérante a commencé à l’employer au Canada en liaison avec des câbles métalliques en 2014, avec des ventes subséquentes d’environ 20 000 \$. Toutefois, comme il n’y a aucune indication concernant les volumes ou le nombre de clients, la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue au Canada n’est pas claire non plus.

[38] Compte tenu des ambiguïtés dans la preuve – et, en tout état de cause, dans le contexte des autres circonstances –, j’estime que ces circonstances ne favorisent aucune des parties.

*Genre de produits, services ou entreprises et nature du commerce*

[39] Lorsqu’il est question de considérer le genre des produits des parties par rapport à la question de confusion, ce sont les états déclaratifs dans la demande en question et l’enregistrement en question qui gouvernent [*Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd*, 1987 CarswellNat 749, 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Miss Universe Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].

[40] Dans ce cas, les produits de « câble métallique » sont identiques. De plus, le risque de chevauchement dans les transactions des parties est élevé. À cet égard, la preuve démontre que les parties assistent aux mêmes salons professionnels, que la Requérante a acheté les produits de l’Opposante par l’entremise de distributeurs dans le passé, et que les produits de câble à fil des deux parties sont employés dans l’industrie pétrolière et gazière.

[41] Par conséquent, je conclus que ces facteurs favorisent fortement l’Opposante.

*Autres circonstances de l'espèce : État du registre*

[42] Comme il a été indiqué ci-haut, l’Affidavit Benmore comprend des résultats de recherches du registre des marques de commerce de l’OPIC qui comprennent des enregistrements de tiers pour [TRADUCTION] « toutes les marques actives comportant un câble jaune ». Quatre des marques de tiers visent des [TRADUCTION] « filets de pêche » et autres. Un seul enregistrement par un tiers vise une [TRADUCTION] « corde métallique », mais cette marque de commerce est décrite comme étant [TRADUCTION] « un fil rouge et un fil jaune, qui tous deux sont tissés dans un câble métallique à plusieurs fils » (LMC363,017).

[43] Quoiqu’il en soit, la preuve de l’état du registre n’est pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer des inférences quant à l’état du marché [voir *Ports International Ltd c Dunlop Ltd*, 1992 CarswellNat 1431, 41 CPR (3d) 432 (COMC); et *Welch Foods Inc c Del Monte Corp*, 1992 CarswellNat 178, 44 CPR (3d) 205 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Des inférences quant à l’état du marché ne peuvent être tirées que lorsqu’un grand nombre d’enregistrements pertinents est repéré [*Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc*, 1992 CarswellNat 124, 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[44] En l’absence de preuve d’emploi par un tiers, il y a trop peu de marques de commerce déposées pertinentes pour tirer des conclusions sur l’état du marché canadien en ce qui concerne les produits de câbles métalliques en question. À ce titre, je ne considère pas que l’état du registre soit une circonstance pertinente qui favorise l’une ou l’autre des parties.

*Conclusion – Confusion avec la marque de commerce déposée de l’Opposante*

[45] Tel qu’il est mentionné ci-dessus, le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties constitue le critère réglementaire qui a souvent la plus grande incidence sur la décision concernant la confusion. C’est particulièrement le cas lorsque les produits des parties et les voies de commercialisation des parties sont les mêmes ou se chevauchent, comme dans ce cas-ci [voir *Reynolds Consumer Products Inc c PRS Mediterranean Ltd*, 2013 CAF 119, 111 CPR (4th) 155, aux para 26 à 30].

[46] Après avoir examiné toutes les circonstances de l’espèce et après avoir appliqué le test de la confusion comme étant une question de première impression et du souvenir imparfait, je

conclus que, selon la prépondérance des probabilités, il y a une probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce Modèle avec un fil jaune de l'Opposante en liaison avec les produits visés par la demande. Je le conclus en me fondant sur le degré de ressemblance entre ces marques de commerce et le chevauchement dans la nature des produits et du commerce, et malgré le fait que la preuve relative à l'emploi de la marque de commerce de l'Opposante au Canada est quelque peu floue.

[47] Par conséquent, ce motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi est accueilli.

#### MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 16 – ABSENCE DE DROIT À L'ENREGISTREMENT

[48] L'Opposante plaide que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque en vertu de l'article 16(3)a) de la Loi en ce sens qu'à la date de production de la demande, soit le 27 février 2013, la Marque créait de la confusion avec (i) la marque de commerce Modèle avec un fil jaune antérieurement employée au Canada par l'Opposante et ses prédécesseurs en titre en liaison avec un câble métallique; et (ii) la marque de commerce Modèle avec deux fils jaunes antérieurement employée au Canada par l'Opposante et son prédécesseur en titre en liaison avec un câble métallique.

[49] Pour s'acquitter de son fardeau initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'emploi antérieur d'une marque de commerce en vertu de l'article 16(3)a), l'Opposante devait démontrer l'emploi de sa marque de commerce Modèle avec un fil jaune et/ou de sa marque de commerce Modèle avec deux fils jaunes avant la date pertinente du 27 février 2013 (la date de production de la demande, en vertu de l'article 16 de la Loi).

[50] La définition pertinente de l'« emploi » à l'article 4(1) de la Loi est la suivante :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[51] Bien que l'Affidavit Chandler présente des données de ventes [para 7] et comprenne des déclarations que la marque de commerce Modèle avec un fil jaune a été employée au Canada

[TRADUCTION] « depuis au moins aussi tôt que 1930 » [para 8] et que la marque de commerce Modèle avec deux fils jaunes a « été employée au Canada depuis plus de trente ans » [para 6], compte tenu de l'ambiguïté dont il est question ci-dessus, ils ne font représenter que de simples affirmations d'emploi. La seule preuve claire de transfert au Canada de produits de câbles métalliques en liaison avec l'une ou l'autre marque de commerce est une seule facture de 2015, après la date pertinente [para 7, Pièce B].

[52] Étant donné que l'Opposante n'a pas clairement démontré l'emploi de ses marques de commerce avant la date pertinente, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial relativement à ce motif pour l'une ou l'autre des marques de commerce plaidées.

[53] Compte tenu de ce qui précède, ce motif d'opposition fondé sur l'article 16 de la Loi est rejeté.

[54] Je ferai remarquer que si j'avais conclu que l'Opposante s'était acquittée de son fardeau initial, la conclusion en ce qui a trait au test en matière de confusion, tel que mentionné ci-dessus, aurait été en faveur de l'Opposante.

#### MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 2 – ABSENCE DE CARACTÈRE DISTINCTIF

[55] L'Opposante soutient que la Marque de la Requérante n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi en raison du fait que la Marque ne distingue pas réellement ni ne peut distinguer réellement, les produits avec lesquels son emploi est projeté par la Requérante des produits de l'Opposante, et qu'elle n'est pas non plus adaptée à faire leur distinction puisque la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce Modèle avec un fil jaune de l'Opposante.

[56] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de l'opposition, à savoir, le 21 décembre 2015 [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317, au para 25].

[57] Afin de s'acquitter du fardeau de preuve initial au titre de ce motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer que sa marque de commerce Modèle avec un fil jaune avait une réputation importante, significative ou suffisante au Canada en liaison avec les produits de câbles

métalliques en date de la date pertinente [voir *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, au para 34].

[58] Bien qu'il ne soit pas expressément mentionné dans les arguments de l'Opposante en vertu de ce motif, j'accepte que la présentation de la marque de commerce Modèle avec deux fils jaunes soit une déviation acceptable de la marque de commerce Modèle avec un fil jaune [voir *Unirop Limited c WireCo Worldgroup Inc*, 2018 COMC 161, au para 13 pour une telle conclusion dans le contexte d'une procédure en vertu de l'article 45 en ce qui a trait à l'enregistrement de la marque de commerce Modèle avec un fil jaune]. Néanmoins, la preuve à l'égard des deux marques de commerce ne satisfait pas au fardeau initial de l'Opposante. Compte tenu de l'ambiguïté ci-dessus, une seule vente au Canada a été clairement démontrée et, bien que la marque de commerce Modèle avec deux fils jaunes soit affichée dans les documents promotionnels de l'Opposante [para 4, Pièce A], la mesure dans laquelle ces documents ont été distribués au Canada avant la date pertinente ou autrement n'est pas claire.

[59] À ce titre, on se trouve donc obligé de spéculer sur la présence, à la date pertinente, d'une « connaissance suffisante » de la marque de commerce Modèle avec un fil jaune de l'Opposante; la Cour fédérale a indiqué qu'il y a lieu de résister à une telle spéculation [*1648074 Ontario Inc c Akbar Brothers (Pvt) Ltd*, 2019 CF 1305, au para 53]. Par conséquent, j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial à l'égard de ce motif.

[60] Compte tenu de ce qui précède, ce motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté.

#### DISPOSITION

[61] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63 de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

---

Andrew Bene

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** 2020-07-08

**COMPARUTIONS**

Robert MacDonald

Pour l'Opposante

Aucune comparution

Pour la Requérante

**AGENTS AU DOSSIER**

Gowling WLG (Canada) LLP

Pour l'Opposante

Ridout & Maybee LLP

Pour la Requérante