



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

**Référence : 2013 COMC 101**  
**Date de la décision : 2013-05-22**  
**TRADUCTION**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION  
produite par Asset Inc. à l’encontre de la  
demande d’enregistrement n° 1,427,129  
pour la marque de commerce  
REPO.COM--SMALL ENOUGH TO  
CARE--LARGE ENOUGH TO GET  
THE JOB DONE au nom de Dot Net  
Support Inc.**

### Introduction

[1] La présente opposition a trait à une demande produite par Dot Net Support Inc. (la Requérante), le 9 février 2009, en vue de faire enregistrer la marque de commerce REPO.COM--SMALL ENOUGH TO CARE--LARGE ENOUGH TO GET THE JOB DONE (la Marque) en liaison avec les services suivants :

[TRADUCTION]

exploitation d'un concessionnaire de ventes au détail de biens repris, notamment camions, automobiles, fourgonnettes, minifourgonnettes, véhicules utilitaires sport, bateaux, véhicules de plaisance, motoneiges, motos, aéronefs et biens immobiliers (les Services).

[2] Les motifs d’opposition soulevés par l’opposante, Asset Inc. (l’Opposante), sont fondés sur les alinéas 30*e*), 30*i*), 12(1)*d*) et 16(3)*a*), et sur l’article 2 (caractère distinctif) de la *Loi sur les marques de commerce* L.R.C. 1985, ch. T -13 (la Loi). Les motifs d’opposition sont exposés en détail à l’Annexe A de la présente décision.

[3] La première question consiste à déterminer si l’Opposante a produit une preuve suffisante pour appuyer ses motifs d’opposition. En second lieu, je dois déterminer si la Marque est susceptible de causer de la confusion avec les Marques de commerce déposées de l’Opposante (telles qu’énumérées au paragraphe 14), lesquelles comprennent toutes le terme REPO. Relativement à la première question, je conclus que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve à l’égard des motifs fondés sur les alinéas 30e), 30i), le paragraphe 16(3) et l’article 2 (caractère distinctif). Enfin, je conclus que la Requérante s’est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne crée pas de confusion avec les Marques de commerce déposées de l’Opposante et qu’elle est, par conséquent, enregistrable.

#### Fardeau utile et fardeau de preuve

[4] L’Opposante a le fardeau de preuve initial de produire une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition soulevés. Si ces faits existent, la Requérante doit alors démontrer que la demande est conforme aux dispositions de la Loi et que les motifs d’opposition soulevés par l’Opposante ne sauraient faire obstacle à l’enregistrement de la marque de commerce visée par la demande [voir *Joseph E Seagram & Sons Ltd et al c. Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 (C.O.M.C.); *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); et *Wrangler Apparel Corp c. The Timberland Company* [2005] C.F. 722].

#### Motifs d’opposition fondés sur les alinéas 30e) et 30i), et sur les articles 16 et 2 (caractère distinctif)

[5] La preuve de l’Opposante au dossier consiste uniquement en l’affidavit de M<sup>me</sup> Cindy Shattler, une adjointe administrative à l’emploi du cabinet de l’agent de l’Opposante. M<sup>me</sup> Shattler a effectué une recherche dans la base de données de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et fourni des imprimés des enregistrements de l’Opposante. Cette preuve ne renvoie à aucun fait de nature à appuyer les motifs d’opposition fondés sur les alinéas 30e) et 30i), le paragraphe 16(3) et l’article 2 (caractère distinctif) de la Loi. Par conséquent, ces motifs d’opposition sont rejetés, car l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

[6] J'examinerai maintenant l'argument de l'Opposante selon lequel la Requérante ne peut pas avoir déclaré, au moment où elle a produit sa demande (le 9 février 2009), qu'elle avait l'intention d'employer la Marque en liaison avec les Services, car la Requérante n'était pas un commerçant ou ne détenait pas la licence de commerçant requise pour exécuter les Services conformément aux exigences de la *Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles*.

[7] À l'appui de ce motif, l'Opposante invoque une décision antérieure rendue par le registraire le 30 novembre 2010 relativement à une opposition impliquant les mêmes parties qu'en l'espèce, soit *Asset, Inc c. Dot Net Support Inc.*, 2010 C.O.M.C. 206. Dans cette décision, le registraire se reporte à des affirmations qu'a faites M. Boman, le président de la Requérante, lors de son contre-interrogatoire selon lesquelles la Requérante n'était pas un commerçant et n'exerçait pas d'activités aux termes d'une licence de commerçant à cette époque.

[8] La transcription de ce contre-interrogatoire n'a pas été produite en preuve par l'Opposante dans la présente procédure d'opposition. Je ne dispose donc d'aucune preuve quant à la date à laquelle ce contre-interrogatoire a eu lieu. Et, je ne peux pas, comme l'a suggéré l'Opposante, reprendre des constatations concernant les faits en cause dans un autre dossier et les retenir contre la Requérante dans le présent dossier.

[9] À l'appui de sa prétention voulant qu'elle puisse s'acquitter de son fardeau initial en se fondant sur une décision antérieure du registraire, l'Opposante cite la décision rendue par le registraire dans *Bacardi & Co c. Corporativo De Marcas GJB, SA DE CV*, (2012), 99 C.P.R. (4th) 244 (C.O.M.C.). Dans cette affaire, l'opposant avait produit une copie certifiée d'une décision rendue par le registraire dans une procédure de radiation en vertu de l'article 45 ainsi que des copies certifiées des affidavits produits par l'inscrivant. Ma collègue Jill W. Bradbury avait donc pu se reporter à différentes parties de l'affidavit pour valider sa constatation que la marque en cause n'était pas en usage à la date de premier emploi revendiquée et conclure, conséquemment, que l'opposant s'était acquitté du fardeau initial qui lui incombait à l'égard de son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*b*). En l'espèce, la preuve qui a été présentée au registraire dans *Asset, Inc* précitée ne fait pas partie du dossier.

[10] L'Opposante soutient qu'il incombait à la Requérante de prouver que, à la date à laquelle elle a produit sa demande, elle détenait la licence requise pour offrir les Services, car une

demande antérieure avait déjà été rejetée pour ce motif. Premièrement, c'est à l'Opposante qu'incombe le fardeau initial de présenter des faits de nature à appuyer ses motifs d'opposition. Le simple fait de citer une décision antérieure n'a pas pour effet de mettre en preuve les faits décrits dans cette décision antérieure. De plus, comme l'a fait observer la Requérante, la demande antérieure était fondée sur l'emploi alors que la présente demande est fondée sur un emploi projeté.

[11] Quant à l'alinéa 30*i*) de la Loi, il exige simplement que le requérant se déclare convaincu d'avoir droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les marchandises et services décrits dans la demande. Une telle déclaration est comprise dans la présente demande. Un opposant ne peut invoquer l'alinéa 30*i*) que dans des cas bien précis, comme lorsqu'une fraude de la part du requérant est alléguée [voir *Sapodilla Co Ld c. Bristol Myers Co* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.)]. Il n'y a aucune allégation de cette nature dans la déclaration d'opposition et aucun élément de preuve en ce sens au dossier.

[12] L'Opposante soutient que la conclusion de fait tirée par le registraire dans *Asset Inc* précitée selon laquelle la Requérante n'était pas un commerçant est suffisante pour lui permettre de s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de l'alinéa 30*i*) de la Loi. Selon l'Opposante, la Requérante ne pouvait pas, au moment où elle a produit la présente demande, se déclarer convaincue d'avoir droit d'employer la Marque puisqu'elle ne détenait pas la licence de commerçant requise pour exécuter les Services.

[13] Premièrement, je ne dispose d'aucun élément de preuve indiquant que la Requérante ne détenait pas la licence de commerçant requise pour exécuter les Services à la date de production de la présente demande. Plus précisément, M. Boman n'a affirmé nulle part dans son affidavit que la Requérante était maintenant un commerçant et qu'elle exerçait des activités aux termes d'une licence de commerçant. L'Opposante voudrait que j'infère de l'absence d'une telle déclaration que la Requérante n'est toujours pas un commerçant ou n'exerce toujours pas d'activités aux termes d'une licence de commerçant. Je ne suis pas prêt à tirer une telle inférence. L'Opposante a choisi de ne produire aucune preuve à l'appui de ce motif d'opposition. Conséquemment, la Requérante n'était pas tenue de faire quelque déclaration que ce soit au sujet de ses activités commerciales. Deuxièmement, puisque la demande est fondée sur un emploi

projeté, la Requérente pouvait très bien produire sa demande même si elle ne remplissait pas, à ce moment-là, les conditions requises pour fournir les Services; il lui suffisait d'obtenir par la suite la licence l'autorisant à exécuter les Services.

Enregistrabilité de la Marque aux termes de l'alinéa 12(1)d) de la Loi

[14] L'Opposante soutient que la Marque crée de la confusion avec ses marques de commerce déposées suivantes :

REPO DEPO, LMC 458282  
REPOHIGHWAY.COM, LMC 568326  
100% PURE REPO, LMC 580006  
REPOMAN, LMC 569549 (collectivement appelées les marques déposées de l'Opposante)

[15] La date pertinente pour l'examen de ce motif d'opposition est la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, p. 424 (C.A.F.)].

[16] Comme je l'ai mentionné précédemment, M<sup>me</sup> Shattler a effectué une recherche dans la base de données de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Elle a fourni des imprimés des enregistrements énumérés ci-dessus. J'ai consulté le registre et je confirme que ces enregistrements sont en règle. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial.

[17] Le test en matière de confusion est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi. Certaines des circonstances de l'espèce dont il convient de tenir compte aux fins de l'appréciation de la probabilité de confusion entre deux marques de commerce sont énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou des noms commerciaux et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou les noms commerciaux ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Cette liste de facteurs n'est pas exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même [voir *Clorox Co c. Sears Canada Inc*

(1992), 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) et *Gainers Inc c. Marchildon* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 C.F. 1<sup>re</sup> inst.].

[18] M. le juge Binnie de la Cour suprême du Canada a formulé des observations relativement à l'appréciation de ces facteurs [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 et *Mattel Inc c. 3894207 Canada Inc* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321]. Le facteur qui revêt le plus d'importance parmi ceux énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi est le degré de ressemblance [voir *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc et al* (2011), 96 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.)].

[19] La marque de commerce REPOHIGHWAY.COM est, parmi les marques de commerce de l'Opposante, celle qui est le plus susceptible de permettre à l'Opposante d'obtenir gain de cause sur ce motif d'opposition, car la Marque comprend les éléments « Repo » et « com ». J'axerai donc mon analyse sur la comparaison de cette marque de commerce avec la Marque. Si cet enregistrement ne permet pas à l'Opposante d'obtenir gain de cause relativement à ce motif, aucune autre de ses marques de commerce déposées ne le lui permettra.

*Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues*

[20] Dans le *Oxford Canadian Dictionary*, 2<sup>e</sup> édition, le mot « repo » est défini comme un nom signifiant [TRADUCTION] « reprise de possession, p. ex. d'une voiture, etc.: [également *attributif*, ] : *agent de reprise de possession.* »

[21] La marque de commerce de l'Opposante est enregistrée en liaison avec les marchandises et services suivants :

[TRADUCTION]

logiciels pour utilisation dans les industries des services financiers, notamment logiciels pour la réception et le traitement d'informations financières personnelles et commerciales; logiciels pour le recouvrement, la gestion et la vente de titres; logiciels pour la fourniture d'informations d'antécédents en matière de crédit; logiciels de définition de profils de clients pour établissements financiers; logiciels pour l'enregistrement et la recherche de titres, de privilèges et de valeurs; logiciels utilisés pour l'évaluation, le recouvrement et la liquidation de biens; agences d'administration, contreparties ou courtiers; logiciels pour

l'élaboration de documentation financière et de collecte; logiciels pour le traitement des paiements; logiciels pour le dépôt et le traitement de réclamations de faillite; logiciels pour l'analyse de transactions protégées et non protégées; logiciels pour la fourniture et la récupération d'informations de créanciers et de débiteurs; logiciels pour l'enregistrement et le repérage de privilèges et de garanties; et

services parajuridiques; services d'administration des réclamations en matière d'assurance; services de traitement des réclamations en matière d'assurance; services d'assurances; services de sauvetage; services de recherche juridique; services juridiques; crédit-bail de véhicules; services de liquidation de biens; services d'entreposage et de transport de biens; services d'huissiers; services de financement bail-achat; exploitation d'une base de données en ligne pour l'enregistrement et le repérage de privilèges et de garanties; exploitation d'une base de données en ligne pour le repérage de biens meubles volés; exploitation d'un site Web Internet spécialisé dans la vente de biens meubles et immeubles.

[22] La marque de commerce de l'Opposante est formée de trois éléments : « repo », « highway » et « .com ». La combinaison de ces éléments suggère que les marchandises et services de l'Opposante sont d'une certaine manière liés à la reprise de biens (« repo ») par l'intermédiaire d'Internet (« .com »). La marque de commerce REPOHIGHWAY.COM de l'Opposante n'est donc pas intrinsèquement distinctive. La Marque n'est pas davantage intrinsèquement distinctive puisqu'elle est formée des éléments « repo » et « .com », et du slogan « small enough to care-LARGE enough to get the job done ». Aucune des marques de commerce ne possède un caractère distinctif plus marqué que l'autre.

[23] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être accru par l'emploi ou la promotion de la marque. Or, en l'espèce, il n'existe aucune preuve d'emploi d'une ou plusieurs des Marques de commerce déposées de l'Opposante au Canada. L'affidavit de M. Boman ne comporte aucune allusion à un quelconque emploi de la Marque par la Requérante au Canada.

[24] En conséquence, ce facteur ne favorise aucune des parties.

*La période pendant laquelle les marques de commerce ou les noms commerciaux ont été en usage*

[25] Il est bien établi que le registraire peut se fonder sur le certificat d'enregistrement pour établir la période d'emploi de la marque de commerce déposée de l'Opposante [voir *Cartier*

*Men's Shops Ltd c. Cartier Inc* (1981), 58 C.P.R. (2d) 68]. Néanmoins, tout ce que je peux présumer d'un tel élément de preuve est un emploi de minimis. Il n'existe aucune preuve d'emploi de la Marque.

*Le genre de marchandises, services ou entreprises; et la nature du commerce*

[26] Je dois comparer les Services avec les marchandises et services visés par l'enregistrement de l'Opposante. Il existe un certain recoupement entre les Services et l'exploitation par l'Opposante d'un site Web Internet spécialisé dans la vente de biens meubles et immeubles. En l'absence d'éléments de preuve concernant les entreprises et les voies commerciales des parties pour ce qui est de ces services, je peux inférer, de la présence de l'élément « .com » dans chacune des marques en cause, que les services des parties sont offerts par Internet.

[27] En conséquence, ces facteurs favorisent l'Opposante.

*Le degré de ressemblance*

[28] Les marques en cause commencent toutes deux par l'élément « Repo ». Elles comprennent aussi, toutes deux, l'élément « .com ». La Requérante a tenté de me convaincre que le slogan compris dans sa marque en est la partie dominante. Je ne suis pas d'accord. Je pense que, plutôt que de s'attarder à ce long slogan, le consommateur focalisera son attention sur la partie « repo.com ». Le slogan fait ressortir la partie « repo.com » de la Marque, car il apparaît immédiatement à sa suite.

[29] Les marques de commerce suggèrent toutes deux des sites Web en lien avec des biens repris. Le terme « highway » a cependant une signification différente de celle associée au slogan « small enough to care-LARGE enough to get the job done ». Les marques sont donc différentes, aussi bien sur les plans phonétiques et visuels que dans les idées qu'elles suggèrent.

[30] En conséquence, le facteur le plus important favorise la Requérante.

*Autres circonstances de l'espèce*

[31] Comme pièce C de son affidavit, M. Boman a produit un rapport de recherche préparé par Gowling LaFleur Henderson à l'issue d'une recherche effectuée en septembre 2003 relativement à l'emploi de la marque de commerce REPO au Canada. Il allègue que cette recherche démontre que le terme REPO est largement employé comme abréviation du mot « repossession » [reprise de possession]. La recherche démontre également que d'autres entités ont employé le terme « REPO » dans leur nom commercial ou leur dénomination sociale. Comme pièce D, il a produit les résultats d'une recherche similaire effectuée par Thompson pour le compte de la Requérante en septembre 2003, mais aux États-Unis. Il allègue que cette recherche démontre, elle aussi, un emploi substantiel du mot REPO dans des marques de commerce, des noms commerciaux, des dénominations sociales et des noms de domaine, mais cet emploi concerne les États-Unis. Enfin, M. Boman a produit les résultats d'une recherche qu'il a lui-même effectuée à l'aide du moteur de recherche Google dans le but d'établir que « repo » est couramment employé comme terme générique. L'Opposante soutient que ces rapports constituent une preuve par oui-dire inadmissible. L'Opposante allègue, en outre, que nous ne disposons d'aucune information à savoir si les services décrits dans ces sites Web sont encore offerts au Canada et, si tel est le cas, depuis quand.

[32] Je conviens avec l'Opposante que les pièces C à E de l'affidavit de M. Boman constituent une preuve par oui-dire inadmissible. M. Boman n'a pas effectué les recherches et n'a pas fourni les paramètres de ces recherches. De plus, la pièce D concerne une recherche effectuée dans une base de données américaine, ce qui rend les résultats non pertinents en l'espèce. Enfin, la pièce E est formée des résultats d'une recherche dans Google. Cet élément de preuve n'est pas admissible, car il n'existe aucune preuve de sa fiabilité. [Voir *Envirodrive Inc c. 836442 Alberta Ltd*, 2005 ABQB 446 (C.B.R. Alb.); *Institut National des Appellations d'Origine c. Kohler Co* 2010 C.O.M.C. 162, para. 11]. Même si je faisais erreur en excluant la pièce E de la preuve admissible en l'espèce, cela ne ferait que corroborer davantage le fait que le terme « repo » est employé comme terme générique pour désigner l'activité consistant à reprendre des biens.

### *Conclusion*

[33] Le test à appliquer pour déterminer si la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce REPOHIGHWAY.COM de l'Opposante est celui du souvenir imparfait que le

consommateur a de la marque de commerce de l'Opposante au moment où les Services lui sont offerts en liaison avec la Marque. Le consommateur associerait-il ces Services à l'Opposante? Je ne crois pas. La partie dominante des marques de commerce, c'est-à-dire « repo.com », n'est pas intrinsèquement distinctive. Toute différence entre les marques, si petite soit-elle, suffit à distinguer les marques entre elles. Je ne pense pas que le consommateur qui n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce REPOHIGHWAY.COM de l'Opposante croirait, à la vue de la Marque, que les Services sont offerts par l'Opposante. Les marques sont différentes aussi bien sur les plans phonétiques et visuels que dans les idées qu'elles suggèrent.

[34] En conséquence, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi.

#### Décision

[35] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

---

Jean Carrière  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Judith Lemire

## Annexe A

Les motifs d'opposition plaidés, en date d'aujourd'hui, peuvent être résumés comme suit :

1. La demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30e) de la *Loi sur les marques de commerce* L.R.C. 1985, ch. T -13 (la Loi), car la Requérante n'a pas l'intention d'employer la Marque elle-même ou par l'entremise d'un licencié. Plus particulièrement, la Requérante ne pouvait pas avoir l'intention d'employer la Marque en liaison avec les Services de la Requérante, car, selon la *Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles*, la Requérante est tenue d'être un commerçant ou de détenir une licence de commerçant pour exécuter les Services; or, la Requérante n'est pas un commerçant et/ou ne détient pas de licence de commerçant;
2. La demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30i) de la Loi, car la Requérante ne pouvait pas être convaincue, à la date de production de sa demande, d'avoir droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Services, car, selon la *Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles*, la Requérante est tenue d'être un commerçant ou de détenir une licence de commerçant pour exécuter les Services; or, la Requérante n'est pas un commerçant et/ou ne détient pas de licence de commerçant;
3. La Marque n'est pas enregistrable suivant l'alinéa 12(1)d), car la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante :  
REPO DEPO, LMC 458282  
REPOHIGHWAY.COM, LMC 568326  
100% PURE REPO, LMC 580006  
REPOMAN, LMC 569549  
(collectivement appelées les Marques de commerce déposées de l'Opposante);
4. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'alinéa 16(3)a) de la Loi, car, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec chacune des marques de commerce de l'Opposante, lesquelles avaient été antérieurement employées et révélées au Canada par l'Opposante;
5. La Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, car elle ne distingue pas véritablement et n'est pas adaptée à distinguer les marchandises et services en liaison avec lesquels elle a été employée par la Requérante des marchandises et services de tiers, en particulier les marchandises et services respectivement vendus et exécutés antérieurement au Canada par l'Opposante en liaison avec les Marques de commerce de l'Opposante séparément et collectivement, aussi bien à la date de production de la demande qu'en date d'aujourd'hui.