

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

Référence : 2010 COMC 51
Date de la décision : 2010-04-26

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Rescue Rooter Plumbing &
Drain Service inc. à l'encontre de la
demande d'enregistrement n° 1,283,441
pour la marque de commerce DRAIN
RESCUE au nom de Drain Rescue
Service Corp.**

LE DOSSIER

[1] Le 8 décembre 2005, Drain Rescue Service Corp. a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce DRAIN RESCUE fondée sur l'emploi au Canada, depuis le 16 février 1998, en liaison avec

services d'installation et de réparation dans le domaine de la plomberie.

Un examinateur des demandes de marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle a soulevé deux objections, à savoir que 1) la requérante était tenue de renoncer au droit à l'usage exclusif du mot DRAIN en dehors de la marque de commerce et que 2) la marque DRAIN RESCUE visée par la demande créait de la confusion avec les marques RESCUE ROOTER et RESCUE enregistrées par une autre partie en liaison également avec des services dans le domaine de la plomberie. En réponse à la première objection, la requérante a déposé une demande modifiée renonçant au droit à l'usage exclusif du mot DRAIN. En réponse à la deuxième objection, la requérante a fait valoir (i) que la première partie du nom de la marque

visée par la demande, à savoir le mot DRAIN, ne figurait dans le nom d'aucune des marques citées et que c'est cette première partie du nom d'une marque qui constitue l'élément le plus pertinent pour l'examen de la probabilité de confusion; (ii) que le mot RESCUE est courant; (iii) qu'il existe 80 demandes de marques de commerce maintenues dont le nom comprend le mot RESCUE et qui ont été annoncées; (iv) que deux marques de commerce déposées, à savoir ROOTER MAN PLUMBERS TO THE RESCUE & Dessin et ROTOR MAN PLUMBERS TO THE RESCUE & Dessin, toutes deux en liaison avec des services dans le domaine de la plomberie, l'ont été au nom d'un tiers. Si les deux marques susmentionnées peuvent coexister au registre avec les marques RESCUE et RESCUE ROOTER, alors il faudrait permettre que la marque visée DRAIN RESCUE soit annoncée.

[2] L'examineur a accepté les arguments de la requérante et la demande en cause a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 15 novembre 2006. Une opposition à la demande a été produite le 12 janvier 2007 par Rescue Rooter Plumbing & Drain Service Inc., la propriétaire des marques RESCUE ROOTER et RESCUE citées par l'examineur. Le registraire a transmis une copie de la déclaration d'opposition à la requérante le 1^{er} février 2007, comme l'exige le par. 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 en général les allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

[3] La preuve de l'opposante est constituée de l'affidavit de Vern Milani. La preuve de la requérante est constituée de l'affidavit de Taras Sakharevych. Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et étaient représentées à l'audience tenue le 23 mars 2009.

LA DÉCLARATION D'OPPOSITION

[4] Le premier motif d'opposition est fondé sur l'al. 30b) de la *Loi sur les marques de commerce*. Suivant ce motif, la marque DRAIN RESCUE visée par la demande n'a pas été employée depuis la date déclarée dans la demande en liaison avec les marchandises spécifiées.

[5] Selon le deuxième motif d'opposition fondé sur l'al. 30*i*) de la Loi, la requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait droit d'employer la marque DRAIN RESCUE compte tenu des enregistrements des marques de commerce de l'opposante et de l'emploi exclusif de ses marques RESCUE et RESCUE ROOTER.

[6] Selon le troisième motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi, la marque DRAIN RESCUE visée par la demande n'est pas enregistrable du fait qu'elle crée de la confusion avec les marques déposées RESCUE ROOTER et RESCUE de l'opposante en liaison avec des

services de plomberie, nommément services de plomberie,
de travaux mécaniques et de curage des tuyaux d'écoulement.

[7] Selon le quatrième et le cinquième motifs d'opposition, fondés sur les al.16(1)*a*) et *c*), la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement parce qu'à la date de premier emploi, la marque DRAIN RESCUE créait de la confusion avec les marques susmentionnées et avec le nom commercial Rescue Rooter Plumbing & Drain Service Inc. de l'opposante.

[8] Suivant le sixième motif, fondé sur l'art. 2, la marque DRAIN RESCUE ne distingue pas les services de la requérante de ceux de l'opposante, compte tenu de l'emploi antérieur par l'opposante de ses marques et noms commerciaux pour des services semblables ou identiques .

[9] À l'audience, l'avocat de l'opposante a retiré le deuxième motif d'opposition.

LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

Vern Milani

[10] M. Milani atteste qu'il est le président et l'unique actionnaire de l'entreprise de l'opposante Rescue Rooter, filiale de Milani Plumbing Drainage & Heating (Milani). M. Milani est également l'unique actionnaire de Milani, entreprise familiale depuis 1956. La structure des entreprises permet à Milani de fournir des services en matière de systèmes de chauffage et de refroidissement, alors que Rescue Rooter fournit la plupart des services dans le domaine de la plomberie. La marque RESCUE ROOTER a été employée par l'opposante depuis au moins

le 24 septembre 1988 et continue d'être employée par l'opposante et par la société mère Milani sous licence. La marque RESCUE a été employée par l'opposante depuis au moins le 24 mai 1996 et continue d'être employée par l'opposante et par la société mère Milani sous licence. Les deux enregistrements visent des « services de plomberie, nommément services de plomberie, de travaux mécaniques et de curage des tuyaux d'écoulement ». La carte professionnelle de l'opposante ainsi que son en-tête affichent ses marques RESCUE ROOTER et RESCUE. Les ventes annuelles relatives aux services de plomberie de l'opposante entre 2001 et 2005 s'élevaient en moyenne à 132 000 \$ et ont atteint 1,4 million de dollars en 2006. La publicité relative aux services de l'opposante se fait par des dépliants distribués de porte à porte ou par des annonces publiées dans les annuaires téléphoniques Pages jaunes. Ces annonces attestent l'emploi des marques RESCUE ROOTER et RESCUE de l'opposante, mais c'est la marque MILANI qui y est prédominante : voir la pièce F de l'affidavit de M. Milani. De plus, dans les annonces en question, la marque RESCUE est employée plutôt en liaison avec des services de chauffage et de refroidissement qu'avec des services de plomberie. Je constate aussi des pièces jointes à l'affidavit que le siège de la requérante semble être situé à Burnaby, en Colombie-Britannique.

LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Tara Sakharevych

[11] M. Sakharevych atteste être le président et le fondateur de l'entreprise de la requérante. Il est également plombier accrédité (en Ontario) et a travaillé comme technicien en entretien et en réparation pour son entreprise depuis la constitution en personne morale de celle-ci en 1997. La requérante exerce ses activités à plusieurs endroits au Canada. Son effectif compte 18 employés et 7 entrepreneurs indépendants. Elle propose un large éventail de services de montage et de réparation des installations de plomberie résidentiels et d'entreprise. La requérante emploie sa marque DRAIN RESCUE relativement à l'exécution et la publicité de ses services depuis le 16 février 1998. Plus particulièrement, la marque DRAIN RESCUE de la requérante figurait bien en vue sur des factures, les en-têtes, les articles de papeterie, les enveloppes, les cartes professionnelles, les véhicules de service, les enseignes dans les bureaux, dans les annuaires Pages jaunes, sur des aimants, dans la publicité par la presse, sur des feuillets adhésifs, des

dépliants à accrocher sur la porte et sur le site Web de la requérante. Les techniciens en entretien et en réparation de la requérante portent un badge sur lequel figure la marque qui est illustrée ci-dessous :



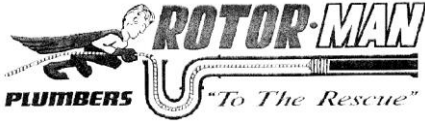
[12] La marque de la requérante est également représentée à côté de l'illustration d'un plombier qui court, comme il est indiqué ci-dessous :



[13] À mon avis, les deux logos susmentionnés attestent l'emploi de la marque DRAIN RESCUE en soi : voir *Nightingale Interloc c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R.(3d) 535, à la p. 538 (dans la partie traitant du premier principe).

[14] Les revenus de la requérante générés par les services offerts en liaison avec la marque DRAIN RESCUE s'élevaient à environ 800 000 \$ pour les années 1998 et 1999, et par la suite à une moyenne d'environ 1,85 million de dollars par année jusqu'à la fin de 2007. Les dépenses de la requérante pour la publicité, le marketing et la promotion de ses services offerts en liaison avec la marque DRAIN RESCUE se sont élevées à environ 82 000 \$ pour les années 1998 et 1999, et par la suite à une moyenne d'environ 175 000 \$ par année jusqu'à la fin de 2005, atteignant environ 387 000 \$ par année pour 2006 et 2007.

[15] La requérante souligne que les deux marques illustrées ci-dessous, en liaison avec des services de plomberie et détenues par un tiers, coexistent au registre des marques de commerce avec les marques de l'opposante :



[16] La requérante souligne également que le site Web YellowPages.ca (pour Toronto) énumère les entreprises de plomberie suivantes : Professor Pipes Plumbing & Rooter Services, Mr. Rooter, Rooter Man, et King Rooter. La requérante n'a jamais été contactée par des personnes qui la prenaient pour l'opposante et n'a pas connaissance de cas de confusion réelle entre les marques en cause. À mon avis, vu l'éloignement géographique entre les parties, il n'est pas surprenant que la requérante n'ait jamais été contactée par des personnes qui avaient l'intention de contacter l'opposante pour des services de plomberie.

LE FARDEAU ULTIME ET LE FARDEAU DE PREUVE INITIAL

[17] C'est à la requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que sa demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* comme l'allègue l'opposante dans sa déclaration d'opposition. Le fardeau imposé à la requérante signifie qu'en l'absence d'une conclusion décisive au terme de la production de l'ensemble des éléments de preuve, la question doit être tranchée à son encontre. L'opposante a cependant aussi, en vertu des règles habituelles de preuve, le fardeau de prouver les faits inhérents aux allégations contenues dans sa déclaration d'opposition : voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, 30 C.P.R. (3d) 293, à la page 298. L'existence d'un fardeau de la preuve incombant à l'opposante relativement à une question en particulier signifie que cette question ne pourra être prise en considération que s'il existe des éléments de preuve suffisants à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question.

LA QUESTION PRINCIPALE

[18] L'opposante n'a présenté aucun élément de preuve permettant de mettre en cause le premier motif d'opposition. Le premier motif d'opposition est donc rejeté. La question principale

que soulèvent les autres motifs d'opposition est de savoir si la marque DRAIN RESCUE visée par la demande crée de la confusion avec l'une ou l'autre des marques RESCUE ROOTER et RESCUE de l'opposante. Les dates pertinentes pour l'appréciation de la question de la confusion sont i) la date de la décision, à l'égard du troisième motif d'opposition alléguant la non-enregistrabilité : voir *Andres Wines Ltd. and E & J Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130 (C.A.F.), et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, à la page 424 (C.A.F.); ii) la date du premier emploi de la marque revendiqué, en l'occurrence le 16 février 1998, à l'égard du quatrième et du cinquième motifs d'opposition invoquant l'absence du droit à l'enregistrement : voir par.16(1) de la *Loi sur les marques de commerce*; iii) la date de l'opposition, en l'occurrence le 12 janvier 2007, à l'égard du dernier motif d'opposition alléguant l'absence de caractère distinctif : voir *Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R.(2d) 126 (C.A.F.), à la page 130, et *Clarco Communications Ltd. c. Sassy Publishers Inc.* (1994), 54 C.P.R.(3d) 418 (C.F. 1^{re} inst.).

LES PARAGRAPHES 6(2) ET 6(5)

[19] Il incombe à la requérante d'établir l'absence de probabilité raisonnable de confusion, au sens du paragraphe 6(2) de la Loi, reproduit ci-dessous, entre la marque DRAIN RESCUE visée par la demande et les marques RESCUE ROOTER et RESCUE de l'opposante :

6(2) 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 [...] services liés à ces marques sont [...] exécutés, par la même personne [...].

(Non souligné dans l'original.)

Par conséquent, l'éloignement géographique entre les parties n'est pas pertinent quant à la question de la confusion, bien qu'en l'espèce il pourrait expliquer l'absence de cas de confusion réelle. Dans l'appréciation de la confusion entre deux marques, les facteurs à prendre en considération sont exposés au paragraphe 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques ont été en usage; le genre des marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les

idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive; tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte. Tous les facteurs n'ont pas nécessairement le même poids. Le poids à accorder à chacun peut varier : voir *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce* (1996), 66 C.P.R.(3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.).

LES FACTEURS PRÉVUS AU PARAGRAPHE 6(5)

[20] Aucune des marques de l'opposante ne possède un caractère distinctif inhérent très prononcé, puisque le mot RESCUE signifie « assistance » et le mot ROOTER décrit un outil de plomberie qui sert à nettoyer des tuyaux. Par conséquent, les marques de l'opposante ont une certaine connotation laudative et évoquent les services de l'opposante. Elles constituent des marques relativement faibles. Dans le même ordre d'idées, la marque DRAIN RESCUE visée par la demande constitue une marque relativement faible. De plus, la requérante a présenté au moins quelques éléments de preuve concernant l'emploi par un tiers du mot ROOTER dans des marques de commerce et des noms commerciaux en liaison avec des services de plomberie. Par conséquent, le caractère distinctif inhérent des marques en cause ne joue en faveur ni de l'une ni de l'autre partie. La requérante ne saurait prétendre que sa marque a acquis une réputation à la date pertinente la plus reculée, à savoir le 16 février 1998. Bien que la preuve au dossier indique que l'opposante a commencé à employer sa marque RESCUE ROOTER en 1988 et la marque RESCUE en 1996, j'estime que la preuve de l'opposante est insuffisante et trop vague pour que je sois en mesure d'attribuer plus qu'un renom minimal de ses marques à la date pertinente la plus reculée.

[21] En me fondant sur la preuve au dossier concernant l'importance des ventes liées aux marques des parties et des dépenses liées à la publicité, je conclus que la marque DRAIN RESCUE visée par la demande a acquis un caractère distinctif plus prononcé que celui des marques de l'opposante à la date pertinente la plus récente, à savoir au 12 janvier 2007. Par conséquent, le caractère distinctif acquis des marques en cause ne joue en faveur ni de l'une ni de l'autre partie d'une façon significative, à la date pertinente la plus reculée, mais joue en faveur de la requérante à la date pertinente la plus récente. La durée pendant laquelle les marques en cause ont été en usage joue en faveur de l'opposante, dans une certaine mesure. À cet égard, l'opposante n'a pas établi l'étendue de l'emploi de ses marques avant 2001, alors que la marque

de la requérante était largement employée dès 1999. Le genre de services des parties est essentiellement le même et, en l'absence de preuve contraire, je présume que la nature du commerce des parties est également la même.

[22] Le degré de ressemblance entre les marques en cause dans la présentation, le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent est assez grand, vu l'élément RESCUE présent dans les marques des parties. De plus, la marque DRAIN RESCUE visée par la demande comprend l'ensemble de la marque RESCUE de l'opposante. En général, c'est la première partie d'une marque qui contribue le plus à lui donner son caractère distinctif : voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union Des Editions Modernes* (1979) 26 C.P.R.(2d) 183, à la p.188 (C.F 1^{re} inst.). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un mot courant, descriptif, son importance diminue. Par contre, l'élément DRAIN sert à distinguer, dans une certaine mesure, la marque DRAIN RESCUE visée par la demande de la marque RESCUE de l'opposante. En appliquant une analyse semblable, je conclus que les marques DRAIN RESCUE et RESCUE ROOTER se ressemblent moins que les marques DRAIN RESCUE et RESCUE, vu la présence de l'élément ROOTER qui figure dans la marque de l'opposante.

DÉCISION

[23] Compte tenu de tout ce qui précède et gardant à l'esprit que les marques des parties sont intrinsèquement faibles, que des différences minimales peuvent suffire à distinguer des marques ayant un caractère distinctif faible (voir *GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd.*, (1975), 22 C.P.R.(2d) 154 (C.F. 1^{re} inst.)), et que l'opposante n'a pas établi que sa marque RESCUE a acquis un renom solide en liaison avec des services de plomberie, pendant la période pertinente, je conclus que la requérante s'est acquittée de son fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la marque DRAIN RESCUE visée par la demande et les marques RESCUE et RESCUE ROOTER de l'opposante, pendant la période pertinente.

[24] Par conséquent, l'opposition est rejetée. Cette décision est rendue en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués conformément au par. 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Myer Herzig
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer