

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de Shor
International Corporation à la demande
n° 1227578 produite par 2052632 Ontario Limited
en vue de l’enregistrement de la marque de
commerce I. SHOR**

[1] Le 19 août 2004, 2052632 Ontario Limited [la Requérante] a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce I. SHOR [la Marque] fondée sur l’emploi de la marque de commerce au Canada par le prédécesseur en titre de la Requérante, I. Shor Canada, Ltd., en liaison avec les marchandises et les services suivants, depuis aussi tôt que 1979 :

marchandises :

équipement et fournitures de fabrication de bijoux, nommément moulages à cire perdue, instruments de fabrication de modèles en cire, injecteurs de cire, solutions de lavage de la cire, produits de décirage à la vapeur, creusets, brûleurs, vulcanisateurs de fabrication de moules, caoutchouc à moule, carcasses à moule, instruments de fabrication de moules, lubrifiants, mélangeurs, instruments à mélanger, tiges de coulée, revêtement, fours à épuisement, thermomètres, minuteriers, pyromètres, thermorégulateurs et thermographes, pots de fusion, accessoires à fusion, lingotières, machines de coulée, creusets, dispositifs et accessoires de lessivage, coupeurs de tige de coulée, établis et accessoires de bijoutier, siège, lampes, moteurs à établi, pièces à main, micromoteurs, fraises, pointes assemblées, roulettes en caoutchouc, perceuse à colonne, forets hélicoïdaux, limes, outils de coupe, découpeuse, accessoires de soudage, soudeuses, pinces brucelles, pinces, mandrins, enclumes, jeux de poinçons, blocs de dessin, outils d’établi, baguiers, laminoirs et supports, filières, pinces à étirer, bancs d’étirage, instruments de mesure, loupes, collecteurs de poussière, machines et accessoires à polir, accessoires de broyage, disques abrasifs, brosses, machines de finition, systèmes et accessoires d’électrodéposition, machines et accessoires de nettoyage, systèmes de récupération, ponceuses, fraises, roulettes et accessoires à texturer, compresseurs d’air et accessoires, sécheuses, pinces et accessoires de fixation, instruments et machines à graver, machines et accessoires de facetage, nécessaires d’essai de l’or à la pierre de touche, systèmes de titrage, estampeurs, analyseurs de diamants et accessoires, microscope, appareils photographiques; accessoires d’évaluation, nommément microscopes, catalogues d’évaluation, ensembles de classement, liquides d’indices de réfraction et appareils photographiques de bijoutier; papier-mouchoir, supports, rouleaux de papier, sacs, enveloppes, épingles, colle, balances, livres et vidéos.

services :

exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente d’équipement et de fournitures de fabrication de bijoux.

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 13 avril 2005.

[3] Le 13 juin 2005, Shor International Corporation [l'Opposante] a produit une déclaration d'opposition.

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[5] Le 1^{er} mars 2006, l'Opposante a demandé l'autorisation de modifier sa déclaration d'opposition.

[6] Le 6 mars 2006, l'Opposante a produit sa preuve au titre de l'article 41 du Règlement, soit un affidavit de Peter Shor et un affidavit de Valerie Silva.

[7] Le 20 avril 2006, le registraire a autorisé l'Opposante à modifier sa déclaration d'opposition.

[8] Le 11 mai 2006, le registraire a rendu une ordonnance pour que soit contre-interrogé chacun des auteurs des affidavits souscrits pour le compte de l'Opposante; en fin de compte, aucun des contre-interrogatoires n'a eu lieu.

[9] La Requérante a choisi de ne produire aucune preuve au titre de l'article 42 du Règlement.

[10] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit. Les parties n'ont pas demandé la tenue d'une audience.

Fardeau de la preuve

[11] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués au soutien de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298].

Résumé de la preuve

[12] M. Shor, président de l'Opposante, atteste que l'entreprise de l'Opposante a été fondée en 1918 par son grand-père, Isadore Shor. L'Opposante est spécialisée dans la vente d'instruments et d'équipement à l'industrie de la bijouterie et à des artisans qui travaillent dans d'autres domaines. Le siège de l'Opposante est situé aux États-Unis d'Amérique.

[13] L'Opposante soutient que la marque de commerce I. SHOR lui appartient. M. Shor affirme que les marques de commerce I. SHOR de l'Opposante (à savoir, I. SHOR, I. SHOR CANADA et I. SHOR & Dessin) se sont assurées une présence d'envergure sur le marché partout au Canada grâce à des publicités annonçant des instruments, des fournitures et de l'équipement pour la bijouterie et les soins dentaires qui portent les marques de l'Opposante, dans des catalogues et sur les sites Web de l'Opposante. Des extraits du site Web ont été produits, mais aucune donnée concrète n'a été soumise pour établir que des Canadiens ont vu les annonces, acheté les marchandises ou eu recours aux services de l'Opposante. Le 3 mai 2002, l'Opposante a produit, au Canada, la demande n° 1139273 pour l'enregistrement de la marque de commerce I. SHOR CANADA, fondée sur l'emploi projeté.

[14] M. Shor a soumis une copie de transcription judiciaire des États-Unis concernant un règlement intervenu entre l'Opposante et I. Shor Canada Ltd. le 19 avril 2000. La transcription indique que I. Shor Canada Ltd. a accepté [TRADUCTION] «de cesser de façon permanente d'employer le nom Shor sous quelque forme que ce soit, selon les modalités suivantes : à l'intérieur des États-Unis, dans un délai de trois mois; à l'extérieur des États-Unis, dans un délai de deux ans, avec abandon graduel de certains éléments, savoir [...] » M. Shor a aussi fourni des

copies de documents à l'appui de sa déclaration selon laquelle I. Shor Canada Ltd. est le prédécesseur en titre de la Requérante.

[15] M^e Silva, une avocate du cabinet qui représente l'Opposante, explique que la demande de l'Opposante pour l'enregistrement de I. SHOR CANADA a fait l'objet d'une objection fondée sur les enregistrements de I. SHOR et SHOR & Dessin, dont I. Shor Canada était initialement propriétaire, mais qui sont devenus la propriété de la Requérante. L'Opposante a engagé une procédure en radiation prévue à l'article 45 contre chacun des deux enregistrements; alors que ces instances étaient pendantes, la Requérante a produit la demande contestée en l'espèce.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b)

[16] L'Opposante soutient que la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30b) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 [la Loi]. Au soutien de cet argument, elle prétend que la Requérante n'a pas employé la Marque de façon continue et qu'à la date de production de la demande, la Requérante ou son prédécesseur en titre avait renoncé à son emploi conformément à l'entente de règlement du 19 avril 2000.

[17] Il est fait droit à ce motif d'opposition. L'Opposante a satisfait à son fardeau initial en présentant la preuve relative à l'entente de règlement. L'alinéa 30b) exige qu'il y ait emploi continu de la marque de commerce visée par la demande, dans la pratique normale du commerce, depuis la date indiquée jusqu'à la date de production de la demande [*Brasserie Labatt Limitée. c. Benson & Hedges (Canada) Ltée* (1996), 67 C.P.R. (3d) 258 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 262]. Selon l'entente de règlement, le prédécesseur en titre de la Requérante devait avoir cessé tout emploi de la marque SHOR au plus tard le 19 août 2004. La Requérante n'a produit aucun élément de preuve ni n'a soumis aucun argument pour réfuter cette preuve. En conséquence, elle n'a pas satisfait au fardeau ultime qui lui incombait.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i)

[18] L'Opposante a aussi fait valoir que la demande ne respecte pas l'alinéa 30i). L'Opposante fonde son argument sur l'allégation portant que la Requérante ne pouvait pas être convaincue, à

la date de production de sa demande, qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada, compte tenu de l'entente de règlement en date du 19 avril 2000.

[19] Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration prescrite par l'alinéa 30*i*), il convient de ne faire droit à un motif d'opposition fondé sur cette disposition que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque des éléments de preuve dénotent l'existence de mauvaise foi de la part du requérant [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155]. Il semble que tel est le cas en l'espèce. Faute de preuve ou d'argument pour justifier le contraire, il semble raisonnable de convenir que la Requérante était liée par l'entente conclue par son prédécesseur en titre. L'Opposante a satisfait à son fardeau de preuve initial, et la Requérante n'a pas satisfait à son fardeau ultime, de sorte qu'il est fait droit à ce motif d'opposition.

Autres motifs d'opposition

[20] Comme j'ai déjà repoussé la demande pour deux motifs, il n'est pas nécessaire que j'examine les autres motifs soulevés.

Décision

[21] Exerçant les pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 26 AOÛT 2009.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.