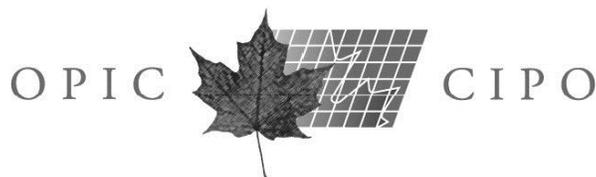


TRADUCTION



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

Référence : 2013 COMC 43
Date de la décision : 2013-03-05

**RELATIVEMENT À UNE
OPPOSITION par Gwyne 5 Beverage,
LLC et David M. Windmiller à la
demande n° 1,366,104 concernant la
marque de commerce WATERMILL,
au nom de Freedom Water Company
Ltd.**

DOSSIER

[1] Le 3 octobre 2007, Freedom Water Company Ltd. a déposé une demande d'enregistrement de la marque WATERMILL, fondée sur un emploi projeté au Canada, en lien avec les marchandises et les services suivants :

Marchandises :

Systèmes de condensation et de purification d'eau, nommément condensateurs et purificateurs d'eau pour la production d'eau potable à usage domestique, agricole, militaire, commercial et à distance ainsi qu'éléments connexes; réservoirs d'eau potable; contenants à eau; distributeurs d'eau; climatiseurs; thermostats, nommément commandes de réglage de débit de fluide, commandes de sonde thermique et volets pour les systèmes de condensation et de purification d'eau ainsi que pour les systèmes de climatisation et de purification d'air; générateurs air-eau.

Services :

Services de conception, d'installation et d'entretien d'appareils de condensation, d'éléments condensateurs et de générateurs air-eau;

services de crédit-bail et de financement de capital d'appareils de condensation, d'éléments condensateurs et de générateurs air-eau.

[2] Il semble que le 15 juillet 2008, la section de l'Examen de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'Office sous l'égide duquel la présente Commission exerce ses activités) a fait connaître à la Requérante son objection concernant demande visée aux présentes, au motif de la probabilité de confusion avec la demande n° 1,303,247 concernant la marque WATERMILLER, en lien avec les marchandises suivantes :

systèmes distributeurs de boissons avec commande de température comportant des unités de filtrage, de traitement et de stockage pour l'eau, l'eau de source, l'eau aromatisée, l'eau de table, l'eau effervescente, l'eau minérale, le soda, l'eau gazeuse, l'eau non gazeuse et les boissons gazeuses.

[3] L'avis du 15 juillet envoyé par la section de l'Examen ne figurait pas dans le dossier de la demande. Toutefois, la réponse de la Requérante datée du 5 novembre 2008 faisait référence à l'objection et à la date de celle-ci. J'ai communiqué avec le personnel administratif de l'OPIC qui a pu obtenir une copie de l'avis du 15 juillet à intégrer au dossier de la demande.

[4] La Requérante a répondu à l'avis de la section de l'Examen en faisant valoir qu'il n'existait pas de véritable risque de confusion entre la marque visée dans la demande, WATERMILL, et la marque invoquée, WATERMILLER, parce que i) les marchandises et les services de la Requérante ont pour but la distribution d'eau par la condensation de celle-ci à partir de vapeur humide; ii) les marchandises de la Requérante sont différentes des marchandises associées à la marque invoquée, lesquelles concernent essentiellement des contenants réutilisables pour les boissons; iii) il y a peu de risques de chevauchement entre les marques de la Requérante et la marque invoquée; et iv) la marque invoquée ne ressemble pas à la marque visée dans la demande.

[5] Il semble que la section de l'Examen a accepté les observations de la Requérante puisque la demande a été annoncée aux fins de la procédure d'opposition dans le numéro du *Journal des marques de commerce* du 11 février 2009. La procédure d'opposition a été demandée par Gwynne 5 Beverage, LLC et David M. Windmiller (le propriétaire et ancien propriétaire de la marque invoquée WATERMILLER) le 13 juillet 2009.

[6] Le 10 septembre 2009, conformément au paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, le registraire a transmis à la Requérente des copies des déclarations d'opposition. La Requérente a répondu en produisant et en signifiant des contre-déclarations, niant de façon générale les allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

[7] Le 4 juin 2010, les Opposants, avec l'accord de la Requérente, ont demandé un répit de 9 mois afin de permettre aux parties de poursuivre le règlement. Il semble que les négociations ne menaient à rien et les procédures d'oppositions ont repris après la pause de 9 mois.

[8] La preuve produite par les Opposants consiste en les affidavits de Grace Rock et de David Windmiller. La preuve de la Requérente consiste en les affidavits de Jonathan Ritchey et de Janine MacNeil. Aucune des parties n'a produit d'observation écrite et aucune n'a demandé d'audience.

DÉCLARATION D'OPPOSITION

[9] Le motif d'opposition, présenté en entier ci-dessous, est énoncé aux paragraphes 9 à 13 de la déclaration d'opposition :

9. Contrairement aux alinéas 30*e*), 30*i*) et 38(2)*a*) de la *Loi sur les marques de commerce*, la Requérente ne peut avoir été convaincue, à la date de la demande concernant la Marque, qu'elle avait le droit d'employer la Marque en lien avec les marchandises et les services énoncés dans la Demande, en ce sens qu'à la date de production de la demande et après, elle n'avait pas l'intention d'employer la Marque avec chacune des marchandises visées dans la demande.

10. En revanche, et contrairement aux alinéas 30*a*) et 38(2)*a*), si la Requérente avait l'intention d'employer la Marque en lien avec chaque marchandise visée dans la demande, ce qui n'est pas admis mais nié, les marchandises ne sont donc pas énoncées dans les termes ordinaires du commerce.

11. Contrairement aux alinéas 30*i*) et 38(2)*a*), la Requérente ne peut avoir été convaincue, à la date de la demande concernant la Marque, qu'elle avait le droit d'employer la Marque en lien avec les marchandises et les services énoncés dans la Demande, étant donné la demande n° 1,303,247 produite précédemment par les Opposants concernant la marque de commerce WATERMILLER en lien avec les mêmes marchandises et des marchandises connexes.

12. À la lumière des alinéas 12(1)*d* et 38(2)*b* de la *Loi*, La Marque visée dans la demande ne peut pas être enregistrée, en ce sens qu'elle crée de la confusion, ou est susceptible de créer de la confusion, avec la marque de commerce WATERMILLER, laquelle fera l'objet de l'enregistrement consécutif à la demande n° 1,303,247, avant la conclusion de cette procédure d'opposition.

13. À la lumière des alinéas 16(3)*b* et 38(2)*c* de la *Loi*, la Marque visée dans la demande ne peut être enregistrée, en ce sens que la Requérante n'est pas une personne admise à l'enregistrement de la Marque. Plus particulièrement, à la date de production de la demande, et à toutes les dates critiques, la Marque créait de la confusion, ou était susceptible de créer de la confusion, avec la marque WATERMILLER, laquelle était et est l'objet d'une demande préalablement déposée, à savoir la demande n° 1,303,247.

SOMMAIRE DE LA PREUVE PRODUITE PAR LES OPPOSANTS

David Windmiller

[10] M. Windmiller se dit fondateur et membre directeur de Gwynne 5 Beverage, LLC (« Gwynne »), entreprise spécialisée dans les systèmes de purification de l'eau et les systèmes portatifs d'hydratation. Le 7 juillet 2009, M. Windmiller a assigné la demande n° 1,303,247, ainsi que l'achalandage lié à la marque WINDMILLER, à Gwynne. Au 8 avril 2001 (date de l'affidavit de M. Windmiller), Gwynne a commencé à employer la marque WINDMILLER aux États-Unis, mais pas au Canada.

[11] M. Windmiller décrit les systèmes de purification de l'eau et les systèmes portatifs d'hydratation WATERMILLER comme incluant nommément i) une bouteille réutilisable pour les boissons, ii) un filtre et iii) un dispositif de remplissage. La pièce B décrit la façon dont les composantes doivent être utilisées ensemble.

« [traduction] utilisez cette bouteille avec le DISPOSITIF DE REMPLISSAGE WATERMILLER pour une solution de rechange saine et unique à l'eau embouteillée ou à l'eau du robinet. Il suffit de fixer le bas de la bouteille dans le trou de remplissage. Le fait d'exercer une légère pression vers le bas fera ouvrir la soupape et de l'eau pure, filtrée, s'écoulera dans la bouteille. Une simple pression rapide suffit pour remplir la bouteille. »

La pièce C décrit le dispositif de remplissage des Opposants comme suit :

Le dispositif de remplissage Watermiller comprend un système de distribution de l'eau avec commande de température et il est muni d'un filtre haut de gamme très facile à changer.

[12] À la suite de mon examen des pièces jointes à l'affidavit de M. Watermiller, j'estime que le « système d'hydratation » des Opposants consiste en une version améliorée des refroidisseurs d'eau standards que l'on voit souvent dans les bureaux.

[13] M. Windmiller est d'avis que les marchandises et les services de la Requérante tels qu'ils sont décrits dans la demande en l'espèce « [traduction] ne sont pas considérablement différents des marchandises offertes en lien avec la marque de commerce WATERMILLER ».

Grace Rock

[14] M^{me} Rock s'identifie comme étant une technicienne juridique au sein du cabinet d'avocats représentant les Opposants. Son affidavit sert à présenter en preuve les pièces suivantes :

Pièce A

[15] Une copie de la demande n^o 1,303,247, citée au paragraphe 13 de la déclaration d'opposition, tirée de la Base de données sur les marques de commerce canadiennes le 7 mars 2011.

[16] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre des marques de commerce (voir la décision *Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliance Inc.* (1990), 32 CPR (3d) 525 à la page 529 (COMC)) et je note que la demande n^o 1,303,247 a été abandonnée le 21 décembre 2011, en vertu du paragraphe 40(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Pièce B

[17] Une copie du document de cession, daté du 7 juillet 2009, concernant la marque WINDMILLER et la demande d'enregistrement de marque de commerce n^o 1,303,247, de David M. Windmiller à Gwynne.

PREUVE DE LA REQUÉRANTE

[18] D'habitude une discussion sur la preuve produite par la partie requérante suit la discussion sur la preuve produite par la partie opposante. Toutefois, dans le cas qui nous occupe, l'opposition peut être résolue sur la base de « questions techniques » et d'un

examen permettant de déterminer si les Opposants se sont acquittés du fardeau qui leur incombait concernant les motifs d'oppositions allégués.

FARDEAU DE LA PREUVE DES OPPOSANTS

[19] Conformément aux règles de preuve habituelles, il incombe à la partie opposante de prouver que les faits inhérents aux allégations avancées dans la déclaration d'opposition : voir la décision *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, 30 CPR (3d) 293 à la page 298 (C.F. 1^{re} inst.). Lorsqu'on dit qu'une charge de présentation pèse sur la partie opposante à l'égard d'une question donnée, on veut dire que l'examen au fond de celle-ci est subordonné à la production d'éléments de preuve suffisants pour qu'il soit possible d'en conclure raisonnablement à l'existence des faits qu'elle allègue à l'appui de sa thèse sur ladite question.

ÉTUDE DES MOTIFS D'OPPOSITION

[20] En ce qui concerne les motifs d'opposition, lesquels s'appuient sur les alinéas 30a), 30e), 30i), 12(1)d) et 16(3)b) de la *Loi sur les marques de commerce*, je note ceci :

alinéa 30a)

[21] Les Opposants n'ont pas produit de preuve à l'appui de leur allégation, à savoir que les marchandises énoncées dans la demande en objet ne sont pas exprimées dans des termes ordinaires du commerce. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30a) est rejeté, étant donné que les Opposants ne se sont pas acquittés de leur fardeau initial consistant à démontrer l'existence des faits invoqués au soutien de leur allégation.

alinéa 30e)

[22] Les Opposants n'ont pas produit de preuve à l'appui de leur allégation, à savoir que la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la marque visée dans la demande en lien avec les marchandises spécifiées dans la demande en l'espèce. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30e) est rejeté, étant donné que les Opposants ne se

sont pas acquittés de leur fardeau initial consistant à démontrer l'existence des faits invoqués au soutien de leur allégation.

alinéa 30i)

[23] Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) exige de la partie opposante qu'elle invoque une fraude de la part de la partie requérante ou encore une violation à des dispositions fédérales particulières empêchant l'enregistrement de la marque visée dans la demande : voir les décisions *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC) à la page 155 et *Canada Post Corporation c. Registrar of Trade-marks* (1991), 40 CPR (3d) 221. Dans le cas qui nous occupe, les allégations de la déclaration d'opposition n'étaient pas le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i), de sorte que ce motif doit être rejeté.

alinéa 12(1)d)

[24] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), il n'y a aucun enregistrement consécutif à la demande n° 1,303,247, laquelle a été abandonnée en décembre 2011. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est donc rejeté, puisqu'il n'existe aucun enregistrement en vigueur pour corroborer l'allégation.

alinéa 16(3)b)

[25] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b), je comprends que les Opposants ne sont pas autorisés à s'appuyer sur une demande expirée. À cet égard, voir les discussions de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *W. R. Grace & Co. c. Union Carbide Corp.* (1987), 14 C.P.R. (3d) 337 à la page 345 et de la Cour fédérale, Première instance dans l'affaire *Molson Breweries c. Labatt Brewing Co.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 202 (C.F. 1^{re} inst.) aux pages 210-211. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b) est donc rejeté, puisque la demande à l'appui de l'allégation est expirée.

DÉCISION

[26] Comme chaque motif d'opposition a été rejeté, l'opposition elle-même est rejetée également. Cette décision a été prise conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 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

Sophie Ouellet, trad.a.
Traduction certifiée conforme