



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

Référence : 2011 COMC 170
Date de la décision : 2011-09-21

**DANS L'AFFAIRE DE
L'OPPOSITION produite par
ACM Chemistries Inc. à
l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1,263,246
pour la marque de commerce
COLOR SCAPES & Dessin au
nom de Royal Group Inc.**

LE DOSSIER

[1] Le 30 juin 2005, Royal Group Technologies Limited a produit une demande d'enregistrement visant la marque de commerce COLOR SCAPES & Dessin, reproduite ci-dessous, fondée sur l'emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec les marchandises « revêtements extérieurs en vinyle ». Au cours de la présente procédure, la requérante a changé sa dénomination sociale pour Royal Group Inc.



[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 3 mai 2006 et ACM Chemistries Inc. a produit une déclaration d'opposition le 3 octobre 2006. Le registraire des marques de commerce, en application du par. 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, a fait parvenir à la requérante une copie de la déclaration d'opposition le 19 octobre 2006. En réponse, la requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle niait de façon générale les allégations faites dans la déclaration d'opposition.

[3] L'opposante a choisi de ne produire aucune preuve. La preuve de la requérante consiste en la copie certifiée conforme de l'enregistrement n° LMC670816 pour la marque nominale COLORSCAPES. Je remarque que l'enregistrement susmentionné, tout comme la demande en cause, couvre les marchandises « revêtements extérieurs en vinyle » et découle d'une demande fondée sur un emploi projeté produite en même temps que la demande en cause. Seule l'opposante a produit un plaidoyer écrit. Les parties n'ont pas demandé la tenue d'une audience.

DÉCLARATION D'OPPOSITION

[4] 1. Selon le premier motif d'opposition, fondé sur l'al. 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, la requérante ne peut être convaincue qu'elle a le droit d'enregistrer la marque visée par la demande COLOR SCAPES & Dessin étant donné qu'elle savait que l'opposante avait antérieurement employé et/ou révélé sa marque COLORSCAPE au Canada.

2. Selon le deuxième motif, fondé sur l'al.16(3)*a*) de la *Loi*, la requérante n'a pas droit à l'enregistrement parce qu'à la date de production de la demande, la marque visée par la demande créait de la confusion avec la marque COLORSCAPE antérieurement employée et révélée au Canada par l'opposante en liaison avec des « additifs chimiques pour la fabrication de pavés ».

3. Selon le troisième motif, fondé sur l'al. 16(3)*b*), la requérante n'a pas droit à l'enregistrement parce qu'à la date de production de la demande, la marque visée par la demande créait de la confusion avec COLORSCAPE de l'opposante [TRADUCTION] « pour laquelle une demande d'enregistrement avait déjà été produite au Canada par l'Opposante, bien avant la date de production de la Requête ». ».

4. Selon le quatrième motif, fondé sur l'art. 2, la marque visée par la demande n'est pas distinctive parce qu'elle ne peut distinguer les marchandises de la requérante de celles de l'opposante et elle n'est pas adaptée à les distinguer.

FARDEAU DE PREUVE

[5] Il incombe à la requérante de démontrer que sa demande ne contrevient pas aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*, contrairement à ce qu'allègue l'opposante dans sa déclaration d'opposition. Le fardeau ainsi imposé à la requérante signifie que, si la Commission n'arrive pas à une conclusion déterminante après clôture de la preuve, la question doit être tranchée à l'encontre de la requérante. Toutefois, conformément aux règles habituelles de la preuve, l'opposante doit aussi s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels reposent les allégations contenues dans sa déclaration d'opposition : voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, 30 C.P.R. (3d) 293, p. 298 (C.F. 1^{re} inst.). Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'opposante relativement à une question donnée signifie que la question ne sera examinée que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question.

Le premier motif d'opposition

[6] En ce qui concerne le premier motif d'opposition, l'al. 30*i*) s'applique si une fraude de la part de la requérante est alléguée ou si certaines dispositions législatives fédérales empêchent l'enregistrement de la marque visée par la demande : voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C), p. 155, et *Société canadienne des postes c. Registraire des marques de commerce* (1991), 40 C.P.R. (3d) 221. En l'espèce, les allégations n'étaient pas le motif d'opposition fondé sur l'al. 30*i*). Par conséquent, ce motif est rejeté.

Le deuxième motif d'opposition

[7] En ce qui concerne le deuxième motif, fondé sur l'al.16(3)*a*), il incombait à l'opposante d'établir qu'elle avait effectivement utilisé ou révélé sa marque au Canada, que sa marque n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande

d'enregistrement de la marque visée. Comme l'opposante n'a pas établi que sa marque avait été employée, révélée et qu'elle n'avait pas été abandonnée, elle ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve à l'égard du deuxième motif. Ce motif est donc rejeté.

Le troisième motif d'opposition

[8] En ce qui concerne le troisième motif, fondé sur l'al. 16(3)b), il incombait à l'opposante d'établir qu'elle avait effectivement produit une demande pour la marque de commerce COLORSCAPE avant la date de production de la requérante. Habituellement, l'opposante produit une copie certifiée de sa demande ou un affidavit auquel est jointe la demande. Subsidiairement, si la demande est identifiée par son numéro de dossier dans la déclaration d'opposition, le registraire exerce son pouvoir discrétionnaire de confirmer la demande : voir *Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliance Inc.* (1990), 32 C.P.R.(3d) 525, p. 529 (C.O.M.C.). En l'espèce, l'opposante n'a pas fourni la preuve de sa demande et elle n'a pas précisé le numéro de dossier dans la déclaration d'opposition. Par conséquent, elle ne s'est pas acquittée de la charge de preuve à laquelle était subordonnée la mise en litige du troisième motif d'opposition. Ce motif est donc rejeté.

Le quatrième motif d'opposition

[9] En ce qui concerne le quatrième motif reposant sur l'absence de caractère distinctif, il incombait à l'opposante d'établir la réputation de sa marque COLORSCAPE grâce à son emploi ou à la publicité qui en a été faite. Toutefois, l'opposante n'a présenté aucune preuve d'emploi ou de publicité de sa marque et ne s'est donc pas acquittée du fardeau qui lui incombait pour que soit valablement soulevé le quatrième motif d'opposition. Ce motif est donc rejeté.

PLAIDOYER ÉCRIT DE L'OPPOSANTE

[10] À la page 4 de son plaidoyer écrit, l'opposante m'invite à examiner la question de la confusion avec sa marque déposée COLORSCAPE, laquelle n'était pas enregistrée au moment où la déclaration d'opposition a été produite :

[TRADUCTION] L'Opposante est la propriétaire de la marque de commerce COLORSCAPE, dont la demande d'enregistrement a été produite le 12 décembre 2003 et qui est maintenant enregistrée

sous le n° LMC678158, lequel elle invoque pour étayer ses motifs d'opposition, surtout les motifs fondés sur les alinéas 38(2)c) et 38(2)d).

Selon un principe bien établi, le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour déterminer si un enregistrement invoqué dans la déclaration d'opposition était, à la date de production de l'opposition, inscrit au registre. Par exemple, comme il a été souligné dans *Broadway Sound Plus Ltd. c. M & K Stereo Plus Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 410, à la p. 412, qui a été cité et approuvé par le président Partington dans *Holland Imports Inc. c. Group Val Royal Inc.* (1990), 31 C.P.R. (3d) 128, à la p. 240 :

[TRADUCTION] Étant donné que le registraire est chargé de tenir le registre, il a le pouvoir discrétionnaire de lui-même le consulter pour déterminer si un enregistrement existe effectivement : voir à ce sujet *G.H. Mumm & Cie et al. c. Registraire des marques de commerce* (1982), 64 C.P.R. (2d) 233, à la page 227. De façon générale, en raison de l'insuffisance du personnel, le registraire choisit de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire dans le cadre des procédures d'opposition et de ne pas considérer des données figurant au registre n'ayant pas été adéquatement mises en preuve. Toutefois, lorsque comme en l'espèce on fait référence à l'enregistrement d'une marque de commerce dans une déclaration d'opposition et que cet enregistrement sert d'assise à l'allégation selon laquelle la marque de commerce demandée n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa 12(1)d), le registraire estime approprié d'exercer son pouvoir discrétionnaire de consulter le registre parce qu'il est dans l'intérêt public que ce motif d'opposition soit soulevé.

En l'espèce, la marque de l'Opposante a été acceptée le 13 mai 2005, bien avant la production de la déclaration d'opposition le 3 octobre 2006, et elle a été enregistrée peu après, soit le 6 décembre 2006. L'Opposante soutient que dans la mesure où le pouvoir discrétionnaire du registraire de consulter le registre et de reconnaître l'existence d'un enregistrement vise fondamentalement, comme il ressort de la jurisprudence, à confirmer qu'il est dans l'intérêt public de soulever un motif d'opposition fondé sur la confusion avec la marque antérieurement employée par un tiers, il n'est pas raisonnable pour le registraire de limiter son pouvoir discrétionnaire à reconnaître les enregistrements qui existaient au moment de la production de l'opposition. Lorsque, comme en l'espèce, l'enregistrement existe au moment où le registraire est appelé à trancher la question de la confusion et que l'enregistrement, étant un document public, établit clairement les faits qui se rapportent

aux motifs d'opposition fondés sur la confusion et sur le droit d'employer la marque en vertu de l'article 16, le registraire doit exercer son pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et de déterminer l'existence de l'enregistrement et des détails qui s'y trouvent dans le but d'évaluer la question de la confusion. En toute déférence, l'enregistrement permet de décharger l'Opposante de son fardeau de preuve à l'égard de tous les motifs d'opposition, que ces motifs soient fondés sur la probabilité de confusion ou que la Commission conclue qu'il y a probabilité de confusion entre les marques des parties. Voir aussi *Automaxi S.A. c. UAP Inc.* (1991), 39 C.P.R. (3d) 550 (C.O.M.C.); conf. 47 C.P.R. (3d) 158; conf. 59 C.P.R. (3d) 82.

[11] Je ne suis pas d'accord avec l'opposante pour dire qu'il convienne en l'espèce que j'exerce mon pouvoir discrétionnaire pour confirmer l'existence de l'enregistrement de l'opposante pour la marque COLORSCAPE. À cet égard, l'opposante n'a pas soulevé la confusion avec une marque déposée, aux termes de l'al. 12(1)d), comme motif d'opposition. Si l'opposante avait modifié sa déclaration d'opposition de manière à inclure un nouveau motif fondé sur l'al. 12(1)d), aux termes de l'article 40 du *Règlement sur les marques de commerce*, j'aurais alors exercé mon pouvoir discrétionnaire conformément aux pratiques de la Commission traitées précédemment par l'ancien président Partington. Subsidièrement, l'opposante aurait pu demander la permission de déposer la preuve de son enregistrement en vertu de l'article 44 du *Règlement sur les marques de commerce*.

[12] Quoi qu'il en soit, même si j'avais examiné la question de la confusion avec la marque déposée de l'opposante, il n'est pas certain que la demande en cause pour la marque COLORSCAPE & Dessin aurait été repoussée. À cet égard, il semble que les produits de l'opposante, soit des « additifs chimiques pour la fabrication de pavés », sont assez différents des marchandises de la requérante, notamment des « revêtements extérieurs en vinyle ». En l'absence de preuve contraire, je présume que les marchandises de l'opposante sont vendues en vrac au client industriel alors que les marchandises de la requérante sont vendues au détail au consommateur moyen. Par conséquent, les voies

commerciales des parties ne se recouperaient pas et, par conséquent, la probabilité de confusion serait faible, d'autant plus que l'opposante n'a pas établi la réputation de sa marque.

CONCLUSION

[13] Compte tenu de ce qui précède, l'opposition à la marque COLORSCAPE & Dessin est rejetée. La présente décision a été 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

Traduction certifiée conforme
Mylène Borduas