

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
PAR Gentek Building Products Limited à la demande
d’enregistrement No. 791486
pour la marque de commerce
PREMIER CHOIX et dessin, propriété de Félix Bouchard.**

Le 30 août 1995 M. Félix Bouchard («le Requéant») a déposé une demande pour l’enregistrement de la marque de commerce PREMIER CHOIX et dessin (la « Marque ») telle qu’illustrée ci-après :



Le Requéant fondait sa demande d’enregistrement sur l’usage de la Marque en rapport avec certains produits et services depuis septembre 1994 et sur un emploi projeté pour d’autres marchandises et services. La demande d’enregistrement fut publiée dans l’édition du 30 octobre 1996 du journal des marques de commerce.

Gentek Building Products Limited («l’Opposante») déposa sa déclaration d’opposition le 1er avril 1997. Les motifs d’opposition peuvent se résumer comme suit :

- a) La demande d’enregistrement ne respecte pas les conditions de l’article 30 de la loi sur les marques de commerce (« loi ») en ce que :
 - i) les marchandises et services ne sont pas décrits dans les termes ordinaires du commerce;
 - ii) le Requéant n’a pas l’intention d’employer la Marque en liaison avec chacune des marchandises et services décrits dans la demande d’enregistrement;
 - iii) le Requéant ne pouvait être convaincu qu’il a droit d’employer la Marque au Canada, en ce qu’il avait connaissance des marques de commerce de l’Opposante ci-après énumérées;

- b) Le Requéant n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque en vertu des dispositions de l’article 16 de la loi, car à la date de

production de la demande d'enregistrement, la Marque portait à confusion avec :

- i) les marques LE RÉNOVATEUR DE PREMIER CHOIX et LE RÉNOVATEUR DE PREMIER CHOIX et dessin employées antérieurement au Canada par l'Opposante et son prédécesseur en titre, en liaison avec : les services d'installation, entretien, réparation et rénovation pour des maisons, immeubles et autres structures; matériaux et marchandises de construction incluant revêtement extérieur, fenêtres, soffites, panneaux, stores, gouttières et portes; services de publicité, marketing et promotion en rapport avec les produits et services de l'Opposante; marchandises de promotion incluant aimants pour réfrigérateur, stylo, vêtements de course, chapeaux, balles de golf et tasses; et
- ii) la marque de commerce LE RÉNOVATEUR DE PREMIER CHOIX et dessin pour laquelle une demande d'enregistrement a été préalablement produite au Canada par le prédécesseur en titre de l'Opposante et portant le numéro 715937;

- c) La Marque n'est pas distinctive eu égard à l'emploi des marques de commerce de l'Opposante ci-haut énumérées.

Le Requéant a déposé le 14 mai 1997 une contre-déclaration d'opposition niant essentiellement les motifs d'opposition de l'Opposante.

L'Opposante a produit en preuve l'affidavit de Mme Diane McNeely auquel étaient jointes les pièces A à J inclusivement. Le Requéant a produit un affidavit de M. Raymond Gorsky. Cet affidavit fut retiré du dossier en raison du refus de ce dernier de se soumettre à un contre-interrogatoire suite à une ordonnance de la commission en date du 22 octobre 1998.

Le 17 juin 1999 le Requérant a produit une demande d'enregistrement amendée dont la liste des marchandises et des services est reproduite en annexe.

Aucune des parties n'a produit de plaidoyer écrit. L'Opposante s'est désistée de sa demande d'audience.

Mme McNeely est la gérante de la publicité chez l'Opposante depuis 1995. Elle est à l'emploi de cette dernière ou son prédécesseur en titre, Alcan Aluminium Limited (« Alcan ») depuis 1979. L'Opposante exerce le commerce de la fabrication et distribution de matériaux de construction. Elle possède 19 succursales à travers le Canada. Des distributeurs indépendants achètent également les produits de l'Opposante pour les revendre aux consommateurs. L'Opposante vend également ses produits à des entreprises spécialisées dans la rénovation, des installateurs, des constructeurs et des magasins offrant ce type de produits tels que Beaver Lumber et Home Hardware & Lansing. Le marché de la rénovation représente plus de la moitié de son chiffre d'affaires.

Le 20 décembre 1994, l'Opposante a acquis les actifs de la division des matériaux de construction d'Alcan, incluant les marques de commerce LE RÉNOVATEUR DE PREMIER CHOIX et LE RÉNOVATEUR DE PREMIER CHOIX et graphisme (collectivement identifiées « les marques de l'Opposante ») ainsi que la demande d'enregistrement pour la marque LE RÉNOVATEUR DE PREMIER CHOIX et graphisme. Le 28 avril 1995 l'Opposante a produit au bureau des marques de commerce cette cession de la demande d'enregistrement. Elle a également acquis d'Alcan une licence pour l'emploi d'autres marques d'Alcan incluant « Alcan authorized Dealer/ Détaillant autorisé Alcan » et graphisme qui apparaît sur certaines pièces jointes à son affidavit.

Alcan avait instauré en novembre 1991 un programme pour promouvoir la vente de ses produits de rénovation en vertu duquel ses meilleurs clients du domaine de la rénovation pouvaient s'identifier sous le vocable « Le Rénovateur de Premier Choix/ Premium Renovator » et employer la marque LE RÉNOVATEUR DE PREMIER CHOIX et graphisme qui fait l'objet de la demande d'enregistrement 715937 et ci-après illustrée :



(ci-après « la marque de l’Opposante »)

Une fois un candidat potentiel identifié pour ce programme et qu’il exprime son intention d’y participer, une convention est signée dans laquelle sont prévues les termes et conditions d’emploi de la marque de l’Opposante en liaison avec ses produits.

La pièce A représente un échantillon d’un pamphlet publicitaire utilisé par Alcan à l’automne 1991 et 1992 sur lequel apparaît la marque de l’Opposante pour promouvoir les bénéfices de ce programme aux rénovateurs opérant au Canada. La pièce B est une copie d’une publicité parue durant la même période dans DES revues canadiennes telles que Chatelaine, Les idées de ma maison et Reader’s Digest.

Un échantillon de différentes brochures utilisées par les membres accrédités de l’Opposante ont été produites comme pièces C-1 à C-4 inclusivement sur lesquelles apparaît la marque de l’Opposante employée par les membres accrédités de ce programme pour la promotion et la vente des produits de rénovation du prédécesseur en titre de l’Opposante.

Des copies de publicités pour promouvoir un concours auprès des consommateurs sur lesquelles apparaît la marque de l’Opposante ont été produites comme pièces D-1 à D-3 inclusivement. D’autres brochures sur lesquelles est illustrée la marque de l’Opposante et employées par cette dernière et son prédécesseur en titre durant la période de l’automne 1993 au printemps 1995 ont été produites comme pièces G-1 à G-3 inclusivement. Ces brochures servaient à promouvoir la vente, durant cette période, auprès des membres accrédités du programme, d’articles promotionnels portant la marque de l’Opposante tels que des T-shirts, aimants, stylos, vêtements de course, chapeaux, balles de golf, tasses et chandails.

L’affiant a produit comme pièce J à son affidavit une copie d’une publicité parue en 1994 dans les pages jaunes du bottin téléphonique des régions de Montréal et Québec. Le prédécesseur en titre de

l'Opposante a dépensé, entre 1992 et 1995, plus de \$2,9 millions pour la promotion de son programme LE RÉNOVATEUR DE PREMIER CHOIX. Ce programme comptait 168 membres accrédités à travers le Canada.

L'affiant a pris connaissance de la demande d'enregistrement du Requéant et souligne qu'elle contient la désignation des produits suivants :

matériaux de construction nommément lavabo, baignoire, toilette, siège de toilette, bidet, douche, barbecue, foyer, cheminée, poêle à bois, pinceaux, rouleaux, spatules, bacs à peinture, sauna, hot-tub, bain tourbillon, lit de bronzage, lit d'eau, robinetterie de cuisine, robinetterie de salle de bain, robinetterie de salle de lavage, tapis et tuiles pour planchers, revêtement de sol en vinyle, carreaux de vinyle pour le sol, carrelage en céramique pour murs et plancher, outillage pour peintres, portes et fenêtres en vinyle, en aluminium, en bois, en acier, déclinés en bois, en aluminium pour les façades des maisons, bardeaux d'asphalte et de cèdres pour les toits, tuiles en terre cuite pour les toitures, tuiles en fibre de verre pour les toitures, gouttières et tuyaux de renvoi, porte-fenêtres, plinthes et cadrage de portes, rampes d'escalier en bois, en fer forgé, en polymère, escaliers en tout genre, pré-fini pour les murs, panneaux stratifiés, tuiles acoustiques pour plafonds, verre à vitrage, vitrerie, serres, clôtures de jardins en tout genre, moustiquaires, publications nommément brochures, pamphlets, guides, dépliants, circulaires, catalogues, enveloppes, enveloppes publicitaires imprimées et/ou non-imprimées, communiqués, bulletins, livrets de bons-primés, certificats cadeaux, coupons, bons d'escomptes utilisés à des fins publicitaires. (« marchandises connexes »)

La date pertinente pour analyser les différents motifs d'opposition varie selon le motif d'opposition soulevé. Ainsi, concernant les motifs d'opposition fondés sur l'article 30 de la loi, la date pertinente est celle du dépôt de la demande (30 août 1995) [voir *Dic Dac Holdings (Canada) Ltd v. Yao Tsai Co. (1999), 1 C.P.R. (4th) 263*]. Lorsque le motif d'opposition est fondé sur l'alinéa 16(3) de la loi, la date de dépôt de la demande d'enregistrement (30 août 1995) est la date de référence tel que stipulé audit article. Si le motif d'opposition est fondé sur l'alinéa 16(1) de la loi, cet article stipule que la date de premier emploi de la Marque (septembre 1994) constitue la date de référence. Finalement, il est généralement reconnu que la date de dépôt de l'opposition (1^{er} avril 1997) représente la date pertinente pour analyser le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque. [Voir *Andres Wines Ltd. and E&J Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (F.C.A.)* à la page 130 et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd., op.cit*]

Dans le cadre de procédures en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce, l'Opposante doit présenter suffisamment d'éléments de preuve concernant les motifs d'opposition sur lesquels elle se fonde afin qu'il soit apparent qu'il existe des faits qui supportent ces motifs d'opposition. Si cette tâche est accomplie, le fardeau de preuve se déplace vers le Requéran qui devra convaincre le registraire que les motifs d'opposition ne devraient pas empêcher l'enregistrement de sa marque de commerce [Voir *Sunshine Biscuits Inc. c. Corporate Foods Ltd. (1982)*, 61 C.P.R.(2d) 53, *Joseph Seagram & Sons Ltd. v. Seagram Real Estate Ltd. (1984)*, 3 C.P.R. (3d) 325 et *John Labatt Ltd. c Molson Companies Limited, (1990)*, 30 C.P.R. (3d) 293].

De la preuve ci-haut résumée, il appert que l'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau initial de preuve relativement aux motifs d'opposition a)i), ii) et iii)) ci-haut décrits. Ces motifs d'opposition sont donc rejetés.

La description du motif d'opposition au paragraphe b) peut paraître imprécise ou vague. Combinée cependant avec la preuve versée au dossier par l'Opposante, il ne fait aucun doute que l'Opposante se réfère aux sous alinéas 16(1)(a), (b) et 16(3)(a) et (b) de la loi.[Voir *Novopharm Limited c. AstraZeneca AB et al., (2002) 21 C.P.R.(4th) 289*]

L'Opposante n'a cependant pas produit une copie certifiée de sa demande d'enregistrement portant le numéro 715937. Toutefois le registraire a discrétion pour consulter le registre pour confirmer l'existence de cette demande d'enregistrement [Voir *Royal Appliance Mfg. Co. v. Iona Appliances Inc. (1990)*, 32 C.P.R. (3d) 525]. J'ai procédé à une vérification du registre et peux confirmer l'existence de cette demande d'enregistrement.

La question de savoir si la Marque porte à confusion avec les marques de commerce de l'Opposante est l'élément clé des autres motifs d'opposition que je dois traiter. (motifs d'opposition b) et c) ci-haut décrits) Pour déterminer si l'emploi de la Marque est susceptible de créer de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante, je me dois de suivre la démarche prescrite à l'article 6 de la loi qui se lit comme suit :

6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

(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 marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;

c) le genre de marchandises, services ou entreprises;

d) la nature du commerce;

e) 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.

La liste des circonstances énumérées à l'article 6(5) de la loi n'est pas exhaustive et il n'est pas nécessaire d'accorder autant de poids à chacun de ces critères [voir à titre d'exemple *Clorox Co. c. Sears Canada Inc. (1992)*, 41 C.P.R.(3d) 483 (F.C.T.D.) et *Gainers Inc. c. Marchildon (1996)*, 66 C.P.R.(3d) 308 (F.C.T.D.)]. L'honorable juge Cattanach a décrit le test de la confusion en ces termes dans *Canadian Schenley Distilleries Ltd. V. Canada's Manitoba Distillery Ltd. (1975)*, 25 C.P.R. (2d) 1:

«To determine whether two trade marks are confusing one with the other it is the persons who are likely to buy the wares who are to be considered, that is those persons who normally comprise the market, the ultimate consumer. That does not mean a rash, careless or unobservant purchaser on the one hand, nor on the other does it mean a person of higher education, one possessed of expert qualifications. It is the probability of the average person endowed with average intelligence acting with ordinary caution being deceived that is the criterion and to measure that probability of confusion the Registrar of Trade Marks or the Judge must assess the normal attitudes and reactions of such persons.

In considering the similarity of trade marks it has been held repeatedly that it is not the proper approach to set the marks side by side and to critically analyze them for points of similarities and differences, but rather to determine the matter in a general way as a question of first impression. I therefore propose to examine the two marks here in dispute not for the purpose of determining similarities and differences but rather to assess the attitude of the average reasonable purchaser of the wares as a matter of first impression.»

- a) caractère distinctif des marques et noms commerciaux et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus

La Marque est à tout le moins suggestive des marchandises et services ci-haut énumérés en ce qu'elle suggère que les marchandises et services liés à cette marque représentent le premier choix du consommateur. Il s'agit donc d'une marque très faible [Voir *Les Vins Brights Ltée c. Maximum Nutrition Ltd.(1985)*, 3 C.P.R. (3d) 367] La même remarque s'applique aux marques de l'Opposante.

L'Opposante a toutefois démontré l'emploi, par elle-même ou son prédécesseur en titre, de ses marques de commerce au Canada depuis au moins novembre 1991 de telle sorte que je peux conclure de la preuve au dossier qu'elles sont connues au Canada en liaison avec des services de vente de matériaux de construction et rénovation. Le Requérant n'a pas prouvé l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises ou les services ci-haut énumérés. Ce facteur favorise donc l'Opposante.

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;

Le Requérant n'a produit aucune preuve d'emploi de la Marque. L'Opposante a prouvé l'emploi de ses marques de commerce au Canada par elle-même ou son prédécesseur en titre depuis au moins novembre 1991. Cette circonstance favorise l'Opposante.

c) le genre de marchandises, services ou entreprises;

Il existe un chevauchement entre les marchandises connexes et les services d'installation, d'entretien, de réparation et de rénovation de maisons, bâtiments et autres structures de l'Opposante tel que décrits dans sa demande d'enregistrement numéro 715937. Pour les marchandises connexes, cette circonstance milite encore une fois en faveur de l'Opposante.

d) la nature du commerce;

Le Requérant n'a versé au dossier aucune preuve sur la nature de son commerce ou de ses activités commerciales. Il est difficile, sinon impossible, de spéculer à ce sujet en raison de la très grande variété des marchandises et services énumérés dans sa demande d'enregistrement. La longue liste des marchandises et services énumérés à la demande d'enregistrement du Requérant ne contient aucune restriction sur la nature du commerce et nous pouvons donc présumer qu'elle vise tous les types de commerce qui pourraient offrir les marchandises connexes. [Voir *William H. Kaufman Inc. c. North American Design workshop Inc. (1995) 61 C.P.R. (3d) 259*] Il y a lieu de présumer

qu'il y a chevauchement entre les activités commerciales des parties et ainsi cette circonstance est favorable à l'Opposante.

e) 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.

L'idée suggérée par la Marque employée en liaison avec les marchandises connexes est identique à celle suggérée par les marques de commerce de l'Opposante. En appliquant le test de la mémoire imparfaite du consommateur moyen qui a connaissance des marques de commerce de l'Opposante et qui par la suite est en contact avec la Marque, je conclus qu'il pourrait croire que les marchandises connexes proviennent d'une seule et même source. La présence des mots « le rénovateur », qui sont purement descriptifs, ne permettront pas au consommateur de distinguer les services de l'Opposante, des marchandises connexes du Requéant.

À la lumière de cette analyse j'arrive à la conclusion que le Requéant ne s'est pas déchargé de son fardeau de prouver selon la balance des probabilités que la Marque ne risque pas de causer de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante lorsque employée en liaison avec les marchandises connexes.

En raison de mes conclusions sur le risque de confusion entre la Marque et les marques de commerces de l'Opposante lorsque employée en liaison avec les marchandises connexes, il y a lieu de conclure que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la loi, en ce qui concerne les marchandises connexes, puisqu'elle n'est pas apte à distinguer les marchandises connexes des marchandises et services de l'Opposante décrits ci-haut.

Ainsi les motifs d'opposition ci-haut décrits aux paragraphes b) et c) sont accueillis en partie en ce qui concerne les marchandises connexes et, en raison des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la loi et en appliquant les principes énoncés dans l'arrêt *Produits Ménagers Coronet Inc. v. Coronet Werke Heinrich SCH 10 C.P.R. (3d) 482*, je rejette la demande d'enregistrement du Requéant en ce qui concerne les marchandises suivantes :

matériaux de construction nommément lavabo, baignoire, toilette, siège de toilette, bidet, douche, barbecue, foyer, cheminée, poêle à bois, pinceaux, rouleaux, spatules, bacs à peinture, sauna, hot-tub, bain tourbillon, lit de bronzage, lit d'eau, robinetterie de cuisine, robinetterie de salle de bain, robinetterie de salle de lavage, tapis et tuiles pour planchers, revêtement de sol en vinyle, carreaux de vinyle pour le sol, carrelage en céramique pour murs et plancher, outillage pour peintres, portes et fenêtres en vinyle, en aluminium, en bois, en acier, déclin en bois, en aluminium pour les façades des maisons, bardeaux d'asphalte et de cèdres pour les toits, tuiles en terre cuite pour les toitures, tuiles en fibre de verre pour les toitures, gouttières et tuyaux de renvoi, porte-fenêtres, plinthes et cadrage de portes, rampes d'escalier en bois, en fer forgé, en polymère, escaliers en tout genre, pré-fini pour les murs, panneaux stratifiés, tuiles acoustiques pour plafonds, verre à vitrage, vitrerie, serres, clôtures de jardins en tout genre, moustiquaires.

Le tout selon les dispositions de l'article 38(8) de la loi.

DATÉ À MONTRÉAL, QUÉBEC, CE 3 FÉVRIER 2004.

Jean Carrière

Membre,

Commission des oppositions des marques de commerce.