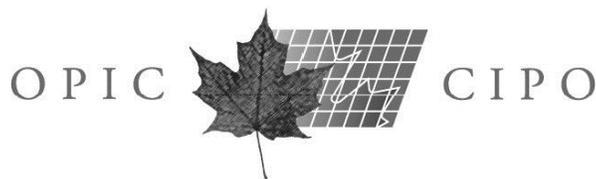


Traduction/Translation



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

Référence : 2011 COMC 118
Date de la décision : 2011-06-30

**DANS L’AFFAIRE DES OPPOSITIONS
produites par Pope and Sons
Refrigeration Ltd. à l’encontre des
demandes n° 1,353,120, 1,353,122 et
1,353,129 pour les marques de commerce
SERVICE EXPERTS & S Design,
SERVICE EXPERTS & MAN Design et
SERVICE EXPERTS & Design au nom
de Service Experts LLC**

[1] Le 26 juin 2007, Service Experts Inc. (la Requérante) a produit des demandes en vue d’enregistrer les trois marques de commerce suivantes :

i) n° 1,353,120 pour la marque SERVICE EXPERTS & S Design, reproduite ci-dessous :



ii) n° 1,353,122 pour la marque SERVICE EXPERTS & Man Design, reproduite ci-dessous :



iii) n° 1,353,129 pour la marque SERVICE EXPERTS & Design, reproduite ci-dessous :



[2] Les demandes sont toutes fondées sur : i) l'emploi de la marque au Canada, et ii) l'emploi et l'enregistrement de la marque aux États-Unis. Voici l'état déclaratif des services pour ces deux bases : services d'entretien, de réparation, de vérification et d'installation d'équipement de climatisation, de chauffage, de plomberie et d'équipement électrique, notamment climatiseurs, générateurs d'air chaud, pompes à chaleur, chaudières, filtres à air, humidificateurs, déshumidificateurs, souffleuses, conduits de ventilation, contrôles de zones et registres de ventilation, robinets, toilettes, cuves, douches, éviers, canalisations de distributions d'eau, canalisations d'élimination des déchets, panneaux électriques, câblage de distribution et câblage d'entrée de service. Les dates de premier emploi revendiquées au Canada sont différentes d'une marque à l'autre : i) depuis au moins septembre 2005; ii) depuis au moins juin 2005; et iii) depuis au moins novembre 2001.

[3] Les demandes ont été annoncées aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du i) 14 mai 2008, ii) 14 mai 2008, et iii) 4 juin 2008, respectivement.

[4] Pope and Sons Refrigeration Ltd. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'égard de chacune des demandes aux dates suivantes : i) le 27 juin 2008, ii) le 27 juin 2008, et iii) le 17 juillet 2008. La Requérante a produit et signifié des contre-déclarations dans lesquelles elle nie les allégations de l'Opposante.

[5] La même preuve a été présentée dans le cadre de chacune des procédures. L'Opposante a produit les affidavits de David Pope et Earl Scott, alors que la Requérante a produit les affidavits de Gregg Barnard, Ian McKeen et Timothy G. Inch. Il n'y a pas eu de contre-interrogatoire.

[6] En 2009, la Requérante a pris le nom de Service Experts LLC.

[7] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été tenue.

Résumé des motifs d'opposition et dates pertinentes applicables

[8] Les motifs d'opposition invoqués par l'Opposante sur le fondement de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) sont résumés comme suit :

1. contrairement aux alinéas 38(2)a) et 30b), la Requérante n'a pas employé la marque visée par la demande au Canada en liaison avec les services indiqués depuis au moins la date revendiquée dans la demande;
2. contrairement aux alinéas 38(2)a) et 30d), la Requérante, à la date de production de la demande, n'avait pas employé la marque visée par la demande aux États-Unis en liaison avec les services indiqués;
3. contrairement aux alinéas 38(2)a) et 30i), la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque visée par la demande vu l'emploi antérieur répandu par l'Opposante de la marque CANADIAN HVAC SERVICE EXPERTS en liaison avec des services de maintenance, de réparation, d'entretien courant et d'installation pour plomberie, chauffage, climatisation, équipement de réfrigération, équipement de restauration, équipement fonctionnant à l'énergie solaire, équipement électrique, véhicules de plaisance, climatiseurs et équipement de réfrigération pour appareils de forage de pétrole en mer ainsi qu'équipement à énergie renouvelable;

4. contrairement aux alinéas 38(2)c) et 16(1)a), à toutes les dates pertinentes, la marque de la Requérante créait de la confusion avec la marque CANADIAN HVAC SERVICE EXPERTS antérieurement employée par l'Opposante;
5. contrairement aux alinéas 38(2)c) et 16(2)a), à toutes les dates pertinentes, la marque de la Requérante créait de la confusion avec la marque CANADIAN HVAC SERVICE EXPERTS antérieurement employée par l'Opposante;
6. contrairement à l'alinéa 38(2)d) et à l'article 2, la marque visée par la demande n'est pas distinctive de la Requérante, car elle crée de la confusion avec la marque de l'Opposante.

[9] Les dates pertinentes en ce qui concerne les motifs d'opposition sont les suivantes :

- al. 38(2)a)/art. 30 – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), p. 475];
- al. 38(2)c)/par. 16(1) – la date de premier emploi revendiquée;
- al. 38(2)c)/par. 16(2) – la date de production de la demande;
- al. 38(2)d)/art. 2 – la date de production de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

Fardeau de preuve

[10] Il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que ses demandes satisfont aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve 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 Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), p. 298].

Probabilité de confusion – décisions antérieures mettant en cause les parties

[11] La Commission a déjà rendu deux décisions mettant en cause les parties et portant sur les marques en litige, ou sur des marques très semblables, soit i) *Pope & Sons Refrigeration Ltd. c. Service Experts Inc.*, 2009 CarswellNat 4118, et ii) *Service Experts Inc. c. Pope & Sons Refrigeration Ltd.*, 2011 COMC 64. Dans la première décision, mon collègue, le membre Herzig, a conclu qu'il n'y avait aucune probabilité de confusion entre SERVICE EXPERTS et

CANADIAN HVAC SERVICE EXPERTS, le résultat étant que l'enregistrement de la marque SERVICE EXPERTS a été effectué au nom de la Requérante. Dans la deuxième, j'ai conclu que l'Opposante avait le droit d'enregistrer sa marque CANADIAN HVAC SERVICE EXPERTS.

[12] La preuve présentée en l'espèce n'est pas vraiment différente de celle présentée dans le cadre des deux autres décisions. De plus, en raison des éléments graphiques, chacune des marques visées par une demande se distingue davantage de la marque CANADIAN HVAC SERVICE EXPERTS que la marque nominale SERVICE EXPERTS. Il est donc inutile de faire une analyse détaillée de la probabilité de confusion en l'espèce. Comme l'a dit la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, le facteur le plus important en ce qui concerne la probabilité de confusion entre les marques est le degré de ressemblance entre les marques et les marques en cause sont suffisamment différentes pour rendre la confusion peu probable. Cette conclusion est étayée par les décisions antérieures citées précédemment. Plus particulièrement, la conclusion du membre Herzig qui figure au paragraphe 17 de sa décision s'applique *mutatis mutandis* en l'espèce :

Compte tenu des facteurs [du par. 6(5)] ainsi que des similitudes et différences que présentent les marques des parties et compte tenu du fait que même de petites différences peuvent suffire à distinguer des marques faibles (voir *GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd.* (1975), 22 C.P.R. (2d) 154 (C.F. 1^{re} inst.)), je suis d'avis qu'en dépit de la faiblesse notable de la marque visée par la demande, la Requérante s'est acquittée de son fardeau de prouver suivant la prépondérance des probabilités qu'à la date pertinente [...], il n'existait pas de probabilité raisonnable de confusion entre sa marque SERVICE EXPERTS et la marque CANADIAN HVAC SERVICE EXPERTS de l'opposante. Le troisième motif d'opposition est donc rejeté.

[13] Je conclus donc qu'aucun des motifs d'opposition fondés sur la probabilité de confusion entre les marques ne peut être retenu. Les quatrième, cinquième et sixième motifs d'opposition sont donc rejetés.

Motifs d'opposition fondés sur l'article 30

[14] L'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial à l'égard des premier, deuxième et troisième motifs d'opposition. Ces motifs sont donc rejetés.

Décision

[15] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du par. 63(3) de la Loi, je rejette les oppositions conformément aux dispositions du par. 38(8) de la Loi.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Mylène Borduas