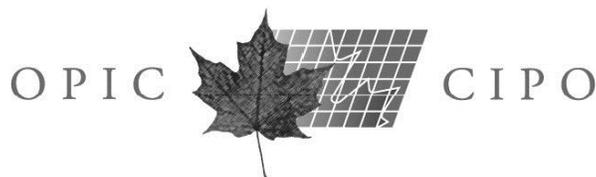


TRADUCTION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2012 COMC 234
Date de la décision : 03-12-2012

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
de Safety-Kleen Systems Inc. à la
demande n° 1 273 765 produite par SK
Corporation en vue de l’enregistrement
de la marque de commerce SK et dessin**

Dossier

[1] Le 28 septembre 2005, SK Corporation (la Requérante) a produit une demande en vue de faire enregistrer la marque de commerce SK et dessin reproduite ci-après :



(la Marque).

La demande est fondée sur un emploi projeté. Elle a fait l’objet de quelques modifications et vise maintenant les marchandises et services suivants :

Ammoniaque, solution anticorrosion en vaporisateur, solution antigel, antioxydants phénoliques, solution de freinage, butadiène, produits chimiques utilisés dans l’industrie, notamment catalyseurs pour le traitement des gaz d’échappement des moteurs, soude caustique à usage industriel, préparations de produits chimiques pour la fabrication de peintures, malonate de

diéthyle, malonate de diisopropyle, dicétène, malonate de diméthyle, théréphtalate de diméthyle, diméthylformamide, diméthylamine, épichlorhydrine, éthoxylate, éthylène, éthylèneamine, éthylèneglycol, oxyde d'éthylène, copolymère d'acétate de vinyle-éthylène, amine grasse, engrais, préparations extinctrices pour combattre les incendies, fluides pour circuits hydrauliques, acide formique, silice sublimée, furan-2-ylméthanol, hypochlorite de sodium, alcool isopropylique, mélamine, chlorométhane, méthacrylate de méthyle, dérivés de méthanimine, dichlorométhane, cultures de micro-organismes utilisées en industrie, en science, en agriculture, en horticulture et en foresterie, néopentylglycol, photorésine, plastifiants, silicium polycristallin, polyester, polyéthylène, résines de polyéthylène, polyéthylène téréphtalate, méthacrylate de polyméthyle, polypropylène, résines de polypropylène, polytétrafluoréthylène, pellicule de butyral polyvinilique, polychlorure de vinyle, sorbate de potassium, fluide à servodirection, propylène, acides téréphtaliques purifiés, frigorigènes, résines synthétiques semi-traitées, silicones, styrène monomère, carboxyméthylcellulose sodique, solvant, agents chimiques tensio-actifs, résines synthétiques, acides téréphtaliques, chlorure de tétraméthylammonium, hydroxyde de tétraméthylammonium, toluène, liquide de transmission, acide chlorhydrique de triméthylamine, résines acryliques non transformées, résines artificielles non transformées, résines époxydiques non transformées, plastiques non transformés, résines synthétiques non transformées, urée, résines d'uréthane, stabilisant chimique contre les rayons UV, accélérateurs de vulcanisation, compositions chimiques de traitement des eaux à usage humain pour empêcher l'entartrage, la phosphogénèse et la corrosion (les Marchandises);

Télédiffusion par câble; services de téléphonie cellulaire; messagerie textuelle, services de communication vocale et vidéo par ordinateur; communication par télécopie; messagerie textuelle, services de communication vocale et vidéo par satellite; communication par télégraphie; services de courriel; agences de presse; radiodiffusion; messagerie textuelle, services de communication vocale et vidéo par radio; services de radiomessagerie; location de matériel de radiodiffusion; service de radiodiffusion et de télédiffusion par satellite; messagerie textuelle, services de communication vocale et vidéo par téléphone; télédiffusion; services de vidéoconférence (les Services).

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 20 février 2008. Safety-Kleen Systems Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition le 27 mars 2008. Le registraire a transmis cette déclaration d'opposition à la Requérante le 21 avril 2008.

[3] Les motifs d'opposition soulevés sont les suivants :

1. La Marque n'est pas enregistrable suivant l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce* L.R.C. 1985, ch. T-13 (la *Loi*), car la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante respectivement formée du logo SK, certificat d'enregistrement TMA517 866 (reproduite ci-après au paragraphe 9), et des mots SAFETY-KLEEN et du logo SK, certificat d'enregistrement TMA516 956

(reproduite ci-après au paragraphe 13) (collectivement appelées les marques de commerce de l'Opposante);

2. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'alinéa 16(3)a) de la *Loi*, car à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce de l'Opposante ainsi qu'avec les marques de commerce SK et SK SAFETY-KLEEN que l'Opposante employait déjà au Canada en liaison avec les marchandises suivantes : produits chimiques industriels, laveuses pour le nettoyage de composantes d'automobiles, d'aéronefs, de machines industrielles et agricoles et pièces connexes utilisées dans des installations de fabrication, d'entretien et de réparation, et brosses, filtres et pièces de rechange pour lesdites laveuses de pièces; solvants de nettoyage et de dégraissage pour machines à laver des pièces utilisées à des fins d'entretien, de maintenance, de réparation et de fabrication, et émulsions et solvants de dégraissage utilisés dans des machines de nettoyage par immersion servant au nettoyage de carburateurs et d'autres pièces de véhicules automobiles, marins et agricoles; fluides pour véhicules automobiles et huiles à moteur, y compris huile pour véhicules automobiles, huile à moteur de haute tenue, huile à moteur non détersive, huile à moteur pour service sévère, huile pour camions à moteur diesel, huile à moteur pour tracteurs, huile à moteur de haute performance, huile à moteur deux temps, huile à moteur raffinée; huile tout usage pour engrenages, huile pour motoneige, huile rouge pour chaînes, liquides de transmission, graisse tout usage, huile hydraulique, huile pour crics hydrauliques, fluide à servodirection, huile de revêtement pour prévenir la corrosion par la rouille, liquides de transmission automatique, huiles industrielles et fluides à usage universel pour tracteurs; antigel, éthylène glycol, liquide lave-glace antigel et huile à moteur raffinée;
3. Suivant l'alinéa 38(2)d) de la *Loi*, la Marque n'est pas distinctive de la Requérante, car elle ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les Marchandises de la Requérante des marchandises de l'Opposante étant donné que l'Opposante emploie à grande échelle et depuis déjà longtemps les marques de commerce mentionnées précédemment, lesquelles sont suffisamment similaires pour qu'il en résulte de la confusion.

[4] Dans sa contre-déclaration, produite le 15 juin 2010, la Requérante conteste l'ensemble des motifs d'opposition.

[5] L'Opposante a soumis au registraire une déclaration énonçant son désir de ne produire aucune preuve. Subséquemment, elle a demandé l'autorisation, au titre de l'article 44 du *Règlement sur les marques de commerce*, de produire les affidavits de Jennifer Stecyk et de Grant Clark (souscrits le 11 février 2009) à titre de preuve supplémentaire. L'autorisation a été accordée. L'Opposante a, par la suite, demandé la permission de produire un second affidavit de Greg Clark (souscrit le 23 octobre 2009). Cette permission lui a également été accordée. La preuve de la Requérante est formée des affidavits de Linda Palmer et de D. Jill Roberts.

[6] M. Clark a été contre-interrogé relativement à son premier affidavit, tout comme Mme Palmer et Mme Roberts. Les parties ont toutes deux présenté des observations écrites et étaient fort bien représentées à l'audience.

Fardeau ultime et fardeau initial

[7] La partie requérante a le fardeau ultime de démontrer que sa demande d'enregistrement est conforme aux dispositions de la *Loi*. Il incombe toutefois à la partie opposante de s'acquitter du fardeau initial consistant à présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition soulevés. Une fois que la partie opposante s'est acquittée de ce fardeau initial, la partie requérante doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition soulevés ne sont pas de nature à faire obstacle à l'enregistrement de la marque visée par la demande [voir *Joseph E Seagram & Sons Ltd et al c. Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 (C.O.M.C.); *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.) et *Wrangler Apparel Corp c. The Timberland Company* [2005] C.F. 722].

Remarques préliminaires

[8] L'Opposante n'a présenté aucune observation, ni par écrit ni verbalement, quant à la probabilité de confusion entre les marques de commerce respectives des parties pour ce qui est des Services visés par la demande.

[9] La Requérante fait valoir qu'il n'existe aucune preuve de l'emploi de la marque de commerce SK, invoquée par l'Opposante au soutien du motif d'opposition fondé sur le paragraphe 16(3) de la *Loi*. La preuve produite établit l'emploi, parmi d'autres, de la marque de commerce suivante :



(soit la marque de commerce formée du logo SK correspondant à l'enregistrement TMA516 956)

[10] Il a été établi que l'emploi d'une version stylisée d'une marque de commerce nominale déposée équivalait à l'emploi de cette marque de commerce [voir, à titre d'exemple, *Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.)]. Dans la présente affaire, cependant, la situation est différente. L'emploi d'un dessin-marque déposé peut-il être considéré comme équivalant à l'emploi d'une marque de commerce nominale non déposée? En l'espèce, même si la lettre K est d'une taille nettement plus petite que la lettre S, il est raisonnable d'assimiler l'emploi d'un tel dessin-marque à l'emploi de la marque de commerce nominale SK. Ainsi, je considérerai que l'emploi de la marque de commerce déposée SK et dessin de l'Opposante, telle qu'elle est illustrée ci-dessus, comme équivalant à l'emploi de la marque nominale SK.

[11] Enfin, l'Opposante fait valoir que les pièces jointes à l'affidavit de Mme Palmer devraient être écartées au motif qu'il s'agit de photocopies de pages du site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) et non de copies certifiées d'extraits du registre. Il va sans dire que la meilleure façon d'établir l'état du registre consiste à produire des extraits du registre qui ont été certifiés conformes par le registraire conformément à l'article 54 de la *Loi* [voir *Quebec Maple Products Inc c. Stafford Foods Limited* (1988), 20 C.P.R. (3d) 404 (C.O.M.C.)]. Néanmoins, dans *Molson Canada c. Anheuser-Bush Inc* (2003), 29 C.P.R. (4th) 315 (C.F. 1^{re} inst.), le juge O'Keefe, qui devait trancher une situation semblable à celle de l'espèce, s'est exprimé ainsi :

Voici l'analyse que le registraire a faite de l'affidavit de Mme Bereskin :

[TRADUCTION] Dans son affidavit, Mme Bereskin affirme qu'elle a effectué des recherches dans la base de données CD-NAMESEARCH sur un CD-ROM compilé à partir des dossiers du Bureau canadien des marques de commerce en vue de repérer toutes les demandes actives et tous les enregistrements entrant dans les catégories

internationales 3, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30 et 34 et dont la marque de commerce renferme le mot GOLDEN, à l'exclusion bien sûr des marques inscrites au nom de l'opposante. Mme Bereskin a annexé à son affidavit les pages qu'elle a imprimées à la suite de sa consultation de base de données CD-NAMESEARCH et qui renferment les renseignements informatisés générés par l'ordinateur. L'opposante affirme qu'il ne faut accorder aucune valeur aux imprimés informatisés annexés à l'affidavit de Mme Bereskin étant donné qu'elle n'a pas vérifié l'exactitude des renseignements contenus dans ces relevés en les comparant aux dossiers réels du Bureau des marques de commerce [contre-interrogatoire de Bereskin, aux pages 5 et 6]. Toutefois, les renseignements stockés dans le système CD-NAMESEARCH proviennent du Bureau des marques de commerce. À cet égard, dans la décision *Amway Corporation c. Nutravite Pharmaceutical Inc.*, une décision non encore publiée rendue par la Commission d'opposition des marques de commerce le 17 février 2001 au sujet de la marque de commerce NUTRAVITA (demande n° 790,667), le commissaire Martin a tenu les propos suivants au sujet de l'admissibilité des résultats de recherches dans la base de données CD-NAMESEARCH :

[TRADUCTION] L'opposante s'est opposée à l'admissibilité des résultats de la recherche effectuée par Mme Harris au motif qu'ils constituent du ouï-dire inadmissible puisque la base de données dans laquelle Mme Harris a fait ses recherches appartient à un tiers, CDName Search Corp. En principe, l'objection de l'opposante n'est pas sans fondement. Toutefois, compte tenu du fait que le Bureau des marques de commerce fournit les renseignements qui sont versés dans la base de données du tiers en question et qu'elle s'en sert elle-même dans ses salles de recherche publiques, il y a tout lieu de penser que ces renseignements correspondent fidèlement à ceux qui se trouvent dans les archives du Bureau. Je considère donc comme fiables et admissibles les résultats des recherches de Mme Harris.

J'estime pareillement qu'en l'absence d'éléments de preuve permettant de penser que les imprimés informatiques renferment des inexactitudes en ce qui concerne les résultats des recherches dans la base de données, les imprimés sont admissibles en preuve dans le cadre d'une procédure d'opposition.

[12] S'il est vrai que le site Web de l'OPIC comporte une mise en garde, que l'Opposante a d'ailleurs cherché à produire en preuve, il faut garder à l'esprit que l'OPIC fournit sur son site Web une version informatisée non officielle du registre à l'intention du public et que cette version est réputée fiable jusqu'à preuve du contraire. Par conséquent, je considère comme admissible la preuve de Mme Palmer.

Enregistrabilité de la Marque aux termes de l'alinéa 12(1)d) de la Loi

[13] Mme Stecyk est recherchiste en marques de commerce et travaille pour le compte du cabinet de l'agent de l'Opposante. Elle a produit des copies de l'enregistrement TMA517 866, qui correspond à la marque de commerce formée du logo SK, telle qu'elle est illustrée ci-dessus, et de l'enregistrement TMA516 956, qui correspond à la marque de commerce formée des mots SAFETY-KLEEN et du logo SK, telle qu'elle est reproduite ci-après :



[14] J'ai consulté le registre; ces deux enregistrements sont en règle. Ils visent tous deux les marchandises et services suivants :

[TRADUCTION]

laveuses de pièces mécaniques, y compris laveuses pour le nettoyage de composantes d'automobiles, d'aéronefs, de machines industrielles et agricoles et pièces connexes utilisées dans des installations de fabrication, d'entretien et de réparation, et brosses, filtres et pièces de rechange pour lesdites laveuses de pièces; solvants de nettoyage et de dégraissage pour machines à laver des pièces utilisées à des fins d'entretien, de maintenance, de réparation et de fabrication, et émulsions et solvants de dégraissage utilisés dans des machines de nettoyage par immersion servant au nettoyage de carburateurs et d'autres pièces de véhicules automobiles, marins et agricoles; fluides pour véhicules automobiles et huiles à moteur, y compris huile pour véhicules automobiles, huile à moteur de haute tenue, huile à moteur non détersive, huile à moteur pour service sévère, huile pour camions à moteur diesel, huile à moteur pour tracteurs, huile à moteur de haute performance, huile à moteur deux temps, huile à moteur raffinée; huile tout usage pour engrenages, huile pour motoneige, huile rouge pour chaînes, liquides de transmission, graisse tout usage, huile hydraulique, huile pour crics hydrauliques, fluide à servodirection, huile de revêtement pour prévenir la corrosion par la rouille, liquides de transmission automatique, huiles industrielles et fluides à usage universel pour tracteurs; antigel, éthylène glycol, liquide lave-glace antigel et huile à moteur raffinée (les marchandises de l'Opposante);

ainsi que :

[TRADUCTION]

services de nettoyage et de recyclage, nommément location de laveuses de pièces mécaniques utilisées dans des installations d'entretien, de maintenance, de réparation et de fabrication; fourniture de solvant pour lesdites laveuses; récupération, vidange et remplacement périodiques dudit solvant et entretien desdites laveuses de pièces mécaniques (les services de l'Opposante).

[15] L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial. La date pertinente est la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.), p. 424].

[16] Le test en matière de confusion est énoncé au paragraphe 6(2) de la *Loi*. Le paragraphe 6(5) de la *Loi* énumère quelques-unes des circonstances de l'espèce dont il convient de tenir compte, à savoir le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou des noms commerciaux et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou les noms commerciaux ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; et 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. Cette liste de critères n'est pas exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces critères n'est pas nécessairement le même [voir *Clorox Co c. Sears Canada Inc* (1992), 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.) et *Gainers Inc c. Marchildon* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 C.F. 1^{re} inst.]. Je me fonde également sur les observations formulées par le juge Binnie dans les arrêts de la Cour suprême du Canada *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 et *Mattel Inc c. 3894207 Canada Inc* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 relativement à l'appréciation des critères énoncés au paragraphe 6(5) de la *Loi* au moment de déterminer s'il existe une probabilité de confusion entre deux marques de commerce.

[17] J'estime que la marque de commerce de l'Opposante qui est formée du logo SK est la marque de commerce déposée qui s'apparente le plus à la Marque. Je bornerai donc mon analyse des critères pertinents à une comparaison de la Marque avec la marque de commerce formée du logo SK.

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[18] À l'instar de la marque de commerce formée du logo SK de l'Opposante, la Marque est composée de deux lettres de l'alphabet combinées à un élément graphique. Ni l'une ni l'autre de ces marques ne peut être rangée dans la catégorie des marques de commerce formées exclusivement de lettres de l'alphabet, que l'on considère généralement comme des marques de commerce faibles. Toutes deux possèdent un certain caractère distinctif du fait de leur portion graphique. Néanmoins, j'estime qu'aucune n'est plus forte que l'autre.

[19] M. Clark est le vice-président, Marketing de l'Opposante. Il explique que la fondation de l'Opposante remonte aux années 1950 et que l'entreprise est née de l'invention d'un dispositif permettant de laver et de nettoyer des pièces mécaniques d'une manière plus sécuritaire réduisant les risques d'incendie et de déversement de matières dangereuses. Avec le temps, l'entreprise en est venue à se spécialiser dans les produits et services écologiques. Aujourd'hui, elle est un fournisseur de premier plan de services environnementaux, de services de re-raffinage des huiles et de solutions de nettoyage responsables. Elle offre différents services de récupération, de transport, de traitement, de recyclage et d'élimination de déchets industriels et commerciaux dangereux et non dangereux. L'Opposante a son siège social à Plano, au Texas, et mène des activités aux États-Unis, au Canada, au Mexique et à Porto Rico. Les produits et services de l'Opposante trouvent des applications dans plusieurs industries : automobile, transformation des métaux, impression, produits chimiques, nettoyage à sec, imagerie et sports motorisés.

[20] M. Clark allègue que l'Opposante a commencé à exercer des activités au Canada en janvier 1970. Les Marques de commerce SK ont commencé à être employées au Canada en 1973, d'abord par les prédécesseurs en titre de l'Opposante, puis par l'Opposante. Les produits et services associés aux Marques de commerce SK (un terme que M. Clark a défini dans son affidavit comme comprenant les marques de commerce de l'Opposante et la marque de commerce SK) sont fournis par Safety-Kleen Canada Inc., la licenciée de l'Opposante. M. Clark affirme que Safety-Kleen Canada Inc. exploite au Canada les installations suivantes : service de fabrication/reconditionnement, centre de recyclage, centres de récupération et de traitement des huiles, installation de raffinage des huiles, et centre de distribution. L'entreprise compte 13 succursales au Canada réparties dans cinq provinces : la Colombie-Britannique, l'Alberta, l'Ontario, le Québec et la Nouvelle-Écosse.

[21] M. Clark allègue dans son affidavit que les produits énumérés ci-dessous ont été vendus au Canada en liaison avec une ou plusieurs des Marques de commerce SK :

[TRADUCTION]

huiles et fluides pour véhicules automobiles et pièces mécaniques, y compris huiles à moteur et pour véhicules automobiles, huile à moteur raffinée, graisse, fluide à servodirection, huile de revêtement pour prévenir la corrosion par la rouille, liquides de transmission automatique, antigel, et liquide lave-glacé;
équipement de nettoyage et pièces connexes, y compris laveuses de pièces mécaniques pour le nettoyage de composantes d'automobiles, d'aéronefs, et de machines industrielles et agricoles, et nettoyeur de pistolets à peinture;
produits de nettoyage, y compris solvants de nettoyage et de dégraissage pour machines à laver des pièces, ainsi que détergent pour les mains, absorbants, aérosols, torchons et chiffons à lustrer (collectivement appelés les Produits de marque SK).

[22] M. Clark affirme que les services énumérés ci-dessous ont été fournis au Canada en liaison avec une ou plusieurs des Marques de commerce SK :

[TRADUCTION]

location de laveuses de pièces mécaniques;
récupération, vidange et remplacement périodiques du solvant dans des laveuses de pièces mécaniques;
entretien desdites laveuses de pièces mécaniques (collectivement appelés les Services de marque SK).

[23] M. Clark a produit des photographies montrant la façon dont les Marques de commerce SK sont, et ont été à toutes les époques pertinentes, affichées au Canada sur les Produits de marque SK et leur emballage depuis une date bien antérieure à septembre 2005. Il a également produit des photographies montrant la façon dont les Marques de commerce SK sont affichées au Canada sur les fourgons et les camions-citernes employés pour la livraison des Produits de marque SK, et le transport et la récupération des huiles usées, ainsi que sur les uniformes des techniciens de service qui fournissent les Services de marque SK au Canada depuis une date bien antérieure à septembre 2005. Lors de son contre-interrogatoire, M. Clark a toutefois admis ne pas être en mesure de confirmer personnellement quelque emploi que ce soit des Marques de commerce SK au Canada avant 2007 étant donné qu'avant cette date, il ne travaillait pas pour l'Opposante.

[24] M. Clark a fourni le chiffre des ventes annuelles au Canada de Produits de marque SK et de Services de marque SK pour les années 1999 à 2007; ce chiffre de ventes varie de 28 millions

de dollars à 175 millions de dollars selon l'année. Il a produit un catalogue actuel répertoriant les Produits de marque SK et les Services de marque SK. Il a également produit des brochures illustrant les Produits de marque SK et décrivant les Services de marque SK qui ont été distribuées au Canada, bien avant septembre 2005, à des consommateurs et à des détaillants existants et potentiels. En contre-interrogatoire, M. Clark a cependant affirmé que les brochures formant la pièce D de son premier affidavit dataient pour la plupart de 2007. Il a dit également ne pas savoir combien de ces brochures ont été distribuées au Canada.

[25] Les Marques de commerce SK sont également affichées sur le site Web de l'Opposante en liaison avec les Produits de marque SK et les Services de marque SK. M. Clark a produit des copies de pages provenant de ce site Web. Lors de son contre-interrogatoire, il a affirmé que les produits illustrés à la pièce A de son affidavit sont offerts en ligne depuis 2007. Il a dit ne pas savoir s'il était possible d'acheter ces produits en ligne avant 2007.

[26] Il a également affirmé en contre-interrogatoire que l'Opposante vend de l'antigel depuis 2007, mais sous la marque de commerce KHAMELEON. Enfin, il a admis que l'Opposante ne vend pas de fluides à servodirection, mais vend au Canada des liquides de transmission sous la marque de commerce PERFORMANCE PLUS.

[27] En dépit des aveux faits par M. Clark lors du contre-interrogatoire, la preuve au dossier démontre que les marques de commerce de l'Opposante, y compris la marque de commerce formée du logo SK, sont employées au Canada depuis au moins 2007. En revanche, je ne dispose d'aucune preuve de l'emploi de la Marque au Canada par la Requérante. Conséquemment, le premier critère joue en faveur de l'Opposante.

La période pendant laquelle les marques de commerce ou les noms commerciaux ont été en usage

[28] Compte tenu de la preuve décrite précédemment, ce critère joue également en faveur de l'Opposante.

Le genre de marchandises, services ou entreprises, et la nature du commerce

[29] Les Services et les marchandises de l'Opposante (qui sont énumérées ci-après) sont d'un genre si différent que toute probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties s'en trouve éliminée, et ce, peu importe la conclusion à laquelle j'arriverai en ce qui concerne le degré de ressemblance entre les marques.

[30] Il existe un recoupement entre les marchandises de l'Opposante et les Marchandises suivantes :

solution antigel, solution de freinage, catalyseurs pour le traitement des gaz d'échappement des moteurs, fluides pour circuits hydrauliques, fluide à servodirection, frigorigènes et solvant (les Marchandises qui se recourent).

[31] Il n'existe pas de recoupement entre les marchandises de l'Opposante et les Marchandises suivantes :

ammoniac, solution anticorrosion en vaporisateur, produits chimiques utilisés dans l'industrie, notamment : soude caustique à usage industriel, préparations de produits chimiques pour la fabrication de peintures, engrais, préparations extinctrices pour combattre les incendies, mélamine, cultures de micro-organismes utilisées en industrie, en science, en agriculture, en horticulture et en foresterie, plastifiants, polyester, polyéthylène, résines de polyéthylène, résines synthétiques semi-traitées, silicones, agents chimiques tensio-actifs, résines synthétiques, résines acryliques non transformées, résines artificielles non transformées, résines époxydiques non transformées, plastiques non transformés, résines synthétiques non transformées, urée, résines d'uréthane, stabilisant chimique contre les rayons UV, accélérateurs de vulcanisation, compositions chimiques de traitement des eaux à usage humain pour empêcher l'entartrage, la phosphogénèse et la corrosion (les Marchandises qui ne se recourent pas).

[32] À l'audience, j'ai attiré l'attention des parties sur le fait qu'une part importante des Marchandises est décrite en des termes techniques ou chimiques, et que je ne dispose d'aucun élément de preuve quant à la signification de ces termes et quant aux types d'entreprise ou d'industrie susceptibles d'utiliser ces marchandises. En l'absence d'une telle preuve, il m'est difficile de déterminer si les marchandises énumérées ci-après appartiennent à la même catégorie générale que les marchandises de l'Opposante :

malonate de diéthyle, malonate de diisopropyle, dicétène, malonate de diméthyle, téréphtalate de diméthyle, diméthylformamide, diméthylamine, épichlorhydrine, éthoxylate, éthylène, éthylèneamine, éthylèneglycol, oxyde d'éthylène, copolymère d'acétate de vinyle-éthylène, amine grasse, acide formique, silice sublimée, furan-2-ylméthanol, hypochlorite de sodium, alcool isopropylique, chlorométhane, méthacrylate de méthyle, dérivés de méthanimine, dichlorométhane, néopentylglycol, photorésine, silicium polycristallin, polyéthylène téréphtalate,

méthacrylate de polyméthyle, polypropylène, résines de polypropylène, polytétrafluoréthylène, pellicule de butyral polyvinilique, polychlorure de vinyle, sorbate de potassium, propylène, acides téréphtaliques purifiés, styrène monomère, carboxyméthylcellulose sodique, acides téréphtaliques, chlorure de tétraméthylammonium, hydroxyde de tétraméthylammonium, toluène, acide chlorhydrique de triméthylamine (les Marchandises non définies).

[33] Dans une procédure d'opposition, la partie requérante a le fardeau ultime de convaincre le registraire que la marque visée par sa demande est enregistrable. En l'espèce, je ne dispose d'aucun élément de preuve quant à la signification des Marchandises non définies, à ce qu'elles représentent et aux industries dans lesquelles ces marchandises sont employées.

Conséquemment, je suis dans l'obligation de tirer une inférence défavorable à la Requête et de présumer qu'il existe un recoupement entre les Marchandises non définies et les marchandises de l'Opposante.

[34] À l'audience, l'agent de la Requête a insisté sur la nature spécialisée de l'entreprise de l'Opposante, dont la clientèle comprend, entre autres, des concessionnaires automobiles.

L'Opposante recycle des huiles usées et effectue le remplacement de pièces dans des laveuses servant à nettoyer des pièces de véhicules automobiles. Je ne dispose cependant d'aucun élément de preuve quant au genre d'entreprise qu'exploite la Requête. Lorsqu'il existe un recoupement entre les marchandises respectives des parties, je n'ai d'autre choix, en l'absence d'une preuve contraire, que de présumer qu'il existe également, dans le cas de ses marchandises similaires, un recoupement entre les voies de commercialisation des parties.

[35] Par conséquent, ce critère joue également en faveur de l'Opposante pour ce qui est des Marchandises qui se recoupent et des Marchandises non définies.

Le degré de ressemblance

[36] Dans l'arrêt *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc et al* 2011 C.S.C. 27, la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énumérés au paragraphe 6(5) de la *Loi* est souvent le degré de ressemblance entre les marques.

[37] La Marque et la marque de commerce formée du logo SK sont identiques sur le plan phonétique, mais ne se ressemblent pas sur le plan graphique. L'élément prédominant de la marque de commerce formée du logo SK de l'Opposante est la lettre S; la Marque, quant à elle,

ne comporte aucun élément prédominant. La Marque est formée de deux éléments qui revêtent une importance égale, à savoir les lettres « SK » et un dessin de papillon.

Autres circonstances de l'espèce

[38] Par le truchement de l'affidavit de Mme Palmer, la Requérante a produit une preuve relative à l'état du registre dans le but de démontrer que les lettres « SK » constituent un élément commun à de nombreuses marques de commerce inscrites au registre. Les 16 et 18 novembre 2009, Mme Palmer a effectué des recherches dans le site Web de l'OPIIC afin de repérer tous les enregistrements et toutes les demandes d'enregistrement admises visant des marques de commerce contenant l'élément « SK » et étant employées, ou destinées à l'être, en liaison avec [TRADUCTION] « des produits chimiques industriels, des produits à base d'huile ou de pétrole, des services de nettoyage industriel, l'exploitation de garages ou de centres automobiles, et des pièces et des services d'entretien de machines industrielles ». Elle a obtenu 68 résultats et a produit un extrait pour chacune des inscriptions repérées.

[39] Lors de son contre-interrogatoire, Mme Palmer a cependant admis que, sur l'ensemble des marques mentionnées dans son affidavit, seulement sept sont formées des lettres S et K. Ces marques, qui se distinguent les unes des autres sur le plan graphique par l'emploi d'une police de caractères différente, correspondent aux pièces A-3, A-4, A-5, A-6, A-12 et A-15 de son affidavit [voir la page 36 du contre-interrogatoire de Mme Palmer]. Les autres marques soit comprennent un élément supplémentaire (une autre lettre et/ou une portion graphique distinctive) soit visent des marchandises et/ou des services non apparentés. L'ajout d'une lettre, d'un mot ou d'un élément graphique supplémentaire suffit dans la plupart des cas à distinguer les marques entre elles [voir *GWS Ltd c. Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 C.P.R. 2d 154 (C.F. 1^{re} inst.)].

[40] À titre de circonstance additionnelle de l'espèce, la Requérante fait valoir que les marques de commerce des parties ont coexisté aux États-Unis sans qu'aucun cas de confusion ne soit signalé. Mme Palmer a joint à son affidavit des copies de pages provenant du site Web de l'Office des brevets et des marques de commerce des États-Unis (USPTO) montrant que la Marque est enregistrée aux États-Unis pour emploi avec divers services et marchandises. Il y a 15 inscriptions.

[41] Mme Palmer a également produit, relativement aux enregistrements de l'Opposante, sept extraits du registre de l'USPTO, dont deux concernant des enregistrements identiques aux marques de commerce de l'Opposante.

[42] M. Clark affirme dans son affidavit que l'Opposante a employé la marque de commerce formée du logo SK aux États-Unis. Par contre, je ne dispose d'aucune preuve de l'emploi de la Marque aux États-Unis, malgré qu'elle soit enregistrée dans ce pays. Ainsi, l'absence d'éléments de preuve quant à la survenue de cas réels de confusion peut très bien s'expliquer par le fait que la Marque n'a pas été employée aux États-Unis ou que son emploi se résume à un emploi symbolique. En outre, d'autres facteurs, qui n'existent pas au Canada, peuvent motiver le coenregistrement de marques de commerce dans un pays étranger et, par conséquent, il convient de n'accorder que peu de poids à la coexistence de marques de commerce dans des registres étrangers [voir *Quantum Instrument, Inc c. Elinca SA* (1995), 60 C.P.R. (3d) 264 (C.O.M.C.)].

[43] Mme Roberts est assistante-huissier depuis 2003. L'agent de la Requérante a fait appel à elle en décembre 2009. Il lui a confié le mandat de trouver sur Internet des documents se rapportant aux activités commerciales au Canada de 39 compagnies, les noms de ces dernières lui ayant été fournies, et de faire des copies de ces documents. Mme Roberts a produit, comme pièces 1 à 34, des copies de pages extraites des sites Web de ces compagnies, qu'elle énumère au paragraphe 2 de son affidavit. Ces pages renvoient principalement à des produits portant une marque de commerce qui comprend les lettres SK, mais qui n'est pas nécessairement formée des seules lettres SK. Certaines des pages produites sont sans rapport avec les lettres SK.

[44] Lors de son contre-interrogatoire, Mme Roberts a dit ne disposer d'aucune information sur le nombre de Canadiens qui auraient consulté ces sites Web. En outre, les pages produites ne contiennent aucune information quant aux ventes qui auraient été réalisées au Canada.

[45] Cette preuve ne suffit pas pour établir que la marque de commerce SK est employée par d'autres entreprises sur le marché. Elle ne me permet pas d'inférer que les consommateurs sont habitués à être exposés à des marques de commerce formées des lettres SK ou comprenant les lettres SK et qu'ils auraient donc appris, du fait de cette exposition, à les distinguer les unes des autres.

Conclusion

[46] La Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante formée du logo SK pour ce qui est des Services et des Marchandises qui ne se recoupent pas. J'estime, à cet égard, que les différences dans le genre des marchandises et des services des parties et dans la présentation graphique des marques sont suffisantes pour éliminer toute probabilité de confusion.

[47] Je considère toutefois qu'il existe une probabilité de confusion entre ces marques dans le cas des Marchandises qui se recoupent et des Marchandises non définies. S'agissant des Marchandises qui se recoupent, je fonde ma conclusion sur le fait que ces marchandises et les marchandises de l'Opposante sont d'un genre très similaire et que les marques de commerce des parties sont identiques sur le plan phonétique. Dans ces circonstances, le fait que la présentation graphique des marques diffère n'est pas suffisant pour éliminer toute probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante formée du logo SK dans la mesure où les Marchandises qui se recoupent sont concernées.

[48] S'agissant des Marchandises non définies, le manque d'information à leur sujet m'amène à conclure, pour les mêmes raisons que celles exposées au paragraphe précédent, que la Requérante ne s'est pas acquittée, dans le cas de ces marchandises, de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'existe pas de probabilité de confusion. Tout doute quant au genre de ces marchandises doit être interprété à l'encontre de la Requérante.

[49] En conséquence, je rendrai une décision partagée.

Autres motifs d'opposition

[50] Relativement au motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement, l'Opposante a le fardeau initial de démontrer qu'à la date de production de la demande de la Requérante, soit le 28 septembre 2005, elle employait déjà ou avait déjà révélé au Canada ses marques de commerce SK et son logo SK, et qu'elle n'avait pas abandonné l'emploi de ces marques à la date d'annonce de la demande [voir les paragraphes 16(3) et 16(5) de la *Loi*].

[51] M. Clark a admis en contre-interrogatoire que l'Opposante n'avait pas employé les marques de commerce de l'Opposante en liaison avec des fluides à servodirection et des liquides de transmission. De plus, la preuve documentaire démontre que l'Opposante emploie, en liaison avec des huiles à moteur, des marques de commerce autres que les marques de commerce de l'Opposante [voir la pièce E de l'affidavit de M. Clark, qui montre un contenant d'huile à moteur portant la marque de commerce ECO POWER]. Ainsi, il faudrait que j'exclue ces marchandises des « marchandises de l'Opposante », un terme défini par l'Opposante, ce qui aurait pour effet de modifier la liste des Marchandises qui se recoupent. Au final, l'analyse des circonstances pertinentes se solderait par un résultat moins favorable pour l'Opposante.

[52] Par conséquent, je n'analyserai pas ce motif en détail puisque l'Opposante ne pourrait pas, pour les raisons exposées au paragraphe précédent, obtenir un meilleur résultat que celui obtenu relativement au motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité.

[53] Un raisonnement similaire s'applique au motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque puisque l'Opposante avait le fardeau initial de démontrer que ses marques de commerce étaient devenues suffisamment connues au Canada à la date du 27 mars 2008, soit la date de production de la déclaration d'opposition, pour priver la Marque de tout caractère distinctif [voir *Motel 6, Inc c. No 6 Motel Ltd* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1^{re} inst.), p. 58]. Or, à cette date, les marques de commerce de l'Opposante n'avaient pas été employées au Canada en liaison avec des fluides à servodirection, des liquides de transmission et des huiles à moteur.

Décision

[54] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi*, je rejette la demande relativement aux marchandises suivantes :

solution antigel, solution de freinage, catalyseurs pour le traitement des gaz d'échappement des moteurs, fluides pour circuits hydrauliques, fluide à servodirection, frigorigènes; liquide de transmission; malonate de diéthyle, malonate de diisopropyle, dicétène, malonate de diméthyle, théréphtalate de diméthyle, diméthylformamide, diméthylamine, épichlorhydrine, éthoxylate, éthylène, éthylèneamine, éthylèneglycol, oxyde d'éthylène, copolymère d'acétate de vinyle-éthylène, amine grasse, acide formique, silice sublimée, furan-2-ylméthanol, hypochlorite de sodium, alcool

isopropylique, chlorométhane, méthacrylate de méthyle, dérivés de méthanamine, dichlorométhane, néopentylglycol, photorésine, silicium polycristallin, polyéthylène téréphtalate, méthacrylate de polyméthyle, polypropylène, résines de polypropylène, polytétrafluoréthylène, pellicule de butyral polyvinilique, polychlorure de vinyle, sorbate de potassium, propylène, acides téréphtaliques purifiés, styrène monomère, carboxyméthylcellulose sodique, acides téréphtaliques, chlorure de tétraméthylammonium, hydroxyde de thétraméthylammonium, toluène, acide chlorhydrique de triméthylamine;

et je rejette l'opposition relativement aux marchandises et services suivants :

ammoniaque, solution anticorrosion en vaporisateur, produits chimiques utilisés dans l'industrie, nommément : soude caustique à usage industriel, préparations de produits chimiques pour la fabrication de peintures, engrais, préparations extinctrices pour combattre les incendies, mélamine, cultures de micro-organismes utilisées en industrie, en science, en agriculture, en horticulture et en foresterie, plastifiants, polyester, polyéthylène, résines de polyéthylène, résines synthétiques semi-traitées, silicones, solvant, agents chimiques tensio-actifs, résines synthétiques, résines acryliques non transformées, résines artificielles non transformées, résines époxydiques non transformées, plastiques non transformés, résines synthétiques non transformées, urée, résines d'uréthane, stabilisant chimique contre les rayons UV, accélérateurs de vulcanisation, compositions chimiques de traitement des eaux à usage humain pour empêcher l'entartrage, la phosphogénèse et la corrosion;

Télédiffusion par câble; services de téléphonie cellulaire; messagerie textuelle, services de communication vocale et vidéo par ordinateur; communication par télécopie; messagerie textuelle, services de communication vocale et vidéo par satellite; communication par télégraphie; services de courriel; agences de presse; radiodiffusion; messagerie textuelle, services de communication vocale et vidéo par radio; services de radiomessagerie; location de matériel de radiodiffusion; service de radiodiffusion et de télédiffusion par satellite; messagerie textuelle, services de communication vocale et vidéo par téléphone; télédiffusion; services de vidéoconférence (les Services).

en application du paragraphe 38(8) de la *Loi* [voir *Produits Menagers Coronet Inc c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 C.P.R. (3d) 492 (C.F. 1^{re} inst.) relativement au pouvoir de rendre une décision partagée].

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire