



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

Référence : 2013 COMC 209
Date de la décision : 2013-12-02

TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Ebel Quarries Inc. à
l'encontre de la demande d'enregistrement
n° 1,469,908 pour la marque de commerce
ERAMOSA au nom d'Owen Sound
Ledgerock Limited**

DOSSIER

[1] Le 22 septembre 2010, Owen Sound Ledgerock Limited (« OSL ») a produit une demande d'enregistrement de la marque ERAMOSA, fondée sur l'emploi au Canada depuis au moins 1979 en liaison avec les marchandises :

[TRADUCTION] produits en pierre dimensionnelle et en pierre brute pour la construction, l'aménagement paysager, la maçonnerie, carreaux et pavés, nommément pierres à murs, appuis de fenêtre, chaperons, girons, seuils de porte, gravures sur pierre et moulures en pierre, carreaux de pierre, blocs de pierre, pierres et panneaux de parement pour bâtiments, pierres de patio et dalles de sentier, pavés, petites dalles et blocs de pavage.

[2] La présente demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 30 mars 2011, et Ebel Quarries Inc. s'y est opposée le 30 mai 2011. Le registraire a fait parvenir un exemplaire de la déclaration d'opposition à la Requérante le 21 juin 2011, comme l'exige le paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. La Requérante a répondu en produisant et signifiant une contre-

déclaration dans laquelle elle nie généralement les allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

[3] La preuve de l'Opposante se compose des affidavits d'Andrew Negus, A. Dawn Forbes, Mark Ebel, Rodney J. Gibson, Scott Howell et Carl Barfoot. La preuve de la Requérante se compose des affidavits de Michael I. Gauthier, Thomas Stobbe et William Chamberlain. Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits; cependant, aucune partie n'a demandé d'audience. La présente décision est donc rendue sans qu'aucune des parties n'ait présenté d'observations orales.

DÉCLARATION D'OPPOSITION

[4] Les motifs d'opposition sont invoqués brièvement aux paragraphes 3a, c, d et e de la déclaration d'opposition, et sont présentés intégralement ci-dessous :

[TRADUCTION]

a. La demande ne respecte pas les exigences du paragraphe 30(b) de la Loi. Plus particulièrement, la marque de commerce alléguée faisant l'objet de la demande n'a pas été employée de façon continue au Canada comme marque de commerce, dans la pratique normale du commerce, en liaison avec les marchandises revendiquées aux fins de distinguer ou d'être apte à distinguer les marchandises de la Requérante de celles fabriquées ou vendues par d'autres depuis la date de premier emploi revendiquée, nommément 1979.

c. ERAMOSA n'est pas enregistrable, car il s'agit du nom, en anglais, des marchandises en fonction desquelles [la marque] est employée comme indiqué dans la demande. Plus particulièrement, le terme ERAMOSA est un terme reconnu dans l'industrie de la pierre pour décrire un type particulier de dolomie.

d. ERAMOSA n'est pas enregistrable, car [la marque] donne une description claire ou une description fausse et trompeuse des caractéristiques ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée ou de leur lieu d'origine. Plus particulièrement, ERAMOSA est un terme largement reconnu pour décrire une formation rocheuse qui est particulièrement accessible dans la région de la péninsule Bruce en Ontario. La pierre est reconnue par sa composition, sa couleur et son apparence générale.

e. La marque de commerce alléguée revendiquée dans la demande en question n'est pas distinctive en ce qu'elle ne distingue pas véritablement les marchandises revendiquées de la Requérante des marchandises de tiers, pas plus qu'elle n'est apte à les distinguer. Plus particulièrement, la marque de commerce alléguée revendiquée faisant l'objet de la demande donne une description claire des caractéristiques ou de la qualité des marchandises revendiquée dans la demande et/ou de leur lieu d'origine, comme énoncé au paragraphe 3 de cette déclaration d'opposition. L'Opposante fait remarquer qu'ERAMOSA est un terme descriptif courant de l'industrie employé par l'Opposante et par d'autres en liaison avec la pierre et les produits en pierre du type couvert en vertu de la demande d'enregistrement en question. ERAMOSA ne distingue pas les marchandises de la Requérante des marchandises de toute autre partie, pas plus qu'elle n'est apte à les distinguer.

PREUVE DE L'OPPOSANTE

Mark Ebel

[5] M. Ebel se présente comme le vice-président et propriétaire partiaire de l'entreprise de l'Opposante. L'entreprise de l'Opposante est située à Wiarton dans le sud de la péninsule Bruce en Ontario, pas très loin de la carrière exploitée par la Requérante. Une copie partielle d'un rapport de 1964 préparé par le Department of Mines de l'Ontario est jointe en pièce A de son affidavit. Un extrait de la page 13 se lit comme suit :

[TRADUCTION]

Ebel Quarries est située... à 2,89 km à l'ouest de Wiarton...

Une section de 2,1 m, de dolomie Eramosa finement à moyennement stratifiée à texture aphanitique de couleur brun moyen est exposée. Les lits de carrière exploités sont de 0,61 à 0,91 m de hauteur... La pierre est extraite en taillant les lits en blocs rectangulaires à l'aide de scies diamantées électriques portatives de 30 à 45 cm. La pierre est déplacée par des chariots élévateurs à fourche. La pierre est taillée à la scie diamantée ou à la guillotine.

[6] La carrière de l'Opposante est située sur la formation géologique connue sous le nom de membre d'Eramosa. L'Opposante extrait et traite la pierre pour un emploi intérieur et extérieur, y compris les pavés, les chaperons et les blocs de pierre. Sa

clientèle comprend des architectes-paysagistes, des paysagistes, des propriétaires et des constructeurs de résidences.

[7] Le paragraphe 6 de l'affidavit de M. Ebel est présenté dans son intégralité ci-dessous en raison de sa force probante dans l'étude des questions visées par la présente opposition :

[TRANSLATION]

En 40 ans d'expérience dans l'industrie de la pierre, je me suis habitué à la façon dont les autres dans l'industrie emploient et comprennent le terme Eramosa en ce qui a trait aux produits en pierre. Au sein de l'industrie, lorsque quelqu'un rencontre le terme Eramosa, le type de pierre auquel on fait référence est immédiatement compris. Les concepteurs-paysagistes, les architectes et autres concepteurs de projets emploieront spécifiquement le terme Eramosa dans les spécifications d'un projet particulier s'il s'agit du type de pierre à employer pour le travail. Je crois comprendre que d'autres carrières et d'autres distributeurs de pierre emploient également le terme Eramosa pour décrire un type de pierre. En pièce D sont jointes des copies de sites Web de plusieurs carrières et distributeurs de pierre montrant l'emploi qui est fait du terme Eramosa pour décrire un type de pierre.

[8] En plus de la pièce A susmentionnée, plusieurs autres pièces appuient le témoignage de M. Ebel. Par exemple, la pièce C se compose de copies de factures de l'Opposante à la Requérante, datées de 2001 et 2002, montrant le terme Eramosa employé pour décrire des blocs de pierre vendus à la Requérante. La pièce F est une recherche universitaire, publiée en 1978 par la Michigan Basin Geological Society, qui emploie le terme Eramosa pour décrire un certain type de pierre (c'est-à-dire l'un des types de pierre de la région de Wiarton).

Andrew Negus

[9] M. Negus se présente comme le président-directeur général de Block and Stone Resource Group Inc. (« BSRG ») et ancien employé de la Requérante de 1997 à 2008. BSRG exploite la carrière Bluewater à Wiarton en Ontario où l'entreprise extrait et transforme différents types de calcaire, dont le calcaire Eramosa. BSRG achète également

du calcaire Eramosa pour la transformation chez plusieurs fournisseurs locaux que M. Negus nomme dans son affidavit.

[10] M. Negus affirme que le terme Eramosa décrit la formation géologique appelée membre d'Eramosa et la pierre qu'on y retrouve. Le terme est employé sur le marché pour décrire la pierre qui est commercialisée et vendue.

[11] Le reste de son affidavit fait essentiellement référence aux pièces qui appuient son témoignage. Par exemple, la pièce A de son affidavit comporte de la correspondance provenant de clients s'informant au sujet de la pierre Eramosa. La pièce F se compose de documents d'autres entreprises de l'industrie de la pierre qui emploient le terme Eramosa de manière descriptive. La pièce H est un répertoire de 2003 du gouvernement de l'Ontario des producteurs de pierre de l'Ontario qui énumère les types de pierre produits. L'Eramosa est inscrite comme un type de pierre parallèlement, par exemple, au marbre noir, au calcaire et à la dolomie. La pièce I est une brochure d'information du gouvernement de l'Ontario publiée en 2003. L'extrait qui suit se trouve à la page 1 :

[TRADUCTION]

La plus grande concentration de carrières de pierre de taille, de construction et d'aménagement paysager de la province se trouve à Wiarton. La pierre de construction la plus reconnue de l'Ontario, le marbre d'Eramosa, est actuellement extraite de 13 carrières qui emploient plus de 410 résidents du secteur.

[12] La pièce J est un relevé géographique produit en 1988 par le ministère du Développement du Nord et des Mines de l'Ontario. L'extrait qui suit se trouve à la page 1 :

[TRADUCTION]

Le membre d'Eramosa est une dolomie finement stratifiée extraite dans la péninsule Bruce depuis au moins le début du siècle pour une vaste gamme de produits en pierre pour la construction et l'aménagement paysager. Les principaux objectifs de ce projet étaient de (1) définir géologiquement le membre d'Eramosa et de (2) déterminer son potentiel régional en tant que ressource de pierres de construction. Actuellement, quelques carrières produisent des produits à valeur ajoutée, comme les carreaux polis, sur commande, de certaines unités du membre d'Eramosa.

[13] L'intérêt de M. Negus dans cette opposition est cité au paragraphe 12 de son affidavit :

[TRANSLATION]

Si Owen Sound Ledgerrock Limited obtient l'enregistrement d'une marque de commerce pour le terme Eramosa en liaison avec les produits en pierre, cela aurait une incidence néfaste non seulement sur les activités de BSRG, mais aussi pour d'autres entreprises de l'industrie de la pierre ou associées à celle-ci qui emploient le terme comme description d'une pierre. Si BSRG était privé du droit d'employer le terme Eramosa pour décrire nos produits, nous serions gravement lésés puisque le terme est employé couramment dans l'industrie pour décrire un type de pierre.

A. Dawn Forbes

[14] M^{me} Forbes se présente comme copropriétaire d'une carrière à proximité de la carrière de l'Opposante. Sa preuve est comparable à celle de M. Negus. Ses clients et elle-même emploient le terme Eramosa pour décrire un type de pierre particulier extrait de sa carrière. Elle explique que le terme Eramosa est le nom d'une formation rocheuse particulière du sud-ouest de l'Ontario de laquelle les produits en pierre sont extraits. Les pièces jointes à son affidavit appuient son témoignage.

Carl Barfoot

[15] M. Barfoot se présente comme le président d'une carrière en exploitation à Wiarton en Ontario, à proximité de la carrière exploitée par la Requérante. Aux paragraphes 5 et 6 de son affidavit, M. Barfoot explique, avec quelques précisions, que le terme Eramosa est employé géologiquement pour identifier une bande de dolomie particulière [une roche composée en grande partie de calcium et de magnésium] :

[TRANSLATION]

5. L'Eramosa se trouve sur la péninsule Bruce dans l'unité de Guelph de ce qui est connu comme la formation rocheuse du Silurien moyen... dans certains endroits, il y a une autre formation connue comme l'unité d'Eramosa. Cette formation compte 4 types de pierre distincts :

- (a) unité d'Eramosa brune
- (b) unité d'Eramosa noire
- (c) dolomie brun sombre
- (d) dolomie brun clair

6. Ces types de pierre se distinguent par la couleur, la lamine et la taille du grain. L'unité d'Eramosa de ce gisement...

est le pilier de la plupart des carrières de la région de la péninsule Bruce. La portion d'Eramosa de ce gisement est également connue comme le marbre d'Eramosa. Cela comprend une bande de pierre particulière de 2,4 à 3,4 m d'épaisseur sans interstratification d'autres types de pierre. Cette pierre à grain fin est fortement stratifiée et produit tous les types de produits en pierre selon la séparation des couches qui est déterminée principalement par la profondeur de l'unité d'Eramosa dans une carrière donnée...

[16] Aux paragraphes 7 et 8 de son affidavit, M. Barfoot explique également que :

[TRADUCTION]

7. Le terme Eramosa est largement employé au sein de l'industrie pour décrire un type de pierre particulier. Cela permet aux acheteurs de pierres de savoir que les produits qu'ils achètent proviennent de ce gisement unique de pierre, peu importe comment la pierre est ensuite transformée ou finie, et peu importe l'entreprise qui extrait les produits. N'importe quel client qui demande de la pierre Eramosa pourrait demander l'un ou l'autre des 15 à 20 produits différents, mais tous ces produits sont fabriqués à partir de cette bande distincte de pierre Eramosa.

8. . . . Eramosa est employé dans l'industrie pour décrire le matériau dont le produit est fabriqué, pas ce en quoi il est transformé. Si des entreprises de l'industrie sont dans l'impossibilité d'employer le terme Eramosa, ces entreprises ne seront pas en mesure de décrire adéquatement la matière première avec laquelle leurs produits sont fabriqués. C'est important pour tous les intervenants de l'industrie. Tous les produits sont identifiés par la bande de pierre avec laquelle ils sont fabriqués. Cette identification est essentielle pour les installateurs, les architectes, ainsi que les entrepreneurs paysagistes et de bâtiment...

(emphase ajoutée)

Rodney J. Gibson

[17] M. Gibson se présente comme le président d'une carrière en exploitation à Wiarton. Sa preuve corrobore celles de MM. Ebel, Negus et Barfoot, ainsi que celle de M^{me} Forbes. Je ne vois donc pas ce qu'il y aurait à gagner en procédant à une analyse détaillée de sa preuve.

Scott Howell

[18] M. Howell se présente comme le directeur commercial d’une carrière en exploitation à Wiarton. Sa preuve corrobore celles de MM. Ebel, Negus, Barfoot et Gibson, ainsi que celle de M^{me} Forbes. Je ne vois donc pas ce qu’il y aurait à gagner en procédant à une analyse détaillée de sa preuve.

PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Thomas Stobbe

[20] M. Stobbe se présente comme le propriétaire majoritaire et président de l’entreprise de la Requérante, qui appartenait auparavant à son père. M. Stobbe a commencé à travailler à temps plein pour la Requérante au début des années 1980, alors qu’il n’y avait que deux autres entreprises [l’Opposante et la carrière maintenant exploitée par M. Gibson] qui extrayaient de la pierre de la formation de Guelph. Ces entreprises n’extrayaient que les couches supérieures de pierre et employaient les termes [TRADUCTION] « dolomie » ou « dolomite », c’est-à-dire des appellations géologiques techniques, pour décrire les pierres extraites sur leurs sites.

[21] Au début des années 1980, M. Stobbe a commencé à essayer de polir la pierre. Il s’est avéré qu’une certaine bande de dolomie était esthétiquement agréable une fois polie. Au début, cette nouvelle pierre polie s’appelait « Ground Brown » [terre brune] avant de devenir « marbre d’Eramosa » ou « Eramosa ». M. Stobbe affirme qu’il [traduction] « a forgé ce mot par troncation du terme “membre d’Eramosa” employé par les géologues pour décrire une formation géologique de la formation de Guelph ». La difficulté tenait du fait que la pierre appropriée se trouvait entre 1,8 et 2,4 m sous terre plutôt qu’au niveau du sol.

[22] Jusqu’au milieu des années 2000, la Requérante était la seule entreprise à employer la marque ERAMOSA parce que (1) les autres carrières ne creusaient pas assez profond pour extraire la pierre appropriée, (2) aucune autre carrière ne possédait l’équipement nécessaire pour extraire de grands blocs, et (3) aucune autre carrière n’avait les capacités de polissage nécessaires pour traiter des produits à moyenne et grande échelle.

[23] M. Ebel a travaillé pour la Requérante pendant environ neuf ans de la fin des années 1970 au milieu des années 1980, et de nouveau de mars 1998 à septembre 1999. Ce n'est que lorsque M. Ebel a quitté la Requérante pour la deuxième fois que l'Opposante a commencé à employer la marque ERAMOSA pour identifier la pierre extraite de la carrière de l'Opposante.

[24] À la suite de mon examen des pièces jointes à l'affidavit de M. Stobbe, il est difficile de savoir exactement quand la Requérante a employé le terme Eramosa au sens d'une marque de commerce, et quand le terme était employé de manière descriptive pour décrire la pierre extraite d'une couche particulière d'une formation géologique particulière.

Michael I. Gauthier

[25] M. Gauthier se présente comme le directeur des ressources humaines de l'entreprise de la Requérante. Une part importante de son témoignage corrobore la preuve de M. Stobbe. M. Gauthier affirme de plus, au paragraphe 6 de son affidavit, que :

[TRADUCTION]

Il n'y a pas de documentation importante avant 2006 qui montre le terme Eramosa employé comme marque de commerce en liaison avec les produits de pierre (polie) architecturale ou ornementale par aucun autre producteur de pierre qu'Owen Sound Ledgerock Limited.

Je remarque que l'affidavit de M. Gauthier a été souscrit en avril 2012. On peut se demander pourquoi M. Gauthier ne parle pas de la situation existant entre 2006 et 2012.

[26] Selon M. Gauthier, l'Opposante n'a pas employé le terme Eramosa avant [TRADUCTION] « les cinq à dix dernières années », c'est-à-dire après avoir remarqué le succès de la Requérante qui employait la marque de commerce ERAMOSA.

[27] À la suite de mon examen des pièces jointes à l'affidavit de M. Gauthier, il est difficile de savoir exactement quand la Requérante a employé le terme Eramosa au sens

d'une marque de commerce et quand le terme était employé de manière descriptive pour décrire la pierre extraite d'une couche particulière d'une formation géologique particulière.

[28] M. Gauthier affirme de plus que M. Negus n'a commencé [TRADUCTION] « à employer le terme Eramosa qu'après avoir quitté » la Requérante.

William Chamberlain

[29] M. Chamberlain se présente comme un ancien employé de l'Opposante, de 1984 à 1999. Son témoignage indique que, en date de septembre 1999, l'Opposante n'avait pas extrait les couches inférieures qui seraient considérées comme du calcaire d'Eramosa.

PREMIER MOTIF D'OPPOSITION

La demande respecte-t-elle les exigences du paragraphe 30(b)?

[30] Mon examen du dossier appuie les allégations de l'Opposante en ce qui concerne le paragraphe 30(b) et qui se trouvent aux pages 16 à 18 de sa déclaration d'opposition, et qui sont reproduites ci-dessous :

[TRADUCTION]

73. La preuve de la Requérante établit que ce n'était pas avant « le début des années 1980 » (c'est-à-dire après la date de premier emploi revendiquée de 1979) que la Requérante, apparemment grâce à M. Stobbe lui-même, aurait « commencé à essayer de polir » un certain type de pierre pour voir si elle était « esthétiquement agréable »⁸². Puisque M. Stobbe n'a commencé à travailler à temps plein pour la Requérante qu'en mai 1982, on peut aisément présumer que ces essais n'ont pas eu lieu avant au moins mai 1982. Selon M. Stobbe, leurs efforts « au début des années 1980 » ont montré qu'il était possible de polir, et, à ce moment (c'est-à-dire quelque part en 1982 [sic] ou après), la Requérante a commencé à appeler le produit « Ground Brown » [terre brune]⁸³. Ce n'est que plus tard que la Requérante a commencé à appeler ce produit « Eramosa »⁸⁴.

74. Il est évident, selon la preuve de M. Stobbe, que la Requérante n'a pas employé « Eramosa » comme marque de commerce en liaison avec les marchandises visées par la demande depuis la date de premier emploi revendiquée de 1979. La preuve de M. Gauthier, le directeur commercial de la Requérante, corrobore la preuve de M. Stobbe dans la mesure où il fait constamment référence au « début des années 1980 » (et non pas à 1979) lorsqu'il est question de premier

emploi d'« Eramosa » par la Requérante pour décrire un type de pierre⁸⁵.

75. . . . La seule preuve au dossier en ce qui concerne la date alléguée de premier emploi contredit clairement l'allégation de la Requérante dans la demande du fait qu'elle a commencé à employer la marque en 1979. La preuve de la Requérante montre que ce n'est pas avant bien après 1979 que le terme « Eramosa » a été forgé, alors il est évident qu'il n'a pas pu être employé comme marque de commerce à la date revendiquée par la Requérante dans la demande.

[31] Le motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'alinéa 30(b) de la *Loi sur les marques de commerce* alléguée par l'Opposante est par conséquent retenu. Il n'est, par conséquent, pas nécessaire d'examiner les autres motifs d'opposition.

[32] J'ajouterai, cependant, que l'opposition aurait probablement été retenue selon le motif d'opposition alléguant que la marque ERAMOSA visée par la demande ne distinguait pas les marchandises de la Requérante. À cet égard, à mon avis, le poids de la preuve montre que le témoignage de M. Ebel au paragraphe 7 ci-haut était exact à la date pertinente du 30 mai 2011. De plus, la Requérante n'a pas montré que sa marque ERAMOSA n'avait, à aucune date pertinente, acquis un caractère suffisamment distinctif pour que la Requérante puisse réclamer les droits exclusifs à cette marque. Le terme Eramosa ne permet pas de distinguer les marchandises d'aucun commerçant de pierre en date du 30 mai 2011.

DÉCISION

[42] Compte tenu de ce qui précède, la demande est rejetée. La présente décision a été prise dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Myer Herzog
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay