

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION
de Color Your Carpet, Inc. à la demande numéro 668,198
produite au nom d'ICI Canada Inc. en vue de l'enregistrement
de la marque de commerce COLOR YOUR CARPET**

Le 11 octobre 1990, Color Your World Corp. a demandé l'enregistrement de la marque de commerce COLOR YOUR CARPET pour emploi en liaison avec des tapis et avec un magasin de détail vendant des tapis; la demande était fondée sur l'emploi projeté de la marque au Canada.

La demande a été annoncée pour fin d'opposition dans l'édition du 7 août 1991 du *Journal des marques de commerce*. L'opposante, Color Your Carpet, Inc., a déposé une déclaration d'opposition le 9 décembre 1991, dans laquelle elle a invoqué les deux motifs d'opposition suivants :

1. vu le paragraphe 16(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, la requérante n'a pas droit à l'enregistrement car, à la date où elle a produit sa demande d'enregistrement, sa marque de commerce COLOR YOUR CARPET créait de la confusion avec les marques de commerce COLOR YOUR CARPET et COLOR YOUR CARPET & Dessin de l'opposante, que l'opposante ou ses utilisateurs autorisés avaient déjà employées au Canada et qu'ils continuaient d'employer et qu'ils avaient fait connaître ici en liaison avec des tapis;
2. la marque de commerce projetée de la requérante n'est pas distinctive au Canada car elle ne distingue pas les marchandises de cette dernière de celles de l'opposante en liaison avec lesquelles les marques COLOR YOUR CARPET et COLOR YOUR CARPET & Dessin sont employées.

Dans les présents motifs, les marques de commerce de l'opposante seront collectivement

désignées comme la marque de commerce COLOR YOUR CARPET.

Color Your World Corp. a déposé et signifié une contre-déclaration le 21 février 1992, dans laquelle elle a nié les allégations de l'opposante et exposé qu'elle possède au Canada cinq marques déposées qui comportent les mots COLOR YOUR WORLD et dont l'emploi a été tel que pratiquement tous les Canadiens connaissent les marchandises et les services offerts en liaison avec ces marques.

L'opposante n'a pas soumis la preuve visée à la règle 41. Du mois de mars 1992 au mois de septembre 1996, faisant valoir que les parties négociaient en vue d'un règlement, elle a plutôt demandé plusieurs prorogations consécutives de délai, auxquelles la requérante a consenti. Le 2 octobre 1996, la Commission des oppositions a informé l'opposante par lettre qu'aucune autre prorogation de délai ne lui serait accordée relativement à la production de la preuve. Pour préserver son opposition, l'opposante a donc déposé, le 23 octobre 1996, une déclaration portant qu'elle ne souhaitait pas soumettre de preuve sous le régime de la règle 41 et qu'elle se réservait le droit de demander l'autorisation de présenter une preuve sous le régime de la règle 44(1). Le 29 octobre 1996, l'opposante a produit l'affidavit de Connie B. D'Imperio (souscrit le 23 octobre 1996) accompagné d'une requête fondée sur la règle 44(1) visant à obtenir l'autorisation de produire ledit affidavit. Par lettre datée du 26 novembre 1996, la Commission a informé la requérante que si elle ne s'opposait pas à la demande d'autorisation, celle-ci serait probablement accordée. Aucune opposition n'a été reçue, mais il semble que, par mégarde, la Commission ait omis de délivrer l'autorisation demandée. Je confirme donc aujourd'hui l'octroi de cette autorisation. Toutes les circonstances de la présente espèce

favorisent cet octroi (notamment le stade où en est l'opposition, les raisons pour lesquelles la preuve n'a pas été soumise plus tôt, l'importance de la preuve et le préjudice qui serait causé à la requérante).

Le 10 février 1998, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada a inscrit ICI Canada Inc. comme propriétaire de la présente demande d'enregistrement.

La requérante a obtenu des prorogations consécutives de délai à partir du mois de novembre 1996, relativement à la production de la preuve visée à la règle 42. Le 22 novembre 1999, elle a finalement soumis sa preuve, constituée des affidavits de Kathryn Anne Marshall et Mary P. Noonan.

Le 21 décembre 1999, la requérante a demandé une ordonnance visant le contre-interrogatoire de Mme D'Imperio sur son affidavit du 23 octobre 1996. L'ordonnance a été rendue le 10 janvier 2000.

Les 1^{er} et 8 mai 2000, l'opposante a déposé une contre-preuve sous le régime de la règle 43, soit un autre affidavit de Connie D'Imperio, souscrit le 25 avril 2000, et l'affidavit de Karen West, souscrit le 2 mai 2000.

Le 8 juin 2000, la requérante a demandé une ordonnance visant le contre-interrogatoire de Mme West sur son affidavit. L'ordonnance a été rendue le 2 août 2000.

Le contre-interrogatoire de Mme D'Imperio et de Mme West a eu lieu le 3 décembre 2001. La transcription en a été déposée le 9 octobre 2002, en deux parties, l'opposante ayant demandé qu'une partie de chaque contre-interrogatoire soit soumise dans une enveloppe scellée, comme document confidentiel. Les réponses fournies en exécution d'engagements pris pendant le contre-interrogatoire ont également été versées au dossier.

Avant d'aller plus loin, je crois nécessaire de préciser que la procédure en matière d'opposition ne prévoit pas la protection de la confidentialité d'éléments de preuve documentaire. De fait, la règle 45 du *Règlement sur les marques de commerce (1996)* énonce clairement que la preuve soumise relativement à une opposition est accessible pour inspection publique.

Seule la requérante a déposé un plaidoyer écrit, mais les deux parties étaient représentées à l'audience.

La preuve

L'affidavit du 23 octobre 1996 de Mme D'Imperio

Mme D'Imperio est présidente et [TRADUCTION] « propriétaire à cent pour cent » de l'opposante. Elle déclare que l'opposante, une société établie en Floride, possède la marque déposée COLOR YOUR CARPET & Dessin aux États-Unis, employée en liaison avec des services de franchisage, notamment des services d'aide technique en matière d'établissement ou d'exploitation d'entreprises de teinture et de nettoyage de tapis et en liaison avec des services de nettoyage et des services de teinture de tapis. Elle précise que l'opposante [TRADUCTION] « ne vend pas de tapis à ses franchisés ou au public en général, pas plus qu'elle

ne vend de produits ou de matériel au public en général sous le nom **COLOR YOUR CARPET** ou sous tout autre nom. Par l'intermédiaire de ses franchisés, Color Your Carpet, Inc. fournit uniquement des services de teinture et de remise en état de tapis déjà en la possession de leur propriétaire ».

Elle ajoute [TRADUCTION] « Depuis au moins 1989, Color Your Carpet, Inc. s'est livrée à des activités de commercialisation et de publicité en liaison avec sa marque de commerce **COLOR YOUR CARPET** au Canada, pour vendre des franchises **COLOR YOUR CARPET** et appuyer ses franchisés ». Elle a fourni les détails suivants à l'égard de certaines franchises octroyées au Canada :

<u>Franchisé</u>	<u>Endroit</u>	<u>Date de l'accord de franchisage</u>	<u>Détails sur l'exploitation</u>
Curby Klaibert	Victoria (C.-B.)	Janvier 1990	A commencé à exploiter la franchise maîtresse relative aux services de teinture de tapis en juillet 1990
Dennis Sargent	Victoria (C.-B.)	Juillet/août 1990	Exploite et supervise des franchises depuis août 1990
Daniel Wong	Surrey (C.-B.)	Septembre/octobre 1990	Exploite et supervise des franchises depuis octobre 1990

Les seules pièces produites par Mme D'Imperio sont les suivantes :

- A) une copie de l'enregistrement de la marque de l'opposante aux États-Unis;
- B) [TRADUCTION] « une photographie d'une fourgonnette **COLOR YOUR CARPET** utilisée par un franchisé canadien fournissant des services de teinture et de

nettoyage de tapis. Le véhicule a été dûment immatriculé par les autorités canadiennes compétentes au mois de septembre 1990 et il est utilisé au Canada en liaison avec le nom et la marque COLOR YOUR CARPET depuis le mois de septembre 1990 »;

C) l'original d'une page signée au mois de juin 1990 par Curby B. Holdings Ltd. et Color Your Carpet, Inc. Mme D'Imperio déclare que cette page provient de l'accord de franchisage conclu au mois de juillet 1990 entre Color Your Carpet, Inc. et Curby R. Klaibert, qui confère à ce dernier et à sa société, Curby B. Holdings Ltd., le droit d'employer le nom et la marque COLOR YOUR CARPET conformément à l'accord de franchisage, mais aucun autre document confirmant la teneur de l'accord n'a été déposé.

Mme D'Imperio déclare toutefois que [TRADUCTION] « s'il est contesté que le nom et la marque COLOR YOUR CARPET ont commencé à être employés à compter de 1989, Color Your Carpet, Inc. dispose de nombreux documents prêts à déposer ».

L'affidavit du 22 novembre 1999 de Mme Noonan

Mme Noonan, chercheuse en marques de commerce, a fourni des copies certifiées conformes de l'enregistrement des marques de commerce COLOR YOUR WORLD de la requérante. Elle a également fourni une copie certifiée conforme de la demande d'enregistrement de la marque COLOR YOUR CARPET présentée au nom de Color Your Carpet, Inc.

Mme Noonan a déclaré : [TRADUCTION] « Mon mandat était d'effectuer une recherche sur l'état du registre et de fournir copie de toutes les marques actives commençant par les mots COLOR

YOUR, pour tous biens et services. Je confirme que j'ai relevé les enregistrements COLOR YOUR WORLD au nom d'ICI Canada Inc. ainsi qu'une demande d'ajout de marchandises ou services à l'un de ces enregistrements, la demande d'enregistrement en cause visant COLOR YOUR CARPET et une demande pendante présentée au nom de Color Your Carpet, Inc., l'opposante en l'espèce. La pièce B jointe à mon affidavit donne les résultats de la recherche sur l'état du registre qui m'a été demandée ». La pièce B consiste simplement en une liste des huit marques relevées par Mme Noonan; elle n'indique pas la stratégie de recherche employée par cette dernière pour vérifier l'état du registre. Par conséquent, je ne suis pas disposée à conclure, comme la requérante m'y invite, que cette dernière est la seule titulaire au Canada de marques déposées commençant par les mots COLOR YOUR.

L'affidavit du 22 novembre 1999 de Mme Marshall

Mme Marshall, stagiaire en droit, a déclaré avoir effectué une recherche « Canada 411 » le 11 novembre 1999 au sujet de COLOR YOUR WORLD et avoir obtenu 220 résultats, dont elle fait état dans la pièce A jointe à son affidavit. Cette pièce donne les adresses et numéros de téléphone de ces entreprises.

Mme Marshall a déclaré : [TRADUCTION] « J'ai consulté le site web de COLOR YOUR CARPET à www.carpetcolor.com et j'ai tenté d'avoir accès aux renseignements concernant les distributeurs canadiens ». Elle a trouvé [TRADUCTION] « une liste de franchisés indiquant qu'il existait des magasins à Edmonton/Calgary, Winnipeg, Kingston, London, Windsor, Kelowna, et Victoria » Elle a ajouté : « Lorsque j'ai voulu utiliser les liens vers les sites web des établissements de Winnipeg, Kingston, London et Kelowna, ils m'ont simplement renvoyée à la

page d'accueil de www.carpetcolor.com, et je n'ai pas pu avoir accès aux sites de ces établissements. J'ai tenté d'accéder au site d'Edmonton, mais j'ai reçu un message d'erreur indiquant que le site était introuvable. Le lien vers le site web de COLOR YOUR CARPET à Calgary m'a dirigée sur le site web d'un représentant COLOR YOUR CARPET d'Edmonton dont le numéro de téléphone comportait l'indicatif régional 403 mais avec lequel on obtenait un message de Bell Canada indiquant qu'il n'y avait pas de service à ce numéro. Je n'ai pu trouver aucun numéro de téléphone en service pour les établissements de London, Windsor et Victoria.

L'affidavit du 25 avril 2000 de Mme D'Imperio

Dans l'affidavit qu'elle a souscrit en contre-preuve, Mme D'Imperio a déclaré que six franchisés de l'opposante employaient actuellement la marque COLOR YOUR CARPET, à Victoria, Kelowna, Winnipeg, Tamworth et Windsor et en Alberta. Elle a déclaré également que depuis 1989, il y avait toujours eu une entreprise franchisée COLOR YOUR CARPET au Canada qui employait cette marque.

L'affidavit du 4 mai 2000 de Mme West

Mme West [TRADUCTION] « est propriétaire de la franchise octroyée par Color Your Carpet, Inc. pour la région d'Edmonton (Alberta) ». Elle possède cette franchise depuis 1995, année où elle l'a acquise d'un autre franchisé. Bien que son affidavit fasse amplement état de l'emploi de la marque COLOR YOUR CARPET, en réponse à celui de Mme Marshall affirmant qu'il n'y avait aucune franchise active en 1999, rien n'indique un emploi antérieur à 1992. Or les dates pertinentes en l'espèce sont, pour le motif d'opposition fondé sur le paragraphe 16(3), le

11 octobre 1990, date du dépôt de la demande d'enregistrement et, pour le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, le 9 décembre 1991, date du dépôt de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.), p. 324]. Comme l'affidavit de Mme West fait état d'activités postérieures aux dates pertinentes, je n'en poursuivrai pas l'examen.

Le contre-interrogatoire de Mme D'Imperio

Voici un résumé des parties du contre-interrogatoire qui me paraissent les plus pertinentes, c'est-à-dire les parties qui se rapportent aux activités au Canada antérieures aux dates pertinentes.

Premièrement, je relève que Mme D'Imperio a déclaré « notre seule activité est la teinture de tapis » (question 73). Elle a affirmé également que son entreprise a participé à deux foires commerciales au Canada à la fin de 1989 ou au début de 1990, l'une à Victoria et l'autre à Vancouver (questions 76-80) et qu'un représentant de Color Your World est venu à leur kiosque (question 61). En 1989, des négociations ont commencé avec M. Klaibert pour que celui-ci devienne franchisé principal, et l'accord de franchise maîtresse a été signé au mois de juin 1990. Toutefois, M. Klaibert a vendu la première franchise à Dennis Sargent en 1989, avant la signature de l'accord de franchise maîtresse. Mme D'Imperio a déclaré qu'il se pouvait qu'elle ait permis à M. Sargent de démarrer l'entreprise avant la signature de l'accord (questions 175-181). Plus tard, Mme D'Imperio a indiqué que le premier franchisé avait été M. Sargent ou M. Wong (question 203). En réponse à la question 209, elle a affirmé : « Tout cela a eu lieu longtemps avant juin 1990. C'est le point principal. Daniel Wong, Dennis

Sargent, Curby Klaibert et, je crois, Dale Cox; je ne suis pas certaine, mais je pense qu'eux tous sont arrivés avant juin 1990 ». À une question de son propre avocat, elle a répondu : [TRADUCTION] « Les premiers franchisés ont commencé – la mise en marché et la publicité ont commencé en 1989. Je sais que les franchises de Daniel Wong, Dennis Sargent, Curby Klaibert et Dale Cox – non, pas celle de Dale Cox – étaient toutes déjà en exploitation avant la fin du mois de juin 1990. Je sais que celle de Dale Cox a commencé à être exploitée peu après » (question 338). Selon elle, des produits ont été expédiés aux franchisés et payés par eux en 1989, et des redevances ont été versées en 1990 (question 223).

La pièce A déposée pendant le contre-interrogatoire est une copie d'un article tiré du Times-Colonist Homes Magazine du 21 avril 1990. L'article porte sur une franchise de Color Your Carpet Inc., et trois autres franchises y sont mentionnées, celles de Vancouver, Saskatoon et Calgary. La pièce C est une copie de quatre pages provenant d'une ancienne version du site web de Color Your Carpet, en date du 2 décembre 2001.

Les documents déposés conformément aux engagements pris pendant le contre-interrogatoire comprenaient :

- l'annonce de COLOR YOUR CARPET parue dans l'annuaire des pages jaunes 2001 d'Edmonton;
- une page dont il appert qu'au mois de juin 1990 Curby R. Klaibert a signé une entente avec l'opposante au nom de sa société, Curby B. Holdings Ltd., un document se présentant comme la pièce K de l'accord de franchise maîtresse conclu entre l'opposante et M. Klaibert et portant sur le calendrier de paiement, signé par M. Klaibert le

24 octobre 1990 et une entente conclue entre Curby B. Holdings Ltd., d'une part, et Dennis et Susan Sargent, d'autre part, signée au mois d'août 1990. Bien que ces documents se rapportent à des franchises, aucun d'eux ne comporte l'octroi d'une licence autorisant l'emploi de marques de commerce;

- deux propositions de services/factures signées les 21 et 28 décembre 1990 en Colombie-Britannique. Rien n'indique toutefois qui devait fournir les services; seuls figurent au haut des pages les mots « *On Site* » *Carpet Dyeing & Color Restoration*, suivis d'une adresse, d'un numéro de téléphone biffé et d'un numéro de téléphone manuscrit. La seule mention faite à COLOR YOUR CARPET se trouve près de la fin du document, en petits caractères – [TRADUCTION] « COLOR YOUR CARPET se dégage de toute responsabilité relativement à tout dommage [...] Color your carpet accepte l'entière responsabilité [...] Color Your Carpet est autorisée à effectué le travail décrit [...] le technicien COLOR YOUR CARPET m'a montré la couleur qui sera appliquée sur mes tapis »;
- des notes manuscrites où sont inscrites diverses sommes d'argent en relation avec divers franchisés canadiens. La requérante a élevé des critiques à l'égard de ces notes, mais je ne les examinerai pas en détail, ces montants n'étant pas utiles en l'espèce parce qu'ils n'ont pas été ventilés en fonction des dates pertinentes.

Cependant, l'opposante a omis de donner suite à de nombreux autres engagements, notamment les suivants :

- fournir des photos et des articles se rapportant aux foires commerciales auxquelles elle a participé en 1989-1990 en Colombie-Britannique (question 80);

- relativement à ce qui s'est passé en 1989 et 1990 avec Curby Klaibert et à la première franchise à Victoria, fournir tout arrangement pris entre Color Your Carpet, Inc., M. Klaibert et M. Sargent pouvant indiquer à quel moment l'entreprise a commencé et en vertu de quelle autorisation (question 195);
- fournir les accords de franchise conclus avec Sargent, Wong, Cox et Klaibert ou, à tout le moins, des extraits de ces accords concernant les clauses relatives à la marque de commerce ainsi que les pages de signature (questions 210-212);
- fournir les documents se rapportant à toute vente au Canada en 1989 et 1990 (questions 223-233);
- fournir la photographie originale de la fourgonnette (questions 329-332).

La requérante soutient que l'opposante n'a pas donné suite de façon satisfaisante à la majorité des engagements pris pendant le contre-interrogatoire de Mme D'Imperio. Bien que l'opposante ait répondu par écrit qu'elle a fourni tout ce qu'elle était capable de fournir, cette affirmation semble contredire la déclaration faite par Mme D'Imperio dans son premier affidavit, selon laquelle [TRADUCTION] « s'il est contesté que le nom et la marque COLOR YOUR CARPET ont commencé à être employés à compter de 1989, Color Your Carpet, Inc. dispose de nombreux documents prêts à déposer ». En outre, Mme D'Imperio a déclaré en contre-interrogatoire qu'elle avait des photos et des articles de journaux se rapportant aux foires commerciales canadiennes auxquelles sa société avait participé en 1989 ou 1990 (questions 75, 79 et 80), des coupures de journaux concernant les premières franchises canadiennes (question 62), etc. À l'audience, l'opposante a semblé dire qu'elle ignorait que des éléments de preuve supplémentaires avaient été demandés ou étaient nécessaires. Quelle que

soit la raison du défaut de donner suite aux engagements pris, il ne peut que jouer contre les intérêts de l'opposante.

Charge de persuasion et charge de présentation

La requérante doit s'acquitter d'une charge de persuasion, c'est-à-dire qu'elle doit établir selon la prépondérance des probabilités qu'il n'existe pas de risque probable de confusion entre les marques en cause. Cela signifie que si la Commission ne peut parvenir à une conclusion définitive sur cette question, la décision sera défavorable à la requérante [voir *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293]. Toutefois, avant que la requérante ait à s'acquitter de cette charge, l'opposante doit elle-même satisfaire à une charge de présentation. En l'espèce, elle doit démontrer, pour établir son motif d'opposition relatif au droit à l'enregistrement, qu'elle a employé ou fait connaître la marque de commerce COLOR YOUR CARPET au Canada avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la requérante. Quant au motif d'opposition relatif au caractère distinctif, l'opposante doit prouver que sa marque de commerce COLOR YOUR CARPET avait acquis au Canada, avant le dépôt de l'opposition, une notoriété suffisante pour priver de caractère distinctif la marque de la requérante. Je suis d'avis que l'opposante ne s'est acquittée d'aucune de ces charges de présentation, pour les motifs suivants.

Deux motifs me font conclure que l'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial relativement au motif d'opposition fondé sur le droit à l'enregistrement. Le premier est que l'opposante a fait valoir l'emploi et la révélation antérieurs de sa marque de commerce en liaison avec des tapis, mais que sa preuve démontre qu'elle ne vend pas de tapis. Le second,

subsidaire, est que si l'opposante avait invoqué l'emploi antérieur de la marque **COLOR YOUR CARPET** en liaison avec des services de teinture de tapis, je n'aurais pu conclure qu'elle avait employé sa marque au Canada avant le 11 octobre 1990 en liaison avec de tels services, la preuve à cet égard étant insuffisante. Il appert en effet que l'emploi le plus ancien de sa marque a été fait en liaison avec des activités visant à vendre des franchises. Or, l'emploi d'une marque pour promouvoir la vente de franchises n'en constitue pas un emploi en liaison avec des services de teinture de tapis. Quoi qu'il en soit, la preuve des activités de l'opposante antérieures au 11 octobre 1990 ne me permet pas de conclure qu'elle employait sa marque. L'opposante affirme que M. Klaibert a commencé à exploiter son entreprise au mois de juillet 1990, mais selon ma compréhension de la preuve, il n'a jamais fourni de services de teinture de tapis; il était plutôt le franchisé principal. En outre, en dépit des affirmations de Mme D'Imperio, aucun élément de preuve n'établit que quelqu'un ait fourni ou annoncé des services de teinture de tapis en liaison avec la marque **COLOR YOUR CARPET** avant le 11 octobre 1990. L'article en date du 21 avril 1990 traite de services de teinture, mais il ne s'agit pas de publicité pour les services **COLOR YOUR CARPET**. Sa seule valeur probante est d'établir qu'il a bien été publié; il ne fait pas preuve des faits qui y sont relatés et, même s'il le faisait, il n'explique pas le lien entre **COLOR YOUR CARPET** et les services fournis par M. Sargent. En fait, les mots *Color Your Carpet* n'apparaissent que dans la phrase [TRADUCTION] « Il vient d'ouvrir une franchise de Color Your Carpet Inc., une société établie en Floride ».

Je ne puis non plus conclure que la pièce B jointe au premier affidavit de Mme D'Imperio établit que la marque **COLOR YOUR CARPET** a été employée au Canada avant le

11 octobre 1990. Mme D'Imperio affirme que la fourgonnette était employée en liaison avec le nom et la marque COLOR YOUR CARPET au Canada depuis le mois de septembre 1990 mais, en regardant la photographie, je suis incapable de distinguer les mots COLOR YOUR CARPET sur la fourgonnette. Je ne dis pas qu'ils n'y sont pas, mais simplement que la photographie qui m'a été fournie ne me permet pas de les lire. L'inscription dominante lisible est CARPET DYEING. De plus, Mme D'Imperio n'a pas indiqué en relation avec quelle franchise cette fourgonnette était employée et elle n'a pas donné suite aux engagements pris concernant cette photo.

J'ajouterais, sans m'attarder sur cette question, qu'à mon avis l'opposante n'a pas non plus présenté de preuve suffisante pour me permettre de lui attribuer, sous le régime de l'article 50 de la *Loi sur les marques de commerce*, le bénéfice d'un emploi quelconque de la marque COLOR YOUR CARPET par ses premiers franchisés.

Je précise que je ne conclus pas par là que l'opposante n'a pas employé sa marque de commerce COLOR YOUR CARPET au Canada au sens de l'article 4 de la Loi; je dis simplement que la preuve au dossier n'étaye pas une telle conclusion en date du 11 octobre 1990. Je suis également d'avis que la preuve ne permet pas de conclure que l'opposante avait fait connaître sa marque de commerce COLOR YOUR CARPET au Canada à cette date, au sens de l'article 5 de la Loi.

En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, l'opposante n'a qu'à démontrer que, le 9 décembre 1991, sa marque de commerce était

devenue suffisamment connue pour priver la marque de la requérante de caractère distinctif [*Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, p. 58 (C.F. 1^{re} inst.)]. Je ne puis tirer pareille conclusion. Premièrement, la preuve soumise par l'opposante présente des lacunes inhérentes que j'ai exposées plus haut. Deuxièmement, les éléments de preuve les plus pertinents concernant la période allant du 11 octobre 1990 au 9 décembre 1991 sont les deux propositions de service/factures du mois de décembre 1990. Or, ces documents sont loin d'être suffisants pour satisfaire au fardeau de preuve de l'opposante. Ils démontrent tout au plus que deux personnes ont fait affaire avec une société qui avait recours très accessoirement aux mots **COLOR YOUR CARPET**.

Je signalerais également que le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif pourrait être considéré comme entaché d'un vice fatal puisque qu'il ne renvoie pas aux services de l'opposante, mais à ses marchandises, lesquelles sont inexistantes.

Par conséquent, en vertu de la délégation des pouvoirs du registraire faite sous le régime de paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition, en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

Avant de clore ces motifs, j'aborderai la préoccupation dont l'opposante a fait état à l'audience, selon laquelle la requérante revendiquait l'exclusivité des marques de commerce commençant par les mots **COLOR YOUR**. Je n'ai ni examiné ni tranché cette question, car aucune revendication de la sorte n'était en cause dans la présente opposition. L'opposante a correctement affirmé que l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce* ne confère pas au

propriétaire d'un enregistrement le droit d'obtenir automatiquement l'enregistrement d'autres marques, quel que soit leur degré de ressemblance avec la marque initialement enregistrée [voir *Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c. Produits Menagers Coronet Inc.*, 4 C.P.R. (3d) 108 (C.O.M.C.), p 115].

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 8 MARS 2005

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce