



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

Référence : 2014 COMC 279
Date de la décision : 2014-12-16
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Belron Canada
Incorporated à l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1,520,331 pour la
marque de commerce DECO MASCOT
Dessin au nom de DECO Windshield
Repair Inc.**

Introduction

[1] DECO Windshield Repair Inc. (la Requérente) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce DECO MASCOT Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous, fondée sur l'emploi au Canada depuis le 13 février 2006 en liaison avec les services suivants [TRADUCTION] : services automobiles, notamment réparation de pare-brise, débosselage, esthétique, nettoyage (les Services).



[2] Belron Canada Incorporated (l'Opposante) s'est opposée à la demande, principalement au motif que la Requérente n'a pas, dans les faits, employé la Marque depuis la date de premier emploi revendiquée. L'Opposante allègue également qu'il existe une probabilité raisonnable de confusion entre cette marque de commerce et l'emploi et la révélation antérieurs par l'Opposante de ses marques nominales déposées DURO et DURO-MAN de même que de ses marques DURO & Dessin en liaison avec, entre autres, la réparation et l'entretien de véhicules automobiles, y compris la réparation, l'entretien et le remplacement de vitres et de pare-brise de véhicules.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je repousse la demande d'enregistrement.

Contexte

[4] Le 22 mars 2011, la Requérente a produit la demande n° 1,520,331 en vue de faire enregistrer la Marque fondée sur l'emploi en liaison avec les Services depuis le 13 février 2006.

[5] La demande a été annoncée le 13 juin 2012, et l'Opposante a produit une déclaration d'opposition le 10 août 2012. Les motifs d'opposition sont les suivants : la demande de la Requérente n'est pas conforme aux exigences des articles 30*b*) et 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi); la Marque n'est pas enregistrable au titre de l'article 12(1)*d*); la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(1)*a*); et la Marque n'est pas distinctive. Les trois derniers motifs d'opposition sont fondés sur la probabilité de confusion avec l'emploi et l'enregistrement

antérieurs par l'Opposante des marques nominales DURO (LMC498,064) et DURO-MAN (LMC382,435) et des marques figuratives reproduites ci-dessous (appelées collectivement la marque de commerce DURO SUPERHERO) :



[6] L'Opposante invoque aussi sa propriété du [TRADUCTION] « portrait en pied » de sa marque de commerce DURO SUPERHERO qui, affirme l'Opposante, est également employée, annoncée et publicisée à grande échelle au Canada en liaison avec les services de réparation de pare-brise de l'Opposante depuis au moins 2006.

[7] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Denis Brossard. Comme preuve, la Requérante a produit l'affidavit de Matthew Horne. Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[8] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit.

[9] Une audience a été tenue et les deux parties y étaient représentées.

Question préliminaire

[10] Le 3 décembre 2014, environ une semaine après la tenue de l'audience, la Requérante a produit une demande de modification de sa demande en vue de faire passer la date de premier emploi de la Requérante du 13 février 2006 à juin 2009.

[11] Le 16 décembre 2014, la demande de la Requérante a été rejetée. Étant donné que la demande modifiée proposée était une tentative de faire passer la date de premier emploi de la Requérante du 13 février 2006 à juin 2009, elle a été considérée comme contraire à l'article 32*b*) du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[12] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau initial de 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 [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.), p. 298; *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

[13] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- article 38(2)*a*)/article 30 – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), p. 475];
- article 38(2)*b*)/article 12(1)*d*) – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- article 38(2)*c*)/article 16(1)*a*) – la date de premier emploi revendiquée par la Requérante;

- article 38(2)d)/absence de caractère distinctif – la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Motifs d'opposition sommairement rejetés

Non-conformité – article 30i)

[14] L'article 30i) de la Loi exige simplement que tout requérant se déclare convaincu d'avoir droit à l'enregistrement de sa marque dans sa demande. Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée, un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), p. 155].

[15] En l'espèce, l'Opposante soutient que la Requêteur ne pouvait pas être convaincue de son droit à l'emploi de la Marque au Canada parce qu'elle avait connaissance des droits de l'Opposante à l'égard de la marque de commerce DURO SUPERHERO. La simple connaissance de l'existence de la marque de commerce ou du nom commercial de l'Opposante n'étaye pas en soi une allégation que la Requêteur ne pouvait pas être convaincue de son droit à l'emploi de la Marque [*Woot, Inc c WootRestaurants Inc Les Restaurants Woot Inc* 2012 COMC 197 (CanLII)]. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) est rejeté.

Analyse des motifs d'opposition restants

Non-conformité – article 30b)

[16] Pour son motif d'opposition fondé sur l'article 30b), l'Opposante allègue que la Requêteur n'a pas employé la Marque depuis au moins le 13 février 2006 en liaison avec les services avec lesquels l'emploi est revendiqué au Canada.

[17] Le fardeau initial qui incombe à un opposant en ce qui concerne la question de la non-conformité d'un requérant à l'article 30b) de la Loi est peu exigeant, car les faits concernant le premier emploi du requérant relèvent essentiellement des connaissances de celui-ci [*Tune Masters c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd*, (1986) 10 CPR (3d) 84 (COMC), p. 89].

L'opposant peut s'acquitter de ce fardeau en s'appuyant sur sa propre preuve, mais également sur celle du requérant [*Labatt Brewing Co c Molson Breweries, a Partnership*, (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC), p. 89]. Toutefois, s'il choisit d'invoquer la preuve du requérant pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif, l'opposant doit pour ce faire démontrer que la preuve du requérant est « clairement » incompatible avec les revendications que le requérant a formulées dans sa demande [*Ivy Lea Shirt Co c Muskoka Fine Watercraft & Supply Co*, (1999), 2 CPR (4th) 562 COMC, p. 565-566, conf. par 11 CPR (4th) 489 (CF 1^{re} inst.)].

[18] M. Horne atteste qu'il est le fondateur, directeur et chef de la direction de la Requérante. Dans son affidavit, M. Horne affirme que la Requérante a été fondée en août 2005 ou aux environs de cette date et que Deco Windshield Repair Inc. (Deco) a été constituée en février 2006 ou aux environs de cette date. Les activités de Deco se présentent comme des kiosques situés à l'extérieur de points de vente au détail comme des centres commerciaux et exploités par des étudiants pendant le printemps et l'été. Les activités de Deco consistent à réparer les fissures ou les éclats de pare-brise et non à remplacer les pare-brise. De 2005 à la date de son affidavit, le nombre de kiosques Deco est passé de 2 en 2005 à plus de 200 en 2011 et à 160 à la date de son affidavit (c.-à-d. le 12 juin 2013).

[19] Sous le deuxième titre de son affidavit, M. Horne affirme ce qui suit à propos de l'emploi et de la promotion de la Marque, aux paragraphes 7 et 8 :

[TRADUCTION]

7. En mars 2009 ou aux environs de cette date, la Requérante a retenu les services d'un illustrateur/dessinateur, Ben Reynolds, pour créer la mascotte héroïque de Deco Windshield Repair (Deco Man) de même qu'un méchant, Chip McCracken... Une lettre manuscrite de M. Reynolds exposant ses liens avec la Requérante, des dessins détaillés de Deco Man, des courriels échangés entre la Requérante et M. Reynolds et des factures remises par M. Reynolds à la Requérante entre le 2 avril 2009 et le 16 octobre 2012 sont joints comme Pièce A à mon affidavit.

8. À compter d'avril 2009, la Requérante a retenu l'entreprise Kindopp's Digital Printing (Kindopp's) pour produire et imprimer un livre d'activités pour enfants et plusieurs autres articles promotionnels Deco. Des factures remises par Kindopp's pour la

production/impression du livre d'activités pour enfants Deco et d'autres articles promotionnels Deco, dont une brochure sur les services de l'équipe, des cartes de remerciements et des enveloppes, des courriels échangés par Kindopp's et la Requérante et des spécimens connexes de matériel promotionnel Deco sont joints comme Pièce B à mon affidavit.

[20] Sous le quatrième titre de son affidavit, M. Horne affirme ce qui suit à propos d'autres activités de promotion et de publicité de la Marque, aux paragraphes 33 et 34 :

[TRADUCTION]

33. Depuis au moins 2009, Deco Man a été employé, annoncé et publicisé à grande échelle au Canada en liaison avec les services de la Requérante.

34. En me fondant sur mon examen des dossiers de la Requérante, j'ai établi que la Requérante a employé la marque de commerce DECO de façon ininterrompue au Canada depuis au moins août 2005 et le superhéros Deco Man depuis 2009.

[21] Avant de commenter la preuve de M. Horne, je crois utile de reproduire les paragraphes suivants des observations écrites de l'Opposante, aux paragraphes 51 à 53 :

[TRADUCTION]

51. L'Opposante a néanmoins le fardeau de preuve initial de démontrer que la date de premier emploi revendiquée par la Requérante est antérieure à la date de premier emploi réelle. À cet égard, l'Opposante invoque la preuve de la Requérante elle-même, qui permet clairement à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve et établit que la Requérante a employé la Marque pour la première fois après le 13 février 2006.

52. En particulier, le paragraphe 7 présenté en page 3 de l'affidavit de M. Horne a clairement établi que la marque visée par la demande a été « créée » par un illustrateur « en mars 2009 ou aux environs de cette date », presque trois ans après la date de premier emploi revendiquée par la Requérante (c.-à-d. le 13 février 2006). Une lettre écrite par l'illustrateur, qui explique que « Matt Horne a communiqué avec lui pour la première fois en mars 2009 » pour créer le « Deco Winshield [sic] Repair Man » qui fait l'objet de la

demande d'enregistrement de marque de commerce n° 1,520,331, est jointe comme Pièce A à l'affidavit de M. Horne. Des dessins détaillés de la marque de commerce visée par la demande, de même que des courriels échangés entre M. Horne et l'illustrateur, datés de mars 2009, comprenant « le premier courriel de l'illustrateur envoyé à Matt et montrant la première esquisse du dessin de Deco Man », sont également joints comme Pièce A.

53. Par conséquent, la Requérente ne pouvait pas avoir employé la marque de commerce visée par la demande au Canada en liaison avec ses services de réparation de pare-brise avant mars 2009 au plus tôt.

[22] Je conviens avec l'Opposante qu'elle s'est acquittée de son fardeau de mettre en cause la date de premier emploi de la Marque revendiquée par la Requérente. Le déposant de la Requérente a admis clairement que la Requérente n'a pas employé la Marque avant sa création en 2009. Si la Requérente a peut-être établi l'emploi de la marque nominale DECO au Canada depuis août 2005, la Marque n'est pas la marque nominale DECO, mais bien DECO MASCOT Dessin. L'emploi du mot DECO à lui seul n'est pas suffisant pour établir l'emploi de DECO MASCOT Dessin.

[23] En conséquence, le deuxième motif d'opposition est accueilli.

Motifs d'opposition restants

[24] J'ajouterais également que les motifs d'opposition restants sont liés à la détermination de la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de l'Opposante. À cet égard, il est peu probable que l'un ou l'autre de ces motifs invoqués par l'Opposante aurait été accueilli, en raison du manque de ressemblance entre les marques des parties. Comme on l'a souligné dans l'affaire *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), le degré de ressemblance entre les marques de commerce est souvent le facteur le plus important dans l'examen de la question de la confusion. Si l'Opposante emploie ses marques depuis plus longtemps et si les services des parties sont presque identiques, la Cour suprême du Canada a conclu que ces facteurs jouent un rôle secondaire dans les circonstances globales de l'espèce qui

sont tenues en compte dans l'examen de la question de la confusion lorsqu'il y a peu de ressemblance entre les marques des parties.

Décision

[25] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.