

TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de Convectair-NMT Inc. à la demande n° 874 280 produite au nom de Salton Appliances (1985) Corporation en vue de l'enregistrement de la marque de commerce CONVECTAIRE

Le 3 avril 1998, Salton Appliances (1985) Corporation (la requérante) a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce CONVECTAIRE (la marque) qui devait être employée en liaison avec des « fours-grilloirs à cuisson par convection ».

Le 3 février 1999, la demande a été annoncée pour fin d'opposition. Le 18 mars 1999, Convectair-NMT Inc. (l'opposante) a déposé une déclaration d'opposition. Le 12 mai 1999, la requérante a produit et signifié une contre-déclaration niant essentiellement les allégations de l'opposante.

La preuve de l'opposante fondée sur la règle 41 est constituée d'un certificat d'authenticité dont le numéro d'enregistrement est 295 449 concernant la marque de commerce CONVECTAIR Dessin et de l'affidavit de Bernard Pitre signé le 23 novembre 1999. La preuve de la requérante fondée sur la règle 42 est constituée de l'affidavit de Jerry Solomon signé le 14 juin 2000. La preuve de l'opposante visée à la règle 43 est constituée de l'affidavit de Jean-Marie Falquet signé le 20 novembre 2000, l'opposante ayant par la suite demandé l'autorisation de déposer l'affidavit en cause en tant que preuve additionnelle présentée sous le régime de la règle 44(1). La demande de l'opposante ayant été accordée le 1^{er} juin 2001, l'affidavit de Jean-Marie Falquet fait partie du dossier en tant qu'élément de preuve additionnel produit sous le régime de la règle 44(1). Aucun déposant n'a été contre-interrogé et aucune partie n'a déposé de plaidoyer écrit.

Le 26 septembre 2003, l'opposante a demandé l'autorisation de déposer une déclaration d'opposition modifiée. Le 16 décembre 2004, après avoir étudié l'argument des deux intéressées, le président de la Commission des oppositions a accordé en partie la demande de l'opposante, refusant cependant qu'elle modifie le paragraphe 3a) de la déclaration d'opposition afin d'ajouter le terme « grille-pain » à la liste des marchandises associées à ce qui serait la marque de commerce de l'opposante (soit CONVECTAIR). Le 29 décembre 2004, par suite de la décision rendue le 16 décembre 2004, l'opposante a déposé une déclaration d'opposition révisée qui contient les modifications acceptées.

Les deux parties étaient représentées à l'audience du 31 mars 2005.

À l'audience, l'opposante a demandé l'autorisation de modifier le paragraphe 3.a de la déclaration d'opposition. La section pertinente du paragraphe en question est reproduite ci-après, la modification projetée étant soulignée :

« 3. ...car à la date de production de la demande sous opposition de même qu'à toute époque pertinente, LA MARQUE créait de la confusion avec la marque

a.1 CONVECTAIR

antérieurement employée ou révélée au Canada par l'opposante ou ses prédécesseurs en titre en liaison avec ses marchandises, services et entreprise d'appareils de chauffage à convection, de même que des grille-pains,

et ce contrairement aux dispositions de l'alinéa 16(3)a) de la Loi; »

Pour soutenir la demande, l'agent de l'opposante a repris les arguments qui avaient été présentés à l'appui de la demande antérieure du 26 septembre 2003. Pour les motifs énoncés ci-après, j'estime qu'il n'était pas dans l'intérêt de la justice d'accorder cette autorisation aux termes de la règle 40 et j'ai donc rejeté la demande de l'opposante.

Selon l'Énoncé de pratique de la Commission des oppositions, l'autorisation de modifier une déclaration d'opposition ne sera accordée que si la Commission est convaincue qu'il est dans l'intérêt de la justice de le faire, compte tenu de toutes les circonstances, lesquelles portent notamment sur les éléments suivants : 1) le stade où en est l'opposition; 2) les raisons pour lesquelles la modification n'a pas été apportée plus tôt; 3) l'importance de la modification; et 4) le préjudice qui serait causé à l'autre partie.

La procédure d'opposition était rendue à l'audience au moment où l'opposante a déposé sa demande. Elle a soutenu vouloir modifier la déclaration d'opposition pour que celle-ci soit conforme à la preuve présentée. Cependant, l'opposante n'a pas expliqué pourquoi la modification n'avait pas été apportée plus tôt. À cet égard, il faut noter que l'affidavit de M. Pitre a été déposé le 29 novembre 1999 et que celui de M. Falquet a d'abord été déposé le 22 novembre 2000 en tant que preuve fondée sur la règle 43. Même si je devais supposer que l'opposante a retardé la présentation de sa demande d'autorisation parce qu'elle avait des préoccupations au sujet de la recevabilité de la preuve présentée sous le régime de la règle 43, ses craintes ont été dissipées le 1^{er} juin 2001, date à laquelle l'affidavit de M. Falquet a été accepté en tant que preuve fondée sur la règle 44(1). L'opposante n'a jamais expliqué pourquoi elle n'a pas demandé l'autorisation plus tôt, ou à tout le moins peu de temps après le 1^{er} juin 2001. En l'espèce, la demande de l'opposante a été présentée avec beaucoup de retard ce qui, en soi, semblerait l'emporter sur la valeur que pourrait avoir la modification projetée. Lorsqu'on tient compte du stade tardif où en est l'opposition et du préjudice qui pourrait être causé à la requérante, la balance penche carrément au détriment de l'opposante.

Par conséquent, les motifs d'opposition sont ceux qui figurent dans la déclaration d'opposition révisée du 29 décembre 2004 et que l'on peut résumer comme suit :

1. La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce* (la Loi) étant donné que a) la requérante employait déjà la marque au Canada, en totalité ou en partie; b) subsidiairement ou cumulativement, la requérante n'a jamais eu l'intention d'employer la marque au Canada ou l'a abandonnée en partie ou en totalité par défaut d'emploi continu; c) la déclaration selon laquelle la requérante est convaincue d'avoir le droit d'employer la marque au Canada est fautive à la lumière de la teneur de la déclaration d'opposition.
2. La marque n'est pas enregistrable aux termes de l'alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce CONVECTAIR Dessin de l'opposante dont le numéro d'enregistrement est le 295 449 en liaison avec des « appareils de chauffage à convection ».
3. La requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque puisque :
 - a. à la date de la demande, ainsi qu'à tout autre moment pertinent, la marque créait de la confusion avec la marque de commerce de l'opposante (CONVECTAIR), antérieurement employée ou révélée au Canada par l'opposante, ses licenciés ou ses prédécesseurs en titre en liaison avec ses marchandises, ses services et son entreprise d'appareils de chauffage à convection, contrairement aux dispositions de l'alinéa 16(3)a) de la Loi;
 - b. à la date de la demande, ainsi qu'à tout autre moment pertinent, la marque créait de la confusion avec les noms commerciaux de l'opposante, soit CONVECTAIR et CONVECTAIR-NMT, antérieurement employés ou révélés au Canada par l'opposante, ses licenciés ou ses prédécesseurs en titre en liaison avec ses marchandises, ses services et son entreprise d'appareils de chauffage à convection ou ayant trait à eux, contrairement à ce qui est prévu à l'alinéa 16(3)c) de la Loi;
 - c. i) la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30; ii) la marque n'est pas une marque projetée, mais une marque employée ou abandonnée par défaut d'emploi continu; iii) la marque n'est pas enregistrable puisque ce qui précède est contraire à ce qui est prévu à l'introduction du paragraphe 16(3) de la Loi.
4. La marque n'est pas distinctive et n'est pas adaptée à distinguer les marchandises de la requérante de celles qui sont associées aux marques de commerce et aux noms commerciaux de l'opposante.

L'opposante soutient en outre que la marque est dépourvue de caractère distinctif parce que a) par suite de la cession de la marque, plus d'une personne jouit de droits sur la marque et a exercé ces droits contrairement aux dispositions du paragraphe 48(2) de la Loi; b) la marque n'est pas employée conformément à ce qui est prévu à l'article 50.

Je signale qu'il ne semble pas y avoir de cas où l'on ne pourrait soulever plus correctement et directement les allégations soutenant les motifs d'opposition fondés sur l'introduction du paragraphe 16(3) en invoquant d'autres motifs. À mon sens, les motifs d'opposition fondés sur l'introduction du paragraphe 16(3), selon ce qu'on a soutenu, sont dépourvus de fondement légal aux termes de l'alinéa 38(2)c). Par conséquent, je rejette immédiatement ces motifs. Si je commets une erreur en rejetant les motifs d'opposition fondés sur l'introduction du paragraphe 16(3), je trancherai sur le sujet lorsque je déterminerai les motifs invoqués aux termes des alinéas 38(2)a) et 38(2)b) parce que les allégations sont identiques.

La preuve de l'opposante

Certificat d'authenticité de l'enregistrement numéro 295 449

Le certificat prouve que l'opposante est propriétaire de l'enregistrement et que la marque de commerce, illustrée ci-après, a été enregistrée en liaison avec des « appareils de chauffage à convection » sur la base de l'usage au Canada depuis au moins le mois de mars 1982.



Affidavit de Bernard Pitre

M. Pitre est secrétaire-trésorier de l'opposante depuis le 14 mai 1984. Il déclare que l'opposante a été constituée en personne morale sous le nom Convectair-NMT Inc. conformément aux lois du Canada et que ses activités commerciales comprennent la conception, la vente, la promotion et la distribution d'appareils de chauffage électriques à convection. Des extraits du site Web de l'opposante, imprimés le 8 novembre 1999, sont fournis à titre de pièce BP-1 afin d'illustrer les produits de l'opposante. Rien n'indique à quel moment l'opposante a commencé à utiliser un site Web ni le nombre de personnes au Canada qui ont consulté ce site à un moment donné.

Je dois signaler que, tout au long de son affidavit, M. Pitre fait référence à la « *marque CONVECTAIR* », la seule distinction entre la marque mot et la marque graphisme de l'enregistrement numéro 295 449 se trouvant au paragraphe 7, lequel se lit comme suit :

*Depuis 1983, l'opposante a vendu au Canada au-delà de 500 000 unités de chauffage en liaison avec la marque **CONVECTAIR**. Les unités de chauffage sont vendues sous l'une ou l'autre des marques mentionnées à l'extrait BP-1 mais toujours également en association avec la marque **CONVECTAIR** –en forme nominale ou graphique telle que mentionné dans l'enregistrement LMC295 449) et nom commercial Convectair.*

De même, à l'exception de la référence au « *nom commercial Convectair* » au paragraphe 7, tous les renvois au nom commercial « Convectair » dans l'affidavit de M. Pitre sont joints à une référence à la marque de commerce, à savoir, « *les nom et marque CONVECTAIR* ».

En étudiant la pièce BP-1, je constate que la marque de commerce CONVECTAIR Dessin figure à la partie supérieure de certaines pages. On y trouve également des recommandations sur l'achat et l'installation des appareils (on conseille par exemple de consulter un électricien). À la pièce BP-1, on trouve des illustrations a) d'appareils de chauffage à convection destinés à une résidence, ces appareils étant aussi associés à d'autres noms, notamment ALTO, MEZZO, SOLO, APERO, LE PROGRAMMEUR et TÉNOR; b) d'appareils de chauffage à convection destinés à une salle de bain, lesquels, encore une fois, sont associés à d'autres noms, dont JAZZ, CALYPSO et BOLÉRO; et enfin, c) d'un sèche-mains automatique conçu précisément pour des lieux publics et tout autre endroit où l'on se sèche fréquemment les mains, comme les centres commerciaux, les complexes sportifs, les hôpitaux, les restaurants et les hôtels, le produit étant également associé au nom JETSTREAM. Bien que la reproduction soit de très piètre qualité, je remarque que la marque de commerce CONVECTAIR Dessin est apposée sur les appareils, mais pas les autres noms susmentionnés.

La requérante a soutenu que M. Pitre a lui-même déclaré que les marchandises de l'opposante sont vendues en liaison avec d'autres marques de commerce que CONVECTAIR. De plus, la requérante a déclaré que ces autres marques de commerce et la marque CONVECTAIR font l'objet d'activités de publicité et de promotion analogues. En réponse, l'opposante a affirmé que les noms ALTO, MEZZO, SOLO, etc. renvoient à des modèles et non à des marques de commerce. Bien que l'argument de la requérante soit en partie fondée, le fait que les autres noms se trouvent sur le site Web de l'opposante ne constitue pas un emploi des marques de commerce en liaison avec des marchandises, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi [voir *Clairol International Corp. v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd* (1968), 55 C.P.R. 176]. Par conséquent, j'estime que les noms ALTO, MEZZO, SOLO, etc. font référence à des modèles, comme le soutient l'opposante. Même si on supposait que ces noms sont bel et bien employés comme des marques de commerce au sens du paragraphe 4(1), on pourrait soutenir qu'il s'agit de marques secondaires. Quoi qu'il en soit, le fait que la marque de commerce CONVECTAIR Dessin figure sur les appareils eux-mêmes soutient l'allégation de M. Pitre selon laquelle les marchandises sont toujours vendues en liaison avec la marque CONVECTAIR.

J'ai également étudié la pièce BP-1 par rapport à ce qui serait les noms commerciaux de l'opposante, soit « Convectair » et « Convectair NMT-Inc. ». J'ai noté que le terme « Convectair » figure à certains endroits, par exemple : « *Si vous êtes un électricien et que vous voulez en savoir plus : contactez Convectair ou un membre de son équipe* » et « *L'expertise technologique de Convectair* ».

Dans la décision *Mr. Goodwrench Inc. c. General Motors Corp.*, (1994), 55 C.P.R. (3d) 508 (C.F.), madame la juge Simpson écrit ce qui suit aux pages 511-512 :

L'article 2 et le par. 4(1) de la Loi définissent des cas où une marque de commerce (et non un nom commercial) est réputée employée en liaison avec des marchandises.

[...]

*Aucune disposition de la Loi ne définit ou ne décrit l'emploi d'un nom commercial. Toutefois, dans l'affaire *Professional Publishing Associates Ltd. c. Toronto Parent Magazine Inc.* (1986), 9 C.P.R. (3d) 207 (C. F. 1^{ère} inst.), le juge Strayer a étudié ce problème et conclu que les principes énoncés à l'art. 2 et au par. 4(1) de la Loi s'appliquaient à l'emploi d'un nom commercial. Voici ses propos sur la question :*

Bien que la Loi sur les marques de commerce ne définisse pas l'emploi à l'égard des noms commerciaux, je suis convaincu, compte tenu des objets de la Loi, que l'emploi devrait avoir lieu dans le cours normal des affaires et à l'égard de la classe de personnes ou des classes de personnes avec qui ces affaires devront être transigées.

Par conséquent, l'emploi dans le cours ou la pratique normale des affaires sera le critère selon lequel la présente espèce sera étudiée.

La question de savoir si CONVECTAIR peut être utilisé en même temps comme marque de commerce et nom commercial dépend des circonstances [voir *Road Runner Trailer Mfg. Ltd. c. Road Runner Trailer Co. Ltd.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 443 (C.F. 1^{ère} inst.)]. Bien que le fait que le mot « Convectair » figurant sur les pages du site Web puisse se ramener à l'emploi d'un nom commercial en liaison avec les activités de l'opposante, il n'équivaut pas à un emploi en liaison avec les marchandises de l'opposante. En l'espèce, le fait que le terme « Convectair » soit apposé sur les appareils eux-mêmes soutient la conclusion selon laquelle il y a emploi d'une marque de commerce plutôt qu'usage d'un nom commercial. Je n'ai trouvé aucune référence au nom commercial Convectair-NMT Inc. à la pièce BP-1. En outre, contrairement à ce que soutient l'opposante, j'estime que la constitution en personne morale de l'opposante sous le nom Convectair-NMT Inc. ne consacre pas comme tel l'emploi de ce nom en tant que nom commercial [voir *Pharmx Rexall Drugs Stores Inc. c. Vitabin Investments Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 108 (C.O.M.C.)].

Selon M. Pitre, les ventes annuelles de l'opposante, pour ce qui est des appareils de chauffage CONVECTAIR, atteignent entre 5 et 10 millions de dollars depuis 1990, ce qui représente un volume de 30 000 à 50 000 appareils de chauffage par année. M. Pitre a indiqué qu'il ne fournit pas de son plein gré de chiffres plus précis au sujet de la valeur et du volume des ventes de l'opposante par souci de confidentialité et parce qu'il entend protéger le secret commercial propre à l'entreprise de l'opposante.

M. Pitre déclare que le nom et la marque CONVECTAIR sont bien connus des consommateurs grâce à d'importantes activités publicitaires ciblant le consommateur, à la réputation d'excellence et de qualité rattachée au produit, à la prestation de conseils aux consommateurs, à la conception du produit et aux ventes considérables qui sont réalisées. Selon M. Pitre, les éléments qui précèdent et le fait que l'opposante a élargi la gamme de ses produits pour y inclure des sèche-mains portent à conclure que le consommateur estimerait que les fours-grilloirs associés à la marque sont produits par l'opposante. Outre qu'il s'agit là d'un commentaire intéressé, la déclaration de M. Pitre est, à mon sens, une conclusion de droit qui doit être déterminée par le registraire, ce qui la rend donc inadmissible.

Je remarque que M. Pitre renvoie précisément à la page où l'on peut lire « *De quelle puissance d'appareil ai-je besoin* » (pièce BP-1) pour soutenir l'allégation selon laquelle l'opposante dispense des conseils aux consommateurs. J'ai bien lu cette phrase à la première page, mais aucune page ne porte ce titre et je ne puis conclure qu'il y a un lien entre cette phrase et toute page constituant la pièce BP-1. De toute façon, la pièce comme telle est loin d'établir que l'opposante offre des conseils aux consommateurs. La pièce BP-1 appuie la prétention de M. Pitre voulant que l'opposante a élargi sa gamme de produits pour y inclure des sèche-mains, mais il reste néanmoins qu'il n'y a aucune déclaration ou indication qui permet de déterminer à quel moment l'opposante a commencé à fabriquer des sèche-mains. À l'audience, l'agent de l'opposante a reconnu que la seule information pertinente à cet égard est la date à laquelle les pages du site Web ont été imprimées, soit le 8 novembre 1999. Malgré tout, étant donné que M. Pitre n'a pas fait la distinction entre, d'une part, la valeur et le volume des ventes applicables aux appareils de chauffage à convection destinés aux résidences et aux salles de bain et, d'autre part, la valeur et le volume des ventes applicables aux sèche-mains qui seraient installés dans un lieu public, je ne puis tirer de conclusion sur l'importance des ventes de sèche-mains dans le cas de l'opposante.

Affidavit de Jean-Marie Falquet

M. Falquet est président et chef de la direction de l'opposante. Il travaille pour l'opposante depuis 1985. Encore une fois, je souligne que M. Falquet, tout au long de son affidavit, ne fait pas de distinction entre le mot et le graphisme, mais qu'il renvoie plutôt aux « *unités de chauffage CONVECTAIR* ». De plus, M. Falquet ne mentionne aucun des noms commerciaux qui seraient employés.

Bien que M. Falquet reconnaisse que l'opposante vend ses marchandises par le truchement de revendeurs spécialisés et non directement aux consommateurs, il ajoute que, parce que les marchandises sont destinées aux consommateurs et non à des entreprises commerciales ou industrielles, le marché cible de l'opposante est le même que celui de la requérante, à savoir, les consommateurs.

J'entamerai l'analyse de l'affidavit en examinant la pièce JMF-1 qui comprend un catalogue de quatre pages ainsi qu'un magazine de trente-deux pages publié par l'opposante en version anglaise et française.

La marque de commerce CONVECTAIR Dessin figure au haut de la première page du catalogue tandis que l'adresse du site Web et le numéro de téléphone se trouvent au bas de cette page. La marque de commerce CONVECTAIR Dessin figure aussi à la dernière page, en bas à droite, à côté de l'adresse du site Web, du numéro de téléphone et du numéro de télécopieur. On trouve dans le catalogue de l'information générale sur les marchandises de l'opposante ainsi que de brefs renseignements sur les garanties applicables. Il y a des photographies d'appareils de chauffage à convection installés dans des salles de bain et à divers endroits d'une résidence, notamment une cuisine, une chambre à coucher et une pièce ornée de vitraux. Sur le côté des photographies se trouvent le nom des modèles et une description du produit. Malgré la petite taille des appareils décrits dans les photographies, je suis convaincue qu'il s'agit des appareils illustrés sur le site Web (pièce BP-1) et, comme tel, la marque de commerce CONVECTAIR Dessin est apposée sur les appareils eux-mêmes. Le catalogue ne porte pas de date. Toutefois, on trouve à la dernière page un coupon de participation à un concours que l'on doit faire parvenir par la poste à Convectair-NMT Inc. entre le 1^{er} octobre 2000 et le 22 janvier 2001 en vue du tirage du 29 janvier 2001.

Pour ce qui est du magazine, la marque de commerce CONVECTAIR Dessin figure au haut de la première page, sous les expressions « Magazine Convectair » et « automne 2000, numéro 1 ». La requérante a eu raison de signaler que, dans l'éditorial du magazine, on confirme que la première parution a eu lieu à l'automne 2000. La marque de commerce CONVECTAIR Dessin figure également au bas de la dernière page, à droite, accompagné du nom Convectair-NMT Inc.; en outre, on indique l'adresse postale, le site Web, l'adresse électronique, le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur de l'opposante. Le magazine est consacré aux marchandises de l'opposante. On y trouve des photographies d'appareils de chauffage à convection installés dans des salles de bain et dans diverses pièces d'une maison, dont un salon, une cuisine et une chambre à coucher, ainsi que des photographies de sèche-mains destinés à des lieux publics, les appareils étant présentés avec le nom du modèle pertinent et une fiche technique détaillée. La marque de commerce CONVECTAIR Dessin de l'opposante est apposée sur les appareils eux-mêmes, mais pas le nom des modèles. On trouve une page où l'on répond aux

« 20 questions les plus courantes sur le système de chauffage Convectair ». À la dernière page, il y a une mention selon laquelle les systèmes de l'opposante sont vendus et installés par un entrepreneur-électricien licencié; on invite aussi le lecteur à communiquer avec Convectair pour avoir une copie de la liste de prix la plus récente ou encore pour savoir où se trouve l'entrepreneur-électricien licencié le plus proche.

J'en viens donc à l'affidavit de M. Falquet et plus précisément aux paragraphes 6 et 7 du document, lesquels se lisent comme suit :

*6. La publicité générale que fait l'opposante pour ses unités de chauffage **CONVECTAIR** en est une dirigée au grand public et ce, tel qu'il appert, par exemple, du catalogue courant que je produis comme élément JMF-1 au soutien de mon affidavit. Ce catalogue est d'ailleurs représentatif d'un type de moyen de promotion utilisée par l'opposante au Canada pour faire connaître au grand public ses unités de chauffage **CONVECTAIR**. Ce catalogue a, à titre illustratif, coûté 100 mille dollars à l'opposante. L'opposante est d'ailleurs présentement engagée, pour l'automne 2000, dans une importante campagne publicitaire et visuelle pour ses unités de chauffage **CONVECTAIR**, campagne qui, avec les encarts dans les journaux, lui coûtera environ 6000 mille dollars; cette campagne est dirigée pour les consommateurs du grand public.*

*7. Depuis 1990, l'opposante a d'ailleurs dépensé, par année, au moins 500 mille dollars à titre de publicité et de promotion pour ses unités de chauffage liées à la marque **CONVECTAIR**. Cette publicité s'adresse d'abord et avant tout aux consommateurs; il en est de même des 25 à 30 salons d'exposition aux consommateurs (ce qui exclut les trade shows destinés aux gens de l'industrie) auxquels participe annuellement l'opposante pour la promotion de ses unités de chauffage **CONVECTAIR**.*

La requérante a soutenu que, puisque M. Falquet n'a présenté aucune preuve documentaire au sujet de la campagne publicitaire qui a eu lieu à l'automne 2000, il faut considérer que ses allégations en la matière ne sont que des suppositions. Il est probable qu'on aurait obtenu dans le cadre d'un contre-interrogatoire une image plus complète de la campagne publicitaire de l'opposante, mais la requérante a choisi de renoncer au contre-interrogatoire. En outre, étant donné qu'il n'y a pas eu de contre-interrogatoire, rien ne justifie que je mette en doute la fiabilité du témoignage écrit de M. Falquet pour ce qui est de la campagne publicitaire. Je suis également disposée à accepter la prétention de l'opposante lorsqu'elle affirme que M. Falquet déclare clairement que le catalogue n'est qu'un des moyens de promotion. Malgré cela, j'estime que la preuve présentée aux paragraphes 6 et 7 comporte de sérieuses lacunes. Étant donné que la pièce JMF-1 comporte un catalogue et un magazine, on peut se demander si la déclaration « *Ce catalogue a, à titre illustratif, coûté 100 mille dollars à l'opposante* » s'applique au catalogue de quatre pages ou au magazine ou encore à ces deux publications. En outre, rien n'indique combien de copies du catalogue ou du magazine ont été distribuées, dans quelle région et à quel moment. Il est évident que le magazine a été imprimé pour l'automne 2000. Pour ce qui est du catalogue, il semble juste de supposer qu'il a été distribué à peu près à la période dont il est question sur le coupon de participation au concours. Mais nous

n'avons pas un brin d'information portant précisément sur de la publicité à la télévision ou des annonces dans les journaux, notamment des exemples de ces annonces, et on ne peut donc accorder beaucoup de poids à ces allégations pour ce qui est de la publicité à la télévision ou dans les journaux. Enfin, je ne puis accepter l'affirmation concernant les foires commerciales puisqu'il s'agit d'une simple exposition de faits.

M. Falquet renvoie aussi au site Web de l'opposante, lequel confirmerait, selon lui, que les appareils de chauffage CONVECTAIR sont avant tout destinés aux consommateurs ciblés par les activités de publicité et de promotion de l'opposante.

M. Falquet déclare (paragraphe 9) que l'opposante « *a un important service de consultation où les consommateurs s'adressent directement à elle pour connaître ses unités de chauffage CONVECTAIR (...). Ce service est rendu directement à tous les consommateurs qui en font la demande. Annuellement environ 10 000 consultations sont ainsi données* ». D'une part, étant donné qu'il n'y a pas eu de contre-interrogatoire, rien ne justifie que je mette en doute les déclarations de M. Falquet au chapitre des services de consultation. D'autre part, ces déclarations comme telles ne démontrent pas l'emploi de ce qui serait les marques de commerce et les noms commerciaux de l'opposante pour ce qui est de la promotion ou de l'exécution de ces services. En outre, bien que M. Falquet indique qu'il y a 10 000 consultations chaque année, il ne précise pas quand ces consultations ont lieu ni à quel moment elles ont débuté.

M. Falquet affirme que l'opposante offre d'importants services après-vente, ce qui, selon lui, est démontré par le « catalogue », et que ces services s'adressent aux consommateurs plutôt qu'aux revendeurs. Bien qu'on indique, dans le catalogue et le magazine, que les consommateurs peuvent se prévaloir de garanties, je suis d'accord avec la requérante lorsqu'elle soutient que ni le catalogue ni le magazine ne prouve qu'il existe « d'importants » services après-vente en liaison avec ce qui serait les marques de commerce et les noms commerciaux.

Selon M. Falquet, l'opposante a offert gratuitement environ 500 grille-pain portant la marque CONVECTAIR entre 1987 et 1990 à certains revendeurs/distributeurs. Je suis d'accord avec la requérante lorsqu'elle affirme que cette allégation ne prouve pas qu'il existe un lien entre les activités de l'opposante et celles de la requérante. En outre, j'estime que cette déclaration ne soutient pas l'argument de l'opposante. Tout d'abord, étant donné qu'il n'existe aucun document ou preuve à l'appui, l'affirmation de M. Falquet est une simple exposition de faits qui ne saurait démontrer l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des grille-pain. Qui plus est, la distribution des grille-pain aurait eu lieu pendant trois ans seulement et aurait pris fin en 1990. J'estime donc que la distribution des grille-pain n'a aucune répercussion déterminante sur l'affaire. En aparté, j'ajouterais que la distribution de grille-pain

gratuits aux revendeurs/distributeurs semble contredire la déclaration de l'opposante selon laquelle sa publicité vise les consommateurs.

Enfin, M. Falquet affirme que, s'il se fie à son expérience, le consommateur qui voit la marque apposée sur un four-grilloir à cuisson par convection croirait qu'il s'agit d'un nouveau produit offert par l'opposante et ce, plus particulièrement, parce que les marchandises en question font toutes appel à la technologie électrique et au chauffage par convection. Cette déclaration est une conclusion de droit qui doit être déterminée par le registraire, ce qui la rend donc inadmissible.

La preuve de la requérante

M. Solomon, qui est vice-président de la requérante depuis avril 1985, décrit ainsi les activités de la requérante : importer, vendre et distribuer des articles ménagers électriques et non électriques dans tout le Canada.

Il affirme que la requérante a adopté la marque en mars 1998, ce qui a donné suite au dépôt de la demande. Selon M. Solomon, c'est en août 1998 que la requérante a commencé à vendre et à livrer au détail au Canada des fours-grilloirs à convection portatifs. Il présente la pièce 2 qui est une liste des points de vente au détail de la requérante. Ses clients sont des magasins à rayons, des magasins à escompte à succursales multiples, des boutiques spécialisées dans les articles de cuisine et des compagnies d'achats à domicile. M. Solomon déclare que, à sa connaissance, aucune entreprise dont le nom figure sur la liste n'a d'appareils de chauffage électriques vendus par l'opposante. Je remarque que 33 des 34 points de vente au détail signalés sur la liste sont situés au Canada, plus précisément en Nouvelle-Écosse, au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Colombie-Britannique et en Alberta.

M. Solomon indique le volume et la valeur des ventes brutes approximatives de la requérante pour les marchandises associées à la marque : 5 125 appareils en 1998, ce qui représente 450 000 \$; 16 065 appareils en 1999, ce qui représente 1 500 000 \$ et 2 100 appareils en 2000 (une période de 5 mois), ce qui représente 200 000 \$. Aux pièces 3 et 4 respectivement, on trouve un échantillon de l'emballage ainsi qu'une copie du manuel d'entretien qui y est inséré. Je remarque en prenant connaissance de ces pièces que la marque est apposée sur les marchandises et l'emballage ainsi que sur la page couverture du manuel.

Les pièces 5 et 6 de l'affidavit indiquent que les marchandises associées à la marque figurent dans le numéro automne/hiver 1999 et printemps/été 2000 du magazine *Weddingbells*. M. Solomon déclare que

ce magazine est distribué dans des kiosques à journaux au Canada et que nombre de détaillants les offrent gratuitement aux personnes qui s'inscrivent à leurs listes de mariage.

M. Solomon donne un certain nombre de renseignements sur les activités promotionnelles de la requérante, mais aucune information sur les dépenses qui y sont consacrées. Il présente une page de catalogue (pièce 7) et un carton-réclame que l'on pose sur un comptoir (pièce 8) comme exemples d'articles que la requérante a distribués à plusieurs détaillants en vue de faire la promotion des marchandises associées à la marque. Les marchandises associées à la marque ont été présentées à l'exposition de la Canadian Gift and Tableware Association qui a eu lieu à Toronto en août 1999 ainsi qu'à l'exposition de Canadian Tire qui a eu lieu à Toronto les 12 et 13 septembre 1999. On a joint des photographies du kiosque de la requérante à ces foires, en tant que pièces 9 et 10 respectivement.

Les pièces 11 et 12 renvoient aux pages du site Web de l'opposante que M. Solomon a téléchargées. Ces pièces sont déposées pour soutenir l'affirmation de M. Solomon selon laquelle les marchandises de l'opposante doivent être installées par un électricien et les appareils de chauffage électrique de l'opposante sont vendus par l'entremise d'entrepreneurs-électriciens et de spécialistes qui se chargent de l'installation.

Enfin, M. Solomon déclare que les marchandises associées aux marques de commerce des parties ont existé côte à côte sur le marché pendant près de deux ans et que, à sa connaissance, il n'y a eu aucun cas de confusion entre les marchandises, d'après ce que les détaillants ou les consommateurs lui ont signalé ou ce qu'ils ont signalé à la requérante.

J'en viens maintenant aux motifs d'opposition.

Article 30

Les motifs d'opposition fondés sur le non-respect de l'article 30 comportent trois volets. Dans les deux premiers cas, on soulève la question du non-respect de l'alinéa 30e) tandis que dans la troisième partie, on soulève la question du non-respect de l'alinéa 30i).

La date pertinente pour considérer les circonstances dans le cas des motifs d'opposition fondés sur le non-respect de l'article 30 est celle du dépôt de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.)]. Bien qu'il incombe à la requérante de démontrer que sa demande est conforme à l'article 30, l'opposante doit d'abord établir les faits sur lesquels elle s'appuie pour présenter des motifs d'opposition fondés sur l'article 30. Une fois qu'on s'est acquitté de ce fardeau

initial, la requérante doit démontrer que les motifs d'opposition présentés ne devraient pas l'empêcher d'enregistrer la marque [voir *Joseph E. Seagram & Sons Limited 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^{ère} inst.)]. Étant donné qu'il est difficile de faire la preuve d'une proposition négative, et cela est certainement encore plus difficile lorsqu'il s'agit d'une demande en vue d'un emploi projeté, le fardeau initial qui incombe à l'opposante pour ce qui est des motifs d'opposition fondés sur le non-respect de l'alinéa 30e) est relativement léger [voir *Molson Canada c. Anheuser-Busch Inc.*, (2003) 29 C.P.R. (4th) 315 (C.F.)]. De plus, l'opposante peut s'en remettre à la preuve de la requérante pour s'acquitter du fardeau initial, mais elle doit démontrer que la preuve de la requérante est clairement non conforme à la demande de la requérante [voir *York Barbell Holdings Ltd. c. ICON Health & Fitness, Inc.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 156 (C.O.M.C.)].

Outre le fait que l'opposante a omis de déposer une preuve pour soutenir les motifs d'opposition fondés sur le non-respect de l'alinéa 30e), il n'y a au dossier aucune preuve sur laquelle l'opposante puisse s'appuyer pour s'acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombe. Par conséquent, je rejette les motifs d'opposition fondés sur le non-respect de l'alinéa 30e).

Pour ce qui est de l'alinéa 30i), l'opposante a essentiellement soutenu que la requérante a déclaré à tort qu'elle a le droit d'employer la marque en raison de la teneur de la déclaration d'opposition. En soi, le fait que la demande est visée par une opposition ne prouve pas qu'il faut accepter les motifs fondés sur le non-respect de l'alinéa 30i) de la Loi. Par conséquent, je dois trancher sur le caractère suffisant de l'acte de procédure en tenant compte de la preuve et de la déclaration d'opposition pour déterminer si la requérante savait ce qu'elle devait prouver [voir *Novopharm Ltd. c. Astrazeneca et al* (2002), 21 C.P.R. (4th) 289 (C.A.F.)]. À mon sens, on peut à tout le moins déduire que l'opposante soutenait que la requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque parce que celle-ci créait de la confusion avec ce qui serait les marques de commerce et les noms commerciaux de l'opposante. Cependant, je ne suis pas convaincue qu'il existe des éléments de preuve au dossier à partir desquels je puisse conclure que la requérante était au courant de ce qui serait les marques de commerce et les noms commerciaux de l'opposante. Qui plus est, même si l'on avait démontré que la requérante était au courant de ce qui serait les marques de commerce et les noms commerciaux avant le dépôt de la demande, cela n'aurait pas prouvé qu'elle ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque parce que celle-ci créait de la confusion avec les marques de commerce et les noms commerciaux de l'opposante, entre autres. Par conséquent, je rejette les motifs d'opposition fondés sur le non-respect de l'alinéa 30i).

Alinéa 12(1)d)

Comme je l'ai déjà signalé, M. Pitre et M. Falquet renvoient tous deux, dans leurs affidavits respectifs, à la marque de commerce CONVECTAIR mais non à la marque de commerce figurative. Je reconnais toutefois que le dessin, c'est-à-dire le lettrage imaginatif et la fonte employés pour former le mot « convectair » font intrinsèquement partie du mot qui constitue la partie essentielle de la marque de commerce CONVECTAIR Dessin dont le numéro d'enregistrement est le 295 449. En outre, la preuve démontre que la marque de commerce CONVECTAIR Dessin est apposée sur les marchandises. Par conséquent, je serais fondée à considérer que lorsque les déposants font référence à la marque CONVECTAIR, il s'agit bel et bien de la marque de commerce CONVECTAIR Dessin dont le numéro d'enregistrement est le 295 449 (la marque déposée).

La date pertinente pour considérer la question de la confusion aux termes de l'alinéa 12(1)d) est la date de la décision que je rends [voir *Park Avenue Furniture Corp c. Wickers/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]. Il incombe à la requérante de convaincre le registraire, suivant la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe vraisemblablement pas de risque de confusion entre la marque et la marque déposée [voir *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

Au cours de l'audience, les deux parties se sont donné beaucoup de mal pour soutenir des principes bien connus consacrés par la jurisprudence au sujet de la confusion que pourraient créer deux marques de commerce. Entre autres, l'agent de la requérante a cité les commentaires suivants de monsieur le juge Decary dans l'affaire *Miss Universe Inc. c. Bohna* (1994) 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.) :

Pour décider si l'emploi d'une marque de commerce ou d'un nom commercial cause de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial, la Cour doit se demander si, comme première impression dans l'esprit d'une personne ordinaire ayant un vague souvenir de l'autre marque ou de l'autre nom, l'emploi des deux marques ou des deux noms, dans la même région et de la même façon, est susceptible de donner l'impression que les services reliés à ces marques ou à ces noms sont fournis par la même personne, que ces services appartiennent ou non à la même catégorie générale. (p. 387)

L'agent de l'opposante a cité les observations suivantes de monsieur le juge Heald dans la décision *Oshawa Holdings Ltd. c. Fjord Pacific Marine Industries Ltd.* (1981), 55 C.P.R. (2d) 39 (C.A.F.) :

Il n'est pas nécessaire, à mon avis, qu'il y ait eu utilisation effective des marques semblables dans la même région, ni qu'il y ait la preuve d'une confusion réelle. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 n'envisagent pas une confusion réelle dans les faits, mais ce qui se produirait probablement si l'appelante et l'intimée employaient l'une et l'autre des marques et des noms

commerciaux semblables pour différentes catégories de marchandises dans la même région.
(p. 43)

Dans l'affaire *Polo Ralph Lauren Corp. c. United States Polo Association et al* (2000), 9 C.P.R. (4th) 51 (C.A.F.), monsieur le juge Malone a résumé ainsi les lignes directrices à appliquer lorsqu'on apprécie le risque de confusion :

L'examen de certains arrêts-clés fournit également des principes directeurs pratiques. Par exemple, la Cour doit se mettre à la place d'une personne ordinaire qui est familière avec la marque antérieure mais qui n'en a qu'un vague souvenir; la question à se poser est de savoir si un consommateur ordinaire, au vu de la marque postérieure, aura comme première impression que les marchandises avec lesquelles la seconde marque est employée sont en quelque sorte associées à celles de la marque antérieure. S'agissant du degré de ressemblance dans la présentation, le son ou l'idée dont il est question à l'alinéa 6(5)e), les marques de commerce en cause doivent être examinées comme un tout. De la même façon, puisque c'est la combinaison des éléments qui constitue la marque de commerce et lui confère son caractère distinctif, il n'est pas correct, pour l'application du critère de la confusion, de placer les marques l'une en regard de l'autre et de comparer ou observer les ressemblances ou les différences des éléments ou des composantes de ces marques. En outre, les marques de commerce ne doivent pas être considérées séparément des marchandises ou services avec lesquels elles sont associées, mais en liaison avec ces marchandises ou services. Quand il s'agit de marques célèbres ou notoirement connues, il peut être plus difficile d'établir qu'il n'y a pas de probabilité de confusion, particulièrement quand le genre des marchandises est similaire. En dernier lieu, les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) ne doivent pas nécessairement se voir attribuer le même poids. Chaque cas de confusion peut justifier qu'on accorde plus d'importance à l'un de ces critères.

Les facteurs dont il faut tenir compte pour apprécier le risque de confusion sont énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce et les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Mais il ne faut pas s'en tenir à ces seuls facteurs, car c'est l'ensemble des circonstances de l'espèce qu'il faut considérer.

La marque et la marque déposée sont toutes deux des mots inventés renfermant le terme « convection » associé au mot « air » ou à son équivalent phonétique « aire ». Par « convection », on entend le transfert de la chaleur d'un endroit à un autre en réchauffant une substance, par exemple l'air ou l'eau, et le fait de faire circuler la substance d'une source de chaleur à l'endroit devant être chauffé; il y a donc une connotation empreinte de suggestivité rattachée à chaque marque de commerce lorsqu'on considère les marchandises qui y sont associées. Par conséquent, j'estime qu'aucune des deux marques de commerce ne possède de fort caractère distinctif inhérent. Je ferais aussi remarquer que le dessin de la marque déposée n'accroît pas son caractère distinctif inhérent parce que le lettrage imaginaire et la fonte utilisés font

intrinsèquement partie du mot qui forme la partie essentielle de la marque déposée [voir *Canadian Jewish Review Ltd. v. The Registrar of Trade Marks* (1961), 37 C.P.R. 89 (Cour de l'Échiquier)]. Dans un cas comme celui-ci, lorsque les marques de commerce ne possèdent pas en soi de caractère distinctif marqué, elles peuvent, après un usage prolongé, acquérir un caractère distinctif, le caractère distinctif acquis étant pertinent à la question de l'étendue de la protection à accorder à une marque de commerce. À la lumière des ventes considérables d'appareils de chauffage à convection associées à la marque déposée depuis 1990, la mesure dans laquelle les marques de commerce sont connues fait clairement pencher la balance en faveur de l'opposante.

Il ne fait aucun doute que la période pendant laquelle chaque marque de commerce a été employée et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation, le son ou l'idée que l'on s'en fait sont des éléments qui font tous pencher la balance en faveur de l'opposante.

Pour ce qui est du genre de marchandises et de la nature du commerce, c'est la déclaration sur les marchandises dans la demande et la déclaration sur les marchandises dans l'enregistrement qui régissent l'appréciation du risque de confusion aux termes de l'alinéa 12(1)d) [voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe, Inc.*, précité]. Toutefois, ces déclarations doivent être interprétées en vue de déterminer le type probable d'entreprise ou de commerce envisagé par les parties et non l'ensemble du commerce possible qui pourrait être visé par la formulation. Il est particulièrement utile d'étudier le type de commerce auquel se livrent les parties lorsqu'il existe une ambiguïté au sujet des marchandises ou des services visés par la demande ou l'enregistrement [voir *McDonald's Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (C.A.F.)].

L'argument de la requérante pour ce qui est de l'absence de confusion entre les marques de commerce se fonde sur la prétention selon laquelle les différences entre les marchandises et les voies commerciales suffisent à distinguer les marques de commerce. À l'audience, la requérante a fait référence à quelques décisions de la présente Commission ou de la Cour dans lesquelles on a conclu qu'il n'y avait pas de confusion entre des marques de commerce analogues en raison des différences qui existaient entre le genre de marchandises et les courants des échanges. Ces précédents sont certes fort intéressants, mais il faut se rappeler que la question de la confusion entre la marque et la marque déposée a trait à des probabilités et aux circonstances pertinentes, en fonction des faits en l'espèce.

Bien que j'accepte le point de vue de la requérante lorsqu'elle soutient que les « fours-grilloirs à cuisson par convection » sont des articles ménagers, il me semble qu'il serait plus précis de dire qu'il s'agit d'appareils ménagers électriques. Selon la preuve fournie, les marchandises décrites dans l'enregistrement en tant qu'« appareils de chauffage à convection » ont toujours été des appareils de chauffage à

convection devant être installés à divers endroits dans une maison ainsi que dans des salles de bain. En outre, bien que je ne puisse tirer aucune conclusion pour ce qui est de la mesure dans laquelle la marque déposée a été employée en liaison avec des sèche-mains installés dans des lieux publics, la preuve démontre que l'opposante a élargi sa gamme de produits pour y inclure des sèche-mains, du moins en novembre 1999. Si je conclus à tort que la déclaration sur les marchandises de l'enregistrement comprend les sèche-mains, l'élargissement de la gamme des produits pour y inclure les sèche-mains pourrait être considéré comme une circonstance additionnelle de l'espèce. La requérante a soutenu que le fait que les marchandises de l'opposante doivent être installées par un électricien crée une distinction additionnelle entre ces marchandises et celles qui sont associées à la marque, lesquelles sont des articles portatifs.

La requérante a reconnu que les marchandises de chaque partie ont pour attribut de produire de la chaleur, mais elle a affirmé que la nature et l'emploi projeté diffèrent dans chaque cas, cette différence étant suffisante pour éviter le risque de confusion. Pour ce qui est de la prétention de l'opposante au titre du risque de confusion, celle-ci renvoie au fait que les marchandises de chaque partie font appel à la technologie du chauffage à convection, l'opposante soutenant, avec raison, qu'il n'est pas nécessaire que les marchandises fassent partie de la même catégorie pour conclure qu'une marque crée de la confusion.

Les voies commerciales associées à la marque déposée ne sont pas semblables aux voies commerciales associées à la marque. Les marchandises de la requérante sont vendues à des points de vente au détail à l'utilisateur final tandis que celles de l'opposante sont vendues par le truchement d'entrepreneurs-électriciens qui se chargent de l'installation. La requérante a soutenu que, parce que les voies commerciales associées à la marque déposée sont les mêmes depuis vingt ans, il n'est pas vraisemblable que les marchandises de l'opposante soient un jour vendues au détail. Pour soutenir cette prétention, la requérante m'a renvoyée à la décision *Canada Wire & Cable Ltd. c. Heatex Howden Inc.* (1986,) 11 C.I.P.R. 147 (C.F.), où monsieur le juge Jerome déclare ce qui suit :

L'avocat de l'intimé m'a ensuite cité à bon droit le jugement rendu par mon collègue le juge Dubé dans l'affaire Eminence. Il a ensuite clairement affirmé que même s'il était peut-être vrai que ces produits n'étaient pas vendus pour le moment dans un contexte de concurrence, les parties avaient effectivement le droit de les vendre dans un contexte de concurrence. Il me semble que ce critère est tout à fait valable, mais qu'il faille également se demander si cette éventualité est probable. Est-il probable que les parties vendront leurs produits en concurrence ? Parce que, en fait, le risque de confusion constitue l'essence même du critère en cause dans le présent appel. Évidemment, il y a des éléments de preuve qui démontrent que les parties ont le droit de vendre leurs produits dans un contexte de concurrence, mais rien ne démontre que cela est probable. Cela ne s'est pas encore produit pendant les nombreuses années au cours desquelles ces compagnies relativement importantes et florissantes ont vendu leurs produits en quantités plutôt élevées. Je n'ai aucune raison de conclure que même si elles ont le droit de le faire, les parties vont probablement le faire.
(p. 151)

Si j'applique le raisonnement du juge Jerome, je conclus à l'instar de la requérante qu'on est fondé à supposer qu'il est peu probable que les marchandises de l'opposante soient un jour vendues au détail. Ceci étant dit, les commentaires suivants de monsieur le juge Jerome illustrent bien que, lorsqu'il conclut que les produits ne sont pas analogues et qu'il s'attend à ce que le consommateur moyen en vienne à la même conclusion, il a tenu compte du fait que les consommateurs des produits associés à la marque de commerce étaient plus au courant que le consommateur moyen :

Dans une certaine mesure, je m'appuie sur le fait que les consommateurs de ces deux produits sont, en grande majorité, des établissements industriels. J'en conclus qu'ils sont passablement au courant lorsqu'ils comparent les produits en vue d'acquérir les matériaux qui se retrouveront d'une part dans leurs projets de construction et d'autre part dans d'importants produits automobiles industriels. Les consommateurs de ces produits sont, à cette fin, un peu plus au courant que le consommateur moyen qui se rend dans un supermarché et qui subit l'influence d'une publicité tapageuse. (pp. 151-152).

Bien que les deux affidavits déposés par l'opposante puissent faire l'objet de critiques en ce qui a trait aux activités promotionnelles destinées aux consommateurs, j'estime, en prenant connaissance de ces affidavits dans leur totalité, que je puis raisonnablement conclure que même si l'opposante ne vend pas directement ses marchandises à l'utilisateur final, c'est-à-dire le consommateur moyen, c'est bien lui que cible l'opposante. De plus, je suis fondée à conclure que l'opposante a consacré plus d'efforts à la commercialisation de ses produits, du moins au cours de l'année 2000. En outre, je ne suis pas convaincue que le fait que les marchandises de l'opposante doivent être installées par un électricien soutient la conclusion qui veut que les différences qui existent entre les marchandises et les voies commerciales sont assez marquées pour empêcher le risque de confusion. À cet égard, il me semble que l'utilisateur final d'un appareil de chauffage à convection choisit ou doit choisir les marchandises qui seront installées chez lui. Par conséquent, et malgré le fait que j'ai conclu qu'il est peu probable que les marchandises de l'opposante soient jamais vendues au détail, j'estime que les commentaires suivants de monsieur le juge Gibson dans l'affaire *Sunway Fruit Products, Inc. v. Productos Caseros, S.A.* (1964), 42 C.P.R. 93 (Cour de l'Échiquier) sont très pertinents au cas en l'espèce :

[TRADUCTION]

Je suis également d'avis que la question de savoir si les marchandises étaient vendues en gros ou au détail n'est pas pertinente lorsqu'il faut décider s'il y a ou non un risque de confusion au sens de l'article 6 de la Loi. À mon sens, en l'espèce, la source de la fabrication ne serait pas claire pour le grand public, c'est-à-dire les particuliers qui achèteraient probablement ces marchandises et qui, comme on peut s'y attendre, n'auraient à l'époque pertinente qu'un vague souvenir de la marque précise.

La requérante a soutenu que, puisqu'il n'y a aucun élément de preuve démontrant que les appareils de chauffage et les appareils ménagers aient jamais été produits par le même fabricant, il ne viendra pas à

l'esprit du consommateur moyen que les marchandises associées à la marque proviennent de la même source que celles qui sont associées à la marque déposée. Cependant, selon les faits propres à l'affaire, il se peut que le consommateur moyen estime que des marchandises qui n'ont aucun lien entre elles sont bel et bien reliées. En l'espèce, malgré le fait que les fours-grilloirs de la requérante et les appareils de chauffage de l'opposante présentent des différences pour ce qui est de leur nature et de l'emploi projeté, ces marchandises font toutes appel à la technologie du chauffage par convection. Par conséquent, j'estime qu'il est raisonnable de conclure que le consommateur moyen peut croire qu'elles sont reliées. Étant donné que, à la lumière de la preuve de l'opposante, on a indiqué que les appareils de chauffage à convection sont installés dans une cuisine, l'opposante est fondée à soutenir qu'il se peut fort bien qu'on trouve, dans une maison, ses marchandises à côté de celles de la requérante.

Selon la requérante, le fait que la marque et la marque de commerce coexistent depuis deux ans sur le marché sans que cela crée effectivement de la confusion ou qu'il y ait eu des cas de confusion prouvés par l'opposante est une circonstance additionnelle en l'espèce qui soutient la conclusion voulant qu'il n'est pas vraisemblable qu'il y ait de la confusion entre les marques de commerce. Cependant, étant donné les faits en l'espèce, et notamment si l'on tient compte du fait que les ventes annuelles réalisées par la requérante ne sont pas aussi importantes que celles de l'opposante, je ne crois pas que cette circonstance additionnelle l'emporte sur les autres circonstances particulières.

En appliquant le critère de la confusion, je me suis arrêtée sur la question de la première impression et du souvenir vague. Selon moi, on peut supposer qu'il est vraisemblable que la marque incitera les consommateurs à penser que les marchandises en cause proviennent de la même source que celles protégées par la marque déposée ou qu'elles sont d'une autre façon associées à l'opposante. Par conséquent, je déclare que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait, c'est-à-dire démontrer, suivant la prépondérance des probabilités, que la marque ne crée pas de confusion avec la marque déposée; j'accepte donc les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)d).

Alinéas 16(3)a) et 16(3)c)

La date pertinente pour apprécier le risque de confusion entre, d'une part, la marque et, d'autre part, la marque de commerce et les noms commerciaux sur lesquels s'appuie l'opposante pour soutenir les motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit est celle à laquelle la demande d'enregistrement a été déposée, soit le 3 avril 1998. Bien qu'il incombe à la requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucun risque de confusion, c'est à l'opposante de prouver d'abord qu'elle employait sa marque de commerce et ses noms commerciaux à la date pertinente et qu'elle ne les avait pas abandonnés à la date de l'annonce de la demande [paragraphe 16(5)].

Pour conclure sur la question de la confusion entre la marque et la marque déposée de l'opposante, je m'appuie en très grande partie sur les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 16(3)a), la seule différence marquée étant le moment pertinent pour tenir compte des circonstances. D'après l'analyse que je fais de la preuve, je conclus que l'opposante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait et a démontré qu'il y avait un emploi antérieur de la marque de commerce CONVECTAIR en liaison avec des appareils de chauffage à convection, la marque de commerce n'ayant donc pas été abandonnée. J'accepte donc les motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit aux termes de l'alinéa 16(3)a).

Pour ce qui est des motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 16(3)c), j'estime que l'opposante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait, c'est-à-dire démontrer que le nom commercial « Convectair-NMT Inc. » était employé en liaison avec ses marchandises ou avec ses activités commerciales; de plus, elle ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait à un autre titre, à savoir, démontrer que le nom commercial « Convectair » était employé en liaison avec ses marchandises. Je suis convaincue qu'on a fait la preuve de l'emploi du nom commercial « Convectair » en liaison avec l'entreprise de l'opposante, mais j'estime que cette preuve est postérieure à la date pertinente. Par conséquent, je rejette les motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit aux termes de l'alinéa 16(3)c).

Caractère distinctif

La loi exige que la requérante démontre que la marque est adaptée à distinguer ou distingue effectivement ses marchandises de celles d'autres parties au Canada [voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)], mais il incombe avant tout à l'opposante d'établir les faits sur lesquels elle s'appuie pour soutenir qu'il n'y a pas de caractère distinctif. En règle générale, on considère que la date pertinente pour décider du caractère distinctif de la marque est celle du dépôt de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) (C.F. 1^{ère} inst.)].

Le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif semble être plaidé en trois volets. Le premier volet repose sur la question de la confusion. Comme j'ai conclu que la marque créée de la confusion avec la marque déposée de l'opposante et que la différence entre les dates pertinentes ne change rien à mon analyse, je maintiens le premier volet du motif d'opposition. Étant donné que j'ai déjà déclaré que le motif d'opposition est accueilli, je n'ai pas à me pencher sur les deuxième et troisième volets.

Conclusion

Par conséquent, conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement de la marque aux termes du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), CE 10^e JOUR DE MAI 2005.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce