

**RELATIVEMENT À L'OPPOSITION
de Del-Rain Corporation à la demande
n° 786,622 produite par Pelonis USA Ltd.
en vue de l'enregistrement de la marque PELONIS**

Le 26 juin 1995, la requérante Pelonis USA Ltd. a produit une demande d'enregistrement de la marque PELONIS, fondée sur l'emploi de cette marque au Canada depuis le 17 mars 1995 en liaison avec des radiateurs électriques portatifs à usage domestique. La demande en question a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 3 janvier 1996 et a fait l'objet d'une opposition de la part de Del-Rain Corporation le 3 juin 1996. Les motifs d'opposition sont succinctement exposés ci-dessous :

La requérante a répondu en produisant et signifiant une contre-déclaration niant généralement les allégations de l'opposante. Plus particulièrement, la requérante a répondu à l'alinéa b) de la manière suivante :

Je conviens avec la requérante que, selon la nature de l'allégation, le simple fait de reprendre le libellé de la *Loi sur les marques de commerce* peut s'avérer insuffisant pour constituer un motif d'opposition. En l'espèce, en ce qui concerne le motif prévu à l'alinéa 30*i*), il incombait à l'opposante d'alléguer des faits pour étayer son motif d'opposition. Elle a d'abord négligé de le faire, puis elle a décidé de ne pas se prévaloir de l'article 40 du *Règlement sur les marques de commerce*, qui permet aux parties de modifier leurs actes de procédure, après que l'opposant a reçu signification de la contre-déclaration du requérant. Par conséquent, le motif mentionné à l'alinéa b) ci-dessus est rejeté parce qu'il ne donne pas des détails suffisants pour permettre à la requérante d'y répondre : voir l'alinéa 38(3)*a*) de la Loi et la décision *Nordstrom, Inc. c. Fen-Nelli Fashions Inc.* (1997), 83 C.P.R.(3d) 534, aux pages 536 et 537 (COMC).

La preuve de l'opposante se compose de l'affidavit d'Eliza Lee, présidente de la société opposante. La preuve de la requérante est constituée de l'affidavit de Sam Pelonis, président de la société requérante et d'une copie certifiée de la demande n° 788,095 pour l'enregistrement de la marque de commerce PELONIS produite par l'opposante le 12 juillet 1995. La demande n° 788,095 vise les marchandises suivantes : [TRADUCTION] « radiateurs électriques portatifs à usage domestique » et est fondée sur un emploi projeté au Canada. M^{me} Lee a été contre-

interrogée sur son affidavit et la transcription de ce contre-interrogatoire a été versée au dossier. Seule la requérante a présenté un plaidoyer écrit, mais les deux parties étaient représentées à l'audience.

Lors de l'audience, les parties ont débattu pendant un certain temps de l'admissibilité en preuve de la transcription du contre-interrogatoire de M^{me} Lee. L'opposante a prétendu avoir été lésée par le contre-interrogatoire parce qu'il avait été mené par deux personnes (un certain M. Sluzas et un certain M. Charles) pour le compte de la requérante et parce qu'une de celles-ci n'était ni (i) l'agent de la requérante mentionné au dossier ni (2) un agent des marques de commerce agréé. En ce qui concerne la première objection, l'examen de la transcription me convainc que le contre-interrogatoire a été mené par une personne, plus précisément par M. Sluzas, bien que M. Charles (membre de la firme agissant à titre d'agent de la requérante mentionné au dossier) soit intervenu à quelques reprises pour éclaircir certains points. Je ne vois rien dans la manière de mener le contre-interrogatoire qui ait été susceptible de porter préjudice à l'opposante. Même si M. Sluzas n'était pas l'agent mentionné au dossier de la requérante, il agissait pour le compte de cet agent aux fins du contre-interrogatoire. En outre, j'ai cru comprendre que M. Sluzas était un agent des marques de commerce agréé au Canada à cette époque. Je répète donc que je ne constate aucune irrégularité ou préjudice dont l'opposante aurait été victime. Par conséquent, l'opposante n'a pas réussi à prouver ses allégations d'irrégularité ou de préjudice découlant de la conduite du contre-interrogatoire.

L'affidavit de M. Pelonis, déposé pour le compte de la requérante, peut être résumé de la manière suivante. L'opposante est une société américaine qui se spécialise dans la conception, la fabrication et la commercialisation de radiateurs portatifs en céramique. La requérante vend des radiateurs aux États-Unis depuis 1992 et au Canada depuis 1995; les ventes réalisées au Canada atteignent environ 48 000 \$ par année. Des pièces jointes à l'affidavit de M. Pelonis étayaient son témoignage.

Dans son affidavit déposé pour le compte de l'opposante, M^{me} Lee allègue qu'entre 1985 et 1997, l'opposante a vendu [TRADUCTION] « plus de deux millions de radiateurs portant la

marque nominale PELONIS aux États-Unis et au Canada » et que ces ventes au Canada remontent à au moins 1992. Toutefois, elle n'a fourni aucun chiffre sur les ventes réalisées au Canada et aucune pièce n'a été produite pour étayer ses prétentions. En outre, il ressort de la transcription de son contre-interrogatoire qu'elle n'a aucune connaissance personnelle des ventes de radiateurs faites par sa société au Canada, s'il y en a. De plus, elle a admis, au cours du contre-interrogatoire, que l'opposante avait fermé ses bureaux canadiens en 1993 ou 1994 parce qu'il n'y avait [TRADUCTION] « guère d'activité ». Je souscris à l'appréciation que fait la requérante de la preuve produite par l'opposante qui est exposée au paragraphe 31 de son plaidoyer écrit que je reproduis ci-dessous.

Pour ce qui est du premier motif d'opposition, même s'il incombe à la requérante d'établir que sa demande est conforme à l'alinéa 30b) de la *Loi sur les marques de commerce*, l'opposante a la charge initiale de la preuve relative à son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b) : voir la décision *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329 et 330. Pour s'acquitter de la charge de la preuve qui lui incombe relativement à ce point précis, l'opposante doit présenter une preuve admissible suffisante pour me permettre raisonnablement de conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de ce point. En l'espèce, l'opposante n'a présenté aucune preuve contredisant la date de premier emploi revendiquée par la requérante. L'opposante n'a donc pas réussi à s'acquitter de la charge de la preuve qui lui incombait relativement à son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b). De plus, la preuve par affidavit de M. Pelonis étaye la date de premier emploi par la requérante telle qu'elle est mentionnée dans la demande en question. Par conséquent, le premier motif d'opposition est rejeté. J'ai réglé le deuxième motif d'opposition précédemment.

En ce qui concerne les troisième et quatrième motifs d'opposition, l'opposante doit établir l'emploi de sa marque PELONIS au Canada, ou la réputation de sa marque au Canada, en liaison avec des radiateurs électriques portatifs qu'elle invoque dans sa déclaration d'opposition. À mon avis, la preuve de l'opposante est loin d'établir un tel emploi ou une telle notoriété. Au mieux, je pourrais conclure qu'il y a eu un transfert d'inventaire, d'environ une douzaine de radiateurs PELONIS de l'opposante, qui aurait été effectué à l'opposante au Canada par une société américaine qui y est associée. Je suis incapable, à partir de la preuve versée au dossier, y compris de la transcription du contre-interrogatoire de M^{me} Lee, d'établir l'existence d'une seule vente de radiateurs PELONIS qui aurait été réalisée au Canada par l'opposante dans le cours normal de ses activités commerciales. En outre, la demande d'enregistrement n° 788,095 de la marque PELONIS pour des radiateurs électriques, qui a été produite par l'opposante le 12 juillet 1995, se fondait sur un emploi projeté au Canada. Bien sûr, cette demande d'enregistrement de la marque PELONIS est incompatible avec le fait que l'opposante aurait employé sa marque au Canada avant le 17 mars 1995 (la date de premier emploi de la marque par la requérante) et contredit la preuve par affidavit de M^{me} Lee. L'opposante n'a pas fourni d'explication pour ces incohérences. Elle n'a donc pas prouvé l'emploi de sa marque PELONIS au Canada à une date déterminante. Par conséquent, les troisième et quatrième motifs d'opposition sont rejetés.

Compte tenu de ce qui précède, l'opposition est rejetée.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 2^e JOUR DE MARS, 2001.

Myer Herzig,
Commissaire
Commission des oppositions des marques de commerce