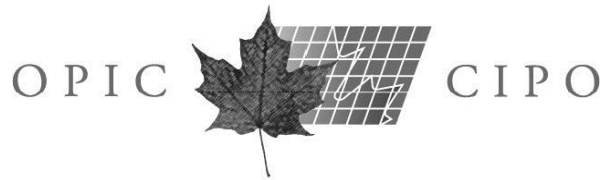


Traduction



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

Référence : 2012 COMC 207
Date de la décision : 2012-11-15

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
par Certiwood Technical Centre à
l’encontre de l’enregistrement n° 1350284
pour la marque de commerce CERTI-
WOOD au nom de Cedar Shake &
Shingle Bureau**

[1] Le 5 juin 2007, Cedar Shake & Shingle Bureau (le Requéant) a déposé une demande d’enregistrement de la marque de commerce CERTI-WOOD (la Marque), fondée sur un emploi projeté en ce qui concerne les marchandises et services suivants :

Marchandises : Publications imprimées, nommément livrets, brochures, manuels, dépliants, répertoires, guides, prospectus et feuilles d’information portant sur les bardeaux de fente, les bardeaux, les matériaux de couverture, les revêtements extérieurs, les services connexes et les assurances; bardeaux de bois.

Services : Services de couverture; services d’installation, d’entretien et de réparation de couverture et de bardage; conseils en couverture; contrats en couverture; réparation de couverture; services éducatifs, nommément formation et ateliers portant sur les bardeaux de fente, les bardeaux, les matériaux de couverture, les revêtements extérieurs, les services connexes et les assurances; services d’association, nommément promotion des intérêts des producteurs de bardeaux de bois, des entrepreneurs en installation, des techniciens d’entretien de couverture, des grossistes, des distributeurs et des courtiers; offre d’un site

web destiné aux membres, aux consommateurs et aux tiers dans les domaines des bardeaux de fente, des bardeaux, des matériaux de couverture, des revêtements extérieurs, des services connexes et des assurances; coordination de programmes d'assurance de la qualité et de garantie ayant trait aux bardeaux de fente, bardeaux, matériaux de couverture, revêtements extérieurs et services connexes; diffusion d'information sur les bardeaux de fente, les bardeaux, les matériaux de couverture, les revêtements extérieurs, les services connexes et les assurances.

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 18 juin 2008. Une déclaration d'opposition a été produite par Certiwood Technical Centre (l'Opposant) le 27 janvier 2009. Le Requéran a produit une contre-déclaration le 29 juin 2009.

[3] L'Opposant a produit l'affidavit de James F. Shaw, souscrit le 25 novembre 2009, avec les pièces A à T. Le Requéran a produit l'affidavit de Lynne Christensen, souscrit le 23 juillet 2010, avec les pièces A à N, et l'affidavit de Lisa Martz, souscrit le 26 juillet 2010. Le contre-interrogatoire de Lynne Christensen a eu lieu le 26 novembre 2010. La transcription du contre-interrogatoire et le matériel fourni comme procédures par le Requéran ont été versés au dossier le 9 décembre 2010. Le 30 novembre 2010, l'Opposant a été autorisé à produire un affidavit complémentaire de James F. Shaw, souscrit le 26 octobre 2011, avec la pièce A.

[4] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et étaient représentées à une audience.

Motifs d'opposition fondés sur la Loi sur les marques de commerce, L. R. C. 1985, ch. T-13 (la Loi)

[5] Les motifs d'opposition sont résumés ci-dessous :

- (a) Alinéa 38(2)(a) – la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30i) de la Loi, le Requéran ne pouvait pas être convaincu d'avoir le droit d'employer la Marque étant donné les allégations en ce qui concerne le droit à l'enregistrement (ci-après).

- (b) Alinéas 38(2)(b) et 12(1)(b) – la Marque n’est pas enregistrable, car elle est manifestement une description de la nature ou de la qualité des marchandises et services à l’égard desquelles l’emploi est projeté, puisqu’elle suggère clairement les caractéristiques ou les traits des marchandises et services en liaison avec la Marque.
- (c) Alinéa 38(2)(c) – le Requéran n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement suivant les alinéas 16(3)(a) et (c) puisqu’à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce CERTIWOOD de l’Opposant et son nom commercial CERTIWOOD TECHNICAL CENTRE, tous deux antérieurement employés au Canada par l’Opposant.
- (d) Alinéa 38(2)(d) – la marque de commerce n’est pas distinctive des marchandises et services du Requéran puisque la Marque ne distingue pas en fait les marchandises et services des marchandises et services de tiers, dont ceux de l’Opposant.

Fardeaux de preuve

[6] Dans une procédure d’opposition, le fardeau ultime incombe à la partie requérante. Le Requéran doit donc démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Néanmoins, pour que ses motifs d’opposition soient pris en considération, l’Opposant doit s’acquitter d’un fardeau de preuve initial consistant à 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 soulevés [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), p. 298].

[7] Les dates pertinentes qui s’appliquent à chacun des motifs d’opposition soulevés sont les suivantes :

- Article 30 – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), p. 475].

- Alinéa 12(1)(b) – la date de production de la demande [voir *Shell Canada Limited c. P.T. Sari Incofood Corporation* (2005), 41 C.P.R. (4th) 250 (C.F. 1^{re} inst.); *Fiesta Barbeques Limited c. General Housewares Corporation*, (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (C.F. 1^{re} inst.)].
- Alinéa 12(1)(d) – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].
- Paragraphe 16(3) – la date de production de la demande [voir le paragr. 16(3)].
- Absence de caractère distinctif – la date de production de la déclaration d’opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

Motifs d'opposition pouvant être rejetés sommairement

[8] L'alinéa 30(i) de la Loi exige des requérants qu'ils se déclarent convaincus d'avoir le droit d'employer la marque visée par leur demande. D'après la jurisprudence, on ne peut conclure à la non-conformité avec l'alinéa 30(i) qu'en présence de circonstances exceptionnelles, tels la mauvaise foi ou le non-respect d'une loi fédérale, rendant la déclaration du requérant invraisemblable. Le simple fait que le Requêteur ait pu connaître l'existence de la marque de commerce de l'Opposant ne suffit pas pour établir que le Requêteur ne pouvait pas être convaincu d'avoir le droit d'employer la Marque, comme allégué [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.) à la page 155; *Cerverceria Modelo, S.A. de C.V. c. Marcon* (2008), 70 C.P.R. (4th) 355 (C.O.M.C.) 369; *Interactiv Design Pty Ltd. c. Grafton-Fraser Inc.* (1998), 87 C.P.R. (3d) 537 (C.O.M.C.) 542 et 543]. Comme aucun fait confirmant l'existence de circonstances exceptionnelles n'a été établi en l'espèce, il s'ensuit que l'Opposant ne s'est pas acquitté de son fardeau de preuve initial. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté sommairement.

[9] L'alinéa 12(1)(b) de la Loi vise à empêcher l'enregistrement d'un mot qui donne une description claire ou une description fautive et trompeuse de marques de commerce. L'Opposant a affirmé que la Marque contrevenait à l'alinéa 12(1)(b). Cependant, dans son allégation, l'Opposant a cité les termes de l'alinéa sans présenter de faits particuliers en ce qui concerne la Marque en question. De plus, l'Opposant n'a produit aucun élément de preuve ou déclaration à cet effet. Par conséquent, je suis d'avis que non seulement le motif d'opposition ne réussit pas à présenter des faits suffisants, mais que, dès lors, l'Opposant ne s'est pas acquitté du fardeau de preuve initial. Ce motif d'opposition est rejeté sommairement.

Preuve de l'Opposant

[10] Les éléments clés de la preuve de l'Opposant en ce qui concerne l'emploi de la marque de commerce (conformément à l'article 4 de la Loi) et du nom commercial (comme défini par la Loi : *un nom sous lequel une entreprise est exercée, qu'il s'agisse ou non d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'un particulier*) sont résumés ci-dessous.

[11] L'affidavit de James F. Shaw, président de l'Opposant, explique que l'Opposant est certifié, entre autres, par l'International Accreditation Service Inc. (IAS) en tant qu'organisme tiers de certification pour différents produits dérivés du bois. L'Opposant travaille dans le domaine de la certification, de l'évaluation et du contrôle de la qualité dans la fabrication des produits de bois et de bois d'ingénierie. Le contreplaqué et d'autres produits de bois d'ingénierie sont fabriqués pour être utilisés dans le domaine de la construction d'édifices résidentiels et commerciaux, et peuvent servir pour la construction de toitures, de murs, ainsi que d'autres structures.

[12] M. Shaw affirme que l'Opposant emploie la marque CERTIWOOD et le nom commercial CERTIWOOD TECHNICAL CENTRE au Canada en liaison avec ses services depuis mai 2006.

[13] Le déposant donne un exemple d'estampille de classement (pièce H), qu'il affirme être sous licence aux membres de l'Opposant et employée sur des produits de bois d'ingénierie fabriqués par ces derniers. Je remarque que l'estampille affiche les mots CERTIWOOD TECHNICAL CENTRE ensemble et qu'ils sont de la même taille et avec la même police de caractères.

[14] M. Shaw affirme également que l'Opposant a dépensé 92 673 \$ en 2006, 32 252 \$ en 2007, 17 189 \$ en 2008 et 27 214 \$ en 2009 pour la promotion et la publicité de sa marque de commerce et de son nom commercial.

[15] En ce qui concerne les modalités d'utilisation de la marque de commerce et du nom commercial dans la publicité pour les services de l'Opposant, le déposant a produit une lettre du 31 mai 2006 de l'Opposant à des entreprises membres actuelles et potentielles au Canada, de même qu'à des associations de l'industrie forestière et des organismes de recherche, afin de présenter l'Opposant et ses services et d'encourager les destinataires à choisir l'Opposant pour le contrôle et la certification de leurs produits de bois d'ingénierie. La lettre comprend un DVD intitulé *Certainty of Certification* et une brochure intitulée *Quality Auditing, Testing & Certification of Engineered Wood Products* (la Brochure sur la qualité). La pièce I comprend un exemple de la lettre, la Brochure sur la qualité et la couverture du DVD. Tous ces éléments

affichent CERTIWOOD TECHNICAL CENTRE, alors que CERTIWOOD se démarque en plus gros caractères et est accompagné d'un dessin de coche comme montré ci-dessous :



[16] En août 2007, l'Opposant a procédé à un envoi postal comprenant la Brochure sur la qualité susmentionnée à des associations de producteurs, constructeurs de résidence et organismes de recherche.

[17] Le 19 décembre 2007, l'Opposant a fait parvenir une lettre à des entreprises membres actuelles et potentielles, comprenant la Brochure sur la qualité, qui affiche visiblement la marque de commerce de l'Opposant, comme il a été susmentionné.

[18] Dans une grande partie du matériel transmis à des clients potentiels et dans la Brochure sur la qualité, la marque susmentionnée apparaît également directement au-dessus des coordonnées professionnelles de l'Opposant, et, par conséquent, j'estime que l'emploi du nom commercial a également été démontré.

[19] L'Opposant a participé à plusieurs salons professionnels comme le Wood Solutions Fair où l'Opposant affirme avoir tenu un kiosque affichant visiblement la marque de commerce et le nom commercial, et distribué des articles promotionnels comme des dessous de verre en bois portant la marque de commerce de l'Opposant. Un exemple de dessous de verre est joint en pièce Q, et il est marqué des mots CERTIWOOD TECHNICAL CENTRE et du dessin susmentionné.

[20] L'Opposant exploite le site Web *www.certiwood.co*, qui est accessible à ses membres et au public depuis mai 2006.

[21] Le déposant affirme que l'Opposant est membre de l'Association canadienne des constructeurs d'habitations (ACCH) depuis septembre 2006 et qu'il verse sa cotisation annuelle à l'occasion de l'assemblée générale annuelle de l'ACCH, qui attire quelques 500 à 600

constructeurs canadiens. La marque de commerce et le nom commercial de l'Opposant ont été visiblement affichés lors de ces assemblées générales annuelles de 2007 à 2009.

[22] Afin de démontrer l'emploi en liaison avec les services, l'Opposant doit démontrer que la marque de commerce a été employée ou affichée dans la prestation ou la promotion de ces services. Je suis d'accord avec le Requéran que la preuve n'est pas solide en ce qui concerne l'emploi réel de la marque de commerce et du nom commercial de l'Opposant dans la prestation des services de l'Opposant décrits. Cependant, je suis convaincue qu'il y a eu un certain emploi dans la documentation promotionnelle envoyée aux clients et aux clients potentiels aux dates pertinentes.

[23] Le deuxième affidavit de M. Shaw vise à établir que l'Opposant a un contrat de licence (daté du 12 avril 2007) avec Synergy Pacific Engineered Timber Ltd. (Synergy). Un examen du contrat de licence indique que l'objet du contrat est les « dispositifs de marquage » de l'Opposant. L'annexe A du contrat montre deux marques de certification, la première qui peut être décrite comme un grand C encerclant une conception fantaisiste des lettres TC; le deuxième est un dessin d'étiquette qui comprend un certain nombre de marques de commerce, dont la marque de certification susmentionnée, une marque de commerce et dessin de Synergy Pacific, de nombreux chiffres, deux marques de commerce qui semblent liées aux produits auxquels l'étiquette est destinée, notamment des poteaux, de même que CERTIWOOD TECHNICAL CENTRE (les mots seulement, sans l'élément graphique). L'annexe B comprend les spécifications techniques des poteaux en bois d'ingénierie.

La preuve du Requéran

[24] L'affidavit de Lynne Christensen, directrice des opérations du Requéran, Cedar Shake & Shingle Bureau, produit un élément de preuve relatif au contexte historique du Requéran. Le prédécesseur du Requéran a été fondé en 1915 sous le nom de Red Cedar Shingle Bureau et était alors situé dans l'État de Washington, aux États-Unis. Subséquemment, il y a eu fusion avec le Handsplit Shake Bureau et, en 1988, le nom actuel de Cedar Shake & Shingle Bureau a été adopté. Le déposant affirme que le siège social du Requéran a été transféré à Mission en Colombie-Britannique. La date du déménagement n'est pas fournie.

[25] Mme Christensen affirme que le Requéant est l'entreprise principale desservant les producteurs américains et canadiens de bardeaux de cèdre. Les documents promotionnels produits indiquent que le Requéant est une association commerciale sans but lucratif qui fait la promotion de l'utilisation des bardeaux de cèdre pour les toitures et les murs. L'organisation représente des membres manufacturiers, distributeurs, grossistes, courtiers, détaillants, installateurs agréés, techniciens d'entretien de toiture et autres associés de l'industrie. Je remarque que le matériel promotionnel produit indique qu'il y a un bureau au Canada et que la liste des membres comprend des membres situés au Canada.

[26] Le déposant fournit des renseignements concernant son programme de marketing, qui utilise diverses marques de commerce avec le préfixe CERTI (le programme d'étiquetage CERTI). Ces marques à préfixe CERTI sont utilisées par le Requéant et licenciées à de nombreux membres. Le programme d'étiquetage CERTI implique l'étiquetage de produits de bardeaux de cèdre fabriqués par les membres du Requéant et qui respectent les critères de contrôle de la qualité. Ces étiquettes portent toutes des marques de commerce commençant par le préfixe CERTI. Je remarque que la preuve ne démontre pas que l'emploi de la Marque visée par la demande avait déjà commencé à ce moment.

[27] Le Requéant garde le contrôle de la qualité des marchandises et services par des inspections et d'autres méthodes d'approbation. Des inspections des produits des membres sont effectuées de façon inopinée afin de s'assurer de la conformité avec les normes du Requéant et les marques CERTI ne sont employées que lorsque les produits respectent les critères de contrôle de la qualité. Le Requéant est la seule association qui peut imprimer les étiquettes CERTI et les membres n'ont pas le droit de les imprimer ou de les reproduire d'aucune façon. Les étiquettes CERTI sont retenues ou retirées des lieux si un membre ne respecte pas les normes de qualité. Mme Christensen souligne également que les membres ne sont pas autorisés à conserver une grande quantité d'étiquettes CERTI en stock.

[28] La pièce C est composée de brochures décrivant les produits disponibles sous les marques CERTI et offerts par les membres du Requéant. Je remarque que les marques CERTI apparaissent en conjonction avec les descriptions des produits respectifs à différents endroits dans la brochure. Une trousse originale de renseignements pour les acheteurs a également été

produite par le Requéant à la suite du contre-interrogatoire de Mme Christensen et je remarque que toutes les marques CERTI sont présentées sur la brochure avec une explication du programme d'étiquetage CERTI, ainsi que l'information relative à la certification de produits particuliers (par étiquette).

[29] Mme Christensen produit la pièce D, qui fait référence aux différentes marques de commerce de l'étiquette canadienne CERTI du Requéant, qui comprend CERTIGRADE (employée au Canada depuis 1935), CERTIGROOVE (employée au Canada depuis 1954), CERTI-SPLIT (employée au Canada depuis 1955), CERTI-GUARD (employée au Canada depuis 1988), CERTI-SAWN (employée au Canada depuis 1988), CERTI-LAST (employée au Canada depuis 1990), CERTI-RIDGE (employée au Canada depuis 1992), CERTI-CUT (employée au Canada depuis 2004) et CERTI-LABEL (employée au Canada depuis 1999) (les marques CERTI). Toutes ces marques sont enregistrées au Canada sauf CERTI-LABEL.

[30] Chaque étiquette CERTI est employée en liaison avec des produits particuliers. Par exemple, CERTI-GUARD est employée pour des produits imprégnés d'un produit ignifuge, alors que CERTI-LAST est employée pour des produits imprégnés par pression d'un traitement préservateur. CERTI-SPLIT est employée pour des bardeaux fendus et resciés; CERTI-SAWN est employée pour des bardeaux sciés de chaque côté, etc. Des fiches signalétiques des produits employés avec les marques CERTI respectives sont jointes en pièce F.

[31] Mme Christensen explique que le programme d'étiquetage CERTI est opérationnel depuis 1936. Cependant, aucun renseignement n'a été fourni à savoir si cela comprenait l'emploi au Canada à l'époque.

[32] Le Requéant compte des membres manufacturiers (qui produisent les bardeaux ou les traitent ultérieurement) et des membres affiliés (comme les distributeurs, les courtiers, les grossistes et les détaillants). Les membres affiliés distribuent les produits certifiés. Les membres associés sont des entreprises comme des fournisseurs de matériaux pour toiture, des inspecteurs en bâtiment indépendants, des ingénieurs et architectes, et ainsi de suite. En date du 18 juin 2010, le Requéant comptait 81 membres manufacturiers et 176 membres affiliés. En pièce B, on retrouve le guide du Requéant listant le nom de ses membres et le genre de produits disponibles dans le cadre du programme d'étiquetage CERTI. Je remarque que la majorité des fabricants

listés dans le guide sont canadiens. Le guide comprend également une liste des marchandises par étiquette CERTI, de même qu'une liste d'installateurs canadiens.

[33] Selon Mme Christensen, dès 2004, les fabricants canadiens comptaient pour 90 % de la production globale de l'industrie en Amérique du Nord. En 2004, les membres du Requéant ont produit 76,1 % des bardeaux de cèdre produits au Canada et aux États-Unis. Dès 2004, les membres du Requéant étaient propriétaires de 62,9 % de toute la machinerie de fabrication de bardeaux de cèdre de l'industrie en Amérique du Nord. En 2005, les membres du Requéant ont produit 1,17 million de bardeaux, qui portent presque tous au moins une des marques CERTI du Requéant. Il semble qu'annuellement plus de 3 millions d'étiquettes affichant les marques CERTI ont été imprimées et livrées aux licenciés pour être apposées sur des produits certifiés. La valeur annuelle des produits exportés aux États-Unis pour les années 2003 à 2009 est, pour la plupart des années, de plus de 200 M\$.

[34] En ce qui concerne le programme d'étiquetage CERTI, Mme Christensen affirme que chacune des marques CERTI est employée sur des produits. Des exemples d'étiquettes affichant ces marques de commerce, ainsi que des photographies d'emballages affichant la marque CERTIGROOVE, sont joints en pièce E. La plupart des marques CERTI apparaissent sur l'emballage des produits, sur les étiquettes glissées sous les bandes du paquet ou agrafées sur les produits. La marque CERTIGROOVE est imprimée sur les boîtes d'emballage des produits.

[35] Des exemplaires de publicités représentatives employées entre 1937 et 2010 sont fournis en pièce G. La publicité affiche les marques de commerce CERTI-SPLIT, CERTIGRADE et CERTI-SAWN, de même que CERTI-LABEL. Je remarque que le Requéant a également produit des articles de magazines (des exemples de 1988 à 2008 sont joints en pièce H). Des échantillons de brochures et de publications de 1936 à 2009 sont joints en pièce I.

[36] Le déposant affirme également que les marques CERTI sont employées en liaison avec du matériel distribué aux membres, comme des bulletins, des rapports annuels, et ainsi de suite. Des exemples de 1935 à 2009 sont joints en pièce J. Le Requéant a également participé à des salons commerciaux et des renseignements sur ceux de 1999, 2007 et 2009 sont fournis (pièce K).

[37] Mme Christensen joint une copie d'un communiqué de l'Opposant du 30 mars 2006 annonçant la création par CANPLY (l'Association canadienne du contreplaqué) d'une nouvelle organisation au service du secteur canadien des produits de bois d'ingénierie sous le nom de CertiWood Technical Centre. Une copie de la lettre de mise en demeure envoyée de la part du Requérant à l'Opposant le 18 avril 2006 est jointe en pièce M. Je remarque qu'elle énumère huit marques CERTI canadiennes, de même que les enregistrements correspondants aux États-Unis. La pièce N expose les éléments de l'enregistrement américain de la marque de commerce du Requérant visée par la demande – CERTI-WOOD, déposé le 5 juin 2007 et enregistré le 14 avril 2009.

Motif d'opposition – alinéas 16(3)(a) et (c)

[38] Les alinéas 16(3)(a) et (c) de la Loi stipulent que tout requérant qui a produit une demande en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit d'en obtenir l'enregistrement, à moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion avec (a) une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne; ou (c) un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.

[39] Je suis d'avis que l'Opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve en ce qui concerne le paragraphe 16(3), puisque les éléments de preuve démontrent qu'à la date de production de la demande, nommément le 5 juin 2007, la marque de commerce CERTIWOOD TECHNICAL CENTRE (avec le dessin de coche) comme montrée précédemment n'était employée que depuis un peu plus d'un an (c'est-à-dire en date de l'envoi postal au sein de l'industrie le 31 mai 2006). Elle ne semble pas avoir été abandonnée à la date de publication de la Marque (18 juin 2008). Je remarque que certains éléments de preuve, mais pas tous, montrent que le signe TM apparaît à la droite de la marque à la fin du mot CERTIWOOD, juste au-dessus de la lettre « d ». Pour les motifs exposés ci-dessus, je suis d'avis que l'emploi de CERTIWOOD TECHNICAL CENTRE (avec le dessin de coche) est un emploi de la marque CERTIWOOD, ainsi que du nom commercial CERTIWOOD TECHNICAL CENTRE. Par conséquent, je suis d'avis que l'Opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve en ce qui concerne la marque de commerce et le nom commercial.

Confusion – paragraphe 6(5) de la Loi

[40] Afin de déterminer s’il y avait une probabilité de confusion entre la marque de commerce de l’Opposant ou son nom commercial et la Marque à la date de la demande d’enregistrement, les critères du paragraphe 6(5) de la Loi doivent être pris en considération.

[41] Le critère relatif à la confusion concerne le principe de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[42] En appliquant le critère relatif à la confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles précisément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : 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 ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. Il n’est pas nécessaire que ces facteurs se voient attribuer le même poids. [voir, en général, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.) et *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.)]

[43] En l’espèce, il y a des circonstances additionnelles, nommément l’existence de longue date du programme d’étiquetage CERTI, qui doit être pris en considération. Ces circonstances seront prises en considération lors de l’examen des enjeux en liaison avec le paragraphe 6(5).

Alinéa 6(5)(e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent

[44] Dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent est le facteur dominant et les autres

facteurs jouent un rôle secondaire dans les circonstances d'ensemble [voir *Beverly Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145, confirmé 60 C.P.R. (2d) 70 (C.A.F.)]. Récemment, dans *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.), la Cour suprême du Canada a pris en considération l'importance du facteur de l'alinéa 6(5)(e) pour examiner la question de la confusion (voir le paragr. 49) :

[...] il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce, même s'il est mentionné en dernier lieu au paragraphe 6(5) [...] si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires [...] En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l'étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion.

[45] Dans l'examen de la ressemblance entre les marques de commerce en question, considérant que le terme « technical centre » suggère le lieu ou le fournisseur de services, et considérant que, comme tel, CERTIWOOD se démarque de la marque dans l'ensemble, comme susmentionné, je suis d'avis, comme je l'ai affirmé précédemment, que CERTIWOOD a été employé comme marque de commerce. Par conséquent, pour la question de la ressemblance entre les marques de commerce, conformément aux motifs d'absence de droit fondés sur la confusion alléguée en vertu de l'alinéa 16(3)(a), l'examen fondé sur le paragraphe 6(5) devrait tenir compte de la probabilité de confusion entre CERTIWOOD et la Marque CERTI-WOOD en question (qui prend le trait d'union).

[46] Les marques en question sont grandement semblables en apparence, ne différant que par le trait d'union. Elles sont identiques phonétiquement, et en ce qui concerne l'idée suggérée, je suis d'avis qu'elles suggèrent toutes deux la même idée en liaison avec leurs services respectifs, nommément des services de certification dans le domaine des produits du bois. La Marque évoque également quelque peu les marchandises visées par la demande, par le fait qu'elle communique la notion de certification des produits du bois. Compte tenu de ce qui précède, ce facteur joue en faveur de l'Opposant.

Alinéa 6(5)(a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus

[47] Les marques de commerce en question sont des mots inventés qui, par conséquent, possèdent un certain caractère distinctif. De plus, les marques de commerce peuvent développer leur caractère distinctif par l'emploi et la promotion. La demande en question est fondée sur l'emploi projeté. La notion de caractère distinctif acquis de la Marque par l'emploi n'est donc pas pertinente pour ce motif d'opposition. Le caractère distinctif acquis des autres marques associées du Requéant (les marques CERTI) sera abordé ci-dessous.

[48] La marque de commerce de l'Opposant a été employée pour du matériel promotionnel à peine un an avant la date de production de la demande en question. Cependant, aucun élément de preuve de la fourniture des services en question n'a été produit. Par conséquent, je suis uniquement disposée à inférer que la marque de commerce de l'Opposant a acquis un peu de caractère distinctif.

Alinéa 6(5)(b)- la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage

[49] La demande en question est fondée sur l'emploi projeté. À la date pertinente, la marque de commerce de l'Opposant était employée depuis seulement un peu plus d'un an. Par conséquent, ce facteur joue en faveur de l'Opposant.

Alinéas 6(5)(c) et (d) — le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[50] Le Requéant fournit des services de certification dans le domaine des bardeaux de cèdre, alors que l'Opposant fait la promotion de services pour des produits de bois et des produits de bois d'ingénierie (c.-à-d. qu'il ne semble pas être question de produits de bois massif). Quoique les services soient fournis à différentes industries à l'échelle de la fabrication et du traitement du bois, les produits certifiés étiquetés sont offerts à l'acheteur final des produits dans l'industrie de la construction. Par conséquent, je considère qu'il y a chevauchement des services et de la nature du commerce. Ce facteur joue donc en faveur de l'Opposant.

Autres circonstances de l'espèce

[51] Quoiqu'il soit évident en vertu de l'examen ci-dessus qu'il existe une probabilité de confusion lorsque l'on tient compte de la Marque en soi et de la marque de commerce de l'Opposant, comme il a été mentionné au début, le Requéran a avancé une autre circonstance qui me permet une interprétation différente.

[52] Le Requéran affirme qu'il a établi l'adoption et l'emploi d'une famille de marques de commerce CERTI et que, par conséquent, le consommateur concerné risquerait d'avoir l'impression que la Marque, puisqu'elle a le même préfixe et est employée pour les mêmes services, appartient au Requéran plutôt qu'à l'Opposant.

[53] Lorsque des marques de commerce ont un élément ou une caractéristique en commun et sont toutes enregistrées au nom d'un seul propriétaire [voir *McDonald's Corp. c. Alberto-Culver Co.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 382 (C.O.M.C.); *McDonald's Corp. c. Yogi Yogurt Ltd.* (1982), 66 C.P.R. (2d) 101 (C.F. 1^{re} inst.) au paragr. 114], la présomption qu'elles constituent une famille de marques peut d'être invoquée dans une opposition si la personne qui tente d'en établir l'existence peut prouver l'emploi des marques de commerce de la famille en question dans une certaine mesure.

[54] Le Requéran a démontré l'emploi au Canada de la famille de marques CERTI, qui compose son programme d'étiquetage CERTI susmentionné. Une explication détaillée du programme d'étiquetage CERTI a été produite. Des chiffres de vente des produits pour lesquels les services sont fournis ont été produits pour les années 2003 à 2009. Du matériel promotionnel remontant jusqu'en 1937 et affichant les marques a été produit. Les éléments de preuve démontrent de façon évidente que les marques CERTI sont utilisées ensemble dans le matériel promotionnel des services en liaison avec les marques, et ces marques de commerce apparaissent, avec une description des produits respectifs sur le matériel promotionnel envoyé à des acheteurs potentiels, aux membres, etc. au Canada.

[55] Bien qu'il soit vrai que les chiffres du Requéran en ce qui concerne les ventes de produits et affichant les marques CERTI ne sont pas répartis par marque de commerce comme le suggère la jurisprudence, le fait est que la famille de marques est en liaison avec des services distinctifs, mais spécifiques aux services fournis en liaison avec ces marchandises. Le Requéran a apposé des millions d'étiquettes affichant l'une ou plusieurs de ses marques CERTI, sur le

marché des bardeaux, et après mûre réflexion, je suis d'avis que, compte tenu du caractère unique des importants services d'étiquetage offerts par le Requérant, qu'une famille de marques a été démontrée et que, de plus, elle a acquis une certaine réputation en liaison avec les services de certification et les bardeaux eux-mêmes [*Vantage Computer Systems Inc. c. Sterling Software Inc.* (1997), 84 C.P.R. (3d) 366].

[56] Compte tenu de l'article 19 de la Loi, il est vrai que l'existence d'une telle famille de marques ne justifie pas en soi le fait de conclure que la Marque du Requérant devrait pouvoir être enregistrée [voir *Société des Produits Nestle S.A. c. U L Canada Inc.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 119 (C.O.M.C.) aux pages 124-125]. Cependant, l'existence de la famille de marques permet d'examiner sous un nouvel angle la probabilité de confusion. C'est-à-dire que, à mon avis, compte tenu de la réputation du programme d'étiquetage CERTI, le consommateur concerné présumerait fort probablement que la Marque appartient au Requérant plutôt qu'à l'Opposant [*Vantage*]. De plus, puisque ce consommateur serait familier avec les marques CERTI en liaison avec les bardeaux de cèdre et leur certification, l'effet de chevauchement de la nature du commerce en ce qui a trait à la probabilité de confusion (entre la Marque en question et la marque de l'Opposant et son nom commercial) est minimisé.

Conclusion

[57] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis d'avis que, tout bien pesé, en prenant en considération la famille de marques de commerce CERTI, l'Opposant ne peut obtenir gain de cause en ce qui concerne ce motif d'opposition. À mon avis, il est évident que ce raisonnement s'applique également au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)(c); ce qui est plus spécifiquement le cas puisque les différences sont plus importantes entre la Marque et le nom commercial de l'Opposant. Les motifs d'opposition fondés sur l'article 16 sont donc rejetés.

Absence de caractère distinctif

[58] L'Opposant a le fardeau initial de prouver les faits invoqués à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif. L'Opposant doit démontrer qu'à la date de la production de son opposition ses marques de commerce ou l'une d'entre elles étaient devenues suffisamment connues pour faire perdre à la marque demandée son caractère distinctif

[*Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1re inst.), *Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.F.); *Bojangles International, LLC c. Bojangles Café Ltd* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427)]. Vu les conclusions tirées et le raisonnement susmentionné, je ne considère pas que l'Opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve initial à cet égard. De toute façon, il est évident que, dans ce cas, les différences entre les dates pertinentes n'auraient pas eu d'impact important pour la question de la confusion fondée sur l'absence de caractère distinctif. Ce motif d'opposition est donc rejeté.

Disposition

[59] Compte tenu de tout ce qui précède et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

P. Heidi Sprung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay