

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

Référence : 2015 COMC 149
Date de la décision : 2015-08-31
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

Société Canadian Tire Limitée

Opposante

et

Western Steel and Tube Ltd.

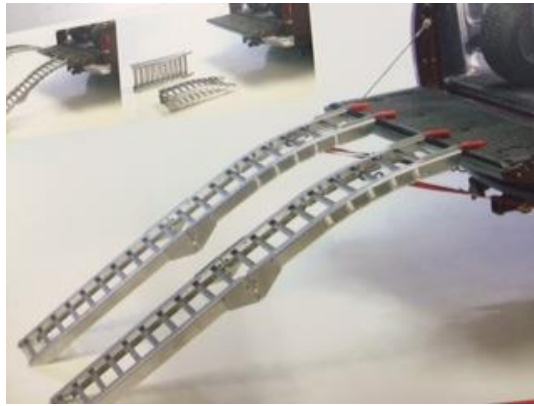
Requérante

**1,452,547 pour le signe distinctif Ramp &
DESSIN**

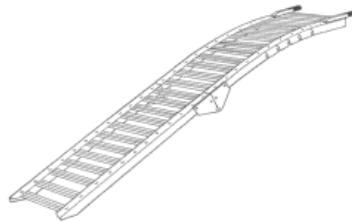
Demande

Introduction

[1] Western Steel and Tube Ltd. (« Western Steel » ou la Requérante) fournit des rampes de chargement et des rampes à usage général et est décrite comme une pionnière dans le commerce des rampes au Canada. Depuis 2001, Western Steel vend les rampes arquées de sept et de huit pieds reproduites ci-dessous, lesquelles sont employées pour charger du matériel dans les camions :



[2] En 2009, Western Steel a produit une demande relative à un signe distinctif visant la conception de la rampe arquée reproduite ci-dessous (le Signe distinctif) pour emploi en liaison avec des échelles, des rampes de chargement et des rampes à usage général (les Produits), laquelle demande est fondée sur l'emploi du Signe distinctif depuis janvier 2004. La description du Signe distinctif est énoncée sous le dessin.



La marque est un signe distinctif, comme l'illustre le dessin ci-joint. En particulier, le dessin est constitué d'un façonnement de marchandises, nommément une rampe de chargement, comprenant une forme arquée dotée d'attaches de forme sphérique sur la face supérieure de manière à créer l'effet d'une poutre rivetée, d'une série de sertissures le long de la surface latérale des barres de la rampe de chargement et, à une extrémité de la rampe, de pinces de soutien inclinées de couleur vive.

[3] L'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi), définit en partie le signe distinctif comme le façonnement de produits dont la présentation est employée de façon à distinguer les produits de ceux qui sont fabriqués, vendus ou loués par d'autres. Pour

qu'un signe distinctif soit enregistrable, il doit avoir été employé de façon à être devenu distinctif à la date de production de la demande (article 13(1) de la Loi). Un requérant a le fardeau ultime de démontrer qu'un signe distinctif est devenu distinctif, et ce fardeau est particulièrement exigeant lorsque le signe est intrinsèquement faible, comme lorsqu'il a une fonction décorative ou utilitaire significative.

[4] En outre, si un signe distinctif peut posséder un ou des éléments fonctionnels, il ne peut être enregistré s'il est principalement fonctionnel. Un signe distinctif qui ne se borne pas à distinguer les produits de son propriétaire, mais se rapporte à la structure fonctionnelle des produits même, outrepassé les limites légitimes d'une marque de commerce [*Remington Rand Corp c Phillips Electronics NV* (1995), 64 CPR (3d) 467, p. 478 (CAF)]. Si le caractère fonctionnel du signe est secondaire ou accessoire au rôle qu'il joue pour distinguer les produits du propriétaire de ceux de tiers, rien n'interdit alors son enregistrement [*Remington Rand*, précitée, p. 475].

[5] La Société Canadian Tire Limitée s'oppose à cette demande pour différents motifs, notamment ce qui suit : i) le Signe distinctif n'est pas distinctif parce qu'il ne permet pas d'identifier la source des Produits et ii) il n'est pas enregistrable comme il est fonctionnel.

[6] Pour les raisons qui suivent, je me prononce en faveur de l'Opposante en ce qui concerne ces deux motifs d'opposition. La demande est repoussée au motif que la preuve n'étaye pas la conclusion que les consommateurs comprennent que le Signe distinctif est une marque de commerce et signale une source unique des Produits. La demande est également repoussée au motif que le Signe distinctif est essentiellement de nature fonctionnelle. Comme j'ai repoussé la demande pour deux motifs d'opposition, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que je me penche sur les autres motifs d'opposition.

Historique du dossier

[7] Le 11 septembre 2009, Western Steel a produit une demande d'enregistrement relative au Signe distinctif pour emploi en liaison avec les Produits, demande fondée sur l'emploi du Signe distinctif depuis janvier 2004.

[8] Le 30 mars 2010, une décision du Bureau a été rendue exigeant que la Requérante, en vertu de l'article 13 de la Loi, produise une preuve démontrant que le Signe distinctif avait été employé au Canada de manière à être devenu distinctif à la date de production de la demande. En réponse à la décision du Bureau, la Requérante a produit l'affidavit de Duane Lucht daté du 30 mars 2011. La demande a été approuvée et annoncée le 14 septembre 2011.

[9] La Société Canadian Tire Limitée (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'égard de la demande le 10 février 2012 invoquant les articles 38(2)a), 38(2)b), 38(2)c) et 38(2)d) de la Loi. Les motifs d'opposition sont résumés à l'annexe A de la présente décision.

[10] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle conteste l'ensemble des motifs d'opposition invoqués.

Preuve de l'Opposante

[11] Comme preuve, l'Opposante a produit les affidavits des personnes suivantes :

Andrew Davies

[12] M. Davies est vice-président, Commerce de l'automobile chez Canadian Tire (affidavit de M. Davies, para. 1). De 2004 à 2009, Canadian Tire a acheté de la Requérante des rampes de chargement arquées en boîte qui pouvaient être assemblées par les consommateurs (affidavit de M. Davies, para. 14). Après 2009, elle a commencé à acheter des rampes ayant la même conception auprès d'autres fournisseurs (affidavit de M. Davies, para. 10, 13-15).

Caitlin Russell

[13] M^{me} Russell est une étudiante en droit employée par l'agent de l'Opposante (affidavit de M^{me} Russell, para. 1). Elle a acheté une rampe arquée de sept pieds en deux pièces, fabriquée par la Requérante et arborant le Signe distinctif et l'a livrée à M. Fabbroni (affidavit de M^{me} Russell, para. 2, 6; Pièce 2). Elle joint également des imprimés de divers sites Web (Pièces 3-16).

Mark Fabbroni

[14] M. Fabbroni est un ingénieur agréé et un associé de Giffin Koerth Inc., une firme de génie judiciaire (affidavit de M. Fabbroni, para. 1-2). M. Fabbroni a assemblé un échantillon de la rampe de chargement de la Requérante arborant le Signe distinctif (affidavit de M. Fabbroni,

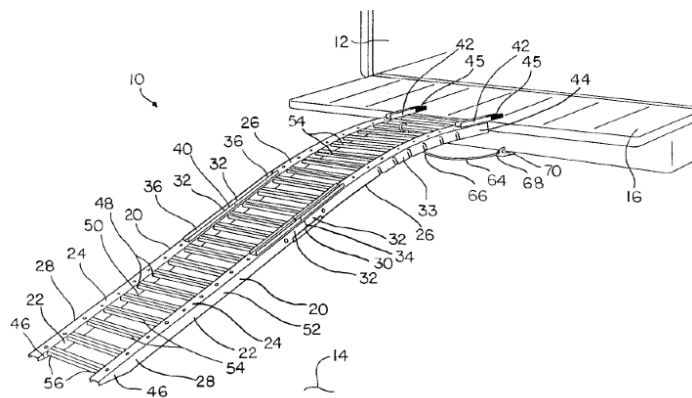
Pièce 2). Après examen de la rampe de chargement, M. Fabbroni a fait remarquer que chacun des éléments du Signe distinctif était fonctionnel (affidavit de M. Fabbroni, Pièce 2, p. 7).

Alexanda Scot

[15] M^{me} Scot est une agente de marques de commerce et une traductrice agréée employée par l'agent de l'Opposante. Elle joint des documents tirés du dossier de l'instruction de la demande, dont l'affidavit de Duane Lucht souscrit le 30 mars 2011 (l'affidavit de M. Lucht relatif à l'examen) produit en réponse à la décision du Bureau.

Carly Cohen

[16] M^{me} Cohen est une étudiante en droit employée par l'agent de l'Opposante qui a consulté les sites Web du Bureau des marques de commerce et des brevets des États-Unis et de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada pour confirmer que chacun des 73 renvois à des brevets figurant dans son affidavit étaient effectivement de véritables copies des demandes/enregistrements de brevets correspondants apparaissant dans les sites Web (affidavit de M^{me} Cohen, para. 4-5). Si j'ai examiné tous les brevets, j'estime que le brevet américain 6,139,249 mentionnant Duane W. Lucht en tant qu'inventeur est particulièrement pertinent, comme il décrit une rampe de chargement qui présente certains éléments identiques au Signe distinctif et décrit le caractère fonctionnel de ces éléments (affidavit de M^{me} Cohen, Pièce 27). Le dessin présenté à la première page du brevet est reproduit ci-dessous.



Comme pour le Signe distinctif, ce brevet décrit une rampe qui comporte une paire de barres parallèles reliées par des barreaux qui définissent la surface de la rampe et des pinces

caoutchoutées qui s'accrochent à la caisse du camion. Aussi comme pour le Signe distinctif, le brevet indique que la rampe peut être livrée dans une boîte renfermant des pièces et être assemblée par les consommateurs au moyen d'outils conventionnels.

[17] M. Davies, M^{me} Russell et M. Fabbroni ont été contre-interrogés et la transcription des contre-interrogatoires et les réponses aux engagements ont été versées au dossier.

Preuve de la Requérante

[18] Comme preuve, la Requérante a produit les affidavits des personnes suivantes :

Duane Lucht

[19] M. Lucht, le président et directeur général de la Requérante, a produit un affidavit le 13 février 2013 présentant l'histoire de la Requérante, exposant les éléments du Signe distinctif, dont ses bras de soutien en forme d'arc, ses boulons de carrosserie, ses sertissures et crans d'arrêt et ses pinces de soutien de couleur vive, et présentant des observations sur la preuve de M. Fabbroni et de M. Davies (affidavit de M. Lucht relatif à la preuve de la Requérante). La Requérante a également obtenu l'autorisation de produire un affidavit de M. Lucht souscrit le 19 décembre 2013 (l'affidavit supplémentaire de M. Lucht) qui présente des observations sur les engagements pris par M. Fabbroni et M. Davies.

Wayne Tennesey

[20] M. Tennesey, un ingénieur agréé et un dirigeant de Testlabs International Ltd., une société canadienne de génie mécanique et métallurgique (affidavit de M. Tennesey, para. 1-3), fournit des images ou des représentations de différentes conceptions de rampes vendues chez divers détaillants (affidavit de M. Tennesey, Pièce A, Annexe A) et conclut que le Signe distinctif a une allure unique (affidavit de M. Tennesey, Pièce A, page 6). M. Tennesey a également assemblé et examiné une des rampes de chargement de la Requérante arborant le Signe distinctif (affidavit de M. Tennesey, Pièce A, page 4). M. Tennesey conclut que la conception de la rampe est de nature décorative, que l'emploi des crans d'arrêt et des sertissures fournit un élément visuel fort, que l'arc crée une allure unique et que l'emploi des attaches de forme sphérique est un détail esthétique (Pièce A).

[21] M. Tennesey et M. Lucht ont été contre-interrogés et la transcription des contre-interrogatoires, les pièces et les réponses aux engagements ont été versées au dossier. M. Lucht a été contre-interrogé à deux reprises. L'interrogatoire du 19 juillet 2013 se rapportait à l'affidavit de M. Lucht relatif à la preuve de la Requérante et l'interrogatoire du 24 mars 2014 concernait l'affidavit supplémentaire de M. Lucht.

[22] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit détaillé. Une audience a été tenue le 24 avril 2015 et les deux parties y étaient toutes deux représentées.

Fardeaux de preuve

[23] Dans une procédure d'opposition, un requérant a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst)].

[24] Dans ses observations écrites, la Requérante soutient ce qui suit à propos du fardeau de preuve initial de l'Opposante (aux para. 14-15) :

[TRADUCTION]

... Le fardeau de preuve incombe à l'Opposante, et l'Opposante ne peut s'acquitter du fardeau de débouter la demande en établissant simplement un affrontement entre des points de vue d'experts divergents. La preuve de l'Opposante doit nettement réorienter le processus décisionnel de la Commission des oppositions des marques de commerce.

La preuve de l'Opposante doit être suffisamment probante pour persuader la Commission des oppositions qu'une erreur a été commise dans la délivrance d'un avis d'approbation et dans la publication [de la demande].

[25] L'Opposante n'a aucunement ce fardeau de preuve. Une décision de la section de l'examen du Bureau des marques de commerce n'a pas valeur de précédent pour la Commission des oppositions des marques de commerce de sorte que la preuve de l'Opposante doive [TRADUCTION] « réorienter le processus décisionnel ». En premier lieu, la section de l'examen ne dispose pas de la preuve produite par les parties dans une procédure d'opposition. En second lieu, le fardeau qui incombe à un requérant diffère selon que la demande en est à l'étape de l'examen

ou au stade de l'opposition [*Lutron Electronics Co c Litron Distributors Ltd*, 2013 COMC 129, para. 59].

Radiation de certains paragraphes de la contre-déclaration

[26] L'Opposante demande que les paragraphes 5 à 7, 21 à 29 et 31 de la contre-déclaration soient radiés parce qu'ils ne répondent pas aux allégations formulées dans la déclaration d'opposition (Plaidoyer écrit de l'Opposante, para. 6-7). Je refuse de le faire, comme le moment pertinent pour radier des allégations est avant que la preuve soit produite [*Novopharm Ltd c AstraZeneca AB*, (2002), 21 CPR (4th) 289 (CAF), para. 9]. De plus, comme aucune disposition de la Loi ou du *Règlement sur les marques de commerce* ne régit le contenu d'une contre-déclaration à la manière des dispositions des articles 38(2), 38(3) et 38(4) de la Loi, qui établissent certaines lignes directrices quant au contenu d'une déclaration d'opposition, il est difficile de savoir sur quel fondement je radierais les paragraphes précis que conteste l'Opposante.

Admissibilité de l'étude de référence

[27] Un audit du marché canadien des rampes réalisé par Benchmark Consulting Group Inc. qui prétend se pencher sur la gamme de produits qui sont offerts par les détaillants canadiens et évaluer les caractéristiques des produits qui ressemblent le plus aux produits offerts par la Requérante, est joint à l'affidavit de M. Lucht relatif à l'examen (affidavit de M. Lucht relatif à l'examen, para. 24-27, Pièce F). Cette étude de référence est inadmissible comme elle constitue du ouï-dire et comme rien n'indique pourquoi la production de cette preuve de cette manière était nécessaire. Dans ces circonstances, je ne suis pas disposée à conclure à son admissibilité bien qu'elle ait peu de poids [*R c Khan*, [1990] 2 RCS 531 (CSC); *Anheuser-Busch Inc c Daum* (2010), 88 CPR (4th) 300 (COMC), para. 10-16]. Si j'en avais tenu compte, cependant, je n'aurais pas tiré de conclusions différentes à l'égard de l'un ou l'autre des motifs d'opposition examinés dans la présente décision.

Preuve de M. Fabbroni et de M. Tennessee

[28] L'Opposante et la Requérante ont toutes deux produit une preuve d'expert en ce qui concerne le caractère fonctionnel et unique du Signe distinctif. Dans l'affaire *Masterpiece Inc c*

Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, au para. 75, on a souligné que les quatre exigences suivantes [telles qu'elles sont énoncées dans la décision *R c Mohan*, [1994], 2 RCS 9] doivent être satisfaites pour qu'une preuve d'expert soit acceptée : la pertinence; la nécessité d'aider le juge des faits (c.-à-d. si les renseignements dépassent selon toute vraisemblance l'expérience et la connaissance du juge); l'absence de toute règle d'exclusion; et la qualification suffisante de l'expert.

[29] En l'espèce, M. Fabbroni et M. Tennesey décrivent tous deux en détail leurs antécédents et leurs expériences de travail respectifs et expriment une opinion à propos de divers éléments du Signe distinctif. Ils fournissent tous deux une preuve qui semble exiger des connaissances spécialisées en ce qui concerne la fonction des divers éléments de la rampe et semblent tous deux qualifiés pour fournir une telle preuve, malgré les objections soulevées quant à leur expertise en ce qui concerne les antécédents de M. Tennesey et les antécédents de M. Fabbroni et les mesures d'écartement inexacts que ce dernier a prises. Si M. Fabbroni et M. Tennesey donnent des opinions divergentes quant à la question de savoir si le Signe distinctif est fonctionnel, la preuve de M. Tennesey semble influencée par son hypothèse selon laquelle, s'il existe plus d'une manière de faire quelque chose, par exemple, créer une forme arquée ou courbée dans une rampe ou employer un type particulier d'attaches, le choix de le faire d'une manière particulière constitue une caractéristique décorative, par opposition à une caractéristique fonctionnelle (affidavit de M. Tennesey, page 6; contre-interrogatoire de M. Tennesey, Q. 163-172; 345-348).

Aperçu des activités de la Requérante en ce qui concerne le Signe distinctif

[30] La Requérante est une fournisseuse importante de produits d'acier, dont une gamme de rampes de chargement et de rampes à usage général (affidavit de M. Lucht relatif à l'examen, para. 2) et est décrite par l'Opposante comme étant la pionnière dans le commerce en plein essor des rampes au Canada (affidavit de M. Lucht relatif à l'examen, Pièce E).

[31] Depuis 2001, la Requérante vend une série de rampes arquées de sept et de huit pieds arborant le Signe distinctif (affidavit de M. Lucht relatif à l'examen, para. 5). Les rampes sont vendues en paires dans l'emballage reproduit ci-dessous (affidavit de M. Tennesey, Pièce A, page 9), et les consommateurs doivent assembler les rampes à l'aide d'une perceuse électrique,

d'une clé ajustable et de pinces. Une fois assemblées, les rampes peuvent être pliées pour faciliter le rangement.



[32] De leur lancement en 2001 à mars 2011, plus de 200 000 paires de rampes de la Requérante ont été vendues au Canada (affidavit de M. Lucht relatif à l'examen, para. 28). M. Lucht a également affirmé le 30 mars 2011 que [TRADUCTION] « les ventes de rampes pour camion se sont maintenues pendant les cinq dernières années et dépassent continuellement [1,7 million de dollars] par année, la majorité des ventes se rapportant à des rampes arquées du genre de celles qui sont visées par cette demande relative à un signe distinctif » (affidavit de M. Lucht relatif à l'examen, para. 30).

[33] La preuve est que les rampes arquées de la Requérante arborant le Signe distinctif sont vendues ou ont été vendues chez de nombreux détaillants, dont Canadian Tire (affidavit de M. Lucht relatif à l'examen, para. 21-23), Northern Tool + Equipment (affidavit de M. Lucht relatif à l'examen, para. 34; Pièce I), Princess Auto (affidavit de M. Lucht relatif à l'examen, para. 35; Pièce J) et TSC Stores (affidavit de M. Lucht relatif à l'examen, para. 36; Pièce K). La Requérante vend également des produits par correspondance aux consommateurs (affidavit de M. Lucht relatif à la preuve de la Requérante, para. 8).

[34] Des photographies de rampes arborant le Signe distinctif sont présentées dans les brochures de la Requérente et dans les catalogues des détaillants (affidavit de M. Lucht relatif à l'examen, Pièces A, I-K). Les rampes assemblées arborant le Signe distinctif sont également exposées dans des points de vente au détail choisis et à l'occasion de salons commerciaux (affidavit de M. Lucht relatif à la preuve de la Requérente, para. 73, Pièce F; affidavit de M. Lucht relatif à l'examen, Pièce M).

[35] Aucun des documents de la preuve, notamment les illustrations de l'emballage, les photographies d'étalages, les catalogues ou les brochures, ne semble signaler aux consommateurs que la conception de la rampe sert à indiquer la source des Produits aux consommateurs.

Aperçu des activités de l'Opposante en ce qui concerne le Signe distinctif

[36] Des rampes de chargement de différentes longueurs ont été offertes et sont offertes par Canadian Tire dans sa division du commerce de l'automobile depuis au moins 1980 (affidavit de M. Davies, para. 6). Canadian Tire a acheté des rampes de chargement arquées en boîte auprès de la Requérente de 2004 à 2009 (affidavit de M. Davies, para. 14). Après 2009, elle a commencé à acheter des rampes arborant le même signe distinctif auprès d'autres fournisseurs (affidavit de M. Davies, para. 10, 13-15). Dans les Pièces 1 et 2 jointes à son affidavit, M. Davies présente des instantanés tirés du site Web de Canadian Tire d'annonces publicitaires pour des rampes de chargement arborant le Signe distinctif qui, affirme-t-il, ne sont pas fabriquées par la Requérente (affidavit de M. Davies, para. 13). La Requérente conteste cette affirmation et fournit une preuve qui, affirme-t-elle, montre que les instantanés présentent ses rampes (la marque WEST étant retirée) (affidavit supplémentaire de M. Lucht, Pièce G).

Action intentée par la Requérente devant la Cour de l'Ontario

[37] Au para. 6 de son plaidoyer écrit, la Requérente explique qu'elle a intenté une action contre l'Opposante en Ontario :

[TRADUCTION]

À une date postérieure à la demande [relative au Signe distinctif], la Société Canadian Tire a commencé à importer au Canada des copies systématiques des marchandises de la Requérente qui étaient fabriquées au Canada. La Société Canadian Tire a employé des images des rampes de la Requérente pour annoncer ou vendre les produits contrefaits qui les ont remplacés dans les stocks de Canadian

Tire à une date qui n'a jamais été divulguée par la Société Canadian Tire. Ces marchandises contrefaites font maintenant l'objet d'un litige devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario... au motif qu'elles violent les droits de propriété intellectuelle de la Requérente de diverses manières [(affidavit de M. Lucht relatif à la preuve de la Requérente, para. 26-29)].

La pertinence de cette action sera examinée dans mon analyse des motifs d'opposition.

Analyse des motifs d'opposition

[38] Je commencerai maintenant mon analyse des motifs d'opposition en me penchant d'abord sur le motif d'opposition alléguant que le Signe distinctif n'est pas distinctif.

Premier motif d'opposition : le Signe distinctif n'est pas distinctif

[39] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive en violation de l'article 38(2)d) de la Loi. L'Opposante allègue ce qui suit au para. 9(b)ii) :

[TRADUCTION]

Le [Signe distinctif] n'a pas été employé par la Requérente de manière à être devenu distinctif à la date de production de la demande... ou à toute autre date pertinente, du fait qu'il est formé du dessin d'une rampe utilitaire et fonctionnelle en tant que telle et constitue simplement l'ensemble des éléments de la rampe utilitaire et fonctionnelle [en particulier] :

- a. La rampe est repliable;
- b. Les deux parties se plient grâce à une charnière angulaire pour laquelle aucune revendication n'est faite quant à l'enregistrabilité ou au caractère distinctif dans le texte de la demande;
- c. Les barres de la rampe sont destinées à communiquer entre deux surfaces à différents niveaux;
- d. L'arc dans les barres de la rampe sert à orienter la moitié supérieure de l'assemblage de barres repliable sur le même plan que la surface supérieure sur laquelle repose la rampe. L'arc dans les barres de la rampe réduit aussi l'angle de transition entre la surface de la rampe et la surface de chargement. L'arc n'a pas de fonction décorative ou ornementale;
- e. Les sertissures dans la moitié supérieure de la barre repliable résultent de la courbe dans la partie repliable supérieure de la barre ou visent à en éviter le résultat et servent aussi à renforcer structurellement la courbe dans la barre. Les sertissures n'ont pas de fonction décorative ou ornementale;
- f. La série de barres transversales entre les barres de la rampe fait partie de l'intégrité structurale de la rampe en maintenant l'orientation parallèle des barres de la rampe. Elle n'a pas de fonction décorative ou ornementale;
- g. Les attaches de forme sphérique sont divulguées dans l'affidavit de M. Lucht comme étant des boulons de carrosserie, un organe d'assemblage mécanique

- courant, et sont employées pour attacher fonctionnellement chaque barre transversale aux barres de la rampe, et non à des fins décoratives ou ornementales;
- h. Les pinces de soutien inclinées de couleur vive visent à éviter l'endommagement de la surface de chargement qui risque autrement de survenir en raison du contact métallique entre les pinces de l'extrémité supérieure de la rampe et la surface de chargement sur laquelle repose l'extrémité supérieure de la rampe. Les pinces de soutien inclinées de couleur vive servent également à mettre en garde l'utilisateur contre le danger de pincement potentiel entre la rampe et la surface de chargement et à lui montrer ce danger. Les pinces de soutien inclinées de couleur vive alléguées n'ont pas de fonction décorative ou ornementale.

[40] Si l'Opposante s'acquitte de son fardeau de preuve initial en ce qui concerne son allégation que le Signe distinctif est fonctionnel et, par conséquent, ne possède aucun caractère distinctif inhérent, la Requérente doit s'acquitter de son fardeau ultime de démontrer que les consommateurs reconnaissent le Signe distinctif et le relie à une source unique.

Date pertinente

[41] La date pertinente pour apprécier le caractère distinctif eu égard aux motifs d'opposition fondés sur les articles 38(2)d) et 2 de la Loi est la date de production de la déclaration d'opposition [*Association canadienne du médicament générique c Glaxo Group Limited*, 2013 COMC 36, para. 73; *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317, p. 324-325 (CF)]. Si la Requérente considère ses arguments et sa preuve à la date de production de la demande, le résultat est le même peu importe que le caractère distinctif soit apprécié à la date de production de la déclaration d'opposition ou à la date de production de la demande.

Le Signe distinctif doit être examiné dans son ensemble

[42] S'agissant de l'appréciation du caractère distinctif, c'est l'ensemble de la marque de commerce qui doit être examiné et l'impression générale qu'elle produit sur les membres du public à qui les produits sont offerts en vente [*Calumet Manufacturing Ltd c Mennen Canada Inc* (1992), 40 CPR (3d) 76, p. 89 (CF 1^{re} inst)].

L'Opposante s'acquitte de son fardeau de preuve

[43] Le fondement de l'allégation de l'Opposante selon lequel le Signe distinctif n'est pas distinctif est qu'il n'indique pas la source du fait qu'il s'agit d'un ensemble d'éléments de rampe

utilitaires et fonctionnels. La preuve résumée au paragraphe suivant est suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial de démontrer que le Signe distinctif est fonctionnel et, par conséquent, qu'il ne possède aucun caractère distinctif inhérent.

[44] La conception arquée permet de charger du matériel de faible garde au sol de façon à empêcher que le train roulant des véhicules comme les VTT soit [TRADUCTION] « suspendu » avec un ensemble de roues sur la rampe et l'autre dans un camion (affidavit de M. Lucht relatif à l'examen, Pièce A, descriptions des rampes arquées repliables de sept et de huit pieds et plus; affidavit de M. Tennesey, Pièce A, p. 4; affidavit de M. Fabbroni, Pièce A, p. 5; affidavit de M. Lucht relatif à l'examen, Pièce J). Au haut de la rampe, les pinces de soutien reposent sur la caisse d'un camion et empêchent la rampe de glisser hors position et protègent la caisse contre les dommages (affidavit de M. Lucht, 13 février 2013, para. 50-51). Les poutres entre les barres servent à former la surface de la rampe et à transmettre les charges appliquées à la rampe. Les poutres sont maintenues sur les barres par des attaches de forme sphérique qui peuvent être assemblées par les consommateurs au moyen d'une simple clé (contre-interrogatoire de M. Tennesey, Q. 219-220, 247-248, 345-348; affidavit de M. Fabbroni, Pièce A, pages 5-6). Les cinq crans d'arrêt le long du côté latéral et les cinq sertissures le long de la base résultent de la technique de fabrication de l'arc de la rampe dans laquelle les poutres droites supérieures sont pliées (affidavit de M. Tennesey, Pièce A, para. 5; contre-interrogatoire de M. Tennesey, Q. 148-151; affidavit de M. Lucht relatif à la preuve de la Requérente, para. 40). Enfin, la charnière qui est présentée dans le dessin permet de replier la rampe pour faciliter le rangement (affidavit de M. Lucht relatif à la preuve de la Requérente, Pièce A).

Le fardeau ultime de la Requérente de démontrer que le Signe distinctif est distinctif

[45] Comme l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ses allégations à propos du caractère fonctionnel, je dois maintenant déterminer si la Requérente s'est acquittée de son fardeau de démontrer que le Signe distinctif est distinctif, malgré le fait qu'il a une fonction utilitaire importante et qu'il ne possède par conséquent aucun caractère distinctif inhérent.

[46] La position de la Requérente est résumée au paragraphe 5 de son plaidoyer écrit.

[TRADUCTION]

Les rampes de Western Steel ont une présentation unique comparativement à celles de tous les autres fabricants et vendeurs de rampes au Canada. Aucune rampe de chargement semblable n'est offerte sur le marché au Canada et, à la date de production de la Demande, aucune autre entreprise au Canada ne fabriquait en vue de sa vente au Canada ou par exportation une rampe de chargement qui était arquée et se repliait et avait une présentation semblable aux marchandises de la Requérante pour lesquelles la Requérante souhaite obtenir un enregistrement. Aucune autre entreprise en Amérique du Nord n'a fabriqué un produit concurrent ayant les mêmes caractéristiques fonctionnelles et esthétiques.

[47] Même s'il y a peut-être eu des ventes importantes et de la publicité en lien avec les Produits arborant le Signe distinctif, ce fait à lui seul n'entraîne pas nécessairement un caractère distinctif. Un signe distinctif doit plutôt être perçu ou compris par le public comme ayant la fonction de distinguer les produits d'un requérant de ceux de tiers [*Adidas (Canada) Ltd c Colins Inc* (1978), 38 CPR (2d) 145 (CF 1^{re} inst)]. La Requérante doit par conséquent démontrer que les consommateurs reconnaissent le Signe distinctif comme une marque de commerce, et non seulement comme étant un élément fonctionnel ou comme étant composé d'éléments décoratifs et fonctionnels [*Novopharm Ltd c Astra AB* (2000), 6 CPR (4th) 101 (COMC), p. 112]. L'Énoncé de pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada sur les marques à trois dimensions explique ce qui suit :

Dans le cas d'un signe distinctif qui est faible en soi (p. ex., qui a une fonction décorative ou utilitaire certaine), il faudra normalement fournir des éléments probants plus directs que les acheteurs sur le marché considèrent que le signe permet de distinguer les produits ou les services de leur propriétaire de ceux d'autres personnes. À cette fin, une preuve obtenue par sondage ou des déclarations assermentées d'acheteurs réels peuvent se révéler nécessaires. Afin de démontrer le caractère distinctif acquis, il n'est pas nécessaire que la preuve soumise établisse que 100 % des acheteurs éventuels considèrent que le signe joue un rôle distinctif; en général toutefois, la preuve devrait être suffisante pour permettre de conclure qu'un pourcentage considérable d'acheteurs éventuels considère que le signe a une fonction distinctive.

La preuve du caractère distinctif de la Requérante

[48] D'entrée de jeu, je souligne qu'il n'y aucune preuve directe de consommateurs qui serait d'un quelconque secours pour permettre de vérifier comment les consommateurs perçoivent le Signe distinctif.

[49] M. Lucht affirme que les rampes arborant le Signe distinctif se distinguent en raison de leur présentation, de la manière dont les rampes sont emballées en vue de leur vente et de la présentation de la boîte elle-même (affidavit de M. Lucht relatif à la preuve de la Requérante, para. 8). Les consommateurs sont exposés au Signe distinctif des manières suivantes : i) une photographie du Signe distinctif est présentée sur l'emballage; ii) le Signe distinctif est présenté dans la publicité contenue dans les dépliants des détaillants et les brochures de la Requérante (affidavit de M. Lucht relatif à l'examen, Pièces A, I-K) et iii) il est exposé chez certains détaillants comme Princess Auto et à l'occasion de salons commerciaux (affidavit de M. Lucht relatif à la preuve de la Requérante, para. 73, Pièce F; affidavit de M. Lucht relatif à l'examen, Pièce M).

[50] J'estime que la preuve de la Requérante est loin d'être suffisante pour démontrer que le public concerné a été renseigné quant au statut de marque de commerce du Signe distinctif. Dans l'ensemble, je ne crois pas que la photographie de la rampe figurant sur la boîte, l'exposition de rampes assemblées dans des magasins ou à l'occasion de salons commerciaux ou l'illustration des rampes dans des catalogues et de la publicité servirait à indiquer aux consommateurs que le Signe distinctif signale une source unique de rampes. La preuve semble plutôt laisser croire aux consommateurs que le Signe distinctif indique les aspects fonctionnels de la marque de commerce au lieu d'indiquer la source. Par exemple, le catalogue de Princess Auto indique que la [TRADUCTION] « conception arquée offre suffisamment d'espace pour charger du matériel surbaissé », le catalogue de Northern Tool & Equipment signale que la [TRADUCTION] « conception repliable unique vous permet d'employer la rampe de deux façons » et les brochures de la Requérante affirment que la [TRADUCTION] « conception arquée permet le chargement de matériel de faible garde au sol » (affidavit de M. Lucht relatif à l'examen, Pièces A, I et J). De plus, l'emploi de la marque de commerce WEST sur l'emballage et l'étiquette apposée sur les rampes de chargement elles-mêmes et dans certaines publicités n'est pas suffisant pour me permettre de conclure que les consommateurs lient le Signe distinctif à un fabricant en particulier.

[51] En l'absence de preuve que les consommateurs interprètent le Signe distinctif comme signalant une source, je ne suis pas disposée à conclure que ce serait nécessairement ce qu'ils comprendraient.

Ventes de rampes arborant le Signe distinctif par des tiers

[52] Si Canadian Tire garde en stock des rampes repliables fabriquées par des tiers et arborant le signe distinctif et le fait depuis un certain moment en 2009, comme aucun renseignement n'est fourni concernant les ventes de ces rampes, il est impossible de déterminer l'incidence, s'il y a lieu, que les ventes de rampes fabriquées par des tiers et vendues par Canadian Tire ont eu sur le caractère distinctif du Signe distinctif. Comme j'ai conclu que les ventes faites par l'Opposante de rampes arborant le signe distinctif n'ont aucune incidence sur ce motif d'opposition, il est inutile que je détermine si l'Opposante a le droit d'invoquer l'emploi du signe distinctif que la Requérante décrit comme illégal et pour lequel elle a intenté une action contre elle [voir *McCabe c Yamamoto & Co (America) Inc* (1989), 23 CPR (3d) 498 pour une analyse de la question de savoir quand un emploi illégal par un opposant ne peut être invoqué pour obtenir gain de cause dans une procédure d'opposition].

Il ne suffit pas que les rampes aient une présentation unique

[53] Dans son contre-interrogatoire, M. Lucht affirme que [TRADUCTION] « un produit distinctif est un produit différent de celui de tout le monde » (contre-interrogatoire de M. Lucht, Q. 84, 19 juillet 2013). La preuve de M. Lucht et de M. Tennesey donne un aperçu du marché des rampes de chargement et énonce que le Signe distinctif a une présentation unique (affidavit de M. Lucht relatif à l'examen, Pièce C; affidavit de M. Tennesey, Pièce A, Annexe A). Le fait d'avoir un produit qui est unique ou différent de ceux de tiers, cependant, n'est pas nécessairement suffisant pour établir qu'une marque de commerce en particulier est distinctive. En l'espèce, l'absence de preuve que les consommateurs estiment que le Signe distinctif indique une source signifie que, même si je considérais que le Signe distinctif est unique, ceci ne m'amènerait pas nécessairement à conclure qu'il est distinctif. Dans l'affaire *Royal Doulton Tableware Ltd c Cassidy's Ltd* (1986), 1 CPR (3d) 214, p. 225 (CF 1^{re} inst), la Cour fédérale explique qu'une marque de commerce peut être reconnue comme unique, mais pas distinctive :

[TRADUCTION]

Il convient de remarquer qu'une marque de commerce distinctive est une marque qui relie, par exemple, des marchandises à un vendeur de manière à distinguer ses marchandises de celles des autres vendeurs. Elle n'est pas distinctive si elle distingue simplement le dessin d'une marchandise du dessin d'une autre marchandise même si un initié peut savoir que ces deux sortes de marchandises sont respectivement vendues par deux différents vendeurs. Une telle conception du caractère distinctif va à l'encontre de l'un des objets essentiels des marques de commerce qui vise à assurer à l'acheteur que les produits viennent d'une source bien précise dans laquelle il a confiance...

La Cour fédérale s'est plus récemment exprimé à ce sujet dans l'affaire *Apotex Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)* 2010 CF 291; conf. par 91 CPR (4th) 320 (CAF) (**je souligne**) :

[TRADUCTION]

[37] GSK fait aussi valoir que, s'agissant de l'apparence, l'inhalateur Advair Diskus est unique au Canada, et largement utilisé. Ce caractère unique et ce rayonnement, affirme GSK, sont à l'origine de la notoriété de la marque GSK et de sa reconnaissance par le public.

[38] Tout cela constitue une preuve pertinente, mais ce n'est pas, en soi, une preuve convaincante. Dans l'arrêt *Brasseries Molson c John Labatt Ltée* (2000), 2000 CanLII 17105 (CAF), 5 CPR (4th) 180 (CAF), le juge Marshall Rothstein, s'exprimant pour les juges majoritaires, a refusé d'admettre que des chiffres de vente importants et des dépenses publicitaires tout aussi importantes puissent attester un caractère distinctif alors que la marque verbale revendiquée « Export » n'avait jamais été employée seule (voir le paragraphe 79). Dans la décision *Ciba-Geigy Canada Ltd. c Novopharm Ltd.* (1994), 56 CPR (3d) 289, à la page 313 (CF 1^{re} inst.), le juge Rothstein avait aussi jugé que **l'existence d'un monopole ne permettait pas à elle seule de dire que l'apparence d'un produit avait donné à ce produit une notoriété propre**. Cette décision a été infirmée pour d'autres motifs : (1994), 56 CPR (3d) 289 et (1994), 56 CPR (3d) 344...

Conclusion quant au caractère distinctif

[54] La preuve ne me permet pas de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que le Signe distinctif était distinctif à la date de production de la déclaration d'opposition. Le fait que le Signe distinctif peut être unique sur le marché n'est pas suffisant pour conclure à l'existence d'un caractère distinctif. La Requérante n'a pas établi clairement qu'un nombre important de consommateurs relie le Signe distinctif à une source unique par opposition à une rampe

fonctionnelle et utilitaire. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est accueilli sur ce fondement.

Deuxième motif d'opposition : le Signe distinctif est principalement fonctionnel

Le motif d'opposition

[55] La déclaration d'opposition allègue au para. 7(a)ii) que le Signe distinctif n'est pas enregistrable, comme il se compose du dessin d'une rampe utilitaire et fonctionnelle en tant que telle et constitue simplement l'ensemble des éléments de la rampe utilitaire et fonctionnelle énoncés au paragraphe 39 de la présente décision.

Date pertinente

[56] J'estime que la date pertinente est la date de production de la demande, comme il s'agit de la date énoncée à l'article 13 de la Loi.

Les signes distinctifs fonctionnels ne sont pas enregistrables

[57] Si les signes distinctifs peuvent nécessairement posséder un ou des éléments fonctionnels, et si un certain caractère fonctionnel est permis dans une marque de commerce [*Thomas & Betts, Ltd c Panduit Corp et al* (2000), 4 CPR (4th) 498 (CAF), p. 505-507; *Crocs Canada Inc c Holey Soles Holdings Ltd*, (2008), 64 CPR (4th) 467 (CF), para. 18], dans la mesure où ce caractère fonctionnel se rapporte principalement ou essentiellement aux produits eux-mêmes, ceci rendra le signe distinctif non enregistrable [*Remington Rand*, précitée, p. 478]. La Cour d'appel fédérale a expliqué le fondement de cette règle dans l'affaire *Kirkbi AG c Ritvik Holdings Inc* 2003 CAF 297, para. 59, conf. par *Kirkbi AG c Ritvik Holdings Inc*, [2005] CSR 302, para. 60 :

[TRADUCTION]

Il s'ensuit que, si un signe distinctif est entièrement ou principalement fonctionnel, il n'est pas interdit au public d'utiliser le signe distinctif au complet. Par conséquent, un signe distinctif qui est principalement fonctionnel ne confère aucun droit à un emploi exclusif et il n'accorde donc pas la protection qu'offre une marque de commerce.

[58] Dans l'affaire *WCC containers sales Ltd c Haul-All Equipment Ltd*, 2003 CF 962, para. 39-41, le juge Kelen explique qu'il faut décider si le signe distinctif est principalement fonctionnel ou si le caractère fonctionnel du signe distinctif est secondaire au rôle qu'il joue pour distinguer les produits du titulaire de ceux de tiers. Si le caractère fonctionnel se rapporte soit à la

marque de commerce même, soit aux produits, alors il est incompatible avec un enregistrement. Toutefois, s'il est simplement secondaire ou accessoire, comme un numéro de téléphone n'ayant aucun lien essentiel avec les produits, alors il ne fait pas obstacle à l'enregistrement. Dans *Crocs Canada Inc*, précitée (2008), 64 CPR (4th) 467 (CF), au para. 12, la Cour fédérale circonscrit l'examen en se demandant si le rôle fonctionnel du dessin en cause peut être considéré comme distinct du rôle du dessin qui sert à le distinguer.

La position de l'Opposante

[59] L'Opposante soutient que le Signe distinctif n'est rien d'autre que la représentation d'une rampe qui constitue un ensemble d'éléments utilitaires et fonctionnels et qu'il ne peut, par conséquent, satisfaire aux exigences relatives à la démonstration du caractère distinctif acquies énoncées à l'article 13(1) de la Loi.

La position de la Requérante

[60] La position de la Requérante est que le dessin du Signe distinctif n'est pas principalement dicté par le caractère fonctionnel et qu'aucune des caractéristiques décoratives revendiquées du signe comme la forme arquée, la série de sertissures et de crans d'arrêt, les attaches de forme sphérique ou les pinces de soutien de couleur vive n'est fonctionnelle (Plaidoyer écrit de la Requérante, para. 174). La Requérante fait valoir ce qui suit aux paragraphes 111, 113-114 de son Plaidoyer écrit [TRADUCTION] :

111 [Il est] largement démontré qu'il n'y aurait aucune différence fonctionnelle pour le consommateur ou la consommatrice s'il ou elle avait recours à une rampe sans sertissure ni cran d'arrêt introduit dans le processus de fabrication ou à une rampe ayant une courbe graduelle plutôt qu'un arc segmenté. Pour le consommateur, les sertissures et les crans d'arrêt font partie des éléments décoratifs du produit. M. Tennesey en a fait mention lorsqu'il a souligné que [TRADUCTION] « l'emploi d'une série de cinq crans d'arrêt le long du côté latéral et de cinq sertissures le long de la base de la barre constitue une méthode complexe pour produire un arc dans la rampe tout en offrant un élément visuel extrêmement fort ».

- 113 L'Opposante fait valoir par la voie du rapport de M. Fabbroni que le caractère fonctionnel d'un produit fini s'étend à tous les aspects du processus de fabrication, de même qu'à l'analyse individuelle des éléments ou sous-éléments qui forment le produit. L'Opposante conclut qu'une évaluation du caractère fonctionnel des parties prises individuellement peut être réalisée de manière indépendante sans égard à la forme finale.
- 114 Une analyse au moyen de cette méthode et effectuée en vase clos pourrait permettre de qualifier de manière erronée de « fonctionnelles » presque toutes les marchandises pour lesquelles on cherche à faire enregistrer un signe distinctif. Elle ne tient pas compte du test à appliquer à l'égard d'une marque de commerce, qui est l'impression générale d'un consommateur à l'égard d'une marque ou d'un signe dans sa forme finale. Le consommateur final voit la forme et la présentation de la rampe et n'est pas témoin du processus de fabrication du produit.

Le Signe distinctif est principalement fonctionnel

[61] Après examen de la preuve, j'estime que, bien que le Signe distinctif possède des caractéristiques décoratives, il offre des avantages pratiques et est principalement fonctionnel lorsqu'on le considère dans son ensemble. M. Lucht semble le reconnaître lorsqu'il explique que, lorsqu'il a conçu le Signe distinctif, il [TRADUCTION] « [a examiné] tous les produits qui existent et a trouvé une conception qui était meilleure et différente » (contre-interrogatoire de M. Lucht, 19 juillet 2013, Q. 87).

[62] Mes conclusions quant au caractère fonctionnel du Signe distinctif sont énoncées ci-après. Par souci de commodité et en réponse au plaidoyer écrit et aux observations des parties présentées à l'audience, j'ai exposé mes conclusions en fonction de chaque caractéristique. Cependant, en concluant que le Signe distinctif est principalement fonctionnel, je l'ai considéré dans son ensemble.

- La conception arquée de la rampe permet le chargement de matériel de faible garde au sol et empêche que les véhicules soient [TRADUCTION] « suspendus » sur la rampe (affidavit de M. Lucht relatif à l'examen, Pièce A, descriptions des rampes arquées repliables de sept et de huit pieds et plus, affidavit de M. Tennessee, Pièce A, p. 4).
- Bien qu'ils semblent décoratifs pour les consommateurs, les cinq crans d'arrêt le long du côté latéral et les cinq sertissures le long de la base résultent de la technique de

fabrication de l'arc de la rampe dans laquelle les poutres droites supérieures sont pliées (affidavit de M. Tennesey, Pièce A, para. 5; contre-interrogatoire de M. Tennesey, Q. 151; affidavit de M. Lucht relatif à la preuve de la Requérante, para. 40). Dans son plaidoyer écrit, la Requérante explique au para. 76(d) :

[TRADUCTION]

Que dans le processus de fabrication dans lequel l'acier du type qui est employé dans la rampe de la Requérante est plié, le matériau est déformé ou plié. Une façon de faire une place au matériau déformé pendant le processus de pliage consiste à pratiquer des indentations d'un côté du matériau.

En premier lieu, bien que les cinq crans d'arrêt puissent sembler de nature décorative pour les consommateurs, lorsqu'on considère le signe dans son ensemble, ces crans d'arrêt n'ont pas un grand effet. En second lieu, lorsqu'un changement dans la présentation des produits en liaison avec lesquels un signe distinctif doit être employé est le résultat normal d'un processus qui a une utilisation ou une caractéristique fonctionnelle, en l'espèce le cintrage du métal, un tel changement dans la présentation ne peut tenir lieu de marque de commerce [*Elgin Handles Ltd c Welland Vale Mfg. Co. Ltd.*, [1965] 1 C. de l'Éch. 3].

- Les pinces de soutien au haut de la rampe reposent sur la caisse d'un camion et empêchent la rampe de glisser hors position et protègent la caisse contre les dommages (affidavit de M. Lucht, 13 février 2013, para. 50-51; affidavit de Mme Cohen, Pièce 27 - brevet américain 6,139,249 – page 3, lignes 50-60). Si la description précise qu'elles ont une couleur vive, j'estime qu'il ne s'agit pas là d'une caractéristique décorative importante lorsque le signe est considéré dans son ensemble.
- Les poutres entre les barres ont pour fonction de former la surface de la rampe et sont maintenues par des attaches de forme sphérique qui peuvent être assemblées par les consommateurs au moyen d'une simple clé (contre-interrogatoire de M. Tennesey, Q. 219-220, 247-248, 345-348; affidavit de M. Fabbroni, Pièce A, pages 5-6).

Arguments de la Requérante à propos des dessins fonctionnellement équivalents

[63] Les observations de la Requérante selon lesquelles il serait possible qu'une rampe ait les mêmes attributs fonctionnels dans une conception autre que le Signe distinctif ne m'ont pas

convaincue que ce dernier n'est pas principalement fonctionnel. La Requérante énonce ce qui suit au para. 184 de son Plaidoyer écrit :

[TRADUCTION]

Il n'y aurait aucune différence fonctionnelle si le consommateur devait avoir recours à une rampe sans sertissure ni cran d'arrêt, à une rampe ayant une courbe graduelle plutôt qu'un arc segmenté, à une rampe intégrant tout autre style d'attaches ou à une rampe équipée de toute autre pince de soutien de couleur.

[64] La preuve de la Requérante est que l'introduction de la courbure pour permettre le chargement de matériel de faible garde au sol comme les tracteurs de pelouse et les motocyclettes peut être réalisée au moyen de charnières, d'entailles latérales ou d'une forme courbée (affidavit de M. Lucht relatif à la preuve de la Requérante, para. 19, 22-24) ou, même si des sertissures et des crans d'arrêt sont employés pour plier le métal dans une forme arquée, un nombre quelconque de sertissures ou de crans d'arrêt peut être employé pour créer l'effet d'arc voulu (affidavit de M. Lucht relatif à la preuve de la Requérante, para. 47). M. Fabbroni le reconnaît aussi lorsqu'il signale qu'un fabricant aurait un nombre infini de manières différentes de réduire l'angle d'une rampe (contre-interrogatoire de M. Fabbroni, Q. 207) pour faciliter le chargement. Aussi, à titre d'exemple, M. Lucht et M. Fabbroni conviennent tous deux qu'il n'est pas nécessaire d'employer des attaches de forme sphérique pour maintenir la rampe en position et que d'autres types d'attaches pourraient être employés (comme des soudures, des boulons ou des rivets) (affidavit de M. Lucht relatif à la preuve de la Requérante, para. 31; contre-interrogatoire de M. Fabbroni, Q. 304, 312).

[65] Une preuve que la fonction d'un signe distinctif pourrait être reproduite au moyen d'une conception différente a été examinée par la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale. Dans l'affaire *WCC containers sales Ltd.*, précitée, aux para. 50-52, le juge Kelen a souligné le témoignage d'un témoin à l'effet que [TRADUCTION] « tout concepteur peut utiliser d'autres inclinaisons et combinaisons de surfaces inclinées pour présenter des configurations fonctionnelles ou purement esthétiques », mais a conclu que l'enregistrement du dessin du signe distinctif visant un conteneur pour déchets à compartiment incliné était invalide au motif qu'il était principalement fonctionnel. Dans l'affaire *Remington Rand Corp*, précitée, p. 476-477, la Cour d'appel fédérale a estimé que le signe distinctif en cause ne viserait qu'une disposition en

triangle équilatéral à trois têtes de rasage, ce qui ne représentait qu'une partie minime du marché du rasage, mais a tout de même conclu que le signe distinctif en cause était fonctionnel :

[TRADUCTION]

Au surplus, la conclusion subsidiaire du juge de première instance selon laquelle rien ne permettait de croire que « le dessin du rasoir à trois têtes de rasage était dicté par le caractère fonctionnel ou utilitaire » ne me convainc pas. Les têtes de rasage en général ont un caractère utilitaire, et le juge de première instance a conclu que la « disposition en triangle équilatéral est l'une des meilleures conceptions pour un rasoir à trois têtes de rasage ». En l'espèce, les têtes de rasage sont fonctionnelles et leur disposition en triangle équilatéral est fonctionnelle. Puisqu'il représente ces éléments fonctionnels, le dessin-marque est essentiellement fonctionnel.

L'intimé a tenté de faire grand cas de la conclusion du juge de première instance à propos de l'étendue du marché canadien des rasoirs (395) :

[TRADUCTION]

Philips est la seule société qui commercialise un rasoir à trois têtes de rasage au Canada et, entre 1983 et 1990, elle avait des frais annuels moyens de publicité d'environ 5,7 millions de dollars pour ce produit. Cependant, le marché des rasoirs électriques au Canada est vaste, comprenant à la fois les rasoirs à mouvement alternatif et les rasoirs rotatifs. Dans ce marché, de nombreux fabricants font la promotion et la vente d'un large éventail de produits, dont des modèles dotés d'une ou de plusieurs têtes à grille avec lames à mouvement alternatif, de têtes à grille avec lames rotatives, de têtes de rasage avec lames à mouvement alternatif et de disques métalliques perforés avec lames rotatives.

L'intimé a fait valoir que la perte de capacité de l'appelant à soutenir la concurrence ne se rapporterait qu'au marché des rasoirs à trois têtes, implicitement une petite partie du marché canadien. À mon avis, cette question n'est pas pertinente pour l'intérêt public invoqué par le juge Pratte. Quelle que soit la part du marché des ventes en question, l'enregistrement d'une marque principalement fonctionnelle impose une restriction sur la fabrication et le commerce, comme elle équivaut en réalité à un brevet ou à un dessin industriel sous la forme d'une marque de commerce.

Conclusion

[66] Je conclus selon la prépondérance des probabilités que le Signe distinctif considéré dans son ensemble est principalement fonctionnel. Dans l'affaire *Remington Rand Corp*, précitée, à la p. 476, la Cour d'appel fédérale, au moment d'évaluer le caractère fonctionnel d'une tête de rasage revendiquée comme un signe distinctif, a fait observer que [TRADUCTION] « en l'espèce, les têtes de rasage sont fonctionnelles et leur disposition en triangle équilatéral est fonctionnelle.

Puisqu'il représente ces éléments fonctionnels, le dessin-marque est essentiellement fonctionnel ». La preuve en l'espèce permet de tirer une conclusion semblable. En l'espèce, la rampe de chargement est fonctionnelle et le Signe distinctif qui la représente est fonctionnel. Si les consommateurs peuvent considérer certaines caractéristiques mineures du Signe distinctif comme étant de nature décorative, comme les pinces de soutien de couleur vive et le nombre de crans d'arrêt et de sertissures, celles-ci ne sont pas suffisantes pour conclure que le Signe distinctif dans son ensemble n'est pas fonctionnel. En outre, l'accent mis sur ces éléments particuliers, alors qu'aucune des autres parties du Signe distinctif, comme la forme arquée, la charnière, les poutres et les barres, n'a fait l'objet d'une renonciation, est contraire à l'examen du Signe distinctif dans son ensemble. Je souligne que le registraire estime qu'un signe distinctif peut comprendre le façonnement d'une partie des produits, par opposition aux produits dans leur ensemble [voir, par exemple, *Intergold Limited c Doherty*, 2002 CanLII 61444 (COMC)] et que mes conclusions quant au caractère fonctionnel auraient fort bien pu être différentes si le Signe distinctif visé par la demande se rapportait uniquement au façonnement d'une partie des rampes de chargement de la Requérente, et non aux rampes dans leur ensemble.

Motifs d'opposition restants

[67] Comme j'ai déjà repoussé la demande pour deux motifs, je n'examinerai pas les motifs d'opposition restants.

Décision

[68] Dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement n° 1,452,547, conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

Date de l'audience : 2015-04-24

Comparutions

Shane D. Hardy
Steven Kennedy

Pour l'Opposante

David Seed

Pour la Requérante

Agents au dossier

Cassels Brock & Blackwell LLP

Pour l'Opposante

Borges & Associates

Pour la Requérante

Annexe A

Résumé des motifs d'opposition

Article 38(2)a) de la Loi

- La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30a) de la Loi, parce que la Requérante n'a pas énoncé les Produits dans les termes ordinaires du commerce.
- La demande n'est pas conforme à l'article 30b) de la Loi, parce que la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada en liaison avec les Produits depuis la date de premier emploi alléguée.
- La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30h) de la Loi. La description et le dessin qui figurent dans la demande ne constituent pas une représentation exacte du Signe distinctif. Le dessin et la description ne sont pas exacts du fait que la description est vague et imprécise parce qu'elle emploie le mot [TRADUCTION] « comprenant » et parce que le nombre et l'emplacement des sertissures ne sont pas précisés, les couleurs vives précises employées pour les pinces de soutien ne sont pas énoncées, le dessin et la représentation ne révèlent pas que le Signe distinctif vise une rampe repliable et le dessin et la description n'indiquent pas que le Signe distinctif est vendu sans être assemblé.
- La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30i) de la Loi, parce que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer le Signe distinctif. La Requérante avait connaissance au moment où la demande a été produite des lacunes techniques de la demande, des caractéristiques utilitaires et fonctionnelles du Signe distinctif et que celui-ci n'était pas distinctif. De plus, l'affidavit produit à l'étape de l'examen renfermait des déclarations de fait et des conclusions de droit qui ne sont pas étayées par la preuve et était trompeur en raison d'une omission importante.

Motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)b)

- Le Signe distinctif visé par la demande n'est pas enregistrable au titre de l'article 12(1)b) de la Loi. Le Signe distinctif donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature et de la qualité des Produits, c'est-à-dire que la Marque n'est rien de plus qu'une représentation littérale d'une rampe utilitaire et fonctionnelle et d'un ensemble d'éléments utilitaires et fonctionnels.

- Le Signe distinctif visé par la demande n'est pas enregistrable au titre des articles 10 et 12(1)e) de la Loi. Le Signe distinctif est devenu reconnu au Canada comme désignant le genre, la qualité ou la quantité des Produits, à savoir des rampes.
- Le Signe distinctif visé par la demande n'est pas enregistrable au titre de l'article 13(1) de la Loi. Le Signe distinctif n'a pas été employé par la Requérente de manière à être devenu distinctif à la date de production de la demande et l'enregistrement aura vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement de l'art dans l'industrie des rampes.

Article 38(2)c) de la Loi

- La Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement du Signe distinctif en vertu de l'article 16 de la Loi parce que, en janvier 2004, la demande n'était pas conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi et le Signe distinctif n'était pas enregistrable.

Article 38(2)d) de la Loi

- Le Signe distinctif n'est pas distinctif au sens de l'article 2 de la Loi parce que :
 - il ne distingue pas ni n'est adapté à distinguer les Produits de la Requérente des produits des concurrents de la Requérente et des autres fournisseurs de rampes au Canada;
 - le Signe distinctif n'a pas été employé par la Requérente de manière à être devenu distinctif à la date de production de la demande parce que a) les Produits sont vendus en boîte sans être assemblés lors du transfert de la propriété et b) le Signe distinctif est constitué du dessin d'une rampe utilitaire et fonctionnelle.
 - Le Signe distinctif a été abandonné par la Requérente.