

TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de Rust-Oleum Corporation à la demande n° 1,165,586 en vue de l'enregistrement de la marque de commerce WE STOP RUST produite par Kpr Adcor Inc.

Le 27 janvier 2003, la requérante, Kpr Adcor Inc., a produit une demande pour faire enregistrer la marque de commerce WE STOP RUST. La demande repose sur l'emploi de la marque de commerce au Canada depuis au moins le 1^{er} août 1997 en liaison avec les marchandises suivantes :

produits chimiques et compositions pour empêcher et éliminer la corrosion sous forme de lubrifiants, fluides, vapeurs et autres composés; matériaux de conditionnement intégrant les mêmes ingrédients; compositions de revêtement de surface et de scellement pour protéger les véhicules et autres surfaces contre la rouille; appareils électroniques utilisés à des fins de prévention de la rouille et de la corrosion.

et avec les services suivants :

exploitation d'une entreprise offrant des services de protection contre la rouille et des services d'entretien connexes, notamment sélection de produits et application de produits antirouille aux véhicules automobiles et autres surfaces de métal, traitement de l'eau, services d'évaluation et services techniques ayant trait à la protection contre la corrosion, élaboration de systèmes de lutte à la corrosion; analyse et essai de mesures correctrices ayant trait à la préparation et à l'utilisation de solutions de protection contre la corrosion; services de conseil technique et de recherche dans le domaine de la prévention de la rouille et de la corrosion, notamment conception d'emballages et de techniques et de produits de prévention et de suppression de la corrosion à façon.

La demande a été modifiée de façon à y inclure le désistement du droit à l'usage exclusif des mots « STOP RUST » en dehors de la marque de commerce et a par la suite été annoncée aux fins de toute opposition éventuelle le 30 juin 2004.

L'opposante, Rust-Oleum Corporation (« Rust-Oleum »), a produit le 29 novembre 2004 une déclaration d'opposition, dont copie a été transmise à la requérante le 21 décembre 2004. Selon le premier motif d'opposition invoqué, la demande de la requérante contreviendrait à l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce* (la Loi) en ce sens que la requérante n'aurait pas pu être convaincue qu'elle avait le droit d'employer au Canada la marque de commerce visée par la demande étant donné que l'opposante emploie la marque de commerce STOPS RUST, qu'elle l'a fait enregistrer et qu'elle la fait connaître. Selon le deuxième motif d'opposition, la demande de la requérante n'est pas conforme à l'alinéa 30*b*) de la Loi parce que la requérante n'a pas employé au Canada la marque de commerce visée par la demande depuis la date alléguée dans la demande.

Selon le troisième motif d'opposition, la marque de commerce visée par la demande n'est pas enregistrable aux termes de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce STOPS RUST, enregistrée sous le numéro 383,346 et employée en liaison avec les marchandises suivantes :

compositions de revêtement de surfaces, notamment compositions anti-rouille de revêtement des surfaces peintes et émaillées pour protéger les surfaces métalliques, y compris les surfaces de métaux ferreux contre la corrosion; revêtements anti-rouille et anti-corrosion pour les surfaces peintes et émaillées, revêtements anti-rouille contre la chaleur pour les surfaces peintes et émaillées; revêtements anti-rouille et imperméables pour les surfaces peintes et émaillées et revêtements anti-rouille et résistant aux acides pour les surfaces peintes et émaillées.

Selon le quatrième motif d'opposition, la requérante n'est pas une personne ayant droit à l'enregistrement aux termes de l'alinéa 16(1)*a*) de la Loi parce qu'en date où la

requérante allègue l'avoir employée pour la première fois, la marque de commerce visée par la demande créait de la confusion avec la marque de commerce STOPS RUST, que l'opposante employait déjà au Canada. Enfin, selon le cinquième motif d'opposition, la marque de commerce de la requérante n'est pas distinctive parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce STOPS RUST de l'opposante.

La requérante a produit et signifié une contre-déclaration. L'opposante a quant à elle soumis les affidavits de Tasha Charette et de Michael T. Murphy. La requérante a choisi de ne pas produire de preuve. Seule l'opposante a produit un plaidoyer écrit et s'est fait représenter à l'audience qui a été tenue.

PREUVE DE L'OPPOSANTE

L'affidavit de M^{me} Charette expose le résultat des recherches que cette dernière a faites en ce qui concerne les actes constitutifs de la requérante. Ces documents révèlent que la requérante s'est constituée en personne morale le 28 juillet 1997.

Dans son affidavit, M. Murphy déclare être le conseiller juridique de la société Rust-Oleum, une filiale de RPM International Inc. (RPM). Il déclare en outre que Rust-Oleum a transféré divers enregistrements de marques de commerce, notamment l'enregistrement n° 383,346, à Rust-Oleum Brands Company (Rust-Oleum Brands) le 7 mars 2003. M. Murphy ajoute que RPM est la société mère de Rust-Oleum, de Rust-Oleum Brands et de Tremco International, dont la filiale canadienne, Tremco Canada,

est exploitée par Rust-Oleum. Il déclare en outre que Rust-Oleum Consumer Brands Canada est une filiale de Tremco Canada.

M. Murphy soutient que la marque de commerce STOPS RUST est employée au Canada depuis 1951 en liaison avec un éventail de peintures et de produits de revêtement. À la pièce B de son affidavit paraît la représentation graphique d'étiquettes où est apposée la marque de commerce STOPS RUST. Ces étiquettes n'indiquent toutefois pas la provenance des produits. En outre, chaque occurrence de la marque de commerce STOPS RUST est immédiatement suivie de l'équivalent français, ce qui fait ressortir le caractère descriptif de la marque de commerce.

M. Murphy n'a pas désigné de façon précise la société ou la filiale qui fabrique et vend en fait les produits, mais il a indiqué que l'emploi de la marque de commerce STOPS RUST est subordonné au contrôle strict de Rust-Oleum Brands, le propriétaire actuel de l'enregistrement n° 383,346. Les produits industriels sont vendus par l'intermédiaire de distributeurs industriels, y compris Acklands-Grainger, tandis que les produits grand public sont vendus par l'intermédiaire de chaînes de quincailliers et de centre de rénovation, notamment Home Depot, Home Hardware et Canadian Tire, ainsi que par l'entremise de marchands de masse tels que Wal-Mart. Entre le 1^{er} juin 2001 et décembre 2004, les ventes brutes en gros de produits destinés au grand public ont rapporté plus de 2,3 millions de dollars. Selon M. Murphy, Rust-Oleum a dépensé au Canada plus de 117 000 \$ en publicité et en merchandisage des produits visés par la marque de commerce STOPS RUST.

PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Comme je l'ai mentionné plus tôt, la requérante n'a produit aucune preuve.

MOTIFS D'OPPOSITION

Le premier motif invoqué ne soulève pas véritablement une opposition. Le simple fait que l'opposante ait employé et fait enregistrer sa marque de commerce au Canada n'empêche en rien la requérante de faire en toute honnêteté la déclaration visée à l'alinéa 30*i*) de la Loi. Je rejette donc le premier motif d'opposition.

Pour ce qui est du deuxième motif d'opposition, il incombe à la requérante d'établir que sa demande est conforme à l'alinéa 30*b*) de la Loi : voir les décisions en matière d'opposition *Joseph Seagram & Sons c. Seagram Real Estate* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325, p. 329 et 330, et *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.). L'opposante a elle aussi une part du fardeau de la preuve en ce qui concerne les faits qu'elle allègue à l'appui de ce motif d'opposition. Ce fardeau est moins lourd pour ce qui est de la non-conformité à l'alinéa 30*b*) de la Loi : voir la décision en matière d'opposition *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84, p. 89. L'alinéa 30*b*) requiert l'usage continu de la marque de commerce visée par la demande dans la pratique normale du commerce depuis la date alléguée : voir *Labatt Brewing Company Limited c. Benson & Hedges (Canada) Limited and Molson Breweries, a Partnership* (1996), 67 C.P.R. (3d) 258 (C.F. 1^{re} inst.), p. 262. Enfin, l'opposante peut s'acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombe en invoquant la

preuve produite par la requérante : voir *Labatt Brewing Company Limited c. Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1^{re} inst.), p. 230.

L'opposante a soutenu que le fait que la requérante se soit constituée en personne morale seulement quatre jours avant la date où elle allègue avoir commencé à employer la marque de commerce est une preuve suffisante qui lui permet de s'acquitter de la légère charge de preuve qui lui incombe. Je ne vois cependant pas en quoi ce fait contredit nécessairement la date alléguée par la requérante. L'opposante fait fond sur la décision en matière d'opposition *Gould Inc. c. Gould Fasteners Ltd.* (1998), 85 C.P.R. (3d) 549, p. 558. Cette décision se distingue toutefois de l'espèce, car il s'agissait d'une affaire où la date de constitution et la date alléguée de premier emploi étaient la même. Je rejette donc également le deuxième motif d'opposition.

Quant au troisième motif d'opposition, la date pertinente pour analyser la situation, s'agissant de la confusion créée par une marque de commerce, est la date de ma décision : voir *Conde Nast Publications Inc. c. Canadian Federation of Independent Grocers* (1991), 37 C.P.R. (3d) 538 (C.O.M.C.), p. 541 et 542. Par ailleurs, il incombe à la requérante de montrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause. Enfin, en appliquant le critère de la confusion prévu au paragraphe 6(2) de la Loi, je dois tenir compte de tout le contexte, y compris les circonstances expressément prévues au paragraphe 6(5) de la Loi.

Pour ce qui est de l'alinéa 6(5)a) de la Loi, les marques de commerce des deux parties suggèrent, voire décrivent, grandement les marchandises et services qui y sont associés. Le fait que l'enregistrement de l'opposante indique que l'enregistrabilité a été reconnue aux termes de l'article 14 de la Loi et le fait que la marque de commerce paraisse invariablement avec la traduction française des mots « stops rust » sur les étiquettes font ressortir la faiblesse inhérente de la marque de commerce de l'opposante.

Comme la requérante n'a produit aucune preuve, je dois conclure que sa marque de commerce n'est pas devenue connue du tout au Canada. Vu la preuve de l'emploi et de la publicité de la marque de commerce de l'opposante, je peux toutefois conclure que cette dernière marque a acquis une réputation au Canada, quoique, vu la faiblesse de la marque en question, la réputation ne soit pas particulièrement grande.

La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage joue en faveur de l'opposante. Pour ce qui est des alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, ce sont les états des marchandises et des services de la requérante et les états des services qui paraissent dans les deux enregistrements de l'opposante qui sont déterminants : voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.), p. 10 et 11, *Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.), p. 112 et *Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.), p. 390 à 392. Ces états doivent néanmoins être interprétés afin de déterminer le genre probable d'activités commerciales envisagées par les parties plutôt que l'ensemble des activités commerciales

que le libellé est susceptible d'englober. À cet égard, une preuve des véritables activités commerciales est utile : voir la décision *McDonald's Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (C.A.F.), p. 169.

Il y a recoupement dans les marchandises, car certaines sont identiques. En outre, les autres marchandises sont de nature similaire, car elles ont toutes trait à la prévention de la rouille et de la corrosion. De même, les services de la requérante sont des services de prévention de la rouille et ont donc trait aux marchandises de l'opposante. À défaut de preuve de la requérante, je tiens pour acquis qu'il y a ou pourrait y avoir recoupement dans les réseaux commerciaux des parties.

Pour ce qui est de l'alinéa 6(5)e) de la Loi, j'estime qu'il y a à tous égards un degré passablement élevé de ressemblance entre les deux marques de commerce. En fait, les deuxième et troisième éléments sont pratiquement identiques à la marque de commerce déposée de l'opposante.

Dans l'application du critère de la confusion, j'ai considéré qu'il s'agissait d'une question de première impression et de vague souvenir. Vu la conclusion à laquelle je suis arrivé plus tôt et plus particulièrement compte tenu de la ressemblance entre les marchandises, les services, les commerces et les marques de commerce des parties et du fait que la marque de commerce de l'opposante a acquis une certaine réputation au Canada, je conclus que la requérante n'est pas parvenue à s'acquitter du fardeau qui

lui incombait de montrer que la marque de commerce visée par la demande ne crée aucune confusion avec la marque de commerce déposée de l'opposante. J'accueille donc le troisième motif d'opposition.

Quant au cinquième motif d'opposition, il appartenait à la requérante de montrer que sa marque de commerce est distinctive ou adaptée à distinguer ses marchandises et services des marchandises et services de tous les autres propriétaires au Canada : voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). La date pertinente pour ce qui est du caractère distinctif est la date de production de la déclaration d'opposition (c.-à-d. le 29 novembre 2004) : voir *Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.F.), p. 130, et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412 (C.A.F.), p. 424. Enfin, il incombe à l'opposante d'établir les faits qu'elle allègue à l'appui du motif d'opposition fondé sur le caractère non distinctif.

Le cinquième motif d'opposition repose fondamentalement sur la question de la confusion entre la marque de commerce de la requérante et la marque de commerce de l'opposante. Les conclusions auxquelles je suis arrivé à propos du troisième motif d'opposition valent en général également en ce qui concerne le cinquième motif d'opposition. J'estime ainsi que la requérante n'a pas réussi à montrer que la marque de commerce visée par la demande ne créait pas de confusion au moment de la production de la déclaration d'opposition. J'accueille donc le cinquième motif

d'opposition.

À la lumière des conclusions auxquelles je suis arrivé en ce qui concerne les troisième et cinquième motifs, il ne m'est pas nécessaire de trancher les autres motifs d'opposition.

Compte tenu de ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande de la requérante.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 16^e JOUR DE MAI 2007.

**David J. Martin,
Membre,
Commission des oppositions aux marques de commerce**