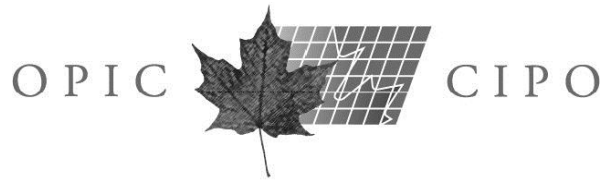


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 90
Date de la décision : 2011-06-02

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Valeo Electrical Systems, Inc. et
88766 Canada Inc. à l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1312188 pour la marque
de commerce ULTIMATE VISIBILITY IN
RAIN, SLEET AND SNOW! au nom de
Pennzoil-Quaker State Company**

Introduction

[1] Le 9 août 2006, Pennzoil-Quaker State Company (la Requérante) a produit la demande d'enregistrement n° 1312188 pour la marque de commerce ULTIMATE VISIBILITY IN RAIN, SLEET AND SNOW! (la Marque) fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec des essuie-glaces et balais connexes (les Marchandises). À la suite d'un rapport du Bureau, la Requérante a produit une demande révisée dans laquelle elle s'est désistée du droit à l'usage exclusif des mots VISIBILITY IN RAIN, SLEET AND SNOW en dehors de la marque de commerce dans son ensemble.

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition le 18 avril 2007 dans le *Journal des marques de commerce*. Le 18 septembre 2007, 88766 Canada Inc. et Valeo Electrical Systems, Inc. (Valeo) (conjointement appelées l'Opposante) ont produit une déclaration d'opposition qui a été transmise à la Requérante par le registraire le 23 octobre 2007. Elle a ensuite été modifiée le 29 janvier 2008.

[3] Le 21 novembre 2007, la Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie les motifs d'opposition invoqués par l'Opposante.

[4] L'Opposante a produit l'affidavit de Marc Senaux, une copie certifiée d'un rapport du Bureau, daté du 25 mai 2007, émis par un examinateur relativement à la demande d'enregistrement n° 1319891 pour la marque de commerce ULTIMATE produite par l'Opposante et une copie certifiée de cette demande. La Requérante a produit l'affidavit de Rachel Agnew.

[5] Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits. Cependant, le plaidoyer écrit de l'Opposante ne contient aucun argument de fond pouvant servir d'appui aux motifs d'opposition invoqués. Les deux parties étaient représentées à l'audience.

Les motifs d'opposition

[6] Les motifs d'opposition soulevés par l'Opposante peuvent se résumer ainsi :

1. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), en ce que :

- a) à la date de production de la demande, la Requérante employait déjà ou avait employé la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises;
- b) la marque de commerce dont l'emploi est projeté n'est pas la Marque;
- c) subsidiairement ou cumulativement, la Requérante n'a jamais eu l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises;
- d) la Requérante a fausement déclaré être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada compte tenu du contenu de la présente opposition, notamment sa connaissance des droits de Valeo allégués aux présentes et de l'illégalité d'un tel emploi, le cas échéant.

2. La Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque selon l'article 16 de la Loi en ce que :

- a) à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce ULTIMATE de l'Opposant, qui a été antérieurement employée ou révélée au Canada par Valeo ou ses prédécesseurs en titre en liaison avec des essuie-glaces et ses activités liées à ces marchandises et services, le tout contrairement à l'alinéa 16(3)a) de la Loi;

b) pour les motifs mentionnés précédemment, la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la Loi; la Marque n'est pas une marque dont l'emploi est projeté mais une marque employée et la Marque n'est pas enregistrable ou ne peut constituer une marque de commerce, le tout contrairement à la disposition introductive du paragraphe 16(3) de la Loi.

3. Selon l'alinéa 38(2)d), la Marque de la Requérante n'est pas distinctive des Marchandises de la Requérante ni ne peut l'être parce que :

- a) la Marque ne distingue pas véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels la Requérante projette de l'employer des marchandises d'autres propriétaires, dont celles de Valeo, ni n'est adaptée à les distinguer;
- b) la Requérante a permis à des tiers, dont Pennzoil-Quaker State Canada Incorporated, d'employer la Marque au Canada – et ces tiers l'ont effectivement employée – en dehors du cadre des dispositions régissant l'emploi d'une marque de commerce en vertu d'une licence, le tout contrairement à l'article 50 de la Loi;
- c) par suite de son transfert, il subsistait des droits, chez deux ou plusieurs personnes, dont Pennzoil-Quaker State Canada Incorporated, à l'emploi de la Marque, droits qui ont été exercés concurremment par ces personnes, le tout contrairement aux dispositions du paragraphe 48(2) de la Loi.

Le fardeau de la preuve dans la procédure d'opposition à une marque de commerce

[7] Si la Requérante a le fardeau ultime de démontrer que sa demande est conforme aux dispositions de la Loi, l'Opposante a le fardeau 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. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau initial, la Requérante doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition invoqués ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al. c. Seagram Real Estate Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325; *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 et *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company* [2005] C.F. 722].

Motifs d'opposition sommairement rejetés

[8] L'Opposante n'a produit aucun élément de preuve à l'appui de ses motifs d'opposition 1a) et 3b) et c) décrits ci-dessus. Ces motifs d'opposition sont donc rejetés pour défaut de l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial.

[9] L'article 16 de la Loi définit le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement et son paragraphe introductif ne définit pas en soi un motif d'opposition permettant de soulever des questions de non-conformité et de non-enregistrabilité. Ces motifs d'opposition sont expressément prévus par d'autres articles de la Loi. Le motif d'opposition 2b) décrit ci-dessus ne constitue donc pas un motif d'opposition valable. Il est rejeté.

[10] Le motif d'opposition 1d), tel qu'il est rédigé, n'est pas un motif d'opposition valable. L'alinéa 30*i*) exige seulement que la Requérante se déclare convaincue d'avoir le droit d'enregistrer la Marque. Cette déclaration est comprise dans la demande. La simple connaissance des droits de l'Opposante ne suffit pas pour avoir gain de cause au titre de ce motif d'opposition. L'alinéa 30*i*) peut parfois servir de fondement à un motif d'opposition dans certains cas précis, comme lorsqu'une fraude par la Requérante est alléguée et établie [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152]. Dans ces circonstances, le motif d'opposition 1d) est rejeté.

Motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 30e) de la Loi

[11] Le fardeau de preuve de l'Opposante au titre de ce motif d'opposition est léger, car les faits pouvant l'étayer tiennent principalement à la connaissance de la Requérante [voir *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84]. L'Opposante peut s'appuyer sur la preuve de la Requérante et avoir gain de cause dans cette situation si ladite preuve est manifestement incompatible avec les déclarations qui ont été faites dans la demande [voir *York Barbell Holdings Ltd. c. ICON Health & Fitness, Inc.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 156 (C.O.M.C.)].

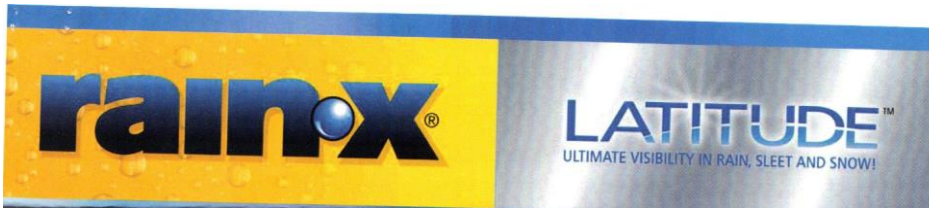
[12] La date pertinente pour l'examen de ce motif d'opposition est la date de production de la demande (le 9 août 2006) [voir *Canadian National Railway Co. c. Schwauss* (1991), 35 C.P.R. (3d) 90 (C.O.M.C.)].

[13] L'Opposante n'a produit aucun élément de preuve à l'appui de ce motif d'opposition. Elle s'est donc fondée uniquement sur la preuve produite par la Requérante, notamment sur le contenu de l'affidavit de Rachel Agnew, qui est chef de marque – Entretien automobile au sein de la division Shell Lubricants chez Pennzoil-Quaker State Canada Inc. (PQSCI), une société affiliée de la Requérante. La Requérante et PQSCI sont toutes les deux des filiales à cent pour cent de Shell Petroleum N.V. PQSCI distribue une gamme complète de produits et accessoires automobiles au Canada. Ces produits comprennent les balais d'essuie-glace RAIN-X LATITUDE qui font partie de la gamme de produits RAIN-X. L'affidavit de Rachel Agnew est daté du 21 janvier 2009, ce qui est postérieur à la date pertinente.

[14] L'Opposante se réfère aux pièces jointes à l'affidavit de M^{me} Agnew. Cependant, M^{me} Agnew affirme clairement dans son affidavit que ces pièces ont commencé à être utilisées au Canada en octobre 2006. Ainsi, la preuve d'emploi de la Marque produite par la Requérante tombe après la date pertinente et l'Opposante ne peut s'appuyer sur celle-ci pour étayer son argument fondé sur ce motif d'opposition.

[15] L'intention de la Requérante doit être appréciée à la date de production de la demande et non à une date ultérieure. La position de l'Opposante est la suivante : comment la Requérante a-t-elle pu avoir l'intention d'employer la Marque à la date de production de la demande si elle a par la suite employé une marque de commerce différente ou n'emploie pas la Marque comme marque de commerce?

[16] Pour bien comprendre l'argument de l'Opposante, je reproduis une annonce publicitaire jointe comme pièce C à l'affidavit de M^{me} Agnew :



[17] En supposant, pour les fins de la discussion, que la marque de commerce présentement employée par la Requérante n'est pas la Marque ou que la Marque n'est pas employée comme marque de commerce, il est encore loisible à la Requérante d'employer la Marque de la manière prévue dans la demande et de produire ensuite la déclaration d'emploi nécessaire pour obtenir l'enregistrement de la Marque.

[18] Quant à l'argument voulant que la marque de commerce dont l'emploi est projeté ne soit pas la Marque mais quelque chose de différent, la Requérante n'a, encore là, produit aucun élément de preuve datant de la période pertinente pouvant étayer ce motif d'opposition. Enfin, l'Opposante a bien fait valoir à l'audience que la Marque n'est pas employée comme marque de commerce, mais ce motif d'opposition n'a pas été invoqué dans la déclaration d'opposition. Même si je devais tenir compte de cet argument, la preuve sur laquelle s'appuie l'Opposante pour étayer cette prétention ne date pas, encore une fois, de la période pertinente pour examiner ce motif d'opposition.

[19] Il était loisible à l'Opposante de contre-interroger M^{me} Agnew afin de s'acquitter de son fardeau de preuve initial, mais elle a décidé de ne pas le faire.

[20] Pour tous ces motifs, je rejette les motifs d'opposition 1b) et c) décrits ci-dessus.

Droit à l'enregistrement

[21] La date pertinente pour examiner un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) de la Loi est la date de production de la demande. L'Opposante a donc le fardeau initial de prouver que sa marque de commerce ULTIMATE avait été employée ou révélée au Canada avant le 9 août 2006.

[22] Depuis avril 2005, M. Senaux est directeur des ventes et du développement des affaires – Marché des pièces de rechange chez Valeo. Valeo, établie aux États-Unis, est

une filiale à cent pour cent de Valeo, société anonyme, de France. Valeo et Valeo, société anonyme font partie du Groupe Valeo, un groupe industriel spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de pièces, systèmes et modules pour les automobiles et les camions, tant sur le marché de l'équipement que sur le marché des pièces de rechange.

[23] Valeo fabrique et vend des balais d'essuie-glace sous la marque de commerce ULTIMATE. Valeo vend, dans la pratique normale du commerce, des balais d'essuie-glace au Canada en liaison avec la marque de commerce ULTIMATE depuis au moins aussi tôt qu'août 2005. Pour étayer son allégation d'emploi de la marque de commerce ULTIMATE au Canada, M. Senaux a produit les éléments suivants :

- un dépliant publicitaire sur les balais d'essuie-glace distribués au Canada depuis août 2005 sur lequel figure la marque de commerce ULTIMATE (pièce MS-1);
- une photo d'un emballage pour les balais d'essuie-glace commercialisés sous la marque de commerce ULTIMATE par Valeo depuis août 2005 (pièce MS-2);
- les chiffres de ventes annuels relatifs aux balais d'essuie-glace vendus au Canada en liaison avec la marque de commerce ULTIMATE. En 2005, ils ont été de 106 000 \$US, et en 2006, de 89 000 \$US;
- des copies de bons de commande et de factures illustrant la vente de balais d'essuie-glace au Canada en liaison avec la marque de commerce ULTIMATE (pièce MS-3);
- des listes de prix de balais d'essuie-glace offerts en vente en liaison avec la marque de commerce ULTIMATE pour les années 2005 et 2006 (pièce MS-4);
- les sommes dépensées annuellement au cours de ces années (4 000 \$US et 6 000 \$US) pour la publicité et la promotion au Canada des balais d'essuie-glace en liaison avec la marque de commerce ULTIMATE;
- des exemples de promotion et de publicité au Canada de balais d'essuie-glace en liaison avec la marque de commerce ULTIMATE (voir les pièces MS-5 à MS-8 jointes à son affidavit);
- des extraits tirés d'un site Web accessible en Amérique du Nord, y compris au Canada, où l'on fait la publicité des balais d'essuie-glace en liaison avec la marque de commerce ULTIMATE (pièce MS-9).

[24] Je conclus de cette preuve que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial de prouver qu'elle avait employé la marque de commerce ULTIMATE au Canada avant le 9 août 2006. De plus, l'Opposante n'avait pas abandonné sa marque de commerce à la date de l'annonce de la demande (voir par. 16(5) de la Loi). La Requérante doit donc

démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y avait aucune probabilité de confusion à la date de production de sa demande entre sa Marque et la marque de commerce ULTIMATE de l'Opposante.

[25] Le test à appliquer pour trancher cette question est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, c'est-à-dire si l'emploi des marques de commerce des parties 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 par la même personne, que ces marchandises soient ou non de la même catégorie générale. Ce faisant, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce pertinentes, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[26] Cette liste n'est pas exhaustive et il n'est pas nécessaire d'accorder le même poids à chacun de ces critères. Pour une analyse détaillée de ces critères et de la façon dont la probabilité de confusion entre deux marques de commerce doit être appréciée, voir l'arrêt *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc. et al.*, 2011 CSC. 27.

[27] La marque de commerce ULTIMATE de l'Opposante a un caractère laudatif. Elle signifie [TRADUCTION] « dernier » ou [TRADUCTION] « final » [voir *The Canadian Oxford English Dictionary*]. Il s'agit donc d'une marque faible qui n'a pas droit à une protection très étendue [voir *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 483]. Quant à la Marque, l'ajout des mots « *visibility in rain, sleet and snow* » [visibilité dans la pluie, le grésil et la neige], à l'égard desquels un désistement a été produit, ne crée pas une marque de commerce possédant un caractère distinctif inhérent. Il évoque les résultats qui sont atteints lorsqu'on utilise les Marchandises.

[28] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être augmenté par son emploi ou sa promotion au Canada. J'ai déjà décrit l'emploi que l'Opposante a fait de sa marque de commerce ULTIMATE au Canada pour déterminer si elle s'était acquittée de

son fardeau de preuve initial au titre de ce motif d'opposition. Quant à l'emploi de la Marque par la Requérante au Canada, puisque la date pertinente est la date de production de la demande et que celle-ci a été produite sur la base d'un emploi projeté, nul n'est besoin d'examiner la preuve se rapportant à l'emploi de la Marque postérieur à la date pertinente. Je conclus qu'au 9 août 2006, la marque de commerce ULTIMATE de l'Opposante était plus connue que la Marque.

[29] La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage à la date de production de la demande joue également en faveur de l'Opposante.

[30] Les Marchandises sont identiques aux marchandises vendues par l'Opposante en liaison avec sa marque de commerce ULTIMATE. Ce facteur joue en faveur de l'Opposante.

[31] En général, lorsque l'on examine la nature du commerce des parties, c'est l'état déclaratif des marchandises figurant dans la demande, et non la nature véritable du commerce de l'Opposante, qui est déterminant. Comme je l'ai mentionné précédemment, les essuie-glaces de l'Opposante sont fabriqués pour des automobiles et des camions, tant sur le marché de l'équipement que sur le marché des pièces de rechange. Puisque les Marchandises sont identiques aux marchandises de l'Opposante et que la description des Marchandises ne contient aucune restriction quant à leurs voies de commercialisation, je ne peux que présumer que les voies commerciales des parties se ressembleraient. Cela joue également en faveur de l'Opposante.

[32] Le degré de ressemblance entre deux marques de commerce est l'un des plus importants critères à prendre en compte lorsque l'on apprécie la probabilité de confusion entre celles-ci [voir l'arrêt *Masterpiece*, précité].

[33] Le premier élément d'une marque de commerce est, règle générale, la partie la plus importante de celle-ci aux fins de sa distinction d'avec une autre marque de commerce. Toutefois, ce principe général est beaucoup moins déterminant lorsque le premier élément consiste en un mot courant. Dans de tels cas, de petites différences sont souvent suffisantes pour distinguer deux marque de commerce dont le premier élément

est identique ou semblable [voir *Maximum Nutrition Ltd. c. Kellogg Salada Canada* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (CAF)].

[34] En l'espèce, le premier mot de la Marque est la marque de commerce de l'Opposante. Toutefois, ce mot est un terme laudatif anglais courant. La Marque comporte des éléments additionnels, quoique suggestifs lorsqu'employés en liaison avec les Marchandises. La Marque est différente de la marque de commerce ULTIMATE de l'Opposante dans le son et dans les idées qu'elle suggère. La marque de commerce de l'Opposante fait allusion aux [TRADUCTION] « meilleurs essuie-glaces » ou à des [TRADUCTION] « essuie-glaces de grande qualité ». La Marque de la Requérante évoque des [TRADUCTION] « essuie-glaces qui assurent une grande visibilité dans la pluie, le grésil ou la neige ».

[35] Comme autre circonstance de l'espèce, l'Opposante fait valoir que le registraire a déjà considéré que les marques des parties prêtent à confusion puisque la présente demande a été invoquée à l'encontre de la demande d'enregistrement no 1319891 que l'Opposante a produite à l'égard de la marque de commerce ULTIMATE. Le rapport du Bureau a été émis le 25 mai 2007, soit après la date pertinente au titre du droit à l'enregistrement. Cette lettre n'est donc pas pertinente quant à savoir si la Requérante avait droit à l'enregistrement de la Marque à la date de production de sa demande.

[36] Quoi qu'il en soit, dans sa lettre, l'examineur demandait à l'Opposante de lui fournir des observations sur le fait qu'elle n'était peut-être pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce ULTIMATE compte tenu de la production antérieure de la présente demande. L'examineur a clairement indiqué qu'il tiendrait compte des observations que l'Opposante fournirait. Le registraire n'avait donc pas pris de décision définitive sur cette question. Enfin, les décisions des examinateurs ne lient pas le registraire à l'étape de la décision d'une procédure d'opposition. Le fardeau de la preuve qui repose sur la Requérante est différent à l'étape de l'examen d'une demande que dans une procédure d'opposition [voir art. 37 et 38 de la Loi].

[37] Compte tenu de l'ensemble des facteurs pertinents, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il

n'y avait aucune probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce ULTIMATE de l'Opposante à la date de production de la demande. La marque de commerce de l'Opposante est une marque faible qui possède très peu de caractère distinctif inhérent. Malgré le fait que les marchandises des parties sont identiques et que leurs voies de commercialisation se ressembleraient, la différence qui existe entre les marques de commerce des parties dans la présentation et le son et dans les idées qu'elles suggèrent est suffisante pour me permettre de conclure en faveur de la Requérante. Je rejette donc le motif d'opposition 2a) décrit ci-dessus.

Caractère distinctif

[38] Ce motif d'opposition doit être examiné à la date de production de la déclaration d'opposition (le 18 septembre 2007) [voir *Andres Wines Ltd. et E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130 (C.A.F.) et *Metro-Goldwyn-Meyer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.)]. L'Opposante doit prouver que sa marque de commerce ULTIMATE était devenue suffisamment connue au Canada le 18 septembre 2007 pour priver la Marque de tout caractère distinctif [*Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, à la page 58].

[39] La preuve d'emploi décrite au chapitre du droit à l'enregistrement me permet de conclure que la marque de commerce de l'Opposante était suffisamment connue au Canada au 18 septembre 2007. Par conséquent, la Requérante a le fardeau de prouver que la Marque était distinctive à cette date et ne risquait donc pas de créer de la confusion avec la marque de commerce de l'Opposante. Les mêmes facteurs que ceux énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi sont utilisés pour trancher cette question, mais ils doivent être examinés à une date pertinente postérieure. Je dois donc tenir compte de tous les éléments de preuve produits par les parties relativement à des faits pertinents survenus après la date de production de la demande jusqu'à la date de production de la déclaration d'opposition.

[40] En ce qui concerne les éléments de preuve de l'Opposante, M. Senaux fournit les chiffres de ventes relatifs aux balais d'essuie-glace vendus sous la marque de commerce ULTIMATE pour l'année 2007, qui s'élèvent à 63 000 \$US. Il y a également un catalogue de balais d'essuie-glace pour l'année 2007 qui mentionne des balais d'essuie-

glace vendus en liaison avec la marque de commerce ULTIMATE. Enfin, il a produit des communiqués publicitaires promotionnels publiés en 2007. Cependant, nous ne disposons d'aucun renseignement quant aux chiffres relatifs au tirage de ces pièces. Je conclus de la preuve de l'Opposante qu'il y a eu emploi continu de la marque de commerce ULTIMATE au Canada jusqu'à la date pertinente.

[41] M^{me} Agnew allègue que la Marque a été employée au Canada en liaison avec les Marchandises, plus particulièrement les balais d'essuie-glace vendus en liaison avec la marque de commerce RAIN-X LATITUDE, depuis octobre 2006. PQSCI est un licencié de la Requérante au Canada pour toutes les marques de commerce RAIN-X, y compris la Marque. Elle allègue que la Requérante contrôle directement ou indirectement les caractéristiques et la qualité des produits portant l'une ou l'autre des marques RAIN-X, y compris la Marque, qui sont vendus par PQSCI. Les Marchandises portant la Marque sont fabriquées selon les spécifications de la Requérante. De plus, la Requérante dispose d'une équipe affectée au contrôle et à l'assurance de la qualité qui assure la gestion de la qualité des produits et des inspections des produits, y compris les inspections relatives aux Marchandises portant la Marque.

[42] Les Marchandises sont vendues au Canada par PQSCI à des magasins à rayons comme Wal-Mart et à des magasins de pièces de rechange comme Jiffy Lube. Elle a produit une copie d'un échantillon d'emballage utilisé au Canada depuis octobre 2006 sur lequel figure la Marque. Elle fournit les chiffres de ventes au Canada des Marchandises portant la Marque :

- 2006 : 400 000 \$;
- 2007 : 2 000 000 \$.

[43] Elle fournit également les dépenses publicitaires pour le Canada : 145 000 \$ en 2006 et 175 000 \$ en 2007. Elle a produit des échantillons en français et en anglais des feuilles de commande distribuées aux détaillants canadiens et aux détaillants de pièces de rechange partout au Canada depuis octobre 2006 sur lesquels figure la Marque.

[44] Elle allègue que PQSCI a été un commanditaire de l'équipe de crosse Toronto Rock en 2007 et elle a produit un imprimé publicitaire sur lequel est illustrée la Marque qui figurait dans le manuel de jeu de l'équipe Toronto Rock. La même annonce est publiée, en anglais et en français, dans le numéro de novembre 2006 de la revue canadienne *Lou Lou* ; nous ne disposons d'aucun renseignement quant au tirage et à la distribution de cette revue au Canada.

[45] Une grande partie de l'argumentation de l'Opposante à l'égard de la preuve de la Requérante porte sur la question de savoir si elle établit bien l'emploi de la Marque comme marque de commerce. Je fais référence à la pièce C jointe à l'affidavit de M^{me} Agnew reproduite ci-dessus.

[46] L'Opposante prétend que la Marque est employée comme slogan, et non comme marque de commerce. À l'appui de cette prétention, l'Opposante souligne le fait que la marque de commerce RAIN-X est suivie du symbole ® et que la marque de commerce LATITUDE est suivie du symbole ™, tandis que la Marque figurant en petites lettres sous la marque de commerce LATITUDE n'est suivie d'aucun symbole. L'Opposante affirme que si la Requérante avait eu l'intention d'employer la Marque comme marque de commerce, il y aurait eu un certain marquage pour identifier la Marque. Je souligne que l'emballage utilisé par la Requérante pour ses Marchandises comporte effectivement une présentation similaire sur le plan des couleurs utilisées, de la police de caractères et du marquage.

[47] Avant d'examiner le bien-fondé de la position de l'Opposante, je tiens à dire que nulle part dans sa déclaration d'opposition et qu'à aucun moment au cours de l'audience l'Opposante n'a fait valoir que la Marque n'était pas enregistrable selon l'alinéa 12(1)b) de la Loi parce qu'elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue anglaise, de la nature ou de la qualité des Marchandises. Je n'ai donc pas à examiner cette possibilité. J'ajouterai, comme remarque additionnelle, que la Loi ne prévoit aucune exigence en matière de marquage.

[48] Le fait que la Marque soit employée comme slogan ne signifie pas nécessairement qu'elle ne peut être employée comme marque de commerce. Sur cette question, je fais

référence au passage suivant de la décision rendue par M^{me} Savard dans l'affaire *Miller Brewing Co. c. Labatt Brewing Co.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 400 (C.O.M.C.) :

[TRADUCTION] Quant au premier motif d'opposition de l'opposante voulant que la demande d'enregistrement de marque de commerce de la requérante ne constitue pas une demande pour l'enregistrement d'une marque de commerce, l'opposante avait le fardeau de prouver les faits allégués dans sa déclaration d'opposition; toutefois, l'opposante n'a produit aucun élément de preuve en ce sens. La preuve de la requérante démontre bien que les mots « ALL YOU WANT IN A BEER » sont employés sur l'emballage de la bière de la requérante conformément au paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. Le fait que la marque de commerce de la requérante participe davantage de la nature d'un slogan, qu'elle possède un très faible caractère distinctif inhérent et qu'elle semble relativement petite par rapport à la marque de commerce principale figurant sur l'emballage, ne signifie pas qu'elle ne peut constituer une marque de commerce. L'opposante ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de preuve et ce motif d'opposition n'est pas retenu. (C'est moi qui souligne.)

[49] La situation factuelle dans la présente affaire ressemble à celle de l'affaire *Miller Brewing Co.*, précitée. Je conclus donc que la preuve décrite ci-dessus établit bien l'emploi de la Marque au sens du paragraphe 4(1) de la Loi. De toute façon, si je devais avoir tort et ne disposer ainsi d'aucune preuve établissant l'emploi de la Marque au cours de la période pertinente, je rejetterais quand même ce motif d'opposition. L'absence de preuve d'emploi de la Marque ne modifierait pas en faveur de l'Opposante mon analyse des critères pertinents énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi au titre du motif d'opposition précédent. La preuve pertinente additionnelle de l'Opposante (preuve de l'emploi de sa marque de commerce à compter de la date de production de la demande jusqu'à la date de production de la déclaration d'opposition) devant être prise en compte au titre du présent motif d'opposition n'aurait guère d'incidence sur mes conclusions précédentes. Enfin, comme je l'ai déjà mentionné, nulle part dans la déclaration d'opposition ou dans son plaidoyer écrit l'Opposante n'a soulevé comme motif d'opposition le fait que la Mark ne peut constituer une marque de commerce.

[50] Par conséquent, je rejette le motif d'opposition 3a) décrit ci-dessus pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles j'ai rejeté le motif d'opposition 2a).

Décision

[51] 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.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Diane Provencher, trad. a.