

TRADUCTION



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

Référence : 2012 COMC 203
Date de la décision : 31-10-2012

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
de General Paint Corp. à la demande
n° 1 334 684 produite par Aktiebolaget
Wilh. Becker en vue de l’enregistrement
de la marque de commerce BECKERS et
Dessin**

[1] Le 9 février 2007, Aktiebolaget Wilh. Becker (la Requérante) a produit une demande en vue de faire enregistrer la marque de commerce BECKERS et dessin (la Marque), reproduite ci-dessous, en liaison avec les marchandises suivantes :

(1) Peintures, peintures industrielles, revêtements pour peintures, colorants; revêtements en poudre. (2) Vernis et laques; apprêts; émaux pour peinture; produits antirouille et produits de préservation du bois; mordants; métaux en feuille et en poudre pour les peintres.



[2] La demande est fondée sur l'emploi au Canada en liaison avec les marchandises (1) depuis au moins 2000, et sur l'emploi projeté au Canada en liaison avec les marchandises (2).

[3] Les couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de la marque, comme suit :

Le mot « Beckers » est noir. La bande semi-circulaire extérieure est rouge; la suivante est orange; la suivante est jaune; la suivante est verte; la bande semi-circulaire intérieure est bleue, et le demi-cercle est blanc.

[4] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 24 décembre 2008. Une déclaration d'opposition a été produite par l'Opposante le 16 janvier 2009; la Requérante a produit sa contre-déclaration le 31 mars 2009. L'autorisation a été accordée à l'Opposante de produire une déclaration d'opposition modifiée le 15 octobre 2009.

[5] L'Opposante a produit l'affidavit de Todd Lewis, souscrit le 30 juillet 2009. La Requérante a produit les affidavits de Pellegrino Fiorillo, souscrit le 27 novembre 2009, de Thomas K. Rudland, souscrit le 27 novembre 2009, et de Carla Edwards, souscrit le 25 novembre 2009. Aucun contre-interrogatoire n'a été mené. Les parties ont toutes deux présenté des observations écrites. Une audience a été tenue; les parties y étaient toutes deux représentées.

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

[6] Les motifs d'opposition soulevés sont résumés ci-dessous; la date pertinente pour l'examen de chacun des motifs est précisée.

Alinéa 38(2)a) et article 30

[7] La Requérante n'emploie pas la Marque au Canada depuis la date indiquée, ou de la manière alléguée, dans la demande, en liaison avec les marchandises (1) et, par conséquent, la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30*b*).

[8] La Marque, telle qu'elle a été annoncée, n'est la représentation exacte d'aucune marque réellement employée par la Requérante ou ses prédécesseurs, le cas échéant, et, par conséquent, la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30*h*).

[9] La demande n'est pas conforme à l'alinéa 30*e*), car, au vu des opérations et activités commerciales de la Requérante, il est évident que la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec les marchandises (2).

[10] La date pertinente pour déterminer la conformité avec l'article 30 est la date de production de la demande, soit, en l'espèce, le 9 février 2007 [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), p. 475; *Canadian National Railway Co. c. Schwauss* (1991), 35 C.P.R. (3d) 90 (C.O.M.C.)].

Alinéas 38(2)(b) et alinéas 12(1)(a) et (d)

[11] La Marque n'est pas enregistrable, car elle est constituée d'un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente dernières années et, en ce sens, n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 12(1)*a*).

[12] La Marque n'est pas enregistrable, car elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante (reproduites ci-dessous) et, en ce sens, n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 12(1)*d*) :

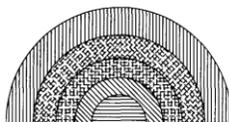
(a) Dessin d'ARC-EN-CIEL (TMA265 909)



Marchandises : [TRADUCTION] peintures d'intérieur et d'extérieur au latex et à base d'alkyde, peintures émail à base d'alkyde, de caoutchouc chloré, de vinyle, d'époxyde et de polyester.

(b) GENERAL PAINT et Dessin d'ARC-EN-CIEL (TMA273 896)

GENERAL PAINT



Marchandises : [TRADUCTION] peintures d'intérieur et d'extérieur au latex et à base d'alkyde, peintures émail à base d'alkyde, de caoutchouc chloré, de vinyle, d'époxyde et de polyester.

(c) GENERAL PAINT et Dessin d'ARC-EN-CIEL (TMA519 790)



Services : [TRADUCTION] exploitation d'un magasin spécialisé dans les peintures, teintures, revêtements décoratifs, enduits protecteurs, revêtements spéciaux, diluants, papier peint, produits de décoration et tous les accessoires, fournitures et outils ayant trait à ces marchandises.

(d) GENERAL PAINT AND PAINT EXPERTS et Dessin d'ARC-EN-CIEL (TMA554 361)



Services : [TRADUCTION] exploitation d'un magasin spécialisé dans les peintures, teintures, revêtements décoratifs, enduits protecteurs, revêtements spéciaux, diluants, papier peint, produits de décoration et tous les accessoires, fournitures et outils ayant trait à ces marchandises.

(e) GENERAL PAINT AND THE PAINT EXPERTS et Dessin d'ARC-EN-CIEL
(TMA557 474)



Marchandises : [TRADUCTION] revêtements d'intérieur et d'extérieur, notamment peintures au latex, à base d'huile et d'alkyde.

[13] Je souligne que les marques de commerce reproduites ci-dessus, telles qu'elles figurent dans le registre, sont hachurées pour représenter les différentes couleurs qui les composent conformément au paragraphe 28(2) du *Règlement sur les marques de commerce*; cela constitue une différence par rapport à la représentation de la Marque qui, elle, ne comporte aucune hachure destinée à représenter ses couleurs. La demande comporte uniquement une revendication de couleur conformément au paragraphe 28(1).

[14] La date pertinente pour l'examen d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)a) de la *Loi* est généralement la date de production de la demande; soit, en l'espèce, le 9 février 2007 [*Calvin Klein Trade-mark Trust c. Wertex Hosiery Inc.* (2004), 41 C.P.R. (4th) 552 (C.O.M.C.); *Jurak Holdings Ltd. c. Matol Biotech Laboratories Ltd.* (2006), 50 C.P.R. (4th) 337 (C.O.M.C.)].

[15] La date pertinente pour l'examen d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la *Loi* est la date de la décision [*Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. and The Registrar of Trade Marks* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

Alinéa 38(2)c) et alinéas 16(1)a) et 16(3)a)

[16] Suivant l'alinéa 16(1)a), l'Opposante allègue que la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque du fait qu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante, reproduites ci-dessus, ayant déjà été employées au Canada. Je souligne que ce motif s'applique uniquement aux marchandises (1), en liaison avec lesquelles la Marque a été employée au Canada à partir de 2000.

[17] Suivant l'alinéa 16(3)a), l'Opposante allègue que la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque du fait qu'à la date de production de la demande et avant cette date également, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante, reproduites ci-dessus, ayant déjà été employées au Canada. Je souligne que ce motif s'applique uniquement aux marchandises (2), en liaison avec lesquelles la Requérante projette d'employer la Marque au Canada.

[18] La date pertinente pour l'examen du droit à l'enregistrement au titre de l'article 16 est la date de production de la demande, soit, en l'espèce, le 9 février 2007. Conformément au paragraphe 16(5), l'Opposante doit établir que ses marques n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la demande en cause.

Alinéa 38(2)d)/article (2) de la Loi – Absence de caractère distinctif

[19] L'Opposante allègue qu'à la date de production de la demande, la Marque n'était pas distinctive, car elle ne distinguait pas les marchandises de la Requérante des marchandises et services de l'Opposante, respectivement décrits comme [TRADUCTION] « peintures d'intérieur et d'extérieur au latex et à base d'alkyde, peintures émail à base d'alkyde, de caoutchouc chloré, de vinyle, d'époxyde et de polyester », et comme [TRADUCTION] « exploitation d'un magasin spécialisé dans les peintures, teintures, revêtements décoratifs, enduits protecteurs, revêtements spéciaux, diluants, papier peint, produits de décoration et tous les accessoires, fournitures et outils ayant trait à ces marchandises ». L'Opposante allègue également que la Marque n'est pas non plus adaptée à les distinguer, car elle a été employée par des entités autres que la propriétaire de la Marque ou des licenciés autorisés.

[20] La date pertinente pour l'examen de ce motif est la date de production de la déclaration d'opposition, soit, en l'espèce, le 16 janvier 2009.

Fardeaux de preuve

[21] Dans une procédure d'opposition, le fardeau ultime incombe à la partie requérante. La Requérante est donc tenue d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la *Loi*. Toutefois, pour que ses motifs d'opposition soient pris en considération, l'Opposante doit s'acquitter d'un fardeau de preuve initial consistant à présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués au soutien de chacun des motifs d'opposition soulevés [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), p. 298].

Motifs pouvant être rejetés sommairement

[22] S'agissant du motif fondé sur l'alinéa 30*b*), j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial. Certes, l'Opposante peut s'appuyer sur la preuve produite par la Requérante pour s'acquitter du fardeau initial [plus léger que d'ordinaire, voir *Molson Canada c. Anheuser-Busch Inc.* (2003), 29 C.P.R. (4th) 315 (C.F. 1^{re} inst.)] qui lui incombe à l'égard de ce motif, mais elle doit démontrer, pour ce faire, que la preuve de la Requérante est manifestement incompatible avec la prétention de la Requérante [voir *York Barbell Holdings Ltd. c. ICON Health & Fitness Inc.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 156 (C.O.M.C.)]. L'Opposante allègue que les marchandises (1) que la Requérante a vendues à partir de 2000 n'étaient pas associées à la Marque au sens du paragraphe 4(1) de la *Loi*, malgré qu'une preuve abondante ait été produite relativement à la vente des marchandises portant la Marque. L'Opposante invoque une procédure d'opposition antérieure qui concernait une marque de commerce similaire et dans laquelle la Requérante avait volontairement abandonné sa demande. Or, les faits qui étaient en cause dans cette procédure antérieure ne font pas partie de la preuve en l'espèce et ne peuvent donc pas servir de fondement à une allégation voulant qu'il y ait, dans la présente affaire, incompatibilité entre la prétention de la Requérante et la preuve produite par cette dernière. Par conséquent, ce motif est rejeté.

[23] De même, je ne suis pas convaincue que la preuve produite en l'espèce est suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard de l'alinéa 30*e*). L'Opposante n'a présenté aucun fait de nature à jeter un doute sur l'intention de la Requérante, à la date de production de la demande, d'employer la Marque (elle-même ou par l'entremise d'un licencié) en liaison avec les marchandises (2) décrites dans la demande. Par conséquent, ce motif est rejeté.

[24] Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*h*) de la *Loi* peut également être rejeté sommairement, car cet alinéa, lu conjointement avec le préambule de l'article 30, exige simplement que la demande renferme des représentations exactes de la marque de commerce *qui fait l'objet de la demande d'enregistrement* (sauf si la demande ne vise que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale). La demande étant conforme à cette exigence, ce motif d'opposition est rejeté.

[25] S'agissant du motif fondé sur l'alinéa 12(1)a), l'Opposante n'a pas étayé son allégation voulant que la Marque soit constituée d'un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier et n'a présenté aucun argument à ce sujet. Par conséquent, ce motif est rejeté.

Motifs d'opposition restants

[26] Les motifs d'opposition restants sont liés à la question de la confusion entre les marques de commerce en cause; par conséquent, le sort des motifs soulevés relativement à l'enregistrabilité, au droit à l'enregistrement et à l'absence de caractère distinctif dépendra de ma conclusion quant à la probabilité de confusion. Les éléments de preuve clés à cet égard sont résumés ci-dessous.

Preuve de l'Opposante

[27] Dans son affidavit, Todd Lewis, qui est gestionnaire de catégorie de produits chez General Paint Corp. (General Paint ou l'Opposante) affirme travailler pour l'Opposante depuis 1986 et être très au fait de l'emploi des marques de commerce de l'Opposante dans le cadre de campagnes de publicité et de marketing et d'autres documents de nature promotionnelle. Il affirme également exercer un suivi sur les ventes de produits de peinture.

[28] Le déposant indique que l'Opposante compte six demandes d'enregistrement et 91 enregistrements à son nom au Canada, dont les cinq enregistrements comprenant un dessin d'arc-en-ciel invoqués dans la présente procédure d'opposition (le dessin-marque d'arc-en-ciel).

[29] La société et ses prédécesseurs en titre fabriquent des peintures depuis 1911. En 1930, la dénomination de la société a été remplacée par General Paint Corporation of Canada, et, selon l'Opposante, la société était devenue, en 1970, le plus important fabricant et fournisseur de peintures à l'ouest de Toronto. L'Opposante a fini par adopter sa dénomination actuelle, soit General Paint Corp.

[30] General Paint a commencé à employer le logo d'arc-en-ciel, pour illustrer la vaste gamme de couleurs offertes, en 1980; elle a obtenu son premier enregistrement de marque de commerce comprenant le dessin d'arc-en-ciel en 1982. Des copies de pages de renseignements sur les

produits dans lesquelles apparaît la marque de commerce de l'Opposante ont été imprimées à partir du site Web de cette dernière le 23 juillet 2009 et sont jointes en pièce G.

[31] Ces cinq dernières années, le produit annuel des ventes de l'Opposante au Canada s'est élevé en moyenne à 150 millions de dollars; de 60 à 70 % des produits vendus ont été commercialisés en liaison avec le dessin-marque d'arc-en-ciel. Ces chiffres comprennent aussi bien les ventes dans le secteur du détail que dans le secteur industriel.

[32] Le déposant affirme qu'au cours d'une année type, l'Opposante vend de 16 à 17 millions de litres de peinture en liaison avec le dessin d'arc-en-ciel. L'Opposante possède un stock de 900 à 1000 étiquettes de produit différentes comprenant le dessin d'arc-en-ciel, qu'elle appose sur des récipients de différentes tailles contenant différents types de peinture de différentes couleurs. Environ 50 % des produits sont vendus à des entrepreneurs, 15 à 20 % sont vendus au détail à des consommateurs, 10 à 15 % dans le secteur industriel et le reste à des dépositaires. L'Opposante vend ses produits dans ses propres magasins, dans les magasins de dépositaires et par l'entremise de représentants commerciaux salariés.

[33] L'Opposante possède 87 magasins et dispose d'un réseau de dépositaires regroupant près de 300 magasins répartis dans l'ensemble de l'Ouest canadien et de l'Ontario. Certains des produits de l'Opposante vendus en liaison avec le dessin d'arc-en-ciel sont également vendus sous la marque d'un client distributeur qui compte plus de 200 points de vente. Je souligne qu'il n'est nulle part précisé si ces points de vente sont situés au Canada.

[34] L'Opposante vend ses produits dans le secteur industriel par l'intermédiaire de ses magasins, de ses représentants commerciaux et de son personnel spécialisé dans les produits destinés à l'industrie. Les ventes dans le secteur industriel sont effectuées auprès d'aciéries, d'usines de pâte à papier et de BC Ferries; certains produits trouvent également des applications dans l'industrie légère, notamment comme revêtement pour bennes à rebuts.

[35] Le déposant atteste que le dessin-marque d'arc-en-ciel est la principale marque de commerce de l'Opposante et qu'il apparaît sur ses étiquettes de peintures et dans tous ses documents liés au marketing et à la promotion des produits. Des échantillons d'étiquettes apposées sur les contenants de peinture sont compris dans les documents joints en pièce I. Ces

cinq dernières années, l'Opposante a engagé des dépenses d'environ 2 millions de dollars annuellement pour faire connaître ses produits au Canada, au moyen notamment de brochures, de publipostages, de panneaux-réclames, de publicités dans des journaux et des magazines, d'inscriptions dans des annuaires, de concours, etc.; des exemples de ces éléments publicitaires sont également fournis à la pièce I. Je souligne que, le plus souvent, la marque de commerce qui est employée dans les documents liés au marketing et à la promotion est celle enregistrée sous le n° TMA 557 474; alors que sur les étiquettes de produits et les images de pots de peinture qui figurent dans le matériel promotionnel, les mots GENERAL PAINT sont placés au-dessus de l'arc-en-ciel plutôt qu'au-dessous.

Preuve de la Requérante

[36] Dans son affidavit, Carla Edwards se présente comme une secrétaire travaillant pour l'agent de la Requérante depuis plus de neuf ans. L'affidavit semble avoir pour but d'établir qu'il est fréquent dans le domaine de la peinture d'employer des échantillons de couleurs ou des images d'échantillons de couleurs disposés en éventail d'une manière qui rappelle un arc-en-ciel.

[37] Le 25 novembre 2009, M^{me} Edwards a consulté la page Web se trouvant à l'adresse www.atoptics.co.uk/rainbows/primcol.htm et dans laquelle on peut voir une représentation graphique des couleurs intitulée [TRADUCTION] « couleurs primaires de l'arc-en-ciel ». Elle a fourni une copie de cette page en pièce A. La déposante a également consulté le site Web situé au www.warminteriors.com et fourni une copie de cette page en pièce B. Cette pièce montre un éventail de couleurs déployé de manière à former un cercle entier, qui est décrit comme un outil pour choisir des couleurs de peinture.

[38] M^{me} Edwards a également fourni, en pièce C, des photographies en couleur d'échantillons de peinture de diverses marques déployés en éventail et formant des demi-cercles. M^{me} Edwards ne précise pas d'où proviennent ces photographies.

[39] Les pièces D et E sont formées de copies de pages Web montrant des éventails de couleurs de peinture offerts par des tiers et décrits comme des articles que l'on peut acheter en ligne.

[40] Je souligne que l'Opposante ne s'est pas opposée, sous prétexte qu'il s'agit de ouï-dire, à ce que les copies de ces pages Web soient versées en preuve. Bien que ces copies de pages Web ne puissent être considérées comme une preuve de la véracité de leur contenu, je suis disposée à leur accorder un certain poids à titre d'éléments attestant le fait que les éventails de couleurs semblent aller de pair avec la vente de peintures. Je souligne, en outre, que M^{me} Edwards s'est personnellement procuré un éventail de couleurs offert par un tiers; la pièce F est une copie d'un reçu obtenu lors de l'achat, à Pickering, en Ontario, le 5 novembre 2009, d'un éventail de couleurs de peinture de marque BENJAMIN MOORE.

[41] Dans son affidavit, M. Pellegrino Fiorillo affirme, entre autres choses, occuper le poste de président-directeur général de Becker Acroma Inc. depuis janvier 2005, et travailler au sein de cette entreprise depuis juillet 2000.

[42] Le déposant soutient que la Requérante est détenue en propriété exclusive par Lindéngruppen AB, une société suédoise, qu'elle agit à titre d'entité mère et exerce des activités partout dans le monde par le biais de ses diverses divisions. Il affirme que Becker Acroma fabrique des peintures liquides à usage industriel qu'elle commercialise sous la Marque et qui trouvent diverses applications dans l'industrie, notamment dans les domaines suivants : mobilier, fournitures de bureau, armoires et portes de cuisine et de salle de bain, couvre-planchers, articles d'extérieur tels que fenêtres, portes et meubles de jardin; articles de menuiserie artisanale et préfabriquée tels que portes, moulages, moulures, plinthes, escaliers et panneaux.

[43] Le déposant affirme que, depuis 2000, Becker Acroma vend des peintures liquides à usage industriel au Canada en liaison avec la Marque en vertu d'un contrat de licence intervenu entre la Requérante et Becker Acroma. La Requérante exerce une surveillance et un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des peintures liquides à usage industriel qui sont vendues au Canada en liaison avec la Marque.

[44] M. Fiorillo indique également que, depuis 2000, les ventes annuelles ont été de l'ordre de plus de 15 millions de dollars canadiens.

[45] M. Fiorillo a joint des copies de diverses brochures produites par Becker Acroma s'adressant aux secteurs des fournitures de bureau, du mobilier, des cuisines et salles de bain et

du couvre-plancher; des [TRADUCTION] « feuilles destinées à accrocher le client » que Becker Acroma remet à des clients potentiels sont également jointes en pièce B. La Marque figure bien en vue sur toutes ces pièces.

[46] Becker Acroma participe à titre d'exposant au Wood Machinery Show, qui a lieu tous les deux ans, et à la foire commerciale organisée par l'Association of Woodworking & Furnishings Suppliers (AWFS); la pièce D est une photo du kiosque qu'occupait Becker Acroma à la foire commerciale de l'AWFS de 2009, à Las Vegas, dans le Nevada. Le déposant a également fourni des copies de la liste/du répertoire des membres de l'Association canadienne des fabricants d'armoires de cuisine et de l'Association des manufacturiers de la menuiserie architecturale du Canada; Becker Acroma est membre de ces deux associations (pièces E1 et E2).

[47] La pièce F est une copie de la campagne de marketing nord-américaine mise en œuvre par Becker Acroma dans le but d'accroître ses ventes directes et ses ventes par l'intermédiaire de distributeurs au sein du marché de la finition du bois.

[48] M. Fiorillo affirme que, depuis qu'elle a commencé à employer la Marque au Canada et aux États-Unis, Becker Acroma a engagé annuellement des dépenses publicitaires de plus de 200 000 dollars canadiens; environ 40 % de ces dépenses ont été réalisées au Canada.

[49] Dans son affidavit, M. Rudland affirme occuper le poste de directeur des finances chez Becker Industrial Coatings Inc. (Beckers BIC) depuis le 2 avril 2009 et avoir exercé les fonctions de gestionnaire des finances de mai 2000 jusqu'à cette date.

[50] Le déposant affirme que la Requérante est détenue en propriété exclusive par Lindéngruppen AB et agit à titre d'entité mère à l'égard de diverses divisions, dont Beckers BIC, qui vend des enduits liquides au Canada en liaison avec la Marque depuis 2000.

[51] En vertu d'un contrat de licence intervenu entre la Requérante et Beckers BIC, la Requérante exerce une surveillance et un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des enduits liquides que Beckers BIC fabrique et vend au Canada en liaison avec la Marque.

[52] Beckers BIC fabrique et vend sous la Marque des enduits liquides qui sont utilisés pour la finition industrielle de substrats plastiques et métalliques, et fournit des [TRADUCTION]

« enduits spéciaux » à des entreprises qui œuvrent dans des secteurs majeurs de l'industrie, y compris les secteurs de l'automobile et de l'électronique grand public. Beckers BIC exerce ses activités dans deux principaux secteurs commerciaux, soit le secteur des services aux entreprises spécialisées dans l'enduction en continu et à leurs clients œuvrant, entre autres, dans les domaines de l'architecture, de la construction, des transports, des appareils électroménagers et d'autres; et le secteur des enduits spéciaux qui consiste à fournir à des entreprises œuvrant, entre autres, dans les domaines de la téléphonie cellulaire, de l'électronique grand public et des transports des enduits spéciaux destinés à être appliqués sur des substrats en plastique ou en métal.

[53] Le déposant affirme qu'en règle générale, les enduits liquides de Beckers BIC sont vendus au Canada dans des seaux, des barils et des bacs de manutention en vrac. En pièce A, il fournit des échantillons des étiquettes portant la Marque qui sont habituellement apposées sur les marchandises. Depuis 2000, Beckers BIC a vendu en moyenne pour plus de 12 millions de dollars canadiens de ces produits annuellement.

[54] La pièce B est formée de copies de brochures répertoriant les produits de Beckers BIC qui sont remises aux clients potentiels en même temps que les fiches de données sur les produits. La pièce C est une enveloppe à fenêtre arborant la Marque; ces enveloppes sont généralement utilisées pour expédier les échantillons de produits aux clients à des fins d'approbation. La pièce D est une copie d'une publicité arborant également la Marque parue dans le numéro de novembre/décembre 2003 du SDI: Steel Dynamics' Coil-Coating Line Commemorative Journal.

[55] M. Rudland affirme également que Beckers BIC a participé à titre d'exposant à plusieurs événements commerciaux tels la National Coil Coaters Convention, qui a lieu deux fois l'an, et le Metalcon International Trade Show, qui se tient annuellement. En pièce E, il a fourni une photo du kiosque de Beckers BIC à la foire commerciale Metalcon de 2002.

[56] M. Rutland soutient, en outre, que depuis qu'elle a commencé à employer la Marque au Canada en 2000 en liaison avec ses enduits liquides, Beckers BIC a engagé annuellement des dépenses publicitaires de plus de 20 000 dollars canadiens pour des publicités, des brochures, des fiches de données sur les produits, des enveloppes à fenêtre pour l'expédition des échantillons, des articles promotionnels, et l'exploitation de son site Web *www.beckercoatings.com*.

Confusion aux termes de l'alinéa 12(1)d) de la Loi

[57] Le principal motif d'opposition a trait à la question de la confusion aux termes de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi*. La partie opposante s'acquitte du fardeau initial qui lui incombe à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) si l'enregistrement ou les enregistrements sur lesquels elle s'appuie sont en règle à la date de la décision relative à l'opposition. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour vérifier l'existence de l'enregistrement ou des enregistrements invoqués par la partie opposante [voir *Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada ltée c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)]. J'ai exercé ce pouvoir discrétionnaire et obtenu confirmation que les enregistrements de marque de commerce sur lesquels l'Opposante fonde son opposition sont en règle. Je considère donc que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial. Je dois maintenant déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime, soit de démontrer qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre les marques de commerce en cause.

[58] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Le paragraphe 6(2) de la *Loi* prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[59] Dans l'application du test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la *Loi*, à savoir *a*) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; *b*) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; *c*) le genre de marchandises, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce; et *e*) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir, de manière générale, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada*

Inc. (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.) et *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.)]

[60] Je suis d'avis que les marques de commerce de l'Opposante se ressemblent beaucoup les unes les autres; le dessin d'arc-en-ciel demeure un élément dominant dans chacune d'elles et les parties textuelles sont courtes et contiennent pratiquement la même information. J'estime donc que l'emploi d'une de ces marques équivaut à l'emploi d'une autre de ces marques. Je souligne, en outre, que le premier enregistrement accordé à l'Opposante concerne le dessin d'arc-en-ciel uniquement, et que cet enregistrement constitue l'argument le plus solide de l'Opposante aux fins de l'analyse de la probabilité de confusion aux termes de l'alinéa 12(1)d) et du paragraphe 6(5) de la *Loi*.

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

[61] Dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son ou dans les idées qu'elles suggèrent est le facteur qui revêt le plus d'importance dans l'analyse de la probabilité de confusion; les autres facteurs jouant un rôle secondaire dans l'ensemble des circonstances de l'espèce [voir *Beverly Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145, conf. 60 C.P.R. (2d) 70 (C.F. 1^{re} inst.)]. Récemment, dans *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.), la Cour suprême du Canada a déclaré ce qui suit relativement à l'importance que revêt le facteur énoncé à l'alinéa 6(5)e) dans l'analyse relative à la probabilité de confusion (voir le paragraphe 49) :

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

[62] En l'espèce, il existe entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante une très forte ressemblance dans la présentation, car leur élément graphique dominant, le dessin d'arc-en-

ciel, est le même. La seule différence entre les marques de commerce tient au fait que la Marque comprend une partie textuelle, soit le mot BECKERS. Or, vu la place qu'occupe le dessin d'arc-en-ciel dans la Marque prise dans son ensemble, j'estime que cette partie textuelle n'est pas plus frappante ou ne ressort pas davantage que le dessin.

[63] La Marque incorpore la totalité de la marque de commerce de l'Opposante. Il est évident que les marques diffèrent sur le plan du son puisque la Marque peut être lue ou prononcée, alors que la marque de commerce de l'Opposante ne le peut pas. Néanmoins, la partie graphique étant l'élément dominant de la Marque, j'estime que cette différence sur le plan sonore ne constitue pas un facteur important.

[64] Relativement aux idées suggérées par chaque marque de commerce, la Requérante a fait valoir que le dessin d'arc-en-ciel évoque les éventails de couleurs de peinture employés dans le métier pour choisir les couleurs. Je ne suis pas d'accord. Les couleurs revendiquées comme caractéristiques des deux dessins-marques étant les couleurs traditionnelles de l'arc-en-ciel, j'estime qu'il est plus raisonnable de croire que l'idée qu'évoquerait le dessin d'arc-en-ciel dans l'esprit du consommateur moyen serait celle de la diversité des couleurs de peinture. La Marque évoque les peintures colorées offertes par Beckers, tandis que la marque de commerce de l'Opposante suggère des peintures colorées (marchandises) et la vente de peintures colorées (services).

[65] Ainsi, considérant que les parties graphiques sont identiques, que les marques de commerce sont très similaires lorsqu'on les considère dans leur ensemble et que la partie graphique est l'élément dominant de chacune des marques, j'estime que ce facteur joue en faveur de l'Opposante. Conséquemment, les autres circonstances de l'espèce prennent une importance accrue.

Alinéa 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[66] Les marques de commerce en cause ne possèdent pas un caractère distinctif inhérent fort, car l'emploi d'un dessin d'arc-en-ciel en liaison avec des peintures est fortement évocateur de la diversité des couleurs de peinture. Toutefois, en raison de sa partie textuelle, la Marque possède un caractère distinctif inhérent plus prononcé. Je souligne que Beckers n'est pas un mot du

dictionnaire d'usage courant et que l'Opposante, bien qu'elle ait allégué qu'il s'agit d'un nom de famille, n'a présenté aucun élément de preuve à cet égard.

[67] Une marque de commerce peut acquérir un caractère distinctif par l'emploi. Des renseignements sur les ventes et les dépenses publicitaires ont été fournis relativement aux deux marques de commerce en cause; il ressort toutefois clairement de la preuve que les ventes annuelles de l'Opposante au cours des cinq dernières années (qui représentent de 60 à 70 % du chiffre d'affaires global de 150 millions de dollars canadiens) sont supérieures aux ventes annuelles de la Requérante (12 millions de dollars canadiens pour Becker Acroma; 10 millions de dollars canadiens pour Beckers BIC). En outre, considérant que l'Opposante possède 87 magasins de détail, qu'elle dispose d'un réseau de dépositaires regroupant plus de 300 magasins et qu'elle vend également ses produits par l'intermédiaire de 200 autres points de vente appartenant à des tiers, je suis disposée à inférer que la marque de commerce de l'Opposante a acquis par l'emploi un caractère distinctif qui surpasse celui de la Marque.

Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[68] Il semble que la Marque soit employée depuis 2000 en liaison avec les marchandises (1), soit « peintures, peintures industrielles, revêtements pour peintures, colorants; revêtements en poudre ». L'Opposante allègue, pour sa part, que sa marque de commerce a été employée pour la première fois en 1980, soit 20 ans avant que la Requérante commence à employer la Marque. La Requérante soutient que la preuve documentaire produite ne corrobore pas cette allégation, et, de fait, tout comme les échantillons, les chiffres fournis relativement aux ventes et aux dépenses publicitaires concernent uniquement la période de cinq ans qui a précédé le dépôt de la preuve. L'Opposante a cependant obtenu l'enregistrement de son dessin d'arc-en-ciel en 1982 et je suis disposée à inférer de cet enregistrement qu'un emploi *de minimis*, au moins, a eu lieu au cours des années précédentes [voir *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1992), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)]. Par conséquent, et bien que l'Opposante n'ait présenté aucun élément de preuve directe à l'appui de son allégation d'emploi depuis 1980, j'estime que la preuve démontre que la marque de commerce de l'Opposante est en usage depuis plus longtemps que la Marque. En somme, ce deuxième facteur joue également en faveur de l'Opposante [*Lise Watier Cosmétiques inc. c. Villoresi* 76 C.P.R. (2009) (4th) 196 (C.O.M.C.)].

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

[69] Certaines des marchandises des parties sont d'un genre pratiquement identique. Les marchandises offertes par l'Opposante, tous enregistrements confondus, sont les suivantes : [TRADUCTION] peintures d'intérieur et d'extérieur au latex et à base d'alkyde, peintures émail à base d'alkyde, de caoutchouc chloré, de vinyle, d'époxyde et de polyester; revêtements d'intérieur et d'extérieur, nommément peintures au latex, à base d'huile et d'alkyde. La Requérante souhaite faire enregistrer la Marque en liaison avec des marchandises pratiquement identiques, dont certaines décrites de manière plus précise, comme les peintures en poudre, les vernis et les laques. J'ai pris note du fait que certaines des marchandises de la Requérante sont expressément décrites comme des peintures industrielles. Néanmoins, j'estime que rien dans la description des marchandises de l'Opposante n'empêche l'Opposante de vendre ses produits à des fins industrielles.

[70] L'Opposante offre les services suivants : [TRADUCTION] exploitation d'un magasin spécialisé dans les peintures, teintures, revêtements décoratifs, enduits protecteurs, revêtements spéciaux, diluants, papier peint, produits de décoration et tous les accessoires, fournitures et outils ayant trait à ces marchandises. Une fois de plus, je ferai remarquer que rien dans cette description n'empêche l'Opposante de vendre ses peintures et ses produits connexes dans le secteur industriel.

[71] En somme, j'estime que les marchandises et les entreprises se recoupent. Certes, les marchandises et entreprises de la Requérante semblent avoir une portée plus grande, mais il ne fait aucun doute qu'elles incluent celles de l'Opposante.

[72] Conséquemment, je considère que ce facteur joue en faveur de l'Opposante.

Conclusion

[73] Compte tenu de tout ce qui précède et, en particulier, du fait que les marques de commerce en cause sont pratiquement identiques, tout comme les marchandises qui leur sont associées, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, qu'il existe une probabilité de

confusion au sens de l'alinéa 12(1)*d* et de l'article 6(5) de la *Loi*. En conséquence, je donne gain de cause à l'Opposante sur ce motif d'opposition.

[74] L'Opposante ayant obtenu gain de cause relativement à ce motif d'opposition principal, il devient inutile d'examiner les motifs d'opposition restants.

Décision

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

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

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire