



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

Référence : 2014 COMC 36
Date de la décision : 2014-02-20

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION produite par Rodam International Inc. à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 1,454,434 pour la marque de commerce RONBOW au nom de Ronbow Corporation

Introduction

[1] Cette opposition se rapporte à une demande d'enregistrement de la marque de commerce RONBOW (la Marque) produite le 15 septembre 2009 par RonBow Materials Corp. (RonBow), qui a, par la suite, adopté le nom de Ronbow Corporation (Ronbow) (RonBow et Ronbow étant appelées sans distinction la Requérante). La demande vise ce qui suit : éviers; lavabos; meubles-lavabos; meubles en bois; et comptoirs en lien avec du mobilier de salle de bain et des armoires de salle de bain (les Marchandises). Elle est fondée sur l'emploi de la Marque depuis le 5 août 2005.

[2] La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 24 novembre 2010. Rodam International Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition le 24 janvier 2011.

[3] Les motifs d'opposition invoqués par l'Opposante sont fondés sur les articles 30(a), 30(e), 30(i), 12(1)d), 16(1)a) et c), et sur l'article 2 (caractère distinctif) de la *Loi sur les marques de*

commerce, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi). Les motifs d'opposition précis sont exposés en détail à l'Annexe A de la présente décision.

[4] Dans sa contre-déclaration, la Requérente a soulevé la question du caractère suffisant des allégations à l'égard des motifs d'opposition fondés sur les articles 30(a) et (b) de la Loi et a demandé une décision interlocutoire. Pour des raisons inconnues, le Registrare n'a pas rendu de décision interlocutoire. Comme il en ressortira de cette décision, cette situation ne portera pas préjudice à la Requérente.

[5] L'Opposante a produit comme preuve l'affidavit d'André Madore et des copies certifiées des enregistrements canadiens LMC547642 pour la marque RAINB'O et dessin; LMC621441 pour la marque RAINB'O & Dessin; LMC697442 pour la marque DUAL RAINB'O MASSAGE; et LMC697443 pour la marque RAINB'O MASSAGE. Une ordonnance de contre-interrogatoire de M. Madore a été rendue, mais la Requérente a décidé de ne pas procéder. La Requérente a produit les affidavits de Jason Chen et de Ryan Viterbo.

[6] Seule la Requérente a produit un plaidoyer écrit, et aucune audience n'a été tenue.

[7] La première question consiste à déterminer si l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve; le cas échéant, je dois alors déterminer si la Requérente s'est acquittée de son fardeau ultime.

[8] Pour les motifs énumérés ci-après, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve relativement aux motifs d'opposition fondés sur les articles 30(a), (b) et (i) de la Loi. Si l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve relativement au reste de ses motifs d'opposition, la Requérente s'est acquittée du fardeau qui lui incombait. Par conséquent, tous les motifs d'opposition de l'Opposante sont rejetés.

Fardeaux de preuve

[9] C'est à la Requérente qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi invoquées dans la déclaration d'opposition. Cela signifie que si une conclusion déterminante ne peut être tirée en faveur de la Requérente une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée en sa

défaveur. Toutefois, l'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.); *Joseph E Seagram & Sons Ltd et al. c. Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA et al.* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF); et *Wrangler Apparel Corp c. The Timberland Company* (2005), 41 CPR (4th) 223 (CF)].

Observations préliminaires

[10] J'ai tenu compte, aux fins de ma décision, de l'ensemble de la preuve et des observations produites par les parties; cependant, je n'aborderai dans le corps de ma décision que les parties de la preuve et des observations sur lesquelles j'appuie mes conclusions. De plus, les ambiguïtés dans la preuve produite seront interprétées à l'encontre de la partie qui a produit cette partie de la preuve [voir *Footlocker Group Canada Inc c. Steinberg* (2005), 38 CPR (4th) 508].

Motifs d'opposition sommairement rejetés

[11] L'article 30(i) de la Loi exige uniquement de la Requérante qu'elle se déclare convaincue qu'elle a droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les marchandises et les services décrits dans la demande. Une telle déclaration est incluse dans cette demande. Un opposant peut s'appuyer sur l'article 30(i) dans des cas précis, comme lorsqu'on allègue la mauvaise foi du requérant [voir *Sapodilla Co Ltd c. Bristol Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)]. Aucune allégation de cette nature n'est faite dans la déclaration d'opposition, et il n'y a aucune preuve au dossier à cet effet.

[12] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 30(a) de la Loi, l'Opposante n'a fourni aucune preuve à l'appui de ce motif d'opposition.

[13] En ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur l'article 30(b), encore une fois l'Opposante n'a fourni aucune preuve à son appui. En outre, la preuve de la Requérante, qui

pourrait être utilisée par l'Opposante pour s'acquitter de son fardeau initial, ne concorde pas clairement avec la date de premier emploi alléguée par la Requérente dans sa demande.

[14] Par conséquent, les motifs d'opposition fondés sur les articles 30(a), (b) et (i) de la Loi sont rejetés, parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi

[15] La date pertinente pour l'appréciation du présent motif d'opposition est la date de la décision du Registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 à 424 (CAF)].

[16] L'Opposante a produit un certificat d'authenticité pour les marques de commerce déposées suivantes :

RAINB'O MASSAGE, LMC697443 visant des produits et accessoires de bain et douche, nommément des douchettes massage, pommes de douche, bras de douche, douchettes à main, bras de douche, bain-douche, bain-douche avec système de massage, bain-tourbillon avec système de massage, spas et robinets.

DUAL RAINB'O MASSAGE, LMC697442 visant des produits et accessoires de bain et douche, nommément des douchettes massage, pommes de douche, bras de douche, douchettes à main, bras de douche, bain-douche, bain-douche avec système de massage, bain-tourbillon avec système de massage, spas et robinets.

RAINB'O et dessin, illustré ci-après, LMC547642 visant des produits et accessoires de douche : nommément des crochets, supports, échangeurs de pression, raccords, inverseurs, bondes, soupapes d'arrêt, chapes d'articulation, bras de douche, pommes de douche, becs de bain; douchettes massage; tuyaux de douche.



RAINB'O & Dessin, illustré ci-après, LMC621441 visant des produits et accessoires de douche : nommément des crochets, supports, échangeurs de pression, raccords, inverseurs, bondes, soupapes d'arrêt, chapes d'articulation, bras de douche, pommes de douche, becs de bain; douchettes massage; tuyaux de douche.



[17] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je note que tous ces enregistrements existent. Par conséquent, l'Opposante s'était acquittée de son fardeau initial en ce qui concerne ce motif d'opposition [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[18] Le test en matière de confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi. Certaines circonstances de l'espèce à prendre en compte au moment de l'appréciation de la probabilité de confusion entre deux marques de commerce sont énumérées à l'article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux 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 ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Ces critères ne sont pas exhaustifs, et il n'est pas nécessaire d'accorder le même poids à chacun d'entre eux, mais le facteur le plus important est souvent le degré de ressemblance entre les marques [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et autres* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC), *Mattel Inc c. 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc et autres* (2011), 96 CPR (4th) 361 (CSC)].

[19] Le test énoncé à l'article 6(2) de la Loi ne vise pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion des biens ou des services provenant d'une source avec des biens ou des services provenant d'une autre source. Dans la présente affaire, la question posée par l'article 6(2) est si le consommateur qui voit les Marchandises de la Requérante portant la Marque penserait qu'elles émanent de l'Opposante ou sont commanditées ou approuvées par l'Opposante.

[20] Aux fins de cette analyse, je comparerai la Marque aux marques de commerce déposées RAINB'O & Dessin et RAINB'O MASSAGE de l'Opposante. Si l'Opposante n'a pas gain de cause avec l'une ou l'autre de ces deux marques de commerce déposées, elle n'obtiendrait pas de meilleur résultat en comparant la Marque à ses deux autres marques de commerce déposées.

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[21] La Marque est un mot inventé, tout comme le mot RAINB'O, qui fait partie des marques de commerce déposées de l'Opposante. Toutefois, la prononciation de ce dernier est identique à celle du mot anglais « rainbow » (arc-en-ciel). Les caractéristiques graphiques de RAINB'O & Dessin contribuent au caractère distinctif de cette marque. Quant à RAINB'O MASSAGE, j'estime que cette marque a un caractère distinctif inhérent moins grand que la Marque, car elle évoque une douchette de massage lorsqu'elle est employée en liaison avec les produits susmentionnés de l'Opposante qui sont énumérés dans cet enregistrement.

[22] Une marque peut acquérir un caractère distinctif par un emploi significatif. Je décrirai maintenant la preuve produite par les parties quant à l'emploi de leurs marques de commerce.

[23] M. Chen est le président de la Requérante depuis 2002. Il affirme que la Requérante est une entreprise américaine d'ameublement pour salle de bain qui conçoit et fabrique du mobilier décoratif de salle de bain, y compris des éviers, des meubles-lavabos, des armoires et des comptoirs. Il a produit des catalogues de produits illustrant ces marchandises en liaison avec la Marque remontant à 2008. Il allègue que les produits de la Requérante sont distribués dans le monde entier, y compris au Canada, où la Requérante a 73 distributeurs autorisés. Il fournit une liste de ces distributeurs.

[24] M. Chen allègue que la Requérante emploie la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises depuis août 2005. À l'appui d'un tel argument, il a produit une facture datée du 5 août 2005. Il affirme que les ventes en gros des Marchandises en liaison avec la Marque aux distributeurs et aux détaillants canadiens s'élèvent à plus de 2,2 millions de dollars depuis 2005.

[25] M. Chen explique que la Marque apparaît sur les Marchandises au moyen d'une plaque de métal qui est fixée à l'intérieur de chaque armoire vendue par la Requérante au Canada. Il a produit une photographie d'une telle plaque. Il a aussi produit une photographie (pièce E jointe à son affidavit) d'une boîte portant la mention « Ronbow Corp » dans laquelle les Marchandises sont expédiées par la Requérante au Canada. Toutefois, cette illustration constitue une preuve de l'emploi du nom commercial de la Requérante et non de la Marque.

[26] M. Chen soutient que la Marque fait l'objet de publicité et de promotion dans tout le Canada par l'entremise du site Web de la Requérante, qui est accessible aux Canadiens, mais aucune information n'est présentée sur le nombre de visiteurs canadiens. La Marque apparaît sur le papier à en-tête de la Requérante. La Requérante distribue aussi des brochures et des dépliants de produits et des étiquettes adhésives aux représentants commerciaux et aux marchands canadiens sur lesquels est imprimée la Marque. Des publicités à employer sur le lieu de vente et portant la Marque sont distribuées aux représentants commerciaux et aux marchands au Canada.

[27] M. Chen affirme que la Marque fait aussi l'objet de publicité et de promotion :

- à l'occasion de salons professionnels auxquels participent des fabricants, distributeurs et détaillants canadiens d'ameublement pour salle de bain, mais il ne nomme pas ces salons; il ne dit pas non plus où et à quel moment ils ont eu lieu;
- à la télévision, par exemple sur la chaîne HGTV et pendant l'émission *Designing Spaces* diffusée le 1^{er} janvier 2007, mais nous ne disposons d'aucun renseignement quant à savoir si cette émission a été diffusée au Canada et, le cas échéant, combien de Canadiens ont vu ces publicités;
- sur Internet, sur YouTube, et il a produit un disque renfermant quatre publicités vidéo, mais nous ne disposons d'aucun renseignement sur leur écoute par les Canadiens;
- à la radio au Canada, mais nous ne disposons d'aucun renseignement sur les stations en question, où, quand et combien de Canadiens ont écouté ces publicités à la radio; et
- dans des magazines. Il énumère les magazines, mais aucun d'entre eux n'est assez bien connu (par exemple *Metropolitan Home*, *Traditional Home*, *Elle Décor*) pour que je puisse prendre connaissance d'office de leur tirage au Canada. Nous ne disposons d'aucun renseignement sur la portée de leur diffusion au Canada.

[28] M. Chen affirme que la Requérante a dépensé plus de 1 million de dollars en publicité imprimée pour annoncer les Marchandises portant la Marque de 2008 à 2010 en Amérique du Nord, et notamment au Canada. Toutefois, nous ne disposons d'aucun chiffre pour le Canada.

[29] Compte tenu de toute cette preuve, et des lacunes susmentionnées à propos de l'étendue de la promotion de la Marque en liaison avec les Marchandises au Canada, je ne peux m'appuyer que sur les chiffres de vente mentionnés ci-haut pour conclure que la Marque est connue dans une certaine mesure au Canada.

[30] M. Madore est le président de l'Opposante, une entreprise située à Laval, au Québec. Il allègue que l'Opposante vend des produits et accessoires de bain et de douche, notamment des douchettes massage, pommes de douche, bras de douche et tuyaux de douche, éviers et armoires. Il a produit des extraits du site Web de l'Opposante ainsi que des brochures décrivant les activités commerciales de l'Opposante. Je remarque que la documentation produite se rapporte principalement à la marque de commerce RAINB'O & Dessin en liaison avec des douchettes massage, des pommes de douche, des bras de douche et des tuyaux de douche. Des illustrations de divers modèles d'armoires sont présentées dans une brochure produite comme pièce 2 jointe à son affidavit, mais les armoires de salle de bain et les meubles-lavabos ne sont visés par aucun des enregistrements susmentionnés de l'Opposante.

[31] Comme l'a fait remarquer la Requérante dans son plaidoyer écrit, M. Madore utilise des termes définis dans son affidavit, tels que « Produits » pour désigner les divers produits vendus par l'Opposante, de même que « Marques de ma Compagnie » pour désigner les marques de commerce déposées de l'Opposante, comme seules les marques de commerce déposées de l'Opposante sont comprises dans ce terme défini. Par conséquent, lorsque M. Madore affirme, par exemple, que son entreprise « vend les Produits sous les Marques de ma Compagnie », aucune répartition par produit et par marque de commerce n'est présentée. Cette ambiguïté sera interprétée à l'encontre de l'Opposante. Dans le but d'utiliser des termes semblables à ceux qui sont mentionnés dans l'Affidavit de M. Madore, j'emploierai les termes « Produits » pour désigner les « produits » et « les marques de commerce déposées de l'Opposante » pour désigner les « Marques de ma Compagnie ».

[32] M. Madore affirme que les Produits de l'Opposante sont offerts au Canada dans des magasins de vente au détail tels que Rona, Reno Dépôt, Groupe B.M.R., Home Hardware, Linen Chest, pour n'en nommer que quelques-uns. Il a produit, comme pièce 3 jointe à son affidavit, des photographies de divers emballages. Ils portent la marque de commerce RAINB'O

MASSAGE et/ou RAINB'O & Dessin. Il s'agit d'emballages de douchettes massage, de pommes de douche, de bras de douche et de tuyaux de douche. La pièce 3 ne fait aucune mention d'armoires ou d'éviers.

[33] M. Madore présente les chiffres approximatifs des ventes annuelles des Produits portant l'une des marques de commerce déposées de l'Opposante depuis 2001, allant d'environ 1 million de dollars à 3 millions de dollars. Encore une fois, aucune répartition par produit et par marque de commerce n'est faite.

[34] M. Madore allègue que l'Opposante dépense environ 100 000 \$ par année pour faire la promotion et la publicité des Produits portant les marques de commerce déposées de l'Opposante. Il soutient que des publicités ont été publiées dans divers magazines. Il a produit des échantillons de publicités de divers modèles de pommes de douche, de douchettes massage et de bras de douche en liaison avec la marque de commerce RAINB'O & Dessin. Cependant, nous ne disposons d'aucun renseignement sur le tirage des magazines énumérés au paragraphe 9 de l'affidavit de M. Madore (par exemple *Décoremag*, *Chez Soi*, *Votre Maison*) ni sur la fréquence de parution de ces publicités.

[35] M. Madore a produit de nombreuses factures émises entre novembre 2003 et mars 2011 en lien avec la vente de divers produits et accessoires de douche; pommes de douche, douchettes massage, bras de douche et tuyaux de douche. Une centaine de factures ont été produites. M. Madore explique que l'abréviation « RAI » apparaissant au côté de la description des éléments énumérés sur les factures signifie les produits RAINB'O.

[36] Quatre factures présentent la vente de meubles-lavabos et d'armoires de salle de bain. Aucune n'apparaît toutefois avec l'abréviation « RAI » à ses côtés. L'abréviation employée est « VAN » pour meuble-lavabo ou « MIR » pour miroir. Par conséquent, rien ne permet de conclure qu'il y a eu une vente de meubles-lavabos ou d'armoires en liaison avec les marques de commerce RAINB'O & Dessin ou RAINB'O et dessin de l'Opposante. M. Madore a bien produit des extraits du site Web de l'Opposante datés du 8 juin 2011 illustrant des lavabos et des meubles-lavabos. La marque verbale non déposée RAINB'O est mentionnée, mais non RAINB'O & Dessin ou RAINB'O et dessin.

[37] Compte tenu de toute cette preuve, je conclus que la marque de commerce RAINB'O & Dessin est connue au Canada dans une certaine mesure, mais seulement en liaison avec des produits et accessoires de douche; pommes de douche, douchettes massage et tuyaux de douche.

[38] Dans l'ensemble, ce facteur fait légèrement pencher la balance en faveur de l'Opposante, en raison de son volume de ventes depuis 2001.

La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[39] Comme je l'ai déjà dit, M. Chen affirme que la Requérante a commencé à employer la Marque en août 2005, tandis que M. Madore a fourni les chiffres de vente des Produits de l'Opposante depuis 2001 et des factures remontant à juillet 2003. En conséquence, ce facteur favorise l'Opposante.

Le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[40] Pour le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), je dois comparer les Marchandises décrites dans la demande aux marchandises visées par les enregistrements de l'Opposante [voir *Mr Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 à 10-11 (CAF); *Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon* (1986), 12 CPR (3d) 110 à 112 (CAF); *Miss Universe Inc c. Dale Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 à 390-392 (CAF)]. Toutefois, ces libellés doivent être lus dans le but de déterminer la nature probable de l'entreprise ou du commerce envisagé par les parties plutôt que l'ensemble des commerces possibles pouvant être compris dans ceux-ci. À cet égard, une preuve de la nature véritable des commerces des parties est utile [voir *McDonald's Corp c. Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c. Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et *American Optical Corp c. Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[41] L'enregistrement n° LMC621441 de l'Opposante pour la marque RAINB'O & Dessin vise des produits et accessoires de douche : nommément des crochets, supports, échangeurs de pression, raccords, inverseurs, bondes, soupapes d'arrêt, chapes d'articulation, bras de douche, pommes de douche, becs de bain; douchettes massage; tuyaux de douche. La présente demande vise des éviers; lavabos; meubles-lavabos; meubles en bois; et comptoirs en lien avec du

meuble de salle de bain et des armoires de salle de bain. En conséquence, nous avons d'une part des produits et accessoires de douche et d'autre part du mobilier de salle de bain. La nature générale des produits des parties est différente.

[42] Ce facteur favorise l'Opposante.

[43] Quant aux voies de commercialisation, il semblerait qu'il pourrait exister un certain recoupement, comme les distributeurs de la Requérante (voir la pièce B jointe à l'affidavit de M. Chen) comprennent des détaillants d'articles de plomberie (par exemple York West Plumbing Supply, Inc., Knowles Plumbing Ltd., Plumbing Warehouse, etc.). En conséquence, ce facteur favorise l'Opposante.

Le degré de ressemblance

[44] Comme je l'ai dit plus tôt, dans la décision rendue dans l'affaire *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énoncés à l'article 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques. Le test à appliquer n'est pas une comparaison côte à côte, mais celui du souvenir imparfait des marques de l'Opposante dans l'esprit du consommateur canadien.

[45] L'enregistrement LMC621441 de RAINB'O & Dessin présente les caractéristiques suivantes : un hippocampe, une forme triangulaire, le mot RAINB'O et la présence d'une apostrophe entre les lettres « b » et « o ». Ainsi, la marque RAINB'O & Dessin est différente de la Marque du point de vue visuel. Les idées suggérées par les marques sont également différentes. Le dessin d'hippocampe combiné à l'équivalent phonétique du mot anglais « rainbow » (arc-en-ciel) évoque l'idée de l'eau. En ce qui concerne la Marque, il s'agit d'un mot inventé résultant de la combinaison du prénom « Ron » et du mot anglais « bow » (arc). En conséquence, les marques en cause sont différentes dans la présentation et dans les idées qu'elles suggèrent.

[46] Elles ne se ressemblent pas au plan phonétique, puisque la Marque commence par « Ron » (x-ON), tandis que les marques de commerce de l'Opposante débutent avec l'élément « rain » (x-ANE) (pluie).

[47] Quant à une comparaison avec l'enregistrement LMC697,443 de RAINB'O MASSAGE, la Marque est dans l'ensemble encore différente au plan phonétique et visuel pour les motifs explicités ci-dessus, de même qu'en raison de la présence du mot supplémentaire « massage ». Les idées suggérées par les marques en cause sont également différentes. La marque de commerce RAINB'O MASSAGE, lorsqu'elle est employée en liaison avec des produits de douche, évoque l'idée d'une douchette massage.

Autres circonstances de l'espèce

[48] M. Viterbo est un technicien juridique employé par la firme d'agents de la Requérante. On lui a demandé d'obtenir des imprimés de divers enregistrements de marques de commerce et/ou demandes. Des pièces D à Y inclusivement, je considère pertinentes uniquement les références suivantes :

RONA, certificat d'enregistrement LMC724249, visant notamment des produits de douche, des armoires et des meubles-lavabos;

RONDO, certificat d'enregistrement LMC139337, visant notamment des lavabos et des lave-mains;

AMBIENT RAIN, certificat d'enregistrement LMC731056, visant notamment des douches;

RAINDANCE, certificat d'enregistrement LMC649848, visant notamment des douches;

RAINFOREST, certificat d'enregistrement LMC537450, visant notamment des douches;

RAGING RAIN, certificat d'enregistrement LMC624350, visant notamment des pommes de douche à jet pulsé;

RAINMAKER, certificat d'enregistrement LMC741383, visant notamment des pommes de douche.

[49] J'ai omis volontairement les autres références, comme les marques visées par ces enregistrements sont différentes au plan phonétique ou visuel, ou les marchandises visées par les enregistrements sont différentes (par exemple : ROI DU BAIN, RP ROMAGNAPLASTIC BUILT-IN KITCHEN SOLUTIONS & DESSIN).

[50] La preuve fondée sur l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en tirer des conclusions sur l'état du marché [voir *Ports International Ltd c. Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c. Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst)]. L'on ne peut tirer de conclusions de la preuve de l'état du registre sur l'état du marché que si l'on relève un grand nombre d'enregistrements pertinents [voir *Maximum Nutrition Ltd c. Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)]. Le nombre de références pertinentes ne me permet pas de conclure que les consommateurs sont habitués de voir le mot anglais « rain » (pluie) dans les marques de commerce employées en liaison avec des produits de douche et/ou des armoires de salle de bain et meubles-lavabos.

[51] M. Viterbo a aussi produit des extraits du site Web de Waterpik dans lesquels apparaît la marque de commerce RAINFALL+ en liaison avec des pommes de douche. Enfin, M. Viterbo a produit des extraits de nombreux sites Web se rapportant à l'emploi du mot anglais « rainbow » (arc-en-ciel) en liaison avec des systèmes de douche et des pommes de douche. Toutefois, pour cette dernière partie de l'affidavit de M. Viterbo, je n'ai aucune preuve que les produits illustrés sur les pages Web produites ont été vendus et/ou offerts au Canada. Par exemple, le prix de certains de ces produits est en devises étrangères. Finalement, cette partie de la preuve pourrait constituer une preuve par oui-dire [voir *Envirodrive Inc c. 836442 Canada Inc* 2005 ABQB 446].

Conclusion

[52] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existait aucune probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce déposées RAINB'O MASSAGE et RAINB'O & Dessin de l'Opposante.

[53] J'arrive à cette conclusion en me fondant sur le fait que les marques des parties ne se ressemblent pas aux plans visuel et phonétique et dans les idées qu'elles suggèrent. En outre, elles visent respectivement des marchandises différentes.

[54] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*b*) est rejeté.

Motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)*a*) et *c*)

[55] En ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)*c*) de la Loi, l'Opposante doit démontrer l'emploi de son nom commercial Rodam International Inc. au Canada avant le 5 août 2005, soit la date de premier emploi revendiquée de la Marque, et son non-abandon à la date de l'annonce de cette demande (24 novembre 2010) [voir les articles 16(1) et (5) de la Loi].

[56] Il n'existe pas de définition précise dans la Loi de ce que constitue l'emploi d'un nom commercial. Le sujet a été abordé dans l'affaire *Mr. Goodwrench Inc c. General Motors Corp*, (1994) 55 CPR (3d) 508 (CF 1^{re} inst.), dans laquelle la juge Simpson a déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION]

Aucune disposition de la Loi ne définit ni ne décrit l'emploi d'un nom commercial. Cependant, dans la décision qu'il a rendue dans l'affaire *Professional Publishing Associates Ltd. c. Toronto Parent Magazine Inc.* (1986), 9 C.P.R. (3d) 207, le juge Strayer a examiné la question et a conclu que les principes énoncés aux art. 2 et 4(1) de la Loi s'appliquent à l'emploi des noms commerciaux. À cet égard, le juge a affirmé ce qui suit :

[TRADUCTION]

Même si la *Loi sur les marques de commerce* ne renferme aucune définition de l'« emploi » en lien avec les noms commerciaux, je suis convaincu qu'en conformité avec l'objet de la Loi, un tel « emploi » devrait s'inscrire dans la pratique normale du commerce et être relié à la ou aux catégories de personnes avec lesquelles un tel commerce sera effectué.

Ainsi, l'emploi dans la pratique normale du commerce constituera le test appliqué dans les présents motifs.

[57] Le nom commercial de l'Opposante apparaît sur les factures produites par M. Madore comme pièce 6 jointe à son affidavit. Comme je l'ai déjà mentionné, la plus ancienne remonte à mai 2003. On trouve des factures portant le nom commercial de l'Opposante de 2003 à mars 2011 inclusivement. Ainsi, j'estime que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial relativement à ce motif d'opposition. Par conséquent, je dois déterminer s'il existe une probabilité de confusion entre la Marque et Rodam International Inc.

[58] Même s'il existe certains éléments de preuve de l'emploi du nom commercial de l'Opposante en liaison avec des armoires de salle de bain et des meubles-lavabos (quatre factures), il n'y a aucune ressemblance entre Rodam International Inc. et RONBOW, si ce n'est de dire que ces noms commencent tous deux par les lettres « RO ». Ce n'est certainement pas suffisant pour conclure qu'il y a un certain degré de ressemblance lorsqu'on considère le nom commercial de l'Opposante et la Marque dans leur intégralité. Ces noms ne se ressemblent pas du point de vue visuel et dans le son. Quant aux idées qu'ils suggèrent, « Rodam » et « Ronbow » sont tous deux des mots inventés n'ayant pas de sens particulier lorsqu'ils sont employés en liaison avec les marchandises respectives des parties.

[59] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)c) est rejeté.

[60] En ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) de la Loi, l'Opposante avait le fardeau initial de prouver l'emploi antérieur de ses marques de commerce déposées ainsi que de la marque verbale RAINB'O, et qu'un tel emploi n'avait pas été abandonné à la date de l'annonce de la présente demande (24 novembre 2010) [voir l'article 16(5) de la Loi].

[61] La seule distinction que je peux faire avec le motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité (article 12(1)d) de la Loi) est que je dois tenir compte des ventes d'armoires de salle de bain et de meubles-lavabos de l'Opposante. Or, je n'ai aucune preuve qu'ils ont été vendus en liaison avec la marque de commerce RAINB'O & Dessin ou RAINB'O.

[62] Enfin, l'analyse du degré de ressemblance entre les marques de commerce respectives des parties réalisée pour ce dernier motif d'opposition s'appliquerait également dans ce cas-ci et favorise par conséquent la Requérante, s'agissant des marques de commerce déposées de l'Opposante. Quant à la marque verbale RAINB'O de l'Opposante, la Marque ne lui ressemble toujours pas du point de vue visuel ou phonétique, et les idées que les marques des parties suggèrent sont différentes. RAINB'O évoque un « arc-en-ciel » (*rainbow* en anglais), tandis que la Marque est un mot inventé qui n'évoque aucun sens.

[63] Pour des motifs semblables à ceux exposés à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité, je conclus que la Requérante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver que la Marque ne crée pas de confusion avec l'une ou l'autre des marques de commerce

de l'Opposante. Je rejette donc le motif d'opposition fondé sur le droit à l'enregistrement invoqué en vertu de l'article 16(1)a) de la Loi.

Caractère distinctif

[64] La date pertinente généralement acceptée pour ce motif d'opposition est la date de production de la déclaration d'opposition (24 janvier 2011) [voir *Andres Wines Ltd c. E&J Gallo Winery* (1975), 25 CPR (2d) 126 (CAF)].

[65] L'Opposante a le fardeau initial de prouver qu'au moins une de ses marques de commerce était devenue suffisamment connue au Canada le 24 janvier 2011 pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [*Motel 6, Inc c. No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 à 58 (CF 1^{re} inst.)]. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau initial, il incombe à la Requérante de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne risquait pas de créer de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante à la date pertinente, de sorte qu'elle était adaptée à distinguer ou distinguait véritablement partout au Canada les Marchandises des marchandises de l'Opposante [voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)].

[66] Le volume des ventes de l'Opposante déjà mentionné est suffisant pour conclure que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial. La différence entre les dates pertinentes pour ce motif d'opposition et celles examinées antérieurement (droit à l'enregistrement invoqué en vertu de l'article 16(1) et enregistrabilité invoquée en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi) ne changerait pas les conclusions auxquelles je suis déjà arrivé relativement à la question de la probabilité de confusion entre les marques des parties. En conséquence, je conclus que la Marque était distinctive et apte à distinguer les Marchandises des marchandises de l'Opposante à la date pertinente.

[67] Le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif est également rejeté.

Décision

[68] Conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition au titre de l'article 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
Marie-Pierre Héту, trad.

Annexe A

Les motifs d'opposition invoqués par l'Opposante peuvent se résumer comme suit :

1. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30(a) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) du fait qu'elle ne renferme pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises spécifiques en liaison avec lesquelles la Marque a été employée;
2. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30(b) de la Loi du fait qu'elle ne renferme pas la date de premier emploi de la Marque au Canada. De plus, même si la Marque a été employée au Canada à la date de premier emploi alléguée, la Marque n'a pas été employée en liaison avec chacune des Marchandises et n'a pas été employée de façon ininterrompue depuis cette date;
3. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30(i) de la Loi du fait que la Requérante ne pouvait être convaincue et ne peut être convaincue qu'elle a droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises, comme à la date de production de la demande, la Requérante était au courant de l'emploi par l'Opposante de ses marques de commerce;
4. La Marque n'est pas enregistrable eu égard à l'article 12(1)d) de la Loi, parce que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante :
 - RAINB'O et dessin, certificat d'enregistrement LMC547642, qui appartient à l'Opposante en liaison avec des produits et accessoires de douche : nommément des crochets, supports, échangeurs de pression, raccords, inverseurs, bondes, soupapes d'arrêt, chapes d'articulation, bras de douche, pommes de douche, becs de bain; douchettes massage; tuyaux de douche;
 - RAINB'O & Dessin, certificat d'enregistrement LMC621441, qui appartient à l'Opposante en liaison avec des produits et accessoires de douche : nommément des crochets, supports, échangeurs de pression, raccords, inverseurs, bondes, soupapes d'arrêt, chapes d'articulation, bras de douche, pommes de douche, becs de bain; douchettes massage; tuyaux de douche;
 - DUAL RAINB'O MASSAGE, certificat d'enregistrement LMC697442, qui appartient à l'Opposante en liaison avec des produits et accessoires de

bain et douche, nommément des douchettes massage, pommes de douche, bras de douche, douchettes à main, bras de douche, bain-douche, bain-douche avec système de massage, bain-tourbillon avec système de massage, spas et robinets;

- RAINB'O MASSAGE, certificat d'enregistrement LMC697443, qui appartient à l'Opposante en liaison avec des produits et accessoires de bain et douche, nommément des douchettes massage, pommes de douche, bras de douche, douchettes à main, bras de douche, bain-douche, bain-douche avec système de massage, bain-tourbillon avec système de massage, spas et robinets;

5. La Requérente n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(1)a) de la Loi du fait que, à la date de premier emploi revendiquée de la Marque, elle créait de la confusion avec les marques de commerce mentionnées ci-dessus ainsi qu'avec la marque RAINB'O en liaison avec des produits et accessoires de bain et douche, nommément des douchettes massage, pommes de douche, bras de douche, douchettes à main, bras de douche, bain-douche, bain-douche avec système de massage, bain-tourbillon avec système de massage, spas et robinets, mobilier de cuisine et de salle de bain, qui avaient été employées antérieurement au Canada depuis janvier 1994 en liaison avec les marchandises mentionnées ci-haut de même qu'en liaison avec le commerce de la mise en vente et de la distribution de ces produits;
6. La Requérente n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(1)c) de la Loi du fait que, à la date de premier emploi revendiquée de la Marque, elle créait de la confusion avec le nom commercial Rodam International Inc. de l'Opposante utilisé au Canada depuis au moins janvier 1994 en liaison avec les marchandises et services de l'Opposante décrits ci-haut;
7. Conformément à l'article 38(2)d) de la Loi, la Marque n'est pas distinctive des marchandises ou services de la Requérente, parce que la Marque ne distingue pas véritablement ni n'est adaptée à distinguer les Marchandises de la Requérente des marchandises ou services de l'Opposante en liaison avec lesquels l'Opposante a employé au Canada ses marques de commerce et son nom commercial mentionnés ci-haut.