

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

Référence : 2010 COMC 86
Date de la décision : 2010-06-10

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Réno-Dépôt Inc. à l'encontre
des demandes d'enregistrement
n^{os} 1318428 et 1318285 pour les marques
de commerce ALBI RENOVA et ALBI
RENOVA & Dessin au nom de Albi
Homes Ltd.**

[1] Le 29 septembre 2006, Albi Homes Ltd. [la Requérante] a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce ALBI RENOVA fondée sur l'emploi projeté au Canada en liaison avec les services suivants : planification, conception, estimation et réalisation de réparations, de remodelages, d'améliorations et/ou de rénovations intérieures et extérieures pour les logements [les Services] depuis au moins le 31 janvier 2003. Le 28 septembre 2006, la Requérante a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce ALBI RENOVA & Dessin, reproduite ci-dessous, fondée sur l'emploi projeté au Canada en liaison avec les Services depuis au moins le 1^{er} juillet 2006.



[2] Lorsque nécessaire, ALBI RENOVA et ALBI RENOVA & Dessin seront désignées conjointement par « les Marques ».

[3] Les demandes concernant ALBI RENOVA et ALBI RENOVA & Dessin ont été annoncées aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 18 juillet 2007 et du 13 juin 2007, respectivement.

[4] Le 29 août 2007, Réno-Dépôt Inc. [l'Opposante] a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande d'enregistrement de ALBI RENOVA. Le 13 août 2007, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque de commerce ALBI RENOVA & Dessin. Le 30 octobre 2007, l'Opposante a obtenu la permission de produire une déclaration d'opposition modifiée en liaison avec la marque de commerce ALBI RENOVA & Dessin afin de corriger des erreurs d'écriture. Les motifs d'opposition peuvent être résumés de la manière suivante :

1. Les demandes ne sont pas conformes aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 [la Loi] puisqu'à la date de production des demandes; a) la Requérante n'avait pas employé les Marques en liaison avec les Services aux dates revendiquées dans les demandes; b) les marques que la Requérante allègue avoir utilisées ne sont pas les Marques; c) par ailleurs ou en plus, l'emploi allégué des Marques en liaison avec les Services a été abandonné en tout ou en partie; et d) les déclarations de la Requérante affirmant qu'elle était convaincue d'avoir le droit d'employer les Marques étaient fausses compte tenu du contenu des déclarations d'opposition.
2. Les Marques ne sont pas enregistrables en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu'elles créent de la confusion avec 11 marques de commerce déposées figurant à l'annexe A de la déclaration d'opposition.
3. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement des Marques puisque, contrairement à l'alinéa 16(1)a) de la Loi, aux dates de premier emploi revendiquées dans l'enregistrement ainsi qu'à toute autre date pertinente, les Marques créaient de la confusion avec une ou plusieurs marques de l'Opposante, comme le montre l'annexe A de la déclaration d'opposition, lesquelles ont toutes été employées ou rendues connues au Canada par l'Opposante ou son licencié ou son prédécesseur en titre, en liaison avec les marchandises, les services et la vente d'articles de quincaillerie, d'accessoires et de matériaux de décoration et de construction, y compris la vente et l'installation de produits

de quincaillerie, de rénovation et de décoration; fourniture de conseils en matière de quincaillerie, de rénovation et de décoration, y compris, par exemple, la fourniture de conseils pour la planification de la construction de maisons résidentielles, de rénovations résidentielles intérieures (à savoir cuisine, salle de bain et sous-sol), de rénovations résidentielles extérieures (à savoir cabanon, terrasse, clôture, garage, patio); et tous les produits et services figurant dans les détails des enregistrements joints à l'annexe A de la déclaration d'opposition.

4. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement des Marques puisque, contrairement à l'alinéa 16(1)c) de la Loi, aux dates de premier emploi revendiquées, ainsi qu'à toute date pertinente, les Marques créaient de la confusion avec les noms commerciaux suivants : RÉNO DÉPÔT INC., RENO-DEPOT, RÉNODÉPÔT INC., RENODEPOT, RÉNO DÉPÔT, RENO DEPOT qui ont tous été employés antérieurement au Canada par l'Opposante, son licencié ou son prédécesseur en titre, en liaison avec les marchandises, les services et la vente d'articles de quincaillerie, d'accessoires et de matériaux de décoration et de construction, y compris la vente et l'installation de produits de quincaillerie, de rénovation et de décoration; fourniture de conseils en matière de quincaillerie, de rénovation et de décoration, y compris, par exemple, la fourniture de conseils pour la planification de la construction de maisons résidentielles, de rénovations résidentielles intérieures (à savoir cuisine, salle de bain et sous-sol), de rénovations résidentielles extérieures (à savoir cabanon, terrasse, clôture, garage, patio); et tous les produits et services énumérés dans les détails de l'enregistrement joints à l'annexe A de la déclaration d'opposition.
5. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement des Marques puisque, contrairement au paragraphe 16(1) de la Loi, a) les demandes ne sont pas conformes aux exigences de l'article 30 de la Loi; b) Les Marques ne sont pas des marques employées, mais plutôt des marques projetées ou des marques dont l'emploi a été abandonné; et c) les Marques ne sont pas enregistrables ou ne peuvent être considérées comme des marques de commerce.
6. Les Marques ne sont pas distinctives et ne sont pas adaptées à distinguer les Services des marchandises ou des services de l'Opposante compte tenu du contenu de la déclaration

d'opposition; et les Marques ont été employées par des tiers hors du cadre de l'emploi sans licence prévu à l'article 50 de la Loi.

[5] La Requérante a produit et signifié des contre-déclarations dans lesquelles elle conteste les allégations de l'Opposante et demande que l'Opposante en fasse la preuve absolue.

[6] L'Opposante n'a produit aucune preuve à l'appui de ses oppositions.

[7] La Requérante a produit une preuve identique à l'appui de ses demandes, à savoir un affidavit de Ryan B. Atkins, souscrit le 17 octobre 2008, comprenant les pièces A à C et des copies certifiées des historiques de dossier fournis par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) pour les demandes ALBI RENOVA et ALBI RENOVA & Dessin et pour sa demande n° 1318429 concernant la marque de commerce RENOVA.

[8] Seule la Requérante a produit un argumentaire écrit pour chaque instance. Aucune partie n'a demandé d'audience.

[9] Les déclarations d'opposition, la preuve et les arguments écrits de la Requérante sont identiques pour les deux dossiers. Par conséquent, à moins d'indication contraire, mes conclusions à l'égard des motifs d'opposition s'appliquent à chaque demande.

Preuve de la Requérante

Ryan B. Atkins

[10] M. Atkins est avocat général et directeur financier pour la Requérante. Dans son affidavit, M. Atkins indique que la Requérante a employé les marques de commerce ALBI RENOVA et ALBI RENOVA & Dessin au Canada de façon continue depuis au moins le 31 janvier 2003 et le 1^{er} juillet 2006, respectivement, en liaison avec les Services.

[11] M. Atkins joint des documents à son affidavit, qui, selon lui, démontre l'emploi des Marques en liaison avec les Services. M. Atkins a également produit en preuve des échantillons

représentatifs de publicités pour les Services. Je traiterai plus en détail des échantillons d'emploi et de publicité dans le cadre de l'examen du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b).

[12] Aux paragraphes cinq à sept et neuf et dix de son affidavit, M. Atkins fait valoir son opinion sur différentes questions de fond concernant chaque procédure d'opposition. Le bien-fondé de ces oppositions est la question que doit trancher le registraire au vu de la preuve figurant au dossier dans les présentes procédures. Par conséquent, les opinions du souscripteur de l'affidavit sur ces questions ne seront pas considérées [voir *British Drug Houses Ltd. c. Battle Pharmaceuticals* (1944), 4 C.P.R. 48, p. 53 et *Les Marchands Deco Inc. c. Société Chimique Laurentide Inc.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 25 (C.O.M.C.)].

Fardeau de preuve

[13] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de faire en sorte que chacun de ses motifs d'opposition soit dûment plaidé et de s'acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits sur lesquels elle appuie ses motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), p. 298].

Motifs fondés sur l'article 30

[14] La date pertinente pour l'examen des motifs d'opposition fondés sur l'article 30 de la Loi est la date à laquelle les demandes ont été produites [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), p. 475 et *Tower Conference Management Co. c. Canadian Exhibition Management Inc.* (1990), 28 C.P.R. (3d) 428, p. 432 (C.O.M.C.)], à savoir le 29 septembre 2006 pour ALBI RENOVA et le 28 septembre 2006 pour ALBI RENOVA & Dessin.

Motif fondé sur l'alinéa 30b)

[15] L'Opposante n'a produit aucune preuve à l'appui de ce motif d'opposition. L'Opposante peut, cependant, s'appuyer sur la preuve de la Requérante pour satisfaire à son fardeau de preuve initial [voir *Molson Canada c. Anheuser-Busch Inc.*, (2003), 29 C.P.R. (4th) 315 (C.F. 1^{re} inst.),

et *York Barbell Holdings Ltd. c. ICON Health and Fitness, Inc.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 156 (C.O.M.C.)] en liaison avec ce motif, mais elle a l'obligation de démontrer que la preuve de la Requérante est « manifestement incompatible » avec les revendications de la Requérante mises de l'avant dans ses demandes [voir *Ivy Lea Shirt Co. c. 1227624 Ontario Ltd.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 562, p. 565 et 566 (C.O.M.C.), confirmée par 11 C.P.R. (4th) 489 (C.F. 1^{re} inst.)].

[16] Les documents dont il est question ci-dessous affichent la marque de commerce ALBI RENOVA :

- Communiqué de presse daté du 31 janvier 2003 faisant la publicité des nouveaux services de rénovation, réparation et de remodelage de la Requérante sous un nouveau nom : ALBI RENOVA.
- Plan de charpente des solives pour une rénovation datée du 2 octobre 2002.
- Article publié dans le New Homes Section du journal *Calgary Herald* daté du 15 février 2003.
- Modification à la description d'un projet de rénovation daté de décembre 2003.
- Permis d'achèvement des travaux d'aménagement de la ville de Calgary (la Requérante est inscrite comme agent) daté de mars 2004.

[17] Je conclus que seule la modification à la description du projet de rénovation datée de décembre 2003 correspond à un emploi de la marque de commerce ALBI RENOVA au sens du paragraphe 4(2) de la Loi. Au mieux, les autres documents témoignent de l'emploi du nom commercial « Albi Renova ».

[18] Certains documents contiennent les mots « Albi » et « Renova » figurant dans le dessin suivant :



Dans le cas de la marque de commerce ALBI RENOVA, la Requérante n'est pas contrainte d'employer la marque de commerce ALBI RENOVA sous une forme particulière. Par conséquent, l'emploi des mots ALBI et RENOVA intégrés au dessin illustré ci-dessus peut être

considéré comme un emploi de la marque de commerce ALBI RENOVA. Les échantillons de documents et de publicités suivants affichaient la marque de commerce ALBI RENOVA sous cette forme à la date pertinente :

- Descriptions d'un projet de rénovation, feuilles de sélection, accords contractuels et documentation au sujet du projet en question, incluant des factures datées de février 2003, avril 2003, juin 2003, juillet 2003, septembre 2003 et novembre 2003.
- Publicités dans le magazine Calgary Renovations Home Improvement and Design datées de l'été 2004, de l'hiver 2004 et de l'hiver 2005.

[19] L'affidavit M. Atkins comprend en annexe les échantillons d'emploi de la marque de commerce ALBI RENOVA & Dessin suivants, concernant la date pertinente :

- Cahier des charges pour des projets de rénovation et accords contractuels datés de septembre 2006.

[20] Tous les échantillons de publicité pour les Services affichant la marque de commerce ALBI RENOVA & Dessin joints à l'affidavit de M. Atkins sont postérieurs à la date pertinente.

[21] Après une lecture objective de l'ensemble de l'affidavit de M. Atkins, je suis convaincue que la preuve produite n'est pas manifestement incompatible avec les dates revendiquées de premier emploi de la Requérante pour les Marques. Dans son affidavit, M. Atkins atteste l'emploi des Marques depuis les dates revendiquées dans les demandes et fournit des échantillons d'emploi et de publicités et je conviens que ces derniers démontrent l'emploi des Marques. Compte tenu du fait que la Requérante n'a pas à prouver l'emploi continu des Marques depuis la date de premier emploi revendiquée de chaque demande, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau d'établir que la preuve de la Requérante est manifestement incompatible avec les dates de premier emploi revendiquées, soit le 31 janvier 2003 pour ALBI RENOVA et le 1^{er} juillet 2006 pour ALBI RENOVA & Dessin.

[22] L'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial et par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b) est rejeté.

Motif fondé sur l'alinéa 30i)

[23] L'alinéa 30i) de la Loi exige que la demande comprenne une déclaration portant que le requérant est convaincu d'avoir le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les services. La Requérante a fourni ces déclarations dans ses demandes.




[24] Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration requise, un motif fondé sur l'alinéa 30i) ne devrait être accueilli qu'exceptionnellement, comme lorsqu'il est possible de prouver que le requérant a fait preuve de mauvaise foi [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152, p. 155 (C.O.M.C.)].

[25] Comme les présentes circonstances n'ont rien d'exceptionnel en ce qu'il n'y a aucune preuve de mauvaise foi, je rejette ce motif d'opposition.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d)

[26] La date pertinente pour déterminer la probabilité de confusion suivant l'alinéa 12(1)d) de la Loi est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

[27] Suivant l'alinéa 12(1)d) de la Loi, l'Opposante a plaidé que les Marques ne sont pas enregistrables parce qu'elles créent de la confusion avec les marques déposées suivantes :

Marque de commerce	Enregistrement n°
RENO DEPOT	LMC527493
	LMC 550695
	LMC 550696
RENO-DEPOT	LMC 428486
	LMC 439001
RÉNO-DÉPÔT L'ENTREPÔT DE LA RÉNOVATION	LMC 452238

RÉNO-DÉPÔT L'ENTREPÔT DE LA RÉNOVATION	LMC 522617
RÉNO-DÉPÔT LE PREMIER ENTREPÔT DE LA RÉNOVATION	LMC 430926
RENODEPOT	LMC 527494
RENODEPOT.COM	LMC 601880
WWW.RENODEPOT.COM	LMC 601878

À moins d'indication contraire, je me référerai collectivement à ces marques de commerce déposées à l'aide de l'expression « Marques citées ».

[28] En l'espèce, j'estime qu'il est approprié pour le registraire d'exercer son pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour déterminer si les Marques citées sont toujours en règle à ce jour [voir *Quaker Oats Co. of Canada Ltd. / La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée. c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410, p. 411 (C.O.M.C.)]. Puisque l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial concernant le présent motif d'opposition, il incombe à la Requérante de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre les Marques et les Marques citées.

[29] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique 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.

[30] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit prendre en compte toutes les circonstances pertinentes, y compris celles expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, c'est-à-dire : *a)* le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; *b)* la période pendant laquelle

chaque marque a 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 ces facteurs n'est pas forcément le même. [voir, de façon générale, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.)]

[31] Avant d'examiner les circonstances pertinentes de l'espèce, je considérerai d'abord deux prétentions générales formulées par la Requérente dans son plaidoyer écrit.

[32] La Requérente fait valoir un argument fondé sur l'état du registre concernant l'élément « depot », selon lequel le mot « depot » figure dans plus de 252 marques déposées ou pendantes au registre. Aucune preuve à cet égard n'a été produite. Lors des procédures d'opposition, le registraire n'exerce son pouvoir discrétionnaire concernant ce qui figure au registre qu'à l'égard de ce qui est prouvé, sauf pour vérifier si des demandes et des enregistrements de marques de commerce dûment plaidés sont expirés, comme je l'ai fait en l'espèce. Sans preuve, je ne peux me prononcer sur cette prétention.

[33] La Requérente a également fait valoir que comme les Marques citées n'ont pas été soulevées en objection à l'enregistrabilité des Marques à l'étape de l'examen, cela prouve qu'il n'y a pas de probabilité de confusion entre les Marques et les Marques citées. Cet argument n'est pas pertinent pour la preuve de la Requérente. La décision d'un examinateur n'a pas valeur de précédent pour la Commission parce que le fardeau de la preuve et la preuve à produire devant l'examineur ne sont pas les mêmes que devant la Commission [voir *Thomas J. Lipton Inc. c. Boyd Coffee Co.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.), p. 277 et *Procter & Gamble Inc. c. Morlee Corp.* (1993), 48 C.P.R. (3d) 377 (C.O.M.C.), p. 386].

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

[34] La Requérente a concédé que le mot « reno » est une abréviation bien connue du mot « rénovation ». De plus, je suis consciente que le mot « renova » est essentiellement la conjugaison du verbe « rénover » au passé simple en français. Bien que le mot RENOVA dans

les Marques soit suggestif des Services, la partie ALBI, qui est le premier mot des deux Marques, est un mot inventé qui n'est ni descriptif ni suggestif des Services et qui sert ainsi à renforcer dans une certaine mesure le caractère distinctif inhérent des Marques.

[35] La marque de commerce ALBI RENOVA & Dessin comprend des éléments graphiques représentant des colonnes qui, ensemble, donnent l'apparence d'un colisée. Ces éléments graphiques servent à renforcer le caractère distinctif de la marque de commerce ALBI RENOVA & Dessin.

[36] Je ne peux m'appuyer sur la preuve de la Requérante pour déterminer la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues. Plus précisément, l'affidavit de M. Atkins n'inclut pas de chiffres concernant les ventes ou les dépenses publicitaires. De plus, aucun chiffre n'est donné concernant la diffusion des publicités produites comme pièces, ni aucun autre élément de preuve qui permettrait de déterminer la mesure dans laquelle les Marques sont devenues connues sur le marché canadien.

[37] La Requérante fait valoir que le caractère distinctif inhérent des Marques citées est faible parce qu'une partie importante de chacune est descriptive des services de l'Opposante. Plus précisément, la Requérante fait valoir que « reno » est une abréviation bien connue de « renovation » et que « depot » est un mot du dictionnaire qui signifie « place », « entrepôt » ou « dépôt ». Cependant, bien que « réno » (reno) puisse faire penser à « rénovation » (renovation) et que « dépôt » (depot) soit un mot de la langue courante, le mot inventé « réno-dépôt » (reno-depot) renforce effectivement dans une certaine mesure le caractère distinctif inhérent des Marques citées.

[38] L'Opposante n'a produit aucun élément de preuve. Dans ces circonstances, la simple existence des enregistrements peut tout au plus démontrer l'emploi *de minimus* et ne permet pas d'inférer un emploi important et continu des Marques citées [voir *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)]. Par conséquent, je ne peux déterminer la mesure dans laquelle les Marques citées sont devenues connues.


[39] Enfin, je conclus qu'ALBI RENOVA et ALBI RENOVA & Dessin possèdent un caractère distinctif inhérent plus fort que les Marques citées. En raison du caractère distinctif de ses éléments graphiques additionnels, ALBI RENOVA & Dessin possède le plus haut degré de caractère distinctif inhérent.

6(5)(b) – la période pendant laquelle chacune a été en usage

[40] Les demandes d'enregistrement pour ALBI RENOVA et ALBI RENOVA & Dessin revendiquent l'emploi depuis le 31 janvier 2003 et le 1^{er} juillet 2006, respectivement. La preuve d'emploi la plus ancienne pour la marque de commerce ALBI RENOVA jointe à l'affidavit de M. Atkins est datée de février 2003 et celle pour la marque de commerce ALBI RENOVA & Dessin est datée de septembre 2006. De plus, les échantillons propres au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*b*), compte tenu de la date pertinente postérieure pour le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*), les échantillons d'emploi et de publicité suivants pour la marque de commerce ALBI RENOVA & Dessin sont pertinents :

- Cahier des charges pour des projets de rénovation et accords contractuels datés d'octobre et de novembre 2006.
- Publicité dans l'édition de janvier – mars 2008 de la revue *Renovations: Home Improvement & Design*.
- Publicité dans le journal Calgary Sun New Homes Publication *Saluting Sam* datée de 2007.
- Publicité dans les éditions de janvier – mars 2008, mai – juin 2008 et juillet – août 2008 de la revue *Renovations: Home Improvement & Design Magazine*.

[41] Les Marques citées revendiquent les dates de premier emploi suivantes :

Marque de commerce	N ^o d'enregistrement	Date de premier emploi
RENO DEPOT	LMC527493	Depuis au moins le 3 mai 1994
	LMC550695	Depuis au moins le 30 octobre 1999

	LMC550696	Depuis au moins le 30 octobre 1999
RENO-DEPOT	LMC 428486	Déclaration d'emploi produite le 3 mai 1994
	LMC 439001	Déclaration d'emploi produite le 20 mai 1994
RÉNO-DÉPÔT L'ENTREPÔT DE LA RÉNOVATION	LMC 452238	Depuis au moins le 16 mars 1993
	LMC 522617	Depuis au moins le 16 mars 1993
RÉNO-DÉPÔT LE PREMIER ENTREPÔT DE LA RÉNOVATION	LMC 430926	Déclaration d'emploi produite le 2 juin 1994
RENODEPOT	LMC 527494	Depuis au moins le 3 mai 1994
RENODEPOT.COM	LMC 601880	Depuis au moins le 27 avril 1997
WWW.RENODEPOT.COM	LMC 601878	Depuis au moins le 27 avril 1997

[42] Comme je l'ai dit précédemment, la seule existence des enregistrements établit tout au plus l'emploi *de minimus* et ne permet pas d'inférer un emploi significatif et continu des Marques citées.

6(5)c) – la nature des services

[43] Ce sont les états déclaratifs des services de la Requérante, tels que définis dans ses demandes, par rapport aux marchandises et services enregistrés de l'Opposante qui déterminent ma décision sur ce point [voir *Esprit International c. Alcohol Countermeasure Systems Corp.* (1997), 84 C.P.R. (3d) 89].

[44] La Requérante a produit une demande d'enregistrement des Marques pour « planification, conception, estimation et réalisation de réparations, de remodelages, d'améliorations et/ou de rénovations intérieures et extérieures pour les logements ». Les enregistrements des Marques

citées portent sur divers marchandises et services, mais je n'analyserai que les services qui sont, à mon avis, les plus pertinents concernant les Services.

[45] À l'exception de RENODEPOT.COM (LMC601880) et WWW.HOMEDEPOT.COM (LMC601878), les états déclaratifs enregistrés des services font tous état de services de la nature suivante, que j'estime être des plus pertinents pour trancher cette question en vertu de l'alinéa 6(5)c) de la Loi :

Opération, promotion et gestion de magasins spécialisés dans la vente au gros et au détail d'articles de quincaillerie, de matériaux et accessoires de construction, de rénovation et de décoration, d'appareils domestiques et ménagers, d'articles et accessoires de jardinage, de meubles, de peinture, vernis et solvants;

vente et installation de produits de quincaillerie, rénovation et décoration;

conseil en matière de quincaillerie, rénovation et décoration;

[46] Des services de l'Opposante énumérés ci-dessus, ceux qui ressemblent le plus aux Services sont les services de vente et d'installation de produits pour la rénovation et la fourniture de conseils en matière de rénovation. Dans la mesure où les Marques et les Marques citées sont liées aux services de rénovation, la nature des services se recoupe quelque peu.

[47] Les services en liaison avec RENODEPOT.COM (LMC601880) et WWW.HOMEDEPOT.COM (LMC601878) concernent l'exploitation d'un site Web destiné à la vente d'articles de quincaillerie, matériaux et accessoires de construction, de rénovation et de décoration et la fourniture de conseils en matière de quincaillerie, rénovation et décoration. Les services de ce site Web sont similaires aux Services, mais seulement dans la mesure où ils concernent la rénovation.

6(5)d) – la nature du commerce

[48] Concernant la première et la troisième catégorie des services de l'Opposante décrite au paragraphe 45, la Requérante fait valoir que le commerce de l'Opposante concerne la gestion de magasins vendant des produits et offrant des conseils aux clients (les « bricoleurs ») en matière de travaux de rénovation et de construction que les clients ont l'intention d'effectuer eux-mêmes.

Comme l'Opposante n'a pas fourni d'élément de preuve et considérant l'interprétation légitime des états déclaratifs des services enregistrés, j'accepte l'argument de la Requérente.

[49] La Requérente fait valoir que, à l'inverse, que son commerce concerne la fourniture de services de réparation et de rénovation qui sont planifiés, gérés et effectués par ses employés sans participation de la part des clients, à l'exception d'une aide mineure dans les premières étapes de planification des projets. Je suis d'accord.

[50] Les services de l'Opposante qui ne sont pas similaires aux Services sont « la vente et l'installation de [...] produits de rénovation ». Il y a un certain recoupement entre les services de « vente et d'installation de [...] produits de rénovation » de l'Opposante et les Services. L'Opposante n'a produit aucun élément de preuve concernant la nature du commerce en liaison avec les services. En d'autres termes, il n'est pas possible de déterminer avec certitude si les services de « vente et d'installation de [...] produits de rénovation » ne sont qu'accessoires au commerce de vente en gros et au détail de l'Opposante, que j'ai accepté comme étant d'une nature différente du commerce de la Requérente, ou s'ils sont offerts indépendamment des services de vente en gros et au détail. Compte tenu du fait que les services de « vente et d'installation de [...] produits de rénovation » ne sont pas identiques aux Services et en l'absence d'élément de preuve concernant la nature du commerce de l'Opposante, j'estime qu'il n'y a pas lieu d'inférer que les voies de commercialisation des parties se recoupent directement.

[51] Indépendamment de la possibilité d'un recoupement entre les services ou les voies de commercialisation, la Requérente fait valoir que ses services sont chers et que compte tenu du fait qu'ils impliquent que les clients doivent inviter des étrangers dans leur maison pour effectuer les rénovations, ils sont tels que les clients porteront fort probablement une attention considérable à la recherche des fournisseurs de services, ce qui diminue la probabilité de confusion entre les Marques et les Marques citées. Mon examen de l'affidavit de M. Atkins montre l'existence de contrats entre la Requérente et ses clients, ce qui démontre l'existence de frais pour les Services allant de 30 000 \$ à 256 000 \$. J'accepte les arguments de la Requérente selon lesquels la probabilité de confusion est réduite puisque les services sont chers et qu'ils sont achetés seulement après un examen attentif [voir *General Motors Corp. c. Bellows* (1949), 10

CPR 101, p. 116 et 117 et *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 247 (C.A.F.).

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

[52] 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 dominant et les autres facteurs jouent un rôle mineur dans l’ensemble des circonstances pertinentes [voir *Beverly Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2) 145, confirmée par . 60 C.P.R. (2d) 70 (C.F. 1^{re} inst.)].

[53] À titre préliminaire, je note qu’à mon avis il n’y a pas de réelle différence entre les versions anglaises et françaises des éléments RÉNO-DÉPÔT (RENO-DEPOT) des Marques citées.

[54] Cependant, pour déterminer la probabilité de confusion, il n’est pas approprié de décomposer les marques de commerce en leurs éléments constitutifs; les marques doivent plutôt être considérées dans leur entièreté [voir *British Drug Houses Ltd. c. Battle Pharmaceuticals*, [1944] Ex. C.R. 239, p. 251, confirmée par [1946] R.C.S. 50 et *United States Polo Assn. c. Polo Ralph Lauren Corp.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 51 au par. 18, confirmée par [2000] A.C.F. n° 1472 (C.A.)]. De plus, la confusion est peu probable dans les situations où les marques partagent des éléments identiques, mais affichent aussi des différences majeures [voir *Foodcorp Ltd. c. Chalet Bar B Q (Canada) Inc.* (1982), 66 C.P.R. (2d) 56, p. 73 (C.A.F.)]. Pour cette raison, le simple fait que les Marques et les Marques citées partagent un élément commun (RENO) ne sera pas déterminant.

[55] Il est communément accepté que la première partie d’une marque de commerce constitue l’aspect le plus important au regard du caractère distinctif [*Conde Nast Publications Inc. c. Union des Editions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.), p. 188]. Le mot ALBI est un mot inventé ne possédant aucune signification et qui possède un caractère distinctif inhérent; par opposition, le mot RENO suggère le mot rénovation. Il est clair que le mot ALBI diffère grandement du mot RENO dans la présentation, le son et les idées qu’il suggère.

[56] Ultimentement, lorsqu'on considère les Marques et les Marques citées comme un tout, je ne suis pas convaincue que le simple fait que les Marques comportent l'élément suggestif RENO suffit pour conclure qu'elles ont un degré de similitude important soit dans la présentation soit dans le son avec les Marques citées. Le premier élément et l'élément le plus important des Marques et des Marques citées sont des éléments entièrement différents (à savoir ALBI opposé à RENO) en matière de son, de présentation et des idées qu'ils suggèrent. De plus, les parties des Marques composées de mots, à savoir ALBI et RENNOVA, sont substantiellement différentes en termes de son et de présentation comparée à la partie dominante RENO-DEPOT des Marques citées. De plus, certaines des Marques citées (LMC550695; LMC550696) comportent des éléments graphiques qui servent à les distinguer davantage des Marques. Enfin, les éléments graphiques associés à la marque de commerce ALBI RENNOVA & Dessin servent à la distinguer davantage des Marques citées, y compris de celles qui comportent des éléments graphiques. En vérité, il n'y a aucune ressemblance entre l'élément graphique de la marque de commerce ALBI RENNOVA & Dessin et les éléments graphiques propres à certaines des Marques citées.

[57] Les Marques citées affichent toutes l'élément RENO-DEPOT qui suggère l'idée d'un entrepôt de rénovation. Certaines des Marques citées (LMC452238; LMC522617; LMC430926) incluent également le mot RÉNOVATION qui renforce encore plus l'idée de « rénovation ».

[58] Lorsque la marque de commerce ALBI RENNOVA est considérée dans son entièreté, le mot ALBI s'écarte de l'idée de rénovation suggérée par le mot RENNOVA. La marque de commerce ALBI RENNOVA & Dessin est encore moins suggestive de l'idée de rénovation en raison de ses éléments graphiques additionnels consistant en représentations de colonnes qui, ensemble, forment l'image d'un colisée, ce qui peut faire penser à l'architecture.

[59] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la différence importante entre ALBI RENNOVA et les Marques citées en matière de son et d'apparence sont suffisamment importantes pour écarter toutes les similitudes concernant les idées suggérées. En ce qui concerne la marque de commerce ALBI RENNOVA & Dessin, je conclus qu'en plus des différences dans le son et la présentation, les éléments graphiques additionnels qui y sont associés servent à créer une distinction entre les idées suggérées par ALBI RENNOVA & Dessin et les Marques citées [voir

General Housewares Corp. c. Fiesta Barbeques Ltd. (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (C.F. 1^{re} inst.) et l'énoncé de pratique : Alinéa 12(1)b) : Application du critère « sonore » aux marques composées comprenant des mots qui en constituent la caractéristique dominante, date de publication : 2005-02-16].

Conclusion concernant l'alinéa 12(1)d)

[60] Ayant considéré toutes les circonstances pertinentes, plus particulièrement le degré de distinctivité inhérente de la marque de commerce ALBI RENOVA, la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage, la nature du commerce et les différences entre les marques dans le son et la présentation, je suis convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce ALBI RENOVA et n'importe laquelle des Marques citées.

[61] De la même manière, après avoir considéré toutes les circonstances pertinentes, plus particulièrement le niveau de distinctivité inhérente de la marque de commerce ALBI RENOVA & Dessin, la période pendant laquelle les marques ont été en usage, la nature du commerce et les différences entre les marques dans le son, la présentation et les idées suggérées, j'estime que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de prouver que, selon la prépondérance des probabilités, il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la marque de commerce ALBI RENOVA & Dessin et n'importe laquelle des Marques citées.

[62] Au vu de ce qui précède, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi.

Motifs d'opposition fondés sur le droit à l'enregistrement

[63] La date pertinente pour considérer les motifs d'opposition fondés sur le droit à l'enregistrement est la date de premier emploi revendiquée par la Requérante, c'est-à-dire le 31 janvier 2003 pour ALBI RENOVA et le 1^{er} juillet 2006 pour ALBI RENOVA & Dessin [voir par. 16(1) de la Loi].

[64] En dépit du fait que la Requérante devait prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y avait pas de probabilité raisonnable de confusion entre les Marques et les marques de commerce ou noms commerciaux de l'Opposante, cette dernière a le fardeau initial de prouver que les marques de commerce et les noms commerciaux invoqués à l'appui de ses motifs d'opposition fondés sur les alinéas 16(1)a) et 16(1)c) de la Loi étaient employés aux dates revendiquées de premier emploi de la Requérante et n'avaient pas été abandonnées à la date de publication de la demande [paragraphe 16(5) de la Loi].

Alinéa 16(1)a) de la Loi

[65] Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)a) de l'Opposante s'appuie sur les mêmes marques déposées qu'elle avait utilisées pour son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) concernant l'enregistrabilité, à savoir les Marques citées.

[66] Comme je l'ai fait remarquer précédemment, l'Opposante n'a produit aucune preuve d'emploi des Marques citées. Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de prouver l'emploi antérieur de l'une des quelconque Marques citées. Je rejette donc le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)a) de la Loi.

Alinéa 16(1)c) de la Loi

[67] Comme l'Opposante n'a produit aucune preuve, je conclus qu'elle ne s'est pas acquittée de son fardeau de prouver l'emploi antérieur de ses noms commerciaux allégués, nommément, RÉNO DÉPÔT INC., RENO-DEPOT, RÉNODÉPÔT INC., RENODEPOT, RÉNO DÉPÔT, RENO DEPOT. Par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)c) de la Loi.

Paragraphe 16(1) de la Loi

[68] L'Opposante soutient que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement des Marques puisque, contrairement à ce que prévoit la partie introductive du paragraphe 16(1) de la Loi, a) les demandes ne respectent pas les exigences de l'art. 30 de la Loi; b) les Marques ne sont pas employées, mais plutôt projetées; c) les Marques ne sont pas enregistrables ou ne peuvent être considérées comme des marques de commerce.

[69] La partie introductive du paragraphe 16(1) de la Loi ne peut former la base d'un motif d'opposition, au sens du paragraphe 38(2) de la Loi, puisque l'ensemble du paragraphe 16(1) de la Loi porte sur le motif d'opposition fondé sur le droit à l'enregistrement. Par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé seulement sur la partie introductive du paragraphe 16(1) de la Loi.

Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

[70] Bien que la Requérante ait le fardeau de montrer que les Marques sont adaptées à distinguer ou distinguent véritablement ses marchandises de celles des autres partout au Canada [voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)], l'Opposante doit s'acquitter d'un fardeau initial en démontrant les faits sur lesquels s'appuie le motif de l'absence de caractère distinctif. La date pertinente pour l'appréciation du caractère distinctif est la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.)].

[71] L'Opposante paraît avoir plaidé le motif de la non-distinctivité comme un motif d'opposition à deux volets, le premier concernant les droits de marque de l'Opposante et le second, l'emploi des Marques sans licence de marque de commerce. L'Opposante n'a produit aucune preuve factuelle concernant le deuxième volet de ce motif d'opposition. Je conclus donc qu'elle ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve, je le rejette en conséquence.

[72] En ce qui concerne le premier volet du motif et compte tenu du fardeau de la preuve, l'Opposante devait prouver qu'à la date de production des déclarations d'opposition, les Marques citées étaient devenues suffisamment connues pour détruire le caractère distinctif des Marques [voir *Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2004), 40 C.P.R. (4th) 553, confirmée par (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F. 1^{re} inst.)]. L'Opposante n'a pas produit de preuve à l'appui de ce motif d'opposition. Par conséquent, je rejette le premier volet du motif d'opposition fondé sur l'absence de critère distinctif.

[73] Compte tenu de ce qui précède, je rejette l'ensemble du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

Décision

[74] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette les oppositions en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi.

Andrea Flewelling
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada