

TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 25
Date de la décision : 2011-02-22

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Cooper Industries, LLC à
l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1266954 pour la
marque de commerce BLACK MAX au
nom de KDS Corporation**

- [1] Le 2 août 2005, KDS Corporation (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce BLACK MAX (la Marque). La demande est fondée sur l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec des lames de rechange pour couteaux universels, depuis aussi tôt que le 5 novembre 2002.
- [2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans l’édition du *Journal des marques de commerce* du 1[5] mars 2006.
- [3] Le 15 mai 2006, Cooper Industries, LLC (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition. La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l’Opposante.
- [4] Au soutien de son opposition, l’Opposante a produit l’affidavit de Paul Whalen. La Requérante a choisi de ne présenter aucun élément de preuve au soutien de sa demande et elle n’a pas contre-interrogé M. Whalen.

[5] Le 25 novembre 2009, l'Opposante a obtenu l'autorisation de modifier sa déclaration d'opposition.

[6] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit. Il y a eu une audience, à laquelle seule l'Opposante a participé.

La probabilité de confusion

[7] L'Opposante a soulevé un certain nombre de motifs d'opposition énoncés à la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), mais la procédure en l'espèce porte principalement sur la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce BLACK MAX de l'Opposante (la Marque de commerce de l'Opposante), enregistrée sous le numéro LMC667106 à l'égard de mètres à ruban; cet enregistrement atteste l'emploi au Canada depuis aussi tôt que janvier 1990. Je concentrerai mon analyse sur les deux motifs d'opposition suivants :

1. comme le prévoit l'alinéa 12(1)d), la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la Marque de commerce de l'Opposante, dont le numéro d'enregistrement est LMC667106;
2. comme le prévoit le paragraphe 16(1), la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, parce qu'à la date de premier emploi dont se réclame la Requérante, la Marque créait de la confusion avec la Marque de commerce de l'Opposante, qui avait été employée antérieurement au Canada en liaison avec des mètres à ruban et des lames pour rubans.

[8] Les dates pertinentes pour l'examen des motifs d'opposition qui précèdent sont, quant au premier motif, la date de ma décision [*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.)] et quant au second, la date de premier emploi dont se réclame la Requérante.

[9] Le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi incombe à la Requérante. Toutefois, l'Opposante a le fardeau initial de produire une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels elle appuie chacun de ses motifs d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298].

[10] J'évaluerai d'abord quel est, en date de ce jour, le risque de confusion au titre du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d). L'Opposante a satisfait à son fardeau de preuve initial, car l'enregistrement n° LMC667106 est en règle.

[11] Le test applicable en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. 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 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.

[12] Pour appliquer le test régissant la confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles précisées 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, de services ou d'entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids équivalent à chacun des facteurs énumérés ci-dessus. [Voir, de façon générale, l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.)].

le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[13] Les marques des parties sont identiques et ont le même degré de caractère distinctif inhérent. Toutefois, puisque seule l'Opposante a produit une preuve attestant l'emploi et la promotion de sa marque, l'examen de la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues favorise l'Opposante.

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

[14] L'examen de la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage favorise l'Opposante.

le genre de marchandises, de services ou d'entreprises; la nature du commerce

[15] L'examen des marchandises, services et entreprises des parties, au regard de la question de la confusion au titre de l'alinéa 12(1)d), se fait en fonction de l'état déclaratif des marchandises ou des services compris dans la demande d'enregistrement ou dans l'enregistrement de la marque de commerce des parties [*Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna* (1984), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

[16] Bien qu'il existe des différences entre des mètres à ruban et des lames de rechange pour couteaux universels, ces marchandises peuvent toutes deux être classées comme des petits outils de quincaillerie à prix abordable. Par conséquent, à défaut de preuve à l'effet contraire, je présumerai que les voies de commercialisation des parties pourraient se recouper. Je relève également que M. Whalen a affirmé que l'Opposante exerce des activités commerciales dans deux secteurs (i. les produits électriques, et ii. les outils et la quincaillerie), et que la Requérante commercialise une vaste gamme de mètres à ruban (bien que ce ne soit pas sous la Marque).

[17] L'analyse du genre de marchandises, de services ou d'entreprises des parties et de la nature de leur commerce favorise l'Opposante.

le degré de ressemblance entre les marques de commerce

[18] Les marques des parties étant identiques, le facteur du degré de ressemblance entre les parties favorise nécessairement l'Opposante.

Conclusion

[19] Chacun des facteurs énumérés au paragraphe 6(5) favorise l'Opposante, et la Requérante n'a produit aucun élément de preuve ni argumentation pour étayer sa demande. La Requérante ne

s'est manifestement pas acquittée de son fardeau de preuve, et le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est retenu.

[20] La preuve soumise par M. Whalen satisfait au fardeau de preuve initial que requiert le motif d'opposition fondé sur le paragraphe 16(1), et tous les facteurs prévus au paragraphe 6(5), examinés en fonction de la date pertinente antérieure applicable à ce motif, favorisent également l'Opposante. En conséquence, il est fait droit au motif d'opposition fondé sur le paragraphe 16(1) pour des motifs semblables à ceux exposés au regard du motif fondé sur l'alinéa 12(1)d).

Décision

[21] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.