



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

Citation: 2018 COMC 76

Date de la décision: 2018-07-16

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Lloyds Laboratories Inc.

Opposante

et

PROTECH S.A.M.

Requérante

1,601,601 pour PROTECH Dessin

Demande

INTRODUCTION

[1] Lloyds Laboratories Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce PROTECH Dessin (telle qu'illustrée ci-dessous) (la Marque) faisant l'objet de la demande n° 1,601,601 au nom de PROTECH S.A.M. (la Requérante):

ProTech

[2] Depuis la production de la demande d'enregistrement, la Requérante a volontairement amendé sa demande de sorte que l'état déclaratif des produits et services se lit maintenant comme suit :

(1) Produits chimiques utilisés dans l'industrie, à savoir compositions chimiques pour la protection des vernis et peintures pour tous véhicules automobiles, véhicules nautiques et véhicules aéronautiques; compositions chimiques pour la protection des tissus et textiles.

(2) Produits de nettoyage, de lustrage, de polissage, nommément nettoyeurs, cires, chamois, shampoings, brillants, rénovateurs, détachants pour véhicules automobiles, véhicules utilitaires sports et camionnettes, véhicules nautiques et véhicules aéronautiques; produits pour la rénovation et restauration de surfaces peintes et vernies, nommément nettoyeurs, lustrants, cires, shampoings, brillants, rénovateurs, détachants pour véhicules automobiles, véhicules utilitaires sports et camionnettes, véhicules nautiques et véhicules aéronautiques; produits pour la rénovation et restauration de carrosseries de véhicules automobiles, de coques de bateaux et de carlingues d'avions, nommément nettoyeurs, lustrants, shampoings, brillants, rénovateurs, détachants, anti-goudron, anti-résine et colle, apprêts en aérosol, peinture, décapant, solvants de nettoyage, scellant à joint, masques jetables, mastics à carrosserie, nettoyeurs à vitre, cires, destructeurs d'odeur; nettoyeurs pour tissus, textiles, cuirs, simili-cuirs et plastiques; produits pour conditionner et protéger le cuir, produits pour protéger les simili-cuirs, nommément nettoyeurs, soins nourrissants, détachants, crèmes, lubrifiants et cirages, éponges; produits pour retirer les taches de goudron, de graisse et paraffine, nommément huiles, aérosols, nettoyeurs, décapants; nettoyeurs et agents de lustrage pour les vitres; nettoyeurs pour pneus des véhicules; produits pour faire briller et lustrer les pneus, nommément silicones, dégraissants, brillants, nettoyeurs; nettoyeurs à moteurs; nettoyeurs à jantes de véhicules; mousses nettoyantes pour polisseuses et lustreuses; produits de protection pour moteurs contre la saleté et l'humidité, nommément lustrants, cires, nettoyeurs. (les Produits)

(1) Prestation de services de nettoyage, lustrage, cirage pour véhicules automobiles, véhicules utilitaires sports et camionnettes, véhicules nautiques et véhicules aéronautiques; prestation de services de préparation, de nettoyage, de lustrage, d'entretien des peintures et vernis de carrosseries de véhicules automobiles, de coques de bateaux, de carlingues d'avions; prestation de services de nettoyage et de protection des tissus et textiles, tapis et moquettes, cuirs, simili-cuirs et toutes parties en plastique d'intérieurs de véhicules; nettoyage de véhicules, nettoyage de moteurs de véhicules; vernissage et lustrage de moteurs de véhicules; application de films sur des vitres, des surfaces métalliques et des surfaces vitrées.

(2) Coloration des vitres par traitement de surface; application de couches de protection des surfaces vernies et peintes; traitement de surfaces vernies et peintes; application de couches de protection et traitement de peintures et vernis sur les carrosseries de véhicules automobiles, véhicules nautiques et véhicules aéronautiques; traitement et application de revêtements de surfaces notamment application de films en matières plastiques, en pvc ou en polyester sur des surfaces vitrées et métalliques, films colorés pour métal et vitre, films de protection pour surfaces vitrées et vitres, films en matière pvc ou polyester collant; traitement et application de films en polyuréthane sur les carrosseries de véhicules automobiles, véhicules nautiques et véhicules aéronautiques. (les Services)

[3] La demande d'enregistrement, produite originalement le 8 novembre 2012, est fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada ainsi que sur l'emploi et l'enregistrement de celle-ci à Monaco.

[4] L'Opposante fonde son opposition sur les articles 30(d), 12(1)(d), 16(2)(a) et 2 (caractère distinctif) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi).

[5] J'estime qu'il y a lieu de rejeter l'opposition.

LE DOSSIER

[6] La déclaration d'opposition fut produite le 8 juin 2015. La Requérante a produit le 16 novembre 2015 une contre-déclaration niant les motifs d'opposition plaidés par l'Opposante.

[7] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit un affidavit de Craig Willoughby auquel sont annexées les pièces A à I inclusivement, et un affidavit de Vicki Sheehan auquel est annexé la pièce A.

[8] Pour sa part, la Requérante a produit l'affidavit de Thomas James auquel est annexé la pièce TJ-1.

[9] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit et aucune audience n'a été tenue.

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

[10] J'ai pris connaissance de toute la preuve versée au dossier. Je référerai dans ma décision aux seuls éléments qui m'apparaissent pertinents pour trancher les questions en litige.

FARDEAU DE LA PREUVE

[11] C'est à l'Opposante qu'il appartient au départ d'établir le bien-fondé de son opposition. Le fardeau ultime de démontrer que la Marque est enregistrable repose toutefois sur la Requérante, selon la prépondérance de preuve [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{ère} inst); et *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

DATES PERTINENTES

[12] Les dates pertinentes pour analyser les motifs d'opposition soulevés par l'Opposante sont les suivantes :

- la date de production de la demande d'enregistrement (8 novembre 2012) pour ce qui est des motifs fondés sur l'article 30(d) de la Loi [voir *105272 Canada Inc c Grands Moulins de Paris, SA*, (1990), 31 CPR (3d) 79(COMC), à la p 83];
- la date de la décision du registraire pour ce qui est des motifs d'opposition fondés sur l'article 12(1)(d) de la loi [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413(CAF), à la p 424]
- la date de production de la demande d'enregistrement (8 novembre 2012) pour ce qui est des motifs fondés sur l'article 16(2) de la Loi [voir l'article 16(2) de la Loi]; et
- la date de production de la déclaration d'opposition (8 juin 2015) pour le motif fondé sur l'article 2 de la Loi (absence de caractère distinctif de la Marque) [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317].

MOTIFS D'OPPOSITION REJETÉS SOMMAIREMENT

Motifs fondés sur l'article 30(d) de la Loi

[13] Les motifs d'opposition fondés sur l'article 30(d) de la Loi peuvent se résumer ainsi :

- la Marque ne fait pas l'objet d'un enregistrement dans un pays de l'Union;
- la Marque n'est pas employée au Canada;
- la Marque n'est pas connue au Canada; et
- la Requérante n'a pas employé la Marque dans un pays quelconque.

[14] Il n'est pas nécessaire de déterminer si ces allégations peuvent valablement soutenir ou non un motif d'opposition fondé sur l'article 30(d) de la Loi. En effet, la preuve de l'Opposante se limite à ses activités commerciales en rapport avec sa marque de commerce PROTEC 2000 et un extrait du registre en rapport avec cette marque de commerce. En d'autres mots, l'Opposante n'a produit aucune preuve pouvant soutenir ces allégations. De plus, la preuve de la Requérante se limite à une preuve de l'état du registre canadien et n'est d'aucune aide pour l'Opposante.

[15] Dans les circonstances, il y a lieu de rejeter les motifs d'opposition fondés sur l'article 30(d) de la Loi puisque l'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau initial de preuve.

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)(d) de la Loi et l'annexe A de la déclaration d'opposition

[16] L'Opposante plaide que la Marque n'est pas enregistrable puisqu'elle porte à confusion avec les marques de commerce identifiées à l'annexe A de sa déclaration d'opposition amendée.

[17] Or, cette annexe A comporte plus de 100 citations. Plusieurs de ces citations ne sont pas des marques déposées. Au total, j'ai compté quelque 52 marques déposées.

[18] L'Opposante n'a pas mis en preuve l'inscription au registre de chacune de ces marques déposées. Exception faite du nom de la marque et de son numéro d'enregistrement, il n'y a aucune autre information apparaissant sur cette annexe, incluant la liste des produits ou services couverts par chacun de ces enregistrements. Tel qu'indiqué plus haut, l'Opposante n'a pas produit de plaidoyer écrit et n'a pas demandé d'audience, soit deux occasions où elle aurait pu soumettre ses arguments concernant ce motif d'opposition.

[19] Devant une telle situation, je ne suis pas prêt à exercer ma discrétion afin de vérifier le registre pour déterminer d'une part, si chacune de ces marques déposées est toujours au registre et d'autre part, en liaison avec quel(s) produits(s) ou service(s).

[20] Dans les circonstances, j'estime que l'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau initial de preuve en rapport à ce motif d'opposition.

[21] Je rejette donc ce motif d'opposition.

MOTIFS D'OPPOSITION RESTANTS

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

[22] L'Opposante plaide que la Marque n'est pas enregistrable car elle porterait à confusion avec sa marque déposée PROTEC 2000.

[23] M. Willoughby est le président de l'Opposante. Il allègue que l'Opposante est propriétaire de la marque déposée PROTEC 2000, faisant l'Objet de l'enregistrement LMC518,228.

[24] Mme Sheehan est une employée de la firme d'agents de marques de commerce représentant l'Opposante dans le présent dossier. Elle a produit comme pièce A à son affidavit un extrait du registre concernant l'enregistrement LMC518,228.

[25] La Requérante soulève, dans son plaidoyer écrit, que le nom du commissaire à l'assermentation n'est pas indiqué à l'affidavit de Mme Sheehan, bien qu'il ait signé la formule d'authentification. Toutefois, elle souligne, avec justesse, que le registraire peut prendre connaissance d'office de cet enregistrement. J'ai exercé ma discrétion et vérifié le registre. Je confirme que cet enregistrement est toujours en vigueur et couvre les produits suivants :

Produits de nettoyage et revêtements de protection, nommément produits détachants, cires et agents de préservation pour équipement électronique, pour surfaces de matériel informatique, pour pneus et pour surfaces internes et externes de véhicules automobiles et d'organes de moteur (les produits de l'Opposante).

[26] Dans les circonstances, l'Opposante s'est déchargée de son fardeau initial de preuve.

[27] Le test à appliquer en matière de confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi. Ce test ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais plutôt la confusion quant à l'origine des Produits et Services. Ainsi, je dois déterminer si un consommateur ayant un souvenir imparfait de la marque PROTEC 2000 de l'Opposante et qui voit pour la première fois la Marque employée en liaison avec les Produits et/ou les Services, croirait que ceux-ci proviennent de l'Opposante ou sont autorisés par cette dernière.

[28] Je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir: le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et il n'est pas nécessaire d'accorder le même poids à chacun de ces facteurs [voir *Mattel Inc c 3894207 Canada Inc* 2006

CSC 22, 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* [2006] 1 RCS 824, 2006 CSC 23 et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al* 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour une analyse plus approfondie des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

Degré de ressemblance

[29] Tel que mentionné par la Cour suprême dans l'arrêt *Masterpiece, supra*, le degré de ressemblance est le facteur le plus important dans l'analyse des facteurs énumérés à l'article 6(5) de la Loi.

[30] Phonétiquement et visuellement, les marques des parties se ressemblent en raison de la présence d'une partie commune soit PROTEC. Cependant, visuellement les marques se distinguent d'une part par l'emploi d'un «T» majuscule et par l'ajout de la lettre «h» à la fin de cette particule commune. De plus, visuellement, phonétiquement et dans les idées qu'elles suggèrent, les marques se distinguent par l'ajout du chiffre «2000». En effet, ce chiffre peut avoir plusieurs significations, dont entre autres, une référence aux années 2000, un code quelconque, etc...

[31] Ce facteur favorise donc légèrement l'Opposante.

Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[32] Il va de soi que la particule commune PROTEC est pour le moins hautement suggestive de la qualité des produits et services des parties. La Requérente prétend que la Marque possède un caractère distinctif inhérent en raison de son visuel, soit l'emploi d'une police particulière et du T majuscule.

[33] Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une marque de commerce très faible dans le contexte des Produits et des Services.

[34] La marque PROTEC 2000 de l'Opposante est également une marque de commerce très faible. L'ajout du chiffre 2000 est insuffisant en soi pour amoindrir de façon significative le caractère hautement suggestif de la particule PROTEC.

[35] Le caractère distinctif d'une marque peut cependant être rehaussé par son emploi et sa promotion.

[36] Il n'y a aucune preuve au dossier de l'emploi ou de la promotion de la Marque au Canada.

[37] Pour ce qui est de la marque de commerce de l'Opposante, M. Willoughby affirme que l'Opposante emploie la marque PROTEC 2000 au Canada depuis 1994 en liaison avec des produits nettoyeurs et de protection contre les rayons ultraviolets et ayant des propriétés antistatiques (les produits de l'Opposante).

[38] Afin d'appuyer cette affirmation, M. Willoughby a produit les pièces suivantes :

- pièces A, B et C : des étiquettes portant la marque PROTEC 2000 qui sont apposées sur les contenants des produits de l'Opposante;
- pièces D à H : la page frontispice de catalogues ainsi que la ou les pages illustrant les produits de l'Opposante distribués au Canada depuis 2005;
- pièces H et I : des factures émises par l'Opposante prouvant la vente des produits de l'Opposante en liaison avec la marque PROTEC 2000 pour la période de 2010 à 2015.

[39] M. Willoughby atteste que l'Opposante vend depuis 2010 plus de 3000 unités par année des produits de l'Opposante en liaison avec la marque PROTEC 2000.

[40] De cette preuve, je conclus que la marque PROTEC 2000 est connue au Canada dans une certaine mesure en liaison avec les produits de l'Opposante.

[41] Ainsi, dans l'ensemble, j'estime que ce facteur favorise l'Opposante dans la mesure où les produits de l'Opposante sont concernés.

La période d'emploi des marques de commerce

[42] Je tiens à souligner que les catalogues en soi ne font pas preuve de l'emploi de la marque PROTEC 2000 en liaison avec des produits mais illustrent toutefois comment la marque de commerce PROTEC 2000 est apposée sur les produits de l'Opposante. L'affirmation de

M. Willoughby à l'effet que l'Opposante emploie cette marque depuis 1994 ne fait pas également foi de son emploi au sens de l'article 4(1) de la Loi.

[43] Ceci étant dit, il appert néanmoins de la preuve ci-haut résumée, que l'Opposante a démontré l'emploi de sa marque de commerce PROTEC 2000 au Canada depuis à tout le moins 2010 alors qu'il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque au Canada.

[44] Ce facteur favorise donc l'Opposante

Le genre de produits, services ou entreprises et la nature du commerce

[45] La Requérante soumet que l'enregistrement LMC518,228 pour la marque PROTEC 2000 ne couvre aucun service. Partant, elle soumet qu'il ne saurait être question de chevauchement entre les marques à cet égard. Or, l'absence de chevauchement n'exclut pas l'absence de connexité. S'il y a chevauchement entre certains des produits des parties, et que les Services incluent la vente ou l'application de ces produits, il y a certainement un lien entre ces produits et ces services.

[46] La Requérante argumente que la preuve au dossier démontre que l'Opposante vend ses produits à des distributeurs ou des concessionnaires automobiles, tel qu'en font foi les factures produites par M. Willoughby. Or, prétend la Requérante, ses Produits ne seraient pas susceptibles de se retrouver dans les mêmes canaux de distribution que ceux de l'Opposante car, elle soutient, comme fournisseur de services liés à ses Produits, la Requérante vendra ses Produits sous sa propre bannière et non par l'entremise de distributeurs ou de détaillants comme le fait l'Opposante et ne vendra pas les produits de l'Opposante.

[47] Il n'y a aucune preuve au dossier pour soutenir un tel argument. La Requérante a choisi de ne pas produire de preuve concernant ses activités commerciales. Dans les circonstances, on doit s'en remettre à la description des produits et services des parties. Rien n'indique dans la description des Services, que seuls les Produits de la Requérante seront employés dans l'exécution de ces derniers.

[48] La Requérante ne traite pas dans son plaidoyer écrit du chevauchement entre les produits des parties. Il est clair, de par la simple lecture de l'état déclaratif des Produits et des produits

décrits au certificat d'enregistrement LMC518,228 qu'il y a chevauchement en ce qui concerne les produits suivants de la Requérante :

(1) Produits chimiques utilisés dans l'industrie, à savoir compositions chimiques pour la protection des vernis et peintures pour tous véhicules automobiles; compositions chimiques pour la protection des tissus et textiles.

(2) Produits de nettoyage, de lustrage, de polissage, nommément nettoyeurs, cires, shampooings, brillants, rénovateurs, détachants pour véhicules automobiles, véhicules utilitaires sports et camionnettes; produits pour la rénovation et restauration de surfaces peintes et vernies, nommément nettoyeurs, lustrants, cires, shampooings, brillants, rénovateurs, détachants pour véhicules automobiles, véhicules utilitaires sports et camionnettes; produits pour la rénovation et restauration de carrosseries de véhicules automobiles, nommément nettoyeurs, lustrants, shampooings, brillants, rénovateurs, détachants, anti-goudron, anti-résine et colle, apprêts en aérosol, peinture, décapant, solvants de nettoyage, cires; nettoyeurs pour tissus, textiles, cuirs, simili-cuirs et plastiques; produits pour conditionner et protéger le cuir, produits pour protéger les simili-cuirs, nommément nettoyeurs, soins nourrissants, détachants, crèmes, lubrifiants et cirages; produits pour retirer les taches de goudron, de graisse et paraffine, nommément huiles, aérosols, nettoyeurs, décapants; nettoyeurs pour pneus des véhicules; produits pour faire briller et lustrer les pneus, nommément silicones, dégraissants, brillants, nettoyeurs; nettoyeurs à moteurs; nettoyeurs à jantes de véhicules; mousses nettoyantes pour polisseuses et lustreuses; produits de protection pour moteurs contre la saleté et l'humidité, nommément lustrants, cires, nettoyeurs (ci-après parfois collectivement référés les Produits similaires).

[49] Quant aux Services, il existe une certaine connexité entre les services suivants de la Requérante et les produits de l'Opposante :

(1) Prestation de services de nettoyage, lustrage, cirage pour véhicules automobiles, véhicules utilitaires sports et camionnettes; prestation de services de préparation, de nettoyage, de lustrage, d'entretien des peintures et vernis de carrosseries de véhicules automobiles; prestation de services de nettoyage et de protection des tissus et textiles, tapis et moquettes, cuirs, simili-cuirs et toutes parties en plastique d'intérieurs de véhicules; nettoyage de véhicules, nettoyage de moteurs de véhicules; vernissage et lustrage de moteurs de véhicules; application de films des surfaces métalliques.

(2) Application de couches de protection des surfaces vernies et peintes; traitement de surfaces vernies et peintes; application de couches de protection et traitement de peintures et vernis sur les carrosseries de véhicules automobiles; traitement et application de revêtements de surfaces notamment application de films en matières plastiques, en pvc ou en polyester sur des surfaces métalliques; traitement et application de films en polyuréthane sur les carrosseries de véhicules automobiles (ci-après parfois collectivement référés les Services similaires).

Autres facteurs pertinents

État du registre

[50] Tel que mentionné plus haut, la Requérante a produit une preuve de l'état du registre. Dans son plaidoyer écrit, elle a reproduit 33 des 101 citations, jugées les plus pertinentes. Je suis d'accord avec la Requérante qu'il existe au moins une dizaine de citations pertinentes dont celles-ci :

Marque commerce	Numéro d'enregistrement	Produits et services
PROTEX	LMC740,249	<i>Chemical automotive fuel system cleaners</i>
PROTEK	LMC564,859	<i>Interior and exterior surface sealers</i>
	LMC558,260	<i>Interior and exterior surface sealers</i>
PROTEK	LMC835,484	Nettoyants pour toutes surfaces lavables
PROTEX	LMC924,820	<i>Paint protection film for use on new and used vehicles, motorbikes, boats and planes.</i>
PROTECT	LMC646,069	Remise à neuf, réparation, entretien courant, démantèlement, nettoyage, maintenance et vernissage de véhicules, de moteurs et de leurs pièces, y compris, réparation de véhicules dans le cadre d'un service pour pannes de véhicule.
PROTEX	LMC728,279	Stratifié de tissu polymérique utilisé comme barrière intermédiaire pour empêcher l'infiltration massive d'humidité dans les enveloppes de bâtiments et de véhicules
PROTEX	LMC264,053	<i>Chemical composition to be applied to a metal surface preventing adherence of slag or metal spatter during cutting, gouging, or welding operations, preventing scaling of metal surfaces during heat treating or stress relieving treatment, and improving arc stability and preventing excessive spatter loss during arc welding operations.</i>
PROTECT IT ALL	LMC656,614	Peintures d'extérieur, nommément produits de finition pour le bois à base d'huile naturelle, produits de finition pour terrasses et revêtements pour toitures sous forme de peintures d'extérieur, nommément

		revêtements anti-graffiti. Peintures d'extérieur, notamment bouche-pores transparents pour béton et bois. Nettoyants pour tous types de surface servant à apprêter les surfaces en prévision de l'application de peintures ou revêtements. Peintures d'extérieur, notamment produit de finition pour le bois à base d'huile naturelle, produits de finition pour terrasses, revêtements de toiture sous forme de peintures, revêtements anti-graffiti et bouche-pores transparents pour béton et bois.
PROTECT-IT	LMC768,637	Pellicule plastique adhésive utilisée pour protéger temporairement les surfaces de travail.

[51] Ces dix marques déposées sont la propriété de neuf entités distinctes.

[52] La preuve de l'état du registre doit démontrer un nombre suffisant d'enregistrements pertinents pour conclure qu'il existe sur le marché de nombreuses marques de commerce comportant cette caractéristique commune de telle sorte que le consommateur canadien moyen est habitué à faire la distinction entre des marques comportant une telle caractéristique commune [Voir *Welch Foods Inc c Del Monte Corp* (1993), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{ère} inst) et *Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC)].

[53] La preuve du registre démontre qu'il existe un nombre suffisant de marques détenues par des propriétaires distincts, comportant la particule PROTEC ou PROTEX en liaison avec des produits et/ou services de nettoyage ou de protection de diverses surfaces. Dans les circonstances, j'estime que la preuve de l'état du registre est un facteur pertinent important qui favorise la Requérante. Ainsi, le consommateur est habitué à distinguer toutes ces marques de commerce comprenant la particule PROTEC ou PROTEX en liaison avec des produits de protection ou des services de vente ou d'application de produits de protection. En d'autres mots, l'addition d'un autre élément à PROTEC et/ou une différence au niveau des produits et services des parties peuvent s'avérer suffisante pour distinguer l'origine des produits ou services liés à ces marques de commerce.

Conclusion

[54] Compte tenu du caractère distinctif inhérent très faible des marques en présence et de l'état du registre, j'estime que les différences entre les marques aux niveaux visuel, phonétique, et dans les idées qu'elles suggèrent, sont suffisantes pour permettre au consommateur de distinguer l'origine des produits et services des parties.

[55] Par conséquent, je suis d'avis qu'il y a lieu de rejeter ce motif d'opposition.

[56] Je tiens à souligner que, n'eut été la preuve de l'état du registre, je serais arrivé à une conclusion différente en ce qui concerne les Produits similaires et les Services similaires.

Motifs d'opposition fondés sur les articles 16 (droit à l'enregistrement) et 2 (caractère distinctif) de la Loi

[57] Pour satisfaire son fardeau de preuve initial sous l'article 16(2) de la Loi, l'Opposante devait démontrer l'emploi de sa marque de commerce PROTEC 2000 au Canada avant la date de production de la présente demande d'enregistrement (8 novembre 2012) et qu'elle ne l'avait pas abandonnée à la date de publication de la demande d'enregistrement de la Requérante (8 avril 2015) [voir l'article 16(2) de la loi et *Optic Nerve Art & Design Ltd c Optic Nerve Design*, 2005 CanLII 78205, 2005 CarswellNat 4726 (COMC)].

[58] Pour satisfaire son fardeau de preuve initial sous le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque, l'Opposante devait démontrer que sa marque de commerce PROTEC 2000 était connue au Canada ou bien connue dans une région précise du Canada à la date de production de sa déclaration d'opposition, de telle sorte que la Marque ne pouvait être distinctive des Produits et Services de la Requérante à cette date [voir *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[59] J'estime que l'Opposante s'est déchargée de son fardeau de preuve initial en ce qui concerne chacun de ces motifs d'opposition. Il suffit, pour s'en convaincre, de se référer à la preuve d'emploi de la marque PROTEC 2000 par l'Opposante, résumée lors de l'analyse du précédent motif d'opposition.

[60] La différence entre les dates pertinentes associés aux présents motifs d'opposition et celle liée au précédent motif d'opposition n'aura aucune incidence sur l'analyse des critères énumérés à l'article 6(5) de la Loi.

[61] Dans les circonstances, pour les raisons détaillées au précédent motif d'opposition, je rejette les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(2) et 2 de la loi.

DISPOSITION

[62] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition.

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

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Dickinson Wright LLP

POUR L'OPPOSANTE

Fasken Martineau DuMoulin

POUR LA REQUÉRANTE