



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2021 COMC 137**  
**Date de la décision : 2021-06-29**  
**[TRADUCTION CERTIFIÉE,**  
**NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

**WeldPro Limited**

**Opposante**

et

**WeldWorld Corp**

**Requérante**

**1,717,976 pour 1-877-WELDPRO**

**Demande**

INTRODUCTION

[1] WeldWorld Corp (la Requérante) a produit la demande d’enregistrement n° 1,717,976 (la Demande) pour la marque de commerce 1-877-WELDPRO (la Marque) en liaison avec les produits et les services énumérés à l’Annexe A de cette décision. La Demande est fondée sur l’emploi de la Marque au Canada depuis au moins 2013.

[2] La Demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 4 mai 2016. Le 3 octobre 2016, WeldPro Limited (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition contre la demande en vertu de l’article 38 de la *Loi sur les marques de*

*commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). La Loi ayant été modifiée le 17 juin 2019, conformément à l'article 70 de la Loi, les motifs d'opposition dans cette procédure seront évalués sur le fondement de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019.

[3] L'Opposante soulève des motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement en vertu des articles 16(1)*a*) et *c*), l'absence de caractère distinctif en vertu de l'article 2 et la non-conformité à l'article 30*i*) de la Loi. Les motifs relatifs à l'absence de droit à l'enregistrement et de caractère distinctif sont fondés sur la probabilité de confusion alléguée avec la marque de commerce WELDPRO de l'Opposante et ses noms commerciaux WeldPro et WeldPro Limited. Le motif relatif à l'article 30*i*) est fondé sur la mauvaise foi alléguée par la Requérante compte tenu de l'historique entre les parties, abordé ci-dessous de manière plus détaillée, et de la connaissance de la Requérante de la marque de commerce et des noms commerciaux de l'Opposante.

[4] La Requérante a produit une contre-déclaration réfutant les motifs d'opposition. Les deux parties ont produit des éléments de preuve et des plaidoyers écrits. Seule l'Opposante s'est présentée à l'audience.

[5] Pour les motifs qui suivent, la Demande est rejetée.

#### RÉSUMÉ DES FAITS

[6] Les parties de cette procédure d'opposition ont déjà participé à des litiges devant la Cour fédérale et la Cour du banc de la Reine de l'Alberta. Le litige devant la Cour fédérale, mené sous le numéro de dossier T-1902-16 (la procédure de la Cour fédérale *Weldpro*), a bordé une affaire semblable à la procédure actuelle et s'est conclu avec la décision *Weldpro Limited c Weldworld Corp*, 2018 CF 312 (la décision de la Cour fédérale *Weldpro*).

[7] Une part importante de la preuve dans cette opposition est composée d'affidavits et de transcriptions de contre-interrogatoire de la procédure de la Cour fédérale *Weldpro* que les parties ont inclus et adoptés dans leur preuve pour cette opposition. Par conséquent, la preuve qui m'est présentée dans cette procédure correspond à ce qui a été abordé dans la décision de la Cour fédérale *Weldpro* et bon nombre des faits abordés ci-dessous ont déjà été examinés dans cette décision. Malgré tout, il est utile de les examiner de nouveau ici.

## **Les Parties**

[8] La Requérante est une société privée située en Alberta. La Requérante s'est constituée en société à l'origine sous le nom Advanced Industrial Supply Ltd (AIS), mais a changé son nom pour Weldworld Corp en octobre 2013. Le président de la Requérante est M. William Kocken.

[9] L'Opposante est une société également établie en Alberta. L'Opposante s'est constituée en société initialement sous 1105514 Alberta Ltd, mais a changé son nom pour WeldPro Limited en mai 2009. L'unique dirigeant et administrateur de l'Opposante est M. Perry Rideout. M. Rideout a travaillé pour la Requérante (AIS à l'époque) de 2005 jusqu'à la fin d'août 2009.

[10] Les parties exploitent des entreprises en concurrence à Edmonton comportant la vente et l'entretien de fournitures et de gaz de soudage. À un certain moment, l'un des emplacements de la Requérante était situé de l'autre côté de la rue en face de l'entreprise de l'Opposante.

## **L'emploi du terme « WELDPRO » des Parties**

[11] En 1999, ou environ, la Requérante a adopté le numéro de téléphone 1-877-935-3776, lequel peut être composé par 1-877-WELDPRO au moyen d'un clavier de téléphone alphanumérique standard. À partir de 2001, la Requérante a affiché en évidence le numéro de téléphone comme « 1-877-WELDPRO » sur son site Web. La Requérante a également présenté la Marque sur divers documents publicitaires à partir de 2011. Ces faits concernant l'emploi par la Requérante de la Marque en 2001 et à partir de 2011 ne semblent pas être remis en question.

[12] Cependant les parties ne s'entendent pas quant à l'emploi de la Marque par la Requérante au cours de la période entre 2001 et 2011.

[13] Comme il a été noté ci-dessus, l'Opposante a changé son nom à WeldPro Limited en mai 2009. La preuve indique que l'Opposante exploite son entreprise sous ce nom depuis.

## **Historique de litiges**

[14] En 2009, l'Opposante a entamé des procédures contre la Requérante devant la Cour du banc de la Reine de l'Alberta pour des comptes impayés (le litige en Alberta). La Requérante a fait une demande reconventionnelle, alléguant que l'Opposante, en employant le nom WeldPro,

faisait de la commercialisation trompeuse à l'égard de la Marque. Le litige en Alberta s'est conclu lorsque les parties ont exécuté un accord de règlement et une libération mutuelle de leurs allégations en mai 2012, laquelle comprenait la reconnaissance de l'emploi par l'Opposante du nom WeldPro.

[15] En mars 2015, la Requérante a produit la présente Demande pour enregistrer la Marque. En septembre 2015, l'Opposante a produit une demande pour enregistrer la marque de commerce WeldPro.

[16] En 2016, l'Opposante a entamé la procédure de la Cour fédérale *Weldpro* affirmant que l'emploi de la Marque par la Requérante constituait de la commercialisation trompeuse en vertu de l'article 7*b*) de la Loi, compte tenu de l'emploi par l'Opposante de la marque de commerce et du nom commercial WELDPRO. L'Opposante n'a pas eu gain de cause dans cette procédure. Dans la décision de la Cour fédérale *Weldpro*, la Cour a conclu que l'Opposante n'avait pas démontré chacun des trois éléments nécessaires pour avoir gain de cause dans une allégation de commercialisation trompeuse, nommément : 1) l'achalandage; 2) la déception ou la représentation trompeuse; et 3) des dommages. La décision de la Cour fédérale *Weldpro* n'a pas été interjetée en appel et, par conséquent, est définitive.

#### PREUVE

[17] Un résumé est fourni ci-dessous de la façon dont les affidavits dans cette procédure ont été organisés et ont intégré le matériel de la procédure de la Cour fédérale *Weldpro*. Les faits saillants de cette preuve sont résumés dans la section précédente de cette décision et sont approfondis dans l'analyse des motifs d'opposition.

#### **Preuve principale de l'Opposante**

##### 1. Affidavit de Mohamed Abdelkader, souscrit le 10 juillet 2017 (l'Affidavit Abdelkader)

[18] M. Abdelkader est un conseiller parajuridique avec l'agent de l'Opposante. Son affidavit comprend les documents suivants qui ont été produits dans la procédure de la Cour fédérale *Weldpro* :

- a) L'affidavit de Jaymee Pardo, souscrit le 8 décembre 2016, (l'Affidavit de la Cour fédérale Pardo) et les transcriptions du contre-interrogatoire de Mme Pardo au sujet de cet affidavit le 10 mai 2017.
- b) L'affidavit de Gilbert Taylor, souscrit le 8 décembre 2016, et les transcriptions du contre-interrogatoire de M. Taylor au sujet de cet affidavit le 10 mai 2017.
- c) L'affidavit de William Kocken, souscrit le 25 janvier 2017, lequel a été signifié à l'Opposante dans la procédure de la Cour fédérale *Weldpro*, et les transcriptions du contre-interrogatoire de M. Kocken sur cet affidavit le 10 mai 2017.

## 2. Affidavit de Jaymee Pardo souscrit le 11 juillet 2017

[19] M<sup>me</sup> Pardo est teneuse de livres et spécialiste de documents administratifs chez l'Opposante. Elle indique que l'Opposante est enregistrée en vertu du droit de la province de l'Alberta. Son affidavit adopte, et s'appuie sur, le contenu de son affidavit souscrit le 8 décembre 2016 et les transcriptions du contre-interrogatoire qui a eu lieu le 10 mai 2017, mentionné ci-dessus, lesquels ont été produits dans le cadre de la procédure de la Cour fédérale *Weldpro*.

## 3. Affidavit de Gilbert Peter Taylor souscrit le 11 juillet 2017

[20] M. Taylor est un vendeur chez l'Opposante. Son affidavit adopte, et s'appuie sur, le contenu de son affidavit souscrit le 8 décembre 2016 et les transcriptions du contre-interrogatoire du 10 mai 2017, mentionné ci-dessus, lesquels ont été produits dans le cadre de la procédure de la Cour fédérale *Weldpro*.

## 4. Remplacement de l'affidavit de Mohamed Abdelkader souscrit le 9 juillet 2018

[21] L'Opposante a été autorisée à produire cet affidavit le 18 juillet 2018. Cet affidavit comprend l'avis de demande et l'exposé des faits et du droit produits par l'Opposante dans la procédure de la Cour fédérale *Weldpro*.

## **Preuve de la Requérente**

### 1. Affidavit de William Kocken souscrit le 31 octobre 2017 (l’Affidavit d’opposition Kocken)

[22] M. Kocken est le président de la Requérente. L’Affidavit d’opposition Kocken comprend à titre de Pièces « A » et « B » le dossier et le recueil de jurisprudence de la Requérente, respectivement, produits par la Requérente dans la procédure de la Cour fédérale *Weldpro*.

[23] L’Affidavit d’opposition Kocken joint également à titre de Pièce « C » une copie de la transcription du contre-interrogatoire de M. Kocken dans la procédure de la Cour fédérale *Weldpro* du 10 mai 2017 (cette transcription a également été incluse dans l’Affidavit Abdelkader, présenté ci-dessus). Au paragraphe 7 de l’Affidavit d’opposition Kocken, en référence à la transcription de son contre-interrogatoire dans la procédure de la Cour fédérale *Weldpro*, M. Kocken affirme que [TRADUCTION] « ladite transcription a été créée au cours de mon contre-interrogatoire et, par conséquent, j’estime qu’elle exacte et fiable ».

[24] M. Kocken a été contre-interrogé au sujet de l’Affidavit d’opposition Kocken le 22 juin 2018 et les transcriptions et pièces de contre-interrogatoire ont été produites le 5 juillet 2018 et ont été versées au dossier.

### 2. Affidavit de William Kocken souscrit le 29 mars 2018

[25] La Requérente a été autorisée à produire cet affidavit le 24 mai 2018. Cet affidavit comprend une copie de la décision de la Cour fédérale *Weldpro*.

## **Contre-preuve de l’Opposante**

[26] Ma compréhension est que la contre-preuve de l’Opposante produite dans cette opposition est une preuve qui n’a pas été produite dans la procédure de la Cour fédérale *Weldpro*.

## 1. Affidavit de Desmond Taljaard souscrit le 16 octobre 2018 (l’Affidavit Taljaard)

[27] M. Taljaard est un enquêteur privé et directeur des Solutions et des enquêtes relatives aux risques à Xpera Risk Mitigation & Investigation LP, une firme d’enquête privée. Son affidavit comprend les résultats de sa recherche parmi les versions archivées de pages Web au domaine *www.shopneeds.com*.

## 2. Affidavit de Perry Rideout souscrit le 1<sup>er</sup> novembre 2018 (l’Affidavit Rideout)

[28] M. Rideout est l’unique dirigeant et administrateur de l’Opposante. Son affidavit comprend à titre de Pièces « PR-1 » à « PR-5 » diverses photos portant une date de l’affichage de l’Opposante arborant en évidence les mots « weldpro limited » en police stylisée. La Pièce « PR-6 » est une liasse de factures de l’Opposante, chacune portant les mots « weldpro limited » dans le haut du document dans la même police stylisée que l’affichage. Certaines des factures mentionnent également « WELDPRO LIMITED » dans le bas du document. La facture la plus reculée est en date du 31 août 2009.

[29] M. Rideout indique que l’affichage et les factures de l’Opposante depuis 2009 ont arboré les mots « weldpro limited » de la manière montrée dans les pièces susmentionnées.

[30] La Pièce « PR-5 » est composée de photos de camions de livraison de l’Opposante arborant les mots « weldpro limited ». M. Rideout indique que les camions de livraison de l’Opposante ont arboré les mots « weldpro limited » de cette manière depuis le 6 juin 2013.

## ANALYSE DES MOTIFS D’OPPOSITION

### **Questions préliminaires**

#### Litige devant la Cour fédérale

[31] Il y a un important chevauchement entre la preuve produite dans son opposition et celle qui a fait l’objet de considérations dans la procédure de la Cour fédérale *Weldpro*. Cependant, il y a des différences fondamentales dans la nature des deux procédures, ce qui signifie que certaines des questions particulières soulevées sont différentes. D’abord, contrairement à la procédure de la Cour fédérale *Weldpro*, le droit de la Requérante à continuer à employer la

Marque dans le marché n'est pas en cause dans cette opposition. Ce qui, en bout de compte, est en cause est de savoir si la Requérante peut recevoir les droits exclusifs enregistrés partout au Canada à la Marque. Deuxièmement, dans la procédure de la Cour fédérale *Weldpro*, l'Opposante avait le fardeau juridique de démontrer les éléments requis d'une commercialisation trompeuse. En l'espèce, bien que l'Opposante a le fardeau de preuve initiale de démontrer les faits qui appuient ses motifs d'opposition, si elle s'acquitte de ce fardeau de preuve initial, c'est la Requérante qui a le fardeau ultime de démontrer que la Marque est enregistrable [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst), à la p. 298].

[32] Gardant ce qui précède à l'esprit, dans cette décision je ne fais aucune conclusion de fait ou de droit qui diffère de celle faite dans la décision de la Cour fédérale *Weldpro*, mais remarque que certaines des questions nécessaires pour régler cette opposition sont différentes de celles qui ont fait l'objet de considérations dans la procédure de la Cour fédérale *Weldpro*.

#### Les Affidavits Taljaard et Rideout sont-ils une contre-preuve appropriée?

[33] La Requérante affirme que l'Affidavit Taljaard et l'Affidavit Rideout ne constituent pas une contre-preuve appropriée.

[34] Une contre-preuve appropriée répond directement aux points soulevés dans la preuve de la Requérante, lesquels sont imprévus. Elle ne devrait pas comprendre de preuves qui auraient pu être déposées dans le cadre la preuve principale de l'opposant [voir *Lemon Hart Rum Company Limited c Bacardi & Company Limited*, 2015 COMC 75, au para 22; et *Halford c Seed Hawk Inc*, 2003 CFPI 141 (CF 1<sup>re</sup> inst), aux para 14 et 15]. L'article 54 du *Règlement sur les marques de commerce* DORS/2018-227 permet la production d'une contre-preuve [voir également l'article 43 du *Règlement sur les marques de commerce* DORS/96-195, qui indique que la contre-preuve doit se limiter strictement aux matières servant de réponse].

#### *Affidavit Taljaard*

[35] L'Affidavit Taljaard est formé des résultats de la recherche d'un enquêteur privé concernant l'affichage de la Marque sur le site Web de la Requérante à *www.shopneeds.com*. En



particulier, les versions archivées de la page d'accueil du site Web de la Requérante affichaient la marque en 2001, mais les versions archivées de la page d'accueil de la page [TRADUCTION] « Coordonnées » du site Web de la Requérante n'affichent pas la Marque au cours de la période de 2002 à 2010.

[36] Je suis convaincu que l'Affidavit Taljaard est une contre-preuve appropriée et, par conséquent, est admissible. Il faut se souvenir que la Demande allègue l'emploi de la Marque au Canada depuis au moins 2013. Cependant, la preuve de la Requérante en l'espèce suggère plutôt que la Requérante emploie la Marque depuis au moins 2001, soit douze ans plus tôt que la date affirmée dans la Demande [par exemple, voir les réponses de M. Kocken aux pages 15 et 16 de la transcription du contre-interrogatoire sur l'Affidavit d'opposition Kocken].

[37] L'Affidavit Taljaard remet en question l'emploi de la Marque par la Requérante au cours de la période entre 2001 et 2011. En l'espèce, j'estime que l'Affidavit Taljaard constitue une contre-preuve appropriée. En particulier, l'Affidavit Taljaard est en réponse à la preuve de la Requérante qui entend établir une date de premier emploi qui précède de loin la date revendiquée dans la Demande.

#### *Affidavit Rideout*

[38] L'Affidavit Rideout comprend divers exemples d'affichage et de factures de l'Opposante arborant les mots « weldpro limited ». Je suis convaincu que l'Affidavit Rideout démontre l'emploi du nom commercial WELDPRO par l'Opposante depuis 2009. Je suis également convaincu que l'Affidavit Rideout démontre l'emploi de la marque de commerce WELDPRO depuis 2009 en liaison avec les services de l'Opposante concernant la vente de fournitures et d'équipement de soudure en vertu de l'article 4(2) de la Loi.

[39] Lors de l'audience, l'Opposante a affirmé que cette preuve constitue une contre-preuve appropriée, puisque les images de l'affichage et des factures ont été présentées à l'auteur d'affidavit de la Requérante M. Kocken au cours de son contre-interrogatoire et marquées comme pièces aux fins d'identification et l'Affidavit Rideout constitue maintenant un moyen officiel de verser ces documents au dossier.

[40] Cependant, je ne suis pas d'accord avec la position de l'Opposante que l'Affidavit Rideout constitue une contre-preuve appropriée. L'Affidavit Rideout est formé d'une preuve de base concernant l'emploi par l'Opposante de son nom commercial et de sa marque de commerce, ce qui aurait simplement pu être déposé dans le cadre de la preuve principale de l'Opposante. L'Opposante n'a fourni aucune justification pourquoi elle a attendu jusqu'au contre-interrogatoire de la Requérante avant de présenter des exemples de son propre emploi du nom commercial et de la marque de commerce contenus dans l'Affidavit Rideout. L'Opposante n'a non plus expliqué comment l'Affidavit Rideout répond aux faits établis dans la preuve de la Requérante.

[41] Par conséquent, je conclus que l'Affidavit Rideout n'est pas une contre-preuve appropriée et par conséquent n'est pas admissible dans son ensemble.

[42] Cependant, comme il est indiqué ci-dessous, l'Affidavit Rideout n'est pas la seule preuve dans cette procédure de l'emploi par l'Opposante de son nom commercial.

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

#### Date pertinente

[43] Avec les motifs d'opposition fondés sur l'absence du droit à l'enregistrement en vertu des articles 16(1)a) et c) de la Loi, la date pertinente est la date de premier emploi de la marque de commerce visée par la demande d'enregistrement. Dans la plupart des cas, la date sera la date d'emploi revendiquée dans la demande d'enregistrement de la marque de commerce, bien qu'un requérant soit libre de démontrer, au moyen de preuves, une date de premier emploi antérieure à celle revendiquée dans la demande [voir *Datascope of Canada Ltd c Datascope Corp* (1998), 81 CPR (3d) 420 (COMC), au para 31].

[44] En l'espèce, la date d'emploi revendiquée dans la Demande est [TRADUCTION] « depuis au moins 2013 ». Cependant, la Requérante affirme qu'elle emploie continuellement la Marque au Canada depuis 2001 et, par conséquent, la position de la Requérante est que 2001 devrait être la date pertinente pour les motifs de l'absence du droit à l'enregistrement.

[45] Comme il est indiqué ci-dessus dans le résumé des faits, il n'y a pas de désaccord entre les parties que la Requérente a employé la Marque en 2001. La preuve de la Requérente démontre également qu'elle a continuellement employé la Marque à partir de 2011. Cependant, j'estime que la Requérente n'a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle a employé la Marque au cours de la période de 2002 à 2010. En particulier, l'Affidavit Taljaard produit par l'Opposante remet en question l'emploi de la marque au cours de cette période de neuf ans et j'estime que la Requérente n'a pas produit une preuve suffisante pour démontrer un quelconque emploi de la Marque au cours de cette période. Bien que la Requérente ait peut-être conservé, et dans certains cas affiché, le numéro de téléphone « 1-877-935-3776 » au cours de cette période, je n'ai aucune preuve d'affichage de la Marque elle-même au cours de la période de 2002 à 2010.

[46] Avec la preuve d'une période évidente de neuf ans d'absence d'emploi de la Marque de 2002 à 2010, j'estime que la Requérente n'a pas démontré l'emploi continu de la Marque depuis 2001. Plutôt, la Requérente a démontré l'emploi continu de la Marque depuis 2011. Par conséquent, j'estime que la date pertinente pour les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)a) et c) en l'espèce est 2011.

L'Opposante s'est-elle acquittée de son fardeau de preuve initial?

[47] Je vais d'abord examiner le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)c). Avec ce motif d'opposition, l'Opposante a le fardeau de preuve initial de démontrer qu'elle employait le nom commercial WELDPRO avant la date pertinente de 2011 et n'avait pas abandonné le nom commercial en date de l'annonce de la Demande (nommément, le 4 mai 2016). Pour faciliter la référence dans cette analyse, je renverrai au nom commercial de l'Opposante en majuscules seulement par WELDPRO. De plus, j'estime que le résultat de l'analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)c) est le même que l'on considère que le nom commercial de l'Opposante est WELDPRO ou WELDPRO LIMITED.

[48] Je suis convaincu que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial en vertu du motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)c). En particulier, le président de la Requérente a reconnu lors de son contre-interrogatoire que l'Opposante menait ses activités sous le nom ELDPRO depuis 2009. Fournies ci-dessous sont des parties de la transcription du

contre-interrogatoire de M. Kocken dans la procédure de la Cour fédérale *Weldpro* qui a eu lieu le 10 mai 2017 (voir en particulier les Q73 à 127 et Q189). Je souligne que la Requérente a inclus la transcription de ce contre-interrogatoire dans sa preuve au moyen de la Pièce « C » à l’Affidavit d’opposition Kocken et que M. Kocken a affirmé dans cet affidavit sa croyance que la transcription est exacte et fiable.

[TRADUCTION]

**Q.** Et vous savez qu’ils employaient le nom pour quelle raison?

Quelle est la justification de votre conclusion?

**R.** Je ne me souviens pas exactement à quel moment je l’ai remarqué pour la première fois, mais c’était environ le moment où le propriétaire de cette compagnie a présenté un certain document.

Je ne sais pas exactement quand je l’ai vu ou à quel moment ils ont commencé à employer WeldPro.

**Q.** Donc cela remonte à 2009, exact?

**R.** Qu’est-ce qui remonte à 2009?

**Q.** Quand ils ont commencé à employer le nom WeldPro?

**R.** C’est à ce moment que je l’ai découvert, dans les environs de 2009, oui.

**Q.** Et selon vos connaissances, ce nom est toujours employé aujourd’hui, c’est exact?

**R.** Je sais qu’il est toujours employé.

**Q.** Vous savez qu’il est employé.

Et comment savez-vous qu’il est toujours employé?

**R.** Parce que nous faisons concurrence avec eux chaque jour.

[...]

**Q.** Donc WeldPro Limited est également situé sur la 51<sup>e</sup> avenue, exact?

**R.** C’est exact.

**Q.** Donc ils sont situés juste en face de vous, de l’autre côté de la rue, c’est exact?

**R.** C’est vrai.

[...]

**Q.** À partir de vos installations, en regardant droit devant, voyez-vous le panneau de WeldPro Limited à partir de votre position?

**R.** Je peux regarder l’autre côté de la rue et ils peuvent voir notre panneau et nous pouvons voir leur panneau.

**Q.** Merci.

Et pouvez-vous voir leurs camions et peuvent-ils voir vos camions?

**R.** Oui, ils le peuvent. Et nous le pouvons, oui.

[...]

**Q.** Avez-vous perdu des possibilités d'affaires à WeldPro?

[...]

**R.** Absolument nous avons perdu des possibilités d'affaires à WeldPro.

**Q.** Et ont-ils perdu des possibilités d'affaires à vous?

**R.** Probablement.

[...]

**Q.** Donc, selon le paragraphe 25 de votre affidavit de la Cour fédérale, vous parlez de « coexistence ». Qu'est-ce que cela signifie?

Comment comprenez-vous ce mot « coexistence »?

**R.** Cela signifie qu'ils savent que nous utilisons « 1-877 WeldPro » et que nous savons qu'ils utilisent le nom « WeldPro ».

[49] De plus, au paragraphe 23 de l'Affidavit Kocken produit dans la procédure de la Cour fédérale *WeldPro*, M. Kocken affirme ce qui suit concernant le règlement du litige en Alberta en 2012 :

[TRADUCTION]

M. Rideout, la Requérante et Weldworld ont réglé toutes les questions dans le litige antérieur où Weldworld a permis à M. Rideout et à la Requérante de continuer à employer de manière non exclusive le mot « weldpro » dans son nom commercial [...]

[50] La preuve en l'espèce concernant la portée de l'emploi par l'Opposante du nom commercial WELDPRO est sans aucun doute faible. Par exemple, l'Opposante n'a fourni aucun chiffre sur les ventes annuelles ou totales et aucune donnée sur la distribution pour toute publicité en liaison avec son entreprise.

[51] Cependant, pour la question plus fondamentale de savoir s'il y a une preuve au dossier dans cette procédure que l'Opposante a employé le nom commercial WELDPRO depuis avant la date pertinente de 2011, pour les raisons établies ci-dessus, la réponse à cette question est oui. De plus, il n'y a aucune preuve qui suggère que l'Opposante a abandonné le nom commercial à la date de l'annonce de la Demande. Pris ensemble, ces éléments qui précèdent sont suffisants pour

permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)c).

[52] Cependant, lorsqu'il est question du motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a), je ne suis pas convaincu que l'Opposante se soit acquittée de son fardeau de preuve initial. En particulier, selon la preuve versée au dossier de cette procédure, je ne suis pas convaincu que l'Opposante ait démontré l'emploi de WELDPRO à titre de marque de commerce en vertu des articles 4(1) ou 4(2) de la Loi. Bien que les paragraphes 17 à 20 de l'Affidavit de la Cour fédérale Pardo mentionnent l'emploi par l'Opposante de la marque de commerce WELDPRO, aucun exemple démontrant l'emploi n'est actuellement fourni. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) n'est pas accueilli, puisque l'Opposante n'a pas assumé son fardeau de preuve initial.

[53] Je remarque que si j'avais jugé que l'Affidavit Rideout était admissible, j'aurais conclu que l'Opposante s'était acquittée de son fardeau de preuve initial en vertu de l'article 16(1)a).

[54] Compte tenu de ce qui précède, l'analyse de la confusion menée ci-dessous concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)c) en référence au nom commercial de l'Opposante WELDPRO. L'Opposante s'étant acquitté de son fardeau de preuve initial pour le motif fondé sur l'article 16(1)c), c'est la Requérente qui a le fardeau ultime de démontrer qu'il y a une probabilité de confusion entre la Marque et le nom commercial de l'Opposante WELDPRO.

#### Probabilité de confusion

[55] Le test à appliquer pour déterminer s'il y a confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Pour appliquer le test en matière de confusion énoncé à l'article 6(3) de la Loi, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énumérées à l'article 6(5) de la Loi. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun des facteurs peut varier selon les circonstances [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 40; *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, 49 CPR (4th) 321; et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361]. Ces facteurs sont examinés ci-dessous.

[56] Le degré de ressemblance est souvent le facteur le plus important dans l'analyse de la confusion. Lorsque l'on tient compte de ce facteur, il est préférable de déterminer en premier lieu s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est « particulièrement frappant ou unique » [*Masterpiece*, précité, au paragraphe 64]. L'aspect frappant ou unique du nom commercial de l'Opposante et de la Marque de la Requérante est le mot WELDPRO. Ainsi le degré de ressemblance est élevé.

[57] Le facteur du caractère distinctif inhérent ne favorise aucune des deux parties, puisque l'élément frappant du nom commercial de l'Opposante et de la Marque de la Requérante est identique. Je remarque que j'estime que le nom commercial de l'Opposante et la Marque de la Requérante possèdent un faible degré de caractère distinctif inhérent en liaison avec les produits et les services concernés, puisque le mot WELDPRO suggère fortement les « produits de soudure » ou les « professionnels en soudure ». Je n'estime pas que l'élément « 1-877- » de la Marque ne lui accorde un quelconque caractère distinctif inhérent, puisqu'il est évident qu'il s'agit d'un code de numéro de téléphone.

[58] La preuve indique que l'Opposante emploie le nom commercial WELDPRO continuellement depuis 2009 et que la Requérante emploie la Marque de manière continue depuis 2011. Les produits, les services et les entreprises des parties sont essentiellement identiques. La Requérante a reconnu que les parties sont des concurrents.

[59] Je remarque que je n'ai aucune preuve de confusion réelle, malgré ce qui semble être une longue période de coexistence. Cependant, je n'accorde pas beaucoup de poids à ce facteur en l'espèce, compte tenu du manque de preuve concernant la portée de l'emploi du nom commercial de l'Opposante ou de la Marque de la Requérante.

[60] Compte tenu de tous ces facteurs qui précèdent, même si le nom commercial de l'Opposante a une faiblesse inhérente et a droit à une portée de protection restreinte, du degré élevé de ressemblance entre le nom commercial de l'Opposante et la Marque, ainsi que du chevauchement direct dans les produits, les services et les entreprises des parties, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité de confusion.

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

[62] Comme il est indiqué ci-dessus, je remarque que le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) échoue, puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial de démontrer l'emploi de la marque de commerce WELDPRO. Cependant, si l'Affidavit Rideout avait été admissible, j'aurais accueilli le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) de l'Opposante en raison, essentiellement, de la même analyse de la confusion établie ci-dessus concernant le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)c).

### **Motif d'opposition fondé sur l'article 2**

[63] Il est bien établi que, afin de s'acquitter du fardeau de preuve initial au titre de ce motif d'opposition, un opposant doit démontrer que sa marque avait une réputation importante, significative ou suffisante au Canada en liaison avec les produits ou les services pertinents, avant la date de la déclaration d'opposition [voir *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427 (CF), au para 34].

[64] En l'espèce, l'Opposante n'a fourni aucune preuve suffisante qui me permettrait d'évaluer l'étendue de sa réputation dans le nom commercial (ou la marque de commerce) WELDPRO, comme il est nécessaire pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial pour le motif fondé sur l'article 2. Par exemple, je ne dispose d'aucune donnée sur les ventes totales ou annuelles ou sur la publicité pour l'entreprise de l'Opposante qui me permettrait d'évaluer la portée d'une quelconque réputation. Par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 2, puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

### **Motif d'opposition fondé sur l'article 30i)**

[65] L'article 30i) de la Loi exige qu'un requérant ajoute une déclaration dans la demande selon laquelle le requérant est convaincu qu'il a le droit d'employer la marque de commerce au Canada. Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration requise, la jurisprudence suggère que la non-conformité à l'article 30i) de la Loi ne peut être soulevée que dans des circonstances exceptionnelles qui rendent la déclaration du requérant fautive, par exemple, en présence de



preuve de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p. 155]. La simple connaissance de l'existence d'une marque de commerce d'un opposant n'est pas suffisante pour étayer un motif d'opposition en vertu de l'article 30*i*) [voir *Woot Inc c WootRestaurants Inc*, 2012 COMC 197]. La date pertinente pour évaluer ce motif d'opposition est la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p. 475].

[66] En l'espèce, aux paragraphes 72 à 129 des plaidoyers écrits de l'Opposante, l'Opposante a mis de l'avant un large éventail d'arguments quant à la raison pour laquelle, compte tenu de l'historique entre les parties, la Demande a été produite de mauvaise foi. Je ne considère pas que ces observations sont convaincantes. La Demande contient la déclaration requise que la Requérante est convaincue qu'elle a le droit d'employer la Marque et la connaissance de la Requérante de l'emploi par l'Opposante de son nom commercial n'est pas à elle seule suffisante pour que le motif d'opposition de l'Opposante fondé sur l'article 30*i*) soit accueilli. De plus, je n'estime pas que le fait que l'Opposante puisse, à un moment donné, avoir fourni des services à la Requérante fait de l'Opposante une [TRADUCTION] « contrepartie » de la Requérante, comme l'affirme l'Opposante aux paragraphes 110 à 125 de ses plaidoyers écrits. C'est-à-dire, je n'estime pas que les faits en l'espèce soient semblables à ceux abordés dans *Biker Rights Organization (Ontario) Inc c Sarnia-Lambton Bikers Rights Organization Incorporated*, 2012 COMC 189, où un distributeur ou un licencié cherche à usurper les droits à la marque de commerce d'une contrepartie d'une manière qui contrevient à l'article 30*i*) de la Loi. Enfin, il est utile de souligner que la question prévue à l'article 30*i*) est de savoir si la Requérante aurait pu être convaincue de son droit à employer la Marque au Canada. L'Opposante a déjà contesté l'emploi par la Requérante de la Marque dans le cadre de la procédure de la Cour fédérale *Weldpro* et n'a pas eu gain de cause. Compte tenu de tout ce qui précède, je n'estime pas qu'il s'agisse d'un cas exceptionnel impliquant de la mauvaise foi de la part de la Requérante. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) est rejeté.

DÉCISION

[67] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

---

Timothy Stevenson  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
William Desroches

## ANNEXE A

### **Demande n° 1717976**

#### **Produits**

(1) Soudeuses, soudeuses à l'arc électrique, soudeuses électriques, soudeuses aux gaz, soudeuses laser, fil à souder, flux de soudage de métaux, baguettes à souder en métal, machines de soudage et de coupage oxyacétyléniques, tiges en métal pour le brasage et le soudage, y compris tiges en alliage d'acier et en titane, électrodes de soudage, baguettes à souder, produits chimiques pour le soudage et le brasage, tabliers de soudage, casques de soudage, masques de soudage, chalumeaux soudeurs, abrasifs pour le soudage, gaz de soudage.

(2) Gaz pour boissons, nommément dioxyde de carbone; gaz pour la conservation des aliments, nommément azote; robinets et tuyaux en acier au carbone, en laiton et en acier inoxydable pour la distribution de gaz et de liquides.

(3) Oxygène liquide; azote liquide; argon liquide; dioxyde de carbone liquide; mélanges de gaz spécialisés pour le soudage, le découpage au laser et le découpage au plasma.

(4) Fournitures de sécurité, nommément respirateurs, casques de sécurité, bouchons d'oreilles, lunettes de sécurité, masques de soudage, gants, vestes de cuir.

#### **Services**

(1) Vente au détail de soudeuses, de soudeuses à l'arc électrique, de soudeuses électriques, de soudeuses aux gaz, de soudeuses laser, de fil à souder, de flux de soudage de métaux, de baguettes à souder en métal, de machines de soudage et de coupage oxyacétyléniques, de tiges en métal pour le brasage et le soudage, y compris de tiges en alliage d'acier et en titane, d'électrodes de soudage, de baguettes à souder, de produits chimiques pour le soudage et le brasage, de tabliers de soudage, de casques de soudage, de masques de soudage, de chalumeaux soudeurs, d'abrasifs pour le soudage, de gaz de soudage.

(2) Vente au détail de gaz pour boissons, nommément de dioxyde de carbone; vente au détail de gaz pour la conservation des aliments, nommément d'azote; vente au détail de robinets et de tuyaux en acier au carbone, en laiton et en acier inoxydable pour la distribution de gaz et de liquides; vente au détail d'oxygène liquide, d'azote liquide, d'argon liquide et de dioxyde de carbone liquide; vente au détail de mélanges de gaz spécialisés pour le soudage, le découpage au laser et le découpage au plasma; vente au détail de fournitures de sécurité, nommément de respirateurs, de casques de sécurité, de bouchons d'oreilles, de lunettes de sécurité, de masques de soudage, de gants, de vestes de cuir.

(3) Vente en gros de soudeuses, de soudeuses à l'arc électrique, de soudeuses électriques, de soudeuses aux gaz, de soudeuses laser, de fil à souder, de flux de soudage de métaux, de baguettes à souder en métal, de machines de soudage et de coupage oxyacétyléniques, de tiges en métal pour le brasage et le soudage, y compris de tiges en alliage d'acier et en titane, d'électrodes de soudage, de baguettes à souder, de produits chimiques pour le soudage et le brasage, de tabliers de soudage, de casques de soudage, de masques de soudage, de chalumeaux soudeurs, d'abrasifs pour le soudage, de gaz de soudage.

(4) Vente en gros de gaz pour boissons, nommément de dioxyde de carbone; vente en gros de gaz pour la conservation des aliments, nommément d'azote; vente en gros de robinets et de tuyaux en acier au carbone, en laiton et en acier inoxydable pour la distribution de gaz et de liquides; vente en gros d'oxygène liquide, d'azote liquide, d'argon liquide et de dioxyde de

carbone liquide; vente en gros de mélanges de gaz spécialisés pour le soudage, le découpage au laser et le découpage au plasma; vente en gros de fournitures de sécurité, notamment de respirateurs, de casques de sécurité, de bouchons d'oreilles, de lunettes de sécurité, de masques de soudage, de gants, de vestes de cuir.

(5) Services de livraison en vrac de gaz pour boissons, notamment de dioxyde de carbone; services de livraison en vrac de gaz pour la conservation des aliments, notamment d'azote; services de livraison en vrac de liquides, notamment d'oxygène liquide, d'azote liquide, d'argon liquide, de dioxyde de carbone liquide, ainsi que de gaz de spécialité pour le soudage.

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

---

**DATE DE L'AUDIENCE** 2021-02-18

**COMPARUTIONS**

Karen Hansen

Pour l'Opposante

Aucune comparution

Pour la Requérante

**AGENTS AU DOSSIER**

OLLIP P.C.

Pour l'Opposante

Gregory K. Pang (RedFrame Law)

Pour la Requérante