



MARQUES DE COMMERCE

ENREGISTREMENT

Appel interjeté à l'encontre d'une décision du registraire des marques de commerce (2019 COMC 94), qui a rejeté en partie la demande d'enregistrement de la marque de commerce WISER de la demanderesse — La marque de commerce WISER est utilisée en liaison avec une variété de produits, y compris divers appareils et instruments électriques, et divers services généralement liés aux installations électriques, à la gestion de l'énergie électrique et à la gestion du bâtiment — La défenderesse s'est opposée à la demande de la demanderesse — Elle est la propriétaire inscrite d'un certain nombre de marques de commerces nominales et figuratives incorporant le nom WEISER — Cela comprend, aux fins du présent appel, l'enregistrement n° LMC129,747 pour la marque WEISER utilisée en liaison avec une variété de serrures et de quincaillerie pour portes [l'enregistrement '747] — En 2013, la défenderesse a déposé une demande de modification de l'enregistrement '747 en vue d'y ajouter une série de nouveaux produits — Dans sa déclaration d'opposition, elle a soulevé des motifs d'opposition, dont la confusion et le caractère distinctif, en vertu de l'art. 12(1)d) et de l'art. 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 — Le registraire a noté les modifications apportées à l'enregistrement '747 — Il a conclu qu'il devait considérer que l'enregistrement '747 avait été modifié — Il a examiné les éléments du critère de la confusion énoncés à l'art. 6(5) de la Loi — Il a conclu que la marque de commerce WISER de la demanderesse créait de la confusion avec la marque de commerce WEISER à l'égard des contrôleurs domestiques — Il s'est appuyé sur l'inclusion des serrures électroniques et sans clé, qui ne figurent que dans les modifications, pour conclure à un recoupement indirect avec les contrôleurs domestiques — Cela l'a amené à accueillir l'opposition et à refuser la demande à l'égard des contrôleurs en question sur la base du motif d'opposition du caractère enregistrable — Le registraire est parvenu à la même conclusion à l'égard du motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif — Il s'agissait de savoir si le registraire a eu tort de fonder sa conclusion portant que la marque de commerce de la demanderesse n'était pas enregistrable sur l'enregistrement étendu de la marque de commerce de la défenderesse, même si cette dernière n'avait pas modifié sa déclaration d'opposition après que la demande d'extension de la marque de commerce eut donné lieu à un enregistrement — Le registraire n'a pas eu tort de considérer que l'enregistrement '747 avait été modifié — Le principe énoncé dans l'affaire *Ferrero SpA c. Cantarella Bros Pty Limited*, 2012 COMC 45 concerne le cas dans lequel la demande de marque de commerce d'une opposante donne lieu à un enregistrement après le dépôt de la déclaration d'opposition — Dans ce cas, la Commission des oppositions des marques de commerce (COMC) a jugé que l'opposante ne peut s'appuyer sur un tel enregistrement pour invoquer le motif du caractère enregistrable au titre des art. 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi, à moins que la déclaration d'opposition ne soit modifiée pour en faire mention, et ce, même si la demande était citée dans la déclaration d'opposition (la règle *Ferrero*) — La règle *Ferrero* était inapplicable dans la présente affaire — La modification de l'enregistrement '747 n'a pas donné lieu à un nouveau motif d'opposition, le motif prévu par la loi et la marque de commerce en question étant mentionnés dans la déclaration d'opposition — Elle a modifié les facteurs de l'analyse sur la confusion — La situation n'a pas changé, car la déclaration d'opposition de la défenderesse fournissait des détails supplémentaires en incluant dans son tableau une colonne énumérant les produits et les services correspondant aux enregistrements mentionnés — Il était loisible au registraire de vérifier l'état de l'enregistrement '747 en date de l'audience — La date pertinente aux fins du motif d'opposition lié au caractère enregistrable était celle de la décision — Le pouvoir discrétionnaire du registraire de contrôler l'état d'un enregistrement ne se limite pas à une vérification en « sens unique » suivant laquelle l'enregistrement ne peut être de portée plus large

qu'il ne l'était au moment de la déclaration d'opposition — La règle *Ferrero* vise à reconnaître qu'une déclaration d'opposition doit énoncer les motifs d'opposition avec suffisamment de détails pour que le requérant puisse y répondre, et qu'une opposition se limite aux motifs énoncés dans la déclaration d'opposition — La règle *Ferrero* était inapplicable, parce qu'aucun nouveau motif d'opposition n'a été soulevé et que l'équité envers la demanderesse ne suscitait aucune inquiétude — Le registraire pouvait considérer la question de la confusion en s'appuyant sur la version de l'enregistrement '747 en date de la décision compte tenu de la déclaration d'opposition ayant été déposée — Appel rejeté.

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS C. SPECTRUM BRANDS, INC. (T-1906-19, 2021 CF 518, juge McHaffie, motifs du jugement en date du 1^{er} juin 2021, 25 p.)