



PROTOCOLE DE MADRID

Refus provisoire total de protection

(Règle 17.1) du règlement d'exécution du Protocole)

I. Nom de l'Office :

Office de la propriété intellectuelle du Canada

II. Numéro de l'enregistrement international :

0862220

III. Nom du titulaire :

KAN SP.Z O.O.

IV. Informations concernant le type de refus provisoire :

Le refus provisoire concerne tous les produits et services.

V. Informations concernant la portée du refus provisoire :

Le refus provisoire total concerne tous les produits et services.

VI. Motifs de refus (le cas échéant, voir la rubrique VII) :

Le présent rapport d'examineur a trait à la demande prévue au Protocole susmentionnée. Pour éviter le déclenchement des procédures d'abandon, notre bureau doit recevoir une réponse satisfaisante au plus tard le 14 mai 2024. Toute correspondance relative à cette demande prévue au Protocole doit en porter le numéro de dossier.

Cette demande prévue au Protocole a été examinée en vertu des dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* et du *Règlement sur les marques de commerce*.

En vertu de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, la marque de commerce ne semble pas être enregistrable puisqu'elle prête à confusion avec la marque de commerce déposée portant le numéro **LMC548,345** dont il est question sur la copie ci-jointe.

Au moment de déterminer s'il existe une probabilité raisonnable de confusion entre la marque de commerce et la ou les marques de commerce déposées citées, le registraire doit tenir compte des dispositions du paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, qui prévoient 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 produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques de commerce sont loués ou exécutés, **par la même personne**, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

Le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énoncées au paragraphe 6(5) de la *Loi* :

- (a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
- (b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
- (c) le genre de produits, services ou entreprises;
- (d) la nature du commerce;
- (e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

Le test en matière de confusion est fondé sur la première impression qu'a le consommateur moyen de la marque de commerce et du souvenir imparfait qu'il a de l'autre marque de commerce ou des autres marques de commerce, et non sur un examen minutieux des marques de commerce côte à côte. Le « consommateur moyen » est l'acheteur potentiel des produits ou services liés, ayant reçu une instruction moyenne en anglais ou en français.

Veuillez noter que l'objection mentionnée ci-haut à l'égard de la marque de commerce citée avec le numéro d'enregistrement **LMC548,345** concerne uniquement les produits désignés dans la présente demande prévue au Protocole tel que suit :

- *Classe 9 : [...], thermomètres et manomètres à disque, thermostats de chambre.*

Le requérant est invité à soumettre des commentaires écrits à ce sujet.

En vertu de l'alinéa 30(2)a) de la *Loi sur les marques de commerce*, une demande d'enregistrement d'une marque de commerce doit contenir un état déclaratif, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services liés. En outre, l'article 29 du *Règlement sur les marques de commerce* exige que l'état déclaratif décrive chacun des produits et services de façon à ce que soit identifié un produit ou

service spécifique. Il est considéré que les états déclaratifs suivants ne sont pas dressés en termes spécifiques ou ordinaires du commerce :

1. [...], tubes coudés, tés, bagues, manchons, rallonges, raccords, réductions et bouchons métalliques, [...], écrous pour des tubes en cuivre, genoux coudés en cuivre, plaques et vis de montage, systèmes de vis en laiton, [...] (classe 6).

2. [...], presses pour raccords de tubes à main (outils), [...] (classe 8).

3. [...], thermomètres [...] (classe 9).

4. Appareils et installations de distribution d'eau potable et installations sanitaires, y compris leurs éléments et armatures; installations de chauffage central et leurs canalisations, soupapes régulatrices de niveau, [...]; armoires servant à contrôler le chauffage (parties d'installations de chauffage), tubes protecteurs entaillés avec des poignées de fixation, dispositifs de chauffage à eau, [...], soupapes, mélangeurs, ventouses, vannes et têtes thermostatiques, valves de retenue, valves complexes, valves sélectives, filtres (parties d'installations domestiques ou industrielles) (classe 11).

5. Poignées et agrafes pour fixer des tubes, genouillères et mamelons de raccords en plastique (classe 17).

6. Services de préparation des projets concernant des installations d'alimentation et de chauffage à eau (classe 42).

Les produits décrits par les termes « appareils » ne sont pas considérés comme étant acceptables s'ils ne sont pas précisés davantage, car ces termes peuvent inclure différents types de produits ayant des circuits de commercialisation différents qui ne sont pas nécessairement vendus en étroite proximité. La fonction ou le domaine d'emploi spécifiques devraient être compris comme étant très proches et se rapportant à un ensemble limité d'articles dans un domaine spécifique.

L'article 29 du *Règlement sur les marques de commerce* exige que l'état déclaratif des produits ou des services décrive chacun des produits et services de façon à ce que soit identifié un produit ou un service spécifique. Par conséquent, les états déclaratifs des produits ou des services ne peuvent pas inclure des termes indéfinis comme « y compris », « par exemple », « c.-à-d. », « p. ex. », « et/ou », et « etc. ».

Veillez noter qu'en vertu de l'alinéa 30(2)a) de la *Loi sur les marques de commerce* et de l'article 29 du *Règlement sur les marques de commerce*, en règle générale, l'utilisation de crochets ou de parenthèses n'est acceptable que si le contenu de ceux-ci précise davantage un produit ou un service acceptable lorsque employé seul. Le requérant est tenu de remplacer les parenthèses « (...) » et préciser davantage les produits inacceptables en énumérant des termes précis précédés de « nommément », « à savoir », « consistant en » ou « spécifiquement ».

Pour de plus amples renseignements sur la redéfinition de l'état déclaratif des produits ou des services, veuillez consulter le *Manuel des produits et des services* disponible sur notre site Web. Cet outil interrogeable ne constitue pas une liste exhaustive de termes acceptables, mais il peut servir de guide sur les exigences relatives à la spécificité et aux termes ordinaires du commerce selon la *Loi sur les marques de commerce* et de son *Règlement*.

Le requérant est tenu de produire une demande modifiée prévue au Protocole, au moyen du service en ligne sur le site Web de l'OPIC au www.opic.ic.gc.ca, par télécopieur au 819-953-2476 ou par courrier, à l'adresse suivante :

Registraire des marques de commerce
Place du Portage I
50, rue Victoria, salle C-114
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Pour toute question spécifique concernant cette correspondance, veuillez communiquer avec l'examineur attitré au dossier. Veuillez noter que pour des questions d'ordre général, telles que pour obtenir de l'aide lors de la soumission d'une demande prévue au Protocole modifiée en ligne, pour vérifier le statut d'une demande ou pour confirmer la réception d'une correspondance, vous pouvez communiquer avec notre Centre de service à la clientèle sans frais au 1-866-997-1936.

Veillez agréer mes salutations distinguées.

Jasmine El-Ibari

Section de l'examen

Téléphone : 819-639-0763

Télécopieur : 819-953-2476

VII. Informations relatives à une marque antérieure :

897711 TMA548,345

-
- i) Date et numéro de dépôt et, le cas échéant, date de priorité :
1998-12-10, **897711**
 - ii) Date et numéro d'enregistrement (s'ils sont disponibles) :
2001-07-19, TMA548,345
 - iii) Nom et adresse du titulaire :
CANADIAN THERMOSTATS & CONTROL DEVICES LTD.
8415 MOUNTAIN SIGHTS AVENUE
MONTREAL
CANADA
 - iv) Reproduction de la marque :
Cantherm
 - v) Liste des produits et services pertinents (cette liste peut être rédigée dans la langue de la demande antérieure ou de l'enregistrement antérieur) :
Bi-metallic thermostats, temperature sensors, thermistors, thermal switches, thermal cut-offs, control thermostats, and, snap action thermostats.

VIII. Dispositions de la législation applicable :

Alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*

Alinéa 30(2)a) de la *Loi sur les marques de commerce*

Article 29 du *Règlement sur les marques de commerce*

IX. Informations concernant la possibilité de déposer une requête en réexamen ou un recours ou, le cas échéant, pour présenter une réponse au refus :

- i) Délai pour déposer une requête en réexamen ou un recours ou, le cas échéant, pour présenter une réponse au refus :
Une réponse complète est requise dans les six mois suivant la date d'émission du refus provisoire total.
- ii) Calcul du délai (le délai court à partir de) :
 - a) Le délai commence le : 2023-11-14
 - b) Le délai se termine le : 2024-05-14

iii) Si le délai peut être prolongé

Oui

iv) Autorité auprès de laquelle la requête en réexamen ou le recours doit être déposé ou la réponse présentée :

Registraire des marques de commerce

v) Nécessité de déposer la requête en réexamen ou le recours ou de présenter la réponse dans une langue particulière ou par l'intermédiaire d'un mandataire local :

La correspondance doit être en anglais ou en français

vi) Conditions supplémentaires, le cas échéant :

Ne s'appliquent pas

X. Date et signature de l'Office :

Registraire des marques de commerce

2023-11-14



14 nov/Nov 2023
Votre référence Your File

Notre référence Our File
2200791
Numéro EI IR Number
0862220

KAN SP.Z O.O.
ul. Zdrojowa 51
PL-16-001 Białystok-Kleosin
POLAND

OBJET: Marque de commerce: KAN-THERM
Requérante: KAN SP.Z O.O.

Le présent rapport d'examinateur a trait à la demande prévue au Protocole susmentionnée. Pour éviter le déclenchement des procédures d'abandon, notre bureau doit recevoir une réponse satisfaisante au plus tard le 14 mai 2024. Toute correspondance relative à cette demande prévue au Protocole doit en porter le numéro de dossier.

Cette demande prévue au Protocole a été examinée en vertu des dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* et du *Règlement sur les marques de commerce*.

En vertu de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, la marque de commerce ne semble pas être enregistrable puisqu'elle prête à confusion avec la marque de commerce déposée portant le numéro **LMC548,345** dont il est question sur la copie ci-jointe.

Au moment de déterminer s'il existe une probabilité raisonnable de confusion entre la marque de commerce et la ou les marques de commerce déposées citées, le registraire doit tenir compte des dispositions du paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, qui prévoient 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 produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques de commerce sont loués ou exécutés, **par la même personne**, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

Le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énoncées au paragraphe 6(5) de la *Loi* :

- (a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
- (b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
- (c) le genre de produits, services ou entreprises;
- (d) la nature du commerce;
- (e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

Le test en matière de confusion est fondé sur la première impression qu'a le consommateur moyen de la marque de commerce et du souvenir imparfait qu'il a de l'autre marque de commerce ou des autres marques de commerce, et non sur un examen minutieux des marques de commerce côte à côte. Le « consommateur

moyen » est l'acheteur potentiel des produits ou services liés, ayant reçu une instruction moyenne en anglais ou en français.

Veillez noter que l'objection mentionnée ci-haut à l'égard de la marque de commerce citée avec le numéro d'enregistrement **LMC548,345** concerne uniquement les produits désignés dans la présente demande prévue au Protocole tel que suit :

- *Classe 9 : [...], thermomètres et manomètres à disque, thermostats de chambre.*

Le requérant est invité à soumettre des commentaires écrits à ce sujet.

En vertu de l'alinéa 30(2)a) de la *Loi sur les marques de commerce*, une demande d'enregistrement d'une marque de commerce doit contenir un état déclaratif, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services liés. En outre, l'article 29 du *Règlement sur les marques de commerce* exige que l'état déclaratif décrive chacun des produits et services de façon à ce que soit identifié un produit ou service spécifique. Il est considéré que les états déclaratifs suivants ne sont pas dressés en termes spécifiques ou ordinaires du commerce :

1. [...], tubes coudés, té, bagues, manchons, rallonges, raccords, réductions et bouchons métalliques, [...], écrous pour des tubes en cuivre, genoux coudés en cuivre, plaques et vis de montage, systèmes de vis en laiton, [...] (classe 6).
2. [...], presses pour raccords de tubes à main (outils), [...] (classe 8).
3. [...], thermomètres [...] (classe 9).
4. Appareils et installations de distribution d'eau potable et installations sanitaires, y compris leurs éléments et armatures; installations de chauffage central et leurs canalisations, soupapes régulatrices de niveau, [...]; armoires servant à contrôler le chauffage (parties d'installations de chauffage), tubes protecteurs entaillés avec des poignées de fixation, dispositifs de chauffage à eau, [...], soupapes, mélangeurs, ventouses, vannes et têtes thermostatiques, valves de retenue, valves complexes, valves sélectives, filtres (parties d'installations domestiques ou industrielles) (classe 11).
5. Poignées et agrafes pour fixer des tubes, genouillères et mamelons de raccords en plastique (classe 17).
6. Services de préparation des projets concernant des installations d'alimentation et de chauffage à eau (classe 42).

Les produits décrits par les termes « appareils » ne sont pas considérés comme étant acceptables s'ils ne sont pas précisés davantage, car ces termes peuvent inclure différents types de produits ayant des circuits de commercialisation différents qui ne sont pas nécessairement vendus en étroite proximité. La fonction ou le domaine d'emploi spécifiques devraient être compris comme étant très proches et se rapportant à un ensemble limité d'articles dans un domaine spécifique.

L'article 29 du *Règlement sur les marques de commerce* exige que l'état déclaratif des produits ou des services décrive chacun des produits et services de façon à ce que soit identifié un produit ou un service spécifique. Par conséquent, les états déclaratifs des produits ou des services ne peuvent pas inclure des termes indéfinis comme « y compris », « par exemple », « c.-à-d. », « p. ex. », « et/ou », et « etc. ».

Veillez noter qu'en vertu de l'alinéa 30(2)a) de la *Loi sur les marques de commerce* et de l'article 29 du *Règlement sur les marques de commerce*, en règle générale, l'utilisation de crochets ou de parenthèses n'est acceptable que si le contenu de ceux-ci précise davantage un produit ou un service acceptable lorsque employé seul. Le requérant est tenu de remplacer les parenthèses « (...) » et préciser davantage les produits inacceptables en énumérant des termes précis précédés de « nommément », « à savoir », « consistant en » ou « spécifiquement ».

Pour de plus amples renseignements sur la redéfinition de l'état déclaratif des produits ou des services, veuillez consulter le *Manuel des produits et des services* disponible sur notre site Web. Cet outil interrogeable ne constitue pas une liste exhaustive de termes acceptables, mais il peut servir de guide sur les exigences relatives à la spécificité et aux termes ordinaires du commerce selon la *Loi sur les marques de commerce* et de son *Règlement*.

Le requérant est tenu de produire une demande modifiée prévue au Protocole, au moyen du service en ligne sur le site Web de l'OPIC au www.opic.ic.gc.ca, par télécopieur au 819-953-2476 ou par courrier, à l'adresse suivante :

Registraire des marques de commerce
Place du Portage 1
50, rue Victoria, salle C-114
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Pour toute question spécifique concernant cette correspondance, veuillez communiquer avec l'examineur attribué au dossier. Veuillez noter que pour des questions d'ordre général, telles que pour obtenir de l'aide lors de la soumission d'une demande prévue au Protocole modifiée en ligne, pour vérifier le statut d'une demande ou pour confirmer la réception d'une correspondance, vous pouvez communiquer avec notre Centre de service à la clientèle sans frais au 1-866-997-1936.

Veillez agréer mes salutations distinguées.

Jasmine El-Ibari
Section de l'examen
Téléphone : 819-639-0763
Télécopieur : 819-953-2476