



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

Référence : 2014 COMC 209
Date de la décision : 2014-09-26
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par U Box It Inc. à l'encontre de
la demande d'enregistrement n° 1,455,473
pour la marque de commerce U-HAUL U-
BOX au nom de U-Haul International,
Inc.**

[1] U Box It Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce U-HAUL U-BOX (la Marque) qui est l'objet de la demande n° 1,455,473 au nom de U-Haul International, Inc. (la Requérante).

[2] Produite le 15 octobre 2009, la demande est fondée sur l'emploi de la Marque au Canada depuis au moins le 3 octobre 2009, ainsi que sur l'emploi et l'enregistrement de la Marque aux États-Unis, en liaison avec des [TRADUCTION] « services de déménagement et d'entreposage, nommément location, déménagement, entreposage, livraison et ramassage d'unités d'entreposage portatives ».

[3] L'Opposante allègue que : (i) la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi); (ii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(1)a); et (iii) la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi. L'Opposition est fondée sur la probabilité de confusion entre la Marque et la marques de commerce U BOX IT de l'Opposante.

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette l'opposition.

Le dossier

[5] L'Opposante a produit sa déclaration d'opposition le 7 septembre 2010. Le 17 octobre 2011, la Requérente a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle conteste tous les motifs d'opposition soulevés dans la déclaration d'opposition.

[6] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit d'Anthony Mammone, fondateur et premier dirigeant de l'Opposante. Au soutien de sa demande, la Requérente a produit l'affidavit de John « JT » Taylor, président de la Requérente. Seul M. Mammone a été contre-interrogé relativement à son affidavit; la transcription de son contre-interrogatoire ainsi que les pièces et les réponses aux engagements ont été versées au dossier.

[7] Seule la Requérente a produit un plaidoyer écrit. Les parties étaient toutes deux représentées à une audience qui a été tenue conjointement avec les audiences des procédures d'opposition engagées relativement à trois autres demandes d'enregistrement produites par la Requérente pour les marques de commerce U-BOX, U-BOX WE-HAUL et U-HAUL U-BOX WE-HAUL. Des décisions distinctes seront rendues relativement à ces autres procédures qui concernent les demandes n^{os} 1,455,468, 1,455,472 et 1,455,478 respectivement.

Le fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[8] C'est à la Requérente qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a, toutefois, le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition soulevés [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.), p. 298].

La Marque crée-t-elle de la confusion avec la marque de commerce déposée de l'Opposante?

[9] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)d) de la Loi au motif qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce U BOX IT de l'Opposante enregistrée sous le n^o LMC708,544 pour emploi

en liaison avec des [TRADUCTION] « services d'enlèvement des ordures et de gestion des déchets ».

[10] La date pertinente pour l'examen de cette question, qui découle du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[11] Un opposant s'acquitte de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) si l'enregistrement qu'il invoque est en règle. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l'existence de l'enregistrement invoqué par un opposant [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[12] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire, et je confirme que l'enregistrement n° LMC708,544 de l'Opposante est en règle.

[13] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, il s'agit maintenant de déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée de l'Opposante. Pour les raisons exposées ci-dessous, j'accueille ce motif d'opposition et je tranche cette question en faveur de l'Opposante.

Le test en matière de confusion

[14] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi porte 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 ou les services liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont impartis ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[15] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 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, services ou 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. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC) et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour une analyse approfondie des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion.]

[16] J'examinerai maintenant les facteurs énoncés à l'article 6(5).

Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[17] L'examen global du facteur énoncé à l'article 6(5)a) implique de tenir compte aussi bien du caractère distinctif inhérent que du caractère distinctif acquis des marques de commerce des parties. J'estime que ni l'une ni l'autre des marques de commerce des parties n'est intrinsèquement forte. À cet égard, je considère qu'aucun des éléments des marques des parties, soit « u-haul » [vous transportez] « u-box » [vous mettez en boîte], ou « u box it » [vous le/les mettez en boîte] n'est particulièrement unique ou inventif compte tenu du fait que les services spécifiés dans l'enregistrement et les services visés par la demande ont trait à des boîtes, ainsi qu'à l'acte de les transporter dans le cas de la Marque de la Requérante.

[18] La force d'une marque de commerce peut être accrue si cette dernière devient connue au Canada par la promotion ou l'emploi. À cet égard, les parties ont toutes deux produit des éléments de preuve concernant la promotion et l'emploi de leur marque de commerce. Je commencerai par examiner la preuve de l'Opposante.

Caractère distinctif acquis – U BOX IT

[19] Dans son affidavit, M. Mammone affirme que l'Opposante fournit des [TRADUCTION] « services d'élimination des déchets et d'entreposage à un nombre important d'entreprises et de résidents de la région du Grand Toronto ». Au dire de M. Mammone, l'Opposante emploie sa marque de commerce U BOX IT en liaison avec des [TRADUCTION] « services d'enlèvement des ordures, de gestion des déchets et d'entreposage, nommément la livraison, l'entreposage et le ramassage de conteneurs » depuis au moins le 30 novembre 2006.

[20] M. Mammone expose le fonctionnement de l'entreprise de l'Opposante. Il explique que l'Opposante livre des conteneurs à ses clients qui lui en font la demande, et que ces derniers remplissent les conteneurs de déchets ou de rebuts dont ils souhaitent se débarrasser ou de biens qu'ils souhaitent entreposer. Une fois que le conteneur est plein, le client peut demander à l'Opposante de venir le récupérer; l'Opposante charge alors le conteneur dans un camion à l'aide d'un chariot élévateur à fourches en vue de son élimination. Sa clientèle comprend des résidents et des entreprises de l'Ontario. Ses conteneurs jetables prêts à assembler sont également offerts par l'intermédiaire de certains détaillants autorisés, tels que des quincailleries désignées, où les clients peuvent passer eux-mêmes chercher les conteneurs.

[21] Comme pièce 4, M. Mammone a joint à son affidavit des photographies et des schémas qui montrent de quelle façon la marque de commerce U BOX IT est affichée en liaison avec les services de l'Opposante. On peut voir que la marque de commerce de l'Opposante figure bien en évidence sur les conteneurs (voir la photo reproduite ci-dessous), sur les uniformes portés par les employés et sur les côtés des camions et des remorques de l'Opposante.



[22] Au chapitre des revenus, M. Mammone affirme que le prix des services de l'Opposante est normalement de 129 \$ et inclut [TRADUCTION] « le conteneur, la livraison et les frais d'élimination ». Selon le déposant, le chiffre des ventes de l'Opposante est passé de 129 \$ en 2006 à plus de 57 000 \$ en 2010, totalisant près de 140 000 \$ pour la période allant de 2006 à la première moitié de 2011. Comme pièce 6, M. Mammone a joint à son affidavit six spécimens de factures datant de 2006 à 2011 représentatifs des services rendus par l'Opposante en liaison avec la marque de commerce U BOX IT pendant cette période. Je souligne qu'il s'agit de factures émises par l'Opposante à l'attention de particuliers et d'entités situées en Ontario. La description « UBOX IT CONTAINERS » [conteneurs UBOX IT] figure dans les spécimens de facture de 2009, 2010 et 2011.

[23] En ce qui concerne la promotion, M. Mammone explique que l'Opposante a annoncé ses services en liaison avec la marque de commerce U BOX IT par divers moyens, y compris les suivants :

- brochures arborant la marque de commerce U·BOX·IT accompagnées de spécimens de factures documentant la distribution à domicile dans la région de Toronto en 2009 [pièces 7, 8 et 16];
- annonces faisant voir la marque de commerce U·BOX·IT parues dans divers journaux locaux et régionaux depuis 2009 [pièce 9];

- publicités imprimées montrant la marque de commerce U·BOX·IT parues dans des publications immobilières et des revues de rénovation de 2010 à 2011 [pièces 10a, 10b et 10c];
- kiosques décorés avec des conteneurs arborant la marque de commerce U·BOX·IT lors de salons de l'industrie et de salons commerciaux grand public, y compris l'International Home and Garden Show en 2008 et 2009, le National Home Show en 2008, le Green Living Show en 2008 et le Metro Home Show en janvier 2008 [pièces 11a, 11b, 11c];
- factures et une copie d'une annonce publiées dans l'annuaire Web Canpages.ca dans les catégories « Rubbish & Garbage Removal » [enlèvement des rebuts et ordures], « Garbage Containers » [conteneurs à ordures] et « Rubbish Removal » [enlèvement des rebuts] en 2009 et dans l'annuaire Web YellowPage-Ontario.com en 2010 [pièce 13 et Annexe C des Réponses de M. Mammone à la question prise en délibéré n° 3];
- publicités à la télévision [pièce 15] annonçant les services U BOX IT diffusées en Ontario depuis 2007;
- commandites d'événements musicaux, y compris le Beachfest de Toronto, à l'occasion duquel des conteneurs arborant la marque de commerce U·BOX·IT ont été exposés en 2007 et 2008 [pièces 16a et 16b].

[24] M. Mammone affirme, en outre, que les dépenses publicitaires approximatives engagées par l'Opposante pour faire connaître les services associés à la marque de commerce U BOX IT ont varié de 221 000 \$ environ en 2005 à 70 000 \$ en 2011, et se sont élevées à plus de 815 000 \$ au total pendant la période allant d'octobre 2005 à juin 2011. Autrement dit, les dépenses publicitaires que l'Opposante a engagées pour faire connaître ses services U BOX IT ont été près de six fois supérieures aux ventes qu'elle a réalisées pendant à peu près la même période. Bien que la Requérante qualifie ces chiffres de [TRADUCTION] « hautement suspects » dans ses observations écrites, je souligne qu'en contre-interrogatoire, la Requérante a choisi de ne pas questionner la déposante à ce sujet, malgré le fait qu'elle se soit livrée à un examen minutieux des chiffres de vente de l'Opposante et de la quasi-totalité des exemples de publicités joints comme pièces.

[25] Enfin, M. Mammone affirme que l'Opposante a reçu, en 2008, le prix « International Design Excellence Bronze Medal Award » pour le design de son conteneur jetable arborant la marque de commerce U BOX IT. Le prix a été mentionné dans le numéro de juillet 2008 du magazine Bloomberg BusinessWeek, qui est publié aussi bien en ligne qu'en version papier [pièce 17 de l'affidavit de M. Mammone].

[26] À l'audience, la Requérante a fait observer que les chiffres concernant la circulation du magazine, le nombre de téléspectateurs et le nombre de fois que les messages publicitaires ont été diffusés à la radio constituent une preuve par oui-dire inadmissible. Plus particulièrement, la Requérante a fait valoir que M. Mammone a admis en contre-interrogatoire qu'il ne possédait aucune connaissance personnelle de cette information et qu'il n'avait pas non plus consulté de dossiers de l'entreprise sur le sujet. Cette information a plutôt été fournie à un employé de l'Opposante par les éditeurs des publications et les stations de télévision et de radio au moment du placement des annonces. À son tour, l'employé a fourni l'information à M. Mammone pour les besoins du présent affidavit.

[27] Indépendamment des problèmes potentiels de oui-dire, il demeure que le déposant a fourni une preuve substantielle de la promotion de la marque de commerce U BOX IT en liaison avec des services d'enlèvement des ordures et de gestion des déchets. Cette preuve comprend des imprimés extraits du site Web de l'Opposante, des copies de brochures distribuées à des ménages de l'Ontario, des photos et des schémas de ses conteneurs, de ses uniformes, de ses camions et de ses remorques, des photos de ses kiosques à divers salon et événements commerciaux, des copies de ses annonces dans les journaux, dans des magazines et à la télévision, ainsi que ses dépenses publicitaires annuelles pour la période allant de 2005 à 2011.

[28] J'estime, par conséquent, que la marque de commerce U BOX IT de l'Opposante est devenue connue au moins dans une certaine mesure au Canada en liaison avec des services d'enlèvement des ordures et de gestion des déchets.

Caractère distinctif acquis – U-HAUL U-BOX

[29] Dans son affidavit, M. Taylor affirme que la Requérante et ses filiales (les Sociétés U-Haul) fournissent des services de location de camions, de remorques, d'équipement de remorquage et d'espaces d'entreposage aux ménages et aux petites entreprises des États-Unis et du Canada depuis 1945. M. Taylor affirme également que les Sociétés U-Haul sont les chefs de file incontestés de l'industrie de la location de camions et remorques, et un des plus grands exploitants d'installations d'entreposage en libre-service dans l'ensemble des États-Unis et du Canada. M. Taylor précise, en outre, que les Sociétés U-Haul n'ont jamais exercé d'activités dans

le domaine de l'élimination des déchets, qu'elles n'ont pas de projets en ce sens et qu'elles ne prévoient pas en avoir un jour.

[30] Selon M. Taylor, il y a plus de 16 000 détaillants et centres U-Haul qui fournissent des services de location et d'entreposage aux fins de déménagement dans l'ensemble des États-Unis et du Canada, ce qui représente plus de 100 000 camions et plus de 100 000 remorques et dispositifs de remorquage arborant diverses marques de commerce, dont « U-BOX », « U-BOX WE-HAUL », « U-HAUL U-BOX » et « U-HAUL U-BOX WE-HAUL » (les Marques U-BOX).

[31] Au chapitre de l'emploi, M. Taylor affirme que la Requérante a octroyé des licences d'emploi des Marques U-BOX à diverses Sociétés U-Haul, y compris les détaillants U-Haul Co. (Canada) LTD. et U-Haul International situés au Canada. Le déposant affirme également que la Requérante exerce par divers moyens un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques ou la qualité de toutes les marchandises et de tous les services vendus sous les Marques U-BOX, notamment en imposant des procédures d'exploitation normalisées, en examinant le matériel publicitaire et promotionnel qui est utilisé dans les établissements U-Haul et en approuvant préalablement à leur utilisation tous les documents généraux à vocation publicitaire ou commerciale. Dans ces circonstances, je suis disposée à admettre que tout emploi des Marques U-BOX par les Sociétés U-Haul serait réputé être au bénéfice de la Requérante, conformément aux dispositions de l'article 50 de la Loi.

[32] M. Taylor affirme que la Requérante emploie les Marques U-BOX en liaison avec des services de déménagement et d'entreposage consistant en la location, le déménagement, l'entreposage, la livraison et le ramassage d'unités d'entreposage portatives au Canada depuis au moins le 3 octobre 2009. À cet égard, M. Taylor affirme que d'octobre 2009 à 2012, les Sociétés U-Haul ont loué à des clients de partout au Canada des milliers de conteneurs de déménagement et d'entreposage arborant les Marques U-BOX, et enregistré chaque année une croissance des ventes de près de 100 %. Plus précisément, le chiffre annuel des ventes des services visés par la présente demande exécutés en liaison avec les Marques U-BOX est passé de 6 570 \$ au dernier trimestre de 2009 (l'équivalent de 18 locations) à 838 359 \$ (l'équivalent de 2 983 locations) en 2012, ce qui, au total, représente des ventes de plus de 1,5 million de dollars (l'équivalent de 4 153 locations) au Canada.

[33] En ce qui concerne la publicité, M. Taylor affirme que les Marques U-BOX figurent sur les conteneurs de déménagement et d'entreposage et que ces derniers servent de panneaux d'affichage pour les services de l'Opposante visés par la présente demande. Une photo d'un conteneur arborant les Marques U-BOX (reproduite ci-dessous) est jointe comme pièce B à l'affidavit de M. Taylor.



[34] Selon M. Taylor, il y a plus de 1 300 conteneurs arborant les Marques U-BOX en sol canadien; ces conteneurs se trouvent dans les cours de clients ou dans les 96 établissements U-Haul qui sont répartis dans les 10 provinces canadiennes. Des photos montrant des conteneurs arborant les Marques U-BOX semblables au conteneur illustré ci-dessus, qui, affirme-t-il, sont publiées sur le site Web *uhaul.com* par divers établissements U-Haul du Canada, sont jointes comme pièce C à l'affidavit de M. Taylor. M. Taylor a également fourni, comme pièce D, une liste de plus de 60 villes canadiennes où les conteneurs et les services visés par la demande sont soi-disant fournis.

[35] M. Taylor affirme que, outre l'affichage des Marques U-BOX sur les conteneurs, les services visés par la demande sont également annoncés au Canada en liaison avec les Marques par l'intermédiaire du site Web *uhaul.com* depuis 2009. Comme pièces E et F, M. Taylor a joint à son affidavit des imprimés extraits du site Web datant de 2009 à 2013; les versions antérieures ont été obtenues par l'intermédiaire du site d'archivage Web Wayback Machine. Selon M. Taylor, de 2009 à 2012, la page d'accueil du site Web *uhaul.com* a été consultée par des internautes canadiens de 1,2 million à 1,9 million de fois chaque année, tandis que les pages spécifiquement consacrées aux Marques U-BOX ont été consultées par des internautes canadiens

de 22 000 à 82 000 fois annuellement de 2010 à 2012. Les imprimés extraits du site Web comportent des photos du conteneur arborant les Marques U-BOX, ainsi que des références aux services de déménagement et d'entreposage « U-HAUL », « U-BOX » et « U-BOX We-Haul ».

[36] Selon les imprimés, la Requérante peut livrer un conteneur vide aux clients qui en font la demande ou ces derniers peuvent eux-mêmes passer chercher le conteneur à un établissement U-Haul en utilisant une remorque spéciale prévue à cette fin. Une fois le conteneur rempli, le client peut soit le déposer à un établissement de la Requérante, soit demander qu'il soit ramassé; après quoi la Requérante l'entrepose dans un entrepôt ou le livre à l'endroit indiqué.

[37] Enfin, comme pièce G, M. Taylor a joint à son affidavit des exemples d'annonces qui ont paru dans l'annuaire Pages Jaunes au Canada en 2010 et 2011. Les marques de commerce « U-HAUL », « U-BOX », « U-BOX, WE-HAUL » et « U-BOX, WE-HAUL, ANYWHERE » figurent dans ces annonces, qui étaient classées sous « store » [entreposer], « storage » [entreposage] et « storage - self storage » [entreposage - entreposage libre-service]. Des documents de marketing imprimés concernant les services de déménagement et d'entreposage liés aux Marques U-BOX, qui soi-disant ont été distribués au Canada, sont également joints comme pièce H.

[38] En somme, bien que les ventes et les dépenses publicitaires que l'Opposante a réalisées en lien avec la marque de commerce U BOX IT en Ontario ne soient pas négligeables, le volume des transactions, les chiffres de ventes, et la disponibilité et l'exécution des services de la Requérante en liaison avec les Marques U-BOX partout au Canada semblent beaucoup plus considérables.

[39] Par conséquent, l'examen global du facteur énoncé à l'article 6(5)a) favorise la Requérante.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[40] Tel qu'il appert de mon examen de l'affidavit de M. Mammone, l'Opposante a démontré que la marque de commerce U BOX IT est employée en liaison avec des services d'enlèvement des ordures et de gestion des déchets depuis 2006. En revanche, la preuve d'emploi de la Marque

en liaison avec des services de déménagement et d'entreposage la plus éloignée dans le temps que la Requérante a produite par l'entremise de l'affidavit de M. Taylor date d'octobre 2009.

[41] Par conséquent, le facteur énoncé à l'article 6(5)*b*) favorise l'Opposante.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de services et d'entreprises; la nature du commerce

[42] S'agissant des facteurs énoncés aux articles 6(5)*c*) et 6(5)*d*) de la Loi, l'appréciation de la probabilité de confusion aux termes de l'article 12(1)*d*) de la Loi repose sur la comparaison de l'état déclaratif des services qui figure dans la demande pour la Marque avec l'état déclaratif des services qui figure dans l'enregistrement n° LMC708,544 de l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Cet examen des états déclaratifs doit cependant être effectué dans l'optique de déterminer le genre probable d'entreprise ou de commerce envisagé par les parties, et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober. Une preuve des commerces réels des parties est utile à cet égard [voir *McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et *American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[43] J'ai examiné les états déclaratifs des services des parties, et j'estime qu'il n'existe ni similitude ni recoupement entre les services d'enlèvement des ordures et de gestion des déchets de l'Opposante et les services de déménagement et d'entreposage de la Requérante. L'une fournit à ses clients un moyen de se débarrasser de matières indésirables alors que l'autre fournit à ses clients un moyen de conserver leurs possessions en vue d'une utilisation future. Comme l'a fait remarquer la Requérante, les annonces de l'Opposante dans l'annuaire sont classées sous « rubbish and garbage removal » [enlèvement des rebuts et des ordures] et « garbage containers » [conteneurs à ordures] [pièce 13 de l'affidavit de M. Mammone] alors que celles de la Requérante sont classées sous « storage » [entreposage] [pièce G de l'affidavit de M. Taylor].

[44] Néanmoins, au vu de la preuve qui a été présentée par chacune des parties, j'estime qu'il existe des similitudes dans la façon dont les services des parties sont offerts. Dans le cadre de ses services d'enlèvement des ordures, l'Opposante offre de déposer à l'endroit indiqué par le client

un conteneur jetable prêt à assembler. Une fois que le conteneur est plein, l'Opposante passe le récupérer à la demande du client, puis l'apporte avec les matières indésirables qu'il contient à une installation de traitement des déchets, tel un site d'enfouissement, en vue de son élimination. En comparaison, dans le cadre de ses services d'entreposage et de déménagement, la Requérante offre de déposer un conteneur en bois préfabriqué à l'endroit indiqué par le client. Une fois que le conteneur est plein, la Requérante passe le récupérer à la demande du client, puis l'apporte à une installation d'entreposage ou le livre à un autre endroit indiqué par le client. Tandis que l'Opposante offre ses services pour un tarif forfaitaire fixe qui comprend la livraison, le ramassage et l'enlèvement, la Requérante offre ses services sous la forme d'un contrat de location.

[45] À l'audience, l'Opposante a fait valoir que les services des parties étaient étroitement apparentés, car une personne qui déménage peut également avoir besoin de services d'enlèvement des ordures. Je ne dispose d'aucune preuve indiquant que le consommateur moyen de services de déménagement et d'entreposage chercherait nécessairement une entreprise offrant des services spécialisés d'enlèvement des ordures et de gestion des déchets, ou inversement. Cependant, il est concevable que des consommateurs qui envisagent de déménager et/ou d'entreposer leurs biens mènent conjointement des projets de nettoyage ou de rénovation susceptibles de nécessiter des services d'enlèvement de grandes quantités d'ordures ou de déchets encombrants. Ainsi, les services des parties pourraient être perçus comme complémentaires par les segments de clientèle qui se chevauchent à l'intérieur des marchés cibles des parties.

[46] Compte tenu du lien qui existe entre les services des parties et du fait que ni l'enregistrement de l'Opposante ni la demande pour la Marque ne comportent de restrictions, j'estime qu'il existe une possibilité de recoupement entre les voies de commercialisation des parties. Ce recoupement semble cependant peu probable, car il appert de la preuve que les consommateurs peuvent accéder aux services de la Requérante uniquement en communiquant avec U-HAUL par téléphone, en consultant le site Web de U-HAUL ou en se rendant dans les centres de service U-HAUL.

[47] Par conséquent, le facteur énoncé à l'article 6(5)c) joue légèrement en faveur de l'Opposante, tandis que le facteur énoncé à l'article 6(5)d) ne favorise aucune des parties en particulier.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[48] Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance entre des marques de commerce, les marques doivent être considérées dans leur ensemble. Il faut éviter de placer les marques côte à côte dans le but de les comparer et de relever les similitudes ou les différences entre leurs éléments constitutifs. Bien que le premier élément d'une marque de commerce puisse, dans certains cas, être le plus important au chapitre du caractère distinctif [*Conde Nast Publications Inc c Union des Éditions Modernes* (1979), 46 CPR (2d), 183 (CF 1^{re} inst.) et *Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)], il est préférable, lorsqu'il s'agit de comparer des marques de commerce, de se demander d'abord si les marques présentent un aspect particulièrement frappant ou unique [voir *Masterpiece* au para. 64].

[49] En l'espèce, je suis d'avis que le premier élément de la Marque de la Requérante, c'est-à-dire « U-HAUL », constitue également la partie la plus importante au chapitre de la distinction, car aucun des éléments de la Marque n'est particulièrement frappant ou unique.

[50] Il existe certaines similitudes entre les marques de commerce des parties dans la présentation et dans le son du fait de la présence des termes « U BOX » et « U-BOX », lesquels, vu leur nature suggestive, ne sont pas intrinsèquement forts. Cependant, il y a également entre les marques des parties des différences considérables qui ont pour effet de les distinguer l'une de l'autre, notamment le fait que la Marque commence par le terme « U-HAUL ».

[51] De façon similaire, les marques suggèrent toutes deux au consommateur, « you » [vous], l'idée de mettre des choses dans un conteneur, même si les raisons de le faire sont complètement différentes selon qu'il s'agit des services spécifiés dans l'enregistrement ou des services visés par la demande. Cependant, la Marque de la Requérante véhicule également le message distinct que les conteneurs sont transportés par « you » [vous], mis pour les clients, ce qui évoque l'idée d'une

opération de déménagement et d'entreposage de type « faites-le vous-même ». À cet égard, The Canadian Oxford Dictionary définit la lettre « U », entre autres, comme une référence familière au pronom « you » [vous] et le mot « haul » comme l'action de [TRADUCTION] « transporter par camion, chariot, etc. »

[52] En somme, bien qu'il y ait des similitudes entre les marques de commerce des parties du fait de la présence des termes suggestifs « U BOX » et « U-BOX », je ne considère pas que les marques se ressemblent de façon importante lorsqu'on les considère dans leur ensemble. En effet, je suis d'avis que le premier élément de la Marque de la Requérante est suffisamment différent pour compenser toute ressemblance avec la marque de commerce de l'Opposante.

Conclusion

[53] Dans le récent arrêt *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a souligné l'importance que revêt le facteur énoncé à l'article 6(5)e dans l'analyse de la probabilité de confusion. Plus précisément, la Cour a fait observer que, parmi les facteurs prévus par la loi, le degré de ressemblance est souvent le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse de la probabilité de confusion; les autres facteurs ne devenant importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires.

[54] Lorsque j'ai appliqué le test en matière de confusion, j'ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du souvenir imparfait. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, je suis d'avis que le faible caractère distinctif de la marque de commerce de l'Opposante, combiné aux différences qui existent entre les marques des parties, est suffisamment significatif pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante. Les marques faibles ne peuvent pas bénéficier d'une protection étendue [voir *Clorox Co c Sears Canada Inc*, (1992), 41 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst.)] et la confusion est improbable entre des marques qui ont des caractéristiques communes, mais qui présentent également des différences prédominantes [voir *Foodcorp Ltd c Chalet Bar B Q (Canada) Inc* (1982), 66 CPR (2d) 56, p. 73 (CAF)]. En l'espèce, le premier élément de la Marque de la Requérante, U-HAUL, constitue une différence prédominante.

[55] Il s'ensuit que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante.

[56] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité est rejeté.

La Requérante était-elle la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque?

[57] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(1)a) de la Loi, au motif que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce U BOX IT de l'Opposante, qui est employée au Canada en liaison avec (i) des services d'enlèvement des ordures et de gestion des déchets depuis le 30 novembre 2006, et (ii) des [TRADUCTION] « marchandises comprenant des conteneurs, notamment des conteneurs d'entreposage » depuis au moins le 5 février 2007.

[58] À titre préliminaire, je souligne que, dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue l'emploi de sa marque de commerce en liaison avec des « marchandises comprenant des conteneurs, notamment des conteneurs d'entreposage », et non avec des « services d'entreposage » en soi. Il ressort toutefois clairement de l'affidavit de M. Mammone, ainsi que de la transcription du contre-interrogatoire et des observations que l'Opposante a formulées sur ce point à l'audience, que ces marchandises sont fournies dans le cadre des services d'entreposage allégués de l'Opposante. Qui plus est, après examen des observations écrites et verbales de la Requérante, il appert également clairement que la Requérante comprenait que le motif fondé sur l'article 16(1)a) incluait des allégations de confusion avec la marque de commerce U BOX IT de l'Opposante dans le contexte de son emploi en liaison avec les services d'entreposage offerts par l'Opposante. Il semble donc que la Requérante soit parfaitement consciente de la preuve qu'elle doit faire. Dans ces circonstances, j'examinerai le motif fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement à la lumière des allégations de l'Opposante, conjointement avec la preuve produite [voir *AstraZeneca AB c Novopharm Ltd* (2001), 15 CPR (4th) 327 (CAF) à titre d'autorité pour considérer un motif d'opposition à la lumière de la preuve produite].

[59] Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement, et je tranche cette question en faveur de la Requérante.

[60] L'Opposante a le fardeau initial de démontrer que la marque de commerce alléguée était déjà en usage au Canada à la date pertinente, soit le 3 octobre 2009, et n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande pour la Marque, soit le 28 juillet 2010 [paragraphe 16(5) de la Loi].

Services d'enlèvement des ordures et de gestion des déchets

[61] En ce qui concerne le premier volet du motif fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement, je suis convaincue, à la suite de mon examen de l'affidavit de M. Mammone aux fins de l'analyse du motif fondé sur l'article 12(1)*d*) ci-dessus, que la marque de commerce U BOX IT avait déjà été employée au Canada en liaison avec des services d'enlèvement des ordures et de gestion des déchets à la date du 3 octobre 2009, et qu'elle n'avait pas été abandonnée à la date du 28 juillet 2010.

Services d'entreposage

[62] Pour ce qui est du second volet du motif fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement, je dois examiner l'affidavit de M. Mammone du point de vue de l'emploi de la marque de commerce U BOX IT en liaison avec des services d'entreposage.

[63] Comme je l'ai indiqué dans mon analyse du motif fondé sur l'article 12(1)*d*) ci-dessus, M. Mammone affirme que l'Opposante fournit des [TRADUCTION] « services d'élimination des déchets et d'entreposage à un nombre important d'entreprises et de résidents de la région du Grand Toronto » et que l'Opposante emploie sa marque de commerce U BOX IT en liaison avec des [TRADUCTION] « services d'enlèvement des ordures, de gestion des déchets et d'entreposage, nommément la livraison, l'entreposage et le ramassage de conteneurs » depuis au moins le 30 novembre 2006.

[64] De plus, tel qu'il ressort de mon examen ci-dessus, il existe une preuve documentaire amplement suffisante de l'emploi de la marque de commerce de l'Opposante en liaison avec des services d'enlèvement des ordures et de gestion des déchets avant la date pertinente. On ne peut pas en dire autant, cependant, en ce qui concerne les allégations d'emploi de la marque de commerce en liaison avec des services d'entreposage avant la date pertinente.

[65] Comme l'a souligné la Requérante dans ses observations écrites, l'Opposante n'a présenté aucun élément de preuve confirmant qu'elle a déjà entreposé ne serait-ce qu'un seul de ses conteneurs jetables à usage unique pour quiconque de ses clients. En revanche, je dispose d'une preuve claire selon laquelle les conteneurs de l'Opposante sont invariablement ramassés et apportés à une installation de traitement des déchets en vue de leur élimination. À cet égard, le déposant a confirmé que tous les conteneurs livrés aux clients de l'Opposante sont ramassés à un moment donné, car ils ne peuvent rester sur place que pour une période maximale de six mois [Q155 et Réponses de M. Mammone à la question prise en délibéré n° 6].

[66] De façon similaire, il n'y a aucune preuve que l'Opposante a déjà exécuté quelque transaction que ce soit en lien avec ses conteneurs jetables en dehors de ses services d'enlèvement des ordures et de gestion des déchets. En revanche, il ressort clairement de la preuve que les services de l'Opposante ont toujours été offerts au prix fixe de 129 \$, lequel inclut la livraison, le ramassage et l'élimination du conteneur. Cela concorde avec les chiffres de vente généraux qu'a fournis M. Mammone et qui ne comportent aucune indication à savoir quelle part des ventes serait attribuable aux présumés services d'entreposage de l'Opposante.

[67] Qui plus est, les pièces jointes à l'affidavit de M. Mammone qui établissent l'emploi et la promotion de la marque de commerce avant la date pertinente sont axées sur les services d'élimination des ordures de l'Opposante, et comprennent :

- des slogans, tels que « Junk... made easy » [les rebuts... facilités] ou « Junk removal » [enlèvement des rebuts], qui figurent bien en évidence dans les publicités imprimées de l'Opposante, dans ses brochures et sur ses remorques [pièces 4, 7, 9];
- les mots « Junk Removal Bin » [bac de collecte des rebuts], qui apparaissent directement sous la marque de commerce sur les conteneurs jetables [pièce 4];
- des passages de la brochure de l'Opposante, notamment les suivants : [TRADUCTION] « U-Box-It est un bac jetable à usage unique pour la collecte des rebuts. Achetez-le, remplissez-le de déchets, puis appelez-nous pour convenir d'un ramassage en vue de son élimination », « Utilisez le pour : les rebuts de construction, les rebuts de rénovation, les résidus de jardin, les articles indésirables qui encombrant votre garage, votre grenier ou votre sous-sol », « Parfait pour : les rénovations, le ménage de printemps, les résidus verts, les déménagements et plus encore... », « 1-877-7-U-BOX-IT ne sera pas tenu responsable de toute utilisation du présent conteneur à des fins secondaires » et « 129 \$ + taxes, comprend la livraison, le ramassage, l'élimination » [pièce 7];
- des annonces à la télévision qui auraient été diffusées en 2007 et 2008 dans lesquelles les services de l'Opposante sont décrits comme [TRADUCTION] « le tout premier bac jetable pour la collecte des rebuts », « la façon facile et abordable de se débarrasser des rebuts »,

et « un seul bas prix forfaitaire pour la livraison, le ramassage et [sic] la livraison », et qui montrent une personne déposant un sac à ordures plein dans le conteneur. Une autre vidéo montre des conteneurs pleins en train d'être déchargés du camion de l'Opposante dans un site d'enfouissement; le contenu des conteneurs est exposé et les mots [TRADUCTION] « la nouvelle ère de la gestion des déchets » apparaissent à la fin de l'annonce [pièce 15];

- des extraits d'un article datant du 17 juillet 2008 paru dans le Bloomberg BusinessWeek Magazine [pièce 17] brossant le portrait de l'Opposante à titre de récipiendaire du prix « International Design Excellence Bronze Medal Award » pour le design d'un bac jetable et ayant pour titre « U-Box-it. They Collect and Recycle it » [Vous les mettez en boîte. Ils les ramassent et les recyclent.], et pour sous-titre « Keeping The Focus On Trash » [Les déchets en priorité]; cet article comprend le paragraphe suivant :

[TRADUCTION]

Mais déjà, [M. Mammone] constate que le produit a évolué vers un produit plus réutilisable convenant pour l'expédition et l'entreposage d'articles de grande taille, et les déménagements résidentiels. « Nous avons reçu beaucoup de demandes de renseignements de la part de personnes voulant savoir si nous offrons des services de déménagement », relate M. Mammone. Pour le moment, cependant, l'entreprise se concentre sur l'élimination des déchets. « Nous sommes dans le domaine de la gestion des déchets depuis plus de 35 ans », conclut-il. « Et nous comptons y rester pour l'instant »;

- un extrait du communiqué de presse [pièce 18] publié par l'Opposante au sujet du prix qu'elle a remporté : [TRADUCTION] « U-BOX-IT, un concept nouveau et révolutionnaire dans le domaine de la collecte des rebuts, a été spécialement conçu pour les travaux de rénovation et de nettoyage résidentiels de type « faites-le vous-même ». À la fois léger et compact, le conteneur U-BOX-IT, a été mis au point dans le but d'éliminer les grands conteneurs en métal encombrants qui nécessitent beaucoup d'espace ».

[68] Cela ne signifie pas que l'affidavit de M. Mammone ne renferme aucune preuve d'emploi de la marque de commerce U BOX IT en liaison avec des services d'entreposage, mais simplement que la preuve d'emploi en liaison avec ces services est postérieure à la date pertinente. À cet égard, les pièces décrites ci-dessous corroborent les affirmations de M. Mammone concernant l'annonce de la marque de commerce de l'Opposante en liaison avec des services d'entreposage après le 3 octobre 2009 :

- imprimés extraits du site Web *www.uboxit.com* de l'Opposante ayant pour en-tête « Junk & Storage Made Easy! » [l'élimination des rebuts et l'entreposage facilités], accompagnés de pages Web distinctes sur les services connexes [TRADUCTION] « d'élimination » et [TRADUCTION] « d'entreposage ». Les imprimés ne sont pas datés, mais la mention « ©2011 U-BOX-IT » figure au bas de chaque page accompagnée d'un extrait d'un communiqué de presse datant du 26 juin 2011 [pièce 1];
- copie d'une publicité parue dans le numéro de juin/juillet 2011 de Holmes Magazine contenant le message suivant : [TRADUCTION] « Parfait pour : les rénovations, le ménage

de printemps, les résidus verts, les déménagements, l'entreposage et plus encore... »
[pièce 10b].

[69] En contre-interrogatoire, M. Mammone a insisté sur la présence des mots « and more » [et plus encore] dans les publicités de l'Opposante et sur ses conteneurs jetables, affirmant qu'il s'agit là d'une preuve que le conteneur U BOX IT est conçu également pour des services d'entreposage [Q61 du contre-interrogatoire de M. Mammone]. M. Mammone affirme, en outre, que rien n'empêche un consommateur d'utiliser le conteneur jetable à des fins d'entreposage plutôt qu'à titre de bac à ordures [Q94 du contre-interrogatoire de M. Mammone].

[70] Je ne suis pas d'accord. Premièrement, je ne suis pas disposée à inférer que l'Opposante offrait des services d'entreposage du seul fait de la présence de l'expression laconique « and more » [et plus encore] ou de points de suspension « ... » dans son matériel publicitaire ou sur ses conteneurs jetables, surtout que l'Opposante n'a produit aucun élément de preuve donnant à penser que le consommateur moyen de ses services percevrait ces deux éléments comme une référence à des services d'entreposage. Deuxièmement, je souligne que M. Mammone n'a fourni aucun renseignement à l'appui de son affirmation concernant l'utilisation du conteneur jetable de l'Opposante à titre de conteneur d'entreposage par ses clients. Dans tous les cas, la question de savoir si un consommateur utilise à d'autres fins un conteneur de l'Opposante qui lui a été fourni dans le contexte des services d'enlèvement des ordures et de gestion des déchets de l'Opposante n'est pas pertinente en l'espèce. Troisièmement, les publicités se rapportant à l'acte de placer des rebuts dans le conteneur de l'Opposante en vue de leur enlèvement et de leur élimination n'appuient pas les allégations d'emploi de la marque de commerce en liaison avec des services d'entreposage, mais plutôt avec des services d'enlèvement des ordures et de gestion des déchets.

[71] Dans le cadre du contre-interrogatoire de M. Mammone, l'Opposante a produit une photo de son camion qui aurait été prise le 19 décembre 2007 et sur laquelle on peut voir que le mot « storage » [entreposage] est écrit sur un des cinq conteneurs faisant partie de l'illustration qui figure sur chaque côté du camion [Annexe D des Réponses de M. Mammone à la question prise en délibéré n° 5]. Je souligne que cette référence à l'entreposage est faite dans le contexte d'une publicité générale pour des services de [TRADUCTION] « enlèvement des rebuts », et que les mots qui figurent sur les autres conteneurs sont « Office Junk » [rebut de bureau], « Reno Junk »

[rebutts de rénovations], « Yard Waste » [résidus verts] et « Seasonal Clean Up » [ménage saisonnier]. De plus, M. Mammone explique que les conteneurs permettent aux clients d'entreposer des articles jusqu'au moment de l'enlèvement [Q178 du contre-interrogatoire de M. Mammone]. Par conséquent, je ne suis pas disposée à accepter cette photo comme une preuve de l'emploi de la marque de commerce en liaison avec des services d'entreposage, car je considère qu'il s'agit plutôt d'une preuve d'emploi en liaison avec des services d'enlèvement des ordures et de gestion des déchets.

[72] En somme, la preuve porte réellement à croire que, avant la date pertinente, l'Opposante a fait connaître et a employé la marque de commerce U BOX IT exclusivement en liaison avec des services d'enlèvement des ordures et de gestion des déchets. Considérée dans son ensemble et conjointement avec le dossier complet du contre-interrogatoire de M. Mammone, la preuve ne comporte pas d'élément ou d'indication de nature à corroborer les affirmations du déposant en ce qui concerne l'emploi de la marque de commerce U BOX IT en liaison avec des services d'entreposage avant le 3 octobre 2009.

[73] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial pour ce qui est de l'emploi de la marque de commerce U BOX IT en liaison avec des services d'enlèvement des ordures et de gestion des déchets, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'à la date de premier emploi de la Marque en liaison avec les services de la Requérante, soit le 3 octobre 2009, il n'existait pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce U BOX IT de l'Opposante employée en liaison avec des services d'enlèvement des ordures et de gestion des déchets.

Le test en matière de confusion

[74] Le fait d'évaluer chacun des facteurs énoncés à l'article 6(5) en date du 3 octobre 2009 plutôt qu'en date d'aujourd'hui n'a pas d'incidence significative sur ma précédente analyse des circonstances de l'espèce; la principale différence étant que la Marque ne possédait pas de caractère distinctif acquis à la date pertinente.

[75] Comme dans le cas du motif fondé sur la non-enregistrabilité, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre sa marque de commerce U-HAUL U-BOX et la marque de commerce de l'Opposante U BOX IT employée en liaison avec des services d'enlèvement des ordures et de gestion des déchets.

[76] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) de la Loi est rejeté.

La Marque était-elle distinctive des services de la Requérante?

[77] L'Opposante allègue que la Marque ne distingue pas véritablement les services de la Requérante des marchandises et services de l'Opposante, eu égard aux dispositions de l'article 2 de la Loi.

[78] La date pertinente pour l'examen de ce motif d'opposition est la date de production de la déclaration d'opposition, soit le 7 septembre 2010 [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)]. Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette le motif d'opposition et je tranche cette question en faveur de la Requérante.

[79] Compte tenu de ce qui ressort de mon examen de l'affidavit de M. Mammone ci-dessus, je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée du fardeau initial qui lui incombait de démontrer que sa marque de commerce U BOX IT avait acquis, à la date du 7 septembre 2010, une notoriété suffisante au Canada en liaison avec des services d'enlèvement des ordures et de gestion des déchets pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir *Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst.); *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657 (CanLII), 2006 CF 657 (CanLII), (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[80] Cependant, pour des raisons comparables à celles exposées dans mon analyse du motif d'opposition précédent, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial de démontrer que la marque de commerce U BOX IT était devenue suffisamment connue au Canada en liaison avec des services d'entreposage, à la date du 7 septembre 2010, pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif. À cet égard, étant donné que l'essentiel des dépenses publicitaires et des chiffres de vente fournis par M. Mammone concernent des services

d'enlèvement des ordures et de gestion des déchets, et que la part se rapportant aux services d'entreposage n'est pas spécifiée, il m'est impossible de déterminer dans quelle mesure la marque de commerce de l'Opposante était devenue connue au Canada en liaison avec des services d'entreposage à la date du 7 septembre 2010.

[81] Conséquemment, la question qui se pose maintenant est de savoir si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'existait pas de probabilité raisonnable, à la date du 7 septembre 2010, que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce U BOX IT de l'Opposante employée en liaison avec des services d'enlèvement des ordures et de gestion des déchets.

[82] Je conclus que le fait d'évaluer chacun des facteurs énoncés à l'article 6(5) en date du 7 septembre 2010 n'a aucune incidence sur mon analyse des circonstances de la présente espèce que j'ai effectuée sous l'angle du motif fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement. Par conséquent, je suis convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'existait pas, à la date du 7 septembre 2010, de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce U BOX IT de l'Opposante employée en liaison avec des services d'enlèvement des ordures et de gestion des déchets.

[83] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté.

Décision

[84] 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, conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Pik-Ki Fung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire