

TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de l'Independent Contractors and Business Association of British Columbia à la demande numéro 1,127,813 produite par le British Columbia and Yukon Territory Building and Construction Trades Council en vue de l'enregistrement de la marque de commerce WE BUILD BC

Le 14 janvier 2002, British Columbia and Yukon Territory Building and Construction Trades Council (la requérante) a demandé l'enregistrement de la marque de commerce WE BUILD BC (la marque en cause). La demande d'enregistrement est fondée sur l'emploi de la marque en cause au Canada depuis le 31 août 2001, en liaison avec les services suivants :

- (1) Construction de routes, construction d'infrastructure de réseau de transport express, construction de bâtiments industriels, commerciaux et d'établissements, construction de ponts, construction de tunnels, construction de pipelines, construction résidentielle d'immeubles d'appartements, d'appartements en copropriété et de maisons, construction de barrages hydroélectriques et construction d'installations de filtration d'eau et d'épuration des eaux usées.
- (2) Manœuvres politiques de couloirs, protection des consommateurs et éducation concernant l'industrie de la construction, promotion d'ouvriers qualifiés, promotion de pratiques de construction sécuritaires et promotion de syndicats ouvriers démocratiques dans l'industrie de la construction, notamment au moyen de publicité et de reportages dans les journaux, la radio et la télévision, sur Internet, dans des bulletins et des magazines, sur des en-têtes de lettres pour correspondance, faisant partie du logo pour BCYT-BCTC, sur des bannières, des drapeaux, des macarons, des dépliants et à des réunions, des séminaires et des conférences.

La requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif des mots BUILD et BC en dehors de la marque.

La demande a été annoncée pour fin d'opposition dans l'édition du *Journal des marques de commerce* du 15 octobre 2003.

Le 26 novembre 2003, Independent Contractors and Business Association of British Columbia (l'opposante) a produit une déclaration d'opposition. La requérante a déposé et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'opposante.

L'opposante a soumis un affidavit souscrit par M. Gord Stewart à l'appui de son opposition. L'auteur de l'affidavit souscrit par la requérante est . Wayne Peppard.

Il n'y a eu aucun contre-interrogatoire, bien que chaque partie ait obtenu une ordonnance permettant de contre-interroger l'auteur de l'affidavit déposé par l'autre partie.

Les deux parties ont déposé un plaidoyer écrit. Il n'y a pas eu d'audience.

La charge de la preuve

C'est à la requérante qu'il incombe de démontrer suivant la prépondérance des probabilités que la demande d'enregistrement est conforme aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), mais l'opposante a la charge initiale de présenter suffisamment d'éléments de preuve recevables pouvant raisonnablement étayer la conclusion que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, (1990) 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), p. 298; *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

Les motifs d'opposition

On peut résumer ainsi les motifs d'opposition invoqués en l'espèce :

1. non-conformité à l'alinéa 30a), du fait que les services suivants ne sont pas décrits dans les termes ordinaires du commerce :

construction de bâtiments industriels, commerciaux et d'établissements,,
construction résidentielle d'immeubles d'appartements, d'appartements en copropriété et de maisons, manœuvres politiques de couloirs, protection des consommateurs et éducation concernant l'industrie de la construction, promotion d'ouvriers qualifiés, promotion de pratiques de construction sécuritaires et promotion de syndicats ouvriers démocratiques dans l'industrie

de la construction, notamment au moyen de publicité et de reportages dans les journaux, la radio et la télévision, sur Internet, dans des bulletins et des magazines, sur des en-têtes de lettres pour correspondance, faisant partie du logo pour BCYT-BCTC, sur des bannières, des drapeaux, des macarons, des dépliants et à des réunions, des séminaires et des conférences;

2. non-conformité à l'alinéa 30*a*), du fait qu'à la date de premier emploi indiquée dans la demande d'enregistrement, la requérante n'avait pas employé la marque en cause au Canada en liaison avec chacun des services visés;
3. non-conformité à l'alinéa 30*i*), du fait que la requérante ne pouvait être convaincue d'avoir le droit d'employer la marque en cause au Canada en liaison avec les services visés parce qu'elle savait à la date de premier emploi déclarée que l'opposante avait antérieurement adopté la marque identique WE BUILD BC;
4. inexistence du droit à l'enregistrement, aux termes de l'alinéa 16(1)*a*), parce qu'à la date de premier emploi déclarée, la marque en cause créait de la confusion avec la marque de commerce WE BUILD BC déjà adoptée et employée ou révélée au Canada par l'opposante en liaison avec la construction de routes, la construction d'infrastructure de réseau de transport express, la construction de bâtiments, de ponts, de tunnels, de pipelines, d'installations de filtration d'eau et d'épuration des eaux usées, l'aménagement d'infrastructures ou utilisée dans des articles ou des annonces parus dans des journaux ou revues, des bulletins et du matériel promotionnel, notamment des chapeaux, des tasses, des chemises de golf, des vestes, des porte-documents, des bannières, des kiosques, du papier à entête et des cartes de visite;
5. absence de caractère distinctif, du fait que la marque en cause ne distingue pas véritablement les services de la requérante des marchandises ou services d'autres personnes, dont l'opposante, ou n'est pas adaptée à les distinguer.

De toute évidence, la disposition invoquée à l'appui du deuxième motif d'opposition aurait dû être l'al. 30*b*), non 30*a*), mais personne n'a relevé l'erreur. L'opposition a simplement suivi son cours comme si l'opposante avait invoqué la bonne disposition. Par conséquent, je traiterai cette méprise comme s'il s'agissait d'une faute de frappe.

Les dates pertinentes

Les dates devant servir à l'examen de chacun des motifs d'opposition sont les suivantes :

- les motifs fondés sur l'article 30 : la date du dépôt de la demande d'enregistrement [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), p. 475];
- le motif fondé sur le paragraphe 16(1) : la date de premier emploi déclarée par la requérante [voir le paragraphe 16(1)];
- le motif relatif au caractère distinctif : la date du dépôt de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.)].

Le motif fondé sur l'alinéa 30a)

L'opposante n'ayant soumis aucun élément de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle certains services de la requérante n'étaient pas décrits dans les termes ordinaires du commerce, elle ne s'est donc pas acquittée de sa charge de preuve initiale. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Le motif fondé sur l'alinéa 30b)

S'agissant du motif de la non-conformité à l'alinéa 30b), l'opposante peut s'acquitter de sa charge de preuve initiale en soumettant elle-même des éléments de preuve ou en ayant recours à la preuve soumise par la requérante [voir *Brasserie Labatt Léte c. Brasseries Molson* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216, p. 230; [1996] A.C.F. n° 729 (C.F. 1^{re} inst.)]. Toutefois, bien que l'opposante puisse faire appel à la preuve de la requérante, elle doit quand même démontrer que cette preuve est « clairement » incompatible avec les déclarations contenues dans la demande d'enregistrement.

Le vice-président adjoint de l'opposante, M. Stewart, a déclaré : [TRADUCTION] « [L'opposante] n'a encore vu aucun élément de preuve établissant que la requérante employait sa marque le 31 août 2001 ou avant ». Bien que la charge de preuve de l'opposante soit légère, cette déclaration, à elle seule, est insuffisante pour permettre à l'opposante de s'en acquitter. Il me faudra donc examiner si la preuve de la requérante peut permettre à l'opposante de faire la démonstration requise.

M. Peppard, directeur exécutif de la requérante, a indiqué que celle-ci a commencé à employer la marque en cause dès le mois de mars 1998, et il a déposé, à l'appui de cette déclaration, la copie d'une annonce datant de ce mois où la marque est affichée. D'autres copies d'annonces ont également été déposées, dont certaines ont paru respectivement en mai 1998, en avril 1999, en juin 1999 et le 31 août 2001. Ces éléments de preuve ne sont pas clairement incompatibles avec la déclaration d'emploi faite dans la demande d'enregistrement.

Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*b*) est rejeté parce que l'opposante ne s'est pas acquittée de sa charge de preuve.

Le motif fondé sur l'alinéa 30*i*)

L'opposante a allégué que, le 31 août 2001, la requérante savait que l'opposante avait antérieurement « adopté » une marque identique. Le mot « adopter » n'est pas défini par la Loi, et je ne vois pas clairement ce que l'opposante veut dire lorsqu'elle parle d'« adoption ». Quoiqu'il en soit, aucun élément de preuve n'étaye la conclusion que l'opposante avait « adopté » WE BUILD BC ou pris une quelconque mesure à l'égard de cette marque avant le 31 août 2001. M. Stewart déclare, aux paragraphes 5 et 6 :

[TRADUCTION]

5. En 2001 ou vers cette année, [l'opposante] a commencé à travailler sur un nouveau logo et un nouveau titre d'appel à utiliser en liaison avec ses services, pour annoncer lesdits services et pour mettre en évidence la gamme de services fournis sous la marque.

6. La marque de [l'opposante] est dévoilée depuis le 11 octobre 2001 au moins; le dévoilement s'est fait lors de l'assemblée générale des membres. Un échantillon représentatif de la marque WE BUILD BC et dessin a été distribué à cette occasion, sur des tasses, des bannières et autres pièces de matériel promotionnel.

La mention « en 2001 ou vers cette année » n'est pas assez précise pour me permettre de conclure que quelque chose a eu lieu avant le 31 août 2001. Tout au plus, le témoignage de M. Stewart étaye la conclusion que l'opposante a commencé à employer la marque WE BUILD

BC le 11 octobre 2001. [Même si le titre d'appel a été élaboré avant le 11 octobre 2001, cette élaboration ne correspond pas à l'emploi de la marque en liaison avec des services (voir le par. 4(2) de la Loi).]

Le motif fondé sur l'alinéa 30*i*) est rejeté en raison de l'absence de preuve : i) que le 31 août 2001 la requérante était au courant de la présumée adoption antérieure de la marque WE BUILD BC par l'opposante et ii) que cette présumée adoption avait eu lieu avant le 31 août 2001. [En outre, lorsqu'un requérant a produit la déclaration exigée à l'alinéa 30*i*), le motif d'opposition fondé sur cette disposition n'est reçu que dans des cas exceptionnels, par exemple, lorsqu'il y a preuve de mauvaise foi de la part du requérant (*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), p. 155).]

Le motif fondé sur l'alinéa 16(1)*a*)

Pour s'acquitter de la charge de preuve qui lui incombe à l'égard de ce motif, l'opposante doit démontrer qu'elle a employé la marque WE BUILD BC ou qu'elle l'a fait connaître au Canada avant le 31 août 2001 (l'« adoption » antérieure ne saurait fonder un motif d'opposition fondé sur l'article 16). Comme je l'ai indiqué à l'égard du motif fondé sur l'alinéa 30*i*), aucun élément de preuve ne me permet de tirer une telle conclusion.

Le motif fondé sur l'alinéa 16(1)*a*) est écarté parce que l'opposante ne s'est pas acquittée de sa charge initiale de preuve.

Le motif fondé sur le caractère distinctif

Dans son plaidoyer écrit, l'opposante cite l'extrait suivant de la décision du juge Denault dans *Clarco Communications Ltd. c. Sassy Publishers Inc.* (1994), 54 C.P.R. (3d) 418 (C.F. 1^{re} inst.), p. 428 :

Bien que le caractère distinctif d'une marque de commerce soit très souvent apprécié lors de l'examen de la question de savoir si la marque de commerce projetée crée de la confusion avec une autre marque de commerce au sens de l'article 6 de la Loi, il est possible de rejeter une demande d'enregistrement au motif qu'elle n'est pas distinctive, indépendamment de la question de la confusion, à

condition que ce moyen soit invoqué dans une opposition. Il en est ainsi en raison des mots " autres propriétaires " figurant dans la définition, qui peuvent s'appliquer à toute autre personne, et en raison de l'écart entre les dates pertinentes pour l'examen de ces questions. L'appelante a soutenu que le paragraphe 17(1) s'appliquait au moyen fondé sur le caractère non distinctif, de façon que l'opposante ne pouvait s'appuyer sur la preuve relative aux " autres propriétaires " qui ne seraient pas ses prédécesseurs en titre. Je ne peux souscrire à cet argument. Le caractère distinctif est une caractéristique fondamentale et essentielle d'une marque de commerce. Le moyen fondé sur l'absence de caractère distinctif peut donc être soulevé en opposition par quiconque et s'appuyer sur le défaut de distinguer ou d'être adapté à distinguer la marque de commerce projetée des marchandises de tous les autres propriétaires.

Elle soumet ensuite les trois arguments suivants à l'appui du motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif :

[TRADUCTION]

1. Les services en matière de construction que la requérante dit fournir sont aussi fournis par les membres de [l'opposante]. Comme il appert de l'affidavit de M. Stewart, ces services se chevauchent. Les membres de [l'opposante] fournissent aussi les services en matière de construction énumérés.
2. La prétention de la requérante selon laquelle la marque WE BUILD BC est «distinctive» est donc mal fondée. Il est clair qu'il ne s'agit pas d'une marque de commerce «qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi ». Il n'existe tout simplement aucun élément de preuve établissant que les services en matière de construction visés par la demande diffèrent de quelque façon par leur nature ou leur genre des services fournis par les membres de [l'opposante].
3. La marque WE BUILD BC n'est pas adaptée à distinguer les services de la requérante des services d'autres personnes. Même si les services fournis par la requérante différaient des services fournis par les membres de [l'opposante] ou s'en distinguaient, ce que

l'opposante nie expressément, les mots WE BUILD BC ne pourraient permettre de distinguer ces services de quelque autre service d'autres fournisseurs de l'industrie de la construction en Colombie-Britannique, y compris les membres de [l'opposante].

Pour que le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif soit accueilli à raison des activités de l'opposante en liaison avec WE BUILD BC, l'opposante n'a qu'à prouver que, le 26 novembre 2003, sa marque de commerce WE BUILD BC avait acquis une notoriété suffisante pour nier le caractère distinctif de la marque en cause [*Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 at 58 (C.F. 1^{re} inst.)]. Toutefois, la seule preuve dont nous disposons à cet égard se trouve aux paragraphes 5 et 6 de l'affidavit Stewart (voir ci-dessus), ainsi qu'au paragraphe 7, reproduit ci-dessous :

[TRADUCTION]

7. La marque de l'opposante a été utilisée sur du papier à entête, des enveloppes, des programmes d'avantages, des cartes de visite, des autocollants pour casques de protection et des tasses. Un échantillon de ce matériel promotionnel, à savoir du papier à entête, est joint comme pièce A.

La pièce A est une feuille vierge non datée sur laquelle figure l'entête WE BUILD BC en petits caractères dans le coin gauche sous l'acronyme IBCA.

La preuve de l'opposante est insuffisante pour que je conclue que WE BUILD BC avait, le 26 novembre 2003, acquis une notoriété suffisante pour priver la marque en cause de tout caractère distinctif. Puisque l'opposante ne s'est pas acquittée de la charge initiale de preuve qui lui incombait à l'égard de ce motif, je ne puis l'accepter.

Si l'argument de l'opposante est que WE BUILD BC n'est pas une marque distinctive parce qu'elle est utilisée par d'« autres », on ne peut l'accueillir parce qu'il n'a pas été établi qu'elle était d'emploi courant dans l'industrie à la date pertinente ou que d'autres que la requérante l'avaient utilisée assez pour qu'elle ait un effet négatif sur le caractère distinctif de la marque en cause. À cet égard, je suis consciente qu'il appert de l'affidavit de M. Stewart que des marques déposées possédées par des tiers comportent soit le mot BUILD soit l'acronyme BC, mais ces

marques ne peuvent priver WE BUILD BC de caractère distinctif puisqu'elles ne sont pas semblables à la marque en cause dans son ensemble. Je relève également la mention faite par l'opposante du fait que M. Peppard a déclaré que la requérante est une organisation-cadre rassemblant des syndicats d'employés de la construction, qu'elle compte vingt syndicats membres et que la requérante et ses membres fournissent des services, dont les services énumérés dans la demande d'enregistrement. Toutefois, M. Peppard ne déclare pas que les syndicats membres emploient WE BUILD BC en liaison avec ces services, et aucun élément de preuve n'indique qu'ils le font. Il importe peu que les services fournis par ces membres ou par d'autres entités extérieures soient semblables aux services énumérés dans l'état des services; la question est de savoir si d'autres emploient des mots semblables à WE BUILD BC en liaison avec des services analogues.

Si l'argument de l'opposante est que WE BUILD BC ne permet pas en soi de distinguer les services en matière de construction d'une partie des services d'une autre, son motif d'opposition ne pourrait non plus être accueilli. Une marque suggestive n'est pas nécessairement incapable de distinguer les services d'une partie.

Demande de désistement

Subsidiairement, l'opposante a soutenu que la requérante devrait aussi se désister du droit à l'emploi exclusif de WE en dehors de la marque. La question du désistement, toutefois, n'a pas à être examinée dans le cadre d'une opposition [voir *Coranco c. Swissmar*, 2000 CarswellNat 4032 (C.O.M.C.)].

Dispositif

En vertu de la délégation de pouvoirs faite par le registraire des marques de commerce sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en application du paragraphe 38(8) de la Loi

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 12 FÉVRIER 2008

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce