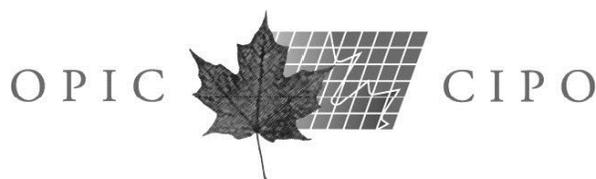


# TRADUCTION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

**Référence : 2013 COMC 51**

**Date de la décision : 2013-03-28**

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION  
produite par MD Realty Investments Inc.  
à l'encontre de la demande  
d'enregistrement n° 1459697 pour la  
marque de commerce fab-homes au nom  
d'Alexander Maurer**

[1] Le 19 novembre 2009, Alexander Maurer (le Requéant) a déposé une demande d'enregistrement pour la marque de commerce fab-homes (la Marque) fondée sur un emploi de la Marque au Canada depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2009. L'état déclaratif des marchandises et services est libellé comme suit :

Marchandises : Maisons naturelles, maisons préfabriquées, maisons préconçues, conception d'habitations naturelles, conception d'habitations en rangée naturelles, conception d'habitations multifamiliales naturelles.

Services : (1) Conception architecturale et conception domiciliaire naturelle. (2) Services de conseil sur le bâtiment écologique.

[2] La demande a été publiée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 28 avril 2010.

[3] Le 21 juin 2010, MD Realty Investments Inc. (l'Opposante) a déposé une déclaration d'opposition à la demande d'enregistrement. Les motifs d'opposition sont que la demande du Requéant ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30i) de la *Loi sur les marques de commerce*,

L.R.C. 1985, ch. T-13 (la *Loi*), la Marque n'est pas enregistrable au sens de l'alinéa 12(1)d), le Requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque conformément aux alinéas 16(1)a), b) et c), et la Marque n'est pas distinctive. À l'exception du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)c), fondé sur la confusion avec la marque de commerce Fab Pads de l'Opposante, tous les motifs d'opposition sont fondés sur la confusion avec l'emploi et l'enregistrement des marques de commerce FAB PADS & Design de l'Opposante, enregistrement n° TMA717026 et la marque de commerce FABULOUS HOMES WITH FABULOUS STYLE, enregistrement n° TMA748166.

[4] Le Requérant a produit et signifié une contre-déclaration, dans laquelle il rejette les allégations de l'Opposante.

[5] La preuve de l'Opposante est constituée de l'affidavit de Steven Wheeler. Le Requérant a produit les affidavits d'Alexander Maurer et de Deanna Shannon. En guise de réponse, l'Opposante a produit les affidavits de Josée Aubin et de Julie Guinchard.

[6] Seule l'Opposante a déposé des observations écrites. Aucune audience n'a eu lieu.

#### Fardeau de la preuve et dates pertinentes

[7] Il incombe au Requérant de démontrer que, selon la prépondérance des probabilités, sa demande satisfait aux exigences de la *Loi*. Toutefois, l'Opposante a le fardeau initial de présenter suffisamment d'éléments de preuve admissibles pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (CF), p. 298; *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (CAF)].

[8] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- article 30 – la date de dépôt de la demande d'enregistrement [voir *Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (COMC). p. 475];

- alinéa 12(1)d) – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. and The Registrar of Trade Marks* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (CAF)];
- paragraphe 16(1) – la date de premier emploi alléguée par le Requéran [voir le paragraphe 16(1)];
- caractère non distinctif – la date de dépôt de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (CF)].

### Motif d'opposition fondé sur l'article 30

[9] Le premier motif d'opposition invoqué par l'Opposante est le suivant :

[TRADUCTION]

La demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30, car le Requéran ne pouvait pas être convaincu qu'il avait le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises et services décrits dans la demande, car les marques de commerce FAB PADS, n° TMA717026, et FABULOUS HOMES WITH FABULOUS STYLE, n° TMA748166 de l'Opposante étaient employées et enregistrées au Canada bien avant que le Requéran ne dépose sa demande d'enregistrement.

[10] Toutefois, dans ses observations écrites, l'Opposante ajoute que la demande n'est pas conforme à l'article 30 de la *Loi*, parce que le Requéran ou son licencié n'ont pas employé la marque de quelque façon que ce soit en liaison avec les marchandises faisant l'objet de la demande, et le Requéran ou son licencié n'ont pas employé la marque en liaison avec les services faisant l'objet de la demande depuis la date revendiquée dans la demande.

[11] Récemment, dans l'affaire *Stella Cadente SARL c. Sweet People Apparel Inc* (18 janvier 2012 COMC (non publiée), demande n° 1308568), le membre de Paulsen a fait les commentaires suivants concernant les allégations :

La Cour fédérale a ordonné que les oppositions soient évaluées en fonction des motifs d'opposition tels qu'ils sont plaidés. Si un opposant soutient qu'une demande contrevient à une disposition de la *Loi* en raison de circonstances précises, il n'est pas permis de repousser la demande au motif qu'elle ne respecte pas cette disposition de la *Loi* pour des raisons différentes que celles invoquées. Aux paragraphes 27 à 29 de la décision *Massif*

*Inc. c. Station Touristique Massif du Sud (1993) Inc.* (2011), 95 C.P.R. (4th) 249 (CF), la Cour fédérale explique ce qui suit :

Or, la jurisprudence a reconnu que la Commission ne possède pas le pouvoir d'accueillir une opposition sur la base d'un motif qui n'a pas été invoqué par la partie opposante. Dans *Imperial Developments Ltd. c. Imperial Oil Ltd.*, 26 A.C.W.S. (2d) 155, 79 C.P.R. (2d) 12 (le juge Muldoon), la Cour a énoncé qu'un organisme tel que le registraire des marques de commerce est créé par une loi et qu'il n'a aucun pouvoir inhérent et extrinsèque à sa législation constitutive. La Cour a en outre déclaré que le registraire appelé à trancher une opposition ne pouvait pas baser sa décision sur un motif qui n'avait pas été énoncé dans la déclaration d'opposition.

Plus récemment, dans l'arrêt *Procter & Gamble Inc. c. Colgate-Palmolive Canada Inc.*, 2010 CF 231, 364 F.T.R. 288, au paragraphe 26, 81 C.P.R. (4th) 343, le juge Boivin a également adopté ce principe jurisprudentiel :

[...] La défenderesse soutient qu'il est établi en droit qu'il n'existe pas de compétence pour trancher une question qui ne se trouve pas dans la déclaration d'opposition et que la Cour n'a pas compétence pour entendre des questions qui n'ont pas été soulevées devant la Commission (*McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.*, (1994), 76 F.T.R. 281, 55 C.P.R. (3d) 463, confirmé (1996) 199 N.R. 106, 68 C.P.R. (3d) 168 (CAF)). Je suis d'accord avec la défenderesse [...]

Je souscris à ces principes. En l'espèce, même si la Commission a rejeté la demande d'enregistrement sur la base du défaut de respecter les exigences de l'alinéa 30*b*) de la *Loi* et que l'opposition de la défenderesse était elle aussi fondée sur le défaut de respecter cet alinéa, l'opposition de la défenderesse avait trait à un « défaut » différent de celui sur lequel la Commission a fondé sa décision.

[12] Je crois que les principes susmentionnés s'appliquent également dans la présente espèce. Puisque l'Opposante n'a pas invoqué le non-respect de l'alinéa 30*b*) comme motif d'opposition, je n'en tiendrai pas compte. Je remarque que rien n'aurait empêché l'Opposante de demander une autorisation de modifier sa déclaration d'opposition après que le Requérent ait produit sa preuve.

[13] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i*) de l'Opposante, lorsqu'un requérant a produit la déclaration exigée à l'alinéa 30*i*), le motif fondé sur l'alinéa 30*i*) ne peut être accueilli que dans des cas exceptionnels, par exemple, lorsqu'il y a mauvaise foi de la part du Requérent [voir *Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (COMC), p. 155]. Puisque ce n'est pas le cas en l'espèce, je rejette ce motif d'opposition.

#### Autres motifs d'opposition

[14] Tous les autres motifs d'opposition portent sur le risque de confusion entre la Marque et chacune des marques de l'Opposante, ou avec les dénominations commerciales Fab Pads de l'Opposante. J'estime que la thèse de l'Opposante est plus solide en ce qui concerne le motif selon lequel la Marque n'est pas enregistrable au sens de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi*, car elle crée de la confusion avec la marque de commerce enregistrée FAB PADS & Design de l'Opposante, enregistrement n° TMA717026, illustrée ci-dessous :



[15] Je remarque que l'Opposante s'est acquittée du fardeau initial qui lui incombait relativement au motif fondé sur l'alinéa 12(1)d), car l'enregistrement n° TMA717026 pour FAB PADS & Design est en règle. Cette marque est enregistrée en liaison avec les marchandises et services suivants :

Marchandises : Articles promotionnels, notamment chapeaux, t-shirts, polos, manteaux, vestes, aimants pour le réfrigérateur, parapluies, balles de golf, tapis de souris, calendriers, bouteilles d'eau, porte cartes professionnelles, matériel d'écriture, notamment crayons et stylos, porte-clés, sacs pour vêtements, sacs fourre-tout, tasses de voyage, tasses, verres à boisson, notes autoadhésives détachables, balles et tees de golf, cadre pour plaque d'immatriculation, cartes à jouer.

Services : (1) Services de gestion immobilière; (2) Exploitation et administration d'une société de portefeuille d'immeubles résidentiels et commerciaux; (3) Location et vente d'immeubles résidentiels et commerciaux; (4) Services de consultation en affaires, notamment dans le domaine de l'investissement et du développement immobilier; (5) Services de commerce électronique, notamment exploitation d'une base de données d'immeubles résidentiels et commerciaux à louer, à donner à bail et à vendre; (6) Achat, réparation et rénovation d'immeubles résidentiels et commerciaux; (7) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; (8) Aménagement du terrain.

*test en matière de confusion*

[16] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Conformément au paragraphe 6(2) de la *Loi*, 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 liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale. Au moment d'appliquer le test en matière de confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énumérées au paragraphe 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 ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et 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 ces éléments n'est pas nécessairement le même.

[17] Cette liste de critères n'est pas exhaustive et un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte [voir *Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc*, [2006] 1 S.R.C. 772 (CSC), au par. 54, et *Veuve Cliquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Liée* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (CSC), au par. 20]. J'invoquerai aussi la décision *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (CSC), au paragraphe 49, dans laquelle la Cour suprême du Canada déclare que l'alinéa 6(5)e), qui porte sur le degré de ressemblance entre les marques, aura souvent le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

*alinéa 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce et la mesure dans laquelle elle est devenue connue*

[18] Les marques des deux parties possèdent un certain caractère distinctif inhérent, car elles comprennent toutes les deux l'élément FAB, lequel n'a aucune signification évidente en lien avec les marchandises ou les services. Étant donné que le terme « pad » est un terme courant pour le terme « home », le deuxième élément des marques des deux parties est assez suggestif de leurs marchandises et services. Toutefois, la marque de l'Opposante possède un caractère distinctif inhérent plus fort que la Marque, à cause de son élément graphique distinctif.

[19] Il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en la faisant connaître par la promotion ou l'utilisation. M. Wheeler, directeur général de l'Opposante, déclare dans son

affidavit que l'Opposante a employé la marque enregistrée FAB PADS & Design de manière continue depuis au moins 2006 en liaison avec des immeubles résidentiels et commerciaux, et avec des services de conception, de développement, de construction, de vente, d'adaptation, de rénovation et de location d'immeubles résidentiels et commerciaux [Wheeler, paragraphes 5 et 6]. M. Wheeler joint à son affidavit des pièces constituées de divers documents montrant comment la marque de l'Opposante a été employée en liaison avec ses marchandises et services, notamment copies de cartes professionnelles, épreuves de logo et papier à en-tête portant la marque de l'Opposante, photographies de panneaux d'immeubles portant la marque de l'Opposante, et contrats de vente d'immeubles conçus, adaptés et construits en liaison avec la marque de commerce FAB PADS. M. Wheeler fournit aussi des copies de pages tirées du site Web fabpads.ca de l'Opposante, annonçant les services de l'opposante.

[20] Le déposant du Requéant, M. Maurer, soutient que Marken Projects Inc. est autorisé à employer la Marque et qu'il a le contrôle direct sur les caractéristiques et la qualité des services fournis sous la Marque [Maurer, paragraphe 6]. Même s'il est indiqué dans la demande d'enregistrement que le Requéant a employé la Marque en liaison avec les marchandises et les services décrits dans cette demande depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2009, M. Maurer déclare qu'aucune vente n'a été faite en liaison avec la Marque en 2009. Toutefois, le Requéant offrait ses services à cette date [voir Maurer, paragraphe 9]. Le reste de la preuve de M. Maurer peut être résumé de la façon suivante :

- le Requéant a fourni des services en liaison avec la Marque à DF Construction en 2010 et 2011 [Maurer, paragraphe 8 et pièce C];
- en octobre 2009, le Requéant a envoyé des courriels à des clients potentiels annonçant les services du Requéant [Maurer, paragraphe 9 et pièce D], mais la seule la marque de commerce qui apparaît dans ces courriels est le dessin de marque de Marken Projects;
- les services du Requéant ont été annoncés en ligne [Maurer, pièces F, G, H], mais il n'existe aucune preuve que la Marque a été employée en liaison avec ces services dans ces annonces;

- le Requérant a acquis le nom de domaine « fab-homes.com » [Maurer, paragraphe 22 à 27 et pièces L à P];
- les services du Requérant sont mentionnés dans plusieurs articles dans diverses publications, mais aucun chiffre n'a été fourni concernant la diffusion de ces publications au Canada [Maurer, paragraphes 28 et 29; pièces Q et R].

[21] Compte tenu des renseignements qui précèdent, je conclus que la marque de l'Opposante est devenue connue dans une plus grande mesure au Canada que la Marque.

*alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle la marque de commerce a été en usage*

[22] La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage avantage l'Opposante.

*alinéas 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services et entreprises; la nature du commerce*

[23] Ma décision concernant ce facteur est régie par l'état déclaratif des marchandises et services contenu dans la demande du Requérant par rapport aux marchandises et services enregistrés de l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (CAF); *Mr. Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (CAF); *Miss Universe Inc c. Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (CAF)].

[24] L'Opposante déclare qu'elle et le Requérant exercent leurs activités dans le même marché, à savoir l'industrie de la construction écologique. À ce titre, l'Opposante fait valoir qu'ils sont tous les deux membres du Conseil du bâtiment durable du Canada et qu'ils emploient tous les deux leurs marques en liaison avec la conception, la préparation et la mise en œuvre de créations architecturales intégrant des technologies écologiques (c'est-à-dire des maisons à faible consommation d'énergie et respectueuses de l'environnement) [Wheeler, pièce Q; Maurer, paragraphe 4]. Les deux parties font la vente de maisons auprès des consommateurs ainsi que la conception, l'adaptation et la construction de ces maisons en liaison avec les marques. Je suis d'accord avec l'Opposante pour dire que les marchandises et services du Requérant sont similaires à ses services.

[25] Étant donné la similarité entre les marchandises et services du Requéran et les services de l'Opposante, il est probable que les voies commerciales des parties se chevauchent également.

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

[26] Même si la Cour suprême du Canada a fait remarquer, dans *Masterpiece*, que le premier mot d'une marque de commerce est le plus important dans la détermination du caractère distinctif [voir également *Conde Nast Publications c. Union des Editions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (CF)], elle a estimé qu'il était préférable de commencer par déterminer si un aspect de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique.

[27] Dans la présente espèce, l'élément qui distingue le plus les marques des parties est aussi le premier élément des deux marques, à savoir l'élément FAB. Cet élément est suivi d'un terme non distinctif d'une seule syllabe (c'est-à-dire le terme HOMES dans le cas du Requéran et le terme PADS dans le cas de l'Opposante). Par conséquent, j'estime qu'il existe un degré de ressemblance élevé entre les marques dans la présentation et dans le son. Comme le deuxième élément des marques des deux parties revêt une signification similaire, j'estime également qu'il existe un degré de ressemblance élevé entre les marques dans les idées qu'elles suggèrent. Comme je l'ai fait remarquer précédemment, « pad » est un terme courant pour le terme « home ».

*Circonstances additionnelles de l'espèce*

[28] À titre de circonstance additionnelle, j'ai tenu compte de la preuve de M<sup>me</sup> Shannon. Elle a effectué une recherche dans la Base de données sur les marques de commerce pour trouver des marques dont la première partie contient les lettres « fab » et qui sont enregistrées en liaison avec des services de conception immobilière. Elle a aussi fourni les résultats d'une recherche de marques comprenant les termes MASON, ECO, URBAN et LIVING.

[29] La preuve relative à l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer des conclusions au sujet de l'état du marché, et les conclusions au sujet de l'état du marché ne peuvent être tirées qu'en présence d'un grand nombre d'enregistrements pertinents

[voir *Ports International Ltd c. Dunlop Ltd* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c. Del Monte Corp* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (CF); *Kellogg Salada Canada Inc c. Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (CAF)].

[30] Je suis d'accord avec l'Opposante pour dire que la pertinence des résultats de la recherche de marques intégrant les termes MASON, ECO, URBAN et ECO dans l'étude des questions visées par la présente opposition n'est pas claire. En outre, les trois enregistrements intégrant l'élément « fab » dans la première partie de la Marque, dont deux seulement concernent des services liés au domaine de l'immobilier ou de la conception, sont trop peu nombreux pour permettre de conclure que l'un d'entre eux était employé activement à un point tel que les consommateurs étaient habitués à voir ces marques dans le domaine des services de gestion immobilière ou des services d'architecture. Ainsi, l'affidavit de M<sup>me</sup> Shannon n'est pas très utile à la cause du Requéant.

*conclusion liée au risque de confusion*

[31] Le critère à appliquer est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de fab-homes sur les marchandises et services du Requéant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce FAB PADS & Design de l'Opposante et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [voir *Veuve Clicquot*].

[32] D'après les conclusions qui précèdent, en particulier le degré élevé de ressemblance entre les marques dans la présentation de marchandises et services qui se chevauchent, il me semble qu'un consommateur ordinaire serait susceptible de croire, à la première impression, que les marchandises et services associés à la marque FAB PADS & Design de l'Opposante et la Marque sont fabriqués, vendus ou exécutés par la même personne.

[33] Je conclus que le Requéant ne s'est pas acquitté du fardeau qui lui incombait d'établir que la Marque n'est pas raisonnablement susceptible de créer de la confusion avec la marque FAB PADS & Design de l'Opposante. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d pour l'enregistrement n° TMA717026 est donc accueilli.

## Décision

[34] Compte tenu de ce qui précède et en vertu du pouvoir qui m'est conféré par le paragraphe 63(3) de la *Loi*, je rejette la demande d'enregistrement en vertu du paragraphe 38(8) de la *Loi*.

---

Cindy R. Folz  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Lou-Ann Dubé, trad.