



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2019 COMC 146

Date de la décision : 2019-12- 31

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

InstaFibre Ltd.

Opposante

Et

Q.E.P. Co., Inc.

Requérante

**1,691,811 pour la marque de commerce
INSTA-LOC**

Demande

INTRODUCTION

[1] InstaFibre Ltd. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce INSTA- LOC (la Marque), qui fait l’objet de la demande n° 1,691,811 produite par Q.E.P. Co., Inc. (la Requérante).

[2] L’enregistrement de la Marque est demandé en liaison avec les produits suivants :

Revêtements de sol et produits de revêtement de sol, notamment revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol en PVC, revêtements de sol stratifiés, revêtement de sol en liège, revêtements de sol en bois dur d’ingénierie et revêtements de sol en bois dur.

[3] L'opposition est principalement fondée sur une allégation selon laquelle la Marque créée de la confusion avec les marques de commerce de l'opposante INSTACRADLE, INSTALAY, INSTAFLOOR et INSTASTOP en liaison avec des produits similaires ou connexes.

[4] Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.

LE DOSSIER

[5] La demande pour la Marque a été produite le 29 août 2014 pour un emploi projeté au Canada.

[6] La demande a été annoncée le 10 juin 2015 aux fins d'opposition. De nombreuses modifications à la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. Dans le contexte des procédures d'opposition, la date utilisée pour déterminer quelle version de la Loi s'applique est la date à laquelle la demande visée par l'opposition a été annoncée. La demande ayant été annoncée avant le 17 juin 2019, conformément à l'article 70 de la Loi, les motifs d'opposition seront évalués sur le fondement de la Loi dans sa version précédant immédiatement le 17 juin 2019, à l'exception que, en ce qui a trait à la confusion, les articles 6(2) à (4) de la Loi dans sa version actuelle seront appliqués.

[7] Le 10 novembre 2015, l'Opposante s'est opposée à la demande en produisant une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi. Les motifs d'opposition sont fondés sur les articles 30*i*), 12(1)*d*), 16(3)*a*), 16(3)*b*) et 2 de la Loi, comme je l'examinerai ci-dessous.

[8] La Requérante a produit une contre-déclaration le 21 janvier 2016, contestant chacun des motifs d'opposition.

[9] Afin d'appuyer son opposition, l'Opposante a produit la preuve suivante :

- des copies certifiées des enregistrements de l'Opposante pour ses marques de commerce INSTACRADLE, INSTALAY et INSTAFLOOR;
- une copie certifiée de la demande de l'Opposante pour la marque de commerce INSTASTOP; et

- l'affidavit de Paul Robson, souscrit le 17 novembre 2016 [l'affidavit de M. Robson].

[10] Afin d'appuyer sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Jack Masterman, souscrit le 12 juin 2017 [l'affidavit de M. Masterman].

[11] Aucun des déposants n'a été contre-interrogé relativement à son affidavit. Seule la Requérante a produit des observations écrites, et elle a été représentée lors d'une audience orale.

[12] Étant donné que certains éléments de preuve font référence à la requérante initiale, Kraus Properties LP, je souligne qu'un changement de titre de la demande en question, passant de Kraus Properties LP à la Requérante, a été enregistré le 26 novembre 2018.

[13] Avant d'évaluer les motifs d'opposition, je donnerai d'abord un aperçu de la preuve des parties, du fardeau de preuve de l'Opposante et du fardeau de preuve de la Requérante.

APERÇU DE LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

Copies certifiées

[14] L'Opposante a déposé des copies certifiées des enregistrements de l'Opposante pour ses marques de commerce INSTACRADLE (LMC907,003), INSTALAY (LMC873,975) et INSTAFLOOR (LMC898,034) (collectivement, les Marques de commerce déposées de l'Opposante), dont les détails sont exposés à l'annexe A de la présente décision.

[15] L'Opposante a également produit une copie certifiée de la demande de l'Opposante pour la marque de commerce INSTASTOP (n° 1,607,006). La demande a été déposée le 17 décembre 2012 en liaison avec les produits « Butoirs de porte; garnitures de porte en métal; presse-papiers », avec une date de dépôt prioritaire du 31 juillet 2012 fondée sur la demande n° 11085859 de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur de l'Union européenne (EUIPO). Je souligne que la demande était en instance en date du 10 juin 2015 (date de l'annonce de la Marque), mais qu'elle a été enregistrée comme abandonnée le 27 mars 2019.

L'affidavit de M. Robson

[16] L'affidavit de M. Robson peut se résumer comme suit :

- M. Robson est le directeur général de l'Opposante [para 1].
- L'Opposante est une société de portefeuille de propriété intellectuelle pour les entreprises d'Insta Group. Insta Group englobe des entreprises au Royaume-Uni et dans d'autres pays, y compris Insta (International) Ltd, InstaCoustic Ltd, InstaFloor Ltd, InstaGroup Ltd, InstaFloor NA LLC et InstaFloor SA (Pty) Ltd. M. Robson est directeur ou employé de diverses entreprises d'Insta Group depuis 2002 [para 1].
- Les entreprises d'Insta Group mènent diverses activités, notamment [TRADUCTION] la mise au point, la fabrication, la commercialisation et l'installation de produits et de matériaux pour améliorer l'isolation thermique et sonore des murs, des planchers et des plafonds des bâtiments et la performance des planchers utilisés à des fins sportives et récréatives » [para 3].
- M. Robson confirme que, par divers moyens, l'Opposante [TRADUCTION] « contrôle les spécifications, les normes et la qualité de tous les produits d'Insta Group » [para 3].
- Les revêtements de sol et les produits d'isolation d'Insta Group sont installés par les employés des entreprises d'Insta Group ainsi que par des installateurs tiers auxquels Insta Group fait appel [para 4].
- Au Canada, les produits d'Insta Group sont fournis en vertu des marques de commerce de l'Opposante par l'entremise d'InstaFloor NA LLC et les services d'installation sont fournis par cette entreprise ainsi que par [TRADUCTION] « un réseau d'installateurs approuvés et autorisés ». Les produits de l'Opposante [TRADUCTION] « se rapportent généralement à des produits et à des matériaux de revêtements de sol destinés à améliorer l'isolation thermique et/ou sonore des murs, des planchers et des plafonds des bâtiments et la performance des planchers utilisés à des fins sportives et récréatives, y compris le carton à angléser, le contreplaqué, les carreaux non métalliques pour les planchers, les carreaux de plancher, les sous-couches de plancher pour le parquet, les feuilles de vinyle et les carreaux de tapis » [para 5].

- M. Robson indique que la Requérante est un [TRADUCTION] « concurrent direct » de l’Opposante [para 5].
- M. Robson assiste régulièrement à l’événement annuel « Surfaces Trade Fair » [Foire commerciale des surfaces] aux États-Unis pour promouvoir les marques de commerce « INSTA » de l’Opposante sur le marché nord-américain. M. Robson fait remarquer qu’il a rencontré des représentants de la Requérante à cette foire commerciale [para 16].
- M. Robson affirme qu’il croit comprendre que [TRADUCTION] « les revêtements de sol et les produits de revêtements de sol fournis par [la Requérante] sont similaires aux produits [de l’Opposante] disponibles au Canada ». La pièce E jointe à l’affidavit de M. Robson est une copie du site Web de Kraus Properties LP, la requérante initiale et le prédécesseur en titre de la Requérante. M. Robson déclare que « ces produits de revêtements de sol étaient transportés dans les mêmes circuits commerciaux que les produits [de l’Opposante] » [para 17].
- M. Robson déclare qu’il n’est pas au courant [TRADUCTION] « d’une marque de commerce employée au Canada qui comprend « INSTA » pour emploi avec des produits de revêtements de sol et des carreaux de plancher autres que les marques de commerce de [l’Opposante] » [para 17].

Emploi de la marque de commerce INSTACRADLE

- M. Robson atteste que les produits et services enregistrés (tels qu’ils sont énumérés à l’annexe A) [TRADUCTION] « sont fournis au Canada en liaison avec la marque de commerce INSTACRADLE dans les circuits de distribution habituels [de l’Opposante] », y compris par l’entreprise d’Edgewood Matting Ltd d’Edmonton, Alberta, qui fait aussi office d’installateur tiers de produits portant la marque INSTACRADLE [para 6].
- La pièce B jointe à l’affidavit de M. Robson comprend les versions anglaise et française d’une brochure pour les produits INSTACRADLE de l’Opposante, ainsi qu’une facture [TRADUCTION] « typique » pour les ventes de produits INSTACRADLE au Canada [para 7, pièce B].

- En ce qui concerne les brochures, la page couverture de la version anglaise de la brochure s'intitule « InstaCradle® High performance acoustic and sports cradles with floor levelling system » [Berceaux acoustiques et sportifs à haute performance InstaCradle® avec système de nivellement de sols]. De plus, la marque de commerce INSTAFLOOR figure bien en vue dans le bas de la page couverture. Bien que M. Robson affirme que les brochures [TRADUCTION] « sont disponibles dans les versions anglaise et française, en particulier pour le marché canadien », je souligne que les coordonnées fournies à la dernière page de chaque brochure s'appliquent au Royaume-Uni.
- En ce qui concerne la facture, elle porte la date « 09/02/2015 » et montre une vente d'InstaFloor NA, LLC au distributeur susmentionné établi en Alberta, Edgewood Matting Ltd. La facture semble énumérer de grandes quantités de neuf types de produits, ainsi que des brochures et des affichages publicitaires. Deux des produits sont décrits respectivement comme « Instacradle Sport 25mm Insta-Cradle Sports floor 25mm x 20mm » [Instacradle Sport 25 mm Insta-Cradle Sports plancher 25 mm sur 20 mm] et « Instacradle Sport Floor 40mm Insta-Cradle Sport floor 40mm x 20mm » [Instacradle Sport Floor 40 mm Insta-Cradle Sport plancher 40 mm sur 20 mm], respectivement. La facture totalise 11 291 \$, les deux produits InstaCradle représentant environ le quart de la facture totale. Je souligne que la marque INSTAFLOOR figure dans le haut de la facture.
- M. Robson déclare que les efforts de commercialisation [TRADUCTION] « à l'égard des Produits employés en liaison avec la marque de commerce INSTACRADLE [de l'Opposante] au Canada ont été continus » [para 8].
- M. Robson déclare qu'en raison de ces efforts de commercialisation, [TRADUCTION] « le chiffre d'affaires a été de plus de 11 000 \$ CA au cours de l'année civile 2015 » [para 8]. Je souligne que M. Robson n'indique pas clairement qu'un tel chiffre d'affaires était en liaison avec la marque de commerce INSTACRADLE et que ce chiffre d'affaires correspond incidemment à l'unique facture produite en pièce, décrite ci-dessus.

Emploi de la marque de commerce INSTALAY

- M. Robson atteste que les produits et services visés par l'enregistrement (tels qu'ils sont énumérés à l'annexe A) [TRADUCTION] « sont fournis au Canada en liaison avec la marque de commerce INSTALAY dans les circuits de distribution habituels [de l'Opposante] ». Au Canada, de tels distributeurs [TRADUCTION] « comprennent Buildbase, qui est présent partout au Canada », et les installateurs tiers au Canada comprennent DZD Hardwood, établie au Québec [para 9].
- La pièce C jointe à l'affidavit de M. Robson est accompagnée de six brochures portant sur les produits INSTALAY de l'Opposante et de huit factures [TRADUCTION] « typiques » pour les ventes de produits INSTALAY au Canada [para 10, pièce C].
- En ce qui concerne les brochures, ils semblent annoncer différents types de revêtements de sol en liaison avec la marque de commerce INSTALAY. Par exemple, la page couverture du dernier brochure s'intitule « InstaLay® Self-adhesive acoustic underlays for wood floors » [Sous-couches autoadhésives InstaLay® pour parquets]. Encore une fois, la marque de commerce INSTAFLOOR figure bien en vue dans le bas de la page couverture de chaque brochure.
- En ce qui concerne les factures, elles montrent toutes des ventes de « rubber crumb underlayment with permanent adhesive » [sous-couches de grumeau avec adhésif permanent] d'InstaFloor NA, LLC, à des clients canadiens, en montants en dollars allant d'environ 360 \$ par commande à 10 700 \$ par commande. La marque INSTAFLOOR figure dans le haut de chaque facture. Les deux premières factures portent les dates « 6/23/2014 » et « 2/3/2014 », qui sont antérieures à la date de production de la Marque (29 août 2014). Toutefois, la marque INSTALAY ne figure sur aucune des deux factures. Les autres factures, datées de juin 2015 à mai 2016, comprennent toutes « InstaLay » dans les descriptions de produit.
- M. Robson atteste que les ventes de produits INSTALAY [TRADUCTION] « ont été continues » et que les ventes annuelles se sont déroulées comme suit : 2013 – plus de

1 400 \$; 2014 – plus de 54 000 \$; 2015 – plus de 27 000 \$; 2016 – plus de 15 000 \$
[para 11].

Emploi de la marque de commerce INSTAFLOOR

- M. Robson atteste que la marque de commerce INSTAFLOOR est employée comme [TRADUCTION] « marque de commerce maison globale pour tous les produits et services fournis par les entreprises d’Insta Group » [para 12].
- M. Robson fait remarquer que les brochures et les factures incluses dans les pièces B et C font toutes référence à la marque de commerce INSTAFLOOR ainsi qu’aux marques INSTACRADLE et INSTALAY [para 13].
- M. Robson atteste que les ventes à l’égard des produits INSTAFLOOR consistent en l’ensemble des ventes effectuées sous les marques individuelles INSTACRADLE et INSTALAY [para 14].

Emploi de la marque de commerce INSTASTOP

- M. Robson confirme qu’il n’y a [TRADUCTION] « pas encore eu de ventes » de produits INSTASTOP au Canada, mais il affirme que la référence aux produits INSTASTOP ainsi qu’aux produits disponibles sous les autres marques de commerce de l’Opposante (tels qu’INSTALAY et INSTACRADLE) se trouve sur le site Web d’InstaFloor NA LLC [para 15, pièce D].

APERÇU DE LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Affidavit de M. Masterman

[17] L’affidavit de M. Masterman se compose en grande partie de définitions du terme INSTA dans le dictionnaire ainsi que des résultats de recherche de la base de données de l’OPIC sur les marques de commerce. Il peut se résumer comme suit :

- M. Masterman est un avocat employé par l’agent de marques de commerce de la Requérante [para 1].

- Les pièces A et B de l'affidavit de M. Masterman montrent les définitions du dictionnaire selon lesquelles INSTA [TRADUCTION] « indique instantanément ou rapidement produit; d'instant » [para 2 et 3; pièces A et B].
- La pièce C montre treize résultats de recherche dans la base de données de l'OPIC pour les marques de commerce intégrant le terme INSTA en liaison avec des produits et services de [TRADUCTION] « revêtements de sol ». De ces résultats de recherche, trois marques de commerce sont les marques de commerce déposées de l'Opposante, et seulement deux marques de commerce déposées comportent « INSTA » dans la première partie – INSTAFLEX (LMC948,816 en liaison avec « Carrelage en porcelaine pour planchers et murs ») et INSTALPRO (LMC581,676 en liaison avec « Attaches, nommément agrafes à tapis et attaches pour revêtement de sol »).
- La pièce D montre douze résultats de recherche dans la base de données de l'OPIC pour les marques de commerce intégrant le terme INSTA et les produits et services de [TRADUCTION] « tapis ». La plupart de ces marques de commerce indiquent qu'elles ont été abandonnées.
- La pièce E montre six résultats de recherche dans la base de données de l'OPIC pour les marques de commerce intégrant le terme INSTANT et les produits et services de [TRADUCTION] « plancher* ». Encore une fois, la plupart des résultats de recherche portent sur les marques de commerce abandonnées ou radiées.
- La pièce F montre sept résultats de recherche dans la base de données de l'OPIC pour les marques de commerce appartenant à Instafibre Ltd., l'Opposante.

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[18] Avant d'examiner les motifs d'opposition, j'estime nécessaire de rappeler certaines exigences techniques en ce qui concerne i) le fardeau de preuve dont doit s'acquitter un opposant, soit celui d'étayer les allégations formulées dans la déclaration d'opposition, et ii) le fardeau ultime qui incombe à un requérant, soit celui de prouver sa cause.

[19] En ce qui concerne le point i) ci-dessus, conformément aux règles de preuve habituelles, l'opposant a le fardeau de preuve d'établir les faits sur lesquels il appuie les allégations formulées dans la déclaration d'opposition : [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 CarswellNat 1053, 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), au para 11]. La présence d'un fardeau de preuve imposé à l'opposant à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que cette question soit prise en considération, il doit exister une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question.

[20] En ce qui concerne le point ii) ci-dessus, le requérant a le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi ainsi que l'allègue l'opposant (dans le cas des allégations à l'égard desquelles l'opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve. La présence d'un fardeau ultime qui incombe au requérant signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été examinée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.

DATES PERTINENTES

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

- Articles 38(2)a)/30 en ce qui concerne la non-conformité avec l'article 30 – la date de production de la demande, à savoir le 29 août 2014 [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 RBC (3d) 469 (COMC) à la page 475];
- Articles 38(2)b)/12(1)d) en ce qui concerne la confusion avec une marque de commerce déposée – la date de la présente décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et al*, 1991 CarswellNat 1119, 37 CPR (3d) 413 (CAF)] au para 18];
- Articles 38(2)c)/16 en ce qui concerne le droit – la date de production de la demande, à savoir le 29 août 2014 [article 16 de la Loi];
- articles 38(2)d)/2 en ce qui concerne le caractère non distinctif – la date de production de l'opposition, à savoir le 10 novembre 2015 [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317 au para 25].

ANALYSE

Article 30i) – Déclaration quant au droit à l’emploi

[22] Dans sa déclaration d’opposition, l’Opposante allègue que conformément aux articles 38(2)a) et 30i) de la Loi, la Requérante n’aurait pas pu être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les produits visés par la demande, compte tenu de l’emploi antérieur des marques de commerce déposées de l’Opposante, à savoir INSTACRADLE, INSTALAY et INSTAFLOOR.

[23] L’article 30i) de la Loi, dans sa version alors en vigueur, exigeait simplement que le requérant inclue dans sa demande une déclaration portant qu’il est convaincu d’avoir droit d’employer sa marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services décrits dans la demande. Lorsque le requérant a fourni cette déclaration, un motif d’opposition fondé sur l’article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu’il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [*Sapodilla Co Ltd v Bristol Myers Co*, 1974 CarswellNat 476, 15 CPR (2d) 152 (COMC) aux para 8 à 10]. La simple connaissance de l’existence de la marque de commerce d’un opposant ne peut pas en soi servir de fondement à une allégation portant que le requérant ne pouvait pas être convaincu d’avoir droit d’employer sa marque de commerce [*Woot, Inc c WootRestaurants Inc*, 2012 COMC 197, au para 10].

[24] La demande pour la Marque contient la déclaration exigée par l’article 30i) de la Loi, dans sa version alors en vigueur, et il n’y a aucune preuve que la présente espèce est un cas exceptionnel.

[25] En conséquence, ce motif d’opposition est rejeté.

Article 12(1)d) – Confusion avec une marque de commerce déposée

[26] Dans sa déclaration d’opposition, l’Opposante allègue que conformément aux articles 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi, la Marque n’est pas enregistrable parce qu’elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l’Opposante, à savoir les numéros d’enregistrement LMC907,003 (INSTACRADLE), LMC873,975 (INSTALAY) et LMC898,034 (INSTAFLOOR). J’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme

que ces enregistrements existent bel et bien [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Comme je l'ai souligné ci-dessus, la date pertinente qui s'applique en ce qui concerne la question de la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de la présente décision.

[27] En l'espèce, je souligne que la nature des marques de commerce déposées de l'Opposante et la preuve à l'appui de chacune d'elles entraînent nécessairement un certain chevauchement dans l'analyse et l'examen des circonstances. Cependant, je suis d'accord avec la Requérante pour dire que les marques de l'opposante doivent être examinées individuellement et non collectivement en tant que « famille de marques » afin d'évaluer la probabilité de confusion avec la Marque de la Requérante [plaidoyer écrit de la Requérante, para 42].

[28] Ainsi, je commencerai mon analyse en me concentrant sur la marque de commerce INSTACRADLE de l'Opposante, puis je commenterai brièvement les deux autres marques de l'Opposante.

Test en matière de confusion

[29] Le test à appliquer pour trancher la question de la confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, qui prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[30] Aux fins de cette évaluation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énoncées à l'article 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[31] Les critères énoncés à l'article 6(5) de la Loi ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, 1 RCS 772 au para 54]. Dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361 (CSC) au para 49, la Cour suprême du Canada a déclaré que l'article 6(5)e), a ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion [au para 49] et que, bien que le premier mot dans la Marque puisse être le plus important dans certains cas, l'approche préférable est de déterminer d'abord s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement « frappant ou unique » [au para 66].

Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[32] Dans ses observations écrites, la Requérente soutient que lorsqu'une marque de commerce a un faible degré de caractère distinctif inhérent, comme c'est le cas pour les marques constituées de mots trop suggestifs, la marque de commerce est considérée comme une marque faible et a donc droit à un degré restreint de protection [citant *Joseph Seagram & Sons Ltd et al c Registraire des marques de commerce* (1990), 33 CPR (3d) 454 (CF 1^{re} inst); et *Canadian Memorial Services c Personal Alternative Funeral Services Ltd*, 2000 CanLII 14849] [para 29].

[33] En l'espèce, la Requérente soutient que les Marques de commerce déposées de l'Opposante, y compris INSTACRADLE, n'ont pas de caractère distinctif inhérent au motif qu'elles [TRADUCTION] « donnent une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits et/ou services auxquelles elles [sont] liées » [para 30]. En particulier, la Requérente soutient que la marque de commerce INSTACRADLE de l'Opposante [TRADUCTION] « suggère fortement que les produits liés de l'Opposante sont des berceaux pour revêtements de sol instantanés, ou facilement installables, destinés à supporter des revêtements de sol surélevés, acoustiques et sportifs » [para 32].

[34] Bien que je ne conclue pas que l'INSTACRADLE de l'Opposante n'est pas entièrement dénuée de caractère distinctif inhérent, je suis d'accord pour dire que, compte tenu de la nature suggestive de la Marque, celle-ci possède un faible degré de caractère distinctif inhérent en liaison avec les produits et services visés par l'enregistrement de l'Opposante qui sont liés aux revêtements de sol.

[35] En ce qui concerne la mesure dans laquelle la marque de commerce INSTACRADLE de l'Opposante est devenue connue au Canada, je suis d'accord avec la Requérante pour dire la preuve produite par l'Opposante concernant la marque de commerce INSTACRADLE propre au Canada est vague. Bien que l'affidavit de M. Robson décrive les circuits commerciaux [TRADUCTION] « habituels » au Canada, il n'y a aucune preuve claire quant à l'étendue ou au nombre de clients au Canada qui connaissent les marques de commerce de l'Opposante et INSTACRADLE en particulier. Par exemple, l'affidavit de M. Robson joint des brochures d'INSTACRADLE, mais ne donne aucune indication quant à la mesure dans laquelle ces brochures ont été distribuées au Canada. De même, l'affidavit de M. Robson fait référence au site Web de l'Opposante, mais ne donne aucune indication quant à la mesure dans laquelle les Canadiens ont accédé au site Web ou l'ont utilisé.

[36] En ce qui concerne la Marque de la Requérante, toutefois, je conclus qu'elle possède également un faible degré de caractère distinctif inhérent. Bien que la partie INSTA puisse être considérée comme étant dérivée d'INSTANT ou d'INSTALL, en tout état de cause, la Marque est très suggestive des produits de revêtements de sol qui ont une fonction d'installation avec fixation instantanée. De plus, la Marque est visée par une demande sur la base de l'emploi projeté et il n'y a aucune preuve que la Marque est devenue connue au Canada.

[37] Étant donné que la mesure dans laquelle la marque de commerce INSTACRADLE de l'Opposante est devenue connue au Canada est minime au mieux, vu le faible caractère distinctif inhérent des deux marques, je ne conclus pas que ce facteur favorise sensiblement l'une ou l'autre des parties.

Période d'emploi

[38] Tel qu'il est indiqué ci-dessus, il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque au Canada ou autrement.

[39] Dans ses observations écrites, la Requérante soutient que la preuve de l'Opposante ne démontre pas l'emploi dans le cadre d'une licence de la marque INSTACRADLE qui s'applique au profit de l'Opposante. À cet égard, la Requérante soutient que [TRADUCTION] « l'affidavit de M. Robson ne contient pas de déclaration indiquant que [l'Opposante] a délivré une licence pour

l'un de ses droits de marque de commerce » et fait remarquer que M. Robson [TRADUCTION] « n'a produit aucune preuve établissant que [l'Opposante] a délivré une licence pour l'une des marques de commerce en litige, ou que [l'Opposante] contrôle les spécifications, les normes et la qualité des produits de tout licencié [para 10].

[40] Toutefois, comme l'a indiqué la Cour fédérale, l'une des méthodes dont dispose le propriétaire d'une marque de commerce dispose pour démontrer qu'il exerce le contrôle exigé par l'article 50(1) de la Loi est d'attester clairement que le propriétaire de la marque de commerce exerce le contrôle exigé [voir *Empresa Cubana Del Tobacco Trading v Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, 91 CPR (4th) 248 au para 84]. En l'espèce, j'accepte que M. Robson fasse clairement cette attestation au paragraphe 3 de son affidavit. En conséquence, j'accepte que tout emploi démontré des Marques de commerce déposées de l'Opposante bénéficie à l'Opposante.

[41] Néanmoins, je suis d'accord avec la Requérante pour dire que la preuve d'emploi de la marque de commerce INSTACRADLE de l'Opposante est minime, ne semblant constituer qu'une vente unique en 2015.

[42] En conséquence, ce facteur ne favorise que nominalement l'Opposante.

Genre de produits ou entreprises / Nature du commerce

[43] Les observations écrites de la Requérante ne font pas état de ces facteurs. En effet, le genre des produits faisant l'objet de la demande, soit [TRADUCTION] « revêtements de sol et produits de revêtements de sol », semble chevaucher les produits et services liés aux Marques de commerce déposées de l'Opposante, y compris ceux de l'enregistrement INSTACRADLE. La preuve non contestée figurant dans l'affidavit de M. Robson est que les parties sont des concurrents et que les produits de la Requérante seraient vendus dans les mêmes circuits commerciaux que ceux de l'Opposante [para 5 et 16].

[44] Par conséquent, je conclus que ces facteurs favorisent l'Opposante.

Degré ressemblance

[45] Dans ses observations écrites, la Requérente soutient que lorsque les marques sont faibles, de petites différences sont acceptables pour distinguer une marque de l'autre [citant *American Cyanamid Co c Record Chemical Co Inc* (1972), 7 CPR (2d) 1 à 5 (CF 1^{re} inst), conf par (1973), 14 CPR (2d) 127 (CAF)].

[46] La Requérente cite plusieurs affaires [TRADUCTION] « où une marque faible a été adoptée, la conclusion étant que la Marque n'avait droit qu'à un degré restreint de protection » et qu'aucune probabilité de confusion n'a été constatée [para 36]. Parmi les affaires citées, je souligne qu'une seule affaire – *Venngo Inc c Concierge Connection Inc et al*, 2015 CF 1338, conf par 2017 CF 96 – est postérieure à la décision de la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece*, où elle indiquait que la ressemblance entre les marques aura le plus souvent l'effet le plus marqué sur l'analyse de confusion.

[47] En ce qui concerne *Canadian Memorial Services, supra*, que la Requérente cite également, la Cour fédérale a examiné le critère en matière de confusion dans le contexte d'une affaire de contrefaçon impliquant les marques de commerce PERSONAL ALTERNATIVE et SIMPLE ALTERNATIVE. La Cour a conclu que les deux marques étaient faibles, qu'elles ne comportaient pas de caractère distinctif inhérent et que les consommateurs feraient probablement la distinction entre elles en fonction de petites différences, comme les déterminants employés relativement au mot ALTERNATIVE [au para 37]. Il convient toutefois de souligner que la Cour a poursuivi en déclarant ce qui suit au para 47 [TRADUCTION] :

La plupart des facteurs à examiner en vertu de l'art. 6(5) de la Loi sont relativement équilibrés. En fin de compte, je suis d'avis que le facteur auquel il faut accorder le plus de poids est le caractère descriptif des mots employés dans les marques. Les marques des deux parties sont faibles. Il est donc probable que les consommateurs fassent la distinction entre les marques en fonction de petites différences, y compris les différences entre les parties initiales des marques, les mots SIMPLE et PERSONAL.

[48] J'aimerais d'abord souligner qu'à la suite de la décision rendue dans l'affaire *Canadian Memorial Services*, comme il a été mentionné ci-dessus, la Cour suprême du Canada a indiqué que la ressemblance entre les marques aura le plus souvent l'effet le plus marqué sur l'analyse de

confusion. Quoi qu'il en soit, la présente affaire diffère en ce que les premières parties des marques des parties, « INSTA », sont identiques.

[49] Même si je suis d'accord avec la Requérante pour dire que la marque de commerce de l'Opposante est une marque faible et devrait bénéficier d'une petite protection, il ne s'ensuit pas nécessairement que la Requérante a satisfait à son fardeau que, selon la prépondérance des probabilités, il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion et la Marque est enregistrable.

[50] Tel qu'il est mentionné ci-dessus, le degré de ressemblance entre les marques des parties constitue le critère réglementaire qui a souvent la plus grande incidence sur la décision concernant la confusion. C'est particulièrement le cas lorsque les produits des parties et les circuits commerciaux des parties sont les mêmes ou se chevauchent, comme dans la présente affaire [voir *Reynolds Consumer Products Inc c PRS Mediterranean Ltd*, 2013 CAF 119, 111 CPR (4th) 155 aux para 26 à 30].

[51] Pendant l'évaluation de la confusion, la Marque dans son ensemble devrait être examinée, et elle ne devrait pas être décomposée en ses éléments constitutifs. Néanmoins, la première partie d'une marque peut être la plus importante aux fins de la distinction entre les marques [*Conde Nast Publications c Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 at 188 (CF 1^{re} inst)]. En effet, lorsqu'elles sont examinées en liaison avec les produits faisant l'objet de la demande, les marques des parties ne comprennent que des éléments suggestifs ou descriptifs. À ce titre, à mon avis, c'est nécessairement la première partie des marques des parties qui devrait être considérée comme la partie la plus frappante et distinctive [pour une conclusion similaire, voir *Heather Ruth McDowell c The Body Shop International PLC*, 2017 CF 581, au para 36].

[52] En l'espèce, les premières parties des marques des parties sont identiques. Bien que l'abréviation INSTA soit suggestive d'INSTANT ou d'INSTALL, je considère néanmoins qu'elle est sensiblement unique et distinctive.

[53] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que ce facteur favorise sensiblement l'Opposante.

Autres circonstances de l'espèce : Famille de marques de commerce INSTA

[54] L'affidavit de M. Robson fait référence à la famille de marques « INSTA » [para 16] et fait généralement référence à au moins cinq marques de commerce portant le préfixe INSTA-, y compris les Marques de commerce déposées de l'Opposante. De plus, M. Robson affirme qu'il n'a pas connaissance de marques de commerce « INSTA » employées au Canada en liaison avec des produits de revêtements de sol autres que ceux de l'Opposante [para 17].

[55] Lorsqu'il existe une famille de marques de commerce, il peut y avoir une probabilité accrue que le public considère une marque de commerce semblable comme une autre marque de commerce dans la famille et, par conséquent, estime que le service en liaison avec cette marque de commerce est offert par le propriétaire de la famille de marques. Il n'y a, toutefois, aucune présomption de l'existence d'une famille de marques de commerce dans les procédures d'opposition. Une partie cherchant à établir une famille de marques de commerce doit établir qu'elle emploie plus d'une ou deux marques de commerce au sein de la famille alléguée [*Techniquip Ltd c Canadian Olympic Assn* (1998), 145 FTR 59 (CF 1^{re} inst), conf par (1999), 3 CPR (4th) 298 (CAF); *Now Communications Inc c CHUM Ltd* (2003), 32 CPR (4th) 168 (COMC) au para 35].

[56] Vu que la preuve réelle de l'Opposante quant à l'emploi de ses marques de commerce « INSTA » est minime au mieux, il y a peu de justification qui me permet d'estimer que la Requérante possède une famille de marques de commerce [voir *7-Eleven, Inc c BitBite Foods Inc*, 2014 COMC 16 au para 41, citant *Techniquip Ltd c Canadian Olympic Assn, supra*].

[57] Par conséquent, il ne s'agit pas d'une circonstance de l'espèce qui appuie l'Opposante.

Autres circonstances de l'espèce : État du registre

[58] Je souligne que même si l'affidavit de M. Masterman joint divers résultats de recherche de la base de données de l'OPIC sur les marques de commerce, la Requérante ne traite pas directement de cette preuve dans ses observations.

[59] Quoiqu'il en soit, la preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer des inférences quant à l'état du marché [voir *Ports International Ltd c*

Dunlop Ltd, 1992 CarswellNat 1431, 41 CPR (3d) 432 (COMC) au para 10; et *Welch Foods Inc c Del Monte Corp*, 1992 CarswellNat 178, 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst) aux para 7 à 10]. Des inférences quant à l'état du marché ne peuvent être tirées que lorsqu'un grand nombre d'enregistrements pertinents est repéré [*Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc*, 1992 CarswellNat 124, 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[60] En l'absence de preuve d'emploi par un tiers, il y a trop peu de marques de commerce déposées pertinentes pour tirer des conclusions sur l'état du marché canadien en ce qui concerne les produits et les services de revêtements de sol. À ce titre, je ne considère pas que l'état du registre soit une circonstance pertinente qui favorise l'une ou l'autre des parties.

Conclusion – Confusion avec la marque de commerce déposée INSTACRADLE

[61] Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la Marque en liaison avec les produits faisant l'objet de la demande, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce de l'Opposante et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [voir *Veuve Clicquot Ponsardin v Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23 au para 20].

[62] Après avoir examiné l'ensemble des circonstances de l'espèce, je suis d'avis que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime à l'égard des produits faisant l'objet de la demande. Dans le meilleur des cas pour la Requérante, j'estime que la prépondérance des probabilités quant à la probabilité de confusion relativement à la source des produits des parties est également partagée. J'arrive à cette conclusion en raison de la ressemblance entre les marques de commerce, particulièrement à la lumière du chevauchement du genre des produits, des services et des entreprises des parties, et nonobstant le fait que les marques de commerce en litige possèdent toutes deux un faible degré de caractère distinctif inhérent et que la preuve de l'emploi de la marque de commerce INSTACRADLE de l'Opposante est minime.

[63] Étant donné que le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion incombe à la Requérante, je dois trancher à l'encontre de la Requérante. En conséquence, le motif d'opposition invoqué en vertu de

l'article 12(1)d) fondé sur la confusion avec la marque de commerce INSTACRADLE de l'Opposante est accueilli.

Conclusion – Confusion avec la marque de commerce déposée INSTALAY

[64] En ce qui concerne la marque de commerce INSTALAY de l'Opposante, compte tenu des six factures de 2015 et 2016, la preuve d'emploi, et donc de la mesure dans laquelle la marque de commerce est devenue connue, est légèrement plus grande, mais pas dans une mesure appréciable.

[65] Plus important encore, je conclus que la marque de commerce INSTALAY présente un certain degré de ressemblance avec la Marque, étant donné que les premières parties des marques des parties (INSTA) sont identiques et que les deuxièmes parties commencent par la lettre L et se composent de seulement trois lettres. En ce qui a trait aux idées suggérées, INSTALAY's est une entreprise de pose et d'installation rapides de revêtements de sol, tandis que la Marque est une entreprise de revêtements de sol avec une fonction d'installation à fixation instantanée. Encore une fois, vu la nature essentiellement descriptive des idées suggérées, je ne considère pas que cet aspect de ressemblance soit un facteur qui favorise l'une ou l'autre des parties.

[66] Néanmoins, comme nous l'avons vu plus haut, vu la ressemblance en apparence et en sonorité – d'autant que la première partie importante de chaque marque est identique et, en l'espèce, vu les similitudes dans la deuxième partie –, je conclus que ce facteur favorise finalement l'Opposante.

[67] Ainsi, après avoir examiné l'ensemble des circonstances de l'espèce, je suis d'avis que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime à l'égard des produits faisant l'objet de la demande. Encore une fois, dans le meilleur des cas pour la Requérante, j'estime que la prépondérance des probabilités quant à la probabilité de confusion relativement à la source des produits des parties est également partagée. J'arrive à cette conclusion en raison de la ressemblance entre les marques de commerce, particulièrement à la lumière du chevauchement du genre des produits, des services et des entreprises des parties, et nonobstant le fait que les marques de commerce en litige possèdent toutes deux un faible degré de caractère distinctif

inhérent et que la preuve de l'emploi de la marque de commerce INSTALAY de l'Opposante est minime.

[68] En conséquence, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 12(1)d) fondé sur la confusion avec la marque de commerce INSTALAY de l'Opposante est lui aussi accueilli.

Conclusion – confusion avec la marque de commerce déposée INSTAFLOOR

[69] En ce qui concerne la marque de commerce INSTAFLOOR, en examinant facteurs énoncés dans *Hortilux Schreder BV c Iwasaki Electric Co*, 2011 CF 967 au para 67, conf par 2012 CAF 321, je ne conclus pas que l'affichage de la marque de commerce INSTAFLOOR dans le haut des factures produites en pièce constitue un emploi de cette marque en liaison avec les produits facturés. De plus, en l'absence de preuve i) de distribution des brochures produites en pièce, ii) de l'accès au site Web d'InstaFloor par des Canadiens et iii) de la preuve du rendement des services d'installation liés, je ne conclus pas que l'Opposante a démontré l'emploi de la marque INSTAFLOOR en liaison avec l'un de ses produits ou services visés par l'enregistrement.

[70] De même, outre l'apparence de la marque INSTAFLOOR dans le haut des factures produites en pièce, la preuve ne démontre pas clairement la mesure dans laquelle la marque de commerce était connue au Canada.

[71] Néanmoins, comme nous l'avons vu ci-dessus, je constate qu'il y a une certaine ressemblance entre les marques des parties en apparence et en sonorité, compte tenu de la première partie commune « INSTA ». À ce titre, je conclus que ce facteur important favorise sensiblement l'Opposante.

[72] Ainsi, après avoir examiné l'ensemble des circonstances de l'espèce, je suis d'avis que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime à l'égard des produits faisant l'objet de la demande. Encore une fois, dans le meilleur des cas pour la Requérante, j'estime que la prépondérance des probabilités quant à la probabilité de confusion relativement à la source des produits des parties est également partagée. J'en arrive à cette conclusion en raison de la ressemblance entre les marques de commerce, surtout compte tenu du chevauchement du genre des produits, des entreprises et des commerces des parties, et nonobstant le fait que les marques

de commerce en litige possèdent toutes deux un faible degré de caractère distinctif inhérent et qu'il manque de preuve claire d'emploi de la marque de commerce INSTAFLOOR de l'Opposante en liaison avec ses produits et services visés par l'enregistrement.

[73] En conséquence, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 12(1)*d*) fondé sur la confusion avec la marque de commerce INSTAFLOOR de l'Opposante est lui aussi accueilli.

Article 16 – Droit à l'enregistrement : Marques de commerce déposées de l'Opposante

[74] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que, conformément aux articles 38(2)*c*) et 16(3)*a*) de la Loi, la Requérante n'est pas la partie ayant droit à l'enregistrement de la Marque en ce sens qu'à la date de production de la demande en question (sur la base de l'emploi projeté au Canada), la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante qui avaient été antérieurement employées et connues au Canada par l'Opposante et sa licenciée, InstaFloor SA (Pty) Ltd.

[75] Pour s'acquitter de son fardeau, l'Opposante doit prouver qu'elle a employé ou fait connaître sa ou ses marques de commerce au Canada avant la date de production de la demande en question, à savoir le 29 août 2014. De plus, l'Opposante doit établir le non-abandon de sa ou ses marques de commerce à la date de l'annonce de la demande en question pour la Marque, à savoir le 10 juin 2015.

[76] D'emblée, je souligne que l'Opposante n'a pas satisfait aux exigences relatives à la « révélation » énoncées à l'article 5 de la Loi, puisque l'Opposante n'a pas clairement démontré que ses marques de commerce étaient employées dans un pays de l'Union autre que le Canada. À cet égard, bien que l'affidavit de M. Robson décrive les activités d'Insta Group et certaines de ses activités au Royaume-Uni et aux États-Unis, les éléments de preuve ne démontrent pas réellement l'emploi des Marques de commerce déposées de l'Opposante en liaison avec l'un de leurs produits et services visés par un enregistrement dans ces pays.

[77] En tout état de cause, en ce qui concerne la marque de commerce INSTACRADLE de l'Opposante, la preuve d'emploi se limite à une seule facture de 2015, après la date pertinente pour ce motif. De plus, on ne sait pas clairement la mesure dans laquelle la marque de commerce INSTACRADLE avait été révélée au Canada à la date pertinente, soit le 29 août 2014. À ce titre,

l'Opposante ne s'acquitte pas de son fardeau à l'égard de sa marque de commerce INSTACRADLE.

[78] En ce qui concerne la marque de commerce INSTALAY de l'Opposante, il n'y a pas de preuve claire de l'emploi de la Marque avant la date pertinente. À cet égard, bien que M. Robson atteste des ventes de produits INSTALAY en 2013 et 2014, la preuve ne démontre pas réellement l'emploi de la marque INSTALAY en liaison avec de telles ventes. À cet égard, les deux factures de la pièce C qui sont antérieures à la date pertinente n'affichent pas la marque de commerce INSTALAY. De même, d'après la preuve dont je dispose, je ne suis pas disposé à conclure que la marque de commerce INSTALAY avait été révélée au Canada avant la date pertinente. En l'absence d'autres éléments de preuve, je conclus que l'Opposante ne remplit pas son fardeau à l'égard de sa marque de commerce INSTALAY.

[79] En ce qui concerne la marque de commerce INSTAFLOOR de l'Opposante, bien que la marque de commerce figure dans le haut de toutes les factures produites en pièce, comme il est mentionné ci-dessus, on ne peut présumer qu'INSTAFLOOR serait liée à l'un des produits facturés. De plus, l'enregistrement INSTAFLOOR se limite aux services [TRADUCTION] d'« installation » et de [TRADUCTION] « pose », dont il n'y a aucune preuve de rendement et pour lesquels on ne dispose d'aucune preuve claire que l'Opposante a annoncé de tels services et était en mesure de les rendre à des Canadiens et avait autrement révélé la marque de commerce avant la date pertinente. Encore une fois, en l'absence d'autres détails, je conclus que l'Opposante ne remplit pas son fardeau à l'égard de sa marque de commerce INSTAFLOOR.

[80] Par conséquent, le motif d'opposition prévu à l'article 16 fondé sur l'emploi antérieur et/ou la révélation des Marques de commerce déposées de l'Opposante est rejeté.

Article 16(3)b) – Droit à l'enregistrement : INSTASTOP

[81] L'Opposante allègue que, conformément aux articles 38(2)c) et 16(3)b) de la Loi, la Requérante n'est pas la partie ayant droit à l'enregistrement de la Marque en ce sens qu'à la date de production de la demande en question, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce INSTASTOP de l'Opposante, dont une demande d'enregistrement avait été produite antérieurement par l'Opposante et était pendante à la date de l'annonce de la demande en

question. La demande concernant d'INSTASTOP a été produite en liaison avec des « Butoirs de porte; garnitures de porte en métal; presse-papiers ».

[82] Comme l'Opposante a démontré que sa demande pour la marque de commerce INSTASTOP avait été déposée le 17 décembre 2012 (avec une date de dépôt prioritaire du 31 juillet 2012) – avant la date de production de la demande – et qu'elle était pendante en date du 10 juin 2015 (la date de l'annonce de la Marque), l'Opposante satisfait à son fardeau.

[83] Cependant, compte tenu des circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante a rempli son fardeau consistant à démontrer qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion avec la marque de commerce INSTASTOP de l'Opposante.

[84] À cet égard, je ne suis saisi d'aucune preuve que la marque de commerce INSTASTOP de l'Opposante a été employée ou révélée au Canada. Plus important encore, je ne conclus pas qu'il y a chevauchement du genre des produits INSTASTOP, « Butoirs de porte; garnitures de porte en métal; presse-papiers », par opposition aux produits de revêtements de sol faisant l'objet de la demande en question pour la Marque.

[85] Par conséquent, nonobstant la ressemblance entre les marques, ce motif d'opposition est rejeté.

Article 2 – Absence de caractère distinctif

[86] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive en ce qu'elle ne fait pas en fait de distinction et qu'elle n'est pas adaptée pour distinguer les produits et services liés des produits et services de l'Opposante, puisque la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante antérieurement employées et déposées au Canada par l'Opposante.

[87] Tel qu'il est indiqué ci-dessus, la date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de l'opposition, à savoir le 10 novembre 2015 [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317 au para 25].

[88] En ce qui concerne le fardeau de preuve initial de l'Opposante pour ce motif, le critère n'est pas simplement de savoir si la marque de commerce de l'Opposante a été employée, mais plutôt que la marque de commerce « doit être connue au moins jusqu'à un certain point pour annuler le caractère distinctif établi d'une autre marque, et sa réputation au Canada devrait être importante, significative ou suffisante » [*Bojangles International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657 au para 34; voir aussi *Sadhu Singh Hamdard Trust c Navsun Holdings Ltd*, 2019 CAF 10 au para 4].

[89] Bien que j'aie conclu ci-dessus que l'Opposante a démontré un certain emploi au Canada des Marques de commerce déposées de l'Opposante, je suis d'accord avec la Requérante pour dire que l'on ne sait pas clairement dans quelle *mesure* ces marques de commerce étaient devenues connues au Canada à la date pertinente. L'étendue de la distribution des brochures produites de l'Opposante produites en pièce n'est pas précisée; le nombre de clients outre les quelques ventes produites en évidence ce n'est pas clair non plus. En effet, la preuve relative à INSTACRADLE semble se limiter à une vente à un distributeur effectuée en 2015. La preuve à l'égard d'INSTALAY est plus considérable, mais pas de façon significative – les valeurs en dollars indiquent, au plus, des ventes à une poignée de consommateurs finaux sur un certain nombre d'années. La preuve à l'égard de la « marque maison » INSTAFLOOR serait peut-être plus forte si, par exemple, M. Robson avait attesté la mesure dans laquelle les brochures de produits INSTALAY et INSTACRADLE produites en pièce étaient distribuées au Canada.

[90] On se trouve donc obligé de spéculer sur la présence, à la date pertinente, d'une « connaissance suffisante » de chacune des Marques de commerce déposées de l'Opposante; la Cour fédérale a indiqué qu'il y a lieu de résister à une telle spéculation [*1648074 Ontario Inc c Akbar Brothers (Pvt) Ltd*, 2019 CF 1305 au para 53]. Par conséquent, je ne conclus pas que l'Opposante a rempli son fardeau initial à l'égard de ce motif.

[91] Comme l'Opposante n'a pas rempli son fardeau initial, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

DÉCISION

[92] Compte tenu de tout ce qui précède et conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande conformément aux dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Andrew Bene
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
François Cyrenne, trad. a.

Annexe A – Marques de commerce déposées de l’Opposante

Marque de commerce	N° d’enregistrement/Date d’enregistrement	Produits et services
INSTACRADLE	LMC907,003 Le 23 juin 2015	<p><i>Produits</i> Matériaux de revêtement pour l’isolation thermique; matériaux de construction de faux-planchers et ou de planchers acoustiques, nommément lattes, aggloméré, contreplaqué, supports pour revêtements [<i>sic</i>] de sol et vérins de réglage de plinthe, pièces d’écartement, garnitures et supports pour planchers.</p> <p><i>Services</i> Installation de revêtements de sol, y compris de revêtements de sol acoustiques; services d’ajustement de revêtements de sol, y compris de revêtements de sol acoustiques; services de réparation de revêtements de sol, y compris de revêtements de sol acoustiques; installation de matériaux pour l’isolation thermique et acoustique sur les planchers et les murs; services d’ajustement de matériaux isolants; services de réparation de matériaux pour l’isolation thermique et acoustique appliqués sur les planchers et les murs; pose de revêtements de sol; installation de planchers coussinés ou avec isolation acoustique ou thermique; installation, entretien et nivelage de faux planchers et/ou de planchers acoustiques.</p>
INSTALAY	LMC873,975 Le 21 mars 2014	<p><i>Produits</i> Matériaux de construction autres qu’en métal pour la fabrication de revêtements de sol insonorisants, isothermes et coussinés, nommément lattes, aggloméré, contreplaqué, supports pour revêtements de sol et vérins de réglage de plinthe, pièces d’écartement, garnitures et supports pour planchers; matériaux de construction, nommément thibaudes en miettes de caoutchouc; thibaudes pour tapis, carreaux de tapis, planchers en bois ainsi que revêtements de sol en feuilles de vinyle et en carreaux de luxe en vinyle.</p> <p><i>Services</i> Pose de revêtements de sol; pose de tapis et de</p>

		thibaudes; installation de planchers, de murs et de plafonds coussinés, insonorisés ou isothermes.
INSTAFLOOR	LMC898,034 Le 5 mars 2015	<p><i>Produits</i></p> <p>Matériaux de construction de faux-planchers et/ou de planchers insonorisants, nommément lattes, agglomérés, contreplaqué, supports de solive et réglers de hauteur, espaceurs, cales et traverses de planchers; carreaux non métalliques pour murs, planchers et plafonds; carreaux pour planchers, à endos caoutchouté, pour le coussinage et l'isolation acoustique; matériaux de construction, nommément sous-couches en granulé de caoutchouc; revêtements de sol et systèmes de faux-planchers élastiques amortissant les chocs conçus pour les sports, la danse et les loisirs d'intérieur, nommément revêtements de sol en bois dur, sous-couches de revêtement de sol pour planchers en bois, revêtements de sol en feuilles de vinyle et en carreaux de luxe en vinyle; revêtements de sol, carreaux de tapis, carreaux de tapis à endos en granulé de caoutchouc; sous-couches pour tapis, carreaux de tapis, planchers en bois et revêtements de sol en feuilles de vinyle et en carreaux de luxe en vinyle; paillasons, tapis pour véhicules automobiles, carpettes, tapis mobiles en tissu, en plastique et en caoutchouc pour protéger les planchers déjà en place; couches et tampons antidérapants pour tapis, carreaux de tapis et carpettes.</p> <p><i>Services</i></p> <p>Installation, entretien et nivelage de faux planchers et ou de planchers insonorisants; installation et entretien de carreaux de plancher; pose de revêtements de sol; pose de carreaux de tapis; installation de planchers, de murs ou de plafonds coussinés, insonorisants ou isothermes; pose de revêtements de sol; pose de tapis et de sous-couches; installation de planchers, de murs ou de plafonds coussinés, insonorisants ou isothermes; installation et entretien de revêtements de sol et de systèmes de faux-plancher élastiques amortissant les chocs, de carpettes, de couches et de tampons</p>

		antidérapants pour tapis, carreaux de tapis et carpettes.
--	--	--

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE D'AUDIENCE 2019-08-19

COMPARUTIONS

Aucune comparution

Pour l'Opposante

David J. Schnurr

Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

Sprigings Intellectual Property Law

Pour l'Opposante

David J. Schnurr (Miller Thomson LLP)

Pour la Requérante