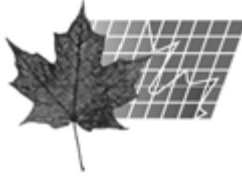


O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2020 COMC 135**

**Date de la décision : 2020-11-30**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

**GT Hiring Solutions (2005) Inc.**

**Opposante**

**et**

**Building and Construction Trades  
Department of the American  
Federation of Labor/Congress of  
Industrial Organizations**

**Requérant**

**1,643,785 pour HIGH SCHOOLS TO  
HARDHATS**

**Demande**

INTRODUCTION

[1] GT Hiring Solutions (2005) Inc. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce HIGH SCHOOLS TO HARDHATS, visé par la demande n° 1,643,785 présentée par Building and Construction Trades Department of the American Federation of Labor/Congress of Industrial Organizations (le Requérant ou le BCTD).

[2] La demande a été produite en fonction d’un emploi proposé au Canada en liaison avec les services suivants, tels que modifiés :

[TRADUCTION]

(1) Services d'emploi pour les élèves du secondaire qui sont membres de la famille de vétérans et de réservistes des Forces armées canadiennes, nommément recrutement, placement, formation et réseautage, pour des emplois et des programmes d'apprentissage dans l'industrie de la construction.

(les Services)

[3] Une question clé dans cette procédure est le risque de confusion avec la marque de commerce enregistrée HARDHATS de l'Opposante en liaison avec les services « Formation et placement dans des emplois de personnes en chômage y compris celles recevant des prestations au titre de l'aide au revenu ou de l'assurance emploi/chômage ».

[4] Pour les motifs exposés ci-dessous, l'opposition est rejetée.

#### LE DOSSIER

[5] Le Requéran a produit la demande pour la Marque le 16 septembre 2013. La demande a été publiée dans le *Journal des marques de commerce* le 5 octobre 2016 en vue de la procédure d'opposition.

[6] Le 6 mars 2017, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Les motifs d'opposition plaidés par l'Opposante comprennent les articles 12(1)d), 16(3)a), 2 et 30 de la Loi. Étant donné que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019, toutes les mentions dans cette décision renvoient à la Loi modifiée, à l'exception des renvois aux motifs d'opposition (voir l'article 70 de la Loi qui prévoit que le libellé de l'article 38(2) de la Loi s'applique aux demandes annoncées avant cette date).

[7] Le 22 août 2017, le Requéran a produit une contre-déclaration niant les motifs d'opposition.

[8] Les parties ont toutes deux produit des preuves et des observations écrites. Seul le Requéran était représenté à l'audience.

[9] Avant d'évaluer les allégations avancées dans la déclaration d'opposition, j'examinerai brièvement la preuve des parties, le fardeau de preuve de l'Opposante et du fardeau ultime du Requérant.

#### APERÇU DE LA PREUVE

#### **La preuve de l'Opposante**

[10] L'Opposante a produit une copie certifiée de l'enregistrement n° LMC625,476 pour la marque de commerce HARDHATS. L'Opposante a également produit les affidavits de Frank Bourree (souscrit le 18 décembre 2017) et de Dulce Campos (souscrit le 22 décembre 2017).

[11] M. Bourree est un dirigeant et un administrateur de l'Opposante. Il fournit les détails de l'enregistrement de l'Opposante, fait une déclaration de confirmation concernant l'emploi et le non-abandon de sa marque de commerce par l'Opposante, et joint ce qu'il décrit comme un exemple de la [TRADUCTION] « brochure actuelle pour le programme HARDHATS offert ». M<sup>me</sup> Campos, chercheuse en marques de commerce et adjointe employée par l'agent de l'Opposante, fournit des copies de divers documents, notamment : un certificat en règle du registraire des organismes de la Colombie-Britannique pour l'Opposante; les détails du nom de domaine pour *www.hardhats.ca*; les imprimés du site Web actuel *www.hardhats.ca* ainsi que les pages archivées de ce site Web à partir l'archive Internet Wayback Machine; et un imprimé du site Web actuel *www.gthiringsolutions.ca*.

#### **La preuve du Requérant**

[12] La preuve du Requérant consiste en l'affidavit de Joseph Maloney (souscrit le 9 avril 2018), un administrateur, dirigeant et membre de la direction de Requérant depuis environ 1993 (para 1). L'affidavit Maloney fournit principalement des renseignements sur un programme d'emploi connexe du Requérant pour les vétérans qui quittent les forces militaires canadiennes, sous la marque de commerce HELMETS TO HARDHATS, avec la version française de celle-ci, et une marque figurative de logo bilingue. M. Maloney discute également de certaines des initiatives du Requérant qui visent les élèves du secondaire et les jeunes adultes afin de les

renseigner sur les possibilités d'emploi offertes dans les métiers de la construction, plus récemment les Services offerts en vertu de la marque de commerce HIGH SCHOOLS TO HARDHATS visée par la demande.

[13] M. Maloney atteste, notamment de ce qui suit :

- Le Requéant représente quatorze syndicats du bâtiment et de la construction et environ 500 000 travailleurs au Canada. Il coordonne les activités des divers métiers de la construction et joue un rôle important en veillant à ce que ces industries continuent de croître et de prospérer (para 4).
- En 2006, parmi ses activités réalisées avec le Requéant, M. Maloney a joué un rôle déterminant dans l'établissement d'un programme national, exploité en liaison avec la marque de commerce HELMETS TO HARDHATS, qui offre des possibilités d'emploi aux vétérans qui quittent l'armée pour occuper des emplois civils dans les métiers de la construction (para 5 et 6).
- Le Requéant détient un enregistrement pour la marque de commerce HELMETS TO HARDHATS (LMC688,696) qui a été délivré en mai 2007 en liaison avec des « Services de placement à l'intention exclusive des vétérans quittant les forces militaires canadiennes pour une carrière dans l'industrie de la construction » (para 10 et 11; Pièce 2). Le Requéant est également titulaire d'un enregistrement pour la version française de la marque, DU REGIMENT AUX BATIMENTS, et la version bilingue anglais-français du logo, HELMETS TO HARDHATS, DU REGIMENT AUX BATIMENTS & DESSIN, qui ont été respectivement publiées en juin et en août 2013 (para 12 et 13; Pièce 3) (collectivement désignées comme les Marques HELMETS TO HARDHATS).
- Pour aider le Requéant à exploiter le programme HELMETS TO HARDHATS, le Requéant a constitué 8024499 Canada Association, une société sans but lucratif (la Société 802), le 25 novembre 2011. M. Maloney a été nommé premier administrateur de la Société 802, poste qu'il occupe toujours (para 16 et 17; Pièce 5).

- M. Maloney affirme que la Société 802 a toujours été autorisée par le Requérant à employer les Marques HELMETS TO HARDHATS, ainsi que la Marque en cause en liaison avec les services énumérés dans les enregistrements et la demande en cause (para 18).
- La Pièce 6 est une copie d'un document intitulé « HELMETS TO HARDHATS Canada Business Plan » [HELMETS TO HARDHATS Plan d'entreprise au Canada], qui fournit une ligne directrice concernant les buts, les objectifs, les opérations et le plan de commercialisation pour le programme HELMETS TO HARDHATS. M. Maloney affirme que ce document est apparu en ligne sur le site Web (ce site Web n'est pas identifié, bien que je remarque que l'adresse du site Web *www.buildingtrades.ca* figure sur la page couverture du document) depuis au moins juin 2008, et qu'il a été partagé avec des groupes dont les gouvernements fédéral et provinciaux et les participants de l'industrie (para 19). Le document affiche la marque de commerce HELMETS TO HARDHATS. Je remarque que le document fait également référence à « Helmets to Hardhats Canada (H2H) » en tant qu'organisme à but non lucratif exploitant le programme HELMETS TO HARDHATS.
- La Pièce 7 comprend des copies de pages imprimées le 17 février 2015 à partir du site Web Helmets to Hardhats en anglais à *www.helmetstohardhats.ca*. Le site Web est bilingue et un lien vers la version en français est disponible en ligne. Les pages présentent diverses Marques HELMETS TO HARDHATS et fournissent des renseignements sur le programme et les services HELMETS TO HARDHATS, y compris son fonctionnement, des témoignages de participants, des renseignements sur la formation et les professions, ainsi que des questions et réponses concernant la portée, le fonctionnement et les avantages du programme (para 21 et 22). Je remarque que les pages Web désignent « Helmets to Hardhats Canada » et/ou H2H en tant qu'entité à but non lucratif exploitant le programme.
- Les vétérans intéressés doivent s'inscrire au programme HELMETS TO HARDHATS au moyen du système Web (qui apparaît sur le site Web *www.helmetstohardhats.ca*) (para 7, Pièce 7). Depuis que le programme HELMETS TO HARDHATS a commencé à

fonctionner, plus de 6 000 vétérans se sont inscrits afin d'en apprendre davantage sur le programme, d'explorer de nouvelles options d'emploi potentielles ou de rechercher activement de nouvelles possibilités de carrière (para 24).

- Le Requéran a également participé à un certain nombre d'initiatives visant des programmes d'emploi et d'apprentissage dans l'industrie de la construction à l'intention des élèves du secondaire et des jeunes adultes (para 27). Parallèlement à ces programmes, le Requéran a adopté la Marque en septembre 2013 en produisant une demande pour cette même marque sur la base d'un emploi projeté auprès du Bureau canadien des marques de commerce (para 35).
- Depuis au moins décembre 2017, la Marque est apparue sur le site Web de Helmets to Hardhats à *www.helmetstohardhats.ca* (para 36). La Pièce 15 contient des imprimés de pages, en date du 28 décembre 2017, de ce site Web affichant la Marque en liaison avec l'annonce des Services.

#### FARDEAU DE LA PREUVE ET DATES PERTINENTES

[14] C'est au Requéran qu'incombe le fardeau ultime d'établir, suivant la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition [*John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst), à la p. 298].

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

- articles 38(2)a) et 30 – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p. 475];
- articles 38(2)b) et 12(1)d) – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Le registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];

- articles 38(2)c) et 16(3)a) – date de production de la demande;
- articles 38(2)d) et 2 – date du dépôt de l’opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317, à la p. 324 (CF)].

#### ANALYSE DES MOTIFS D’OPPOSITION

##### **Motif fondé sur l’article 30a)**

[16] Bien que le motif d’opposition fondé sur l’article 30a) de la Loi ait été invoqué dans la déclaration d’opposition, l’Opposante a par la suite retiré ce motif dans son plaidoyer écrit.

##### **Motif fondé sur l’article 30i)**

[17] L’Opposante a plaidé que, contrairement à l’article 30i) de la Loi, le Requérant n’aurait pas pu être convaincu qu’il avait le droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les Services. Plus particulièrement, l’Opposante a soutenu que le Requérant était au courant de l’emploi et de l’enregistrement antérieurs de la marque de commerce déposée de l’Opposante, avec lesquels la Marque créait et crée de la confusion.

[18] Lorsqu’un requérant a fourni la déclaration exigée par l’article 30i), ce motif devrait être accueilli seulement dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu’il y a des preuves de mauvaise foi de la part du requérant [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p. 155]. La demande relative à la Marque contient la déclaration exigée et il n’y a aucune preuve que la présente espèce est un cas exceptionnel. En conséquence, ce motif d’opposition est rejeté sommairement.

##### **Motif fondé sur l’article 30e)**

[19] L’Opposante a soutenu que la demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30e) de la Loi parce qu’à la date pertinente, le Requérant, lui-même ou par l’entremise d’un licencié, ou encore lui-même et par l’entremise d’un licencié, n’avait pas l’intention d’employer la Marque au Canada.

[20] Si je comprends bien, l'argument principal de l'Opposante est que l'affidavit Maloney établit que le programme et les marques HELMETS TO HARDHATS du Requérant sont gérés, exploités et employés par l'entité « Helmets to Hardhats Canada » et non par le Requérant. L'Opposante fait valoir que la preuve du Requérant ne démontre pas que la licenciée désignée nommément Société 802 ou Helmets to Hardhats Canada ou H2H employait sous licence les marques de commerce du Requérant au Canada conformément à l'article 50 de la Loi. L'Opposante est d'avis que la preuve du Requérant indique clairement que celle-ci a l'intention d'employer la Marque au Canada de la même manière qu'elle a employé ses autres marques de commerce, de sorte que l'Opposante a soulevé suffisamment de doutes quant à la véracité de l'intention, revendiquée par le Requérant, d'employer la Marque.

#### L'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve

[21] Étant donné que les faits concernant les intentions du Requérant relèvent principalement de la connaissance du Requérant, le fardeau de la preuve qui incombe à l'Opposante en ce qui concerne ce motif est plus léger [*Molson Canada c Anheuser-Busch Inc* (2003), 2003 CF 1287, 29 CPR (4th) 315 [CF 1<sup>re</sup> inst]; *Canadian National Railway Co c. Schwauss* (1991), 35 CPR (3d) 90 (COMC)]. L'Opposante peut s'appuyer sur sa propre preuve et sur la preuve du Requérant [*Labatt Brewing Company Limited c. Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 CPR (3d) (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Cependant, l'Opposante peut uniquement s'appuyer sur la preuve du Requérant si cette dernière est clairement incompatible avec les revendications que le Requérant a formulées dans sa demande ou si elle les met en doute. À cet égard, toute la preuve pertinente au dossier doit être évaluée selon les critères habituels, c'est-à-dire en prenant en considération sa provenance (y compris sa qualité et sa fiabilité), l'absence de preuve qu'il faudrait raisonnablement s'attendre à observer et la question de savoir si l'élément de preuve a été mis à l'épreuve en contre-interrogatoire et si tel est le cas, comment il a réussi cette épreuve. De nombreux facteurs variés guident l'évaluation des éléments de preuve [*Corporativo de Marcas GJB, SA de CV/Bacardi & Company Ltd*, 2014 FC 323 (CanLII), au para 37].

[22] En l'espèce, l'Opposante s'appuie sur la preuve du Requérant pour s'acquitter de son fardeau. L'Opposante allègue que l'affidavit Maloney présente des lacunes à plusieurs égards, notamment en ce qu'il ne démontre aucun emploi des marques du Requérant par le Requérant ou



par la Société 802, mais plutôt par l'entité « Helmets to Hardhats Canada », et que l'auteur de l'affidavit ne fournit aucun renseignement sur cette entité, de sorte que tout emploi des marques de commerce du Requéranant ne peut être considéré comme s'appliquant au profit du Requéranant.

[23] Je suis d'accord avec l'Opposante pour dire qu'il y a des lacunes dans l'affidavit Maloney, particulièrement en ce qui concerne l'identification et le rôle de l'entité « Helmets to Hardhats Canada ». Lors de l'audience, l'avocat du Requéranant a expliqué que le concédant de licence du Requéranant, la Société 802, utilise « Helmets to Hardhats Canada » comme nom commercial, ce qui apporte une certaine clarté. Toutefois, comme cette preuve n'est pas au dossier, je ne suis pas disposée à confirmer cette constatation. Quoi qu'il en soit, malgré les lacunes de la preuve du Requéranant, je ne considère pas qu'il y ait dans l'affidavit Maloney quelque chose qui soit clairement incompatible avec la déclaration par le Requéranant de son intention d'employer la Marque à la date pertinente du 16 septembre 2013 (la date de production de la demande) ou qui la mette en cause. Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve aux fins du motif d'opposition fondé sur l'article 30e). Ce motif d'opposition est donc rejeté.

#### **Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d)**

[24] L'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas enregistrable conformément à l'article 12(1)d) de la Loi, à la lumière de l'enregistrement n° LMC625,475 de l'Opposante pour la marque de commerce HARDHATS en liaison avec des services « Formation et placement dans des emplois de personnes en chômage y compris celles recevant des prestations au titre de l'aide au revenu ou de l'assurance-emploi/chômage ». J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et consulter le registre pour confirmer que cet enregistrement existe [*Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial en ce qui concerne ce motif.

#### Test en matière de confusion

[25] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, je dois maintenant décider, selon la prépondérance des probabilités, si la Marque du Requéranant peut

vraisemblablement créer de la confusion avec la marque de commerce enregistrée HARDHATS de l'Opposante.

[26] Le critère pour trancher la question de la confusion est établi à l'article 6(2) de la Loi qui indique 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 ou loués, 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. En faisant une telle évaluation, je dois tenir compte de toutes les circonstances environnantes pertinentes, y compris celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles ont été connues; la durée d'emploi des marques de commerce; la nature des biens et services ou des affaires; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce en apparence, en son ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[27] Dans *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, [2006] 1 RCS 824, au paragraphe 20, la Cour suprême du Canada a établi la façon d'appliquer le test :

Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue [de la marque], alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce [antérieures] et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.

[28] Les critères à l'article 6(5) ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772, au para 54]. Je fais également référence à *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, aura souvent le plus grand effet sur l'analyse de la confusion.

[29] Surtout, l'article 6(2) ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion entre des produits ou des services provenant d'une source qui est considérée comme provenant d'une autre source. En l'espèce, la question posée par l'article 6(2) est de savoir si les acheteurs des Services du Requéant, fournis sous la Marque, croiraient que ces Services sont

fournis par l'Opposante, ou que le Requéranr détient une autorisation ou une licence de l'Opposante qui offre des services sous la marque de commerce HARDHATS.

#### Caractère distinctif inhérent

[30] En examinant le caractère distinctif inhérent des marques de commerce des parties respectives, j'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de me référer aux définitions du dictionnaire [*Tradall SA c Devil's Martini Inc*, 2011 COMC 65, au para 29, qui prévoit que le registraire peut prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire].

[31] La marque de commerce HARDHATS de l'Opposante est une combinaison de deux mots ordinaires, et le *Canadian Oxford Dictionary* (2<sup>e</sup> éd.) définit « hard hat » comme suit :

hard hat

*noun*

1. protective headgear worn on construction sites, logging sites, etc.
2. *informal* a construction worker.
3. *informal* a conservative member of the working class.

[32] De plus, la preuve de l'Opposante indique que les services de formation professionnelle et de placement sont dans le domaine de la construction. La brochure de la cliente jointe à titre de Pièce 1 à l'affidavit Bourree comprend bien en évidence les expressions « Trade Up. Take the training and find work in construction » [Surclassez-vous. Suivez la formation et trouvez du travail en construction] et « Trade Up. Find qualified workers for your construction projects » [Surclassez-vous. Trouvez des travailleurs qualifiés pour vos projets de construction]. La brochure comprend également des photos de travailleurs portant des casques de protection. Par conséquent, je considère que la marque de commerce de l'Opposante donne à penser au domaine ou au type de formation professionnelle et de services de placement offerts par l'Opposante.

[33] De façon similaire à la marque de commerce de l'Opposante, je considère que « hardhats » dans la Marque du Requéranr contient également une suggestion du domaine des programmes d'emploi du Requéranr. En effet, les Services du Requéranr (tels qu'ils sont énumérés) vont plus loin en ce sens qu'ils indiquent expressément qu'ils concernent l'industrie de la construction. J'estime également que le mot « SECONDAIRE » suggère les Services du

Requérant en ce sens qu'ils s'adressent aux élèves du secondaire, de sorte que ce mot n'augmente pas de façon significative le caractère distinctif inhérent global de la Marque.

[34] Par conséquent, ce facteur ne favorise aucune des parties.

#### Mesure dans laquelle la Marque est devenue connue et période d'emploi

[35] La mesure dans laquelle la Marque est devenue connue et la période d'emploi ne favorisent pas de façon significative l'une ou l'autre des parties. Comme il en est question ci-dessous, bien que l'enregistrement de l'Opposante revendique l'emploi de la marque de commerce HARDHATS depuis juin 2002, la preuve de l'Opposante est loin d'établir que la marque de commerce de l'opposante a été employée ou promue en liaison avec les services de l'Opposante dans une mesure significative. En ce qui concerne la Marque du Requérant, tel qu'il est indiqué ci-dessous, je suis réticente à tenir compte de la preuve démontrant l'emploi de la Marque (en décembre 2017) dans mon analyse.

#### *La preuve de l'Opposante*

##### Affidavit Bourree

[36] M. Bourree est le premier dirigeant et administrateur de l'Opposante. Il a également été dirigeant et administrateur de la prédécesseur en titre de l'Opposante, GT Hiring Solutions Inc. (para 1). La preuve de M. Bourree concernant l'emploi de HARDHATS par l'Opposante et/ou sa prédécesseur dans le titre est reproduite ci-dessous :

[TRADUCTION]

3. Je confirme que depuis 2003, des programmes ont été offerts dans le cadre du programme HARDHATS, nommément « Formation et placement dans des emplois de personnes en chômage y compris celles recevant des prestations au titre de l'aide au revenu ou de l'assurance emploi/chômage ». En moyenne, chaque année, environ 850 demandes ont été reçues, ce qui a donné lieu à environ 550 personnes acceptées dans le cadre du programme et 335 ont obtenu leur diplôme et ont été placées. Je confirme que l'emploi de la marque HARD HATS [*sic*] n'a pas été abandonné.

4. J'ai joint à mon affidavit à titre de Pièce 1 des exemples de la brochure actuelle du programme HARD HATS [*sic*] offert.

[37] La Pièce 1 semble être une ébauche de brochure (étiquetée 4" x 9" Brochure : Client) qui affiche la marque de commerce de l'Opposante et fournit des renseignements sur un programme de formation professionnelle. La brochure, qui n'est pas datée, comprend bien en vue les expressions « Trade Up. Take the training and find work in construction » [Surclassez-vous. Suivez la formation et trouvez du travail en construction], et « Trade Up. Find qualified workers for your construction projects » [Surclassez-vous. Trouvez des travailleurs qualifiés pour vos projets de construction]. La brochure comprend également des photos de travailleurs de la construction portant des casques de protection.

[38] Je considère que la déclaration de M. Bourree n'est qu'une confirmation de nature. Elle ne constitue pas en soi une preuve d'emploi de la marque de l'Opposante, puisqu'elle n'est pas accompagnée d'une preuve de la façon dont la marque de commerce apparaît, s'il y a lieu, dans l'exécution des services de l'Opposante. La brochure (Pièce 1) démontre l'emploi de la marque de commerce de l'Opposante en liaison avec l'annonce des services de l'Opposante, conformément à l'article 4(2) de la Loi. Toutefois, il est décrit comme étant [TRADUCTION] « actuel » et rien n'indique qu'il aurait été employé à un moment quelconque avant la souscription de l'affidavit en décembre 2017. De plus, aucune information n'est fournie quant à la mesure dans laquelle la brochure a pu être distribuée au Canada (par exemple, le nombre de brochures et la méthode de distribution). Dans son plaidoyer écrit et à l'audience, le Requérant a également fait remarquer que la brochure elle-même ne fait pas référence à l'Opposante comme source des services. La brochure fait plutôt référence à « Grant Thornton, the Canadian Home Builders Association of British Columbia, and the Province of British Columbia » [Grant Thornton, la Canadian Home Builders Association of British Columbia et la province de la Colombie-Britannique]. Le Requérant a également fait remarquer que la brochure indique que HARDHATS est géré par « Grant Thornton Job Placements, Inc. », sans mention selon laquelle l'Opposante serait la propriétaire de la marque de commerce HARDHATS ou aurait un lien quelconque avec le programme HARDHATS.

#### Premier affidavit Campos

[39] M<sup>me</sup> Campos est employée par l'agent de l'Opposante à titre de chercheuse et adjointe en marques de commerce (para 1). Sur instruction de Trisha A. Doré, agente principale de marques

de commerce enregistrée de l'agent de l'Opposante, M<sup>me</sup> Campos a visité plusieurs sites Web, notamment :

- Le site Web *webnames.ca*. M<sup>me</sup> Campos a ensuite saisi <*www.hardhats.ca*> dans la fonction WHOIS de la page. L'Opposante est identifiée comme étant l'inscrite pour le nom de domaine *www.hardhats.ca* (para 5, Pièce 2).
- Le site Web actuel pour *www.hardhats.ca* (para 6). La Pièce 3 est un imprimé du site Web. Je remarque que la marque de commerce de l'Opposante figure comme en-tête en haut de la page Web.
- Recherches en ligne de l'archive Internet Wayback Machine pour l'adresse Web *http:hardhats.ca* (para 7). Les Pièces 4A à M comprennent environ 47 imprimés de la page principale de *hardhats.ca* archivés à diverses dates du 21 juin 2003 au 10 janvier 2016. Les imprimés sont identiques et affichent la marque de commerce de l'Opposante sur l'en-tête de la page.

[40] À mon avis, peu de poids peut être accordé à cet affidavit puisque Mme Campos est employée par l'agent de l'Opposante et que la preuve se rapporte à une question litigieuse dans l'instance, à savoir l'emploi par l'Opposante de sa marque de commerce [*Cross Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited et al c Hyundai Auto Canada* (2006), 2006 CAF 133, 53 CPR (4th) 286 (CAF)]. Comme l'a fait remarquer le Requérent dans son plaidoyer écrit, M. Bourree aurait pu attester de toute preuve relative à l'emploi de la marque de commerce. Quoiqu'il en soit, je constate que la preuve de M<sup>me</sup> Campos n'établit pas que des consommateurs situés au Canada ont consulté cette page Web à un moment quelconque.

Copie certifiée de l'enregistrement de l'Opposante n° LMC625,476

[41] Bien qu'une copie certifiée de l'enregistrement de l'Opposante ait été produite, cela n'appuie pas la conclusion selon laquelle la marque de l'Opposante est devenue connue dans une mesure importante ou a été employée de façon continue.

*Preuve d'emploi du Requérant – affidavit Maloney*

[42] La demande pour la Marque est fondée sur l'emploi projeté. L'affidavit Maloney établit que la Marque est apparue sur le site Web *www.helmetstohardhats.ca* pour annoncer les Services depuis décembre 2017 (para 36, Pièce 15). Toutefois, je suis réticente à en tenir compte dans l'analyse, étant donné qu'il y a une certaine ambiguïté dans l'affidavit Maloney quant à savoir si l'emploi s'applique au profit du Requérant (même si, d'après l'information fournie par l'avocat à l'audience, il se peut qu'il en soit ainsi). Quoiqu'il en soit, je constate que cette preuve n'est pas particulièrement utile, puisqu'il n'y a aucune preuve indiquant le nombre de consommateurs qui ont pu accéder à la page Web. Si j'ai tort de ne pas tenir compte de cette preuve d'emploi dans mon analyse, je note que cela n'affecterait pas ma conclusion globale sur ce facteur.

La nature des produits et des services et la nature du commerce et de l'entreprise

[43] Lorsqu'on examine les articles 6(5)c) et d) de la Loi, les énoncés du genre de produits et services définis dans la demande et les énoncés du genre de produits et services définis dans l'enregistrement de l'Opposante régissent l'évaluation de la probabilité de confusion en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Il faut cependant lire ces énumérations dans le but de déterminer le type probable d'entreprise ou de commerce visé par les parties plutôt que toutes les activités commerciales possibles qui peuvent être visées. Une preuve de la nature véritable des commerces des parties peut être utile à cet égard [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd*, 1996 CanLII 3963 (CAF), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter and Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC)].

[44] Les services indiqués dans l'enregistrement de l'Opposante sont « Formation et placement dans des emplois de personnes en chômage y compris celles recevant des prestations au titre de l'aide au revenu ou de l'assurance-emploi/chômage ».

[45] Les Services énumérés dans la demande du Requérant sont [TRADUCTION] « Services d'emploi pour les élèves du secondaire qui sont membres de la famille de vétérans et de réservistes des Forces armées canadiennes, notamment recrutement, placement, formation et

réseautage, pour des emplois et des programmes d'apprentissage dans l'industrie de la construction ».

[46] Même si la portée des Services du Requérant est plus étroite, je conclus qu'il y a un chevauchement important des services des parties, étant donné que les deux sont de nature à offrir des services d'emploi pour la formation et le placement en milieu de travail. Bien qu'il soit peu probable que les consommateurs des services du Requérant (les élèves du secondaire) soient des personnes bénéficiant d'une aide au revenu ou de l'assurance-emploi/chômage, les services de l'Opposante ne se limitent pas à ce type de consommateur.

[47] Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

#### Degré de ressemblance

[48] La marque de l'Opposante est uniquement composée du mot HARDHATS. Bien que la Marque du Requérant contienne le mot HARDHATS (et donc la totalité de la marque de commerce de l'Opposante), je ne considère pas que cet élément de la Marque se distingue. Je considère plutôt la marque de commerce HIGH SCHOOLS TO HARDHATS comme une expression unitaire.

[49] Dans cette optique, dans la mesure où les marques des parties contiennent toutes deux l'élément HARDHATS, il y a une certaine ressemblance entre elles. Cependant, il y a aussi des différences visuelles et phonétiques entre les marques, car la Marque du Requérant est plus longue, structurée davantage comme une phrase et commence par un mot différent. La Marque du Requérant a également une connotation différente en ce sens qu'elle suggère la transition des élèves du secondaire vers le travail de la construction. Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les marques des parties sont plus différentes que semblables.

[50] Par conséquent, ce facteur favorise le Requérant.

#### Circonstance de l'espèce – Coexistence au registre et sur le marché des marques de commerce HELMETS TO HARDHATS

[51] Dans ses observations écrites et orales, le Requérant présente comme circonstance de l'espèce pertinente son emploi et sa propriété des Marques HELMETS TO HARDHATS. Le



Requérant fait remarquer que l'enregistrement HELMETS TO HARDHATS (n° LMC668,696) coexiste au registre avec la marque déposée de l'Opposante depuis plus d'une décennie et que ses deux autres enregistrements (DU REGIMENT AUX BATIMENTS (n° LMC853,877) et le dessin de logo bilingue HELMETS TO HARDHATS (LMC858,653) coexistent avec l'enregistrement de l'Opposante depuis plus de cinq ans et que l'Opposante n'a jamais pris de mesures pour s'opposer à l'emploi ou à l'enregistrement d'une de ces marques par le Requérant ou le contester d'une autre manière. Le Requérant soutient que l'Opposante n'a présenté aucune preuve de confusion réelle et qu'il faut donc présumer que la marque de l'Opposante ne crée de confusion avec aucune des marques du Requérant, y compris la Marque visée par la demande. Le Requérant soutient en outre qu'il serait contradictoire et absurde de conclure que la Marque en cause crée de la confusion avec la marque déposée HARDHATS, tout en concédant que la marque déposée HELMETS TO HARDHATS ne crée pas de confusion avec cette marque.

[52] Il est bien établi que la propriété par un requérant d'une ou de plusieurs marques de commerce ne lui confère pas de droit automatique à l'enregistrement [Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c Produits Menagers Coronet Inc (1984), 4 CPR (3d) 108, à la p. 115 (COMC)]. De plus, même si l'affidavit Maloney fournit une preuve de l'emploi des marques de commerce du Requérant, en particulier HELMETS TO HARDHATS, je suis réticente à conclure que cet emploi s'applique au profit du Requérant, compte tenu des lacunes de l'affidavit Maloney (dont il a été question plus haut).

[53] Compte tenu de ce qui précède, je ne considère pas que ces facteurs aident le Requérant. J'ajouterais que si je me trompe à cet égard, cela n'affecte pas ma conclusion globale sur la probabilité de confusion.

### Conclusion

[54] Après avoir tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce, en particulier le degré de ressemblance, comme étant une question de première impression et du souvenir imparfait, je conclus que le Requérant s'est acquitté du fardeau qui lui incombe de démontrer que la prépondérance des probabilités lui est favorable quant à la question de la confusion. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est rejeté.

### **Motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a)**

[55] Le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) s'appuie également sur la question de la confusion entre la Marque et la marque de commerce HARDHATS de l'Opposante. Même si je doute que l'Opposante s'acquitte de son fardeau initial, dans la mesure où elle pourrait s'en acquitter, mes conclusions concernant l'article 12(1)d) s'appliquent également à ce motif d'opposition. Par conséquent, j'estime que le Requéérant s'est acquitté, à la date pertinente du 16 septembre (la date de production de la demande), de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) est rejeté.

### **Motif d'opposition fondé sur l'article 2**

[56] Le motif d'opposition fondé sur l'article 2 de la Loi est rejeté au motif que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve. Tel qu'il en est question ci-dessus, la preuve de l'Opposante est insuffisante pour établir que sa marque de commerce est devenue suffisamment connue au Canada à la date pertinente du 6 mars 2017 (la date de production de la déclaration d'opposition) pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [*Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 1981 CanLII 2834 (CF), 56 CPR (2d) 44 (CF 1<sup>re</sup> inst); *Bojangles' International, LLC et Bojangles Restaurants, Inc c Bojangles Café Ltd* (2006), 2006 CF 657 (CanLII), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

### DÉCISION

[57] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

---

Jennifer Galeano  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
François Cyrenne, trad. a.

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

---

**DATE DE L'AUDIENCE** 2020-07-24

**COMPARUTIONS**

Aucune comparution

POUR L'OPPOSANTE

Sheldon S. Lazarovitz

POUR LE REQUÉRANT

**AGENTS AU DOSSIER**

ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP

POUR L'OPPOSANTE

SHELDON S. LAZAROVITZ

POUR LE REQUÉRANT