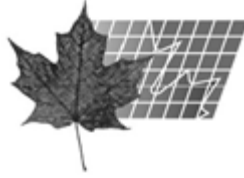


O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2021 COMC 129**

**Date de la décision : 2021-06-26**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,**

**NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

**BuildDirect.com Technologies Inc.**

**Opposante**

**et**

**Sean Wark**

**Requérant**

**1,811,354 pour BLACK BEAR TRADES**

**Demande**

APERÇU

[1] Sean Wark (le Requérant) a déposé la demande pour enregistrer la marque de commerce BLACK BEAR TRADES (la Marque) avec un large éventail de services de métiers et le franchisage de services de métiers (les Services). La demande est fondée sur l’emploi proposé par le Requérant de la Marque au Canada avec les services (1), (4), (5) et (6) et l’emploi de la Marque au Canada avec les services (2) et (3) depuis au moins le 10 novembre 2016 et le 23 novembre 2016, respectivement.

Classe

Services

- 35 (1) Franchisage de services de métiers, nommément de services de menuiserie, de services d'entrepreneur-électricien, de services de plomberie, de services d'installation de cloisons sèches, de services d'installation d'isolants de bâtiments, de services de couverture, de services de peinture de propriétés résidentielles et commerciales, de services d'installation d'armoires, de services d'installation de verre et de services de revêtement de sol; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de services de métiers, nommément de services de menuiserie, de services d'entrepreneur-électricien, de services de plomberie, de services d'installation de cloisons sèches, de services d'installation d'isolants de bâtiments, de services de couverture, de services de peinture de propriétés résidentielles et commerciales, de services d'installation d'armoires, de services d'installation de verre et de services de revêtement de sol; conseils concernant l'exploitation de franchises.
- 37 (2) Services de menuiserie.
- (3) Services d'entrepreneur-électricien; services de plomberie; services d'installation de cloisons sèches.
- (4) Services d'installation d'isolants pour bâtiments; services de couverture; peinture de maisons; services de décapage de peinture; peinture de propriétés résidentielles; peinture de propriétés commerciales; services d'installation d'armoires; services d'installation de verre; services d'installation de revêtements de sol; services de lustrage et de polissage de planchers; services de ponçage de planchers; restauration de planchers.
- 40 (5) Services d'ébénisterie.
- 44 (6) Architecture paysagère; aménagement paysager; conception d'aménagement paysager pour des tiers.

[2] BuildDirect.com Technologies Inc (l'Opposante) allègue que la Marque créée de la confusion avec son emploi et son enregistrement de la marque de commerce BLACK BEAR fournie ci-dessous :

LMC926,348	BLACK BEAR	Pierres pelliculaires artificielles, panneaux de pierres pelliculaires, accessoires en pierres pelliculaires, nommément pierres décoratives, pierres pour couronnes, coffrets électriques, pierres d'assise, pierres de cheminée, clés de voûte, négatoscopes, boîtes à prises, couronnes pyramidales, chapérons
------------	------------	--

pyramidaux, pierres d'angle, pierres d'ornement, réservoirs à eau et appuis de fenêtre (les Produits de l'Opposante).

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que le Requérant n'a pas démontré qu'il n'y avait pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et l'enregistrement de l'Opposante. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) associé à l'enregistrement de l'Opposante est accueilli.

#### HISTORIQUE DU DOSSIER

[4] La demande a été produite le 25 novembre 2016. La demande a été annoncée à des fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 31 janvier 2018.

[5] L'Opposante s'est opposée à la demande selon les motifs d'opposition résumés ci-dessous le 3 avril 2018 en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC (1985), c T-13 (Loi). Cette Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Toutes les mentions visent la Loi dans sa version modifiée, à l'exception des renvois aux motifs d'opposition qui se rapportent à la Loi dans sa version avant sa modification (voir l'article 70 de la Loi).

- a) Le Requérant n'aurait pas pu être convaincu qu'il avait le droit d'employer la Marque.
- b) La Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi puisqu'elle crée de la confusion avec l'enregistrement n° LMC926,348 pour BLACK BEAR.
- c) Le Requérant n'est pas la personne qui a le droit d'enregistrer la Marque compte tenu des articles 16(1)a) et 165(3)a) de la Loi, puisque la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce BLACK BEAR de l'Opposante.
- d) La Marque ne distingue pas le Requérant au sens de l'article 2 de la Loi.

[6] Le Requérant a produit et signifié une contre-déclaration.

[7] L'Opposante n'a produit aucune preuve. Le Requérant a produit comme preuve l'affidavit de Jane Buckingham, une recherchiste principale en marques de commerce employée par son agent. Aucune des parties n'a produit de plaidoyer écrit. Une audience n'a pas eu lieu.

#### FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[8] Bien qu'il y ait un fardeau de preuve initial qui incombe à l'opposant, le fardeau ultime repose sur le requérant, selon la prépondérance des probabilités [*John Labatt Ltd c Molson Cos* (1993), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

#### DATES PERTINENTES

[9] 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(1) – les dates de premier emploi dans la demande;
- articles 38(2)c) et 16(3) – la date de production de la demande;
- articles 38(2)d) et 2 – la date de production de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

#### MOTIFS D'OPPOSITION

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

[10] L'Opposante a fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée avec l'enregistrement n° LMC926,348 pour BLACK BEAR. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et consulté le registre pour confirmer que cet enregistrement existe bel et bien [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Étant donné que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, je dois maintenant déterminer, selon la prépondérance des probabilités, s'il est probable que la Marque créée de la confusion avec cet enregistrement.

### *Test en matière de confusion*

[11] Le test permettant de trancher la question de la confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, où il est stipulé 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 par la même personne, que ces produits et services soient ou non de la même catégorie générale ou classification de Nice. Pour faire cette évaluation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris celles indiquées à l'article 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; 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'ils suggèrent. Les critères figurant à l'article 6(5) ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à chacun d'eux selon le contexte [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, 1 RCS 772, au para 54]. Je me réfère également à *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

### *Analyse des facteurs de l'article 6(5)*

#### *Caractère distinctif inhérent*

[12] Une marque de commerce possède un caractère distinctif inhérent si elle ne suggère aucune caractéristique des produits et de services connexes. En l'espèce, la marque de commerce BLACK BEAR de l'Opposante et l'élément BLACK BEAR de la Marque ont un caractère distinctif inhérent puisqu'ils ne suggèrent aucune caractéristique des produits et des services connexes des parties. La Marque dans son ensemble a un caractère distinctif inhérent réduit puisque l'élément TRADES est descriptif des Services.

*Mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et période d'emploi*

[13] Il n'y a aucune preuve que l'Opposante ou le Requérant ont employé leurs marques de commerce respectives.

*Genre de produits et services et nature du commerce*

[14] Dans l'absence de preuve d'une ou l'autre partie, j'estime que les Services en **gras** ci-dessous (les Services se chevauchant) chevauchent directement les Produits de l'Opposante, puisque ces services peuvent comporter l'installation d'un ou plusieurs des Produits de l'Opposante.

Classe	Services
35	(1) <b>Franchisage de services de métiers, nommément de services de menuiserie, de services d'entrepreneur-électricien</b> , de services de plomberie, de services d'installation de cloisons sèches, de services d'installation d'isolants de bâtiments, <b>de services de couverture</b> , de services de peinture de propriétés résidentielles et commerciales, de services d'installation d'armoires, <b>de services d'installation de verre et de services de revêtement de sol</b> ; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de services de métiers, nommément de services de menuiserie, <b>de services d'entrepreneur-électricien</b> , de services de plomberie, de services d'installation de cloisons sèches, de services d'installation d'isolants de bâtiments, <b>de services de couverture</b> , de services de peinture de propriétés résidentielles et commerciales, de services d'installation d'armoires, <b>de services d'installation de verre et de services de revêtement de sol</b> ; conseils concernant l'exploitation de franchises.
37	(2) Services de menuiserie.  (3) <b>Services d'entrepreneur-électricien</b> ; services de plomberie; services d'installation de cloisons sèches.  (4) Services d'installation d'isolants pour bâtiments; <b>services de couverture</b> ; peinture de maisons; services de décapage de peinture; peinture de propriétés résidentielles; peinture de propriétés commerciales; services d'installation d'armoires; <b>services d'installation de verre; services d'installation de revêtements de sol; services de lustrage et de polissage de</b>

**planchers; services de ponçage de planchers; restauration de planchers.**

- 40 (5) Services d'ébénisterie.
- 44 (6) **Architecture paysagère; aménagement paysager; conception d'aménagement paysager pour des tiers.**

[15] J'estime que le genre des autres Services chevauche quelque peu avec les Produits de l'Opposante puisqu'ils sont tous (i) associés à la construction et à la rénovation et (ii) qu'un consommateur entreprenant un projet de rénovation ou de construction peut acheter les Produits de l'Opposante et les Services en même temps pour le même projet. Par exemple, une personne finissant un sous-sol peut acheter des panneaux de pierres pelliculaires, des services d'installation de cloisons sèches et des services de peinture et de revêtement de sol.

*Degré de ressemblance*

[16] Il y a un degré élevé de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation, le son et l'idée qu'elles suggèrent. Le Requérant a intégré la marque de commerce de l'Opposante dans son ensemble. L'ajout du mot TRADES n'atténue pas la ressemblance, puisqu'il est descriptif du type de services fournis [*Reno-Dépôt Inc c Homer TLC Inc*, 2010 COMC 11, au para 58].

*Circonstances de l'espèce – État du registre*

[17] L'état du registre et la preuve du marché favorisent un requérant lorsque la présence d'un élément commun dans les marques de commerce fait que les acheteurs portent une plus grande attention aux autres caractéristiques des marques de commerce et leur permettent de les distinguer au moyen de ces autres caractéristiques [*McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327, au para 42]. En l'espèce, la preuve produite par le Requérant ne montre pas que les éléments BLACK BEAR ou BEAR sont communs au commerce de manière à ce que les acheteurs portent plus d'attention aux autres caractéristiques de la Marque. En ce qui a trait aux marques de commerce BLACK BEAR qui sont seulement deux enregistrements de tiers, y compris cet élément. En ce qui a trait aux autres marques de commerce BEAR indiquées, elles comportent d'autres éléments qui font qu'elles ont une présentation et un son différents et qu'elles évoquent des idées différentes des marques de commerce BLACK BEAR des parties;

par exemple, POLAR BEAR (LMC816,573), BearPaw (LMC760,321) et BEARFOOT (LMC488,775). De plus, il n'y a aucune preuve que l'une des marques de commerce est présentement employée dans le marché par les tiers.

### *Conclusion*

[18] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que le Requéran ne s'est pas acquitté de son fardeau ultime de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée de l'Opposante.

[19] J'arrive à cette conclusion en raison du degré élevé de ressemblance entre les marques de commerce, du caractère distinctif inhérent des marques de commerce et du chevauchement entre les Services et les Produits de l'Opposante. Bien que je reconnaisse que seuls les Services se chevauchant chevauchent directement les Services de l'Opposante, compte tenu de l'étendue des autres Services et du fait que ces Services peuvent potentiellement être achetés en même temps que les Produits de l'Opposante pour l'emploi dans les mêmes projets de rénovation ou de construction, j'estime qu'un consommateur moyen voyant la Marque en liaison avec ces Services et ayant seulement un souvenir imparfait de la marque de commerce l'Opposante, peut conclure que les Services ont été exécutés ou vendus, ou, autrement, proviennent de la propriétaire de l'enregistrement BLACK BEAR ou ont été autorisés, approuvés ou parrainés par celle-ci. Par conséquent, le Requéran n'a pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion. Par conséquent, ce motif d'opposition est accueilli.

### **Motif d'opposition fondé sur l'article 30i)**

[20] L'Opposante allègue que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30i), puisque le Requéran n'aurait pas pu être convaincu qu'il avait le droit d'employer la Marque au Canada compte tenu de l'emploi antérieur par l'Opposante et de la révélation de sa marque de commerce BLACK BEAR. Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30i) de la Loi, un motif invoqué en vertu de l'article 30i) ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'il y a des preuves de mauvaise foi de la part du requérant [voir



*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), au para 155]. Il n’y a aucune preuve de mauvaise foi ou de circonstances exceptionnelles. Ce motif d’opposition est donc rejeté.

### **Motifs d’opposition fonds sur les articles 16(1)a et 16(3)a)**

[21] L’Opposante allègue dans sa déclaration d’opposition que le Requéant n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque, puisqu’elle crée de la confusion avec l’emploi par l’Opposante de sa marque de commerce BLACK BEAR en liaison avec les Produits de l’Opposante. Afin de s’acquitter de son fardeau initial en appui des motifs d’opposition de l’absence du droit à l’enregistrement fondés sur les articles 16(1)a) et 16(3)a) de la Loi, l’Opposante doit démontrer que sa marque de commerce BLACK BEAR a été précédemment employée au Canada avant les dates de premier emploi dans la demande pour les services (2) et (3) et la date de production de la demande pour le reste des services visés par l’enregistrement. Puisque l’Opposante n’a produit aucune preuve, elle ne s’acquitte pas de son fardeau de preuve et ces motifs d’opposition sont rejetés.

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

[22] L’Opposante allègue dans sa déclaration d’opposition que la Marque ne distingue pas le Requéant, puisqu’elle ne distingue pas, ni n’est adaptée pour distinguer, les Services de la marque de commerce BLACK BEAR de l’Opposante. Afin de s’acquitter de son fardeau initial relatif au motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif, l’Opposante devait démontrer qu’à la date de production de sa déclaration d’opposition, le 3 avril 2018, que sa marque de commerce BLACK BEAR était connue dans une certaine mesure et sa réputation au Canada devrait être importante, significative ou suffisante [*Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1<sup>re</sup> inst); et *Bojangles’ International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657]. L’Opposante ne l’a pas fait. Ce motif d’opposition est donc rejeté.

DÉCISION

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

---

Natalie de Paulsen  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
William Desroches

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

---

**DATE DE L'AUDIENCE** Aucune audience tenue

**AGENTS AU DOSSIER**

Gowling WLG (Canada) LLP

Pour le Requérant

Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Pour l'Opposante