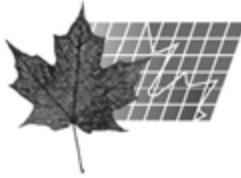


O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2021 COMC 256**

**Date de la décision : 2021-11-25**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,**

**NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

**Women Building Futures Society**

**Opposante**

**et**

**Balraj Singh Mann**

**Requérant**

**1,806,552 pour  
BUILDING THE FUTURE**

**Demande**

INTRODUCTION

[1] Women Building Futures Society (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce BUILDING THE FUTURE (la Marque), l’objet de la demande d’enregistrement n° 1,806,552 de Balraj Singh Mann (le Requérant).

[2] La demande d’enregistrement de la Marque est fondée sur l’emploi au Canada depuis au moins 2011 en liaison avec les services « Construction et réparation de bâtiments ».

[3] L’opposition est principalement fondée sur l’allégation que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce WOMEN BUILDING FUTURES de l’Opposante, précédemment enregistrée et employée au Canada en liaison avec divers produits et services, y compris des services d’éducation et de formation concernant, entre autres, l’industrie de la construction.

## LE DOSSIER

[4] La demande relative à la Marque a été déposée le 26 octobre 2016. La demande comporte le désistement suivant : « Le droit à l'emploi exclusif du mot BUILDING en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé ».

[5] La demande a été annoncée aux fins d'opposition le 7 mars 2018. De nombreuses modifications à la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) sont entrées en vigueur 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.

[6] Le 8 août 2018, 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 la non-enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, l'absence du droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(1) de la Loi, l'absence de caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi et la non-conformité à l'article 30i) de la Loi.

[7] Le Requérant a produit une contre-déclaration réfutant les motifs d'opposition.

[8] Afin d'appuyer son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Heather Markham, exécuté le 18 janvier 2019 à Edmonton (l'Affidavit Markham).

[9] Afin d'appuyer sa demande, le Requérant a produit les deux affidavits suivants :

- l'affidavit de Balraj Singh Mann, exécuté le 20 août 2019 à Coquitlam, en Colombie-Britannique (l'Affidavit Mann);
- l'affidavit de Deanna Shannon, exécuté le 20 août 2019 à Vancouver (l'Affidavit Shannon).

[10] Aucun des auteurs d'affidavits n'a été contre-interrogé. Les deux parties ont produit des observations écrites; une audience n'a pas été demandée.

[11] 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 ultime du Requérant.

#### APERÇU DE LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

[12] L'Opposante est la propriétaire de l'enregistrement n° LMC953,777 pour la marque de commerce « Women Building Futures » (la Marque de commerce de l'Opposante), enregistrée depuis le 31 octobre 2016 en liaison avec les produits et les services suivants :

##### *Produits*

- (1) Matériel didactique imprimé, nommément périodiques, notes de cours, manuels, brochures et dépliants.
- (2) Matériel promotionnel, nommément autocollants, aimants pour réfrigérateurs, épinglettes, grandes tasses à café, papillons adhésifs amovibles, festons et vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, gilets, casques de sécurité.
- (3) Cassettes vidéo préenregistrées.
- (4) Disques préenregistrés, nommément CD, DVD, et CD-ROM contenant des films.
- (5) Didacticiels pour femmes dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de formation préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à l'emploi pour permettre à des personnes d'être embauchées dans les métiers spécialisés ainsi que de la main-d'œuvre non qualifiée.
- (6) Didacticiels pour employeurs dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de formation préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à l'emploi pour permettre à des personnes d'être embauchées dans les métiers spécialisés ainsi que de la main-d'œuvre non qualifiée.

##### *Services*

- (1) Évaluation de candidats pour des programmes éducatifs.
- (2) Rédaction de manuels pédagogiques.
- (3) Cours de conduite dans le domaine de l'utilisation d'équipement lourd.
- (4) Démonstrations éducatives dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de formation préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à l'emploi pour permettre à des personnes d'être embauchées dans les métiers spécialisés ainsi que de la main-d'œuvre non qualifiée.
- (5) Services de recherche en éducation.
- (6) Services éducatifs dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de formation préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à l'emploi pour permettre à des personnes d'être embauchées dans les métiers spécialisés ainsi que de la main-d'œuvre non qualifiée.

(7) Services éducatifs, à savoir offre de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de formation préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à l'emploi pour permettre à des personnes d'être embauchées dans les métiers spécialisés ainsi que de la main-d'œuvre non qualifiée.

(8) Services d'évaluation du rendement dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de formation préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à l'emploi pour permettre à des personnes d'être embauchées dans des métiers spécialisés ainsi que de la main-d'œuvre non qualifiée.

(9) Services d'éducation physique.

(10) Transmission en continu d'audio et de vidéo par Internet, à savoir de films dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de formation préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à l'emploi pour permettre à des personnes d'être embauchées dans les métiers spécialisés ainsi que de la main-d'œuvre non qualifiée.

(11) Tests pédagogiques normalisés.

(12) Enseignement professionnel dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de formation préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à l'emploi pour permettre à des personnes d'être embauchées dans des métiers spécialisés ainsi que de la main-d'œuvre non qualifiée.

(13) Ateliers et conférences dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de formation préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à l'emploi pour permettre à des personnes d'être embauchées dans des métiers spécialisés ainsi que de la main-d'œuvre non qualifiée.

(14) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs.

(15) Offre d'un site Web interactif dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de formation préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à l'emploi pour permettre à des personnes d'être embauchées dans les métiers spécialisés ainsi que de la main-d'œuvre non qualifiée.

#### *Affidavit Markham*

[13] Mme Markham est une directrice au sein de l'Opposante [para 1]. Elle affirme que l'Opposante est une société à but non lucratif constituée en Alberta depuis août 1998 [para 2, Pièce A]. Elle explique que l'Opposante forme des femmes [TRADUCTION] « en vue d'acquérir les compétences nécessaires pour trouver un emploi dans les industries de la construction, des métiers, de l'entretien et du camionnage » [para 6]. L'Affidavit Markham démontre ce qui suit :

- les activités de l'Opposante [para 6 à 11, Pièces C à E];

- l'emploi et la promotion de la Marque de commerce de l'Opposante au Canada depuis 1998 [para 12 à 30, Pièces F à O];
- En particulier, l'emploi et la promotion de la Marque de commerce de l'Opposante en liaison avec [TRADUCTION] « la prestation de services éducatifs dans les métiers de la construction, comme des séances d'information et des ateliers » [para 16] ainsi que la [TRADUCTION] « Campagne de sensibilisation aux possibilités pour les femmes dans la construction » [para 20].

[14] L'Affidavit Markham comprend également des commentaires au sujet de la probabilité de confusion, affirmant, entre autres, l'existence de similarités entre les marques de commerce des parties, le genre des entreprises et des services et la nature des commerces [para 31 à 37].

#### APERÇU DE LA PREUVE DU REQUÉRANT

##### *Affidavit Mann*

[15] Le Requéant est le directeur principal de BMGroup of Companies (BMG), une entreprise qui offre des services de soutien à la construction et qui participe au développement immobilier [para 2]. Dans son affidavit, M. Mann confirme qu'il accorde une licence pour l'emploi de la Marque à BMG [para 3]. L'Affidavit Mann démontre ce qui suit :

- la possession et l'exploitation par BMG des sites Web *bmgrouppinternational.com* et *penmat.ca*;
- les dépenses générales de BMG pour la promotion et la publicisation de ses marques de commerce, y compris la Marque, depuis 2015 [para 7, Pièce B];
- la carte professionnelle du Requéant, laquelle arbore la Marque [para 8, Pièce C];
- la promotion des marques de BMG, y compris la présentation de la Marque, dans des publicités dans des revues de tiers en 2019 [para 9 et 10, Pièces D et E];

- la présentation de la Marque sur des affiches de chantiers [para 11, Pièce F];
- la présentation de la Marque sur les camions de l'entreprise BMG [para 12, Pièce G].

[16] Je remarque que M. Mann ne précise aucune date pour la plupart de ses pièces. Je remarque également que, dans l'ensemble des pièces, la Marque est habituellement présentée avec la marque PENMAT, comme montré ci-dessous :



*Affidavit Shannon*

[17] Mme Shannon est une agente des marques de commerce employée par l'agent au dossier du Requéran. L'Affidavit Shannon démontre ce qui suit :

- le rapport de l'examineur de 2018 concernant la demande pour la Marque, lequel n'a soulevé aucune opposition fondée sur la confusion avec l'enregistrement de la Marque de commerce de l'Opposante [para 3, Pièce B];
- les résultats de recherche dans la base de données du Registre canadien des marques de commerce pour les marques de commerce « actives » dans toutes les classes de Nice qui comportent les termes « building » et « future » [para 4, Pièce C];
- les résultats de recherche dans la base de données du Registre canadien des marques de commerce pour les marques de commerce « actives » dans la classe internationale 37 (c'est-à-dire la construction et la réparation de bâtiments) qui comportent les termes « building » et « future » [para 5, Pièce D];
- les résultats de recherche dans la base de données du Registre canadien des marques de commerce pour les marques de commerce « actives » dans la classe internationale 37 qui comportent le terme « woman » [para 6, Pièce E];
- les résultats de recherche Google pour « building+future » [para 7, Pièce F];

- les résultats de recherche Google pour « woman+building » [para 8; Pièce G].

#### FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[18] Conformément aux règles de preuve habituelles, l'opposant a le fardeau de preuve initial 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<sup>re</sup> inst)]. 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.

[19] Le requérant a le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi ainsi qu'il est allégué 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.

#### MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 12(1)D) – CONFUSION AVEC UNE MARQUE DE COMMERCE DÉPOSÉE

[20] Selon les articles 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi, l'Opposante plaide que la Marque n'est pas enregistrable, puisqu'elle crée de la confusion avec l'enregistrement n° LMC953,777 pour la Marque de commerce de l'Opposante « Women Building Futures ».

[21] La date pertinente en ce qui a trait à la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de la présente décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et al*, 37 CPR (3d) 413 (CAF)]. Puisque l'enregistrement de la Marque de commerce de l'Opposante existe toujours au registre, l'Opposante s'acquitte de son fardeau de preuve initial.

[22] Par conséquent, le Requéant doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la Marque de commerce de l'Opposante.

*Test en matière de confusion*

[23] 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.

[24] Le test 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 services visés par 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 c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, au para 20].

[25] 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.

[26] Les critères ou les facteurs 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, au para 54]. Dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, la Cour suprême du Canada a déclaré que l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques de commerce, 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 de commerce puisse être le plus important dans certains cas, l'approche préférable est de déterminer 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*

[27] En ce qui a trait au caractère distinctif inhérent des marques de commerce des parties, dans ses observations écrites, l'Opposante affirme que les marques de commerce comme celles des parties [TRADUCTION] « sont normalement considérées comme possédant un caractère distinctif inhérent plus faible puisqu'elles sont composées de termes génériques, descriptifs ou suggestifs » [para 23].

[28] En ce qui concerne la mesure à laquelle la Marque du Requérant est devenue connue, l'Opposante remarque que, bien que la demande pour la Marque soit fondée sur une revendication d'emploi depuis au moins 2011, la preuve d'emploi ne précède pas 2015. À cet égard, elle souligne l'une des publicités de revue montrées en preuve de 2019 et que les [TRADUCTION] « dépenses publicitaires nominales » de 2015 à 2019 comprennent *toutes* les marques de commerce de BMG [para 25, renvoyant à l'Affidavit Mann aux para 7 à 10 et aux Pièces B et D].

[29] En revanche, l'Opposante affirme que la Marque de commerce de l'Opposante [TRADUCTION] « est devenue raisonnablement bien connue au Canada » [para 26], notant la preuve suivante de l'Affidavit Markham :

- des références à la Marque de commerce de l'Opposante dans un choix d'articles médiatiques remontant à 2008 [para 14, Pièce G];
- des activités à la radio, à la télévision et sur les médias en ligne associées à la [TRADUCTION] « Campagne de sensibilisation aux possibilités pour les femmes dans la construction » de l'Opposante lancée au début de 2005 et à ses campagnes nationales de sensibilisation de 2017-2018 [para 20 à 30, Pièces M, N et O];

- les dépenses de l’Opposante [TRADUCTION] « qui varient de 94 886 \$ à 591 897 \$ pour la sensibilisation et les communications relatives au programme et le marketing et la publicité pour les années 2009-2013 » [para 17 et 18, Pièce E];
- la prestation de services éducatifs pour les métiers de la construction comme des séances et des ateliers de 2009 à 2013 [para 16];
- plus de 300 employeurs et organismes [TRADUCTION] « dans les métiers et la préparation aux métiers, y compris l’industrie de la construction » étant des parrains de l’industrie de l’Opposante, des partenaires stratégiques, des partenaires au développement de la main-d’œuvre et [TRADUCTION] des « employeurs de choix Women Building Futures » [para 13].

[30] Dans ses observations écrites, le Requérant est essentiellement d’accord avec l’Opposante qu’aucune des marques de commerce des parties ne possède un niveau élevé de caractère distinctif inhérent, notant que les deux marques de commerce sont composées de mots communs dans la langue anglaise [para 31]. En ce qui a trait à la mesure à laquelle les marques de commerce des parties sont devenues connues, le Requérant affirme que [TRADUCTION] « il y avait de nombreux autres commerçants qui emploient en même temps les mots “building” et “future(s)” en liaison avec les services de construction et réparation et, par conséquent, les marques du Requérant et de l’Opposante sont relativement faibles et tout caractère distinctif acquis de la part de [la Marque de commerce de l’Opposante] est perdu en raison de l’emploi répandu de ces mots » [para 32].

[31] De plus, affirmant que la preuve de l’Opposante semble en grande partie se limiter à l’Alberta, le Requérant affirme que la preuve de chaque partie est limitée dans sa portée géographique [TRADUCTION] « à, en grande partie, leurs régions respectives dans lesquelles les activités sont menées », de manière qu’aucune des parties [TRADUCTION] « ne peut revendiquer que sa marque a acquis une réputation répandue dans le marché canadien en général » [para 33]. Par conséquent, le Requérant affirme que ce facteur ne favorise aucune des parties [para 34].

[32] Je suis d’accord que les parties ont des marques de commerce qui ont un faible degré de caractère distinctif inhérent. Cependant, en ce qui a trait à la mesure à laquelle les marques de

commerce des parties sont devenues connues, j'estime que la preuve favorise l'Opposante. À cet égard, la preuve d'emploi de la Marque et la mesure à laquelle elle est devenue connue est nominale dans le meilleur des cas.

[33] Par conséquent, en général, ce facteur favorise l'Opposante.

#### *Période d'emploi*

[34] Dans ses observations écrites, le Requéant concède que ce facteur favorise l'Opposante [para 35]. En effet, l'Opposante remarque qu'elle a commencé à employer sa marque de commerce en 1998, plus tôt que la date revendiquée de premier emploi dans la demande (dès 2011), ainsi que plus tôt que la preuve d'emploi actuelle de la Marque montrée dans l'Affidavit Mann [observations écrites de l'Opposante, aux para 28 et 29].

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

#### *Genre de services ou d'entreprise et nature du commerce*

[36] Lorsqu'il est question de considérer le genre des produits et services des parties par rapport à la question de confusion, ce sont les états déclaratifs des produits et services dans la demande en question et l'enregistrement en question qui gouvernent [*Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd*, 1987 CarswellNat 749, 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Miss Universe Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].

[37] Dans ses observations, l'Opposante affirme que bien que le genre des services visés par la demande et de ceux associés à la Marque de commerce de l'Opposante est [TRADUCTION] « sans doute différent », il y a un chevauchement dans la nature des commerces des parties puisque l'Opposante [TRADUCTION] « fournit de la formation et de l'éducation professionnelle aux métiers, à la préparation aux métiers et à la main-d'œuvre non qualifiée dans l'industrie de la construction » [para 31]. De plus, l'Opposante affirme que l'Affidavit Markham démontre [TRADUCTION] « l'importante attention de l'Opposante portée sur la consultation de ceux dans l'industrie de la construction pour la prestation de ses services et que, en raison du genre de son entreprise, le Requéant interagit probablement avec ces mêmes entités » [para 41].

[38] Dans ses observations, le Requérant remarque que les services des parties ne sont pas dans la même classe internationale [para 38]. De plus, il affirme que les services des parties [TRADUCTION] « sont des achats hautement spécialisés et dispendieux pour lesquels le consommateur moyen porterait une grande attention et effectuerait beaucoup de recherche avant de les faire », ce qui fait qu'il est moins probable que les consommateurs éprouvent de la confusion au moment de rencontrer la Marque avec un souvenir vague de la Marque de commerce de l'Opposante [para 39].

[39] Plus important, le Requérant remarque que les produits et services de l'Opposante ciblent particulièrement les femmes qui recherchent de la formation et de l'éducation dans les métiers, alors que les services du Requérant s'adressent à toutes les personnes recherchant des services de construction et de réparation de bâtiments [para 40]. Par conséquent, le Requérant affirme que les produits et services de l'Opposante ne seraient pas vendus par les mêmes voies de commercialisation que les services du Requérant [para 42].

[40] Bien que la preuve montre que les services d'éducation et de formation de l'Opposante ont un lien avec l'industrie de la construction, en bout de compte, le Requérant ne fournit pas des services éducatifs et l'Opposante ne fournit pas des services de construction. Selon la preuve qui m'est présentée, je suis d'accord avec le Requérant que les voies de commercialisation pour les services des parties ne se chevauchent pas de manière importante.

[41] Par conséquent, je conclus que ces facteurs favorisent le Requérant.

#### *Degré de ressemblance*

[42] Dans ses observations, l'Opposant affirme que les marques de commerce des parties [TRADUCTION] « se ressemblent dans la présentation, le son, la forme et les idées suggérées » [para 35]. En particulier, l'Opposante affirme que WOMEN BUILDING FUTURES a un son et une présentation semblables à BUILDING THE FUTURE, particulièrement au premier regard [para 38]. En ce qui a trait aux idées suggérées, l'Opposante affirme également que chaque marque de commerce [TRADUCTION] « comporte des sentiments prospectifs, tournés vers l'avenir et idéalistes ancrés dans la construction ou la création de quelque chose » [para 36].

[43] Dans ses observations, le Requéant affirme que, lorsque les marques de commerce des parties sont vues dans leur ensemble, il y a un faible degré de ressemblance dans la présentation et le son. À cet égard, il remarque l'emploi [TRADUCTION] « particulièrement frappant » du mot WOMEN avant, et modifiant, les mots BUILDING FUTURES dans la Marque de commerce de l'Opposante, alors que la Marque ne vise pas un sexe en particulier et à moins de syllabes. En ce qui a trait aux idées suggérées, le Requéant affirme que la Marque [TRADUCTION] « évoque l'idée générale de construire un seul (le) avenir, alors que [la Marque de commerce de l'Opposante] suggère particulièrement des femmes bâtissant plusieurs avènements », soulignant que [TRADUCTION] « les services de construction et de réparation du Requéant portent sur l'avenir particulier d'un client, alors que les services éducatifs en métiers de l'Opposante permettent à chaque femme de bâtir son propre avenir selon son métier et son programme d'études choisis » [para 55].

[44] En général, nonobstant le fait que les deux marques de commerce partagent les éléments BUILDING et FUTURE, la ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation et les on est atténuée par la présence de l'élément WOMEN seulement dans la Marque de commerce de l'Opposante. À cet égard, il est bien établi que des différences relativement petites suffiront pour différencier les marques de commerce qui ont une faiblesse inhérente [voir, par exemple, *Provigo Distribution Inc. c Max Mara Fashion Group SRL*, 2005 CF 1550, au para 31; et *Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd) c Hudson Watch, Inc.*, 2018 CF 853, aux para 42 à 44].

[45] Cette différence est également marquée à l'égard des idées suggérées. Bien que les deux marques de commerce évoquent en général [TRADUCTION] « des sentiments idéalistes ancrés dans la construction ou la création de quelque chose », je n'estime pas qu'une telle ressemblance soit plus forte que celle des marques de commerce dans la présentation ou le son.

[46] Par conséquent, en général, ce facteur favorise l'Opposante.

#### *Autres circonstances de l'espèce – État du registre*

[47] Dans ses observations, le Requéant fait référence à l'Affidavit Shannon concernant l'existence de marques de commerce de tiers [TRADUCTION] « actives » portant les mots « building » et « future » dans la classe internationale 37 (c'est-à-dire la construction et la

réparation de bâtiments) [para 60]. Le Requéant affirme également qu'il y a [TRADUCTION] « une adoption et un emploi répandus des mots “building” et “future” par un large éventail de différentes parties [...] donc personne ne peut revendiquer le monopole sur ces mots » [para 61].

[48] Cependant, je n'estime pas que les pièces à l'Affidavit Shannon soient bien utiles, puisqu'elles présentent seulement des résultats de recherche de base dans le registre et sur Google. Ni Mme Shannon ni M. Mann n'aborde directement l'importance de ces résultats de recherche; il n'y a aucune preuve concernant la mesure à laquelle l'une des marques de commerce de tiers a été employée ou est devenue connue au Canada. En particulier, je remarque que les résultats de recherche à la Pièce D ne comprennent que cinq marques de commerce déposées qui comportent les mots BUILDING et FUTURE. Cependant, 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 [*Ports International Ltd c Dunlop Ltd*, 1992 CarswellNat 1431 (COMC); et *Welch Foods Inc c Del Monte Corp*, 1992 CarswellNat 178, (CF 1<sup>re</sup> inst)]. De telles inférences 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 (CAF)].

[49] Peu importe l'utilité escomptée de cette preuve, j'estime qu'elle n'est pas plus forte que le fait que BUILDING et FUTURE sont des mots descriptifs ou suggestifs en liaison avec les services respectifs des parties et, également, que les services et les voies de commercialisation des parties diffèrent.

[50] Par conséquent, j'estime que la preuve de l'état du registre est une circonstance de l'espèce importante.

*Autres circonstances de l'espèce – Aucune preuve de confusion réelle*

[51] Dans ses observations, le Requéant affirme également qu'il [TRADUCTION] « vaut noter que, au cours des années de coexistence, il y a un manque de preuve de confusion réelle » entre les marques de commerce des parties [para 62].

[52] Puisque seulement une preuve nominale d'emploi de la Marque m'est présentée, je n'estime pas l'absence de preuve de confusion réelle comme importante.

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

*Conclusion – Confusion avec la Marque de commerce de l’Opposante*

[54] Après avoir examiné toutes les circonstances de l’espèce, je conclus que le Requéant s’est acquitté de son fardeau ultime à l’égard de la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties. J’arrive à cette conclusion en raison des différences dans le genre des produits et services des parties et leurs voies de commercialisation et du faible degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties compte tenu du caractère descriptif ou suggestif des éléments communs BUILDING et FUTURE, nonobstant la mesure à laquelle la Marque de commerce de l’Opposante est devenue connue et sa période d’emploi qui sont relativement plus grandes.

[55] Compte tenu de ce qui précède, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) relatif à la confusion avec l’enregistrement de la Marque de commerce de l’Opposante est rejeté.

MOTIF D’OPPOSITION FONDÉ SUR L’ARTICLE 16(1)A) – CONFUSION AVEC UNE MARQUE DE COMMERCE EMPLOYÉE ANTÉRIEUREMENT

[56] Selon l’article 38(2)c) de la Loi, l’Opposante fait valoir que le Requéant n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque compte tenu de l’article 16(1)a) de la Loi. En particulier, l’Opposante plaide que la Marque crée de la confusion avec la Marque de commerce de l’Opposante, laquelle a été précédemment employée et révélée au Canada par l’Opposante ou la propriétaire antérieure de la Marque de commerce de l’Opposante et n’avait pas été abandonnée à la date de l’annonce de la demande pour la Marque.

[57] La date pertinente concernant la confusion avec une marque de commerce employée antérieurement est la date revendiquée de premier emploi dans la demande, soit 2011 en l’espèce.

[58] Puisque l’Opposante a démontré l’emploi de la Marque de commerce de l’Opposante depuis 1998, l’Opposante s’acquitte de son fardeau initial sous ce motif.

[59] Cependant, nonobstant la date pertinente antérieure, je n'estime pas que mes conclusions ci-dessus à l'égard de l'analyse de la confusion diffèrent de manière substantielle sous ce motif.

[60] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'article 16 relatif à la confusion avec la Marque de commerce de l'Opposante est rejeté.

#### MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 2 – ABSENCE DE CARACTÈRE DISTINCTIF

[61] Selon l'article 38(2)d) de la Loi, l'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi parce que la marque ne distingue pas, et n'est pas adaptée pour distinguer, les services visés par la demande des services associés à la Marque de commerce de l'Opposante.

[62] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de l'opposition, à savoir le 8 août 2018 [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317].

[63] L'article 2 de la Loi, tel qu'il était à l'époque, définit le terme « distinctif » comme suit :

distinctive Se dit de la marque de commerce qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire de ceux d'autres personnes, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

[64] Une marque de commerce « distingue véritablement » en acquérant le caractère distinctif par l'emploi, ce qui donne lieu à un caractère distinctif en fait. En revanche, une marque de commerce qui est « adaptée à les distinguer ainsi » est une marque qui ne dépend pas de l'emploi pour son caractère distinctif, parce qu'elle possède un caractère distinctif inhérent [voir *Astrazeneca AB c Novopharm Ltd*, 2003 CAF 57, au para 16].

[65] Dans ses observations écrites, l'Opposante affirme que la Marque [TRADUCTION] « distingue véritablement par son emploi depuis 2011, entraînant un caractère distinctif en fait », de façon que la Marque soit distinctive au sens de l'article 2 de la Loi puisque [TRADUCTION] « elle distingue véritablement les services visés par la demande du Requérant des services associés avec [la Marque de commerce de l'Opposante] » [para 80 et 81].



[66] Pour sa part, le Requéran ne fait aucune observation importante concernant ce motif en particulier.

[67] Comme il est indiqué ci-dessus, un opposant a le fardeau de preuve de prouver les faits sur lesquels il appuie les allégations formulées dans sa déclaration d'opposition [*John Labatt Ltd*, précité]. En l'espèce, l'Opposante a le fardeau initial de prouver qu'à la date pertinente, sa marque de commerce était connue dans une certaine mesure au Canada en liaison avec les services pertinents et avait au Canada une réputation « importante, significative ou suffisante » de façon à annuler le caractère distinctif de la Marque [voir *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, aux para 33 et 34; et *Ontario Dental Assistants Association c Association dentaire canadienne*, 2013 CF 266, au para 42, conf par 2013 CAF 279]. Dans *Suzanne's Inc c Auld Phillips Ltd*, 2005 CAF 429, dans le cadre d'une procédure de radiation prévue à l'article 57 de la Loi, la Cour d'appel fédérale a déclaré que « Évidemment, il ne peut arriver que rarement qu'un commerçant unique soit en mesure de faire perdre à une marque son caractère distinctif, mais rien ne l'empêche en principe » [au para 7].

[68] En l'espèce, bien que l'emploi de la marque de commerce de l'Opposante à la date pertinente soit démontré, je remarque que, dans le meilleur des cas, tout emploi ou toute réputation semble en grande partie se limiter à l'Alberta et à la Colombie-Britannique. Peu importe, je n'estime pas que l'Affidavit Markham démontre une réputation importante, significative ou suffisante dans la Marque de commerce de l'Opposante au point d'annuler le caractère distinctif de la Marque.

[69] À cet égard, dans la mesure que ce motif dépend en partie de la question de confusion, j'arrive à la même conclusion ci-dessus à l'égard des motifs fondés sur l'article 12 et l'article 16, nonobstant la date pertinente différente.

[70] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 2 est rejeté.

#### MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 30 – NON-CONFORMITÉ

[71] Selon l'article 38(2)a) de la Loi, l'Opposante fait valoir que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30i) de la Loi. En particulier, l'Opposante plaide que le Requéran a agi de mauvaise foi, puisqu'il ne pouvait pas être convaincu, à la date de la demande, d'avoir le

droit d'employer la Marque en liaison avec les services visés par la demande compte tenu de la Marque de commerce de l'Opposante et de l'emploi antérieur de celle-ci par l'Opposante ou le propriétaire antérieur de la Marque de commerce de l'Opposante.

[72] L'Opposante affirme que le Requérant [TRADUCTION] « connaissait ou aurait dû connaître la Marque de commerce de l'Opposante et son emploi au Canada » et que [TRADUCTION] « l'inférence peut être tirée que le Requérant est une entité sophistiquée qui aurait dû faire preuve d'une diligence raisonnable de manière à découvrir l'emploi de [la Marque de commerce de l'Opposante] au Canada avant que le Requérant dépose [la demande] » [observations écrites de l'Opposante, aux para 16 et 19].

[73] L'article 30*i*) de la Loi 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.

[74] Lorsqu'un requérant a déposé la déclaration exigée par l'article 30*i*), un motif fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque la preuve atteste la mauvaise foi du requérant [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974) CarswellNat 476, 15 CPR (2d) 152 (COMC)]. La 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].

[75] En l'espèce, la déclaration exigée a été fournie et il n'y a aucune preuve qu'il s'agit d'une circonstance exceptionnelle ou que le Requérant a déposé une demande pour la Marque de mauvaise foi.

[76] Par conséquent, le motif fondé sur l'article 30*i*) de la Loi est rejeté.

#### DÉCISION

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

---

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

Traduction certifiée conforme  
William Desroches

Le français est conforme aux WCAG.

**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 n'a été tenue

**AGENTS AU DOSSIER**

Parlee McLaws LLP

Pour l'Opposante

Nexus Law Group LLP

Pour le Requérant