

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2022 COMC 035**

**Date de décision : 2022-02-28**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

**Positec Group Limited**

**Opposante**

**et**

**Hong Kong Sun Rise Trading Limited**

**Requérante**

**1,785,936 pour POWERWORKS**

**Demande**

INTRODUCTION

[1] Hong Kong Sun Rise Trading Limited (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce POWERWORKS (la Marque), fondée sur l’emploi projeté, en liaison avec divers outils électriques pour la pelouse et le jardin. Positec Group Limited (l’Opposante) possède une famille de marques de commerce WORX, enregistrées en liaison avec des produits connexes ou qui se chevauchent. L’Opposante s’oppose à l’enregistrement de la Marque principalement en raison d’une probabilité de confusion entre la Marque et au moins une des marques de commerce WORX de l’Opposante, qui sont presque toutes enregistrées et/ou employées en liaison avec des produits similaires.

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

## LE DOSSIER

[3] La demande a été produite le 7 juin 2016 et a été annoncée le 28 juin 2017, en liaison avec les produits suivants (les Produits) :

Scies à chaîne; taille-haies électriques; tondeuses à gazon; souffleuses mécaniques; rotoculteurs mécaniques; outils électriques, notamment coupe-bordures pour la pelouse et le jardin; coupe-herbe électriques; cultivateurs électriques pour la pelouse et le jardin; aspirateurs pour l'extérieur.

[4] L'Opposante a produit sa déclaration d'opposition le 20 novembre 2017. La *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi), a été modifiée le 17 juin 2019. Tous les renvois dans la présente décision 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 antérieure [voir l'article 70 de la Loi].

[5] L'Opposante invoque des motifs d'opposition fondés sur l'enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)*d*), le droit à l'enregistrement en vertu des articles 16(3)*a*) et 16(3)*b*), le caractère distinctif en vertu de l'article 2 et la non-conformité aux articles 30*e*) et *i*) de la Loi. En ce qui concerne les motifs d'opposition fondés sur une probabilité de confusion, l'Opposante se fonde sur les demandes d'enregistrement et les enregistrements de ses marques de commerce WORX, dont plusieurs ont été employées ou révélées antérieurement au Canada.

[6] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit les affidavits de Philip Fitzpatrick, l'unique directeur d'une filiale de l'Opposante, Positec Canada Inc., et de Christina Fradsham (daté du 14 décembre 2017), une assistante juridique de l'agent de l'Opposante.

[7] À l'appui de sa demande, la Requérante a produit les affidavits de Sean Cake, le vice-président de Greenworks Tools Canada Inc., et d'Helene Deslauriers, une analyste de marques de commerce chez CompuMark, une division de Clarivate Analytics.

[8] En réponse, l'Opposante a produit un deuxième affidavit de Christine Fradsham, daté du 11 juin 2019.

[9] Aucun des auteurs des affidavits n'a été contre-interrogé.

[10] Les deux parties ont produit des observations écrites, mais seule la Requérante était représentée à l'audience.

#### ANALYSE

#### **Motifs d'opposition fondés sur les articles 30e) et 30i)**

[11] En ce qui concerne son motif fondé sur l'article 30e), l'Opposante fait valoir que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30e) de la Loi, en ce sens que la Requérante n'aurait pas pu avoir l'intention d'employer la Marque au Canada à la date de production de la demande.

[12] En ce qui concerne son motif d'opposition fondé sur l'article 30i), l'Opposante fait valoir que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30i) de la Loi parce que, à la date de production de la demande, la Requérante n'aurait pas pu être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits visés par la demande.

[13] Le fardeau de preuve qui incombe à l'Opposante à l'égard d'un motif fondé sur l'article 30e) consiste à démontrer que la Requérante n'avait pas une intention de bonne foi d'employer la Marque au Canada en liaison avec l'un ou l'autre des Produits. En vertu de l'article 30i), le fardeau qui incombe à l'Opposante consiste à démontrer que la Requérante a agi de mauvaise foi en produisant sa demande [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p. 155].

[14] L'Opposante invoque les mêmes faits à l'appui des deux motifs. À cet égard, l'Opposante fait valoir que la Requérante n'aurait pas pu avoir l'intention d'employer la Marque parce que la Requérante était bien au courant des ventes antérieures et de la réputation préexistante de l'Opposante en ce qui a trait aux marques de commerce WORX et/ou au logo WORX en liaison avec des outils électriques et des outils électriques pour le jardin. Cela est vrai, parce que la Requérante (ou sa société affiliée en Chine) avait une relation contractuelle antérieure avec l'Opposante (et/ou sa société affiliée en Chine). Plus précisément, la Requérante (ou sa filiale en Chine) a fait appel à un entrepreneur, à un fabricant ou à un fournisseur de l'Opposante (et/ou de sa filiale en Chine) pour la fourniture d'outils électriques pour le jardin. Par conséquent, l'Opposante allègue que la Requérante savait en tout temps que sa Marque n'était pas distinctive

et que son adoption était susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce WORX et/ou le logo WORK de l'Opposante.

[15] L'argument de l'Opposante allègue également que la Requérante avait délibérément adopté une pratique de vente d'outils électriques et/ou d'outils électriques pour le jardin en liaison avec un certain nombre de marques de commerce différentes qui sont similaires dans le son ou dans l'idée qu'elles véhiculent en tant que marques de commerce employées par l'Opposante en liaison avec des produits similaires.

[16] Bien que la preuve de M. Fitzpatrick confirme qu'une société du nom de Changzhou Globe Co. Ltd. a agi comme fournisseur de l'Opposante en Chine et était également affiliée à la Requérante, cette preuve en soi n'est pas suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau en vertu de l'article 30e) ou de l'article 30i). À cet égard, la preuve de l'Opposante n'explique pas en quoi la relation entre la Requérante et le fournisseur de l'Opposante démontrait que la Requérante n'avait pas une intention de bonne foi d'employer la Marque au Canada en liaison avec tous les Produits à la date de production de la demande. En outre, la simple connaissance des droits antérieurs qu'allègue l'opposant n'empêche pas le requérant de produire sincèrement la déclaration exigée par l'article 30i) de la Loi [*Woot, Inc c WootRestaurants Inc*, 2012 COMC 197].

[17] Par conséquent, étant donné que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve en vertu de l'un ou l'autre de ces motifs, ces deux motifs sont rejetés.

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

[18] L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable en vertu des dispositions de l'article 12(1)d) de la Loi, en ce sens qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce figuratives WORX de l'Opposante, qui font l'objet des enregistrements n° LMC727,239, n° LMC735,908, n° LMC780,142, n° LMC900,383 et n° LMC940,953, dont les détails figurent à l'annexe A ci-jointe à la présente décision.

[19] En ce qui concerne un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), l'opposant s'acquitte de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) si l'enregistrement invoqué dans la déclaration d'opposition est en règle à la date

de la décision. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l'existence de l'enregistrement invoqué par l'opposant [*Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC) (*Quaker Oats*)]. En l'espèce, j'ai exercé ce pouvoir discrétionnaire et je confirme que les enregistrements de l'Opposante sont tous en règle. Je remarque que l'Opposante a également produit les détails de ces enregistrements dans la preuve de M<sup>me</sup> Fradsham. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau initial à l'égard de ce motif d'opposition. Par conséquent, je dois déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime d'établir qu'il n'y a pas de probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties.

[20] Dans l'évaluation de la question de la confusion, je me concentrerai la marque de commerce figurative WORX de l'Opposante, l'enregistrement n° LMC735,908, reproduite ci-dessous, puisque je considère que cette marque de commerce représente la meilleure chance de succès de l'Opposante en raison des produits liés à cet enregistrement (voir l'annexe A jointe à la présente décision). Si la Marque ne crée pas de confusion avec cette marque de commerce, elle ne créera pas de confusion avec les autres marques de commerce invoquées par l'Opposante.



#### Test en matière de confusion

[21] Le test à appliquer 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, 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. En faisant une telle évaluation, je dois tenir compte de toutes les circonstances 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 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. Les critères énoncés à l'article 6(5) ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé chacun d'eux selon le contexte [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, au para 54 (*Mattel*)]. Je renvoie également à *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), au para 49 (*Masterpiece*), où la Cour suprême du Canada indique que l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, sera susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

[22] Dans *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, [2006] 1 RCS 824, au para 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 [susmentionnées] 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.

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

[23] Dans son affidavit, M. Cake explique en quoi le sens du mot WORKS et de son équivalent phonétique WORX est hautement souhaitable du point de vue de la commercialisation en liaison avec des outils et des appareils pour le jardin :

[TRADUCTION]

Je crois que le mot WORKS et ses variantes et équivalents phonétiques (comme WORX) sont largement employés en liaison avec des outils, car ils suggèrent que les outils sont efficaces pour accomplir correctement certaines tâches et/ou fonctions. Le mot WORK, dans sa forme même, est défini dans divers dictionnaires comme signifiant « (d'une machine ou d'un système) fonctionne, particulièrement correctement ou efficacement ». Le dictionnaire *Merriam Webster* définit le verbe WORK comme, entre autres, « fonctionner selon un plan ou une conception » et le nom WORK comme une « activité dans le cadre de laquelle on exerce des forces ou des facultés pour faire ou réaliser quelque chose ».

[24] Compte tenu des définitions fournies par M. Cake, je considère que la marque de l'Opposante est intrinsèquement faible parce qu'elle suggère que les outils et l'équipement pour la pelouse et le jardin de l'Opposante sont en bon état de fonctionnement. À ce titre, elle n'a droit qu'à une protection limitée.

[25] La Marque de la Requérante est un mot composé de deux termes ordinaires du dictionnaire : le mot « power » [électricité] et le mot « works » [travaux]. La Marque n'est donc pas intrinsèquement forte non plus parce qu'elle suggère que les outils électriques pour la pelouse et le jardin de la Requérante sont en bon état de fonctionnement.

[26] En ce qui concerne la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues, la preuve de M. Fitzpatrick peut se résumer comme suit :

- l'Opposante est connue au Canada pour la fabrication et la vente d'outils électriques et d'équipement pour la pelouse et le jardin, vendus en liaison avec ce que M. Fitzpatrick appelle les [TRADUCTION] « marques de commerce WORX de l'Opposante » (qui comprennent toutes les marques de commerce de l'Opposante qui figurent à l'annexe A de la présente décision) [para 8 et 9];
- depuis juillet 2006, l'Opposante a vendu des outils électriques et de l'équipement comme des tondeuses à gazon, des coupe-herbe, des accessoires de souffleuses et d'aspirateurs, etc., ainsi que des pulvérisateurs électriques en liaison avec ses marques WORX [para 11];
- depuis juillet 2006, les ventes au Canada d'équipement pour la pelouse et le jardin WORX de l'Opposante ont dépassé 67,5 millions de dollars en 2016, et devraient dépasser 85,8 millions de dollars en 2017 [para 15];
- les ventes annuelles d'équipement électrique WORX, comme des coupe-herbe, des pulvérisateurs à pression, des coupe-bordures, des balayeuses, des brouettes, des scies à chaîne et des perceuses électriques, vendu au Canada ont varié de 2 330 156 \$ (2007) à 13 713 97 \$ (2016) [para 15];
- l'équipement électrique WORX de l'Opposante a toujours été vendu en liaison avec la marque de commerce WORX, soit en apposant une marque bien en vue sur les produits eux-mêmes, soit en apposant une marque bien en vue sur l'emballage des produits [para 16; Pièce B];
- l'Opposante a dépensé plus de 188,6 millions de dollars en publicité télévisée et de commercialisation pour son équipement pour la pelouse et le jardin de marque WORX en Amérique du Nord depuis 2007 [para 23];

- l'équipement pour la pelouse et le jardin de marque WORX de l'Opposante fait l'objet d'une promotion lors de salons professionnels au Canada et aux États-Unis [para 24; Pièce H];
- l'équipement pour la pelouse et le jardin de marque WORX de l'Opposante a été annoncé et/ou présenté dans divers magazines canadiens, y compris *House and Home*, *Canadian Living*, etc. [para 25; Pièce I];
- de 2006 à 2017, les dépenses en publicité et en promotion non télévisées en Amérique du Nord pour l'équipement électrique WORX de l'Opposante ont dépassé environ 14,5 millions de dollars; on s'attend à ce que ces dépenses pour le Canada représentent au moins 10 % à 15 % du total nord-américain [para 26].

[27] Bien qu'aucune ventilation des ventes pour chacune des marques de commerce de l'Opposante n'ait été fournie, étant donné que la marque de l'Opposante figure sur la plupart des produits montrés, ainsi que dans les publicités fournies, je suis disposée à déduire du volume important des ventes totales que la marque de commerce figurative WORX de l'Opposante est devenue largement connue au Canada.

[28] Par contre, la Marque de la Requérante est fondée sur l'emploi projeté et la Requérante n'a produit aucune preuve d'emploi ou de révélation de sa Marque.

[29] Par conséquent, je conclus que les marques de commerce de l'Opposante sont devenues plus connues au Canada que la Marque.

*Genre des produits, services ou entreprises des parties, et nature de leur commerce*

[30] C'est l'état déclaratif des produits de la Requérante, tels que définis dans sa demande, par rapport aux produits de l'Opposante, tels que spécifiés dans son enregistrement, qui régit ma détermination de ce facteur [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); et *Miss Universe, Inc c Bohna*, 1994 CanLII 3534, 58 CPR (3d) 381 (CAF)].

[31] Plusieurs des outils électriques pour la pelouse et le jardin visés par la demande sont identiques ou liés aux produits de l'Opposante. En outre, étant donné que le genre des produits des parties est le même, en l'absence de preuve contraire, je conclus que les voies de commercialisation des parties se chevaucheraient également.

### *Degré de ressemblance*

[32] Comme je l'ai mentionné ci-dessus, le degré de ressemblance entre les marques de commerce sera souvent le facteur susceptible de revêtir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion. Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Le critère approprié n'est pas une comparaison côte à côte, mais un souvenir imparfait dans l'esprit d'un consommateur de la marque de commerce de l'opposant [*Veuve Clicquot Ponsardin v Boutiques Clicquot Ltée*, précité, au para 20].

[33] Dans *Masterpiece*, précité, au para 64, la Cour suprême indique qu'il est préférable, lorsqu'on compare des marques de commerce, de se demander d'abord si un aspect des marques de commerce est particulièrement frappant ou unique.

[34] En l'espèce, la Marque est constituée des mots POWER et WORKS, dont aucun n'est plus frappant ou unique que l'autre. La marque de commerce de l'Opposante est constituée du mot WORX dans un dessin stylisé partiellement entouré d'une bordure rectangulaire. Compte tenu de ce qui précède, je considère qu'il convient, en l'espèce, de se concentrer sur les marques de commerce des parties dans leur ensemble, tout en gardant à l'esprit le principe selon lequel le premier mot ou la première syllabe d'une marque de commerce est souvent le plus important afin de distinguer [*Conde Nast Publications Inc c Union des éditions modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[35] Bien que la Requérante ait adopté l'équivalent phonétique de la marque de l'Opposante comme deuxième élément de sa Marque, le mot POWER figure comme premier élément dominant de la Marque. Je conclus donc que, dans l'ensemble, les marques des parties ont un certain degré de ressemblance dans la présentation et le son, ainsi que dans l'idée qu'elles suggèrent.

### *Circonstances de l'espèce : état du registre et état du marché*

[36] La Requérante a produit une preuve de l'état du registre au moyen de l'affidavit d'Helene Deslauriers et une preuve de l'état du marché au moyen de l'affidavit de Sean Cake.

[37] La preuve de l'état du registre favorise le requérant lorsqu'il peut être démontré que la présence d'un élément commun dans les marques de commerce inciterait les consommateurs à porter une plus grande attention aux autres caractéristiques de ces marques de commerce et à les distinguer les unes des autres au moyen de ces autres caractéristiques [*McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327, au para 42]. Des conclusions concernant l'état du marché peuvent être tirées de cette preuve dans deux situations : un grand nombre d'enregistrements pertinents sont trouvés; ou, s'il n'y a pas un nombre suffisant d'enregistrements pertinents, il y a une preuve d'emploi commun des marques de commerce d'une tierce partie dans le marché [*Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF); *McDowell c Laverana*, précité, aux para 41 à 46; et *Compagnie Gervais Danone c Astro Dairy Products Ltd*, 1999 CanLII 7656 (CF)]. Parmi les marques de commerce pertinentes, on compte (i) celles qui sont enregistrées, (ii) celles qui concernent des produits et services similaires à ceux des marques de commerce en cause et (iii) celles qui comprennent l'élément en tant qu'élément important [*Sobeys West Inc c Schwan's IP, LLC*, 2015 COMC 197; *Allergan Inc c Lancôme Parfums & Beauté & Cie, société en nom collectif* (2007), 64 CPR (4th) 147 (COMC), à la p. 169].

[38] M<sup>me</sup> Deslauriers a effectué une recherche des termes WORKS ou WORX, en se limitant aux enregistrements actifs, dans les classes 7 et 8 de Nice, en mettant l'accent sur les outils et les appareils d'entretien pour la pelouse et le jardin. M<sup>me</sup> Deslauriers a trouvé 47 demandes et enregistrements de marques de commerce.

[39] Je remarque que huit des marques de commerce trouvées appartiennent à l'Opposante et que neuf autres appartiennent à la Requérante. En outre, plusieurs des résultats de la recherche de M<sup>me</sup> Deslaurier, y compris les demandes n<sup>os</sup> 903,210, 1,793,165, 1,888,033, 1,872,363, 1,872,356, 1,872,367, 1,872,369 et 1,831,683, visent des demandes qui ne sont pas fondées sur l'emploi.

[40] À l'audience, l'agent de la Requérante a fait valoir que bon nombre des demandes invoquées étaient pertinentes parce qu'elles ont depuis abouti à des enregistrements. La Requérante soutient que, puisqu'elle a présenté ces demandes en preuve, il est raisonnable que le registraire exerce maintenant son pouvoir discrétionnaire pour confirmer l'état de ces demandes.

[41] Je ne suis pas d'accord avec la Requérante sur ce point. La loi indique clairement que, lorsqu'il rend une décision dans le cadre d'une procédure d'opposition, le registraire n'exerce pas le pouvoir discrétionnaire de prendre connaissance de ses propres dossiers, sauf pour vérifier si les enregistrements et les demandes d'enregistrement de marque de commerce invoqués sont en règle [voir *Quaker Oats*, précité, à la p. 411].

[42] Cela dit, selon mon examen des résultats de recherche de M<sup>me</sup> Deslaurier, il reste encore au moins 20 marques de commerce pertinentes. La preuve de la Requérante démontre en outre que certaines des marques de commerce WORKS ou WORX trouvées dans le cadre de la recherche de l'état du registre étaient en fait employées dans le marché canadien.

[43] À cet égard, l'auteur de l'affidavit de la Requérante, Sean Cake, fournit une preuve non contestée de l'emploi des marques de commerce WORKS et WORX dans le marché en liaison avec des coupe-bordures. Il a joint à son affidavit, en tant que Pièce A, des photographies prises dans un magasin Canadian Tire situé à Keswick, en Ontario, le 2 mai 2017, où trois coupe-bordures pour la pelouse et le jardin de différentes marques [WORX (correspondant à la demande n° 1,690,631), GREENWORKS (correspondant au à l'enregistrement n° LMC848,508 de la Requérante) et YARDWORKS (correspondant à l'enregistrement n° LMC997503 de la Société Canadian Tire Limitée)] se trouvent côte à côte dans une allée. Il ajoute que, selon sa propre connaissance du marché canadien dans le domaine des outils et des appareils d'entretien de jardins, les marques de commerce YARDWORKS, GREENWORKS et WORX susmentionnées coexistent pacifiquement sur le marché canadien depuis au moins sept ans.

[44] Compte tenu du nombre d'enregistrements pertinents trouvés par M<sup>me</sup> Deslauriers, ainsi que de la preuve qu'au moins une marque de commerce WORKS d'une tierce partie est employée dans le marché, en plus de deux des marques de commerce des parties, je conclus que je peux déduire que les consommateurs canadiens sont habitués de voir des marques de commerce constituées des mots WORKS ou WORX, ou comprenant ces mots, dans le secteur des outils électriques pour la pelouse ou le jardin, de sorte qu'ils sont en mesure de les distinguer dans une certaine mesure. Ce facteur est donc en faveur de la Requérante.

*Circonstances de l'espèce : famille de marques*

[45] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante s'appuie sur sa famille de marques de commerce. Je considère qu'il est important de souligner ici qu'à l'exception de la marque nominale WORX (demande n° 1,913,908) et de l'enregistrement de l'Opposante pour WORX & design (enregistrement n° LMC727,239), les six autres marques de commerce figuratives WORX de l'Opposante sont des marques de commerce pratiquement identiques, mais seulement en ce qui a trait à leurs produits et services respectifs.

[46] Afin de pouvoir s'appuyer sur une famille de marques de commerce, l'opposant doit prouver l'emploi de chaque marque de commerce de la famille alléguée [*McDonald's Corp c Alberto-Culver Co* (1995), 61 CPR (3d) 382 (COMC)]. De plus, la présomption d'existence d'une famille est réfutée lorsqu'il y a une preuve que la caractéristique commune de la famille alléguée est enregistrée ou employée par d'autres [*Thomas J Lipton Inc c Fletcher's Fine Foods Ltd* (1992), 44 CPR (3d) 279 (COMC), aux p. 286 et 287].

[47] En l'espèce, on peut se demander si l'Opposante peut même s'appuyer sur une famille de marques de commerce, puisque la majorité, voire la totalité de la preuve de l'Opposante démontre l'emploi de la même marque de commerce figurative WORX déposée, même si les produits et les services diffèrent. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai mentionné ci-dessus, en l'espèce, il y a une preuve d'emploi de l'équivalent phonétique de la marque de commerce de l'Opposante, c'est-à-dire le terme WORKS, par au moins une tierce partie, ainsi qu'une preuve de l'existence d'au moins 20 marques de commerce déposées comprenant cette caractéristique. Par conséquent, même si la preuve de l'Opposante était suffisante pour démontrer l'emploi d'une famille de marques de commerce, je ne conclus pas que l'emploi de la famille de marques de commerce de l'Opposante augmenterait la probabilité de confusion voulant que les consommateurs présumeraient que POWERWORKS est simplement une autre marque de commerce de l'Opposante [*McDonald's Corp c Yogi Yogurt Ltd* (1982), 66 CPR (2d) 01 (CF 1<sup>re</sup> inst); *Air Miles International Trading BV c Sea Miles LLC* (2009), 76 CPR (4th) 369 (COMC), au para 46].

*Circonstance de l'espèce : jurisprudence relative aux marques de commerce faibles*

[48] La jurisprudence sur les marques de commerce faibles appuie la position de la Requérante dans une certaine mesure. Comme l'a fait remarquer le juge Rand dans *General*

*Motors Corp c Bellows*, 1949 CanLII 47 (CSC), 10 CPR 101 (CSC), aux p. 115 et 116, une marque de commerce faible (c'est-à-dire une marque qui possède un faible caractère distinctif inhérent) n'a pas droit à une protection étendue :

[TRADUCTION]

[...] lorsqu'une partie a puisé dans le vocabulaire courant du commerce le ou les mots lui servant de marque et qu'elle cherche à empêcher ses concurrents d'en faire autant, la protection à laquelle elle a droit est de moindre étendue que celle qui serait accordée dans le cas d'un mot inventé, unique ou non descriptif [...] Dans *Office Cleaning Services*, 63 RPC à la p. 43, Lord Simonds s'est exprimé ainsi [TRADUCTION] : « En fin de compte, je crois qu'il s'agit tout simplement de ceci : quand un commerçant décide que son nom commercial contiendra des mots courants, il y aura, inévitablement, une certaine confusion. Mais le risque est acceptable sauf si le premier utilisateur est autorisé injustement à s'approprier pour lui seul ces termes. Le tribunal acceptera des différences peu importantes comme étant suffisantes pour éviter toute confusion. Il faut s'attendre à une plus grande discrimination de la part du public lorsqu'un nom commercial est formé en tout ou en partie de termes qui décrivent les articles vendus ou les services offerts. » [soulignement ajouté]

[49] En outre, comme il est indiqué dans *GSW Ltée c Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154, à la p. 169 (CF 1<sup>re</sup> inst), « [...] une jurisprudence constante affirme que dans le cas de marques “faibles”, on peut accepter que seules de légères différences distinguent une marque d'une autre et raisonnablement s'attendre à une plus grande vigilance de la part du public ».

[50] Enfin, une partie qui adopte une marque de commerce faible est réputée accepter un certain risque de confusion [*General Motors Corp c Bellows*, 1949 CanLII 47 (CSC), 10 CPR 101 (CSC), aux p. 115 et 116].

### Conclusion

[51] L'article 6(2) de la Loi ne porte pas sur la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais plutôt sur la confusion quant à la source des produits. En outre, comme l'explique la Cour suprême du Canada dans *Mattel*, précité, au para 57, il faut accorder une certaine confiance au consommateur ordinaire :

[...] je souscris entièrement à l'opinion formulée par le juge Linden dans *Pink Panther* selon qui, dans l'appréciation de la probabilité de confusion sur le marché, « il faut

accorder une certaine confiance au consommateur moyen » (par. 54). Une idée semblable a été exprimée dans *Michelin & Cie c. Astro Tire & Rubber Co. of Canada Ltd.* (1982), 69 C.P.R. (2d) 260 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), p. 263 :

[...] on ne doit pas procéder en partant du principe que les clients éventuels ou les membres du public en général sont complètement dénués d'intelligence ou de mémoire, ou sont totalement inconscients ou mal informés au sujet de ce qui se passe autour d'eux.

[52] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce et appliqué le test en matière de confusion comme une question de première impression et de souvenir imparfait, malgré le caractère distinctif acquis de la marque de commerce figurative WORX de l'Opposante, la période pendant laquelle la marque de commerce de l'Opposante a été en usage et la ressemblance dans le genre des produits et la nature du commerce, je conclus que la faiblesse inhérente de la marque de l'Opposante, la preuve sur l'état du registre et l'état du marché (ce qui réduit effectivement la protection à laquelle la marque de commerce de l'Opposante a droit dans ce domaine particulier), et les différences générales entre les marques de commerce des parties suffisent pour faire pencher la prépondérance des probabilités quant à la confusion en faveur de la Requérante. Je suis d'avis que le consommateur ordinaire ne serait pas porté, comme la première impression, à penser que les outils électriques pour la pelouse et le jardin liés à la Marque proviennent de la même source que ceux liés à la marque de commerce figurative WORX, ou l'inverse. Par conséquent, je conclus donc qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties.

### **Motifs d'opposition fondés sur les articles 16(3) et 2**

[53] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3) de la Loi, la date pertinente est la date de production du requérant (le 7 juin 2016). La date pertinente pour évaluer le motif fondé sur l'absence de caractère distinctif est la date de l'opposition (le 20 novembre 2017).

[54] Le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) invoqué par l'Opposante repose sur l'emploi antérieur des enregistrements n° LMC727,239 et n° LMC780,142 de l'Opposante pour les marques de commerce figuratives WORX, dont les détails figurent également à l'annexe A ci-jointe. L'Opposante s'appuie également sur l'emploi d'un logo WORX où le mot WORX figure en gras dans le dessin d'un rectangulaire similaire à celui de la plupart de ses autres

marques de commerce figuratives WORX, à l'exception de l'espace avant la lettre W et de l'ombrage après la lettre X. La date pertinente pour ce motif est la date de production de la demande.

[55] Le motif d'opposition fondé sur l'article 2 invoqué par l'Opposante repose sur l'emploi par l'Opposante de toutes les marques de commerce figuratives WORX et de la marque de commerce nominale WORX qui figurent à l'annexe A de la présente décision. La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de la déclaration d'opposition.

[56] Afin de s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de son motif d'opposition à l'article 16(3)a), l'Opposante doit démontrer qu'elle a employé au moins l'une des marques qu'elle a invoquées avant la date pertinente. L'Opposante doit également démontrer qu'elle n'avait pas abandonné cette marque de commerce en date du 28 juin 2017 (article 16(5) de la Loi). Afin de s'acquitter de son fardeau initial à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'absence du caractère distinctif, l'Opposante doit démontrer que, en date du 20 novembre 2017, une ou plusieurs des marques de commerce qu'elle a invoquées étaient connues au moins dans une certaine mesure et que leur réputation au Canada était importante, significative ou suffisante [*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 c Bojangles Café Ltd* (2006), 2006 CF 657 (CanLII), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[57] La preuve de l'emploi de la marque de commerce figurative WORX dont il a été question plus haut en ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau à l'égard des motifs d'opposition fondés sur les articles 16(3)a) et 2.

[58] La position de la Requérante est nettement moins forte à l'égard de ces deux motifs, comparativement à sa position à l'égard du motif fondé sur l'article 12(1)d). À cet égard, je remarque que la preuve sur l'état du marché est postérieure à la date pertinente pour ce motif et qu'elle n'est donc d'aucune utilité pour la Requérante [voir *Servicemaster Co c 385229 Ontario Ltd*, 2014 CF 440 (confirmant 2012 COMC 59)].

[59] Il s'agit donc maintenant de savoir si les différences entre les marques en cause suffisent à l'emporter sur les facteurs défavorables. Comme il est indiqué dans *Beverley Bedding & Upholstery Co c Regal Bedding & Upholstery Ltd* (1980), 47 CPR (2d) 145, à la p. 149 (CF 1<sup>re</sup> inst), « [à] toutes fins pratiques, le facteur le plus important dans la plupart des cas, et celui qui est décisif, est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, les autres facteurs jouant un rôle secondaire ».

[60] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, j'arrive à la conclusion qu'en date du 7 juin 2016 et du 20 novembre 2017, la probabilité de confusion entre POWERWORKS et la marque figurative WORX de l'Opposante est également partagée entre une conclusion de confusion et une conclusion d'absence de confusion. J'en arrive à cette conclusion parce que POWERWORKS n'est pas le type de marque à laquelle on accorde généralement une grande protection et que la première partie de la Marque de la Requérante diffère de la marque de l'Opposante. Cependant, seule l'Opposante avait acquis une réputation en liaison avec sa marque en date du 7 juin 2016 et du 20 novembre 2017, et les parties seraient des concurrentes. En outre, la recherche de M<sup>me</sup> Deslauriers concernant l'état du registre a été effectuée le 16 mai 2019, ce qui est postérieur aux dates pertinentes pour ces deux motifs. Étant donné qu'il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne crée pas de confusion avec la marque de commerce de l'Opposante, les motifs fondés sur les articles 16(3)a) et 2 sont accueillis.

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

[61] L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(1)b) de la Loi parce que la Marque crée de la confusion avec les demandes produites antérieurement pour les marques de commerce de l'Opposante qui figurent à l'annexe A de la déclaration d'opposition.

[62] Afin de s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de son motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)b), l'Opposante doit démontrer qu'elle a demandé l'enregistrement d'au moins l'une de ses marques de commerce avant la date pertinente. Toute demande produite avant le

7 juin 2016 doit également avoir été en instance à la date de l'annonce de la demande le 28 juin 2017 [article 16(4) de la Loi].

[63] L'Opposante ne s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif qu'en ce qui a trait aux marques de commerce suivantes : WORX DESIGN, demande n° 1,690,631; WORX DESIGN, demande n° 1,773,883 et WORX, demande n° 1,729,742. Étant donné que les autres marques de commerce invoquées à l'égard de ce motif ont été enregistrées avant la date de l'annonce, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve [*Governor and Co of Adventurers of England trading into Hudson's Bay, commonly called Hudson's Bay Co c Kmart Canada Ltd* (1997), 76 CPR (3d) 526 (COMC), à la p. 528]. Ce motif d'opposition est donc rejeté en ce qui a trait à ces marques de commerce.

[64] Les marques de commerce pour lesquelles l'Opposante s'est acquittée de son fardeau sont pratiquement identiques à la marque de commerce invoquée par l'Opposante à l'égard de l'article 12(1)d), sauf que leur enregistrement a été demandé en liaison avec des produits ou services supplémentaires ou différents qui sont encore liés à l'industrie de l'entretien de pelouse et de jardin.

[65] Toutefois, la position de l'Opposante concernant les autres marques de commerce à l'égard desquelles elle s'est acquittée de son fardeau à l'égard de ce motif est essentiellement la même que celle à l'égard des motifs fondés sur les articles 16(3)a) et 2. Par conséquent, en date du 7 juin 2016, la probabilité de confusion entre POWERWORKS et les demandes d'enregistrement des marques figuratives WORX de l'Opposante est également partagée entre une conclusion de confusion et une conclusion d'absence de confusion. Étant donné qu'il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne crée pas de confusion avec la marque de commerce de l'Opposante, et que la Requérante ne l'a pas fait, le motif fondé sur l'article 16(3)b) est accueilli.

DÉCISION

[66] Compte tenu de ce qui précède, et conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

---

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

Traduction certifiée conforme  
Anne Laberge  
Le français est conforme aux WCAG.

ANNEXE A – MARQUES DE COMMERCE WORX DE L’OPPOSANTE

Marque de commerce	Numéro de demande ou d’enregistrement	Produits et services
	LMC727,239	(1) Tondeuses à gazon, coupe-gazon, taille-haie; machines à travailler le bois; scies (machines); marteaux électriques; outils à main actionnés mécaniquement, nommément tournevis électriques.
	LMC735,908	(1) Tondeuses à gazon, coupe-gazon, taille-haie; machines à travailler le bois; scies (machines); foreuses; mèches pour perceuses, lames de scies; perceuses.
	LMC780,142	(1) Sacs à outils, boîtes à outils; chargeurs de batterie, blocs batterie.
	LMC900,383	(1) Dérouleuses, nommément raboteuses et toupies; machines à graver; marteaux électriques; machines et appareils électriques de polissage, nommément polissoirs; outils à main, autres qu’à commande à main, nommément tournevis électriques, meuleuses électriques, cisailles électriques, ponceuses électriques, clés électriques; machines et appareils électriques de nettoyage, nommément nettoyeurs à haute pression; instruments de ponçage (instruments manuels), nommément disques à couper diamanté, papier émeri, poinçons; pistolets à air chaud; nettoyeurs à haute pression; accessoires pour outils électriques, nommément embouts de tournevis, papier abrasif; disques de ponçage, disques à couper; établi-étau.
	LMC940,953	(1) Ceintures à outils, poignées d’outils. *L’enregistrement de cette marque a été demandée en liaison avec de nombreux autres produits et services.
	1,690,631	(1) Outils électriques. (2) Outils à main, outils de jardinage. (3) Pistolets à peinture; soudeuses électriques; machines et appareils

		<p>électriques pour le nettoyage, nommément chasse-neige, polisseuses-cireuses, nommément polisseuses à plancher, polisseuses à automobile; aspirateurs; cireuses électriques à chaussures; déchiqueteuses (machines) à usage industriel, nommément désintégrateurs et broyeurs; papier émeri, emporte-pièces, nommément presses à découper pour la serrurerie; outils à main; pistolets manuels pour l'extrusion d'adhésifs, nommément pistolets à calfeutrer, pistolets à colle, pistolets à colle chaude; crics de levage manuels; machines et appareils électriques de polissage, nommément machines à polir pour le meulage et le polissage du métal, du bois, de la céramique et du plastique ainsi que polisseuses à plancher; pistolets à air chaud, pistolets à colle chaude, appareils électriques de cuisine, nommément petits appareils de cuisine électriques; pompes à air pour véhicules; pompes à air pour vélos; pompes rotatives; pompes centrifuges; pompes à vis; souffleuses, nommément souffleuses à neige, souffleuses électriques pour débris de pelouse; génératrices; chasse-neige; accessoires pour outils électriques, nommément fers à toupie, meules, meules abrasives, papier émeri; chariots de jardin, brouettes de jardin.</p>
	1,773,883	<p>Produits  (1) Machines à copier, téléphones, téléviseurs, caméscopes, appareils photo et caméras numériques, fers électriques, lecteurs optiques, dictionnaires électroniques, appareils de mesure, nommément mètres à ruban, compas, niveaux laser, télémètres, relais électriques, télécopieurs, appareils photo et caméras (photographie), caméras vidéo, ouvre-porte électriques, ferme-porte électriques, appareils</p>

		<p>d'électrodéposition pour électrodéposition, projecteurs d'images, détecteurs de fumée, niveaux à bulle, commutateurs pour moteurs, découpeurs à l'arc électriques au plasma, sonnettes de porte électriques, films, nommément pellicules photographiques photosensibles; pellicules photographiques vierges; films photographiques vierges; microphones; radios, télécommandes pour radios; télécommandes pour équipement vidéo; télécommandes pour téléviseurs; semi-conducteurs; appareils photo et caméras, lentilles optiques, trépieds pour appareils photo et caméras, instruments photographiques, nommément caméras, appareils photo et caméras numériques; fournitures photographiques, nommément sacs pour appareils-photo, brosses pour objectifs d'appareils photo, filtres pour appareils photo, puces de mémoire pour appareils photo numériques, cadres d'images; lentilles photographiques, appareils photo et pièces connexes, caméras de cinéma et pièces connexes, imprimantes de photos, agrandisseurs de photos, châssis de copie; lampes électriques, réfrigérateurs, conditionneurs d'air, sèche-linge, lave-vaisselle, machines à laver, chauffe-eau, séchoirs à cheveux, déshydrateurs d'air, machines à café électriques, cuiseurs à œufs électriques, torrificateurs à café, cuisinières électriques, fours muraux électriques, fours à convection électriques, grille-pain, friteuses, pocheuses électriques, fours grille-pain, séchoirs à cheveux, stérilisateurs de biberons, unités de stérilisation pour instruments médicaux; stérilisateurs d'eau, sècheuses électriques, fours à micro-ondes; montres, bracelets de montre, fournitures d'horlogerie, nommément cadrans, remontoirs, mouvements</p>
--	--	--

		<p>d'horloges et pièces connexes, boîtiers de montre; montres-bracelets, bagues, horloges et pièces connexes, boucles d'oreilles; jouets, nommément figurines d'action jouets, armures jouets, arcs et flèches jouets, boîtes à jouets, coffres à jouets, figurines jouets, glissades jouets, pistolets jouets, étuis à pistolet jouets, nécessaires de modélisme, trousse de bricolage constituées de scrapbooks, de maisons d'oiseaux, de carnets, de revues, de stylos, de crayons; trousse de bricolage constituées de peintures et de pochoirs; trousse de bricolage constituées de bois et d'un panneau de fibres, trousse d'artisanat jouets, pâte à modeler jouet, pistolets jouets, pâte à modeler, fusées jouets, boules à neige jouets, tampons jouets, véhicules jouets, montres jouets, armes jouets, jouets de bain, jouets pour lits d'enfant, jouets à enfourcher, véhicules de transport non enfourchables pour enfants, cotillons de fête, à savoir petits jouets, jouets en peluche, jouets rembourrés, jouets arroseurs, jouets à remonter; jeux, nommément jeux vidéo, jeux de plateau, cartouches de jeux informatiques, cassettes de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, appareils de jeux électroniques de poche; poupées, blocs de construction.</p> <p>(2) Outils électriques.</p> <p>(3) Outils à main; outils de jardinage électriques.</p> <p>(4) Ceintures à outils.</p> <p>(5) Manches d'outils.</p> <p>Services</p> <p>(1) Location d'outils électriques et d'outils de jardinage; entretien et réparation d'outils électriques et d'outils de jardinage.</p>
WORX	1,729,742	(1) Chariots sur roulettes à usage multiple, à savoir chariots de jardin, brouettes, voiturettes, chariots, chariots

		<p>à main et supports à roulettes ainsi qu'accessoires pour les éléments susmentionnés vendus comme un tout, notamment supports pour sac, supports de bonbonne, sangles pour déplacer les plantes et filet pour déplacer les roches.</p> <p>(2) Accessoires pour chariots sur roulettes à usage multiple, à savoir chariots de jardin, brouettes, voiturettes, chariots, chariots à main et supports à roulettes, notamment vaches à eau, sièges pour chariot de jardin, range-tout pour brouettes et cuves pour chariot de jardin, trousse de conversion pour la conversion d'une brouette en chariot à foin ou en chariot de jardin, accessoires pour la conversion d'une brouette en chariot à bois de chauffage, accessoires pour la conversion d'une brouette en chasse-neige sur roulettes; range-tout pour brouettes et cuves pour chariot de jardin, à savoir porte-outils en forme de bâton.</p>
--	--	---

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

---

**DATE DE L'AUDIENCE** 2021-12-08

**COMPARUTIONS**

Personne n'a comparu

Pour l'Opposante

Richard Whissell

Pour la Requérante

**AGENTS AU DOSSIER**

Riches McKenzie & Herbert

Pour l'Opposante

Perley-Robertson, Hill, McDougall s.r.l.

Pour la Requérante