

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 204

Date de la décision : 2022-10-25

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DES OPPOSITIONS

Kentwood Floors Inc.

Opposante

et

Kentwood Homes Ltd.

Requérante

**1,863,891 pour KENTWOOD & Design
2,090,504 pour KENTWOOD & Design
2,090,505 pour KENTWOOD & Design
2,090,506 pour KENTWOOD & Design
2,090,507 pour KENTWOOD & Design
2,090,508 pour KENTWOOD & Design
2,090,509 pour KENTWOOD & Design**

Demandes

INTRODUCTION

[1] Le 20 octobre 2017, Kentwood Homes Ltd. (la Requérante) a produit la demande d’enregistrement n° 1,863,891 pour la marque de commerce KENTWOOD & Design (la Marque), reproduite ci-dessous :



[2] Kentwood Floors Inc. (l’Opposante) détient des enregistrements pour les marques de commerce KENTWOOD (en liaison avec des « [r]evêtements de sol en bois franc »), ELEMENTS BY KENTWOOD (en liaison avec du « [r]evêtement de sol en bois franc ») et COLLECTION COUTURE BY KENTWOOD (en liaison avec des « [p]arquets de bois ») (collectivement, les marques KENTWOOD). L’opposition est principalement fondée sur une allégation selon laquelle la Marque crée de la confusion avec l’emploi et l’enregistrement antérieurs par l’Opposante des marques KENTWOOD. L’opposition soulève également un certain nombre d’objections techniques.

[3] Après la production d’une déclaration d’opposition, d’une preuve et d’observations écrites par l’Opposante, la Requérante a demandé que la demande soit divisée en sept demandes distinctes (comprenant une demande originale et six demandes divisionnaires); cette demande a été accueillie par le registraire le 10 mars 2021. Les sept demandes d’enregistrement de la Marque sont fondées sur son emploi projeté au Canada en liaison avec les services suivants :

N° de demande	Services
1,863,891 (la demande originale ou la demande 891)	Services de demande de permis, nommément demande et obtention de permis de construire, de permis d’aménagement, de permis d’occuper et de permis de démolir de gouvernements municipaux pour des tiers.
2,090,504 (la demande 504)	Architecture paysagère.
2,090,505 (la demande 505)	[TRADUCTION] Publicité des produits et des services de tiers, sauf la publicité de parquets de bois et de revêtements de sol en bois franc, mais y compris la publicité de promotion d’immeubles commerciaux et résidentiels.
2,090,506 (la demande 506)	[TRADUCTION] Vente d’immobilier par des courtiers immobiliers, vente d’immobilier par des courtages immobiliers, vente d’immobilier par des inscriptions directes, vente d’immobilier par des services d’inscription immobilière en ligne, vente d’immobilier par des services ou réseaux d’inscription multiple.
2,090,507 (la demande 507)	Services de construction de bâtiments, construction d’immeubles résidentiels et commerciaux; supervision de la construction de bâtiments; promotion immobilière; rénovation de bâtiments; réparation de bâtiments.
2,090,508 (la demande 508)	Démolition de bâtiments.

2,090,509 (la demande 509)	Dessin et conception de construction; conception architecturale; services de décoration intérieure.
-------------------------------	---

[4] L'article 40 du *Règlement sur les marques de commerce* (le Règlement) prévoit que tout acte accompli à l'égard de la demande originale, au plus tard le jour où la demande divisionnaire est produite, est réputé être un acte accompli à l'égard de la demande divisionnaire, ce qui comprend la production d'une déclaration d'opposition, ainsi que toute mesure prise dans le cadre d'une procédure d'opposition, comme la production d'une preuve ou d'observations écrites, ou la participation à une audience. Par conséquent, les questions, les dates importantes, la preuve et les observations concernant les demandes 504, 505, 506, 507, 508 et 509 sont les mêmes que celles concernant la demande originale.

[5] Pour les raisons qui suivent, je rejette les demandes 507 et 509, et je rejette les oppositions à l'encontre des demandes 891, 504, 505, 506 et 508.

LE DOSSIER

[6] La demande n° 1,863,891 a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 1^{er} avril 2020. Le 29 mai 2020, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi).

[7] La Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Étant donné que la demande en l'espèce a été annoncée après le 17 juin 2019, la Loi dans sa version modifiée s'applique (voir l'article 69.1 de la Loi).

[8] L'Opposante soulève 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(1)a) et 16(1)c), le caractère distinctif en vertu de l'article 2 et la non-conformité aux articles 38(2)e) et 38(2)f) de la Loi.

[9] La Requérante a produit une contre-déclaration réfutant les motifs d'opposition.

[10] Seule l'Opposante a produit une preuve et des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

APERÇU DE LA PREUVE

[11] L'Opposante a déposé les affidavits de Paul Anderson, souscrit le 19 novembre 2020 (l'affidavit Anderson) et de Dulce Campos, souscrit le 20 novembre 2020 (l'affidavit Campos). Aucun des déposants n'a été contre-interrogé. Les parties pertinentes des affidavits sont résumées ci-dessous.

L'affidavit Anderson

[12] M. Anderson est le cofondateur, directeur et président de l'Opposante, et occupe ce poste depuis la création de l'Opposante en juillet 2007. Je note qu'en examinant cet affidavit, je n'ai pas renvoyé aux déclarations qui constituent les opinions de M. Anderson sur des questions portant sur le bien-fondé de l'opposition, et que je ne leur ai accordé aucun poids [*British Drug Houses Ltd c Battle Pharmaceuticals*, 1944 CanLII 308 (CA EXC), 4 CPR 48, à la p. 53, et *Les Marchands Deco Inc c Society Chimique Laurentide Inc* (1984), 2 CPR (3d) 25 (COMC)].

Renseignements sur les sociétés

[13] Tout d'abord, M. Anderson fournit les renseignements suivants concernant la constitution en société de l'Opposante et d'entités connexes :

- Metropolitan Hardwood Floors, Inc. (Metropolitan) est une société constituée en Colombie-Britannique le 30 avril 1992 (para 2, Pièce 1);
- Metropolitan Hardwood Floors (Eastern) Inc. (Metropolitan Eastern) est une société constituée en vertu du régime fédéral le 19 juin 2007 et inscrite hors province en Ontario à la même date (para 3, Pièce 2), et elle est une filiale de Metropolitan;
- l'Opposante est une société constituée en Colombie-Britannique le 31 juillet 2007 et est une filiale en propriété exclusive de Metropolitan (para 4, Pièce 3).

Metropolitan, Metropolitan Eastern et l'Opposante sont collectivement appelés « Metro/Kentwood Canadian Group of Companies » [Groupe canadien de sociétés Metro/Kentwood] dans l'affidavit Anderson (para 5).

Contexte

[14] M. Anderson affirme que Metropolitan a été fondée en 1992 à Vancouver (Colombie-Britannique) en tant que fabricant et distributeur de revêtements de sol laminés, en bois et en vinyle de luxe de qualité supérieure. Metropolitan est passée d'un point de vente unique à une organisation multinationale comprenant des divisions opérationnelles au Canada, aux États-Unis et en Asie (para 6).

[15] En 2002, après une décennie en tant que distributeur de revêtements de sol, Metropolitan a lancé une initiative visant à concevoir et à développer sa propre gamme de revêtements de sol en bois sur mesure. Cette gamme, introduite en 2003, a été baptisée KENTWOOD (para 7 et 8). Depuis son lancement, la gamme a pris de l'importance et compte désormais des centaines de types de revêtements de sol en bois franc. Comprenant trois sous-marques – KENTWOOD, COUTURE COLLECTION BY KENTWOOD et ELEMENTS BY KENTWOOD –, la gamme comprend maintenant une très grande sélection de produits de revêtements de sol pour respecter pratiquement tous les types de décors et de budgets. M. Anderson affirme que des revêtements de sol de marque KENTWOOD ont été installés dans des milliers de résidences dans le monde, y compris des projets prestigieux comme l'hôtel Shangri-La à Vancouver (Colombie-Britannique) et l'immeuble de condos Azure (Dallas, États-Unis) (para 9).

[16] M. Anderson affirme qu'en date de son affidavit, au Canada, Metro/Kentwood Canadian Group of Companies mène ses activités dans deux installations en Colombie-Britannique et une installation en Ontario (para 10).

Emploi et enregistrement des marques KENTWOOD

[17] M. Anderson affirme que Metropolitan a commencé à employer la marque KENTWOOD au Canada en liaison avec des [TRADUCTION] « revêtements de sol » en 2003. En 2007, la propriété de KENTWOOD a été cédée à l'Opposante par Metropolitan. Depuis 2007,

l'Opposante a continuellement employé la marque de commerce KENTWOOD en liaison avec des [TRADUCTION] « revêtements de sol » (para 13).

[18] Le 9 mai 2006, Metropolitan s'est vue accorder l'enregistrement de la marque KENTWOOD sous le n° LMC663,840. Le 20 janvier 2010 et le 23 novembre 2010, l'Opposante s'est vu accorder l'enregistrement des marques de commerce COUTURE COLLECTION BY KENTWOOD et ELEMENTS BY KENTWOOD, respectivement. Des copies certifiées des enregistrements des marques KENTWOOD sont jointes à titre de Pièces 4 à 6 (para 14 à 16).

[19] M. Anderson décrit la Pièce 10 comme étant un échantillon représentatif de documents, d'affiches et de photographies de commercialisation des marques KENTWOOD présentés en liaison avec des revêtements de sol vendus au Canada entre 2009 et le 19 novembre 2020 (la date de l'affidavit) (para 22). En particulier, la pièce comprend : une copie non datée du catalogue de Kentwood (édition canadienne) arborant les marques KENTWOOD dans le cadre de la promotion des produits de revêtements de sol de l'Opposante; une photographie d'un salon professionnel illustrant la marque de commerce KENTWOOD; des photographies, des maquettes et des représentations de présentoirs de planchers illustrant divers types de revêtements de sol et présentant une enseigne arborant de façon bien visible la marque de commerce KENTWOOD; une photographie d'une boîte utilisée pour emballer des commandes d'échantillons en ligne, qui arbore de façon bien visible la marque de commerce KENTWOOD; et une photographie de l'emballage d'un produit arborant les marques de commerce KENTWOOD and COUTURE COLLECTION BY KENTWOOD.

Clients et voies de commercialisation

[20] M. Anderson affirme que l'Opposante vend, en tant que fournisseur, ses produits de revêtements de sol à des vendeurs de revêtements de sol partout au Canada (para 17). L'Opposante possède un certain nombre de voies de commercialisation qui comprennent des entreprises de construction, des promoteurs immobiliers, des décorateurs d'intérieur et des architectes, qui s'approvisionnent auprès de clients de l'Opposante, y compris des vendeurs de revêtements de sol. La Pièce 7 est un imprimé de la page « Find a Dealer » [trouver un vendeur] du site Web de l'Opposante, située à l'adresse à *kentwoodfloors.com/ca/find-dealer*. Je note que

la page est expressément conçue de manière à répondre aux besoins des différentes catégories de consommateurs, à savoir les propriétaires, les architectes, les décorateurs et les constructeurs.

[21] M. Anderson affirme que les promoteurs laissent généralement les nouveaux propriétaires choisir la qualité de la finition intérieure des résidences; ces choix sont habituellement offerts en [TRADUCTION] « ensembles » qui comprennent, notamment, des électroménagers, des robinets, des armoires et des comptoirs, et des revêtements de sol (para 19). La Pièce 8 est décrite comme un échantillon d'un emballage d'accueil pour les propriétaires de KENTWOOD fourni par Cresford Developments à ses clients dans l'un de leurs paquets de finition (revêtements de sol en bois franc de KENTWOOD). Le document indique clairement que la marque de commerce KENTWOOD appartient à l'Opposante et qu'elle est employée en vertu d'une licence.

[22] M. Anderson affirme que le site Web de l'Opposante fait la promotion de produits de revêtements de sol KENTWOOD et vend des produits d'entretien de plancher (para 21). La Pièce 9 est un imprimé de la page « Products & Accessories » [produits et accessoires] du site Web de l'Opposante, qui montre divers produits d'entretien de plancher et arbore la marque de commerce KENTWOOD.

Ventes

[23] M. Anderson affirme que, selon son examen des chiffres de vente de l'Opposante, ainsi que du Metro/Kentwood Canadien Group of Companies, les chiffres de vente bruts au Canada qui peuvent être attribués [TRADUCTION] « entièrement à l'emploi de la marque de commerce KENTWOOD de 2011 à 2020 sont supérieurs à 125 000 000,00 \$ CA » (para 23). Un échantillon représentatif des factures de Kentwood émises aux clients lors de la vente de produits de revêtements de sol KENTWOOD est joint à titre de Pièce 11 (para 24). Je note que ces factures semblent avoir été émises par Metropolitan. Je note également que, même si la description du produit ou du code de produit comprend généralement « KW », la marque de commerce KENTWOOD figure à côté de celle-ci, dans une note sur la facture, informant les acheteurs que les instructions d'installation des revêtements de sol KENTWOOD ont été mises à jour et qu'ils peuvent les obtenir sur le site Web de l'Opposante.

L'affidavit Campos

[24] M^{me} Campos est une chercheuse en marques de commerce employée par l'agent de l'Opposante (para 1). M^{me} Campos a effectué des recherches dans divers sites Web et bases de données, et a fourni des imprimés des résultats. En particulier, M^{me} Campos a cherché les marques de commerce KENTWOOD dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes et a visité le site Web de l'Opposante et ses comptes Twitter et Instagram. M^{me} Campos a également cherché et fourni un profil de la société de la Requérante, des renseignements de recherche de WHOIS au sujet du site Web *kentwoodhomes.ca*, et des copies de versions actuelles et archivées de ce site Web. Les résultats de ces recherches sont examinés plus en détail ci-dessous.

FARDEAU ULTIME ET FARDEAU DE PREUVE

[25] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la demande est conforme aux exigences de la Loi. Cela signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante en faveur de la Requérante après un examen de l'ensemble de la preuve, le litige doit être tranché à l'encontre de la Requérante. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p. 298].

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

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

[26] L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable parce que, en contravention à l'article 12(1)d), la Marque crée de la confusion avec les enregistrements de l'Opposante pour les marques KENTWOOD.

[27] La date pertinente pour examiner ce motif d'opposition est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[28] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que ces enregistrements existent toujours [*Quaker Oats Co Ltd of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition. Par conséquent, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et l'une ou plusieurs des marques de commerce déposées de l'Opposante.

[29] Dans l'évaluation de la question de la confusion, je me concentrerai sur l'enregistrement de l'Opposante pour la marque de commerce KENTWOOD (LMC663,840), puisque, à mon avis, elle représente le meilleur argument de l'Opposante. Si l'Opposante ne réussit pas à faire valoir qu'il existe une probabilité de confusion entre la Marque et l'enregistrement de l'Opposante pour la marque de commerce KENTWOOD, elle n'obtiendra pas gain de cause à l'égard des autres marques invoquées dans la déclaration d'opposition.

Test en matière de confusion

[30] En déterminant si deux marques de commerce créent de la confusion, toutes les circonstances de l'espèce doivent être considérées, y compris celles énoncées 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, y compris dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces critères ne sont pas exhaustifs, et un poids différent sera accordé à chacun selon le contexte [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772, au para 54; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC)].

[31] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de la première impression dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque du requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce de l'opposant 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 [*Veuve Clicquot*, précité, au para 20]. De plus, lorsqu'il est probable que le public présumera que les produits ou services du requérant sont approuvés,

autorisés ou appuyés par l'opposant, de sorte qu'il existe un état de doute et d'incertitude dans l'esprit de la clientèle, il s'ensuit que les marques de commerce créent de la confusion [voir *Glen-Warren Productions Ltd c Gertex Hosiery Ltd* (1990), 29 CPR (3d) 7 (CAF), au para 21].

Degré de ressemblance

[32] Dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, au paragraphe 49, la Cour suprême du Canada déclare que l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, sera souvent le facteur qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion. Je commencerai en évaluant ce facteur.

[33] Lorsqu'on examine le degré de ressemblance, il est préférable de commencer par se demander s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique [*Masterpiece*, précité, au para 64]. L'élément frappant de la marque de l'Opposante – en fait, son seul élément – est le mot KENTWOOD.

[34] En ce qui concerne la Marque, qui comprend le mot KENTWOOD et un élément figuratif composé des lettres stylisées KW, je considère que le mot KENTWOOD est l'élément le plus frappant de la Marque.

[35] Pour cette raison, je considère que le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties est très élevé, puisqu'elles partagent l'élément frappant KENTWOOD. Bien que l'élément figuratif de la Marque permette dans une certaine mesure de distinguer les marques dans la présentation, je ne considère pas que l'élément figuratif permettrait de distinguer les marques dans le son ou les idées qu'elles suggèrent, puisque les lettres stylisées ne seraient pas prononcées et qu'elles ne seraient probablement pas perçues comme ajoutant une quelque signification à la Marque, autre que d'être considérées comme une abréviation de KENTWOOD.

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

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[37] Même si KENTWOOD était perçue comme ayant une certaine signification géographique, je conclus que la marque de l'Opposante possède un certain degré de caractère distinctif inhérent. En ce qui concerne la Marque de la Requérante, bien que le mot KENTWOOD soit perçu de façon similaire, je conclus que l'élément figuratif renforce légèrement le caractère distinctif inhérent global de la Marque.

[38] Il est possible de renforcer une marque de commerce en la faisant connaître par son emploi ou sa promotion. L'affidavit Anderson comprend un échantillon représentatif de l'emploi (depuis 2009) de la marque de commerce KENTWOOD sur l'emballage des produits. L'affidavit Anderson comprend également les ventes brutes approximatives attribuables à la vente de produits KENTWOOD au Canada de 2011 à 2020. Bien que l'affidavit Anderson ne mentionne pas le rôle de Metropolitan en tant que fabricant des produits de l'Opposante, qui est indiqué dans le catalogue de produits KENTWOOD, selon mon examen de l'affidavit dans son intégralité, y compris les renseignements contenus dans le catalogue de produits de Kentwood concernant le [TRADUCTION] « programme complet de contrôle de la qualité de Kentwood, qui surveille toutes les étapes de production et soumet tous [les] produits à une inspection tout au long du processus de fabrication [...] », en l'absence de preuve ou d'observations contraires de la part de la Requérante, je ne considère pas que cela soulève une question concernant le contrôle qu'exerce l'Opposante sur la nature ou la qualité de ses produits qui peuvent être fabriqués par Metropolitan.

[39] L'affidavit Anderson fournit également des échantillons de documents publicitaires, y compris le catalogue canadien de produits susmentionné, des présentoirs arborant la marque KENTWOOD, des pages du site Web de l'Opposante et une photographie du kiosque d'un salon professionnel. Même si cette preuve aurait pu être plus complète – par exemple, en indiquant le nombre de catalogues et de présentoirs distribués aux vendeurs de revêtements de sol et aux clients, le nombre de visiteurs canadiens sur son site Web, et des détails sur la participation à un salon professionnel –, je conclus que la preuve, lorsqu'elle est examinée dans son intégralité, est suffisante pour conclure que la marque KENTWOOD de l'Opposante est connue dans une

certaine mesure. Bien que l'affidavit Campos comprenne des imprimés du site Web et de médias sociaux de l'Opposante, à savoir ses comptes Facebook, Twitter et Instagram, je ne suis pas disposée à accorder un poids important à ces documents, sauf pour souligner qu'ils existent, puisque M^{me} Campos n'a aucune connaissance personnelle du contenu de ces documents et de la mesure des visites de ces comptes par des consommateurs canadiens. De plus, rien n'indique pourquoi cette preuve a été présentée par M^{me} Campos plutôt que dans l'affidavit Anderson ou par un employé de l'Opposante.

[40] En ce qui concerne la Marque de la Requérante, je ne suis saisie d'aucune preuve concernant la portée de l'emploi de la Marque par la Requérante au Canada. Par conséquent, je ne peux pas conclure que la Marque est devenue connue dans une mesure quelconque.

[41] Dans l'ensemble, je conclus que ce facteur, lequel est une combinaison de caractère distinctif inhérent et acquis, favorise l'Opposante.

Période pendant laquelle les marques des parties ont été en usage

[42] La preuve indique que la marque de commerce KENTWOOD de l'Opposante est employée au Canada depuis au moins 2011 (bien que la date réelle puisse être antérieure, des renseignements sur les ventes fournis remontent à 2011 et des échantillons montrant comment la marque de commerce est employée sont représentatifs de l'emploi depuis 2009). La Marque de la Requérante est fondée sur son emploi projeté au Canada, et il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque, autre que des imprimés du site Web de la Requérante datant de septembre ou octobre 2016 à novembre 2020 (archivés et actuels à la date à laquelle l'affidavit a été établi sous serment) qui ont été présentés dans la preuve de l'Opposante, à savoir l'affidavit Campos. Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

Genre des produits, services ou entreprises, et nature du commerce

[43] C'est l'état déclaratif des services de la Requérante, tel que défini dans les demandes, 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)]. Toutefois, il faut lire ces états déclaratifs de manière à déterminer le type probable d'entreprise ou de commerce visé par les parties plutôt que toutes les activités commerciales possibles qui peuvent être visées. Une preuve établissant la nature réelle des activités exercées par les parties est utile à cet égard [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF)].

[44] La marque de commerce KENTWOOD de l'Opposante est enregistrée en liaison avec des « [r]evêtements de sol en bois franc », et l'affidavit Anderson indique que ces produits sont vendus à des vendeurs de revêtements de sol, puis achetés par des entreprises de construction, des promoteurs immobiliers, des décorateurs et architectes d'intérieur, et des propriétaires individuels. L'Opposante fournit également un exemple précis de la collaboration de l'Opposante avec une société de promotion immobilière (Cresford Developments) pour offrir aux nouveaux propriétaires un choix de revêtements de sol en bois franc KENTWOOD pour leurs résidences.

[45] La Requérante n'a fourni aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les services visées par l'une ou l'autre des demandes. Toutefois, dans l'affidavit Campos, l'Opposante a présenté une page du site Web de la Requérante. Cette page (qui est demeurée inchangée de septembre 2016 à novembre 2020) décrit la Requérante comme étant [TRADUCTION] « une entreprise de construction qui se spécialise dans la construction de maisons unifamiliales extraordinaires dans le Lower Mainland », dont les fondateurs ont [TRADUCTION] « de l'expérience dans de nombreux projets commerciaux et résidentiels, de maisons unifamiliales à des gratte-ciel récemment construits [...] ». Les services suivants sont explicitement soulignés :

- [TRADUCTION] « Décoration d'intérieur – Si vous avez de la difficulté à concevoir votre environnement parfait, appelez-nous! »
- [TRADUCTION] « Demande de permis – N'hésitez pas à nous envoyer votre demande par courriel et nous vous obtiendrons un permis en un rien de temps! »
- [TRADUCTION] « Construction – Il y a beaucoup de vieilles maisons, et beaucoup d'entre elles ont besoin d'être réparées! »
- [TRADUCTION] « Dessin – À Kentwood, nous réfléchissons toujours soigneusement à chaque étape de la création de votre maison de rêve. »

[46] Dans ses observations écrites, l'Opposante soutient que sa preuve établit que les services de la Requérante sont étroitement liés aux produits offerts par l'Opposante et qu'ils empruntent les mêmes voies de commercialisation. Bien que je ne considère pas que les produits de l'Opposante soient directement liés aux services spécifiés dans les demandes, je conclus néanmoins qu'il existe un lien significatif entre les produits de l'Opposante et les services visés par les demandes 507 et 509 (dont les états déclaratifs sont reproduits ci-dessous pour faciliter la consultation), en ce sens que les revêtements de sol de l'Opposante pourraient éventuellement inclure les services de construction, de promotion immobilière, de rénovation, de dessin et de conception de la Requérante :

Services de construction de bâtiments, construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; supervision de la construction de bâtiments; promotion immobilière; rénovation de bâtiments; réparation de bâtiments. [Demande 507]

Dessin et conception de construction; conception architecturale; services de décoration intérieure. [Demande 509]

[47] De plus, en l'absence de preuve contraire, je conclus que la preuve établit que les produits et services des parties pourraient éventuellement exploiter dans les mêmes voies générales ou complémentaires.

[48] Je ne considère pas qu'il y a un chevauchement ou un lien entre les produits de l'Opposante et les services spécifiés dans les autres demandes de la Requérante (demande 891 – services de demande de permis; demande 504 – architecture paysagère; demande 505 – publicité des produits et services de tiers, y compris la promotion d'immeubles commerciaux et résidentiels; demande 506 – vente d'immobilier; demande 508 – démolition de bâtiments), et dans les voies de commerce correspondantes.

Circonstance de l'espèce – état du registre

[49] L'affidavit Campos comprend les résultats d'une recherche dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes concernant la marque de commerce KENTWOOD; les seules marques actives trouvées appartenaient à l'Opposante et à la Requérante (Pièce 1). Toutefois, je ne conclus pas que cette preuve constitue une circonstance pertinente en l'espèce, puisque je ne suis pas disposée à conclure, sans preuve supplémentaire, que l'Opposante est la

seule partie qui emploie une marque de commerce comprenant l'élément KENTWOOD parce qu'aucune autre partie n'a demandé l'enregistrement d'une telle marque de commerce.

Circonstances de l'espèce – famille de marques

[50] Bien que les observations écrites de l'Opposante ne renvoient pas à la famille de marques KENTWOOD de l'Opposante, l'affidavit Anderson contient un tel renvoi (para 9). Lorsqu'il existe une famille de marques de commerce, il peut exister une plus grande probabilité que le public croie qu'une marque de commerce qui est similaire fait partie de la famille de marques de commerce et présume, de ce fait, que le produit ou le service lié à cette marque de commerce est fabriqué ou exécuté par la même personne [*Everex Systems, Inc c Everdata Computer Inc* (1992), 44 CPR (3d) 175, à la p. 183 (CF 1^{re} inst)]. Toutefois, on ne peut pas présumer qu'il existe une famille de marques dans le cadre d'une procédure d'opposition. Une partie qui cherche à invoquer une famille de marques doit démontrer qu'elle emploie plus d'une ou deux des marques de commerce faisant partie de la famille alléguée (l'enregistrement ou la demande ne permet pas d'établir l'emploi), et cet emploi doit être suffisant pour établir que les consommateurs reconnaîtraient une famille de marques [*Arterra Wines Canada, Inc c Diageo North America, Inc*, 2020 CF 508].

[51] En l'espèce, la preuve de l'Opposante ne démontre que l'emploi des marques de commerce KENTWOOD et COUTURE COLLECTION BY KENTWOOD (toutes deux figurent sur l'emballage des produits), ce qui est inférieur au nombre de marques nécessaires pour établir l'emploi d'une famille de marques. Bien que la preuve de l'Opposante montre que la marque de commerce ELEMENTS BY KENTWOOD figure sur une enseigne à côté d'un présentoir d'échantillons de bois, ce fait à lui seul ne suffit pas à établir l'emploi en vertu de l'article 4(1) de la Loi. De plus, l'Opposante n'a fourni que des chiffres de vente attribuables à la marque KENTWOOD, ce qui rend difficile la détermination de la mesure dans laquelle les consommateurs reconnaîtraient l'une des marques de commerce de l'Opposante, à l'exception de KENTWOOD.

Conclusion

[52] La question posée par l'article 6(2) de la Loi est de savoir si les consommateurs des services fournis en liaison avec la Marque croiraient que ces produits sont fournis ou autorisés par l'Opposante en raison de sa marque de commerce KENTWOOD.

[53] Je conclus qu'au mieux pour la Requérante, la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce KENTWOOD de l'Opposante est égale en ce qui a trait aux services suivants :

- services de construction de bâtiments, construction d'immeubles résidentiels et commerciaux, supervision de la construction de bâtiments, promotion immobilière, rénovation de bâtiments, réparation de bâtiments (demande 507);
- dessin et conception de construction, conception architecturale; services de décoration intérieure (demande 509).

J'en conclus, après avoir tenu compte de toutes les circonstances, en particulier du degré très élevé de ressemblance entre les marques de commerce des parties, de la période pendant laquelle la marque de l'Opposante a été en usage et de la mesure dans laquelle celle-ci est devenue connue, ainsi que du lien entre ces services et les produits de l'Opposante et de la possibilité correspondante de chevauchement dans les mêmes voies de commercialisation générales ou complémentaires.

[54] Toutefois, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties en ce qui a trait aux services spécifiés dans les autres demandes, à savoir les services spécifiés dans les demandes 891, 504, 505, 506 et 508. En particulier, je suis convaincue que ces services sont suffisamment différents des produits de l'Opposante pour que la confusion soit peu probable.

[55] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli en ce qui a trait aux services spécifiés dans les demandes 507 et 509, à savoir « [s]ervices de construction de bâtiments, construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; supervision de la construction

de bâtiments; promotion immobilière; rénovation de bâtiments; réparation de bâtiments » et « [d]essin et conception de construction; conception architecturale; services de décoration intérieure ».

Motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)a), 16(1)c) et 2

[56] Les motifs d'opposition fondés sur les articles 16 et 2 invoqués par l'Opposante sont fondés sur une probabilité de confusion entre la Marque et les marques KENTWOOD de l'Opposante en raison de l'emploi et de l'enregistrement antérieurs des marques KENTWOOD par l'Opposante ou son prédécesseur en titre, ainsi que l'emploi antérieur du nom commercial Kentwood Floors Inc. par l'Opposante.

[57] En l'espèce, la date à laquelle la question de la confusion est évaluée ne change pas le résultat de mon analyse. Par conséquent, dans la mesure que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial à l'égard de ces motifs, j'arriverais à la même conclusion que celle tirée à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d).

Motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)e)

[58] L'Opposante a fait valoir que la Requérante, à la date de production des demandes au Canada, [TRADUCTION] « n'avait pas l'intention d'employer la Marque au Canada ou, subsidiairement, que la Requérante avait déjà employé la Marque au Canada en liaison avec les services spécifiés dans les demandes avant la date de production, auquel cas le fondement revendiqué des demandes (l'emploi projeté) est incorrect ». Si je comprends bien, l'Opposante est d'avis que des parties de sa preuve dans l'affidavit Campos établissent que la Requérante avait déjà employé la Marque au Canada en liaison avec des services spécifiés dans diverses demandes avant la date de production du 20 octobre 2017.

[59] En invoquant un motif d'opposition fondé sur l'article 30e) de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019 (l'ancienne Loi), l'opposant pourrait faire valoir que le requérant n'avait pas l'intention d'employer une marque dont la demande d'enregistrement produite est fondée sur son emploi projeté parce que le requérant employait déjà la marque; il existe une jurisprudence établissant qu'une opposition pourrait être accueillie pour cette raison technique.

Toutefois, étant donné que les demandes en cause ont été annoncées ou sont réputées avoir été annoncées après le 17 juin 2019, c'est la version modifiée de la Loi qui s'applique (article 69.1 de la Loi). La question en vertu de l'article 38(2)e) de la Loi est de savoir si un requérant « n'employait pas ni ne projetait d'employer » la marque de commerce à la date de production de la demande au Canada. En d'autres termes, le nouveau motif d'opposition vise à déterminer si un requérant emploie ou projette d'employer la marque de commerce visée par la demande au Canada, mais pas à déterminer si un requérant a revendiqué le bon fondement dans sa demande. En effet, dans le cas des demandes annoncées après le 17 juin 2019, comme les demandes en cause en l'espèce, le requérant n'est plus tenu d'inclure une revendication distincte selon laquelle, par exemple, l'emploi projeté depuis une date particulière antérieure, et rien n'empêche non plus le requérant, dans ces circonstances, de modifier sa demande pour supprimer ces revendications [voir l'article 35 du Règlement et l'*Énoncé de pratique sur la modification et la suppression des revendications d'emploi, d'emploi projeté, et d'emploi et d'enregistrement à l'étranger* de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada].

[60] Compte tenu de ce qui précède, l'objection technique selon laquelle une demande fondée sur l'emploi projeté doit être rejetée si la marque a été employée avant la date de production de la demande n'est pas un motif d'opposition dûment plaidé en vertu de l'article 38(2)e) de la Loi, de sorte que ce motif d'opposition est rejeté à l'égard de toutes les demandes. En ce qui concerne l'autre allégation de l'Opposante selon laquelle la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque au Canada, étant donné qu'aucune preuve n'a été produite à l'appui de ce motif d'opposition, l'Opposante ne s'est pas acquittée pas de son fardeau initial et ce motif d'opposition est également rejeté à l'égard de toutes les demandes.

Motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)f)

[61] L'Opposante a fait valoir que la Requérante n'aurait pas pu être convaincue de son droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les services spécifiés dans les demandes parce qu'elle était au courant de l'existence des marques KENTWOOD et du nom commercial Kentwood Floors Inc. de l'Opposante, qui, comme le savait la Requérante, créaient de la confusion avec la Marque. L'Opposante a également fait valoir que la Requérante aurait dû savoir que l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les services aurait pour effet de nuire

aux marques KENTWOOD de l'Opposante en vertu de l'article 22 de la Loi, ce qui déprécierait la valeur de l'achalandage acquis pendant la longue période d'emploi, dans une large mesure, des marques KENTWOOD de l'Opposante au Canada.

[62] Je suis d'avis que la jurisprudence qui applique l'ancienne Loi, en particulier à l'article 30*i*), peut informer l'analyse du motif fondé sur l'article 38(2)*f*). Par exemple, en ce qui concerne un motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) de l'ancienne Loi, il est bien établi qu'une allégation selon laquelle le requérant était au courant de l'existence de la marque de commerce de l'opposant n'appuie pas en soi un motif d'opposition fondé sur cette disposition [voir *WOOT, Inc c WootRestaurants Inc*, 2012 COMC 197]. Il a également été établi que l'article 30*i*) ne devrait pas être considéré comme une « clause fourre-tout », de sorte que les allégations fondées sur une probabilité de confusion devraient être considérées comme multipliant les motifs d'opposition énoncés dans d'autres articles (y compris les articles 38(2)*b*) et 38(2)*c*)) [voir *Ali Baba's Middle Eastern Cuisine Ltd c Nilgun Dardere*, 2012 COM 223, au para 15]. Dans ce contexte, les motifs d'opposition fondés sur le fait que la Requérante était déjà au courant de l'existence des marques KENTWOOD et du nom commercial de l'Opposante, ainsi que sur l'absence de droit à l'enregistrement en raison de la confusion avec les marques de commerce et le nom commercial de l'Opposante sont rejetés sommairement.

[63] En ce qui concerne la dernière partie du motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)*f*) alléguant une dépréciation de l'achalandage, la jurisprudence qui applique l'article 30*i*) de l'ancienne Loi a établi que cette disposition constitue un motif d'opposition valable parce que le registraire ne peut pas consentir à l'enregistrement d'une marque de commerce si l'emploi de la marque par le requérant contrevient aux lois fédérales, y compris la Loi [voir *McDonald's Corporation et McDonald's Restaurants of Canada Limited c Hi-Star Franchise Systems, Inc*, 2020 COMC 111, au para 28]. Pour démontrer une dépréciation de l'achalandage en vertu de l'article 22 de la Loi, les quatre éléments suivants sont requis : (1) l'emploi de la marque de commerce; (2) l'achalandage suffisant de la marque de commerce; (3) le lien probable dans l'esprit du consommateur; et (4) la probabilité d'une dépréciation [Veuve Clicquot, précité, aux para 46, et 63 à 68]. En l'espèce, je ne suis pas convaincue que la preuve démontre l'existence d'une violation *prima facie* de l'article 22 de la Loi suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial. En particulier, je ne suis

pas convaincue que l'Opposante ait démontré que les marques KENTWOOD ont acquis un achalandage suffisant au Canada, compte tenu de la preuve limitée concernant la portée des efforts publicitaires et promotionnels de l'Opposante (comme il en est discuté ci-dessus, au paragraphe 39 de la présente décision). Par conséquent, ce motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)f) est également rejeté.

DÉCISION

[64] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette les demandes 507 et 509, et je rejette les oppositions à l'égard des demandes 891, 504, 505, 506 et 508 selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge, trad. a.

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

Richards Buell Sutton LLP

Pour l'Opposante

Yunwei (Edmund) Xie

Pour la Requérante