



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 77

Date de la décision : 2024-04-19

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : Manpowerdemolition Inc.

Requérante : Punam Pathak

Demande : 2,049,880 pour DFYR & Dessin

INTRODUCTION

[1] Punam Pathak (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce DFYR & Dessin (la Marque) en liaison avec des [TRADUCTION] « Services de démolition » et reproduite ci-dessous :



[2] Manpowerdemolition Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la Marque. L'opposition est principalement fondée sur les allégations que la Marque crée

de la confusion avec la marque de commerce non enregistrée de l'Opposante « No Nail Left Behind » (la Marque de l'Opposante), qui est employée au Canada en liaison avec des services de démolition depuis au moins aussitôt que le 9 octobre 2019.

[3] Pour les raisons qui suivent, la demande est rejetée.

LE DOSSIER

[4] La demande a été produite le 3 septembre 2020. La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 1^{er} décembre 2021. Le 1^{er} juin 2022, l'Opposante s'est opposée à la demande en produisant une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi).

[5] Les motifs d'opposition sont résumés ci-dessous :

- Contrairement à l'article 38(2)a.1) de la Loi, la demande a été produite de mauvaise foi, car la Requérente aurait eu connaissance de l'emploi antérieur de la Marque de l'Opposante dans la même région géographique canadienne où se trouve la Requérente, en liaison avec les mêmes services que ceux revendiqués dans la demande.
- Contrairement aux articles 38(2)c) et 16(1)a) de la Loi, la Requérente n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque au Canada, car, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la Marque de l'Opposante qui avait été antérieurement employée et/ou révélée dans la même région géographique au Canada en liaison avec les mêmes services que ceux revendiqués dans la demande.
- Contrairement aux articles 38(2)d) et 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive de la Requérente puisqu'elle ne distingue pas, et n'est pas adaptée à distinguer les services de la Requérente de ceux de l'Opposante en raison de l'emploi antérieur par l'Opposante de la Marque de l'Opposante en liaison avec les mêmes services que ceux de la Requérente, dans la même région géographique canadienne où se trouve la Requérente.

- Contrairement à l'article 38(2)f) de la Loi, à la date de production de la demande, la Requérante n'avait pas le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les services en raison de l'emploi antérieur par l'Opposante de la Marque de l'Opposante en liaison avec les mêmes services que ceux de la Requérante, dans la même zone géographique canadienne où se trouve la Requérante.

[6] Le 4 août 2022, la Requérante a signifié et produit une contre-déclaration. Seule l'Opposante a produit de la preuve, qui est examinée ci-dessous. Aucun contre-interrogatoire n'a été effectué. Seule l'Opposante a produit des observations écrites et était représentée à une audience.

PREUVE

[7] Comme preuve dans cette procédure, l'Opposante a produit l'affidavit de Fernando Morales, gestionnaire des opérations de l'Opposante, souscrit le 30 novembre 2022. Il déclare que l'Opposante emploie sa Marque en liaison avec des services de démolition dans la région du Grand Toronto (la RGT) depuis au moins aussitôt que le 9 octobre 2019, et qu'elle offre actuellement des services de démolition et des services connexes dans la RGT, la région de Niagara, la région de Muskoka, et la région d'Ottawa. Comme Pièces A à I, M. Morales joint des copies des documents de marketing et des marchandises de l'Opposante, et confirme que l'Opposante offrait des services de démolition dans les régions susmentionnées à l'époque où ces documents ont été publiés et/ou distribués. Les pièces sont constituées de ce qui suit :

- Pièces A, B, C, D, E et H : des publications du compte Instagram de l'Opposante montrant la Marque de l'Opposante en liaison avec l'annonce des services de démolition de l'Opposante en 2019, 2020, 2021 et 2022. Je note que la Pièce H, une publication du 9 octobre 2019, montre une photographie du déposant portant une chemise arborant la Marque de l'Opposante.
- Pièce F : des photographies montrant un véhicule arborant la Marque de l'Opposante. M. Morales déclare que ce véhicule a été utilisé par l'Opposante pour exécuter des services de démolition dans les régions susmentionnées, et que les

quatre premières photographies ont été prises le 14 novembre 2022, pour la publication de l'industrie intitulée *Equipment Journal*.

- Pièces G et I : une photographie d'une chemise arborant la Marque et les coordonnées de l'Opposante qui, selon M. Morales, serait portée par les employés et les entrepreneurs de l'Opposante dans le cadre de l'exécution des services de démolition de l'Opposante, ainsi que les factures relatives à l'achat par l'Opposante de telles chemises en 2021 et 2022.
- Pièce J : des données de visionnement du compte Instagram de l'Opposante du 18 octobre au 16 novembre 2022, montrant que le compte avait enregistré plus de 1,9 million d'impressions et rejoint plus de 250 000 comptes Instagram. M. Morales déclare que l'Opposante a dépensé plus de 100 000 \$ en annonces sur Facebook et Instagram.

ANALYSE

Motif d'opposition : Article 16(1)a)

[8] L'Opposante plaide qu'en vertu des articles 38(2)c) et 16(1)a) de la Loi, la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque au Canada, car, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la Marque de l'Opposante qui avait été antérieurement employée ou révélée au Canada en liaison avec les mêmes services que ceux revendiqués dans la demande.

[9] Afin de s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de ce motif, l'Opposante doit démontrer que sa marque de commerce a été employée avant la date de production de la demande de la Requérante (3 septembre 2020) et n'a pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande (1^{er} décembre 2021). Par conséquent, les éléments de preuve pertinents que l'Opposante peut invoquer sont des preuves d'emploi antérieures à la date de la production de la demande.

[10] Je note que la Pièce A montre des publications du compte Instagram de l'Opposante qui remontent à octobre 2019, annonçant les services de démolition de l'Opposante et présentant la Marque sous la forme du mot-clic « #NoNailLeftBehind ». Plusieurs de ces publications montrent des dizaines de [TRADUCTION] « j'aime », tandis

que d'autres montrent des centaines de vues. Compte tenu de la description par M. Morales de l'Opposante comme d'une entreprise de démolition opérant en Ontario, je suis prêt à conclure qu'au moins certaines de ces [TRADUCTION] « vues » étaient celles de Canadiens au cours de la période pertinente [pour une conclusion similaire, voir *Thor Tech, Inc C Quantum Enterprises Incorporated*, 2020 COMC 108 (*Thor Tech*) au para 53]. En outre, M. Morales a confirmé que l'Opposante offrait, et était disposée à exécuter des services de démolition pendant cette période et qu'elle continue à le faire (comme en témoignent les publications Instagram de la Pièce D annonçant les services de l'Opposante en 2022). Par conséquent, je suis convaincu que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau à l'égard de ce motif d'opposition.

[11] Comme l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition, je dois déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque de la Requérante et la Marque de l'Opposante à la date pertinente. Dans l'application du test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément énumérées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids égal à ces facteurs énumérés [voir, en général, *Mattel USA Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22 et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27]. De plus, dans *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a déclaré que le degré de ressemblance entre les marques de commerce est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

[12] Enfin, l'article 6(2) ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion entre des produits ou des services provenant d'une

source qui est considérée comme provenant d'une autre source. En l'espèce, la question posée par l'article 6(2) est de savoir s'il y aurait confusion entre les services vendus sous la Marque de telle sorte qu'ils seraient considérés comme fournis par l'Opposante.

Caractère distinctif inhérent et acquis

[13] La Marque comprend les lettres « DFYR », stylisées avec des images d'outils, et les mots « No Nail Left Behind », ces derniers décrivant dans une certaine mesure les services de la Requérante. J'estime que la Marque possède un certain degré de caractère distinctif inhérent en raison de la combinaison du texte et des éléments figuratifs. En revanche, étant donné que la Marque de l'Opposante ne contient que l'expression quelque peu descriptive « No Nail Left Behind », j'estime qu'elle a un degré de caractère distinctif inhérent inférieur à celui de la Marque.

[14] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être rehaussé par son emploi et sa promotion au Canada [voir *Sarah Coventry Inc c Abrahamian* (1984), 1 CPR (3d) 238 (CF 1^{re} inst); *GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1^{re} inst)]. L'Opposante soutient que la Marque de l'Opposante a acquis un caractère distinctif plus important puisqu'elle était employée plus d'un an avant que la Requérante ne produise la demande d'enregistrement de la Marque. Je suis d'accord. Même s'il n'est pas clairement déterminé quelle part des 100 000 \$ en dépenses publicitaires mentionnées dans l'affidavit de M. Morales aurait été dépensée à la date pertinente, il est néanmoins clair que l'Opposante utilisait ses services et en faisait la promotion en liaison avec la Marque de l'Opposante, dans une certaine mesure, à la date pertinente. Cependant, la Requérante n'a produit aucune preuve démontrant que la Marque aurait acquis un quelconque caractère distinctif à la date pertinente.

[15] Ainsi, le facteur de caractère distinctif inhérent favorise la Requérante, tandis que le facteur de caractère distinctif acquis favorise l'Opposante. Par conséquent, aucune des parties n'est favorisée par ce facteur.

Période d'emploi

[16] Comme il a été noté ci-dessus, l'Opposante a démontré l'emploi de la Marque de l'Opposante depuis octobre 2019, tandis que la Requérante n'a soumis aucune preuve d'emploi de la Marque au Canada. Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

Genre de services ou d'entreprises et nature du commerce

[17] L'Opposante fait valoir, et je suis d'accord, que les services de la Requérante sont identiques aux services utilisés par l'Opposante en liaison avec la Marque de l'Opposante, et que les voies de commercialisation sont susceptibles d'être identiques également. Par conséquent, ces facteurs favorisent l'Opposante.

Degré de ressemblance

[18] Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, la loi est claire qu'il faut prendre en considération les marques de commerce dans leur ensemble; il n'est pas approprié de les placer côte à côte dans le but de les comparer et de relever les ressemblances ou les différences entre leurs éléments constitutifs. La Cour suprême du Canada dans *Masterpiece* a indiqué que l'approche préférable pour comparer les marques de commerce consiste à déterminer d'abord s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique.

[19] Étant donné que la Marque est constituée de lettres stylisées et des mots « No Nail Left Behind », qui suggèrent dans une certaine mesure les services de la Requérante, j'estime que c'est la combinaison de tous les mots et éléments figuratifs de la Marque qui lui confère son caractère unique. Bien que l'Opposante fasse valoir qu'il existe un degré élevé de ressemblance entre la Marque et la Marque de l'Opposante, le fait qu'un élément de la Marque soit identique à la Marque de l'Opposante n'est pas déterminant pour le degré de ressemblance entre les marques de commerce [voir *GNR Travel Centre Ltd c CWI, Inc*, 2023 CF 2, au para 91]. Il n'en demeure pas moins que la Requérante a incorporé la Marque de l'Opposante dans son intégralité dans la Marque et qu'elle l'a fait d'une manière qui met l'accent sur cette partie de la Marque. Il en résulte qu'il existe un certain degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties sur le plan phonétique et dans les idées qu'elles suggèrent, et, dans une

moindre mesure, sur le plan visuel [pour une conclusion similaire, voir *385MKE Ltd c ServiceMaster Co*, 2014 COMC 257, aux para 47 et 48].

[20] Dans l'ensemble, j'estime que ce facteur favorise l'Opposante, mais seulement dans une mesure limitée.

Conclusion

[21] Dans l'application du test en matière de confusion, j'ai estimé qu'il s'agissait de la question de la première impression et du souvenir imparfait du consommateur moyen plutôt pressé, et j'ai tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids égal aux facteurs; dans la plupart des cas, le facteur le plus important pour trancher la question de confusion est le degré de ressemblance entre les marques de commerce [*Masterpiece; Beverley Bedding & Upholstery Co c Regal Bedding & Upholstery Ltd* (1980), 47 CPR (2d) 145 (CF 1^{re} inst), à la p 149, conf. par 60 CPR (2d) 70]. En l'espèce, les facteurs relatifs au genre de services ou d'entreprises, à la nature du commerce, au caractère distinctif acquis et à la durée d'emploi favorisent l'Opposante, tandis que le facteur de caractère distinctif inhérent favorise la Requérante. Notamment, le degré de ressemblance ne favorise l'Opposante que dans une mesure limitée. Par conséquent, j'estime que l'évaluation est également partagée entre une conclusion de confusion et une conclusion de non-confusion. En l'absence de preuves ou d'observations pouvant étayer la position de la Requérante selon laquelle il n'y aurait aucune probabilité raisonnable de confusion, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau à l'égard de ce motif d'opposition.

[22] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) est accueilli.

Motif d'opposition : Article 2

[23] L'Opposante a également plaidé que, contrairement à l'article 2 de la Loi, la Marque ne distingue pas véritablement et n'est pas adaptée à distinguer les services de la Requérante des services liés à la Marque de l'Opposante.

[24] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de l'opposition (1^{er} juin 2022) [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, au para 25].

[25] Dans *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, aux para 33 et 34, la Cour fédérale a indiqué qu'une marque pourrait annuler le caractère distinctif d'une autre marque si elle était connue à tout le moins dans une certaine mesure et que sa réputation au Canada était importante, significative ou suffisante ou, subsidiairement, si elle était bien connue dans une région particulière du Canada. Un motif d'opposition fondé sur le caractère non distinctif n'est pas limité à la vente des produits ou services au Canada.

[26] Les captures d'écran de la page Instagram de l'Opposante comprennent un grand nombre de publications datées d'avant la date pertinente arborant la Marque de l'Opposante, dont beaucoup ont un nombre de [TRADUCTION] « j'aime » et de [TRADUCTION] « vues » par centaines, voire par milliers. En outre, les factures jointes en tant que Pièce J à l'affidavit de M. Morales montrent que l'Opposante a dépensé environ 10 000 dollars pour des chemises arborant la Marque de l'Opposante avant la date pertinente. Étant donné que l'Opposante a précisé qu'elle opérait dans la RGT et dans d'autres régions de l'Ontario à la date pertinente, j'accepte que les activités publicitaires et promotionnelles susmentionnées visaient ces régions, et je suis prêt à inférer que les publications sur les médias sociaux auraient [TRADUCTION] « rejoint » des personnes de ces régions et été consultées par celles-ci [voir *Thor Tech*, précité, au para 53]. Je suis donc convaincu que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de démontrer que la Marque de l'Opposante était bien connue dans une région particulière du Canada.

[27] Étant donné que la date pertinente la plus récente renforce la position de l'Opposante en raison de preuves pertinentes supplémentaires de l'emploi de la Marque de l'Opposante, je parviens aux mêmes conclusions en ce qui concerne la confusion que celles énoncées dans le motif fondé sur l'article 12(1)a). Par conséquent, ce motif d'opposition est accueilli.

Autres motifs d'opposition

[28] Puisque deux motifs d'opposition de l'Opposante ont déjà été accueillis, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres motifs d'opposition.

DÉCISION

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

G.M. Melchin
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Félix Tagne Djom
Manon Duchesne Osborne

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2024-01-25

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Lorraine May Fleck

Pour la Requérante : Aucune comparution

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Lorraine May Fleck (Fleck Professional Corporation o/a
Fleck Innovation Law)

Pour la Requérante : Smart & Biggar LP