



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 78

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 : 2,049,879 pour DEMO FOR YOUR RENO

INTRODUCTION

[1] Punam Pathak (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce DEMO FOR YOUR RENO (la Marque), en liaison avec des [TRADUCTION] « Services de déménagement » 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 « No Nail Left Behind » de l'Opposante (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. Le même jour, la Requérante a écrit au registraire pour lui indiquer que lors de la production de la demande, elle avait tenté d'ajouter les [TRADUCTION] « services de démolition » dans la Classe 37, mais avait reçu un message indiquant [TRADUCTION] « Termes non valides ». Le ou les termes suivants n'ont pas été validés, car ils ne correspondent pas aux termes du Manuel des produits et services : services de démolition ». La Requérante a demandé une modification de la demande afin de faire passer les services visés par la demande de [TRADUCTION] « services de déménagement » à [TRADUCTION] « services de démolition » afin que cela corresponde à sa demande connexe n° 2,049,980, présentée en liaison avec les [TRADUCTION] « services de démolition » (et qui font l'objet d'une procédure d'opposition entamée par l'Opposante, qui sera examinée séparément). Cette modification projetée a été refusée dans une correspondance du registraire datée du 17 février 2022, aux motifs qu'une telle modification serait contraire à l'article 35(2)c(i) du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/2018-227.

[5] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 23 mars 2022. Le 23 septembre 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).

[6] 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 Requérante aurait eu connaissance de l'emploi antérieur

de la Marque de l'Opposante dans la même région géographique canadienne où se trouve la Requête, en liaison avec les services liés à ceux revendiqués dans la demande.

- Contrairement aux articles 38(2)c) et 16(1)a) de la Loi, la Requête 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 des services liés à ceux revendiqués dans la demande.
- Contrairement aux articles 38(2)d) et 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive de la Requête puisqu'elle ne distingue pas, et n'est pas adaptée à distinguer, les services de la Requête de ceux de l'Opposante en raison de l'emploi antérieur par l'Opposante de la Marque de l'Opposante en liaison avec des services liés à ceux de la Requête, dans la même région géographique canadienne où se trouve la Requête.
- Contrairement à l'article 38(2)e) de la Loi, la Requête n'employait pas et ne projetait pas d'employer la Marque au Canada en liaison avec des services de déménagement.
- Contrairement à l'article 38(2)f) de la Loi, à la date de production de la demande, la Requête n'avait pas le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les services étant donné l'emploi antérieur par l'Opposante de la Marque de l'Opposante en liaison avec les services liés à ceux de la Requête, dans la même région géographique canadienne où se trouve la Requête.

[7] Le 25 novembre 2022, la Requête a signifié et produit une contre-déclaration. Seule l'Opposante a produit de la preuve, qui est discutée ci-dessous. Aucun contre-interrogatoire n'a été effectué. Seule l'Opposante a produit des observations écrites et était représentée à une audience.

LA PREUVE

[8] Comme preuve dans cette procédure, l'Opposante a produit l'affidavit de Fernando Morales, gestionnaire des opérations de l'Opposante, souscrit le 24 mars 2023. 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, F et I : 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 pour les années 2019 à 2023. Je note que la Pièce I, une publication du 9 octobre 2019, montre une photographie du déposant portant une chemise arborant la Marque de l'Opposante.
- Pièce G : 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 de telles photographies ont été prises le 14 novembre 2022, pour la publication de l'industrie intitulée *Equipment Journal*.
- Pièces H, I, et J : 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 K : 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 [para 5].

- Pièce L : des extraits de l'historique du dossier de la demande relative à la Marque.
- Pièce M : des captures d'écran du site Web de la Requérante.

ANALYSE

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

[9] 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 services liés à ceux revendiqués dans la demande.

[10] 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 (23 mars 2022). Par conséquent, les preuves pertinentes que l'Opposante peut invoquer sont des preuves d'emploi antérieures à la date de la production de la demande.

[11] Je note que la Pièce A montre des publications du compte Instagram de l'Opposante remontant 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 étant 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 E annonçant les services de l'Opposante en 2023). Par conséquent, je suis convaincu que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau à l'égard de ce motif d'opposition.

[12] 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.

[13] 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

[14] La Marque inclut les termes « Demo For Your Reno » et « No Nail Left Behind », qui décrivent tous deux dans quelque mesure que ce soit les services de la Requérante. Toutefois, j'estime que la Marque possède un certain degré de caractère distinctif inhérent en raison de la combinaison des éléments nominaux et figuratifs. Au contraire, étant donné que la Marque de l'Opposante ne contient que la locution quelque peu descriptive « No Nail Left Behind », j'estime qu'elle a un degré de caractère distinctif inhérent inférieur à celui de la Marque.

[15] 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 fait valoir 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 quel montant des 100 000 \$ en dépenses publicitaires mentionnées dans l'affidavit de M. Morales aurait été dépensé 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 quelque mesure que ce soit, 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.

[16] Ainsi, le facteur lié au caractère distinctif inhérent favorise la Requérante, tandis que le facteur lié au caractère distinctif acquis favorise l'Opposante. En conséquence, aucune des parties n'est favorisée par ce facteur.

Période d'emploi

[17] 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

[18] L'Opposante fait valoir que les services de démolition sont liés aux services de déménagement dans la mesure où l'un est souvent requis avant ou en tandem avec l'autre. Je conviens que les services présentent une certaine similitude en ce sens qu'ils sont tous deux largement liés aux secteurs de l'immobilier et/ou du logement et de la construction.

[19] Je suis également d'accord avec l'Opposante pour dire qu'il est probable qu'il y ait un certain chevauchement entre les voies de commercialisation, étant donné qu'une partie sollicitant des services de démolition pourrait également solliciter des services de déménagement, et étant donné le chevauchement géographique entre les deux parties.

[20] Par conséquent, ces facteurs favorisent l'Opposante.

Degré de ressemblance

[21] 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.

[22] Étant donné que « Demo For Your Reno » et « No Nail Left Behind » suggèrent dans quelque mesure que ce soit 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].

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

Conclusion

[24] 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 de la Requérante pour étayer sa position selon laquelle il n'y aurait pas de 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.

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

Motif d'opposition : Article 2

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

[27] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de l'opposition (23 septembre 2022) [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185 au para 25].

[28] Dans *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657 aux para 33 et 34, la Cour fédérale a indiqué qu'une marque pouvait annuler le caractère distinctif d'une autre marque si elle était connue à tout le moins dans quelque mesure que ce soit et que sa réputation au Canada 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 des services au Canada.

[29] 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 comme 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.

[30] 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

[31] 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

[32] 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 : 2024-04-03

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