



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 94

Date de la décision : 2024-05-09

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'OPPOSITIONS

Opposante : Naborly Inc.

Requérante : Neighborly Assetco LLC

Demandes : 1,919,268 pour NEIGHBOURLY,
1,922,309 pour NEIGHBORLY

INTRODUCTION

[1] Neighborly Assetco LLC a produit une demande d'enregistrement pour les marques de commerce NEIGHBOURLY, demande numéro 1,919,268 (la Marque NEIGHBOURLY), et NEIGHBORLY, demande numéro 1,922,309 (la Marque NEIGHBORLY; collectivement les Marques).

[2] Chacune des Marques est enregistrée en liaison avec la même liste de produits et services, englobant un large éventail de produits et services liés à l'entretien ménager, à la réparation des immeubles et à la décoration, qui sont énumérés à

l'Annexe A de la présente décision (collectivement, les Produits et Services de la Requérante).

[3] Naborly Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement des Marques. Les oppositions sont fondées principalement sur des allégations selon lesquelles chaque Marque crée de la confusion avec la marque de commerce déposée NABORLY (la Marque de commerce de l'Opposante), enregistrement n° LMC1,019,654, enregistrée en liaison avec les services suivants (collectivement, les Services de l'Opposante) :

[TRADUCTION]

(1) Services d'administration des affaires, notamment vérification des locataires, traitement de formulaires de demande de location et traitement de demandes de cession de bail et de sous-location; traitement de demandes d'assurance.

(2) Services de cote de solvabilité; services d'évaluation des risques financiers; services de perception de loyers; traitement administratif de réclamations d'assurance et de données de paiement.

(3) Fournisseur de logiciels-services dans les domaines des services de cote de solvabilité et des services d'évaluation des risques; logiciels-services, à savoir logiciels pour le commerce en ligne, en l'occurrence pour la vérification de la solvabilité et des locataires, pour la réception et le traitement de formulaires de demande de location, pour la réception et le traitement du paiement des loyers et du paiement des garanties de loyer, pour la réception et le traitement de demandes de cession de bail et de sous-location, ainsi que pour la réception et le traitement de demandes d'assurance de locataires et de propriétaires.

[4] Pour les raisons qui suivent, les demandes sont chacune rejetées en partie.

LE DOSSIER

[5] La demande pour la Marque NEIGHBOURLY a été produite le 11 septembre 2018. La demande pour la Marque NEIGHBORLY a été produite le 27 septembre 2018. Chacune des Marques a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 11 août 2021. Le 12 octobre 2021, l'Opposante s'est opposée à chaque demande en produisant des déclarations 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 les mêmes dans chaque opposition et sont résumés ci-dessous :

- en vertu de l'article 38(2)a.1) de la Loi, les demandes ont été produites de mauvaise foi, car la Requérente savait, ou aurait dû savoir, au moment de la production, que l'Opposante jouissait de droits antérieurs sur la Marque de commerce de l'Opposante qui étaient en conflit avec le droit revendiqué de la Requérente d'employer et d'enregistrer les Marques;
- en vertu des articles 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi, les Marques ne sont pas enregistrables parce que chacune des Marques crée de la confusion avec la Marque de commerce de l'Opposante;
- en vertu des articles 38(2)c) et 16(1)a) de la Loi, la Requérente n'a pas droit à l'enregistrement des Marques au Canada parce que la Marque de commerce de l'Opposante avait été employée et révélée avant la date de production des demandes;
- en vertu des articles 38(2)d) et 2 de la Loi, les Marques ne sont pas distinctives parce qu'elles ne distinguent pas et ne sont pas adaptées à distinguer les Services de la Requérente des Services de l'Opposante en liaison avec lesquels l'Opposante avait antérieurement employé et révélé la Marque de commerce de l'Opposante au Canada;
- en vertu de l'article 38(2)e) de la Loi, la Requérente n'employait pas et ne projetait pas d'employer les Marques au Canada en liaison avec les Services de la Requérente;
- en vertu de l'article 38(2)f) de la Loi, à la date de production de chaque demande, la Requérente n'avait pas le droit d'employer les Marques au Canada en liaison avec les Services de la Requérente, étant donné les droits antérieurs de l'Opposante acquis par l'emploi de la Marque de commerce de l'Opposante.

[7] Je note que plusieurs des motifs d'opposition susmentionnés semblent ne viser que les Services de la Requérente, et non les Produits de la Requérente; toutefois, comme il est énoncé ci-dessous, aucune distinction semblable n'est faite dans la présente décision.

[8] Le 13 juin 2022, la Requérente a signifié et produit des contre-déclarations en réponse à chacune des déclarations d'opposition. Les deux parties ont produit de la preuve; toutefois, la preuve de l'Opposante dans chaque procédure s'est limitée à une copie certifiée de la Marque de commerce de l'Opposante. Aucun contre-interrogatoire n'a été effectué relativement à une quelconque preuve produite dans le cadre des présentes procédures. Seule la Requérente a produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

PREUVE DE LA REQUÉRANTE

[9] Comme preuve dans les présentes procédures, la Requérente a produit l'affidavit de Mary Thompson, la directrice principale des opérations de Dwyer Franchising LLC, la société mère de la Requérente, assermentée le 11 mai 2023. Les affidavits sont en grande partie les mêmes pour chaque procédure. Elle explique que la Requérente [TRADUCTION] « est un réseau de services résidentiels qui rapprochent les consommateurs et les professionnels des services de leurs communautés qui sont en mesure de répondre à leurs besoins particuliers d'entretien ménager, de réparation d'immeubles et de décoration », et qu'elle agit comme [TRADUCTION] « fournisseur unique afin que des consommateurs puissent communiquer avec des experts en services résidentiels vérifiés de haute qualité et qu'elle fournit les renseignements dont ils ont besoin pour faire des choix éclairés, y compris des cotes, des avis et des renseignements sur les licences ».

[10] M^{me} Thompson affirme que la Requérente et ses prédécesseurs exercent des activités au Canada depuis trois décennies, et qu'ils ont commencé à offrir leurs services aux propriétaires et à d'autres clients en liaison avec la marque « NEIGHBOURLY » depuis au moins aussi tôt que 2018. La Requérente possède un certain nombre de « sous-marques » en liaison avec lesquelles des services sont offerts, notamment le nettoyage résidentiel, le nettoyage des drains, le nettoyage des vitres, la restauration, la tonte de la pelouse et d'autres services. Elle affirme que les services offerts par la Requérente comprennent tous les Produits et Services de la Requérente, lesquels sont fournis au public par l'entremise de franchisés détenus et exploités à l'échelle locale, y compris les sous-marques. Elle affirme également que la

Requérante contrôle la nature et la qualité des services fournis par les franchisés en liaison avec les Marques.

[11] De plus, l'affidavit de M^{me} Thompson et les pièces comprennent les renseignements suivants :

- Des chiffres de vente estimés à l'échelle du système pour les années 2019 à 2023 pour les Produits et Services de la Requérante (des dizaines de millions de dollars américains pour le Canada chaque année), ainsi que les revenus estimés pour les mêmes années (des millions de dollars américains pour le Canada chaque année).
- Des renseignements relatifs à la publicité en liaison avec la Marque, y compris des captures d'écran du site Web de la Requérante, de médias sociaux et de sites Web des franchisés, ainsi que des renseignements montrant la publicité faite lors de salons professionnels et dans des publications. Elle affirme que l'investissement total de la Requérante dans la publicité et la promotion au Canada entre 2018 et 2022 était supérieur à 6 millions de dollars canadiens.
- Des détails et des copies certifiées de dix-sept enregistrements canadiens de marques de commerce comprenant le mot « NEIGHBOURLY », ainsi que des détails et certificats de trois enregistrements américains de marques de commerce comprenant le mot « NEIGHBORLY », qui appartiennent tous à la Requérante.
- Des captures d'écran d'un site Web qui, selon M^{me} Thompson, est le site Web de l'Opposante, ainsi qu'un article de presse portant sur l'acquisition de l'Opposante par un concurrent à la fin de 2022. M^{me} Thompson affirme que ces documents suggèrent que l'Opposante fournit des services liés à la vérification des propriétaires et des locataires, qui, selon elle, ne sont pas liés aux services fournis par la Requérante et ne sont pas annoncés aux mêmes types de clients.
- Des détails et un certificat pour la marque de commerce américaine « NABORLY » de l'Opposante. M^{me} Thompson affirme que les marques de

commerce NABORLY de l'Opposante ont coexisté pendant des années avec les enregistrements de la Requérante aux États-Unis et au Canada, sans opposition ou contestation de la part de l'Opposante. Elle affirme également que la Requérante n'est pas au courant de cas de confusion entre les produits et services de la Requérante et ceux de l'Opposante.

ANALYSE

Motif d'opposition : Article 12(1)d

[12] L'Opposante prétend qu'en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, les Marques ne sont pas enregistrables parce qu'elles créent de la confusion avec l'enregistrement de l'Opposante pour la Marque de commerce de l'Opposante. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que cet enregistrement existe toujours [*Quaker Oats Co 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 des motifs d'opposition fondés sur l'article 12(1)d).

[13] Étant donné que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ces motifs d'opposition, je dois évaluer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les Marques de la Requérante et la Marque de commerce de l'Opposante. La date pertinente en ce qui a trait à la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de la présente décision [*Simmons Ltd c A to Z Comfort Beddings Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[14] Dans l'évaluation 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 Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 (*Masterpiece*)]. 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.

[15] Enfin, l'article 6(2) de la Loi 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 sont considérés 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 produits et services vendus sous les Marques, de sorte qu'ils seraient considérés comme provenant de l'Opposante.

[16] À titre préliminaire, je note qu'une certaine preuve démontre que la Requérante a employé l'orthographe « Neighborly » plutôt que « Neighbourly ». Néanmoins, je suis convaincu que, malgré la présence ou l'absence de la lettre « u », chacune des marques nominales respectives ne perd pas son identité et demeure reconnaissable [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)] et les « caractéristiques dominantes » de chaque Marque sont préservés [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].

Caractère distinctif inhérent et acquis

[17] La Requérante fait valoir que les Marques possèdent un caractère distinctif inhérent équivalent à celui de la Marque de commerce de l'Opposante, puisqu'aucune de ces marques de commerce ne suggère les produits ou services respectifs des parties. À cet égard, la Requérante fait valoir que le mot « neighbourly » désigne [TRADUCTION] « un état d'être ou un état d'esprit, caractéristiques de voisins amicaux ou d'affinité »; je note que le dictionnaire *The Canadian Oxford Dictionary* (2^e édition) définit « neighbourly » comme [TRADUCTION] « caractéristique d'un bon voisin; amical; gentil » [voir *Tradall SA c Devil's Martini Inc*, 2011 COMC 645 à l'effet que le registraire

prendrait connaissance d'office des définitions de dictionnaire pour des mots qui se trouvent dans les marques de commerce]. Par conséquent, je suis d'accord que les marques de commerce ne sont pas suggestives des produits ou services des parties. Cependant, la Marque de commerce de l'Opposante est un mot inventé, même si elle est phonétiquement identique au mot « neighbourly ». Par conséquent, j'estime que la Marque de commerce de l'Opposante possède un degré légèrement plus élevé de caractère distinctif inhérent que les Marques.

[18] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être renforcé par son emploi et sa promotion au Canada [voir *Sarah Coventry Inc c Abrahamian* (1984), 1 CPR (3d) 238 (CF 1^{re} inst); *GSW Ltée c Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1^{re} inst)]. En l'espèce, étant donné que la Requérante a produit une preuve des revenus générés par la fourniture de ses produits et services arborant les Marques au Canada depuis 2019, et qu'elle a confirmé qu'elle a dépensé plus de 6 millions de dollars en publicité depuis 2018, tandis que l'Opposante n'a produit aucune preuve de l'étendue de l'emploi de sa marque de commerce, j'estime que les Marques ont un degré de caractère distinctif acquis considérablement plus élevé que la Marque de commerce de l'Opposante.

[19] Tout compte fait, je conclus que ce facteur favorise la Requérante.

Période d'emploi

[20] Comme il a été noté ci-dessus, la Requérante a fourni des chiffres de vente pour les services fournis en liaison avec les Marques depuis 2019, tandis que l'Opposante n'a présenté aucune preuve de l'étendue de l'emploi de la Marque de commerce de l'Opposante au Canada. Bien que la copie certifiée de la Marque de commerce de l'Opposante indique le 31 décembre 2014 comme date de premier emploi revendiquée, je peux seulement inférer qu'il y a eu un emploi minimal de cette marque de commerce, comme elle figure dans la copie certifiée soumise en preuve et, de plus, un enregistrement en soi n'est pas une preuve que la marque de commerce déposée a été employée continuellement depuis la date revendiquée [voir *Tokai of Canada Ltd c*

Kinsford Products Company, LLC, 2018 CF 951; et *Entre Computer Centers Inc c Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)].

[21] Par conséquent, ce facteur favorise la Requérante.

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

[22] La Requérante fait valoir que les Services de l'Opposante comprennent exclusivement les demandes de location, l'évaluation des risques financiers, le paiement de loyer et les demandes d'assurance. Bien que les Services de la Requérante et les Services de l'Opposante comprennent des services des classes de Nice 35, 36 et 42, lesquelles se chevauchent, la Requérante fait valoir qu'aucun de ses services ne s'apparente aux types de services liés à la Marque de commerce de l'Opposante. La Requérante fait valoir qu'en l'absence d'une preuve de fond de la part de l'Opposante, il n'y a rien pour prouver que les produits ou les services de la Requérante chevauchent ceux de l'Opposante. À l'appui de cette proposition, la Requérante cite *Eagle's Flight, Creative Training Excellence Inc c Yara International ASA*, 2020 COMC 125; toutefois, dans cette affaire, le registraire a conclu qu'en l'absence de preuve de la part de la requérante, rien ne montrait que les services de formation axés sur la sécurité des parties *ne* chevaucheraient *pas* ou *ne* comporteraient *pas* des voies de commercialisation semblables [para 42]. Quoi qu'il en soit, c'est un principe élémentaire de droit qu'il incombe à la Requérante de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion une fois que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial.

[23] Je suis d'accord avec la Requérante qu'en majeure partie, ses produits et services sont d'un genre différent. Par exemple, les Services de la Requérante qui appartiennent à la classe 35 concernent tous des services d'information, des programmes de recommandation de clients, des services de franchisage et des programmes d'achat coopératif, tous liés à l'entretien ménager et à la réparation d'immeubles, dont aucun n'est particulièrement lié aux Services de l'Opposante, qui comprennent des services de demandes de location, de demandes d'assurance, d'évaluation des risques financiers et de cote de solvabilité. De même, les services

logiciels de la Requérante qui appartiennent à la classe 42 comprennent le stockage d'information et la fourniture de logiciels liés au suivi des tâches ménagères et des projets de réparation résidentielle et d'autres services liés à la décoration d'extérieur et à l'éclairage, tandis que les services logiciels de l'Opposante se rapportent à la cote de solvabilité, à l'évaluation des risques et à la location.

[24] Toutefois, les services visés par la demande de la Requérante comprennent également les services suivants qui appartiennent à la classe 36 :

[TRADUCTION]

(2) Services de gestion immobilière; évaluation et gestion de biens immobiliers; consultation en gestion immobilière; services de gestion immobilière; services de location immobilière, nommément location de logements résidentiels; services immobiliers, nommément gestion de biens locatifs; services immobiliers, nommément services de gestion de biens pour des syndicats de copropriétaires, des associations de propriétaires d'habitation et des immeubles à appartements; services immobiliers, nommément location, courtage, location à bail et gestion de biens commerciaux, de bureaux et de locaux pour bureaux.

[25] La Requérante fait valoir [TRADUCTION] « [qu']il n'y a aucun chevauchement, que ce soit direct ou indirect » dans le genre des services des parties. Toutefois, même si les Services de la Requérante ne concernent pas spécifiquement sur des demandes de location, des évaluations des risques financiers, des paiements de loyer ou des demandes d'assurance, j'estime que les Services de la Requérante qui appartiennent à la classe 36 et qui englobent les services de gestion immobilière, les services immobiliers et les services de biens locatifs chevauchent dans une certaine mesure les Services de l'Opposante en ce qui a trait au traitement de formulaires de demande de location, au traitement de demandes de cession de bail et de sous-location, et aux services de perception de loyers.

[26] En ce qui concerne les voies de commercialisation, la Requérante soutient que ses services sont fournis sur place par des franchisés, tandis que les services de l'Opposante sont fournis en ligne, comme le montrent les captures d'écran du site Web de l'Opposante qui sont jointes à l'affidavit de M^{me} Thompson. Toutefois, le fait que les services des parties puissent être fournis de cette façon n'est pas déterminant, puisque,

même si la preuve des activités réelles des parties peut être utile [voir *McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd*, 1996 CanLII 3963 (CAF); *McDonald's Corp c Silcorp Ltd* (1989), 55 CPR (2d) 207 (CF 1^{re} inst), conf par (1992), 41 CPR (3d) 67 (CAF)], c'est l'état déclaratif des produits et services figurant dans les demandes de la Requérante et l'enregistrement de l'Opposante qui régit l'évaluation de la probabilité de confusion en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi [*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)]. En d'autres termes, rien n'empêcherait la Requérante d'offrir ses services en ligne si l'enregistrement des Marques était accordé; en effet, il ressort clairement de la preuve de la Requérante, y compris les captures d'écran du site Web jointes à titre de Pièce B, qu'une partie de ses activités était réalisée par l'entremise d'une application pour téléphone intelligent.

[27] Quoi qu'il en soit, le genre des Services de l'Opposante semble indiquer qu'ils visent les propriétaires de biens locatifs; à mon avis, il y a un potentiel de chevauchement, particulièrement en ce qui a trait aux Services de la Requérante qui appartiennent à la classe 36 et qui comprennent spécifiquement les services de gestion immobilière et les services de biens locatifs.

[28] Par conséquent, je conclus que les facteurs ci-dessus favorisent la Requérante, sauf en ce qui a trait aux services de la Requérante qui appartiennent à la classe 36; ces facteurs en ce qui a trait à ces services favorisent l'Opposante.

Degré de ressemblance

[29] Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, la loi est claire que les marques de commerce doivent être prises en compte dans leur totalité; il n'est pas correct de les placer côte à côte, et de comparer et de relever les ressemblances ou les différences entre leurs éléments constitutifs. Dans *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a indiqué que, lorsqu'on compare des marques, il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de celles-ci est particulièrement frappant ou unique.

[30] La Requérante fait valoir que chacune de ses Marques consiste en un mot anglais reconnaissable, tandis que la Marque de commerce de l'Opposante est plus courte, avec une orthographe inhabituelle qui serait remarquée par les membres du public et sert à distinguer les marques de commerce comme question de première impression.

[31] J'estime que les marques de commerce des parties ont un certain degré de ressemblance dans la présentation, puisqu'elles ont une orthographe différente du même mot. Phonétiquement, les marques de commerce sont identiques. Dans la mesure où la Marque de commerce de l'Opposante serait reconnue comme une orthographe intentionnellement fautive de « neighbourly », les marques de commerce des parties véhiculent des idées identiques.

[32] Dans l'ensemble, je conclus que ce facteur favorise l'Opposante.

Autre circonstance de l'espèce : aucun cas de confusion réelle

[33] La preuve de cas de confusion réelle n'est requise pour démontrer l'existence d'une probabilité de confusion. Toutefois, l'emploi simultané de deux marques de commerce sans cas de confusion réelle est une circonstance de l'espèce qui peut suggérer une absence de probabilité de confusion, selon la nature et la durée particulières de cet emploi simultané [voir *Christian Dior, SA c Dion Neckwear Ltd*, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155 (CAF) au para 19; voir également *Aliments de Consommation Maple Leaf Inc c Kelbro Enterprises Inc*, 2012 COMC 28, 99 CPR (4th) 424].

[34] En l'espèce, la Requérante souligne que les marques de commerce des parties coexistent depuis plus de cinq ans et soutient qu'il s'agit d'une circonstance pertinente à l'appui du fait qu'il n'y a aucune preuve d'un cas de confusion, citant *Institute of Advanced Financial Planners c L'Association des conseillers en finances du Canada*, 2017 COMC 164.

[35] Toutefois, il n'est pas clair pendant combien de temps et dans quelle mesure la Marque de commerce de l'Opposante a été employée au Canada. Comme il a été noté

ci-dessus, je ne suis pas prêt à conclure que la Marque de commerce de l'Opposante a été employée au Canada dans une quelconque mesure seulement en raison de la date de premier emploi indiquée dans la copie certifiée de cette marque de commerce. Bien que la Requérante ait joint des captures d'écran du site Web de l'Opposante, obtenues en mai 2023 [Pièce P] et un article d'octobre 2022 indiquant que l'Opposante avait été acquise par une entité appelée SingleKey [Pièce Q], ces documents ne montrent pas la durée ou l'étendue de l'emploi de la Marque de commerce de l'Opposante au Canada. Par conséquent, je ne suis pas prêt à tirer des conclusions sur la base de l'absence de preuve de confusion réelle.

Autre circonstance de l'espèce : famille de marques de commerce

[36] La Requérante fait valoir que les Marques font partie d'une famille de marques de commerce appartenant à la Requérante. Afin de pouvoir s'appuyer sur une famille de marques de commerce, une partie doit prouver l'emploi de chaque marque de la famille alléguée [*McDonald's Corp c Alberto-Culver Co* (1995), 61 CPR (3d) 382 (COMC); *McDonald's Corp c Yogi Yogurt Ltd* (1982), 66 CPR (2d) 101 (CF 1^{re} inst)].

[37] En l'espèce, les marques de commerce qui font partie de la famille alléguée de marques de commerce de la Requérante comprennent NEIGHBOURLY (enregistrement n° LMC1,051,639) et NEIGHBOURLY Design (enregistrement n° LMC1,051,640), toutes deux enregistrées en liaison avec des services d'information et des services logiciels, ainsi qu'une variété de marques de commerce comprenant le mot « NEIGHBOURLY », comme NEIGHBOURLY GARAGE DOOR, NEIGHBOURLY MAIDS, NEIGHBOURLY GLASS, etc. J'accepte que la preuve de la Requérante, comme les captures d'écran du site Web de la Requérante qui sont jointes à titre de Pièce B, démontre au moins l'emploi des marques de commerce NEIGHBOURLY et NEIGHBOURLY Design en liaison avec les services d'information [TRADUCTION] « offre d'information destinée aux consommateurs pour les propriétaires sur les fournisseurs de services pour des projets de réparation résidentielle et des projets d'entretien ménager », puisque de tels renseignements sont fournis sur la page Web où les deux marques de commerce sont affichées bien en vue.

[38] Toutefois, la Requérante n'a cité aucun exemple, en preuve, de l'emploi d'autres marques de commerce comprenant le mot « NEIGHBOURLY » dans sa famille alléguée de marques de commerce. Bien que je note que certaines publications sur les pages Facebook et Twitter de la Requérante [Pièces C et D] comprennent des mots-clés comme « #Neighborly #GlassRepair », je ne considère pas que cela constitue un emploi d'une marque de commerce, puisque les mots-clés ne sont pas traités différemment des autres mots-clés dans le texte et ne donnent aucune indication qu'ils portent une signification quelconque de marque de commerce [voir *Lost Craft Inc c 101217990 Saskatchewan Ltd dba Direct Brewing Company*, 2021 COMC 168 au para 28, conf par 2022 CF 1254]. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Requérante ait prouvé l'emploi de l'une ou l'autre des marques de commerce comprenant le mot « NEIGHBOURLY » au sens de la Loi. Étant donné qu'une partie qui cherche à établir une famille de marques doit établir qu'elle emploie plus d'une ou deux marques de commerce de la famille alléguée [*Techniquip Ltd c Assoc olympique canadienne* (1998), 1998 CanLII 7573 (CF), 145 FTR 59 (CF 1^{re} inst), conf par 250 NR 302 (CAF); *New Communications Inc c CHUM Ltd* (2003), 32 CPR (4th) 168 (COMC)], je n'estime pas qu'il s'agit d'un facteur pertinent qui favorise la Requérante.

Conclusion

[39] La question posée par l'article 6(2) de la Loi est de savoir si les consommateurs des produits et services fournis en liaison avec les Marques NEIGHBOURLY et NEIGHBORLY croiraient que ces produits et services sont fournis ou autorisés par l'Opposante en raison de sa Marque de commerce NABORLY. Je l'ai évaluée comme une question de première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la Marque NEIGHBOURLY ou NEIGHBORLY, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la Marque de commerce de l'Opposante, et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques de commerce.

[40] En l'espèce, malgré le degré de ressemblance entre les marques de commerce, je conclus que la différence dans le genre des produits et services, ainsi que la preuve

de la Requérante quant au plus grand caractère distinctif acquis de chaque Marque et à la plus longue période pendant laquelle chaque Marque a été en usage, est suffisante pour permettre à la Requérante de s'acquitter de son fardeau de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion en ce qui a trait aux produits et à tous les services visés par la demande, à l'exception des services qui appartiennent à la classe 36.

[41] En ce qui concerne les services qui appartiennent à la classe 36, en raison du degré de ressemblance entre les marques de commerce, ainsi que du genre des services et de la nature du commerce qui se chevauchent, j'estime qu'au mieux pour la Requérante, la probabilité de confusion entre chacune de ses Marques et la Marque de commerce de l'Opposante est équitablement partagée. La Requérante ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre chacune de ses Marques et la Marque de commerce de l'Opposante en ce qui a trait à ces services.

[42] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est rejeté en ce qui a trait à tous les Produits et Services de la Requérante, à l'exception des Services de la Requérante qui appartiennent à la classe 36. Le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli en ce qui a trait aux Services de la Requérante qui appartiennent à la classe 36.

Motif d'opposition : Article 38(2)a.1)

[43] L'Opposante prétend que la demande a été produite de mauvaise foi, car la Requérante savait, ou aurait dû savoir, au moment de la production, que l'Opposante jouissait de droits antérieurs sur la Marque de commerce de l'Opposante qui étaient en conflit avec le droit revendiqué de la Requérante d'employer et d'enregistrer les Marques. La date pertinente pour l'analyse en vertu de l'article 38(2)a.1) de la Loi est la date à laquelle les demandes ont été produites.

[44] Il est bien établi que la simple connaissance de la marque de commerce d'autrui n'appuie pas, en soi, une allégation de mauvaise foi [*WOOT, Inc c Les Restaurants*

Woot Inc, 2012 COMC 197]. Le simple aveuglement volontaire ou l'omission de se questionner au sujet des droits d'un concurrent à l'égard d'une marque de commerce est également insuffisant pour constituer de la mauvaise foi [*Blossman Gas, Inc c Alliance Autopropane Inc*, 2022 CF 1794]. En l'espèce, l'Opposante n'a produit aucune preuve (à l'exception de la copie certifiée de la Marque de commerce de l'Opposante) ni aucune observation; elle ne s'est donc pas acquittée de son fardeau à l'égard de ce motif d'opposition. À ce titre, ce motif d'opposition est rejeté.

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

[45] En vertu des articles 38(2)c) et 16(1)a) de la Loi, l'Opposante plaide que la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement des Marques au Canada parce que la Marque de commerce de l'Opposante avait été employée et révélée avant la date de production de la demande.

[46] 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 des demandes de la Requérante et qu'elle n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce des demandes. Par conséquent, la preuve pertinente que l'Opposante peut invoquer est une preuve d'emploi antérieure à la date de la production de la demande. Cependant, la simple production d'une copie certifiée de l'enregistrement de l'Opposante n'est pas suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur des allégations d'absence de droit à l'enregistrement [voir *Rooxs, Inc c Edit – SRL*, 2002 CanLII 61421, 23 CPR (4th) 265 (COMC)].

[47] Étant donné que l'Opposante n'a produit aucune autre preuve lui permettant de s'acquitter de son fardeau, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition : Article 2

[48] L'Opposante fait également plaider, en vertu de l'article 2 de la Loi, les Marques ne sont pas distinctives parce qu'elles ne distinguent pas et ne sont pas adaptées à distinguer les Services de la Requérante des Services de l'Opposante en liaison avec

lesquels l'Opposante avait antérieurement employé et révélé la Marque de commerce de l'Opposante au Canada. La date pertinente pour un motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est la date de production de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185 au para 25].

[49] Dans *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657 aux para 33 et 34, la Cour fédérale a indiqué qu'une marque de commerce pouvait 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, à titre subsidiaire, si elle était bien connue dans une région particulière du Canada.

[50] L'Opposante n'a produit aucune preuve (à l'exception de la copie certifiée de la Marque de commerce de l'Opposante) ni aucune observation; elle ne s'est donc pas acquittée de son fardeau à l'égard de ce motif d'opposition. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition : Article 38(2)e)

[51] L'Opposante a plaidé que la Requérante n'employait pas et ne projetait pas d'employer les Marques au Canada en liaison avec les Services de la Requérante. La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production des demandes.

[52] Les principes énoncés dans les affaires relatives au motif d'opposition fondé sur l'ancien article 30e), relativement à la question de savoir si un requérant a l'intention de bonne foi d'employer la marque de commerce au Canada, sont instructifs à l'égard de ce nouveau motif. Comme pour le motif fondé sur l'ancien article 30e), puisque les faits pertinents sont plus accessibles au requérant, et relèvent particulièrement de ses connaissances, dans le cadre d'un motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)e), le fardeau de preuve imposé à un opposant à l'égard de ce motif est léger et la quantité de preuves nécessaire pour s'en acquitter peut être très faible [*Allergan Inc c Lancôme Parfums & Beauté & Cie, société en nom collectif* (2007), 64 CPR (4th) 147 (COMC);

Canadian National Railway c Schwauss (1991), 35 CPR (3d) 90 (COMC); *Green Spot Co c John M Boese Ltd* (1986), 12 CPR (3d) 206 aux p 210 et 211 (COMC)].

[53] Toutefois, l'Opposante n'a produit aucune preuve (à l'exception de la copie certifiée de la Marque de commerce de l'Opposante) ni aucune observation et ne s'est donc pas acquittée de son fardeau à l'égard de ce motif d'opposition. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition : Article 38(2)f

[54] L'Opposante prétend qu'à la date de production des demandes, la Requérante n'avait pas le droit d'employer les Marques au Canada en liaison avec les Services de la Requérante, étant donné les droits antérieurs de l'Opposante acquis par l'emploi de la Marque de commerce de l'Opposante.

[55] Toutefois, l'article 38(2)f se rapporte au droit légal de la Requérante d'employer la marque de commerce (c'est-à-dire, conformément aux lois fédérales pertinentes et aux autres obligations juridiques), contrairement au droit de la Requérante d'enregistrer la marque (relativement à la marque de commerce d'une autre personne, conformément à l'article 16 de la Loi) [voir *Premier Tech Home & Garden Inc c Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd*, 2022 COMC 25 au para 20; *DCK Concessions Limited c Hong Xia ZHANG*, 2022 COMC 200 au para 39]. Les faits plaidés ne sont donc pas ceux qui peuvent appuyer un motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)f. De plus, l'Opposante n'a produit aucune preuve (à l'exception de la copie certifiée de la Marque de commerce de l'Opposante) ni aucune observation pour appuyer ce motif. Ce motif d'opposition est donc rejeté.

DÉCISION

[56] 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 chaque demande d'enregistrement seulement en ce qui a trait aux services de la classe 36 énumérés comme les services (2) dans chacune des demandes, établis ci-dessous :

[TRADUCTION]

(2) Services de gestion immobilière; évaluation et gestion de biens immobiliers; consultation en gestion immobilière; services de gestion immobilière; services de location immobilière, nommément location de logements résidentiels; services immobiliers, nommément gestion de biens locatifs; services immobiliers, nommément services de gestion de biens pour des syndicats de copropriétaires, des associations de propriétaires d'habitation et des immeubles à appartements; services immobiliers, nommément location, courtage, location à bail et gestion de biens commerciaux, de bureaux et de locaux pour bureaux.

[57] Je rejette l'opposition en ce qui a trait au reste des Produits et Services de la Requérante.

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

Traduction certifiée conforme
William Desroches
Félix Tagne Djom
Manon Duchesne Osborne

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Aucun agent nommé

Pour la Requérante : Cassels Brock & Blackwell LLP

ANNEXE A

NEIGHBOURLY, demande numéro 1,919,268, et NEIGHBORLY, demande numéro 1,922,309

Produits (classe de Nice et état déclaratif)

[TRADUCTION] 16 (1) Publications imprimées, nommément bulletins d'information pour les franchisés et leurs associés dans les domaines du chauffage et de la climatisation résidentiels, de la peinture, de la réparation et de l'installation de vitres, de la tenue de chambre et de la lessive, de la réparation d'appareils électroménagers, de l'électricité, de la réparation et de l'entretien général d'habitations, de la plomberie et des drains, du nettoyage et de l'élimination des odeurs des tapis, des meubles rembourrés et des tentures, de la prévention de la croissance des moisissures, de l'entretien de la pelouse et de l'aménagement paysager, du nettoyage et de la protection de fenêtres, du nettoyage à pression, du nettoyage de gouttières, des services de gestion immobilière, des services d'inspection de tuyaux commerciaux et résidentiels pour la détection de fuites, ainsi que de la conception, de l'installation, de l'entretien, de la réparation de décorations d'extérieur, des services d'éclairage électrique décoratif et des services d'installation de portes et de fenêtres.

Services (classe de Nice et état déclaratif)

[TRADUCTION] 35 (1) Services d'information, nommément offre d'information destinée aux consommateurs pour les propriétaires sur les fournisseurs de services pour des projets de réparation résidentielle et des projets d'entretien ménager; offre de programmes de recommandation de clients pour des services de plomberie, des services électriques, des services liés aux appareils électroménagers, des services de réparation et d'installation de vitres et des services de chauffage et de climatisation commerciaux et résidentiels; offre de programmes de recommandation de clients pour des services de restauration après sinistre, nommément pour la restauration de l'intérieur de bâtiments, de tapis ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs endommagés par le feu, l'eau, la fumée et des catastrophes, ainsi que pour le nettoyage de bâtiments commerciaux et résidentiels, les services de prévention de la moisissure et les services de nettoyage des tapis, des meubles rembourrés et des tentures ainsi que d'élimination des taches; offre de programmes de recommandation de clients pour des services de désodorisation de tapis, de tentures et de meubles rembourrés; offre de programmes de recommandation de clients pour des services professionnels d'entretien de la pelouse et d'entretien de terrains; offre de programmes de recommandation de clients pour des services de peinture résidentielle, commerciale et industrielle; offre de programmes de recommandation de clients pour des services d'installation et de réparation de gouttières, des services de nettoyage à pression, des services de nettoyage de béton et des services de menuiserie; offre de programmes de recommandation de clients pour des services de réparation résidentielle et d'entretien ménager général; offre de programmes de recommandation de clients pour des services de nettoyage résidentiel et commercial, y compris des services temporaires de personnel de ménage; services de franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises spécialisées dans les services résidentiels de chauffage, de climatisation, de peinture, de réparation et d'installation de vitres, de personnel de

ménage et de blanchisserie, la réparation d'appareils ménagers, les services électriques, les services de réparation résidentielle et d'entretien ménager général, les services de plomberie et les services relatifs aux drains, le nettoyage et l'élimination des odeurs des tapis, des meubles rembourrés et des tentures, les services d'élimination de la moisissure, l'entretien de la pelouse et l'aménagement paysager, le nettoyage et la protection de fenêtres, le nettoyage à pression, le nettoyage de gouttières, les services de gestion immobilière, les services d'inspection de tuyaux commerciaux et résidentiels pour la détection de fuites, et la conception, l'installation, l'entretien et la réparation de décorations d'extérieur et services d'éclairage électrique décoratif, ainsi que les services d'installation de fenêtres et de portes; services d'achat coopératif pour des tiers dans les domaines de l'équipement et des fournitures de chauffage, de ventilation et de climatisation.

- 36 (2) Services de gestion immobilière; évaluation et gestion de biens immobiliers; consultation en gestion immobilière; services de gestion immobilière; services de location immobilière, nommément location de logements résidentiels; services immobiliers, nommément gestion de biens locatifs; services immobiliers, nommément services de gestion de biens pour des syndicats de copropriétaires, des associations de propriétaires d'habitation et des immeubles à appartements; services immobiliers, nommément location, courtage, location à bail et gestion de biens commerciaux, de bureaux et de locaux pour bureaux.
- 37 (3) Installation, entretien et réparation d'équipement de chauffage et de climatisation; services de peinture résidentielle, commerciale et industrielle; services d'installation et de réparation de gouttières; services de nettoyage à pression; services de nettoyage de béton; services de menuiserie; installation, réparation et remplacement de vitres de bâtiments et de véhicules; services de personnel de ménage; nettoyage de locaux résidentiels et commerciaux; repassage et nettoyage de vêtements; services de blanchisserie; installation et réparation d'appareils électroménagers, d'équipement électrique, de congélation et de chauffage; installation d'équipement pour la cuisine; installation, réparation et remise à neuf de tous les types d'appareils électroménagers; services de réparation, d'entretien et d'installation électriques; services de réparation et d'entretien général d'habitations; construction de bâtiments; services d'installation, nommément installation de systèmes de chauffage, de systèmes de ventilation et de climatisation, de vitres résidentielles, commerciales et d'automobiles, d'appareils électroménagers et d'équipement ménager, de systèmes et de composants électriques, de gouttières, de portes, de fenêtres, d'appareils d'éclairage, de boîtiers, nommément de boîtiers pour câbles pour utilisation relativement à des appareils d'éclairage et des boîtiers électriques, à des armoires et à des panneaux connexes, à des articles de décoration et à des systèmes, nommément à de l'éclairage de parterre, à de l'éclairage de Noël, à de l'éclairage de terrasse, à de l'éclairage de patio et à de l'éclairage de piscine, à des systèmes de commande d'éclairage et à des minuteries et à des capteurs; services de nettoyage commercial et résidentiel de plomberie, d'égouts, d'intercepteurs de graisse et de drains; services de plomberie; services de nettoyage et d'élimination des taches de tapis, de meubles rembourrés et de tentures, services de nettoyage de conduits d'air, services de restauration après sinistre, nommément restauration de l'intérieur de bâtiments, de tapis et de mobilier et d'articles décoratifs endommagés par le feu, l'eau, la fumée et d'autres catastrophes; services de réparation de tapis, services de nettoyage d'immeubles commerciaux et résidentiels; nettoyage de fenêtres, application de films protecteurs pour fenêtres pour des bâtiments et des structures résidentiels et commerciaux, nettoyage à pression et services de nettoyage

- de gouttières; installation, entretien et réparation de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif; consultation dans les domaines de l'installation, de l'entretien et de la réparation de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif; installation de fenêtres, d'écrans, de portes en verre, de serres, de portes de garage et de portes basculantes, d'enceintes de porche, de portes-fenêtres, d'enceintes de baignoire et de cabines de douche, de vitres d'automobiles et de vitres de remplacement pour bâtiments commerciaux et résidentiels; construction et réparation de bâtiments; services de construction de bâtiments; inspection de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; nettoyage de bâtiments; consultation en construction de propriétés résidentielles et commerciales; services d'entrepreneur général en construction; services d'aménagement de terrains, nommément planification et aménagement d'immeubles commerciaux; consultation en construction résidentielle et en construction de bâtiments; services de déneigement; services d'inspection, nommément inspection de l'intérieur et de l'extérieur de bâtiments commerciaux, de bâtiments résidentiels et de tuyaux pour la détection de fuites.
- 39 (4) Entreposage de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif; consultation dans le domaine de l'entreposage de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif; enlèvement des déchets, des ordures et des débris.
- 40 (5) Services d'élimination des odeurs dans les tapis, les meubles rembourrés et les tentures, services de prévention de la croissance des moisissures dans les bâtiments et leur contenu; offre de services de teinture et de coloration de tapis et d'articles rembourrés.
- 41 (6) Offre d'information par un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir des articles dans les domaines du divertissement à domicile, de l'aménagement intérieur et de la décoration intérieure, de la gestion de portefeuilles, des services résidentiels de chauffage et de climatisation, de peinture, de réparation et d'installation de vitres, de personnel de ménage et de blanchisserie, de la réparation d'appareils ménagers, de la réparation résidentielle et de l'entretien ménager général, de la plomberie et des drains, du nettoyage et de l'élimination des odeurs des tapis, des meubles rembourrés et des tentures, de la prévention de la croissance des moisissures, de l'entretien de la pelouse et de l'aménagement paysager, du nettoyage et de la protection de fenêtres, du nettoyage à pression, du nettoyage de gouttières, des services de gestion immobilière, des services d'inspection de tuyaux commerciaux et résidentiels pour la détection de fuites ainsi que de la conception, de l'installation, de l'entretien et de la réparation de décorations d'extérieur, des services d'éclairage électrique décoratif et de l'installation de fenêtres et de portes.
- 42 (7) Stockage électronique temporaire d'information ayant trait aux fournisseurs de services utilisés par les propriétaires pour des tâches ménagères, des projets de réparation d'habitations et des projets d'entretien ménager; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation par les propriétaires pour la gestion et le suivi des tâches ménagères, des projets de réparation d'habitations et des projets d'entretien ménager; conception de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif à usage commercial et résidentiel; consultation dans le domaine de la conception de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif.
- 44 (8) Entretien de la pelouse; services de tonte et de taille de gazon; services d'entretien des arbres; architecture paysagère; aménagement paysager; services horticoles,

notamment pose de gazon de placage et de pelouse, ainsi que fertilisation et traitement de végétaux.