



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 120

Date de la décision : 2025-06-02

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : Trademark Building Products Ltd.

Requérante : Window World International, LLC

Demande : 1,855,788 pour WINDOW WORLD

APERÇU

[1] La demande d'enregistrement relative à la marque de commerce WINDOW WORLD a été produite le 5 septembre 2017 pour les Produits et Services suivants sur la base de l'emploi au Canada et de l'emploi et l'enregistrement à l'étranger :

[TRADUCTION]

Class 20 – (1) Stores.

Classe 35 – (1) Services de magasin de vente au détail de fenêtres de rénovation.

Classe 37 – (2) Installation de fenêtres en vinyl de rénovation et de construction.

Classe 37 – (3) Installation de fenêtres de rénovation.

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

LE DOSSIER

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 6 mars 2019. Le 19 mars 2019, 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). Cette Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Tous les renvois à la Loi concernent la Loi dans sa version modifiée, à l'exception des motifs d'opposition qui renvoient à la Loi dans sa version antérieure [voir l'article 70 de la Loi, qui porte que l'article 38(2) de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019 s'applique aux demandes annoncées avant cette date].

[4] L'Opposante soulève un certain nombre de motifs d'opposition, notamment des motifs fondés sur les articles 16(1)a) et 16(2)a) de la Loi et sur l'absence de caractère distinctif, principalement sur la base de la confusion avec la marque de commerce de l'Opposante WINDOW WORLD. L'Opposante s'oppose également à la demande au motif que la Requérante n'employait pas la Marque au Canada aux dates revendiquées dans la demande en violation de l'article 30b) de la Loi.

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

[6] L'Opposante a produit comme preuve les affidavits de Heather Bonnell, une stagiaire en droit employée par l'agent de l'Opposante et l'affidavit de Ian Franklin, un directeur de l'Opposante (lors de la souscription de son affidavit), ainsi que des copies certifiées de trois dossiers d'enregistrement de marques de commerce. M. Franklin a été contre-interrogé sur son affidavit. La Requérante a produit comme preuve deux affidavits de Zach Luffman, directeur du franchisage de Window Word, Inc., un licencié de la propriétaire de la marque de commerce, ainsi que des copies certifiées de quatre dossiers d'enregistrement de marques de commerce. Les deux parties ont produit des observations écrites et ont participé à une audience.

AUTRES PROCÉDURES IMPLIQUANT LES PARTIES

[7] Les parties se connaissent en raison d'un litige concernant la marque de commerce WINDOW WORLD devant la Cour fédérale et d'une procédure en vertu de

l'article 45 devant le registraire [*Trademark Building Products Ltd. c Window World International, LLC*, 2025 COMC 63].

OPPOSITIONS À LA PREUVE

Opposition aux affidavits de Zach Luffman

[8] Comme dans le cadre de la présente procédure, la Requérante a produit deux affidavits de Zach Luffman qui font référence au dossier de la Cour fédérale n° T-1325-21 dans l'entête et qui concernent principalement l'emploi par la Requérante de sa propre marque de commerce WINDOW WORLD. L'Opposante fait valoir que ces affidavits doivent être déclarés inadmissibles puisqu'ils ne font aucune référence à l'opposition actuelle, ils portent sur une procédure différente (avec des dates pertinentes différentes) et M. Luffman ne pouvait pas faire l'objet d'un contre-interrogatoire. Je ne suis pas d'accord. Même si les renseignements de l'entête ne correspondent pas à cette opposition, je n'aurais eu aucun problème à émettre une ordonnance de contre-interrogatoire pour M. Luffman si cela avait été demandé. Je n'ai connaissance d'aucune exigence dans la Loi ou le Règlement qui exige qu'un affidavit original soit produit ou que l'entête dans un affidavit fasse référence à la demande contestée [voir également *Springwall Sleep Products Ltd c Ther-a-Pedic Associates, Inc* 1983 CanLII 5458 (COMC), où l'on aborde les facteurs dont le registraire doit tenir compte lorsqu'il accepte des affidavits produits à l'égard d'autres procédures]. De plus, depuis plusieurs années, le registraire accepte de façon automatique des copies d'affidavits sans que l'on ait besoin de produire les originaux. Par conséquent, j'estime que les deux affidavits de M. Luffman sont admissibles dans cette procédure.

Opposition à l'affidavit de Ian Franklin

[9] La Requérante s'est opposée à une partie de la preuve de M. Franklin en se fondant sur du ouï-dire. M. Franklin est devenu directeur de l'Opposante le 19 mars 2015 (para 1). Cependant, une grande partie de sa preuve concernait la période son accession au poste de directeur. Lors du contre-interrogatoire, il a indiqué qu'il a reçu des annonces du propriétaire précédent, lesquelles datent d'avant son engagement auprès de l'Opposante [voir Q54 à 65]. Cependant, il n'a reçu aucun renseignement sur l'endroit et

le moment où ces annonces ont été distribuées, encore moins sur la manière dont elles ont été distribuées [Q65 à 70]. Par conséquent, même si je n'ai aucune difficulté à conclure que M. Franklin n'avait pas besoin de produire cette preuve, je ne dispose pas de renseignements suffisants pour déterminer si elle est digne de foi. Par conséquent, je lui accorderai un poids minime.

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[10] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande est conforme aux dispositions de la Loi. Toutefois, il incombe à l'Opposante de faire en sorte que chacun de ses motifs d'opposition soit dûment plaidé et de s'acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits sur lesquels elle appuie ses motifs d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau de preuve initial, la Requérante doit convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition plaidés ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst) à la p 298; *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA*, 2002 CAF 29].

RAISONS DE LA DÉCISION

Motif d'opposition fondé sur l'article 30b)

[11] La demande comprend des revendications d'emploi de la Marque au Canada depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2015 concernant les Produits et depuis au moins aussi tôt que le 29 octobre 2012 concernant les Services.

L'Opposante s'acquitte de son fardeau de preuve

[12] L'Opposante allègue que la demande n'est pas conforme à l'article 30b) de la Loi, puisque la Marque n'était pas employée à ces dates. Le fardeau de preuve de l'Opposante en ce qui concerne la question de la non-conformité de la Requérante avec cet article de la Loi est plus léger, puisque les faits à l'appui de l'emploi de la Marque relèvent particulièrement des connaissances de la Requérante [*Tune Masters c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* 1986 CanLII 7617 (COMC)].

[13] Un opposant doit uniquement présenter des éléments de preuve à l'appui de [sic] ses oppositions ou présenter des éléments de preuve selon lesquels il peut être raisonnablement conclu à l'existence des faits allégués, à l'appui de ce motif d'opposition [*Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd*, 2014 CF 323 au para 34]. Il n'y a aucune exigence que la preuve soit clairement incompatible avec la date

revendiquée de premier emploi si un opposant n'a pas invoqué un affidavit produit par le requérant dans la procédure d'opposition [*Bacardi, supra* au para 33].

[14] La preuve de M^{me} Bonnell comprend un imprimé du site Web archivé de la Requérante pour le 2 juillet 2014 obtenu de l'archive Internet Wayback Machine (Pièce B). La preuve obtenue de Wayback Machine a antérieurement été jugée suffisante pour permettre à un opposant de s'acquitter de son léger fardeau de preuve à l'égard de l'article 30b) [*Royal Canadian Golf Assn c O.R.C.G.A.* 2009 CanLII 90300 (COMC)]. Cet imprimé de site Web comprend une liste d'emplacements des magasins Window World qui ne comporte aucune référence au Canada. Par conséquent, j'estime que la preuve de l'Opposante est suffisante pour lui permettre de s'acquitter de son fardeau de preuve.

Le Requérant n'est pas en mesure de s'acquitter de son fardeau ultime

[15] Lorsqu'un requérant demande l'enregistrement d'une marque de commerce sur la base qu'elle a été employée avant la production de la demande, un tel emploi doit être continu et dans la pratique normale du commerce [*Loblaws Inc c No Frills Auto and Truck Rental Ltd*, 2006 CF 537 au para 39]. Dans la décision *Bacardi, supra*, la Cour a indiqué ce qui suit concernant le test en matière de l'emploi continu au para 60 :

[TRADUCTION]

Le fait que le critère de l'emploi continu soit nuancé par la « pratique normale du commerce » apporte une souplesse qui s'avère essentielle à l'analyse. S'attendre à ce que l'emploi continu du champagne de marque Dom Pérignon dans un commerce de spiritueux haut de gamme et celui d'un paquet de gomme au magasin du coin soient identiques en volume reviendrait à nier l'importance du contexte et comment le taux des ventes au sein de différentes industries peut grandement varier. Il n'en demeure pas moins que les marques de commerce ne devraient pas être enregistrées durant de longues périodes de temps uniquement en raison de ventes occasionnelles survenues principalement au début de cette période et jugées inférieures au seuil de la pratique normale du commerce. Sinon, le critère de l'emploi, une pierre angulaire du droit des marques de commerce, ne deviendrait qu'une simple formalité à laquelle tout requérant pourrait satisfaire à l'aide de ventes fabriquées et isolées qui sont contraires aux principes sous-tendant le droit des marques de commerce.

[16] La demande comprend des revendications d'emploi de la Marque au Canada depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2015 concernant les stores et depuis au moins aussi tôt que le 29 octobre 2012 concernant les services de magasin de vente au détail

de fenêtres de rénovation, l'installation de fenêtres en vinyl de rénovation et de construction et l'installation de fenêtres de rénovation. Par conséquent, pour s'acquitter de son fardeau ultime, la Requérante doit démontrer l'emploi continu de sa marque de commerce dans la pratique normale du commerce en liaison avec ces produits et services depuis les dates revendiquées jusqu'à la date de production de la demande, le 5 septembre 2017.

[17] J'estime que la preuve de la Requérante est insuffisante pour lui permettre de s'acquitter de son fardeau ultime de démontrer la conformité avec l'article 30*b*) de la Loi pour les raisons suivantes.

[18] En ce qui a trait à la vente de stores, il n'y a aucune preuve de transfert de la propriété de ces articles, comme l'exige l'article 4(1) de la Loi, à des Canadiens avant la date revendiquée dans la demande. La seule preuve de ventes des produits à des clients canadiens a plutôt trait aux fenêtres (Premier affidavit Luffman, Pièce B).

[19] En ce qui a trait aux services, la définition pertinente d'emploi est établie à l'article 4(2) de la Loi :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[20] La présentation d'une marque de commerce dans l'annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2) de la Loi, du moment que le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter ces services au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* 1976 CanLII 2656 (COMC)]. En l'espèce, même si la preuve de M. Luffman concernant l'annonce comprend des annonces dans des magazines distribués au Canada avant la date pertinente (voir, par exemple, le Premier affidavit Luffman, para 57 à 59, Pièce D; Deuxième affidavit Luffman, para 15 à 17, Pièce D), je n'estime pas que la Requérante était prête à exécuter des services d'installation au Canada depuis la date de premier emploi revendiquée jusqu'à la date de production de la demande.

[21] Tout d'abord, j'estime que la description des services d'installation dans la demande exige que les services d'installation soient offerts au Canada. Cela ressemble à l'observation de la Cour fédérale selon laquelle une partie revendiquant [TRADUCTION] « l'exploitation d'un hôtel » doit démontrer l'exploitation d'un hôtel au Canada, alors qu'une partie revendiquant des services hôteliers pourrait démontrer l'emploi en liaison avec des services de réservation qui relèvent des services hôteliers [*Hilton Worldwide Holding LLP c Miller Thomson*, 2018 CF 895 aux para 83 et 84].

[22] La preuve de M. Luffman est que la Requêteurante accorde une licence à Window World, Inc. qui à son tour accorde une sous-licence d'emploi de la Marque à des franchisés (Premier affidavit Luffman, para 3 à 13). La preuve soumise par M. Luffman concernant les conditions de la licence, notamment la surveillance par la Requêteurante de Window World, Inc. et l'offre d'un manuel standard des procédures opérationnelles aux franchisés, l'approbation des vendeurs et la capacité d'inspecter les franchisés, est à mon avis suffisante pour conclure que l'emploi par les franchisés profiterait à la Requêteurante.

[23] La preuve de M. Luffman est que son Ancien franchisé du Vermont qui vendait et arrangeait l'installation des fenêtres WINDOW WORLD au Canada a vu sa franchise résiliée le 18 octobre 2016 (Premier affidavit Luffman, para 56 et 95). Après cela, il n'y a aucune preuve qu'un quelconque service d'installation a été exécuté au Canada ou que l'un des franchisés de la Requêteurante était prêt à exécuter les services d'installation au Canada. Au para 101 du Premier affidavit de M. Luffman, il explique :

[TRADUCTION]

Au cours de mandat de directeur du franchisage, j'ai parlé à un franchisé existant concernant le déménagement ou l'ouverture d'une autre franchise au Canada. Selon les dossiers de mon entreprise, mon entreprise a reçu trois autres demandes de renseignements au cours des deux dernières années concernant l'expansion ou le déménagement au Canada de franchisés existants, nommément des questions concernant le déménagement ou l'expansion à Vancouver, une question concernant le déménagement ou l'expansion à Toronto et une question concernant le déménagement ou l'expansion au Québec. **Selon les dossiers de mon entreprise, le Franchisé de Detroit a demandé des renseignements au cours des deux dernières années au sujet de ventes interfrontalières au Canada et le Nouveau franchisé du Vermont a également demandé des renseignements au sujet des ventes interfrontalières au Canada, plus particulièrement au sujet du rétablissement des Services de l'Ancien franchisé du Vermont au Québec. [...]**

[24] Par conséquent, je n'estime pas que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer l'emploi continu de la Marque en liaison avec l'installation de fenêtres en vinyl de rénovation et de construction et l'installation de fenêtres de rénovation dans la pratique normale du commerce entre la date revendiquée dans la demande et la date de production en vertu de l'article 30*b*) de la Loi.

[25] En ce qui a trait aux services de magasin de vente au détail de fenêtres de rénovation, la Requérante invoque les services auxiliaires offerts sur son site Web. Ces services comprennent un outil de visualisation qui semble avoir été introduit le 14 mars 2010 et qui a été employé sur le site Web de l'Ancien franchisé du Vermont jusqu'à sa dissolution le 18 octobre 2016 (Première affidavit Luffman, para 79). L'outil de visualisation est resté en usage sur le site Web www.windowworld.com et sur le site Web d'autres franchisés après la date de dissolution.

[26] J'accepte que l'Ancien franchisé du Vermont offrait des services de vente de détail dans la pratique normale du commerce jusqu'à sa date de dissolution selon la présentation de la marque de commerce sur son site Web et dans des annonces de magazines, jointe à la preuve d'interactivité avec les consommateurs canadiens par la preuve de ventes correspondantes (voir, par exemple, Pièce B, pages 104, 113 et 114).

[27] Entre la date de dissolution de l'Ancien franchisé du Vermont et la date de production de la demande, je n'estime pas que la présentation de l'outil de visualisation sur le site Web www.windowworld.com ou sur les sites Web des franchisés constituait une pratique normale du commerce comme l'exige *No Frills Auto and Truck Rental, supra*. Au contraire, la pratique normale du commerce semble être que l'outil de visualisation est employé par les franchisés pour générer des estimations de coûts (Premier affidavit Luffman, para 73 à 76) et il n'y a aucune preuve que cela était fait pour les consommateurs canadiens au cours de cette période. À la page 238 du Premier affidavit Luffman, le site Web d'un franchisé explique ce qui suit :

[TRADUCTION]

Centre de conception

Pour bon nombre de nos clients, la partie la plus difficile du processus d'amélioration domiciliaire est la visualisation du produit final. Avec le logiciel de conception unique de Window World, imaginer de nouveaux produits dans votre maison devient aussi facile que quelques clics de souris. Simple à employer et à naviguer, le centre de conception inculque la vie à votre projet. L'option pratique d'impression fournit une copie papier de vos choix aux fins d'inspiration au cours de votre consultation à la maison.

Outil de visualisation

Voyez la façon dont les produits Window World peuvent améliorer l'apparence de votre maison. Téléversez simplement une photo de votre maison, commencez à ajouter des produits, enregistrez votre projet, puis communiquez avec nous!

Au para 27 de son affidavit, M. Luffman explique que des franchisés offrent l'avis, les services et l'aide professionnels suivants dans le cadre des Services, y compris :

[TRADUCTION]

L'offre d'estimations des coûts écrites, les modifications et les ajustements apportés à celles-ci, ainsi que les rendus conceptuels et les diagrammes de disposition préparés par des professionnels de détail et de conception, y compris l'offre d'un logiciel propriétaire Centre de conception et de visualisation de fenêtres disponible au Canada par l'entremise du site Web www.windowworld.com de mon entreprise et des sites Web des franchisés [...]

[28] Puisqu'il n'y a aucune preuve qu'une estimation des coûts a été fournie à des Canadiens par des moyens comme le numéro de téléphone, le courriel, au moyen des formulaires présentés sur le(s) site(s) Web, des consultations internes à ce moment-là ou dans tout magasin de détail WINDOW WORLD, je n'estime pas que la Requérante s'acquitte de son fardeau ultime de démontrer l'emploi continu de la Marque en liaison avec les Services dans la pratique normale du commerce de la date revendiquée dans la demande à la date de production.

[29] De plus, pour remplir l'exigence de l'article 30*b*), les services de détail de la Requérante entre la date de dissolution et la date de la demande doivent démontrer l'interactivité requise avec les consommateurs canadiens décrite dans *Lapointe Rosenstein LLP c West Seal Inc*, 2012 COMC 114 aux paragraphes 27 et 28 :

[TRADUCTION]

[27] Dans [*TSA Stores, Inc. c Registraire des marques de commerce*, 2011 CF 273], comme c'était le cas dans [*Saks & Co. c Registraire des marques de commerce* (1989), 24 CPR (3d) 49], il a été convenu que la combinaison de certains facteurs pourrait être suffisante pour maintenir un enregistrement en ce qui a trait aux services de magasin de détail, même en l'absence de magasins traditionnels au Canada. Ces facteurs doivent mettre en relief un certain degré d'interactivité avec d'éventuels clients canadiens afin de permettre de conclure à l'existence d'un avantage suffisant pour les Canadiens pour maintenir cet enregistrement. Ce degré d'interactivité est sans doute établi lorsqu'une partie inscrivante exploite un site Web de vente au détail et expédie au Canada des marchandises par l'intermédiaire du site Web. L'affichage de prix en dollars canadiens ou d'autres renseignements indiquant que le site Web est destiné aux consommateurs canadiens peut également satisfaire aux exigences des articles 4 et 45 en l'absence d'éléments de preuve établissant l'expédition de marchandises au Canada. En revanche, tel qu'il est mentionné plus haut, le fait d'offrir des remboursements semble être insuffisant en soi [*Boutique Limitée Inc c Limco Investments, Inc* (1998), 1998 CanLII 8416 (CAF)]. Enfin, dans [*TSA Stores*], le fait d'offrir sur un site Web plusieurs services accessoires équivalant à ceux qui seraient offerts dans un magasin traditionnel a été jugé suffisant, à la lumière de la situation factuelle exposée dans cette affaire.

[28] En d'autres termes, il semble y avoir un critère minimal de services accessoires qui, offerts ensemble, peuvent maintenir l'enregistrement d'une marque en liaison avec des services de magasin de détail. Ce qui semble être nécessaire, c'est un degré d'interactivité avec le client, notamment avec le client canadien hypothétique. Bien que la Partie requérante ait invité le registraire à faire tout simplement abstraction du raisonnement suivi dans [*TSA Stores*], ce raisonnement peut être jugé compatible avec les autres décisions, la Cour fédérale ayant conclu que la prestation de services accessoires établissait un degré suffisant d'interactivité avec les Canadiens qui avaient consulté le site Web pour maintenir les enregistrements en ce qui a trait aux « services de magasin de détail ».

[Les citations aux décisions du CMOC ont été omises]

[30] La preuve de la Requérante ne remplit pas cette exigence. Tout d'abord, il n'y a aucune preuve qui me permet de conclure qu'entre la dissolution de l'Ancien franchisé du Vermont et la production de la demande, les Canadiens ont fait autre chose que [TRADUCTION] « visionner passivement du contenu sur un site Web étranger ». Les statistiques Internet fournies à la Pièce G du Premier affidavit Luffman ne visent pas particulièrement la période entre la dissolution du Franchisé du Vermont et la production de la demande. Il n'y a aucune preuve que, à ce point critique entre la dissolution de l'Ancien franchisé du Vermont et la production de la demande, des Canadiens ont fait appel à l'outil de visualisation ou à tout autre contenu éducatif ou informatif sur les sites Web WINDOW WORLD. Compte tenu du nombre de périodes couvertes par les statistiques Web aux Pièces G et H du Premier affidavit Luffman, j'estime que la

Requérante aurait pu aborder la période se situant entre la dissolution de l'Ancien franchisé du Vermont et la production de la demande s'il avait voulu le faire. Enfin, il n'y a aucune preuve que des Canadiens se sont prévalus des services de garantie offerts pour les fenêtres vendues antérieurement (Premier affidavit Luffman, para 84).

[31] Il n'y a aucune preuve comme celle qui figure dans *Dollar General Corporation c 2900319 Canada Inc.*, 2018 CF 778 ou *TSA Stores*, qui me permet de conclure que les Canadiens ont profité de l'emploi du site Web de la Requérante en l'employant comme substitut à la visite d'un magasin physique entre la dissolution de l'Ancien franchisé du Vermont et la date de production de la demande. Dans *Hilton*, le juge Pentney a conclu qu'il [TRADUCTION] « est essentiel qu'un aspect quelconque des services soit offert directement aux Canadiens ou exécuté au Canada » (au para 56) et qu'il doit être démontré que des personnes au Canada ont tiré [TRADUCTION] « des avantages concrets et significatifs » de l'emploi de la Marque en liaison avec le service (au para 90). Il n'y a aucune preuve que des personnes au Canada ont obtenu des avantages concrets et significatifs du site Web de la Requérante après la dissolution de l'Ancien franchisé du Vermont.

[32] Je reconnais que des décisions antérieures de la COMC ont maintenu les enregistrements de la Requérante sur la base d'une preuve semblable produite dans le cadre des procédures prévues à l'article 45. Cependant, les fardeaux sont différents entre une affaire en vertu de l'article 45 (un fardeau *prima facie*) et une affaire d'une opposition (la prépondérance des probabilités) [*Fraser Sea Food Corp c Fasken Martineau Dumoulin LLP*, 2011 CF 893 aux para 14 et 15]. De plus, en l'espèce, la période pertinente abordée par la preuve de M. Luffman s'étend du 20 septembre 2016 au 20 septembre 2019, laquelle est différente de la période entre la date d'emploi revendiquée dans la demande (le 29 octobre 2012) et la date de production de la demande (le 15 septembre 2017). Enfin, il n'y a aucune exigence que l'emploi en liaison avec les services soit dans la pratique normale du commerce aux fins de l'article 45 de la Loi [*Montréal Production Inc. et H-D U.S.A., LLC*, 2022 COMC 234 au para 18].

[33] Par conséquent, ce motif d'opposition est accueilli.

Motifs d'opposition fondés sur le droit à l'enregistrement

[34] L'Opposante plaide que la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque parce que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce WINDOW WORLD et WINDOW WORLD & Dessin ou son nom commercial employés par l'Opposante ou son prédécesseur en titre depuis 2002 en liaison avec les mêmes services visés par la demande.

[35] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de la demande. La revendication d'emploi et d'enregistrement c'est la date énoncée à l'article 16(2) de la Loi. À la lumière du motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) qui a été accueilli, la date pertinente pour ce motif d'opposition pour la revendication fondée sur l'emploi est également changée pour passer au 5 septembre 2017, la date de production de la demande relative à la Marque.

[36] Afin de s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de ses motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)*a*) et 16(2)*a*), l'Opposante doit démontrer qu'elle avait employé sa marque de commerce WINDOW WORLD en date du 5 septembre 2017.

[37] La preuve de l'Opposante résumée ci-dessous est suffisante pour lui permettre de s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de l'emploi de la marque de commerce WINDOW WORLD avant la date de production pour les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)*a*) et 16(2)*a*). Ayant conclu que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de l'emploi de sa marque de commerce WINDOW WORLD, je refuse d'envisager si elle s'acquitte de son fardeau de preuve à l'égard du nom commercial Window World.

- (a) M. Franklin décrit le site Web www.windowworld.ca comme faisant partie de l'achat d'actifs du prédécesseur en titre de l'Opposante en 2015 et confirme, en réponse à la question de savoir à quel moment il était opérationnel, qu'il était [TRADUCTION] « là lorsque je l'ai acheté », même qu'il ne sait pas à quel moment il était actif avant ce moment (Q96 à 98, Pièce 1 au contre-interrogatoire). La preuve de M^{me} Bonnell comprend une version archivée de ce site Web en 2014. Les versions archivées du

site Web affichaient bien en vue la marque de commerce WINDOW WORLD en 2014 (Pièce E).

- (b) La preuve de l'Opposante comprend une photo d'une salle d'exposition au Nouveau-Brunswick comprenant la marque de commerce WINDOW WORLD bien en vue dans une annonce. M. Franklin décrit le magasin WINDOW WORLD comme faisant partie d'un grand édifice à locataires multiples (aux Q105 et 106). M. Franklin a également expliqué qu'il parlait aux clients au magasin (bien qu'il ne participait pas aux ventes) (Q114).

[38] Lors de l'audience, la Requérente a fait valoir que l'Opposante ne pouvait pas s'acquitter de son fardeau de preuve en invoquant la preuve d'emploi de la marque de commerce WINDOW WORLD face à la possession par la Requérente de l'enregistrement n° LMC947,806 pour la marque de commerce WINDOW WORLD visant des services identiques. Le registraire a antérieurement conclu qu'un opposant ne peut pas invoquer son emploi illégitime lorsque le registraire est en mesure de parvenir à une conclusion claire concernant l'illégalité. Cependant, dans le cadre d'une opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire n'a pas compétence pour procéder à une audience complète afin de déterminer la légalité de l'emploi de la marque de commerce. En l'espèce, puisque les deux parties revendiquent les droits antérieurs à la marque de commerce WINDOW WORLD, je ne suis pas en mesure d'arriver à une conclusion claire que l'emploi par l'Opposante de sa marque de commerce est illégal [voir *Sunbeam Products, Inc c Mister Coffee Services Inc* (2001), 16 CPR (4th) 53 (CF)]. De même, les allégations de l'Opposante selon lesquelles le prédécesseur en titre de la Requérente a enfreint l'éthique des affaires et un comportement des affaires acceptable (Deuxième affidavit Luffman, para 33 et 34) ne changent pas mes conclusions quant à savoir si l'Opposante s'acquitte de son fardeau de preuve.

Test en matière de confusion

[39] Le test en matière de la confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi qui prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de

commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. Par conséquent, l'article 6(2) de la Loi ne porte pas sur la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais sur la probabilité que les produits ou services provenant d'une source soient perçus comme provenant d'une autre source.

[40] Dans le cadre d'une telle évaluation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. La liste de ces critères n'est pas exhaustive et un poids différent pourra être accordé à différents facteurs selon le contexte [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23; *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22 au para 54].

[41] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque d'un requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce d'un 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, supra*, au para 20].

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce

[42] La Marque et la marque de commerce WINDOW WORLD de l'Opposante ont un degré de caractère distinctif inhérent semblable puisqu'elles sont identiques.

Mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues et période pendant laquelle elles ont été en usage

[43] Ces facteurs semblent favoriser la Requérante, puisqu'elle a fourni la preuve des annonces dans, par exemple, le magazine Good Housekeeping (y compris la preuve de distribution au Canada) qui affiche bien en vue la marque de commerce WINDOW WORLD, que la marque de commerce figure sur les fenêtres qu'elle vend (Premier affidavit Luffman, para 34) et de factures indiquant des ventes antérieures à la date pertinente au Canada de l'Ancien franchisé du Vermont (Premier affidavit Luffman, Pièce B). J'estime que la preuve des chiffres de ventes de l'Opposante, si l'on ne met pas en corrélation ces ventes avec l'emploi de la marque de commerce (sur les fenêtres ou en liaison avec l'exécution ou l'annonce des services, y compris des visites effectuées à la salle d'exposition ou sur le site Web) est insuffisante pour me permettre de conclure que ce facteur la favorise.

Genre des services ou entreprises et nature du commerce

[44] Le chevauchement est significatif. Les services des parties semblent être essentiellement les mêmes : fournir des nouvelles fenêtres ou des fenêtres de rénovation aux propriétaires de maisons.

Degré de ressemblance entre les marques de commerce

[45] La Marque et la marque de commerce de l'Opposante WINDOW WORLD sont identiques.

Enregistrements de la Requérante pour WINDOW WORLD

[46] Il est bien établi que la possession par un requérant d'un certain nombre de marques de commerce ne lui confère pas de droit automatique à l'enregistrement [*Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c Produits Ménagers Coronet Inc* 1984 CanLII 5900 (COMC); *385229 Ontario Limited c ServiceMaster Company*, 2012 COMC 59 au para 47]. De plus, il n'y a aucune circonstance en l'espèce qui appuierait la conclusion que l'existence des enregistrements antérieurs de la Requérante pour WINDOW WORLD, comme la preuve d'un emploi concurrent sans confusion ou d'emploi de longue

date, est une circonstance de l'espèce pertinente [*Caesarstone Sdot-Yam Ltd c Ceramiche Caesar SPA*, 2016 CF 895 aux para 50 à 56].

CONCLUSION CONCERNANT LA PROBABILITÉ DE CONFUSION

[47] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce WINDOW WORLD de l'Opposante. Les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)a) et 16(2)a) sont donc accueillis.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30i)

[48] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp. c Scott Paper Ltd.* 1984 CanLII 5911 (COMC)].

[49] L'Opposante allègue que la Requérante n'aurait pas pu être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada lorsque la Marque a été produite, puisque la Requérante [TRADUCTION] « était bien consciente des droits de marques de commerce existants de l'Opposante au Canada concernant la marque de commerce WINDOW WORLD pour des produits et services essentiellement identiques ». L'Opposante a produit dans le cadre de sa preuve une lettre de cessation et d'abstention envoyée à la Requérante avant la date de production de la demande. Si je devais accepter que cette lettre de cessation et d'abstention, conjointement avec la preuve d'emploi de l'Opposante, est suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition, j'accepterais que la possession par la Requérante des enregistrements de marque de commerce pour WINDOW WORLD (LMC947,806) et WINDOW WORLD & Dessin (LMC947,807) est suffisante pour permettre à la Requérante de s'acquitter de son fardeau ultime de démontrer qu'elle était convaincue de son droit d'employer la marque de commerce.

Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

[50] L'Opposante plaide que la Marque n'est pas distinctive de la Requérante en raison de l'emploi et de la révélation de la marque de commerce et du nom commercial WINDOW WORLD de l'Opposante.

[51] Même si un requérant a le fardeau ultime de démontrer que ses marques de commerce sont adaptées à distinguer ou distinguent véritablement ses produits et services de ceux de tiers partout au Canada [*Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd* 1985 CanLII 6385, 4 CPR (3d) 272 (COMC)], un opposant doit d'abord s'acquitter du fardeau de preuve initial d'établir les faits invoqués à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

[52] L'Opposante se sera acquitté de son fardeau de preuve si elle démontre qu'en date du 19 mars 2019, la date de production de sa déclaration d'opposition, sa marque de commerce WINDOW WORLD ou son nom commercial WINDOW WORLD sont connus au Canada dans une certaine mesure, et sa réputation est importante, significative ou suffisante ou, à titre subsidiaire, qu'elle est bien connue dans une région particulière du Canada [*Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, aux para 21, 33 et 34].

[53] L'Opposante ne parvient pas à s'acquitter de son fardeau de preuve puisque ses ventes n'appuient pas l'allégation selon laquelle sa marque de commerce WINDOW WORLD était connue au Canada dans une certaine mesure et avait une réputation suffisante ou était bien connue dans la région du Canada où elle mène ses activités. La preuve comprend les chiffres de ventes, les dépenses publicitaires, une photo d'une salle d'exposition, des annonces dans l'affidavit de M. Franklin et des imprimés du site Web de l'Opposante joints à l'affidavit de M^{me} Bonnell. Mise à part la question du oui-dire abordée dans le cadre des annonces, lors de son contre-interrogatoire, le déposant n'était pas en mesure de fournir une quelconque information quant à la distribution des annonces, encore moins de confirmer les dates des annonces (contre-interrogatoire Franklin, Q66 à 70); par ailleurs, il n'y a aucune preuve concernant l'exposition des

consommateurs à la marque de commerce WINDOW WORLD de l'Opposante sur des enseignes ou des annonces. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

DÉCISION

[54] 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.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches
Félix Tagne Djom

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2025-02-05

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Jennifer E. McKay

Pour la Requérante : Peter J. Pribil

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : DENTONS CANADA LLP

Pour la Requérante : FINLAYSON & SINGLEHURST