



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2026 COMC 25

Date de la décision : 2026-02-12

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DÉCISION INTERLOCUTOIRE

Opposante : Makers Holdings Inc.

Requérante : Justin Stitches Inc.

Demande : 2249654 pour MAKE

INTRODUCTION

[1] Makers Holdings Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce MAKE, demande numéro 2,249,654 (la Marque), demandée par Justin Stitches Inc. (la Requérante).

[2] Par voie de correspondance datée du 25 novembre 2025, la Requérante demande une décision concernant la déclaration d'opposition dans la présente procédure. L'Opposante a produit des commentaires en réponse, ainsi qu'une demande de permission de produire une déclaration d'opposition modifiée, le 18 décembre 2025. Aucun autre commentaire n'a été reçu de la part de la Requérante concernant la déclaration d'opposition modifiée.

[3] La Requérante fait valoir que la déclaration d'opposition dans son ensemble devrait être radiée. L'Opposante fait valoir qu'aucune section de la déclaration d'opposition modifiée ne devrait être radiée.

PERMISSION DE MODIFIER LA DÉCLARATION D'OPPOSITION

[4] Compte tenu des circonstances de l'espèce établies dans la correspondance de l'Opposante, je suis convaincu qu'il est dans l'intérêt de la justice de lui accorder la permission, en vertu de l'article 48 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/2018-227, de modifier la déclaration d'opposition comme demandé. Par conséquent, la décision ci-dessous concerne les motifs tels que plaidés dans la déclaration d'opposition modifiée.

ACTES DE PROCÉDURE DANS LES PROCÉDURES D'OPPOSITION

[5] Le pouvoir du registraire de radier tout ou partie d'une déclaration d'opposition est énoncé à l'article 38(6) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), comme suit :

(6) [...] le registraire peut, à la demande [du requérant], radier tout ou partie de la déclaration d'opposition dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci n'est pas fondée sur l'un des motifs énoncés au paragraphe (2);

b) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci ne contient pas assez de détails au sujet de l'un ou l'autre des motifs pour permettre au requérant d'y répondre.

MOTIFS D'OPPOSITION

[6] La déclaration d'opposition modifiée porte sur quatre motifs d'opposition, énoncés aux paragraphes 4(a) à (d). Chacun sera examiné à tour de rôle.

Paragraphe 4(a)

[7] Dans la déclaration d'opposition modifiée, l'Opposante plaide que, contrairement aux articles 38(2)*b*) et 12(1)*b*) de la Loi, la demande donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse des services de la Requérante appartenant aux classes 35 et 40. L'Opposante plaide que la marque de commerce MAKE donne une description claire des services de broderie et d'impression sur mesure du requérant, ainsi que de ses services de magasin de vente au détail proposant des objets d'artisanat. À titre subsidiaire, l'Opposante plaide que, si les services de la Requérante ne permettent pas à un client de « make » [fabriquer] ses propres produits sur mesure ou si la Requérante ne vend pas de produits à la main, la Marque donne une description fausse et trompeuse.

[8] En ce qui concerne la déclaration d'opposition originale, la Requérante a fait valoir que le motif d'opposition est plaidé à tort en vertu de l'article 12(1)*d*) plutôt qu'en vertu de l'article 12(1)*b*), et ne précise pas les produits et services à l'égard desquels la Marque donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse. La Requérante a en outre fait valoir que, puisque les services visés par la demande ne concernent pas la location ou la fourniture d'équipement, l'Opposante n'a pas expliqué comment les clients de la Requérante pourraient « make » [fabriquer] leurs propres produits.

[9] L'Opposante fait valoir que, compte tenu de la déclaration d'opposition modifiée, elle a fourni suffisamment de faits pour permettre à la Requérante de répondre.

[10] Étant donné que la déclaration d'opposition modifiée a corrigé le renvoi à l'article et a précisé les services spécifiques en cause en vertu de ce motif d'opposition, j'estime qu'elle est suffisamment claire pour permettre à la Requérante de répondre. Sans me prononcer sur les allégations de

l'Opposante, je ne suis pas convaincu que ce motif d'opposition devrait être radié.

Paragraphe 4(b)

[11] L'Opposante plaide que, contrairement aux articles 38(2)c) et 16(1)a) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce qu'à toutes les dates pertinentes, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce « make it! », qui avait été antérieurement employée et révélée par un tiers non lié aux parties dans la présente procédure. La déclaration d'opposition modifiée identifie ce tiers et fournit des détails sur son emploi de la marque de commerce « make it! ».

[12] Un opposant ne peut pas s'appuyer sur l'emploi ou la révélation d'une marque de commerce par des tiers pour contester le droit d'un requérant à l'enregistrement de sa marque de commerce [conformément à l'article 17(1) de la Loi].

[13] En conséquence, le paragraphe 4(b) est radié de la déclaration d'opposition modifiée.

Paragraphe 4(c)

[14] L'Opposante plaide que, contrairement aux articles 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable parce qu'à toutes les dates pertinentes, elle créait de la confusion avec 17 marques de commerce de tiers, dont les numéros d'enregistrement, les noms et les propriétaires sont énumérés par l'Opposante.

[15] La Requérante a reconnu que les faits pertinents nécessaires pour étayer un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) sont peu nombreux, mais a néanmoins fait valoir que l'Opposante semble alléguer une confusion

avec une famille de marques « MAKE », mais sans fournir de renseignements à cet égard.

[16] L'Opposante fait valoir qu'elle ne s'appuie pas sur une famille de marques de commerce, mais a précisé les marques de commerce et les numéros d'enregistrement sur lesquels elle s'appuie, ce qu'elle considère comme suffisant aux fins de ce motif d'opposition.

[17] Un opposant doit simplement indiquer les enregistrements existants sur lesquels il a l'intention de se fonder pour qu'un motif fondé sur l'enregistrabilité soit valablement plaidé [voir *10859036 Canada Inc c Defiant Supply Inc*, 2025 COMC 24, au para 10]. Étant donné que c'est ce qu'a fait l'Opposante, je suis convaincu que ce motif ait été plaidé avec des détails suffisants pour permettre à la Requérante de répondre.

[18] La demande de radiation de ce motif est donc rejetée.

Paragraphe 4(d)

[19] L'Opposante plaide que, contrairement à l'article 38(2)d) de la Loi, la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, parce qu'à toutes les dates pertinentes, elle ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les produits et services de la Requérante des produits et services d'autres personnes, car elle crée une confusion similaire avec les marques de commerce déposées de tiers identifiés aux paragraphes 4(b) et 4(c) de la déclaration d'opposition modifiée, et qu'elle donne une description claire des services de la Requérante appartenant aux classes de Nice 35 et 40.

[20] La Requérante a fait valoir que ce motif d'opposition n'est pas plaidé avec des détails suffisants, puisque la déclaration d'opposition mentionne [TRADUCTION] « les produits et services d'autres personnes »; cependant, la déclaration d'opposition modifiée précise que ces [TRADUCTION] « autres

personnes » sont les propriétaires des marques de commerce identifiés aux paragraphes 4(b) et 4(c).

[21] De même, même si la Requérante a fait valoir que la déclaration d'opposition mentionne que la Marque donne une description claire des produits et services de la Requérante, la déclaration d'opposition modifiée mentionne que la Marque donne une description claire des services de la Requérante appartenant aux classes 35 et 40.

[22] Étant donné que la déclaration d'opposition modifiée a précisé les parties, les marques de commerce et les services en cause en vertu de ce motif d'opposition, j'estime qu'elle est suffisamment claire pour permettre à la Requérante de répondre. Sans me prononcer sur les allégations de l'Opposante, je ne suis pas convaincu que ce motif d'opposition devrait être radié.

[23] Cependant, étant donné que le motif d'opposition énoncé au paragraphe 4(b) est radié, tous les renvois au paragraphe 4(b) dans le paragraphe 4(d) seront également radiés. Dans la mesure où l'Opposante souhaite continuer à s'appuyer sur la marque de commerce décrite au paragraphe 4(b) en vertu du motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif, l'Opposante peut demander la permission de produire une autre déclaration d'opposition modifiée.

RÉSUMÉ

[24] Pour les raisons énoncées ci-dessus, la demande de l'Opposante sollicitant la permission de produire une déclaration d'opposition modifiée est accueillie et la déclaration d'opposition modifiée est versée au dossier. Les demandes de la Requérante sollicitant la radiation de certaines parties de la déclaration d'opposition modifiée sont accueillies uniquement en ce qui a trait aux sections suivantes :

- l'intégralité du paragraphe 4(b);
- les mots suivants au paragraphe 4(d), qui sont barrés ci-après : « As detailed at subparagraphs ~~b)~~ and c), the Proposed Mark is confusingly similar to the prior use of and registered trademarks of a number of third parties, namely, the third parties specifically identified at subparagraphs ~~b)~~ and c). »

[25] Enfin, conformément à sa demande datée du 25 novembre 2025, la Requérante se voit accorder une prolongation d'un mois à compter de la date de la présente décision pour produire et signifier sa contre-déclaration.

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

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge

Agents inscrits au dossier

Pour l'Opposante : John H. Simpson

Pour la Requérante : Coastal Trademark Services Limited