



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2016 COMC 100
Date de la décision : 2016-06-29
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DES OPPOSITIONS

Bremont Watch Company Limited **Opposante**

et

Bremont Homes Corporation **Requérante**

1,557,052 pour la marque de commerce **Demandes**
BREMONT;
1,557,053 pour la marque de commerce
BREMONT Dessin;
1,557,056 pour la marque de commerce
BREMONT HOMES DESIGNED FOR
LIVING & Dessin; et
1,557,064 pour la marque de commerce
BREMONT HOMES & Dessin

[1] Bremont Watch Company Limited s'oppose à l'enregistrement des marques de commerce BREMONT, BREMONT Dessin, BREMONT HOMES DESIGNED FOR LIVING & Dessin et BREMONT HOMES & Dessin (collectivement les Marques), qui font l'objet des demandes n^{os} 1,557,052, 1,557,053, 1,557,056 et 1,557,064, respectivement, produites par Bremont Homes Corporation. Les trois dernières marques de commerce, qui intègrent des éléments graphiques, sont reproduites ci-dessous :

Demande n° 1,557,053

Demande n° 1,557,056

Demande n° 1,557,064

The logo for BREMONT, featuring the word "BREMONT" in a stylized, serif font.The logo for BREMONT HOMES, featuring a leaf icon above the word "BREMONT" in a serif font, with "HOMES" in a smaller font below it, and the tagline "Designed for Living" at the bottom.The logo for BREMONT HOMES, featuring the word "BREMONT" in a serif font, with "HOMES" in a smaller font below it.

[2] Dans chacune des demandes d'enregistrement, la Requérante revendique l'emploi et l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits et les services suivants [TRADUCTION] :

Produits

- (1) Articles promotionnels, nommément tee-shirts. (Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2005)
- (2) Articles promotionnels, nommément vestes. (Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2006)
- (3) Articles promotionnels, nommément paniers-cadeaux contenant des chocolats, des sandwichs, des montres-jouets, des bijoux de fantaisie, des fleurs, des casquettes de baseball, des tee-shirts, des chandails, des vestes et des gants; couvertures; peignoirs et serviettes. (Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2007)
- (4) Articles promotionnels, nommément stylos, polos, casques de construction, casquettes, montres, chemises de classement pour planificateurs quotidiens. (Emploi projeté au CANADA)

Services :

- (1) Services de développement immobilier, ainsi que construction et vente de résidences. (Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005)

[3] L'Opposante s'oppose à chacune des demandes d'enregistrement relatives aux Marques pour les motifs suivants : i) les demandes ne sont pas conformes aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi); ii) la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement des Marques selon l'article 16 de la Loi; et iii) les Marques ne sont pas distinctives au sens de l'article 2 de la Loi. Les motifs précis formulés dans les déclarations d'opposition seront reproduits dans ma décision ci-dessous, car certains motifs concernent des produits précis seulement ou les allégations contenues dans les motifs d'opposition diffèrent

selon les produits auxquels elles s'appliquent. En outre, je souligne que seul le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) de la Loi fait référence aux services décrits dans les demandes; autrement, tous les autres motifs d'opposition ont été invoqués à l'égard des produits seulement.

[4] Pour les raisons exposées ci-après, je repousse les demandes d'enregistrement, mais uniquement en ce qui a trait aux produits.

Le dossier, le fardeau de preuve et les dates pertinentes

[5] Les demandes d'enregistrement relatives aux Marques ont été produites le 19 décembre 2011.

[6] Les trois premières Marques ont été annoncées aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 22 mai 2013, tandis que la demande de marque de commerce n° 1,557,064 a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 19 juin 2013. Le 15 juillet 2013, l'Opposante a produit des déclarations d'opposition pour s'opposer à chacune des Marques en vertu de l'article 38 de la Loi. La Requérante a ensuite produit et signifié sa contre-déclaration le 31 octobre 2013.

[7] Au soutien de ses oppositions, comme preuve principale, l'Opposante a produit l'affidavit de Giles English, souscrit le 9 avril 2014, accompagné des pièces A à Q. Cette preuve est identique pour l'ensemble des quatre procédures d'opposition. M. English n'a pas été contre-interrogé relativement à son affidavit.

[8] Au soutien de ses demandes, la Requérante a produit l'affidavit de Gary Breda, souscrit le 25 août 2014, accompagné des pièces A à Z. M. Breda a été contre-interrogé le 17 décembre 2014 relativement à son affidavit. Une copie de la transcription du contre-interrogatoire figure au dossier, de même que les réponses aux engagements et une copie certifiée de la preuve produite dans le cadre d'une procédure prévue à l'article 45 engagée à l'égard de l'enregistrement de marque de commerce LMC704,139 (BREMONT), appartenant également à la Requérante. Comme dans le cas de la preuve de l'Opposante, la preuve de la Requérante est identique pour l'ensemble des quatre procédures d'opposition.

[9] Comme preuve en réponse, l'Opposante a produit l'affidavit de Jocelyn Yurick, souscrit le 6 mars 2015, accompagné des pièces A à E. Là encore, cette preuve est identique pour l'ensemble des quatre procédures d'opposition. M^{me} Yurick a été contre-interrogée relativement à son affidavit.

[10] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue.

[11] Peu de temps avant l'audience, l'Opposante a demandé la permission de produire des déclarations d'opposition modifiées à l'égard de chacune des demandes en cause, pour apporter des [TRADUCTION] « précisions » à son motif d'opposition fondé sur l'article 30e) de la Loi. J'examinerai la demande de modifier les déclarations d'opposition dans mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 30e).

[12] C'est à la Requérente qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante doit toutefois s'acquitter du fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al*, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155; et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company*, 2005 CF 722, 41 CPR (4th) 223].

[13] En ce qui concerne les motifs d'opposition, ce sont les dates pertinentes suivantes qui s'appliquent :

- Articles 38(2)a)/30 – la date de production de la demande, à savoir le 19 décembre 2011 [voir *Georgia-Pacific Corporation c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469, à la p 475 (COMC) concernant l'article 30b); *Canadian Railway Co c Schwauss* (1991), 35 CPR (3d) 90, à la p 94 (COMC) concernant l'article 30e); et *Tower Conference Management Co c Canadian Exhibition Management Inc* (1990), 28 CPR (3d) 428, à la p 432 (COMC) concernant l'article 30i)];

- Articles 38(2)c)/16(3)a) et c) – la date de production de la demande, à savoir le 19 décembre 2011 [voir l'article 16(3) de la Loi]; et
- Articles 38(2)d)/2 – la date de production de la déclaration d'opposition, à savoir le 19 avril 2013 [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Aperçu de la preuve des parties

La preuve de l'Opposante au titre de l'article 41 du Règlement

L'affidavit English

[14] M. English est le cofondateur de l'Opposante et il occupe ce poste depuis sa fondation en 2002.

[15] Il explique que l'Opposante est une fabricante britannique de chronomètres et de compteurs de temps de luxe, dont des montres, et qu'elle compte des marchands autorisés dans le monde entier, y compris au Canada. Toutes les montres, atteste-t-il, sont affichées sur le site Web de l'Opposante au *www.bremont.com*, qui fournit également des renseignements à propos de l'Opposante, de ses montres et chronomètres BREMONT, de ses partenariats, de ses marchands autorisés et des boutiques Bremont Watch. Il fournit à l'appui, en pièce B de son affidavit, des imprimés tirés du site Web, de même que des statistiques de trafic sur le site Web (pièce C) pour la période allant de décembre 2008 à décembre 2011, qui indiquent que le site Web a reçu 15 360 visites en provenance du Canada. De plus, il fournit, en pièce D de son affidavit, des imprimés tirés du site Web de l'Opposante qui indiquent que L'Oro Jewellery, située à Toronto, en Ontario, est une telle marchande autorisée au Canada.

[16] M. English atteste que l'Opposante vend ses montres BREMONT de façon continue au Canada depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 par l'intermédiaire de sa marchande autorisée, L'Oro Jewellery. Il joint, en pièce E de son affidavit, un spécimen représentatif d'une facture adressée à L'Oro Jewellery datée du 15 novembre 2011 au montant de 26 785 \$ qui, atteste-t-il, se rapporte à la vente de montres BREMONT, ainsi que des images représentatives des montres BREMONT visées par ladite facture. Le mot BREMONT figure clairement sur le cadran des montres.

[17] En ce qui concerne la publicité et la promotion des montres BREMONT, M. English explique que, depuis 2010, l'Opposante a dépensé plus de 16 000 GBP (livres sterling) en Amérique du Nord. Il décrit plusieurs formes de publicité ou supports publicitaires, qui comprennent un événement de lancement de montres tenu conjointement avec une collecte de fonds pour un hôpital situé dans le Sud de l'Ontario, le 13 avril 2012. Il atteste que, pendant tout l'événement, les montres BREMONT étaient exposées au public. En outre, il fournit une publicité publiée sur Facebook se rapportant à une activité de bienfaisance qui présente une montre BREMONT (pièce F) et des photographies prises pendant l'activité montrant des montres BREMONT exposées (pièce G).

[18] En plus de la promotion susmentionnée des montres BREMONT, M. English explique que l'Opposante fait de la publicité dans diverses publications en ligne et imprimées. Il fournit à l'appui, en pièce I, des annonces représentatives publiées dans une variété de publications, datant d'avril 2008 à octobre 2011. Je souligne que le nom de certaines publications donne à penser que celles-ci sont des publications fournies à bord des avions ou des publications propres à l'industrie des montres/compteurs de temps. Il ne fournit pas de chiffres liés à la diffusion des publications au Canada; il affirme simplement que ces annonces sont des représentations caractéristiques de la manière dont l'Opposante a fait et continue de faire la promotion et l'annonce de ses montres BREMONT dans le monde entier, y compris au Canada.

[19] M. English fournit une autre preuve que l'Opposante annonce et fait la promotion de ses montres BREMONT dans ce qui semble être diverses publications fournies à bord des avions et propres à l'industrie. À cet égard, M. English atteste que, depuis 2010, l'Opposante annonce ses montres BREMONT dans des publications de British Airways distribuées à bord des avions sur des vols intercontinentaux long-courriers et dans des salons VIP et de première classe. Il atteste que British Airways offre fréquemment des vols directs entre le Royaume-Uni et le Canada. De plus, M. English fournit des copies d'annonces qui présentent clairement les montres BREMONT de l'Opposante parues dans les publications Flight Journal, en date du 15 juillet 2011, et United Hemispheres, en date de novembre 2010 (pièces K et M, respectivement), et des factures correspondantes pour la publication de chacune des annonces (pièces J et L).

[20] Enfin, M. English fournit une copie d'une facture se rapportant à la publication d'une bannière de publicité électronique sur le site Web *www.timezone.com* (pièce N). Il fournit également des extraits de la majorité des 1 158 résultats obtenus lors de la recherche du terme « Bremont » dans le forum public du site Web (pièce O), de billets représentatifs pour les années 2010 à 2013, également obtenus à partir du forum de discussion public du site Web sur les montres BREMONT (pièce P), et de blogues, de communiqués de presse, d'articles et d'entrevues représentatifs figurant sur le site Web et se rapportant aux montres BREMONT et/ou à l'Opposante qui ont été publiés au cours des années 2010 à 2014 (pièce Q). Je souligne qu'un seul de ces billets publiés sur le forum de discussion public du site Web (pièce P) indique que l'emplacement du participant inscrit est le Canada.

[21] M. English conclut ensuite son affidavit en affirmant que, étant donné que les montres BREMONT sont associées à une grande qualité et sont souvent employées dans le cadre d'alliances de marques pour des produits et des services de luxe, il est d'avis que tout consommateur canadien croirait à tort que les montres offertes par la Requérante sont de véritables montres BREMONT fabriquées par l'Opposante ou fabriquées avec l'autorisation de l'Opposante.

La preuve de la Requérante au titre de l'article 42 du Règlement

L'affidavit Breda

[22] Comme les motifs d'opposition se rapportent uniquement aux produits visés par les demandes, je ne ferai généralement pas un résumé ou un examen détaillés de la preuve en ce qui concerne les services visés par les demandes.

[23] Dans son affidavit, M. Breda atteste qu'il est le président de la Requérante depuis mai 2004 et que la Requérante construit des maisons en Ontario depuis 10 ans.

[24] Il atteste que le nom BREMONT a été choisi en fonction des trois premières lettres de son nom de famille, BREDA, et des quatre premières lettres de MONTANA qui, affirme-t-il, est l'équivalent italien du mot montagne.

[25] M. Breda atteste que, dans le cadre de sa publicité et de sa promotion, la Requérente distribue aussi des articles promotionnels arborant les marques comprenant l'élément BREMONT. Il affirme que les articles promotionnels sont distribués en lien avec la vente, et au cours du processus de vente, d'une nouvelle maison et, à titre d'exemple, il explique qu'un panier-cadeau contenant des articles promotionnels est laissé à l'intérieur de la maison nouvellement acquise comme cadeau promotionnel de bienvenue. Il indique en outre que ces articles sont aussi distribués aux professionnels de l'industrie et aux acheteurs potentiels.

[26] Il atteste que, à la date de production des quatre demandes, la Requérente avait distribué des tee-shirts depuis au moins aussi tôt que 2005, des vestes depuis au moins aussi tôt que 2006 et des paniers-cadeaux contenant des chocolats, des sandwiches, des montres-jouets, des bijoux de fantaisie, des fleurs, des casquettes de baseball, des chandails, des vestes et des gants, ainsi que des couvertures, des peignoirs et des serviettes depuis au moins aussi tôt que 2007. Il atteste également que, à la date de production des demandes, la Requérente avait l'intention de distribuer les autres produits énumérés dans les demandes, à savoir des articles promotionnels, nommément stylos, polos, casques de construction, casquettes, montres, chemises de classement pour planificateurs quotidiens.

[27] À l'appui des déclarations susmentionnées, M. Breda fournit ce qui suit :

Pièce P – une photographie d'un tee-shirt qui arbore les mots BREMONT HOMES DESIGNED FOR LIVING [maisons Bremont conçues pour y vivre] et un dessin de feuille (conformément à la demande 1,557,056). Il affirme que ce tee-shirt est représentatif des tee-shirts que la Requérente a commencé à distribuer en 2005 et qu'elle continue de distribuer dans le cadre de la promotion et de la vente de nouvelles maisons.

Pièce Q – des photographies de deux vestes remises aux clients de la Requérente, au dos desquelles figurent les mots BREMONT HOMES DESIGNED FOR LIVING [maisons Bremont conçues pour y vivre] et un dessin de feuille (conformément à la demande 1,557,056). M. Breda atteste que les vestes représentées dans cette pièce sont représentatives des vestes distribuées à compter de 2006, et qui continuent d'être distribuées, dans le cadre de la promotion et de la vente de nouvelles maisons.

Pièces R à W – des photographies montrant respectivement une couverture, un peignoir, une serviette, des clés et des chaînes porte-clés, des sacs et un hygromètre qui, atteste M. Breda, sont remis aux clients à titre d'articles promotionnels au cours du processus de vente d'une maison. Dans ce cas-ci, les produits arborent les mots

BREMONT HOMES DESIGNED FOR LIVING [maisons Bremont conçues pour y vivre] et un dessin de feuille (conformément à la demande 1,557,056), BREMONT HOMES [maisons Bremont] et un dessin de feuille (conformément à la demande 1,557,064) ou BREMONT Dessin (conformément à la demande 1,557,053). Il affirme que la Requérante a commencé à distribuer ces articles en 2007 et qu'elle continue de le faire. Seules les serviettes et les clés et chaînes porte-clés sont dites représentatives de celles distribuées depuis 2007.

Pièce X – des photographies des chemises de classement pour planificateurs quotidiens qui sont remises aux clients de la Requérante, qui arborent les mots BREMONT HOMES [maisons Bremont] et un dessin de feuille (conformément à la demande 1,557,064) et qui, affirme-t-il, sont distribuées dans le cadre de la promotion et de la vente de nouvelles maisons depuis 2007, et qui continuent d'être ainsi distribuées.

Pièce Y – des photographies de deux montres qui, atteste M. Breda, sont des exemples des montres qui sont remises aux clients de la Requérante à titre d'articles promotionnels au cours du processus de vente. Les montres arborent les mots BREMONT HOMES DESIGNED FOR LIVING [maisons Bremont conçues pour y vivre] et un dessin de feuille (conformément à la demande 1,557,056). Il affirme que les montres sont distribuées dans le cadre de la promotion et de la vente de nouvelles maisons depuis 2007. Il affirme également que la Requérante n'annonce pas et ne vend pas de montres et qu'il est impossible d'acheter ces montres promotionnelles dans une bijouterie quelconque ou d'autres commerces de détail où des montres sont offertes en vente. Il ajoute que les montres promotionnelles de la Requérante ne sont pas luxueuses et qu'elles ont une valeur d'environ 80 \$.

Transcription du contre-interrogatoire de M. Breda

[28] Une copie certifiée de la preuve produite dans le cadre d'une procédure prévue à l'article 45 concernant l'enregistrement LMC704,139 de la marque de commerce BREMONT, appartenant à la Requérante, a été produite en pièce 1 du contre-interrogatoire. La transcription du contre-interrogatoire indique que M. Breda a confirmé, après qu'on lui eut posé la question, que la preuve produite dans le cadre de cette procédure était également un affidavit qu'il avait souscrit.

[29] Quant au reste de la transcription du contre-interrogatoire de M. Breda et aux réponses aux engagements, j'examinerai les points pertinents dans mon analyse des divers motifs d'opposition ci-dessous.

La preuve en réponse de l'Opposante au titre de l'article 43 du Règlement

L'affidavit Yurick

[30] M^{me} Yurick est une adjointe administrative indépendante dont les services ont été retenus par les agents de la Requérante.

[31] L'affidavit de M^{me} Yurick fournit ce qui suit :

Pièce A – les résultats d'une recherche WHOIS à l'égard du nom de domaine *www.bremonthomes.com* mentionné à la fois dans l'affidavit de M. Breda et dans ses réponses aux engagements, qui indiquent que la date de création du nom de domaine est le 18 août 2004, que le nom du titulaire est Gary Breda et que l'organisation titulaire est « Onyx Homes Inc. ».

Pièce B – les résultats d'une recherche préliminaire NUANS^{MD} effectuée le 17 février 2015 à l'égard de la dénomination « Onyx Homes Inc. » qui indiquent ce qui suit : « Jurisdiction & Number ON-0002013669, Date 2002J/11, and Additional Information 2008Jn21 Bus_Corp Active WOODBRIDGE » [Province ou territoire et numéro ON-0002013669, date 2002J/11 et renseignements supplémentaires 2008Jn21 Soc_actions active WOODBRIDGE].

Pièce C – les résultats d'une recherche de [TRADUCTION] « dictionnaire en ligne » dans Google^{MD} et des imprimés de diverses définitions du mot [TRADUCTION] « jouet » trouvées dans les dictionnaires en ligne Dictionary.com, Collins English Dictionary et Merriam-Webster.

Pièce D – les résultats d'une recherche préliminaire NUANS^{MD} effectuée le 18 février 2015 à l'égard de chacune des entités juridiques énumérées dans les réponses aux engagements n^o 12 de M. Breda.

Pièces E1 à E10 – les résultats d'une recherche dans Google^{MD} effectuée entre le 21 janvier 2015 et le 4 février 2015 à l'égard de plusieurs des entités juridiques énumérées dans les réponses aux engagements n^o 12 de M. Breda.

Motifs d'opposition fondés sur la non-conformité

Article 30b)

[32] L'Opposante allègue que la Requérante n'a pas employé les Marques au Canada en liaison avec chacun des produits faisant partie des produits (1), (2) et (3) énumérés dans les demandes depuis les dates de premier emploi revendiquées, et n'a pas employé les Marques à titre de

marques de commerce au Canada au sens des articles 2 et 4(1) de la Loi, c'est-à-dire dans le but de distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits et/ou dans la pratique normale du commerce.

[33] L'article 30*b*) exige qu'il y ait eu emploi continu de la marque de commerce visée par la demande dans la pratique normale du commerce de la date revendiquée à la date de production de la demande d'enregistrement [*Labatt Brewing Co c Benson & Hedges (Canada) Ltd* (1996), 67 CPR (3d) 258 (CF 1^{re} inst), à la p 262]. Les exigences relatives à l'emploi sont énoncées à l'article 4(1) de la Loi, qui est ainsi libellé :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[34] Bien qu'un requérant ait le fardeau ultime de démontrer que sa demande est conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi, l'opposant doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau de preuve initial d'établir les faits invoqués à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'article 30 [voir *Joseph E Seagram & Sons Ltd c Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325, à la p 329 (COMC); et *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst)]. En ce qui concerne l'article 30*b*) de la Loi en particulier, le fardeau de preuve initial qui incombe à un opposant a été qualifié de léger en raison de l'accès limité qu'a l'opposant à l'information relative à l'emploi comparativement au requérant. Bien qu'un opposant puisse s'acquitter de son fardeau de preuve initial en s'appuyant sur sa propre preuve, il peut, dans certains cas, s'acquitter de son fardeau en s'appuyant sur la preuve du requérant [*Corporativo de Marcas GJB, SA De CV c Bacardi & Company Ltd* 2014 CF 323 (CanLII); *Molson Canada c Anheuser-Busch Inc* 2003 CF 1287; 2003 CF 1287 (CanLII), 29 CPR (4th) 315 (CF)]; en outre, un opposant peut s'appuyer sur le contre-interrogatoire d'un déposant du requérant pour s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe [voir *Coca-Cola Ltd c Compagnie Francaise de Commerce International Cofci, SA* (1991), 35 CPR (3d) 406 (COMC)]. Cependant, il a été statué que, pour ce faire, l'opposant doit démontrer que la preuve est « clairement incompatible » avec les revendications formulées dans la demande du requérant [voir *Ivy Lea Shirt Co c 1227624 Ontario Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 562, aux p 565-566 (COMC), conf par 11 CPR (th^e) 489 (CF 1^{re} inst)].

[35] Dans une décision plus récente, la Cour fédérale a décrit ce fardeau de démontrer que la preuve est « clairement incompatible » comme étant légèrement plus exigeant que le fardeau plus léger qui incombe à un opposant pouvant s'appuyer sur sa propre preuve à l'égard de ce motif [selon *Marcas, supra*]. La Cour fédérale a indiqué qu'un opposant peut s'appuyer sur la preuve d'un requérant pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial si l'opposant démontre que la preuve du requérant met en doute les revendications formulées dans la demande du requérant. Autrement dit, la question principale est celle de savoir si le défaut d'emploi a été démontré selon la prépondérance des probabilités. À cet égard, chacun des éléments de preuve pertinents au dossier doit être évalué selon les critères habituels, c'est-à-dire en prenant en considération [TRADUCTION] « sa provenance (y compris sa qualité et sa fiabilité), l'absence de preuve qu'il faudrait raisonnablement s'attendre à observer et la question de savoir si l'élément de preuve a été mis à l'épreuve en contre-interrogatoire et si tel est le cas, comment il a réussi cette épreuve. De nombreux facteurs variés guident l'évaluation des éléments de preuve » [*Marcas, supra*].

[36] Si un opposant réussit à s'acquitter de son fardeau de preuve initial, le requérant doit ensuite, en réponse, prouver le bien-fondé de son allégation d'emploi pendant la période pertinente. Cependant, bien que l'opposant ait droit de s'appuyer sur la preuve du requérant pour s'acquitter de son fardeau de preuve, le requérant n'est aucunement tenu de prouver l'exactitude de la date de premier emploi qu'il revendique si cette date n'a pas d'abord été mise en doute par un opposant s'acquittant de son fardeau de preuve initial [voir *Kingsley c Ironclad Games Corporation*, 2016 COMC 19 (CanLII), au para 63].

[37] La Requérente soutient que l'Opposante n'a produit aucune preuve à l'appui de ce motif d'opposition qui devrait, en conséquence, être rejeté. Cependant, en l'espèce, l'Opposante s'appuie à la fois sur la preuve de la Requérente et sur le contre-interrogatoire du déposant de la Requérente pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial. À cet égard, l'Opposante soutient que la preuve de la Requérente ne précise pas de quelle manière les produits (1) et (2) ont été distribués aux clients potentiels dans le cadre de la promotion et de la vente de nouvelles maisons, et ne révèle pas non plus si tous les clients potentiels de la Requérente ou certains d'entre eux ont reçu l'ensemble ou certains des produits (1), (2) et (3) dans le cadre de ces activités de promotion et de vente. En outre, l'Opposante soutient que la preuve de la Requérente ne permet pas non plus de déterminer avec certitude si la pratique de la Requérente qui consiste à

laisser les paniers-cadeaux faisant partie des produits (3) à l'intérieur des maisons nouvellement acquises était une pratique systématique de la Requérante pour promouvoir ses services ou simplement une activité promotionnelle ponctuelle.

[38] L'Opposante soutient que, malgré les incertitudes à propos des pratiques de la Requérante pour distribuer ses produits, la décision *Lin Trading Co c CBM Kabushiki Kaisha* (1985), 5 CPR (3d) 27 (COMC), confirmée par (1987), 14 CPR (3d) 32 (CF) et (1988), 21 CPR (3d) 417 (CAF) permet d'affirmer que le terme « pratique normale du commerce » doit être interprété comme exigeant que le transfert fasse partie d'une transaction impliquant les produits réalisée dans le but d'acquérir un achalandage et de tirer des profits des produits de marque.

[39] En l'espèce, l'Opposante soutient que, bien que la distribution par la Requérante de produits aux clients et aux clients potentiels des services de la Requérante puisse faire acquérir un achalandage aux Marques de la Requérante, il est clair que la Requérante n'a reçu aucune compensation monétaire pour ses produits. À cet égard, l'Opposante souligne par exemple que, au paragraphe 24 de son affidavit, M. Breda affirme que, à l'achat d'une nouvelle maison, un panier-cadeau contenant des articles promotionnels est laissé à l'intérieur de la maison nouvellement acquise comme cadeau promotionnel de bienvenue. L'Opposante s'appuie aussi sur des aveux contenus dans les réponses aux Q110 et 114 de la transcription du contre-interrogatoire de M. Breda selon lesquels la Requérante n'a jamais vendu l'un quelconque des produits (1), (2) ou (3). En outre, l'Opposante souligne que la réponse à la Q113 de la transcription du contre-interrogatoire de M. Breda contient un aveu selon lequel la Requérante n'a même pas décidé si elle a l'intention de vendre ses produits au détail.

[40] La distribution de ces produits, soutient l'Opposante, était liée aux services de la Requérante qui consistent à vendre des maisons et ne remplissait aucune autre fonction, et la distribution visant uniquement à promouvoir ses propres services ne constitue pas un emploi dans la pratique normale du commerce [citant à l'appui *Riches, McKenzie & Herbert LLP c Park Pontiac Buick GMC Ltd* (2005), 50 CPR (4th) 391 (COMC); *Smart & Biggar c Sutter Hill Corporation*, 2012 COMC 121; *Kids' Club Media, LLC c Kyle*, 2014 COMC 134 (CanLII); et *Oyen Wiggs Green c Flora Manufacturing and Distributing*, 2014 COMC 105 (CanLII)] .

[41] La Requérente, en revanche, soutient que, indépendamment du caractère limité de la preuve produite par l'Opposante, elle a, dans les faits, employé les Marques dans la pratique normale du commerce en liaison avec les produits (1), (2) et (3). À cet égard, la Requérente soutient que la preuve dans son ensemble corrobore cet emploi, y compris les nombreuses pièces jointes à l'affidavit de M. Breda, qui contiennent des photographies de divers produits arborant les Marques. La Requérente soutient que les produits ont été transférés dans le but d'acquérir un achalandage et d'en tirer des profits [selon *Lin Trading, supra*], étant donné que M. Breda affirme dans son affidavit que les produits (1), (2) et (3) ont été et continuent d'être distribués au cours de processus de vente d'une nouvelle maison pour séduire les clients, et qu'ils sont aussi laissés à l'intérieur de la maison nouvellement acquise comme cadeau promotionnel de bienvenue pour témoigner de l'engagement de la Requérente à l'égard de la satisfaction des clients. La Requérente soutient que cette distribution promotionnelle des produits est une pratique qui vise à établir un achalandage lié aux Marques et que la distribution des produits est destinée à générer des profits. De plus, la Requérente soutient que M. Breda atteste que les produits sont aussi remis aux clients qui ont acheté une maison et que le coût des produits de marque est transféré à ces acheteurs, car les acheteurs achètent une nouvelle maison tout autant qu'ils achètent l'expérience de construction de maisons offerte par la Requérente. La Requérente soutient que l'acheteur d'une maison ne reçoit pas une répartition détaillée des coûts de tout ce qui est inclus dans son achat, mais normalement seulement une convention d'achat-vente; ainsi, soutient la Requérente, les revenus tirés des ventes de maison attestées par M. Breda peuvent être attribués en partie à la distribution des produits (1), (2) et (3) dans la pratique normale du commerce.

[42] L'Opposante soutient cependant, et je suis d'accord avec elle, qu'il n'y a aucune preuve que des acheteurs croiraient que les articles promotionnels sont inclus dans le prix d'achat de leur nouvelle maison et qu'ils les achètent en même temps que leur maison. L'Opposante soutient également, et là encore je suis d'accord avec elle, qu'il n'y a aucune preuve que les clients de la Requérente s'attendraient à recevoir ces produits lorsqu'ils achètent une maison et que les clients seraient plus susceptibles de percevoir ces produits comme un geste de reconnaissance de la part de la Requérente, la Requérente en assumant les coûts.

[43] En effet, la distribution des produits (1), (2) et (3) en l'espèce semble être un mécanisme destiné à générer un achalandage relativement à la vente de maisons, et les produits distribués sont utilisés par la Propriétaire pour promouvoir ses propres services; ils ne sont pas en eux-mêmes des objets de commerce [voir également *Brownlee LLP c 555,129 Ontario Limited*, 2013 COMC 23, *Osler, Hoskin & Harcourt LLP c Régime d'assurance des enseignantes et des enseignants de l'Ontario*, 2016 COMC 53 concernant la pratique normale du commerce]. Ce point de vue est compatible avec l'affidavit de M. Breda, étant donné qu'il atteste que, dans [TRADUCTION] « *le cadre de sa publicité et de sa promotion*, Bremont distribue aussi des articles promotionnels arborant les marques comprenant l'élément BREMONT » (l'italique est de moi). En outre, j'ajouterais que M. Breda atteste invariablement que les divers produits faisant partie des produits (1), (2) et (3) ont été distribués [TRADUCTION] « dans le cadre de la promotion et de la vente de nouvelles maisons » et qu'il parle des paniers-cadeaux contenant des articles promotionnels (c.-à-d. les produits (3)) laissés à l'intérieur d'une maison nouvellement acquise comme d'un [TRADUCTION] « *cadeau promotionnel de bienvenue* » (l'italique est de moi). Cependant, comme l'a souligné précédemment l'Opposante (d'après les réponses aux Q110 et 114 de la transcription du contre-interrogatoire de M. Breda), les aveux de M. Breda selon lesquels ces produits n'ont jamais été vendus sont encore plus problématiques.

[44] Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, j'estime que l'Opposante s'est acquittée de son léger fardeau de mettre en doute les revendications formulées dans les demandes de la Requérante en ce qui concerne les produits (1), (2) et (3). Je soulignerai brièvement ici que l'Opposante a également présenté des observations à titre subsidiaire selon lesquelles, s'il est conclu que la Requérante a employé les Marques dans la pratique normale du commerce en liaison avec les produits (1), (2) et (3), la Requérante n'a pas produit de preuve établissant que les entités juridiques identifiées comme participant aux projets de développement immobilier de la Requérante étaient autorisées sous licence à employer les Marques au titre de l'article 50 de la Loi. Cependant, bien que je n'aie pas à trancher cette question compte tenu de ce qui précède, et indépendamment des objections que la Requérante a soulevées concernant l'admissibilité de cette preuve, je conviens avec la Requérante que de telles allégations, si elles avaient été formulées, concerneraient davantage les services. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucune preuve qui jette un doute sur les déclarations de M. Breda en contre-interrogatoire (réponses aux Q135 à 147) ou qui est incompatible avec celles-ci quant à l'existence de licences d'emploi des Marques et au contrôle

exercé par la Requérante sur les projets de développement immobilier qui leur sont liés [voir *Allianz Global Investors of America LP c Middlefield Capital Corporation*, 2012 COMC 200].

[45] Comme l'Opposante s'est déjà acquittée du léger fardeau de preuve initial qui lui incombait, il revient donc à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle s'est conformée aux exigences de l'article 30*b*) de la Loi. Cependant, la Requérante n'a produit aucune preuve, en dehors des allégations d'emploi et de la preuve de distribution décrites ci-dessus, qui permettrait d'établir avec certitude les dates de premier emploi qu'elle revendique. De plus, j'ai déjà rejeté les observations de la Requérante portant que les revenus tirés des ventes de maison peuvent être attribués en partie à la distribution des produits (1), (2) et (3) dans la pratique normale du commerce. Par conséquent, je dois conclure que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime.

[46] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) est accueilli à l'égard des produits (1), (2) et (3) pour chacune des demandes.

Article 30*e*)

[47] L'Opposante allègue que les demandes n'ont pas été produites en conformité avec l'article 30*e*) de la Loi en ce sens que, à la date de production des demandes, la Requérante n'avait pas l'intention d'employer les Marques au Canada en liaison avec chacun des produits faisant partie des produits (4) spécifiés dans les demandes, à savoir les [TRADUCTION] « articles promotionnels, nommément stylos, polos, casques de construction, casquettes, montres, chemises de classement pour planificateurs quotidiens ». De plus, l'Opposante allègue que les demandes n'ont pas été produites en conformité avec l'article 30*e*) de la Loi, en ce sens que la Requérante n'avait pas et n'a pas l'intention d'employer les marques à titre de marques de commerce au Canada au sens des articles 2 et 4(1) de la Loi, c'est-à-dire dans le but de distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits (4) et/ou dans la pratique normale du commerce.

[48] De plus, comme je l'ai déjà indiqué, peu avant l'audience, l'Opposante a demandé la permission de modifier chacune des déclarations d'opposition pour ajouter l'allégation subsidiaire suivante au motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'article 30*e*) de la Loi :

[TRADUCTION]

La requérante a employé la marque en liaison avec des « montres » et des « chemises de classement pour planificateurs quotidiens » depuis 2007, avant la date de production de la demande relative à la Marque de commerce visée par l'opposition et, par conséquent, la demande aurait dû être fondée sur l'emploi en liaison avec des « montres » et des « chemises de classement pour planificateurs quotidiens », et non sur l'intention de l'employer en liaison avec des « montres » et des « chemises de classement pour planificateurs quotidiens ».

[49] La pratique de la Commission des oppositions des marques de commerce est d'accorder la permission de modifier une déclaration d'opposition lorsque le registraire est convaincu qu'il est dans l'intérêt de la justice de le faire compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, y compris i) l'étape à laquelle est rendue la procédure d'opposition, ii) la question de savoir si la demande de permission relative à la modification aurait pu être présentée plus tôt, iii) l'importance de la modification proposée pour l'opposant et iv) la mesure dans laquelle le requérant subirait un préjudice si la permission était accordée : voir *Nabisco Brands Ltd exerçant également ses activités sous le nom de Christie Brown & Co c Perfection Foods* (1986), 12 CPR (3d) 456, à la p 458 (CF 1^{re} inst). De plus, dans *Dairy Processors Association of Canada c Les Producteurs Laitiers du Canada/Dairy Farmers of Canada*, 2014 CF 1054, la Cour fédérale indique que le préjudice que subirait la partie présentant la demande si sa demande était rejetée doit également être pris en compte au moment de déterminer ce qui est dans l'intérêt de la justice.

[50] S'agissant de ces circonstances de l'espèce, l'Opposante a expliqué dans sa demande que, à la lumière des renseignements divulgués par la Requêteur dans l'affidavit Breda, et qui ont fait l'objet de questions et de réponses pendant le contre-interrogatoire de M. Breda, l'Opposante est d'avis qu'il est justifié et qu'il est dans l'intérêt de toutes les parties et du registraire de [TRADUCTION] « préciser » ce motif d'opposition. . L'Opposante a également soutenu qu'il n'était pas possible de produire une [TRADUCTION] « modification/précision » des déclarations d'opposition avant que l'Opposante soit certaine que la Requêteur n'avait pas de corrections ou de rétractations à faire dans le témoignage par affidavit de M. Breda pendant son contre-interrogatoire. Enfin, l'Opposante a soutenu que la [TRADUCTION] « modification/précision » ne soulève aucun nouveau motif d'opposition, mais expose simplement plus en détail le motif d'opposition déjà invoqué par l'Opposante, et que la [TRADUCTION] « modification/précision » ne porte donc aucunement préjudice à la Requêteur.

[51] À l'audience, la Requérente s'est objectée aux demandes de permission de l'Opposante relative à la modification de ses déclarations d'opposition. À cet égard, la Requérente a souligné le stade avancé de la procédure, les demandes de permission relatives à la modification des déclarations d'opposition ayant été présentées seulement trois jours avant la tenue de l'audience. La Requérente a également demandé pourquoi la modification n'avait pas été apportée plus tôt, étant donné que la transcription du contre-interrogatoire de M. Breda était disponible depuis 2014. En ce qui concerne l'importance de la modification, la Requérente a soutenu que l'Opposante n'aurait pas fait de modification si elle n'avait pas été d'avis qu'elle était importante. Cependant, la Requérente a fait valoir que, étant donné le moment de la modification, le préjudice causé par la perte potentielle de quatre demandes d'enregistrement serait considérable et dispendieux pour la Requérente.

[52] Cependant, à la lumière de mes conclusions ci-dessous concernant les allégations contenues dans les déclarations d'opposition initiales, il n'est pas nécessaire que je me penche sur la modification. Je soulignerais cependant que, après avoir examiné les observations des deux parties, je serais portée à convenir avec la Requérente qu'il n'est pas dans l'intérêt de la justice d'accorder à l'Opposante, à ce stade avancé de la procédure, la permission de modifier ses déclarations d'opposition.

[53] L'article 30e) de la Loi exige que le requérant fasse une déclaration portant qu'il a l'intention d'employer la marque de commerce visée par la demande au Canada, lui-même ou par l'entremise d'un licencié. En l'espèce, les demandes renferment une telle déclaration. Les demandes sont donc conformes aux exigences de l'article 30e) de la Loi quant à la forme. La question qui se pose est donc celle de savoir si, sur le fond, la Requérente s'est conformée aux exigences de l'article 30e) de la Loi; c'est-à-dire, la Requérente avait-elle véritablement l'intention d'employer chacune des marques de commerce visées par les demandes au Canada au moment où elle a produit les demandes?

[54] Comme il est difficile de prouver l'inexistence d'un fait, et encore davantage lorsqu'il s'agit d'une demande fondée sur l'emploi projeté, le fardeau de preuve initial qui incombe à un opposant à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'article 30e) est relativement léger [voir *Molson Canada c. Anheuser-Busch Inc.*, (2003) 2003 CF 1287, 29 CPR

(4th) 315]. De plus, bien que la date pertinente soit la date de production de la demande d'enregistrement, cela n'empêche pas de tenir compte d'éléments de preuve postérieurs à cette date dans la mesure où ces derniers peuvent indiquer une situation qui existait à la date pertinente [voir *Bacardi & Co c Jack Spratt Manufacturing* (1984), 1 CPR (3d) 122, aux p 125 et 126 (COMC)].

[55] En l'espèce, s'appuyant sur la preuve de la Requérente, l'Opposante soutient que toute déclaration concernant l'intention de distribuer les produits (4) est compatible avec la distribution antérieure de produits promotionnels par la Requérente; autrement dit, la distribution est liée à la promotion des services de la Requérente et ne fait pas partie d'un transfert dans la pratique normale du commerce requis pour constituer un emploi aux termes de l'article 4(1) de la Loi. L'Opposante soutient que la transcription du contre-interrogatoire de M. Breda étaye également le fait que la revendication d'emploi projeté de la Requérente est invalide. À cet égard, l'Opposante mentionne la Q113 de la transcription, pour laquelle M. Breda a été interrogé à propos de son intention de vendre les produits au détail, et sa réponse a été la suivante [TRADUCTION] : « Nous n'avons pas encore exploré cette avenue. » En outre, l'Opposante soutient que le témoignage de M. Breda porte que la Requérente n'avait jamais pris la décision de commencer à vendre ses montres au détail. Invoquant les réponses de M. Breda aux Q234 à 236 de la transcription, l'Opposante souligne que M. Breda n'a pas été en mesure de répondre par oui ou non à la question de savoir si la Requérente allait vendre des montres dans des bijouteries.

[56] En l'espèce, j'estime que l'Opposante s'est acquittée de son léger fardeau de soulever un doute quant à savoir si les demandes sont conformes aux exigences de l'article 30e). En effet, je souligne que M. Breda atteste au paragraphe 26 de son affidavit que [TRADUCTION] « conformément à la distribution antérieure des marchandises décrites ci-dessous, et au moment de la production des demandes, Bremont avait l'intention de distribuer les marchandises [...], à savoir des articles promotionnels, nommément stylos, polos, casques de construction, casquettes, montres, chemises de classement pour planificateurs quotidiens » (je souligne). Compte tenu des conclusions que j'ai tirées ci-dessus à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 30b) de la Loi, cette distribution antérieure des produits de la Requérente n'est pas considérée comme un « emploi » dans la pratique normale du commerce au titre de l'article 4(1) de la Loi [voir également : *CoreLogic, Inc c MLXjet Media Corp*, 2012 COMC 67 concernant un motif fondé

sur l'article 30e) accueilli à l'égard de produits qui n'étaient que des produits promotionnels, de sorte que la marque n'avait pas été employée à titre de marque de commerce à des fins de distinction].

[57] En conséquence, les motifs d'opposition fondés sur l'article 30e) sont accueillis à l'égard des produits (4) pour chacune des demandes.

Article 30i)

[58] L'Opposante allègue que les demandes n'ont pas été produites en conformité avec l'article 30i) de la Loi en ce sens que, à la date de production des demandes, la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer les Marques au Canada en liaison avec les produits (4) et, plus précisément, les produits décrits comme étant des articles promotionnels, à savoir les montres et les chemises de classement pour planificateurs quotidiens.

[59] En particulier, l'Opposante allègue que, étant donné l'emploi continu et à grande échelle par l'Opposante de sa marque de commerce BREMONT et de son nom commercial BREMONT au Canada en liaison avec des montres et des accessoires personnels, notamment, mais non exclusivement, des sangles de montre, bracelets de montre, étuis pour cartes professionnelles, étuis de montre, rouleaux pour montres, chemises de classement et fermoirs de montres (les Produits de l'Opposante), et étant donné que les produits (4) liés aux Marques, en particulier les montres et les chemises de classement pour planificateurs quotidiens, sont identiques aux Produits de l'Opposante, la Requérante avait, à toutes les dates pertinentes et à la date de production des demandes relatives aux Marques, connaissance de la marque de commerce BREMONT et du nom commercial BREMONT de l'Opposante et des Produits de l'Opposante qui leur sont liés. L'Opposante allègue que la Requérante a adopté une pratique commerciale déguisée et masquée dans le but de tirer parti de l'achalandage et de la notoriété établis de l'Opposante au Canada, au Royaume-Uni et dans le monde entier. L'Opposante allègue que la promotion, la vente ou la distribution de montres ou de chemises de classement pour planificateurs quotidiens offertes par la Requérante amène et amènera le consommateur à croire à tort que la Requérante annonce, vend et distribue les Produits de l'Opposante, est associée d'une manière quelconque à l'Opposante ou que les services de la Requérante sont approuvés par l'Opposante. L'Opposante allègue que cette pratique commerciale déguisée et masquée est une

activité menée de mauvaise foi, en ce sens que les consommateurs sont et/ou seront amenés par tromperie à croire à tort qu'ils reçoivent les produits de marque de qualité reconnus de l'Opposante du fait que les marques sont identiques et que l'élément commun, BREMONT, est présent dans les noms commerciaux des deux parties.

[60] En ce qui concerne l'article 30*i*) de la Loi, lorsqu'un requérant se déclare convaincu d'avoir droit d'employer la marque de commerce au Canada, comme c'est le cas en l'espèce, la demande est conforme quant à la forme à cet article de la Loi. Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30*i*) de la Loi, un motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p 155]. Rien dans la preuve n'indique que la présente espèce est un cas exceptionnel. À cet égard, non seulement n'y a-t-il aucune preuve que la Requérante avait connaissance de la marque de commerce et du nom commercial BREMONT de l'Opposante et des produits qui leur sont liés tel qu'il est allégué, mais la simple connaissance de l'existence de la marque de commerce ou du nom commercial d'un opposant ne peut pas en soi servir de fondement à une allégation selon laquelle la Requérante ne pouvait pas être convaincue de son droit à l'emploi des Marques au moment où elle a produit ses demandes [voir *Woot, Inc c Woot Restaurants Inc Les Restaurants Woot Inc*, 2012 COMC 197]. De plus, il s'ensuit que, s'il n'y a pas de preuve que la Requérante avait connaissance de la marque de commerce et du nom commercial de l'Opposante, il n'y a pas non plus de preuve que la Requérante a [TRADUCTION] « adopté une pratique commerciale déguisée et masquée dans le but de tirer parti de l'achalandage et de la notoriété établis de l'Opposante au Canada, [...] ».

[61] En conséquence, compte tenu de ce qui précède, les motifs d'opposition fondés sur l'article 30*i*) sont rejetés à l'égard de chacune des demandes.

Motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement – articles 16(3)*a*) et *c*)

[62] Suivant les articles 16(3)*a*) et *c*) de la Loi, l'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement des Marques en liaison avec les produits (4), en particulier les montres et les chemises de classement pour planificateurs quotidiens qui en font partie, parce qu'elles créent et/ou sont susceptibles de créer de la confusion avec la marque de

commerce BREMONT et le nom commercial BREMONT de l'Opposante, qui avaient été employés de manière continue et révélés au Canada par l'Opposante en liaison avec les Produits de l'Opposante avant la date de production des demandes de la Requérante.

[63] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial, l'Opposante doit démontrer que la marque de commerce BREMONT et le nom commercial BREMONT, invoqués respectivement à l'appui de ses motifs d'opposition fondés sur les articles 16(3)*a*) et *c*) de la Loi, étaient employés (ou avaient été révélée dans le cas de la marque de commerce, conformément à l'article 16(3)*a*)) au Canada avant la date de production des demandes d'enregistrement relatives aux Marques (à savoir le 19 décembre 2011) et n'avaient pas été abandonnés aux dates d'annonce des demandes relatives aux Marques (c'est-à-dire le 22 mai 2013, sauf dans le cas de la demande n° 1,557,064, qui a été annoncée le 19 juin 2013) [article 16(5) de la Loi].

[64] Comme je l'ai déjà indiqué dans mon résumé de la preuve, le déposant de l'Opposante atteste que l'Opposante vend ses montres BREMONT de manière continue au Canada par l'intermédiaire de sa marchande autorisée, L'Oro Jewellery, depuis au moins aussi tôt que janvier 2010. Bien que M. English ne fournisse pas de preuve documentaire en ce qui concerne des ventes réalisées aussi tôt qu'en janvier 2010, il fournit une facture représentative adressée à L'Oro Jewellery datée du 15 novembre 2011 au montant de 26 785 \$ qui, atteste-t-il, se rapporte à la vente de montres BREMONT, ainsi que des images représentatives des montres BREMONT visées par ladite facture. Le mot BREMONT figure clairement sur le cadran des montres. De plus, je souligne que le nom commercial BREMONT figure aussi clairement sur la facture relative aux montres. Par conséquent, j'admets que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau d'établir qu'elle avait employé sa marque de commerce et son nom commercial au Canada avant la date de production des demandes en cause et que la marque de commerce et le nom commercial BREMONT de l'Opposante n'avaient pas été abandonnés aux dates d'annonce des demandes relatives aux Marques.

[65] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'à la date de production des demandes de la Requérante, à savoir le 19 décembre 2011, il n'existait pas de probabilité raisonnable de

confusion entre ses Marques et la marque de commerce et le nom commercial BREMONT de l'Opposante.

[66] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi porte 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. De même, l'article 6(3) de la Loi porte que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial lorsque l'emploi de la marque de commerce et du nom commercial dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à la marque de commerce et ceux liés à l'entreprise exploitée sous le nom commercial sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à cette marque et à ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[67] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées 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 dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

[68] Ces critères ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, [2006] 1 RCS 772 (CSC), au para 54]. Je m'appuie également sur l'arrêt *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) dans lequel la Cour suprême du Canada a indiqué, au para 49, que le critère énoncé à l'article 6(5)*e*), la ressemblance

entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion. J'analyserai donc ce facteur en premier lieu.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance dans la présentation ou le son, ou dans les idées suggérées

[69] Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance entre des marques, il faut considérer les marques dans leur ensemble et éviter de placer les marques côte à côte dans le but de les comparer et de relever des similitudes ou des différences entre leurs éléments constitutifs. En outre, bien que la première partie d'une marque soit généralement la plus importante lorsqu'il s'agit de distinguer des marques entre elles (voir *Conde Nast Publications Inc c Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d), 183 (CF 1^{re} inst), à la p 188), dans *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a fait observer qu'il est préférable, lorsqu'il s'agit de comparer des marques de commerce, de se demander d'abord si les marques présentent un aspect particulièrement frappant ou unique. Pour les raisons qui suivent, je conviens avec l'Opposante qu'il y a un degré de ressemblance significatif entre les Marques de la Requérante et la marque de commerce et le nom commercial BREMONT de l'Opposante dans la présentation, dans le son et dans les idées suggérées.

[70] La partie la plus frappante de chacune des Marques de la Requérante, ainsi que de la marque de commerce et du nom commercial de l'Opposante, est le mot BREMONT. Comme l'a fait observer l'Opposante, la Marque BREMONT (demande 1,557,052) est pratiquement identique à la marque de commerce et au nom commercial BREMONT de l'Opposante. En réalité, même dans les autres Marques de la Requérante, le mot BREMONT est présenté bien en vue en lettres majuscules, de sorte que la taille du mot BREMONT est nettement dominante par rapport aux autres éléments.

[71] Par conséquent, le facteur énoncé à l'article 6(5)e) favorise fortement l'Opposante.

Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et du nom commercial et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus

[72] L'appréciation globale du facteur énoncé à l'article 6(5)a) exige de tenir compte à la fois du caractère distinctif inhérent et du caractère distinctif acquis des marques de commerce et du nom commercial des parties.

[73] La Requérante soutient que ses Marques possèdent un caractère distinctif inhérent du fait que le mot BREMONT est un mot inventé et qu'il n'est, par ailleurs, ni descriptif ni suggestif. De même, l'Opposante soutient que sa marque de commerce et son nom commercial BREMONT sont constitués d'un mot inventé et qu'ils possèdent par conséquent un caractère distinctif inhérent.

[74] Néanmoins, comme je l'ai déjà indiqué, une marque de commerce ou un nom commercial peuvent acquérir une force accrue en devenant connus au Canada par la promotion ou l'emploi.

[75] Les demandes relatives aux Marques sont fondées sur l'emploi projeté en liaison avec les produits (4), qui comprennent des [TRADUCTION] « montres et chemises de classement pour planificateurs quotidiens » en particulier et auxquelles l'Opposante s'est uniquement objectée dans ses allégations concernant ces motifs, et la Requérante n'a pas produit la moindre preuve d'emploi des Marques en liaison avec ces produits. L'Opposante, en revanche, comme je l'ai déjà indiqué, a établi l'emploi de sa marque de commerce et de son nom commercial BREMONT, notamment au moyen d'une preuve de ventes de montres BREMONT à L'Oro Jewellery datée du 15 novembre 2011.

[76] L'Opposante soutient que, en plus de ces ventes, M. English atteste que l'Opposante a dépensé plus de 16 000 GBP (livres sterling) pour annoncer et promouvoir ses montres BREMONT en Amérique du Nord depuis 2010 et que le site Web de l'Opposante (pièce C de l'affidavit English), qui annonce les montres BREMONT, a été consulté par des Canadiens entre décembre 2008 et 2011. Cependant, comme je l'ai déjà indiqué, bien qu'aucun chiffre relatif à la diffusion au Canada des publications que M. English a identifiées comme des supports publicitaires pour les produits de l'Opposante n'ait été fourni, M. English a attesté que le site

Web de l'Opposante a reçu 15 360 visites en provenance du Canada entre décembre 2008 et 2011.

[77] Bien qu'il ne s'agisse pas d'une preuve accablante, j'admets que la preuve des ventes de montres BREMONT et la preuve que des canadiens ont consulté le site Web de l'Opposante constituent une preuve que la marque de commerce et le nom commercial de l'Opposante avaient acquis un certain caractère distinctif en liaison avec des montres au Canada avant la date de production des demandes de la Requérante relatives aux Marques.

[78] Par conséquent, le facteur énoncé à l'article 6(5)a) favorise l'Opposante.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce et le nom commercial ont été en usage

[79] Là encore, les demandes relatives aux Marques sont fondées sur l'emploi projeté en liaison avec les produits (4), qui comprennent des [TRADUCTION] « montres et chemises de classement pour planificateurs quotidiens » en particulier et auxquelles l'Opposante s'est uniquement objectée dans ses allégations concernant ces motifs, et la Requérante n'a pas produit la moindre preuve d'emploi des Marques en liaison avec ces produits. L'Opposante, en revanche, comme je l'ai déjà indiqué, a établi l'emploi de sa marque de commerce et de son nom commercial BREMONT, notamment au moyen d'une preuve de ventes de montres BREMONT à L'Oro Jewellery datée du 15 novembre 2011.

[80] Par conséquent, le facteur énoncé à l'article 6(5)b) favorise l'Opposante.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de produits et d'entreprises, et la nature du commerce

[81] L'Opposante soutient qu'elle produit des chronomètres et des compteurs de temps de luxe, dont des montres, qui sont vendus au Canada par l'intermédiaire de distributeurs et de détaillants, de même qu'en ligne. Les produits de la Requérante qui sont visés par ces motifs d'opposition précis sont les [TRADUCTION] « montres et chemises de classement pour planificateurs quotidiens ». Les produits des parties sont par conséquent identiques et/ou se recoupent.

[82] De plus, étant donné qu'aucune restriction n'est spécifiée dans les demandes relatives aux Marques de la Requérante et compte tenu du recoupement dans le genre des produits des parties, il existe une possibilité que les produits des parties puissent emprunter les mêmes voies de commercialisation.

[83] Par conséquent, je conclus que ces facteurs favorisent l'Opposante.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[84] Lorsque j'ai appliqué le test en matière de confusion, j'ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du souvenir imparfait. De plus, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce énoncées ci-dessus, y compris le recoupement dans le genre des produits des parties, ainsi que de la ressemblance entre les marques des parties dans la présentation, dans le son et dans les idées qu'elles suggèrent, je ne suis pas convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre les Marques et la marque de commerce et le nom commercial BREMONT de l'Opposante. Comme je l'ai déjà mentionné, le degré de ressemblance entre les marques des parties est souvent le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion. Cela est d'autant plus vrai lorsque les produits des parties et les voies de commercialisation des parties sont identiques ou se recoupent [voir *Reynolds Consumer Products Inc c PRS Mediterranean Ltd.* (2013), 111 CPR (4th) 155 (CAF), aux para 26 à 30].

[85] Par conséquent, les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(3)a) et c) sont accueillis à l'égard des produits (4) pour chacune des demandes.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[86] L'Opposante allègue que, en violation de l'article 2 de la Loi, les Marques ne sont pas distinctives des produits de la Requérante, en ce sens qu'elles ne peuvent pas distinguer ni ne peuvent être adaptées à distinguer les produits de la Requérante, en particulier les montres et les chemises de classement pour planificateurs quotidiens, en liaison avec lesquels la Requérante les emploie ou projette de les employer, des produits et/ou de la société de l'Opposante. Ce motif est

invoqué en raison de l'emploi antérieur à grande échelle par l'Opposante de sa marque de commerce BREMONT et de son nom commercial BREMONT au Canada en liaison avec les Produits de l'Opposante.

[87] Comme j'ai déjà tranché en faveur de l'Opposante en ce qui concerne ces produits particuliers de la Requérante à l'égard de plusieurs motifs, il n'est pas nécessaire que j'examine cet autre motif d'opposition.

Décision

[88] 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 repousse les demandes à l'égard des produits et je rejette les oppositions à l'égard des services, selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi, dans la mesure où l'on pourrait aussi considérer que les services sont invoqués à l'égard des motifs d'opposition fondés sur l'article 30*i*) [voir *Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c Produits Ménagers Coronet Inc* (1986), 10 CPR (3d) 482 (CF 1^{re} inst) à titre d'autorité jurisprudentielle permettant de rendre une décision partagée].

Kathryn Barnett
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : 2016-02-25

COMPARUTIONS

Fay O'Brien

POUR L'OPPOSANTE

Tapas K. Pain

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

O'Brien TM Services

POUR L'OPPOSANTE

PNC IP Group Professional Corporation

POUR LA REQUÉRANTE