



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

Référence : 2012 COMC 154
Date de la décision : 2012-09-05
TRADUCTION

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par J.D. Irving, Limited à
l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1289350 pour la
marque de commerce LET’S BUILD
SOMETHING TOGETHER au nom de
LF, LLC**

[1] Le 9 février 2006, LF, LLC (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce LET’S BUILD SOMETHING TOGETHER (la Marque) fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les services énumérés ci-dessous. On revendique dans la demande une date de priorité du 7 février 2006.

Service de magasin de vente au détail de différents appareils, matériaux de construction, articles de plomberie, matériaux à toitures, articles d’ameublement pour la maison et fournitures pour la rénovation des maisons; services de fleuriste au détail; et services d’enregistrement de cadeaux de noces; fourniture de garanties prolongées sur les appareils et les produits de rénovation de maison; services de cartes de crédit; et collecte de fonds pour des œuvres de charité; services d’installation, de réparation et de rénovation d’appareils, d’articles d’ameublement de maison, et d’articles de rénovation de maison; location d’équipement et d’outils de construction; mélange de peinture; et services de mélange de peinture informatisés; fourniture de services spéciaux de coupe et de filetage de tuyaux; services éducatifs, notamment tenue de cours et d’ateliers dans les domaines de la sécurité à la maison et des mesures et des produits de protection à la maison, et diffusion d’imprimés connexes; consultation et

conception pour des tiers dans les domaines des matériaux de construction, des articles de plomberie, des matériaux à toitures, et des articles d'ameublement pour la maison (les Services).

La Requérante a par la suite renoncé au droit à l'usage exclusif du mot BUILD, en dehors de la marque de commerce dans son ensemble, en ce qui concerne les « services de magasin de détail de matériaux de construction » et la « consultation et conception pour des tiers dans le domaine des matériaux de construction ».

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans l'édition du 21 mars 2007 du *Journal des marques de commerce*.

[3] Le 21 août 2007, J.D. Irving, Limited (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition, qui a été modifiée le 19 septembre 2007 pour y ajouter l'adresse de l'Opposante. La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante. L'Opposante a produit les affidavits de Conrad D. Seaman et de Mark Randles au soutien de son opposition. La Requérante a pour sa part produit les affidavits de Rebecca Green et d'Adam Garskey à l'appui de sa demande. Chaque témoin a été contre-interrogé et la transcription des contre-interrogatoires, les réponses aux engagements ainsi que les réponses différées à certaines questions ont été versées au dossier.

[4] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et elles ont participé à l'audience, tenue le 28 février 2012.

Résumé des motifs d'opposition

[5] Voici le résumé des motifs d'opposition qui figurent dans la déclaration d'opposition de l'Opposante :

- a) La Requérante n'est pas la personne qui a le droit à l'enregistrement puisqu'à la date de priorité de production, soit le 7 février 2006, la Marque créait de la confusion, en violation de l'alinéa 16(3)a) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC. 1985, c T-13 (la Loi), avec la

marque de commerce LET'S BUILD SOMETHING, une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada en liaison avec les services suivants :

Exploitation de points de vente au détail et en gros d'articles de quincaillerie, d'articles domestiques et de matériaux de construction; conception, installation et construction de fenêtres et de portes, rénovations et réparations de cuisines, de salles de bain et de bâtiments (les services de l'Opposante).

- b) La Requérante ne pouvait être convaincue, tel que le requiert l'alinéa 30*i*) de la Loi, qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada puisqu'à la date de priorité de production, soit le 7 février 2006, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce LET'S BUILD SOMETHING antérieurement employée ou révélée au Canada par l'Opposante.
- c) La Marque n'est pas distinctive, au sens de l'article 2 de la Loi, puisqu'elle ne distingue pas les services de la Requérante des services vendus et fournis par l'Opposante en liaison avec sa marque de commerce LET'S BUILD SOMETHING, ni n'est adaptée à les distinguer ainsi.

Dates pertinentes

[6] Les dates pertinentes pour l'examen des motifs d'opposition sont les suivantes :

- alinéa 38(2)a)/article 30 – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c Scott Paper Ltd.* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la page 475];
- alinéas 38(2)c)/16(3)a) – la date de priorité de production de la demande [voir le paragraphe 16(3) et l'article 34 de la Loi];
- alinéa 38(2)d)/article 2, absence de caractère distinctif – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c Stargate Connections Inc.*, (2004), 34 CPR (4th) 317, au paragraphe 8]. En l'espèce, la déclaration d'opposition produite le 21 août 2007 était incomplète étant donné que l'adresse de l'Opposante n'y figurait pas. La date pertinente est donc le

19 septembre 2007, soit la date de production de la déclaration d'opposition modifiée.

Fardeau de preuve

[7] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau initial de présenter suffisamment d'éléments de preuve recevables pour qu'il soit raisonnable de conclure que chaque motif d'opposition est étayé par les faits allégués [voir *John Labatt Limitée c Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 CPR (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.)].

Motif d'opposition fondé sur l'article 30

[8] L'Opposante a fait valoir comme second motif d'opposition que la demande ne respectait pas les exigences de l'alinéa 30*i*) de la Loi. Elle allègue que la Requérante ne pouvait être dûment convaincue, au sens de l'alinéa 30*i*) de la Loi, qu'elle avait le droit d'employer la marque de commerce au Canada. Lorsqu'un requérant a déposé la déclaration exigée par l'alinéa 30*i*), un motif fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque la preuve atteste de la mauvaise foi du requérant [voir *Sapodilla Co. Ltd. c Bristol-Myers Co.* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la page 155]. Comme la demande renferme la déclaration requise et qu'il n'y a aucune allégation ni preuve de mauvaise foi ou d'autres circonstances exceptionnelles, le motif fondé sur l'alinéa 30*i*) est rejeté.

Le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

[9] Comme troisième motif d'opposition, l'Opposante a soutenu que la Marque n'est pas distinctive puisqu'elle ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les Services de la Requérante des services de l'Opposante en liaison avec sa marque de commerce LET'S BUILD SOMETHING.

[10] L'Opposante a le fardeau initial d'établir qu'en date du 19 septembre 2007, la marque de commerce LET'S BUILD SOMETHING était connue dans une mesure suffisante pour annuler le caractère distinctif de la Marque. Dans la décision *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (C.F.), au paragraphe 33, la Cour fédérale a déclaré qu'une marque pourrait annuler le caractère distinctif d'une autre si elle est connue au Canada au moins jusqu'à un certain point, ou si elle est bien connue dans une région précise du Canada. Enfin, lorsque le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère non distinctif est invoqué, la preuve de la partie opposante peut porter preuve non seulement sur la publicité, la prestation de services ou la vente de biens au Canada, mais aussi sur la connaissance ou la réputation de sa marque de commerce [*Motel 6, Inc. c No. 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (C.F. 1^{re} inst.), pages 58 et 59].

[11] Tous les éléments du témoignage de M. Seaman, un étudiant embauché pour l'été chez l'agent de l'Opposante, sont postérieurs à la date pertinente et il faut donc les écarter. Quant à M. Randles, directeur du marketing chez Kent Building Supplies (Kent), une division de l'Opposante, son témoignage porte notamment ce sur ce qui suit :

- M. Randles travaille depuis 1991 pour les magasins Kent; il a été gérant de magasins dits traditionnels, gérant de grande surface, acheteur, directeur des achats et directeur du marketing (contre-interrogatoire de M. Randles, questions 11 et 12).
- En 2007, l'Opposante exploitait 30 magasins Kent au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve (pièce N).
- Dans les magasins Kent on vend des matériaux de construction, notamment des robinets, des appareils comme des ventilateurs de salles de bains, des climatiseurs et des foyers électriques, de même que des meubles et de l'habillage de fenêtres (pièce C). Les magasins Kent offrent des services d'installation, des services d'harmonisation de couleurs de peinture, des services associés aux cartes de crédit pour le financement de projets importants ainsi que des services de préparation de plans de plantation et des services de formation (pièces D et E). Parmi les services de

consultation et de conception se rapportant aux matériaux de construction offerts par les magasins Kent, il y a des services de conception de cuisines et de salles de bains et d'offre de services relatifs aux portes de garage (pièce D).

- Chaque année de 2006 à 2008, plus de 5 000 000 de ventes ont été effectuées dans les magasins Kent (réponses aux engagements, question 256).
- Depuis 2005, la marque de commerce LET'S BUILD SOMETHING figure sur des cadeaux offerts à divers entrepreneurs pour faire la promotion des magasins Kent et de ses services de consultation et de conception (paragraphe 19, pièce K). Pendant l'été 2005, plus de 6 800 t-shirts ont ainsi été donnés à des entrepreneurs et aux membres de leur personnel (paragraphe 19; réponses aux engagements, question 186).
- Depuis le 12 janvier 2006, la marque de commerce LET'S BUILD SOMETHING est mentionnée dans des messages publicitaires à la radio (paragraphe 17, pièce I). De tels messages ont été diffusés à chaque semaine en 2006 et pendant 23 semaines en 2007, dans 33 stations de la région de l'Atlantique (paragraphe 17).
- Depuis mars 2006, la marque de commerce LET'S BUILD SOMETHING figure sur les invitations à participer en ligne à des sondages remises à des clients, sur des livres à colorier pour enfants, sur le matériel pour des concours et sur des bons pour des demandes d'installation (pièces G1 à G5; L).
- La marque LET'S BUILD SOMETHING figure depuis avril 2006 au haut du site Web *www.kent.ca* des magasins Kent (paragraphe 9, pièce C). Entre juillet 2005 et novembre 2008, il y a eu plus de 2 000 000 de visites sur le site, 750 000 de ces visites ayant été effectuées en 2007 (paragraphe 18; réponses aux engagements, question 100).
- Depuis avril 2006, la marque LET'S BUILD SOMETHING figure sur la première page de diverses circulaires (pièce F). Plus de 700 000 circulaires ont été distribuées, à 23 occasions en 2006 et à 34 autres occasions en 2007 (paragraphe 14). Les

circulaires ont été distribuées dans différents journaux, dont les suivants : *St. John's Evening Telegram, Corner Brook Western Star, Fredericton Daily Gleaner, Moncton Times Transcript, Saint John Telegraph Journal, Halifax Weekly News, Woodstock Bugle, Truro Daily News* et *Charlottetown Guardian* (paragraphe 14).

- Depuis janvier 2007, la marque de commerce LET'S BUILD SOMETHING a figuré dans diverses offres d'emploi affichées dans les magasins Kent (paragraphe 23, pièce O). Un tel affichage, s'il ne constitue pas un emploi de la marque LET'S BUILD SOMETHING, contribue à la réputation acquise par l'Opposante et, à ce titre, il a son importance dans l'examen du motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif.
- Une somme de plus de 4 500 000 \$ a été dépensée tant en 2006 qu'en 2007 pour de la publicité où figurait la marque de commerce LET'S BUILD SOMETHING (paragraphe 13; réponses aux engagements, question 261).

[12] Sauf pour ce qui est de la publicité à la radio et des t-shirts distribués à des entrepreneurs, la marque de commerce LET'S BUILD SOMETHING figure toujours en lien avec la marque de commerce KENT. À titre d'exemple, la marque de l'Opposante figure comme suit dans ses circulaires :



[13] Dans son plaidoyer écrit et lors de l'audience, la Requérante a longuement fait valoir que la marque de commerce employée était KENT & Dessin LET'S BUILD SOMETHING et que les consommateurs ne pourraient penser que LET'S BUILD SOMETHING constitue une marque de commerce distincte. L'Opposante a pour sa part invoqué la décision *Hudson's Bay Co c Sears Canada Inc; 2002 CarswellNat 4672* (COMC) rejetant la demande relative à la marque de commerce CO-ORDINATION FOR EVERY ROOM ... AFFORDABLY qui figurait toujours en lien avec la marque WHOLE HOME & Dessin. La membre Folz a conclu comme suit au paragraphe 35 de sa décision (caractères gras ajoutés) :

[TRADUCTION] Après examen de la preuve et des arguments des parties, j'estime comme l'opposante que la marque de la requérante n'a pas été utilisée en tant que marque de commerce en liaison avec les marchandises ou les services. La preuve révèle que la marque demandée ne figure jamais sans la marque WHOLE HOME & Dessin de la requérante. Bien qu'il soit courant en publicité d'employer plus d'une marque de commerce en même temps, j'estime qu'en l'espèce l'utilisateur moyen des services d'un grand magasin ou de catalogue de la requérante croirait, en se fiant à sa première impression, que l'expression CO-ORDINATION FOR EVERY ROOM...AFFORDABLY constitue une marque de commerce distincte. À cet égard, bien qu'une police de caractères plus petite et différente de celle servant pour la marque WHOLE HOME & Dessin soit utilisée pour la marque demandée, et bien que la requérante inscrive « TM » (MD) après la mention de la marque dans diverses circulaires depuis mars 1997 (ce qui ne constitue pas un indice d'emploi en tout état de cause, l'emploi n'en ayant en outre débuté qu'après la date pertinente pour l'examen de ce motif d'opposition), **j'estime, compte tenu du caractère descriptif de la marque déposée en lien avec les services de la requérante et de la manière dont la marque figure sous la marque WHOLE HOME & Dessin de la requérante, que l'utilisateur moyen des services, après avoir ainsi vu la marque demandée sous la marque WHOLE HOME & Dessin de la requérante, conclurait qu'on vend dans le magasin de la requérante, à bas prix, des articles agencés pour chaque pièce de la maison.**

Dans cette affaire, c'est notamment en raison de la nature descriptive de la marque de commerce que la membre Folz a conclu qu'elle n'avait pas été employée comme il se devait. Je remarque que plus tôt dans la décision, la membre Folz a conclu que la marque demandée était clairement descriptive.

[14] *Sears Canada Inc.*, précitée, se distingue de la présente affaire étant donné qu'en l'espèce, la marque de commerce LET'S BUILD SOMETHING invoquée par l'Opposante n'est pas clairement descriptive. Il est bien établi qu'on peut faire l'emploi de deux marques en même temps [*A W Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc* (1985), 6 CPR (3d) 270 (C.F. 1^{re} inst.)], et ce, même si l'une d'elles n'est pas une marque déposée [*Spirits International BV v Distilleries Melville Limitée* (2011), 96 CPR (4th) 277 (COMC), aux paragraphes 66 à 69; *Cadbury Adams USA LLC c Wm Wrigley Jr Co*; 2009 CarswellNat 2816 (COMC), au paragraphe 12]. Je suis convaincue qu'un consommateur voyant les documents publicitaires de l'Opposante comprendrait que la marque de commerce KENT & Dessin est la marque maison de la Requérante et que LET'S BUILD SOMETHING constitue une marque de commerce distincte. D'autant que, dans la plupart des documents publicitaires où figure la marque de commerce LET'S BUILD SOMETHING, il y a de multiples emplois de « Kent » seul, comme marque de commerce, comme nom commercial ou en tant qu'élément d'un nom de domaine [*Brooks c Ranpro Inc*; 2011 CarswellNat 1757 (COMC), aux paragraphes 8 à 13].

[15] Vu l'importance de l'emploi de la marque de commerce LET'S BUILD SOMETHING décrit au paragraphe 11, je conclus que l'Opposante s'est déchargée de son fardeau d'établir que sa marque de commerce était bien connue dans la région de l'Atlantique à la date pertinente.

[16] En ce qui concerne l'emploi de la Marque, M^{me} Green, gestionnaire des marques de commerce et Secrétaire adjointe de la Requérante, présente les éléments de preuve pertinents mentionnés ci-dessous. Toutefois, il importe de souligner que d'autres éléments de preuve que ce témoin a présentés concernaient l'emploi de la Marque après le 19 septembre 2007 et qu'ils ont en conséquence été écartés.

- Les licenciées de la Requérante exploitent au Canada et aux États-Unis des magasins LOWE'S où l'on vend des matériaux de construction et de rénovation, des outils pour la maison et outils de construction, des produits de jardinage et des outils et produits pour l'aménagement paysager (paragraphes 1 à 5).

- Les premiers magasins LOWE’S ont ouvert leurs portes au Canada en décembre 2007 (paragraphe 5).
- En avril 2006, la Marque a figuré dans de nombreuses revues distribuées à des abonnés canadiens, comme *Better Homes & Garden*, *Cooking Light*, *Good Housekeeping*, *Money* et *Traditional Home* (paragraphe 18, pièce D).
- La Marque a figuré dans des offres d’emploi publiées dans le *Toronto Star* et d’autres journaux de la région de Toronto (paragraphe 20; pièces E et F) de la manière précisée ci-après. Vu le nombre de journaux où ces offres ont été publiées, j’en déduis qu’au moins certaines personnes habitant à Toronto et les environs les ont vues.

Région	Publication	Date (en 2007)
Mississauga	<i>Newspaper</i>	12, 14 septembre
Brampton	<i>Guardian</i>	12, 14 septembre
Toronto	<i>Star</i>	13 septembre
Toronto	<i>Sun</i>	16 septembre
Toronto	<i>Metro</i>	17 septembre
Hamilton	<i>Spectator</i>	13, 15 septembre
Hamilton	<i>Mountain</i>	14 septembre
Stony Creek/Ancaster/Dundas	<i>News</i>	14 septembre
Kitchener-Waterloo	<i>Record</i>	13, 15 septembre

Cambridge	<i>News</i>	14, 18 septembre
Brantford	<i>Expositor</i>	13, 15 septembre

- La Marque a été mentionnée dans une publicité diffusée du 17 au 19 septembre à la radio, à Toronto, à Hamilton et à Brantford (paragraphe 21; pièces G et H).

[17] M. Garskey, stagiaire en droit chez l'agent de la Requérante, joint à son affidavit les résultats de recherches effectuées sur GOOGLE pour trouver des exemples d'emploi de « LET'S BUILD SOMETHING » et de « LET'S BUILD » au Canada et aux États-Unis, exclusion faite des emplois par la Requérante et par l'Opposante (paragraphe 2, 3 et 5). Comme on pouvait s'y attendre vu le sens que donne le dictionnaire aux mots constitutifs (pièces G à I) des expressions LET'S BUILD et LET'S BUILD SOMETHING (pièces G à I), il y a eu des milliers d'occurrences (pièces A et B). Pour ce qui est de la pertinence des imprimés tirés de sites Web joints à titre de pièces B, et D à F, je formulerai les commentaires qui suivent :

- aucune preuve ne montre que des Canadiens ont consulté les sites Web repérés (et dont certains semblent être des sites américains ou d'origine inconnue) [*Candrug Health Solutions Inc c Thorkelson* (2007), 60 CPR (4th) 35 (C.F.), infirmée (2008), 64 CPR (4th) 431 (CAF)];
- certains sites Web visent des marchandises et des services qui ne sont pas pertinents;
- dans certains sites Web l'expression LET'S BUILD n'est pas un élément dominant de la marque de commerce concernée (dans la page de la ville d'Oshawa, par exemple, il s'agit de « Let's Build a Beautiful Harbour for Our City – Be Party of Realizing Oshawa's Waterfront Potential ») (pièce B) et

- aucune preuve ne montre qu'à la date pertinente les sites Web repérés fonctionnaient ou étaient consultés par des Canadiens.

La preuve de la Requérante quant à l'état du marché ne permet pas d'établir que les Canadiens sont habitués à distinguer, sur le marché, les marques qui comportent le préfixe « LET'S BUILD ».

[18] Pour qu'une marque de commerce soit distinctive au sens de l'article 2, elle doit soit distinguer les services dans toutes les régions du Canada, soit être adaptée à les distinguer ainsi (*MuffinHouses Inc c Muffin House Bakery Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC). Vu l'importance de l'emploi par l'Opposante, l'emploi par la Requérante ne suffit pas à démontrer que la Marque permet de distinguer ou est adaptée à distinguer les Services dans la région de l'Atlantique. Je conclus que l'ajout du mot TOGETHER ne suffit pas à distinguer la Marque de la marque de commerce LET'S BUILD SOMETHING de l'Opposante. Le mot « TOGETHER » fait écho à l'expression « LET'S » (LET US). L'élément additionnel ne modifie pas suffisamment la Marque, de manière générale, quant à la présentation ou au son, ou quant aux idées qu'elle suggère. En outre, les différences mineures pouvant exister entre les Services et les services offerts par l'Opposante ne sont pas suffisantes pour permettre aux consommateurs de faire la différence entre les marques des parties. Les éléments suivants des Services sont identiques aux services offerts par l'Opposante :

Service de magasin de vente au détail de différents appareils, matériaux de construction, articles de plomberie, matériaux à toitures, articles d'ameublement pour la maison et fournitures pour la rénovation des maisons; consultation et conception pour des tiers dans les domaines des matériaux de construction, des articles de plomberie, des matériaux à toitures, et des articles d'ameublement pour la maison (les Services).

Il y a aussi un recoupement important entre les services offerts par l'Opposante et les Services qui sont décrits ci-dessous; tous les éléments qui suivent sont étroitement liés et sont parfois identiques aux Services offerts par l'Opposante :

services de fleuriste au détail; et services d'enregistrement de cadeaux de noces; fourniture de garanties prolongées sur les appareils et les produits de rénovation de maison; services de cartes de crédit; et collecte de fonds pour des œuvres de charité; services d'installation, de réparation et de rénovation d'appareils, d'articles d'ameublement de maison, et d'articles de rénovation de maison; location d'équipement et d'outils de construction; mélange de peinture; et services de mélange de peinture informatisés; fourniture de services spéciaux de coupe et de filetage de tuyaux; services éducatifs, notamment tenue de cours et d'ateliers dans les domaines de la sécurité à la maison et des mesures et des produits de protection à la maison, et diffusion d'imprimés connexes.

Ce motif d'opposition est donc retenu.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a)

[19] Comme premier motif d'opposition, l'Opposante a également fait valoir que la Requérante n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement puisque la Marque créée de la confusion avec sa marque de commerce LET'S BUILD SOMETHING.

[20] L'Opposante a le fardeau initial de prouver qu'elle a employé ou révélé au Canada sa marque de commerce LET'S BUILD SOMETHING avant la date de priorité de production de la demande, soit le 7 février 2006. L'Opposante doit également démontrer qu'au moment de l'annonce de la Marque, soit le 21 mars 2007, elle n'avait pas abandonné sa propre marque de commerce. L'emploi de celle-ci en liaison avec les services de l'Opposante s'entend de l'emploi aux termes, reproduits ci-après, du paragraphe 4(2) de la Loi :

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.

[21] Dans son témoignage, M. Randles dit ce qui suit au sujet de l'emploi par l'Opposante de sa marque avant le 7 février 2006 :

- À l'été 2005, l'Opposante a distribué à des entrepreneurs et aux membres de leur personnel plus de 6 500 t-shirts portant la marque de commerce LET'S BUILD SOMETHING (paragraphe 19, pièce K, réponses aux engagements, question 186). La partie au dos du t-shirt où figurent du texte et des dessins est reproduite ci-après.



- Ces t-shirts ont été distribués dans le cadre des événements pour les entrepreneurs organisés par Kent dans le but de promouvoir les services de l'Opposante; parmi les événements prévus il y avait des tournois de golf, des barbecues estivaux et des programmes de cadeaux de Noël (paragraphe 19).
- À compter du 12 janvier 2006, la marque de commerce LET'S BUILD SOMETHING a fait l'objet de publicité à la radio (paragraphe 17).

Je n'ai pas pris en compte la preuve de la Requérante concernant la publicité à la radio puisque l'emploi verbal d'une marque de commerce ne satisfait pas aux exigences de l'article 4, que ce soit pour des marchandises ou pour des services [*Ronald S Ade c Cavern City Tours Ltd*, 2012 COMC 70, au paragraphe 13].

[22] Il ressort clairement de la jurisprudence qu'une seule vente ou un seul cas d'emploi est nécessaire pour que l'opposant s'acquitte de son fardeau, dans la mesure où la marque fait bien fonction de marque de commerce et où elle est reconnue dans une certaine mesure par les consommateurs [*JC Penney Co c Gaberdine Clothing Co* (2001), 16 CPR (4th) 151 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 178]. Ainsi, si la distribution de t-shirts a bien constitué l'emploi de la marque de commerce LET'S BUILD SOMETHING en liaison avec les services de l'Opposante et si celle-ci n'avait pas abandonné sa marque à la date

de l'annonce de la demande, l'Opposante aura satisfait à son fardeau de preuve. La preuve de faits antérieurs à 21 mars 2007, résumée au paragraphe 11 de la présente décision et produite par l'Opposante, me convainc que cette dernière n'avait pas abandonné sa marque de commerce LET'S BUILD SOMETHING à la date de l'annonce de la demande.

[23] La Requérante soutient que l'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver l'emploi de LET'S BUILD SOMETHING en tant que marque de commerce au sens de l'article 2 de la Loi comme, vu que l'emploi de LET'S BUILD SOMETHING sur les t-shirts distribués avait un caractère descriptif et vu que la marque de commerce Dessin KENT et la marque de commerce TRUS JOIST & Dessin d'un tiers figuraient sur ces t-shirts, l'Opposante ne peut faire valoir que LET'S BUILD SOMETHING distingue ses services des marchandises et des services de tiers. Je suis pour ma part convaincue que LET'S BUILD SOMETHING est employée en tant que marque de commerce au sens de l'article 2 de la Loi. L'on peut déduire du fait que Kent organisait les événements destinés aux entrepreneurs et que sa marque figurait à deux endroits sur la plupart des t-shirts (une fois sur le devant et une fois au dos) que Kent devrait être considérée la source des services annoncés en liaison avec la marque de commerce LET'S BUILD SOMETHING. L'emploi de LET'S BUILD SOMETHING n'était pas ornemental ou décoratif au point que les consommateurs pouvaient ne pas la considérer comme une marque de commerce. La remise à des entrepreneurs de t-shirts où figurait LET'S BUILD SOMETHING constituait une promotion des services de détail offerts par l'Opposante ainsi qu'un emploi en liaison avec « [l'e]xploitation de points de vente au détail et en gros d'articles de quincaillerie, d'articles domestiques et de matériaux de construction ». L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve.

[24] Suivant le paragraphe 6(2) de la Loi, une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces

marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[25] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment celles qui sont expressément mentionnées au paragraphe 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 marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le même poids ne sera pas nécessairement attribué à chacun de ces critères. [Voir, de façon générale, *Mattel, Inc. c 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.), *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée* (2006), 49 CPR (4th) 401 (C.S.C.), et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 CPR (4th) 361 (C.S.C.).]

Le caractère distinctif inhérent des marques

[26] Aucune des marques en cause n'a un fort caractère distinctif inhérent puisqu'elles se composent de mots courants du dictionnaire qui évoquent les services qui y sont associés.

La mesure dans laquelle chaque marque est devenue connue

[27] La demande a été produite sur la base d'un emploi projeté. Comme 6 500 t-shirts ont été donnés, la marque de l'Opposante est devenue connue jusqu'à un certain point.

La période pendant laquelle les marques ont été en usage

[28] Ce facteur est légèrement favorable à l'Opposante puisque la marque de commerce LET'S BUILD SOMETHING était en usage à l'été 2005, soit avant la date pertinente.

Le genre de marchandises, services et entreprises

[29] Il y a un important recoupement entre les Services et les services de l'Opposante décrits comme des [TRADUCTION] « services de magasin de vente au détail de matériaux de construction ». Je relève que parmi les services de vente au détail qu'elle offre, l'Opposante vend des robinets, des appareils tels que des ventilateurs de salles de bains, des climatiseurs et des foyers électriques, de même que des meubles et de l'habillement de fenêtres (pièce C). L'Opposante offre en outre des services de financement, au moyen d'une carte de crédit Kent, offrant diverses options de financement pour les projets de plus grande envergure (pièce E). Enfin, la preuve présentée par la Requérante quant à la nature de son entreprise a son utilité pour déterminer le genre probable d'activités envisagé compte tenu du libellé de l'état déclaratif [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (C.A.F.)]. À cet égard, les licenciées de la Requérante exploitent des magasins où l'on vend au détail des produits pour la rénovation des maisons, et les Services décrits comme des services d'enregistrement de cadeaux de noces et de collectes de fonds pour des œuvres de charité se rattacheront aux services principaux de vente au détail de la Requérante.

Le degré de ressemblance

[30] La Requérante a incorporé la totalité de la marque de l'Opposante dans sa Marque, en y ajoutant simplement le mot « TOGETHER ». Il y a donc un fort degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

Autre circonstance de l'espèce – l'état du marché

[31] Les données sur l'état du marché communiquées par M. Garskey n'ont aucune incidence sur mes conclusions quant à la probabilité de confusion compte tenu du résumé des motifs énoncés en ce qui concerne le caractère distinctif.

Autre circonstance de l'espèce – l'absence de confusion

[32] Une inférence défavorable quant à la confusion peut être tirée lorsque l'emploi simultané des deux marques est significatif et que l'opposant n'a présenté aucun élément de preuve tendant à démontrer l'existence d'une confusion [*Christian Dior S.A. c Dion Neckwear Ltd.* (2002), 20 CPR (4th) 155 (C.A.F.), au paragraphe 19]. Toutefois, comme aucune preuve n'a été présentée quant à l'emploi simultané significatif des marques par les parties en vue d'établir l'absence de risque de confusion à la date pertinente, il ne s'agit pas d'une autre circonstance pertinente.

Conclusion

[33] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'à la date pertinente il n'y avait pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce LET'S BUILD SOMETHING de l'Opposante.

Dispositif

[34] Conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.