



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

Référence : 2015 COMC 119
Date de la décision : 2015-06-30
TRADUCTION

Homeserve plc

Opposante

et

Martino Contractors Ltd.

Requérante

1,516,869 pour la marque de commerce
MARTINO HOMESERV

Demande
d'enregistrement

[1] Le 25 février 2011, Martino Contractors Ltd. a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce MARTINO HOMESERV (la Marque) sur la base de son emploi projeté en liaison avec les Services suivants [TRADUCTION] :

(1) Conception de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation pour maisons neuves et fabriquées sur mesure.

(2) Fabrication et conception sur mesure de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.

(3) Vente commerciale de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.

(4) Fabrication, installation et réparation de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.

(5) Services de conseil dans le domaine des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.

(6) Entretien d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation.

(7) Fabrication de produits métalliques sur mesure pour les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.

(8) Services de distribution, d'entreposage et de logistique, nommément services de distribution, d'entreposage et de logistique ayant trait aux systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 28 septembre 2011.

[3] Le 28 juin 2012, Homeserve plc a produit une déclaration d'opposition dans laquelle elle soulève les motifs résumés ci-dessous.

(a) La demande n'est pas conforme à l'article 30e) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), car la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque au Canada. La Requérante connaissait l'existence des marques de commerce et de l'entreprise de l'Opposante et son intention était plutôt d'entamer des négociations avec l'Opposante relativement à l'emploi de la marque de commerce HOMESERVE.

(b) La demande n'est pas conforme à l'article 30i) de la Loi, en ce que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada puisqu'à la date de production de la demande, la Requérante avait pleinement connaissance des activités internationales substantielles exercées par l'Opposante sous la marque HOMESERVE.

(c) La Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, car elle n'est pas adaptée à distinguer les Services de ceux de l'Opposante. L'Opposante exploite, directement et par l'entremise de licenciés, une entreprise internationale sous la marque de commerce HOMESERVE.

[4] Le 11 février 2014, l'Opposante a obtenu l'autorisation de modifier sa déclaration d'opposition pour inclure une allégation selon laquelle la marque de commerce n'était pas enregistrable aux termes de l'article 12(1)d) de la Loi, car elle créait de la confusion avec la marque de commerce HOMESERVE & House Dessin, enregistrée sous le n° LMC526,484. Je

souligne qu'une erreur typographique s'était glissée dans la déclaration d'opposition initiale et que le numéro d'enregistrement correct (tel qu'indiqué dans la demande d'autorisation de l'Opposante) est LMC852,032.

[5] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie chacune des allégations formulées par l'Opposante dans la déclaration d'opposition. Étant donné la nature sommaire de la procédure d'opposition, une telle dénégation devrait être interprétée comme s'appliquant également au motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) qui a été ajoutée à la déclaration d'opposition modifiée.

[6] Comme preuve, l'Opposante a produit l'affidavit de Peter Buttrick. Comme preuve, la Requérante a produit l'affidavit de Michael Martino. M. Martino a été contre-interrogé; la transcription et les réponses aux engagements ont été versées au dossier.

[7] L'Opposante a produit un plaidoyer écrit. Les parties étaient toutes deux présentes à l'audience qui s'est tenue le 13 février 2015.

Dates pertinentes et fardeau de preuve

[8] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- articles 38(2)a)/30 – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), p. 475];
- articles 38(2)b)/12(1)d) – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registrare des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413, p. 422 (CAF)];
- articles 38(2)c)/16(3) – la date de production de la demande [voir l'article 16(3)]; et
- article 38(2)d)/article 2 – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317, p. 324 (CF)].

[9] Avant d'examiner les motifs d'opposition, j'estime nécessaire de rappeler certaines exigences techniques en ce qui concerne i) le fardeau de preuve dont doit s'acquitter l'opposant,

soit celui d'étayer les allégations contenues dans sa déclaration d'opposition et ii) le fardeau ultime qui incombe au requérant, soit celui de prouver sa cause.

[10] S'agissant du point i) ci-dessus, l'opposant doit s'acquitter du fardeau de preuve d'établir les faits sur lesquels il appuie les allégations contenues dans sa déclaration d'opposition : *John Labatt Limited c Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), p. 298. Le fait qu'un fardeau de preuve soit imposé à l'opposant signifie que, pour qu'une question donnée soit prise en considération, il doit y avoir au dossier une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question. S'agissant du point ii) ci-dessus, le requérant a le fardeau ultime de démontrer que sa demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi qui sont alléguées par l'opposant (mais uniquement à l'égard des allégations relativement auxquelles l'opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve). Le fait que le fardeau ultime incombe au requérant signifie que s'il est impossible de parvenir à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.

Motifs d'opposition

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

[11] Le motif d'opposition fondé sur l'article 30e) porte que la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque au Canada, car la Requérante connaissait l'existence des marques de commerce et de l'entreprise de l'Opposante et que son intention était d'entamer des négociations avec l'Opposante.

[12] J'estime que, considérée dans son ensemble, la preuve n'est pas suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter du léger fardeau de preuve qui lui incombe, car elle ne corrobore pas l'allégation selon laquelle la Requérante a produit une demande pour la Marque dans le but de négocier une relation commerciale avec l'Opposante. Je suis plutôt d'avis que la preuve au dossier démontre que M. Martino ne connaissait pas l'Opposante avant que la Marque soit créée et qu'il a approché l'Opposante uniquement après la production de la demande. Je fonde ma conclusion sur les parties de la preuve de l'Opposante et de la Requérante décrites ci-dessous :

- La preuve du déposant de l'Opposante, M. Buttrick, le dirigeant principal du développement commercial chez HomeServe USA, une filiale en propriété exclusive de l'Opposante, indique que ce dernier a rencontré un représentant de la Requête (affidavit Buttrick, para. 1,7,27). M. Buttrick affirme ce qui suit (para. 27)

[TRADUCTION] :

Vu la façon dont [le représentant de la Requête] se comportait lors de nos rencontres, j'en suis venu à croire qu'il connaissait déjà HomeServe au moment où il a produit sa demande d'enregistrement pour [la Marque], et plus particulièrement, que la demande pour [la Marque] a été produite afin que la Requête soit en position de négocier une relation commerciale avec ma société.

En l'absence de renseignements supplémentaires, il me semble inapproprié d'accorder un quelconque poids à cette affirmation.

- En contre-interrogatoire, l'Opposante a demandé au déposant de la Requête, Michael Martino, le président de la Requête, à quel moment il avait appris l'existence de l'entreprise de l'Opposante. M. Martino a répondu qu'il était la personne chargée de créer la Marque, qu'il a lui-même décidé de produire une demande d'enregistrement pour la Marque (contre-interrogatoire Martino, Q. 23 à 28) et qu'il ne connaissait pas l'existence de l'entreprise de l'Opposante avant de produire la demande d'enregistrement (affidavit Martino, para 5; contre-interrogatoire Martino, Q. 95 à 99). M. Martino a affirmé que la demande pour la Marque n'a pas été produite dans le but de négocier avec HomeServe (contre-interrogatoire Martino, Q. 111).
- M. Martino a expliqué qu'il a créé la Marque après avoir vu la marque Sears Home Services (Q. 96) [TRADUCTION] :

... Sears Home Services, c'est vrai, emploie ce nom depuis plusieurs décennies dans la région de Toronto. Je conduisais sur la rue lorsque j'ai vu le camion et c'est comme ça que j'ai pris ma décision, parce que je cherchais autre chose que Martino Contractors, que nous ferions quelque chose, j'ai donc opté pour Martino Homeserv. Je me disais que les consommateurs savaient ou comprenaient que la marque de Sears, et c'est le travail que moi-même j'ai accompli dans les résidences, j'ai donc opté pour la version tronquée Martino Homeserv.

- Pendant son contre-interrogatoire, M. Martino a été questionné au sujet de ses demandes d'enregistrement pour des marques de commerce comprenant l'élément DEARIE. M. Martino a répondu qu'il connaissait l'existence de Dearie Contracting au moment où il a produit une demande pour la marque de commerce DEARIE MARTINO (Q. 64). Bien que le registraire ait déjà jugé, par le passé, que la production de demandes d'enregistrement à l'égard de marques employées par des tiers était suffisante pour satisfaire au fardeau qui incombe à l'opposant de démontrer que l'intention du requérant était de faire le trafic de marques de commerce [voir, à titre d'exemple, *Santa Barbara Restaurant Group, Inc c Jay Veto*, 2014 COMC 286], en l'absence d'autres éléments de preuve, le témoignage de M. Martino selon lequel il connaissait l'existence de Dearie Contracting au moment où il a produit une demande pour la marque DEARIE MARTINO n'est pas suffisant pour me permettre d'inférer que la Requérante a pour habitude de faire le trafic de marques de commerce.
- L'Opposante soutient que le fait que M. Martino ait fourni des dates différentes en réponse à la question de savoir à quel moment la Requérante a entamé avec l'Opposante des négociations concernant la Marque (affidavit Martino, para. 7; contre-interrogatoire Martino, Q. 87) est pertinent par rapport au motif fondé sur l'article 30. Or, le fait que les dates fournies par M. Martino présentent des incohérences ne me permet pas d'inférer que la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque.

[13] L'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve. Considérés dans leur ensemble, les témoignages de M. Martino et de M. Buttrick ne corroborent pas l'allégation de l'Opposante selon laquelle la Requérante a produit une demande pour la Marque dans le but de négocier avec l'Opposante. Il s'ensuit que l'Opposante ne s'est pas acquittée du léger fardeau de preuve qui lui incombait et, en conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.


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

[14] Le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) porte que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque, car elle avait connaissance des activités internationales substantielles exercées par l'Opposante sous la marque HOMESERVE. Pour les

mêmes raisons que celles exposées dans mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 30e), j'estime que la preuve n'est pas suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de démontrer que la Requérante avait connaissance de ses activités internationales à la date pertinente. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d)

[15] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable aux termes de l'article 12(1)d) de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée de l'Opposante dont les détails sont reproduits ci-dessous :

N° d'enregistrement	Marque de commerce	Produits et services
LMC852,032		[TRADUCTION] Services d'assurance ayant trait à la réparation à domicile de systèmes électriques, de systèmes d'alimentation en eau, de systèmes énergétiques et de systèmes de climatisation; services de garanties prolongées concernant la réparation et l'entretien de systèmes électriques, de systèmes d'alimentation en eau, de systèmes énergétiques et de systèmes de climatisation.

[16] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que cet enregistrement est en règle. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif.

[17] Le test à appliquer pour déterminer la probabilité de confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, qui 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. Aux fins de cette appréciation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énumérées à l'article 6(5), à savoir : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont

devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Dans *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 RCS 824, au para. 20, la Cour suprême du Canada a indiqué de quelle façon le test doit être appliqué :

[TRADUCTION]

Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue [de la marque] alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce [précédentes] et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.

Les critères énoncés à l'article 6(5) ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, [2006] 1 SCR 772 (SCC), 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 a indiqué, au paragraphe 49, que le facteur énoncé à l'article 6(5)e), c'est-à-dire la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

Le caractère distinctif inhérent

[18] La marque de commerce de l'Opposante ne possède pas un caractère distinctif inhérent fort, car elle est suggestive de la nature des services spécifiés dans l'enregistrement, lesquels ont trait aux services à domicile. Le seul caractère distinctif inhérent que l'on puisse reconnaître à la marque de commerce de l'Opposante tient à la juxtaposition de HOME et SERVE et aux subtils éléments graphiques qu'elle comprend. De même, le caractère distinctif inhérent de la Marque est faible, car l'élément MARTINO serait probablement perçu comme un patronyme et ne contribue que très peu au caractère distinctif inhérent de la Marque dans son ensemble [*Colgate-Palmolive Canada Inc c Twistnbrush Design*, 2005 CanLII 78576 (COMC)].

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

[19] Ce facteur ne favorise aucune des parties. La preuve de la Requérante indique que cette dernière a commencé à employer la Marque le 19 décembre 2013 (contre-interrogatoire Martino, Q. 117). Bien que, selon le témoignage de M. Buttrick, HomeServe USA ait commencé à offrir ses services au Canada, fournisse ses services à 3 200 clients et ait des revenus de 500 000 \$ (affidavit Buttrick, para. 9 et 16), il n'y a aucune preuve que l'annonce ou la vente de ces services ont été effectuées en liaison avec la marque de commerce HOMESERVE & House Dessin. Vu ce constat, il n'est pas nécessaire que je détermine quelle part de l'emploi, le cas échéant, profite à l'Opposante.

Le genre de services et la nature du commerce

[20] S'agissant des services des parties, l'appréciation de la probabilité de confusion aux termes de l'article 12(1)d) repose sur la comparaison des états déclaratifs qui figurent respectivement dans la demande d'enregistrement et dans l'enregistrement des parties [voir *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Miss Universe, Inc. c Dale Bohna* (1984), 1994 CanLII 3534 (CAF), 58 CPR (3d) 381 (CAF)]. L'examen de ces états déclaratifs doit cependant être effectué dans l'optique de déterminer le genre probable d'entreprise ou de commerce envisagé par les parties, et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober. Une preuve des commerces véritablement exercés par les parties est utile à cet égard, en particulier lorsqu'il existe une ambiguïté à savoir quels produits ou services sont visés par la demande ou par l'enregistrement en cause [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 1996 CanLII 3963 (CAF), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd*, (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); *American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd*, (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[21] Ce facteur favorise l'Opposante, car il appert que les services, tout comme les voies de commercialisation, se recoupent ou sont étroitement apparentés. L'Opposante établit et administre des contrats et des polices d'assurance ayant aux urgences à domicile (affidavit Buttrick, para. 3) et fournit des plans de réparation en cas d'urgence à domicile directement aux propriétaires pour le compte de ses partenaires de service public (affidavit Buttrick, para. 6). La Requérante explique qu'elle travaille également dans le secteur des services à domicile (contre-interrogatoire Martino, Q. 38 à 40) et décrit ses activités de la manière suivante (Q. 42) :

[TRADUCTION]

Eh bien, nous installons la fournaise et tous les conduits nécessaires. Nous mettons la fournaise en service. Nous équilibrons le système. Nous fournissons une garantie de deux ans selon les modalités établies par Tarion. La garantie du fabricant devient ensuite applicable pendant une période pouvant aller jusqu'à 10 ans dans le cas des pièces, et nous leur vendons des contrats d'entretien préventif ... et des contrats de service pour la fournaise et le système de conduits, les tuyaux de gaz....

Degré de ressemblance entre les marques de commerce

[22] J'estime que les marques des parties se ressemblent dans une mesure considérable. À cet égard, la Marque de la Requérante incorpore la quasi-totalité de la marque de commerce de l'Opposante. Bien que l'élément HOMESERV puisse ne pas être l'aspect le plus frappant de la marque de commerce de la Requérante du fait de son positionnement et de sa nature suggestive, il demeure un élément dominant de la marque de commerce. Les marques en cause se ressemblent également dans les idées qu'elles suggèrent, car toutes deux évoquent l'idée de services à domicile. Par conséquent, le dernier facteur énoncé à l'article 6(5) favorise l'Opposante dans une certaine mesure.

Circonstances de l'espèce : La demande de l'Opposante a été produite après la demande pour la Marque

[23] À l'audience, la Requérante a souligné le fait que la demande de l'Opposante a été produite après la présente demande. Je ne considère pas que le fait que la demande de l'Opposante pour la marque HOMESERVE & House Dessin ait été produite le 20 décembre 2011, soit 10 mois après la demande pour la Marque, constitue une circonstance favorable à la Requérante. Dans *Park Avenue Furniture, précité*, la Cour d'appel fédérale, à la page 424, explique que la décision d'accorder l'enregistrement d'une marque ou de repousser une demande devrait prise en fonction de l'état précis du dossier à la date de la décision. Cet état précis du dossier est réputé comprendre les marques de commerce dont l'enregistrement a été accordé après la production d'une demande faisant l'objet d'une opposition du moment que la déclaration d'opposition a été modifiée de manière à les inclure [voir, par exemple, *Kraft Canada Inc c Happy Planet Foods, Inc*, 2005 CanLII 78269 (COMC)].

[24] À l'audience, la Requérante a également soutenu que le fait que l'Opposante ait produit une demande d'enregistrement venait démentir ses allégations de confusion. Je ne considère pas

cette soi-disant contradiction comme une circonstance pertinente de l'espèce. Dans *Molson Breweries c Labatt Brewing Co* (1996), 68 CPR (3d) 202, pp. 212 et 213 (CF 1^{re} inst), une affaire dans laquelle une partie faisait valoir que la position contraire antérieurement défendue par l'autre partie constituait une circonstance pertinente de l'espèce aux fins de l'appréciation de la probabilité de confusion, la Cour a déclaré ce qui suit [TRADUCTION] : « À mon avis, cette circonstance n'est pas pertinente pour déterminer si les deux marques de commerce en cause créent de la confusion. Indépendamment des positions antérieures défendues par Labatt, je dois en arriver, en ce qui concerne la question de la confusion, à une conclusion qui soit conforme à la loi et à la jurisprudence pertinente. »

Conclusion

[25] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la prépondérance des probabilités entre la conclusion qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion et la conclusion qu'il existe une probabilité raisonnable de confusion penche légèrement en faveur de l'Opposante. Étant donné que c'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer qu'il n'y aurait pas de probabilité raisonnable de confusion, je dois trancher à l'encontre de la Requérante. Ce motif d'opposition est donc accueilli.

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

[26] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive eu égard à l'entreprise internationale de l'Opposante qui est exploitée en liaison avec la marque de commerce HOMESERVE. C'est à l'Opposante qu'incombe le fardeau de prouver qu'à la date du 28 juin 2012, sa marque de commerce HOMESERVE était suffisamment connue pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif. La vente de produits ou de services au Canada n'est pas le seul facteur que l'on puisse invoquer à l'appui d'un motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif. Un tel motif peut également s'appuyer sur la preuve que la marque de commerce de l'Opposante est devenue connue ou a acquis une notoriété soit par le bouche-à-oreille, soit par suite d'articles parus dans des journaux ou des magazines [*Motel 6, Inc c No. 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst), pp. 58 et 59].

[27] Les énoncés suivants résument la jurisprudence pertinente en ce qui a trait au caractère distinctif [*Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF), para. 33 et 34].

- Le fardeau de preuve incombe à la partie qui allègue que la notoriété de sa marque empêche la marque de l'autre partie d'être distinctive;
- Cependant, il incombe tout de même à l'auteur de la demande d'enregistrement de prouver que sa marque est distinctive;
- Pour faire perdre à une autre marque son caractère distinctif, une marque doit être connue au Canada dans une certaine mesure au moins, et sa notoriété au Canada doit être substantielle, significative ou suffisante.
- Subsidiairement, une marque peut faire perdre à une autre marque son caractère distinctif si elle est bien connue dans une région précise du Canada;
- Le propriétaire d'une marque de commerce étrangère ne peut pas simplement affirmer que sa marque de commerce est connue au Canada; il doit le démontrer au moyen d'une preuve claire.

L'Opposante s'est-elle acquittée de son fardeau de preuve?

[28] Bien que la preuve produite par M. Buttrick qui est décrite ci-dessous permette d'inférer qu'un certain nombre de Canadiens ont été exposés à la marque HOMESERVE, considérée dans son ensemble, elle n'est pas suffisante pour démontrer que la marque HOMESERVE a acquis au Canada une notoriété substantielle, significative ou suffisante pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif. L'Opposante ne s'est donc pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait.

Promotion auprès de Canadiens possédant des résidences aux États-Unis

- De 2005 à 2010, 81 millions d'annonces ont été distribuées par publipostage aux États-Unis, y compris à des Canadiens possédant des résidences aux États-Unis (affidavit Buttrick, para. 20, pièce E).

Site Web et comptes de médias sociaux de HOMESERVE

- La marque de commerce HOMESERVE a également été annoncée sur Internet, sur les sites Web *homeserve.com*, *homeserveplc.com* et *homeserveuse.com* de HOMESERVE (para. 22). Du 1^{er} janvier 2008 au 31 janvier 2011, le site Web *homeserve.com* a reçu plus de 3,3 millions d'appels de fichiers, dont 16 000 provenant du Canada (affidavit Buttrick, para. 22a). Toutefois, en l'absence d'autres éléments de preuve concernant la notoriété acquise au Canada (p. ex. des ventes ou de la publicité se rapportant directement au marché canadien), la simple preuve qu'un site Web a reçu des appels de fichiers en provenance du Canada n'est pas suffisante pour permettre de conclure que la marque est devenue connue dans quelque mesure significative que ce soit au Canada [*River Island Clothing Co c International Clothiers Inc*, 2013 COMC 88 (CanLII), para. 39].

Présence à des salons commerciaux et démarches pour accéder au marché canadien

- L'Opposante a participé à des salons commerciaux auxquels étaient présents des clients et des partenaires canadiens potentiels, dont la Ville de Regina, la Ville de Winnipeg, la Ville de Calgary et la municipalité régionale de Peel (affidavit Buttrick, para. 21, pièces F et G). L'Opposante a également rencontré des affiliés/partenaires potentiels au Canada et conclu une alliance avec EPCOR Utilities Inc. (affidavit Buttrick, para. 8). Étant donné l'envergure limitée du public ciblé par ces initiatives, je ne pense pas qu'une ou plusieurs de ces activités ait eu un impact notable sur la notoriété de la marque HOMESERVE de l'Opposante auprès des consommateurs canadiens.

Fourniture de services à des clients canadiens

- En mai 2012, HomeServe USA a commencé à fournir ses services à des propriétaires de résidences canadiens par l'entremise de son partenariat avec EPCOR utilites (affidavit Buttrick, para. 8). Or, il n'y a au dossier aucune preuve quant à l'ampleur de l'emploi dont la marque de commerce HOMESERVE a fait l'objet au Canada.

[29] Puisque j'ai conclu que la marque de commerce HOMESERVE n'avait pas, à la date du 28 juin 2012, acquis au Canada une notoriété suffisante pour faire perdre à la Marque son

caractère distinctif, il n'est pas nécessaire que je détermine dans quelle mesure l'emploi de la marque de commerce HOMESERVE par HomeServe USA profite à l'Opposante.

[30] Étant donné que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, ce motif d'opposition est rejeté.

Décision

[31] Dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 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
Judith Lemire, trad.

Date de l'audience : 2015-02-13

Comparutions

R. Scott MacKendrick

Pour l'Opposante

Kenneth R. Clark

Pour la Requérante

Agents au dossier

BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
S.R.L.

Aird & Berlis LLP

Pour l'Opposante

Pour la Requérante