



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

Référence: 2016 COMC 147
Date de la décision: 2016-08-26

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Caplan Industries Inc.	Opposante
et	Requérante
9158-1298 Québec Inc.	
1,622,711 pour la marque de commerce	Demande
TASK WORKWEAR	

[1] Caplan Industries Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce TASK WORKWEAR (la Marque), faisant l'objet de la demande n° 1,622,711, au nom de 9158-1298 Québec Inc. (la Requérante).

[2] Cette demande, produite le 16 avril 2013 et amendée le 20 mai 2015, est fondée sur l'emploi projeté de la Marque en liaison avec les produits suivants :

Vêtements, nommément vêtements sports, vêtements tout-aller, vêtements décontractés, jeans, blouses, chandails, manteaux, pantalons, pantalons cargo, chemises, vestes; chapeaux; souliers; accessoires de la mode vestimentaire pour hommes, femmes et enfants, nommément ceintures, à l'exclusion de ceintures pour usage industriel ou dans la construction.

[3] La question déterminante en l'espèce est celle de savoir si la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce TASK et TASK & Dessin enregistrées au nom de l'Opposante et alléguées avoir été antérieurement employées ou révélées au Canada.

[4] De façon générale, la marque de commerce TASK est enregistrée en liaison avec des outils à main, des accessoires et pièces pour des outils à main, des accessoires pour des outils électriques, et des lunettes de sécurité. L'état déclaratif des produits de l'enregistrement est reproduit intégralement à l'annexe A de ma décision. La marque de commerce TASK & Dessin, illustrée ci-dessous, est enregistrée en liaison avec des outils à main (« *hand tools* »).



[5] L'Opposante a produit de la preuve alors que la Requérante a choisi de ne produire aucune preuve.

[6] Chacune des parties a produit un plaidoyer écrit et était représentée à l'audience. Je tiens cependant à souligner que le plaidoyer écrit de la Requérante ne consiste qu'en deux paragraphes laconiques. Autrement dit, ce plaidoyer écrit ne contient aucune représentation substantielle.

[7] Pour les raisons qui suivent, j'estime qu'il y a lieu de refuser la demande d'enregistrement.

Les motifs d'opposition

[8] La déclaration d'opposition produite le 19 août 2014 soulevait six motifs d'opposition en vertu de l'article 38(2) la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Trois de ces motifs d'opposition ne sont plus en cause en l'espèce.

[9] En effet, les motifs d'opposition alléguant que la demande d'enregistrement ne satisfaisait pas aux exigences des articles 30*e*) et 30*i*) de la Loi ont été radiés par décision interlocutoire du registraire en date du 12 novembre 2014. De plus, l'Opposante a indiqué dans son plaidoyer écrit qu'elle retirait le motif d'opposition alléguant que la demande d'enregistrement ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 30*a*) de la Loi [voir paragr. 123 du plaidoyer écrit].

[10] Par conséquent, il ne reste que trois motifs d'opposition à trancher, lesquels reposent tous sur la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce TASK et TASK & Dessin de l'Opposante. En résumé, ces motifs d'opposition allèguent que : (1) la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)d) de la Loi; (2) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(3)a) de la Loi; et (3) la Marque n'est pas distinctive suivant l'article 2 de la Loi.

[11] Les énoncés des motifs d'opposition sont reproduits intégralement à l'annexe B de ma décision.

Les dates pertinentes

[12] Les dates pertinentes pour l'appréciation des circonstances relatives aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- articles 38(2)b)/12(1)d) de la Loi - la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd and The Registrar of Trade Marks* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CFA)];
- articles 38(2)c)/16(3)a) de la Loi - la date de production de la demande; et
- articles 38(2)d)/2 de la Loi - la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317].

Le fardeau qui repose sur les parties

[13] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi. Cela signifie que si une conclusion déterminante ne peut être tirée une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée en sa défaveur. Toutefois, l'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John*

Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (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].

La preuve de l'Opposante

[14] Avant de procéder à l'analyse des motifs d'opposition, je vais passer en revue la preuve de l'Opposante qui consiste en des affidavits de Christopher Waldner et Dulce Campos.

[15] Ni M. Waldner, ni Mme Campos n'ont été contre-interrogés par la Requérante.

Affidavit de Christopher Waldner daté du 19 mars 2015 et ses pièces 1 à 72

[16] M. Waldner est directeur de la gestion des produits et du marketing pour l'Opposante [paragr. 1].

[17] M. Waldner produit un certificat de conformité pour démontrer que l'Opposante est en règle auprès du registraire des entreprises de Colombie Britannique [paragr. 2, pièce 2].

[18] M. Waldner explique le processus ayant mené à l'adoption de la marque de commerce TASK de l'Opposante en avril 1981, suivi par l'adoption de la marque de commerce TASK & Dessin en 1983. M. Waldner fait état des démarches entreprises pour l'enregistrement de ces marques de commerce. Il produit des copies certifiées des enregistrements n^{os} LMC278,164 pour la marque TASK et LMC358,452 pour la marque TASK & Dessin [paragr. 3 à 6, pièces 3 et 4].

[19] M. Waldner poursuit son affidavit en présentant la preuve par référence collective aux marques de commerce TASK et TASK & Dessin [paragr. 7]. Par conséquent, mon emploi subséquent des termes « Marques TASK » reflète la référence collective aux marques de commerce TASK et TASK & Dessin dans l'affidavit de M. Waldner.

[20] M. Waldner explique que les prix moyens des produits associés aux Marques TASK varient approximativement entre 0,39 \$ et 395 \$ [paragr. 8]. Malgré qu'il soit un peu long, je reproduis ci-dessous le paragraphe 9 de l'affidavit concernant la valeur des ventes des produits pour faciliter la référence à cette preuve lors de l'analyse des motifs d'opposition :

9. *The gross sales of Caplan have steadily increased since the inception of the Task trade-marks which identifies (sic) Caplan's goods set out in the registrations as introduced in paragraphs 4 through 7 to this my affidavit as Exhibits 3 and 4. By 1992 the gross sales of Caplan reached approximately \$4,000,000.00, by the end of 1998 sales were over \$10,000,000.00, in 2004 they reached over \$17,000,000.00 and steadily increased each year since with revenues well over \$17,000,000.00 in 2014. In accordance with normal and acceptable accounting procedures detailed invoices have been purged prior to 2003, however in the following paragraphs wherein specimens of use are introduced, copies of actual invoices have been provided confirming sales of the products bearing the TASK trade-marks from the years 2003 through 2014.*

[21] Les copies de factures auxquelles M. Waldner réfère au paragraphe 9 de son affidavit accompagnent les spécimens fournis pour démontrer l'emploi des Marques TASK [paragr. 10 à 70, pièces 5 à 65]. De façon générale, je note que les spécimens consistent en des photographies d'outils, d'accessoires, de lunettes de sécurité, et d'une ceinture porte-outils. Ils démontrent l'une ou l'autre des Marque TASK sur les emballages des produits et/ou sur les produits eux-mêmes. J'ai listé les produits représentés par les spécimens à l'annexe C de ma décision.

[22] M. Waldner explique que la clientèle de base de l'Opposante se compose d'approximativement 3000 détaillants, répartis à travers le Canada, qui vendent des produits de quincaillerie [paragr. 72].

[23] M. Waldner fournit la ventilation annuelle des sommes dépensées par l'Opposante de 1993 (41 208 \$) à 2014 (591 846 \$) pour la promotion de ses produits [paragr. 73]. Je note que selon cette ventilation annuelle, les dépenses promotionnelles de l'Opposante totalisent 6 217 006 \$. M. Waldner précise que la quasi-totalité des sommes dépensées par l'Opposante concerne la publicité imprimée associée aux Marques TASK [paragr. 74].

[24] M. Waldner explique que la quasi-totalité de la promotion se fait par le biais de publicité coopérative avec les clients de l'Opposante et directement par le biais de différents médias du commerce de l'Opposante (*«on a co-op basis with customers and directly through various media in Caplan's trade»*) [paragr. 75].

[25] M. Waldner produit des spécimens de publicité coopérative, accompagnés de factures, et de publicité directe [paragr. 76 à 79, pièces 66 à 69]. Selon les déclarations de M. Waldner, ces spécimens consistent en :

- des copies de circulaires d'Irly Distributors Ltd., chacune distribuée en 260 000 exemplaires (approx) dans les basses terres de Colombie Britannique. Je note que ces circulaires semblent remonter à l'année 2001;
- copie d'une circulaire de Totem Building Supplies, distribuée en 611 822 exemplaires (approx) dans la province d'Alberta. Je note que cette circulaire semble remonter à l'année 1998;
- copie d'une circulaire de Lumberworld, en Colombie Britannique. Je note que cette circulaire est pour la période des 22 au 29 octobre 2013; et
- copie d'une publicité dans *Home Improvement Retailing*, apparemment publiée dans le numéro du mois de février 2015.

[26] M. Waldner explique que depuis le début des années 1980, l'Opposante participe à des foires commerciales, tenues à travers le Canada, où les Marques TASK sont bien en vue.

M. Waldner liste les foires commerciales auxquelles l'Opposante participait à la date de son affidavit, ainsi que leurs emplacements [paragr. 80]. Il appert de cette liste que 16 des 22 foires commerciales se tiennent au Canada.

[27] M. Waldner indique que les Marques TASK apparaissent sur le site Internet de l'Opposante, lancé en 2004. Il produit des pages provenant du site Internet courant de l'Opposante [paragr. 81, pièce 70].

[28] Les deux dernières pièces à l'affidavit de M. Waldner consistent en des listes de prix datant des 1^{er} janvier 1988 et 1^{er} janvier 1989 pour les produits associés aux Marques TASK [paragr. 82 et 83, pièces 71 et 72].

Affidavit de Dulce Campos daté du 20 mars 2015 et ses pièces A à S

[29] Mme Campos est une recherchiste et adjointe en marques de commerce à l'emploi de la firme agissant à titre d'agent de marques de commerce de l'Opposante. Mme Campos présente en preuve les résultats de recherches en ligne qu'elle a effectuées selon les instructions de Trisha A. Doré, une agente de marque de commerce.

[30] Avant de poursuivre ma revue de l'affidavit, je dois discuter de la position de la Requérante selon laquelle je ne devrais pas tenir compte de l'affidavit de Mme Campos parce que la preuve porte sur des questions contestées (citant *Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited et al c Hyundai Auto Canada*, 2006 CAF 133, 53 CPR (4th) 286; *Campbell Soup Co c Fancy Pokket Corp*, 2006 CanLII 80370, 56 CPR (4th) 359 (COMC); et *Tritap Food Broker c Billy Bob's Jerky Inc*, 2012 COMC 40, 100 CPR (4th) 244).

[31] Je conviens avec la Requérante qu'à titre d'employée des agents de l'Opposante, Mme Campos ne peut être considérée comme un témoin indépendant déposant en toute objectivité. De plus, je reconnais que dans la décision *Campbell Soup Company*, précitée, le registraire a refusé d'admettre en preuve un affidavit d'un employé des agents de l'opposante visant à démontrer un chevauchement entre les produits des parties. Il en a été de même dans la décision *Tritap Food Broker*, précitée. Par contre, il est possible que dans ces cas les affidavits contenaient des affirmations assimilables à des opinions qui ont amené le registraire à raisonnablement refuser d'admettre la preuve. C'est un principe de droit bien connu que chaque cas doit être tranché en fonction des circonstances qui lui sont propres.

[32] Dans le cas présent, une lecture raisonnable de l'affidavit de Mme Campos m'amène à conclure que celle-ci n'émet pas d'opinions, ni ne fait d'affirmations assimilables à des opinions, qui doivent être exclues de la preuve en application de la décision *Cross-Canada*, précitée.

[33] Je considérerai donc la preuve présentée par Mme Campos, en tenant évidemment compte de sa force probante. Par conséquent, je reviens à la revue de l'affidavit.

[34] Mme Campos produit la définition du terme « *workwear* » retrouvée sur le site *Web Dictionary.com*; cette définition se lit : « *clothes, such as overalls, as worn for work in a factory, shop, etc; working clothes* » [paragr. 4, pièce A].

[35] Mme Campos produit des pages provenant de sites Web de différents détaillants et qu'elle a visités pour retrouver quelque vêtement de travail que ce soit (« *for any work wear apparel* ») [paragr. 5 à 21, pièces B à R]. Les sites Web visités par Mme Campos, tel qu'identifiés par celle-ci, sont listés à l'annexe D de ma décision. Je note qu'en plus de produire des pages du site Web de Mark's Work Warehouse, Mme Campos produit une circulaire de ce détaillant pour la période des 18 au 30 mars 2015 [pièce B].

[36] Finalement, suite au retrait du motif d'opposition fondé sur l'article 30a) de la Loi, l'extrait du *Manuel des produits et services* produit par Mme Campos pour le terme « *accessories* » n'est plus pertinent [paragr. 22, pièce S].

Analyse des motifs d'opposition

[37] Les motifs d'opposition soulèvent les questions suivantes:

1. La Marque est-elle enregistrable en date d'aujourd'hui?
2. La Requérante était-elle la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en date du 16 avril 2013?
3. La Marque était-elle distinctive des produits de la Requérante en date du 19 août 2014?

[38] Je vais examiner ces questions tour à tour.

1. La Marque est-elle enregistrable en date d'aujourd'hui?

[39] Cette question découle du motif d'opposition alléguant que la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)d) de la Loi en raison des enregistrements n^{os} LMC278,164 et LMC358,452 de l'Oposante pour les marques de commerce TASK et TASK & Dessin.

[40] Ayant exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire, je confirme que chacun des enregistrements allégués par l'Oposante est en règle. Je constate que la première note en bas de page de chaque enregistrement indique que l'Oposante a été inscrite comme titulaire le 4 février 1994 suite à un « transfert » de Caplan Industries Limited en date du 15 juillet 1993. Je note que cette information est en ligne avec le certificat de conformité provenant du registraire

des entreprises de Colombie Britannique qui indique que l'Opposante est la résultante d'une fusion (« *amalgamation* ») [pièce 2 de l'affidavit Waldner].

[41] Puisque l'Opposante s'est déchargée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition, il convient de déterminer si la Requérante s'est déchargée de son fardeau légal de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de confusion entre la Marque et les marques de commerce TASK (LMC278,164) et TASK & Dessin (LMC358,452).

[42] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Selon l'article 6(2) de la Loi, 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 de commerce sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[43] En décidant si des marques de commerce créent de la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et un poids différent pourra être accordé à chacun de ces facteurs selon le contexte. [Voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour un examen poussé des principes généraux régissant le test en matière de confusion.]

[44] Il ressort des représentations de l'Opposante qu'elle considère que l'emploi de sa marque mixte TASK & Dessin (LMC358,452) constitue un emploi de sa marque verbale TASK (LMC278,164). Ainsi, lors de l'audience, l'Opposante a axé ses représentations sur la probabilité de confusion entre la Marque et sa marque verbale TASK.

[45] Puisque le mot « TASK » est l'élément dominant de la marque mixte TASK & Dessin, je suis d'avis que toute preuve d'emploi de cette marque, suivant l'article 4(1) de la Loi, peut aussi valoir comme preuve d'emploi de la marque verbale TASK. Je vais donc aussi axer mon analyse de la probabilité de confusion en comparant la Marque avec la marque verbale TASK. S'il s'avère que la confusion n'est pas probable entre la Marque et la marque verbale TASK (la Marque TASK), elle ne serait pas d'avantage probable avec la marque mixte TASK & Dessin.

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[46] Ce facteur, énoncé à l'article 6(5)a) de la Loi, est une combinaison du caractère distinctif inhérent des marques de commerce et du caractère distinctif acquis par celles-ci en raison de leur emploi ou promotion au Canada.

[47] En ce qui concerne le caractère distinctif inhérent des marques, je note que « TASK » est un mot courant de la langue anglaise, dont le sens premier est « *a piece of work to be done or undertaken* » [voir version en ligne du *Canadian Oxford Dictionary* (2 ed.)]. Lors de l'audience, la Requérante a fait valoir que la Marque TASK est suggestive de la fonction des produits qui y sont associés puisque des outils sont employés pour effectuer une tâche (« *a task* ») et, par conséquent, la Marque TASK ne possède pas un caractère distinctif inhérent élevé. J'estime que la prétention de la Requérante est raisonnable. Ceci dit, je suis d'avis qu'il est aussi raisonnable de conclure que « TASK », lorsque considéré dans l'ensemble de la Marque, suggère que les produits qui y sont associés sont portés pour effectuer une tâche, à plus forte raison compte tenu du terme « WORKWEAR ».

[48] Somme toute, j'estime que les marques des deux parties possèdent un caractère distinctif inhérent semblable.

[49] Comme je l'ai déjà mentionné, une marque de commerce peut acquérir du caractère distinctif en raison de son emploi ou promotion au Canada. Or, il n'y a aucune preuve en l'espèce pour conclure que la Marque a acquis du caractère distinctif.

[50] Lors de l'audience, la Requérente a fait valoir que la preuve concernant l'emploi et la promotion des Marques TASK au Canada n'est pas aussi importante que l'Opposante le prétend.

[51] Je note d'emblée que, selon ma compréhension de ses représentations orales, la Requérente ne conteste pas la position de l'Opposante selon laquelle l'affidavit de M. Waldner dans son ensemble est suffisant pour démontrer que la Marque TASK est employée au Canada depuis plus de trente ans en liaison avec des outils et accessoires. Toutefois, la Requérente remet en cause la preuve concernant l'étendue de cet emploi.

[52] La Requérente soumet d'abord et avant tout qu'il ressort de l'affidavit de M. Waldner que les produits associés aux Marques TASK ne sont pas les seuls produits commercialisés par l'Opposante. À cet égard, la Requérente soumet que M. Waldner déclare clairement que les dépenses promotionnelles concernent *tous les produits* de l'Opposante [paragr. 73 de l'affidavit Waldner]. La Requérente soumet aussi que la mention retrouvée dans l'en-tête des factures de ventes émises à compter de l'année 2008, que je reproduis ci-dessous, permet d'inférer que l'Opposante opère des divisions vendant d'autres produits que ceux associés aux Marques TASK [pièces 5 à 65 de l'affidavit Waldner].

Task Tools

A DIVISION OF CAPLAN INDUSTRIES INC

[53] Partant, la Requérente soumet qu'il est impossible de conclure que les chiffres de vente présentés au paragraphe 9 de l'affidavit de M. Waldner concernent uniquement les produits associés aux Marques TASK [voir paragr. 20 de ma décision].

[54] À cet égard, la Requérente fait valoir que les chiffres de vente sont présentés comme ceux de l'Opposante (« *gross sales of Caplan* ») plutôt que comme ceux des produits associés aux Marques TASK. Autrement dit, selon la Requérente, M. Waldner n'a pas clairement indiqué que les chiffres de vente sont uniquement pour les produits associés aux Marques TASK. Par conséquent, la Requérente m'exhorte à ne pas tenir compte des chiffres de vente en application du principe de droit bien connu que toute ambiguïté dans un affidavit devrait être résolue à l'encontre de la partie qui produit la preuve [voir *Conde Nast Publications Inc c Union Des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst)].

[55] Lors de l'audience, l'Opposante n'a pas contesté que les produits associés aux Marques TASK ne sont pas les seuls produits qu'elle commercialise au Canada. Toutefois, l'Opposante a vigoureusement contesté la prétention de la Requérente concernant l'ambiguïté de la preuve des chiffres de vente. À cet égard, l'Opposante fait valoir qu'une lecture raisonnable du paragraphe 9 de l'affidavit de M. Waldner permet de conclure que les chiffres de vente concernent les produits associés aux Marques TASK. Je suis d'accord. En effet, même si la formulation du paragraphe 9 de l'affidavit est quelque peu embrouillée, la prétention de la Requérente concernant l'ambiguïté de la preuve semble faire abstraction de la référence aux Marques TASK au tout début du paragraphe.

[56] Lors de l'audience, la Requérente a également fait référence aux factures pour remettre en cause la valeur des ventes au Canada des produits associés aux Marques TASK. Notamment, la Requérente a noté que selon les factures produites par M. Waldner, les ventes de lunettes de sécurité ne totaliseraient que 131,89 \$ [pièce 64 de l'affidavit Waldner]. Or, l'Opposante a soumis à juste titre qu'une lecture raisonnable de l'affidavit de M. Waldner permet de conclure que les factures fournies par M. Waldner ne représentent pas *toutes* les factures de vente des produits concernés, incluant des lunettes de sécurité.

[57] Par conséquent, malgré ses représentations orales, la Requérente ne m'a pas convaincue que l'Opposante n'a pas démontré des ventes significatives des produits associés aux Marques TASK au Canada.

[58] Je n'ai pas l'intention de discuter longuement des représentations orales de la Requérente relativement à la preuve concernant la promotion des Marques TASK. Je reconnais qu'il y a des lacunes dans cette preuve. Par exemple, il n'y a aucun renseignement concernant le nombre de participants aux foires commerciales tenues au Canada, auxquelles l'Opposante a participé au cours des années, et le nombre de canadiens ayant visité le site Web de l'Opposante depuis 2004. Néanmoins, une lecture raisonnable de l'ensemble de l'affidavit de M. Waldner m'amène à conclure que les produits associés aux Marques TASK ont fait l'objet d'une promotion continue et importante au Canada.

[59] En effet, non seulement M. Waldner fournit des spécimens de publicité coopérative et de publicité directe au cours des années, mais je rappelle que selon son témoignage la quasi-totalité

des dépenses promotionnelles de l'Opposante, qui s'élèvent à plus de 6 millions de dollars pour les années 1993 à 2014, a été consacrée à la publicité imprimée associée aux Marques TASK [paragr. 73 et 74 de l'affidavit Waldner].

[60] Somme toute, j'estime que l'ensemble de la preuve présentée par M. Waldner me permet de conclure que le Marque TASK est devenue largement connue au Canada, ou à tout le moins y est devenue connue dans une mesure non négligeable, alors qu'il n'y a aucune preuve d'emploi ou de promotion de la Marque au Canada.

[61] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'appréciation globale du facteur énoncé à l'article 6(5)a) de la Loi favorise l'Opposante.

La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[62] La Requérante reconnaît que ce facteur, énoncé à l'article 6(5)b) de la Loi, favorise l'Opposante.

Le genre de produits et la nature du commerce

[63] Dans le contexte du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi, je dois apprécier ces facteurs, énoncés aux articles 6(5)c) et d) de la Loi, en comparant l'état déclaratif des produits de la demande sous opposition avec l'état déclaratif des produits de l'enregistrement n° LMC278,164 [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. L'examen de ces états déclaratifs doit être effectué dans l'optique de déterminer le genre probable d'entreprise ou la nature du commerce envisagé par les parties, et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober, tel que rappelé par la Cour fédérale dans *Bridgestone Corporation c Campagnolo SRL*, 2014 CF 37, 117 CPR (4th) 1.

[64] Je rappelle que la Requérante sollicite l'enregistrement de la Marque en liaison avec les produits suivants :

Vêtements, notamment vêtements sports, vêtements tout-aller, vêtements décontractés, jeans, blouses, chandails, manteaux, pantalons, pantalons cargo, chemises, vestes; chapeaux; souliers; accessoire de la mode vestimentaire pour hommes, femmes et

enfants, nommément ceintures, à l'exclusion de ceintures pour usage industriel ou dans la construction.

[65] Je rappelle aussi que j'ai reproduit intégralement à l'annexe A de ma décision l'état déclaratif des produits de l'enregistrement n° LMC278,164 et que, de façon générale, ces produits sont des outils à main, des accessoires et pièces pour des outils à main, des accessoires pour des outils électriques, et des lunettes de sécurité.

[66] Aux fins de l'examen du genre de produits et de la nature du commerce, je vais tour à tour faire état des représentations de chaque partie. Je conclurai par ma discussion de ces représentations et mon appréciation des facteurs en cause.

Représentations de l'Opposante

[67] Lors de l'audience, l'Opposante a principalement réitéré les représentations retrouvées dans son plaidoyer écrit pour me convaincre que le genre de produits et la nature du commerce sont des facteurs qui la favorisent. Ce qui suit est un résumé des représentations écrites et orales de l'Opposante :

- En l'absence de preuve de la Requérante, on doit spéculer sur le genre des produits et la nature du commerce associés à la Marque. Cependant, il est raisonnable d'inférer de "WORKWEAR" que les vêtements et chaussures associés à la Marque sont des vêtements de travail (« *workwear* »). Partant, les produits de la Requérante sont destinés aux mêmes consommateurs que ceux de l'Opposante.
- Il y a un chevauchement entre la nature du commerce des parties en ce que les produits pourraient potentiellement être employés ensemble par les mêmes consommateurs (citant *Kamsut Inc c Jaymei Enterprises Inc*, 2010 COMC 196).
- Il est courant pour des vêtements de travail et les produits de l'Opposante d'être vendus dans les mêmes créneaux de commerce. En l'absence de preuve de la Requérante relativement à ses créneaux de commerce, il n'y a pas de raison de présumer qu'il existe une différence importante entre les créneaux de commerce des parties (citant *Manufacturier de Bas de Nylon Doris Ltée c Eclectic Edge, Inc*, 2013 COMC 213).

- Les produits de l’Opposante sont offerts dans des magasins de vente au détail offrant aussi des vêtements de travail. L’affidavit de Mme Campos démontre que les magasins à grande surface Rona, Lowes, Canadian Tire, Army & Navy, et Walmart vendent des vêtements de travail [pièces D, I, K, O et P de l’affidavit Campos]. Un nombre de factures retrouvées parmi les pièces 5 à 65 de l’affidavit de M. Waldner démontrent que ces détaillants sont tous des clients de l’Opposante.
- Des lunettes de sécurité et des ceintures porte-outils sont semblables à des vêtements en ce qu’il s’agit d’articles qui se portent. On retrouve sur le site Web de Rona des lunettes de sécurité parmi des vêtements, notamment des chapeaux, vestes, chandails, souliers, chemises, jeans, ceintures, bas, et des vêtements correspondant à des vêtements décontractés [pièce D de l’affidavit Campos].
- L’exclusion de « ceintures pour usage industriel ou dans la construction » n’est rien d’autre qu’une tentative à peine voilée de convaincre le registraire que les « ceintures » associées à la Marque ne se retrouveraient pas dans des magasins de rénovation, ni des quincailleries. Or, aucune preuve n’a été présentée par la Requérante pour supporter cette conclusion.
- L’exclusion « pour usage industriel ou dans la construction » est limitée aux ceintures. Elle ne s’applique pas à aucun des autres produits. Notamment, cette exclusion ne s’applique pas pour les produits « chapeaux », « pantalons », « vestes », « souliers », « jeans », « manteaux », « chemises », « pantalons cargos » ou « vêtements décontractés » identifiés dans la demande et tous vendus dans les mêmes créneaux de commerce que les produits de l’Opposante, tel que démontré par sa preuve. La limitation de l’exclusion aux ceintures renforce la thèse que tous les autres produits décrits dans la demande d’enregistrement sont « pour usage industriel ou dans la construction » (citant le principe *Expressio Unius Est Exclusio Alterius* en matière d’interprétation légale. En français « L’expression d’une chose signifie l’exclusion de l’autre »).

[68] En plus de ce qui précède, lors de l’audience l’Opposante a fait valoir que le cas en l’espèce en est un où le concept d’extension naturelle de ses produits supporte la conclusion que les consommateurs seraient susceptibles de conclure à tort que l’Opposante est à l’origine des

produits associés à la Marque (citant *Les Marques Metro / Metro Brands senc c Julia Wine Inc*, 2014 COMC 230, 126 CPR (4th) 89; et *Lutron Electronics Co c Litron Distributors Ltd*, 2013 COMC 129, 14 CPR (4th) 194). Je note que depuis la tenue de l'audience, la décision du registraire dans *Les Marques Metro*, précitée, a été confirmée par la Cour fédérale [voir *Julia Wine Inc c Les Marques Metro / Metro Brands senc*, 2016 CF 738].

Représentations de la Requérante

[69] Sans surprise, la Requérante conteste les prétentions de l'Opposante. Ce qui suit résume ma compréhension des représentations orales de la Requérante :

- Compte tenu de l'état déclaratif des produits de la demande, il est inexact de conclure que la mention « WORKWEAR » signifie que les produits associés à la Marque sont des vêtements et souliers de travail. D'ailleurs, l'état déclaratif de la demande réfère à des « vêtements sports », « vêtements tout-aller », « vêtements décontractés ». Même si l'argument de l'Opposante était approprié, il y a différents genres de travail. Partant, il est impossible d'inférer que les « chapeaux », « pantalons », « vestes », « souliers », « jeans », « manteaux », « chemises », « pantalons cargos » ou « vêtements décontractés » associés à la Marque puissent être destinés à des travailleurs d'industries ou de la construction.
- Il est inapproprié d'appliquer le principe de droit *Expressio Unius Est Exclusio Alterius* pour interpréter l'état déclaratif des produits de la demande d'enregistrement.
- L'état déclaratif des produits de la demande et celui des produits de l'enregistrement n° LMC278,164 parlent d'eux-mêmes : les produits en cause sont foncièrement différents.
- Aucun des spécimens mis en preuve par M. Waldner ne démontre l'emploi ou la promotion de la Marque en liaison avec des vêtements. Non seulement les ceintures porte-outils ne sont pas identifiées dans l'enregistrement n° LMC278,164, mais ce n'est pas parce que ces ceintures sont portées qu'elles doivent être considérées comme des vêtements. Également, ce n'est pas parce que des lunettes de sécurité sont

portées qu'elles doivent être considérées comme des vêtements. D'ailleurs, la preuve de l'Opposante démontre que les lunettes de sécurité sont publicisées avec les outils.

- Les faits en l'espèce se distinguent de ceux retrouvés dans les décisions citées par l'Opposante pour étayer sa position que les consommateurs seraient susceptibles de conclure à tort que l'Opposante est à l'origine des produits associés à la Marque en application du concept d'extension naturelle de ses produits.
- Si l'affidavit de Mme Campos est admis en preuve, aucune force probante ne peut lui être accordée parce que la preuve constitue du oui-dire. Mme Campos ne s'est pas déplacée chez les détaillants en question pour vérifier si les produits de l'Opposante et des vêtements de travail sont vendus côte-à-côte.
- S'il devait être décidé que la preuve de l'Opposante établit que ses produits sont offerts dans des magasins de vente au détail offrant aussi des vêtements correspondant à ceux associés à la Marque, les produits des parties sont tellement différents qu'ils se retrouveraient dans des endroits différents en magasin ce qui atténue la probabilité de confusion (citant *Clorox Co c Sears Canada Inc*, (1992) 41 CPR (3d) 483 (CF 1^{er} inst), conf par (1993) 49 CPR (3d) 217 (CAF); et *Edelweiss Food Products Inc c Worlds's Finest Chocolate Canada Ltd*, 2000 CanLII 28672, 5 CPR (4th) 256 (COMC)).

[70] Compte tenu de ses représentations concernant l'affidavit de Mme Campos, lors de l'audience j'ai invité les commentaires de la Requérente quant à la possibilité que je puisse prendre connaissance d'office qu'une vaste gamme de produits est offerte en vente dans certaines grandes chaînes de quincailleries comme Rona. La Requérente a indiqué accepter cette possibilité. Toutefois, elle a réitéré qu'il est raisonnable de conclure que les produits associés à la Marque TASK ne seraient pas vendus côte-à-côte avec des vêtements de travail, et encore moins avec des vêtements et souliers qui ne sont pas des vêtements de travail.

Discussion des représentations et appréciation des facteurs énoncés sous les articles 6(5)c) et d) de la Loi

[71] Je note d'emblée que les décisions citées par les parties sont pertinentes dans la mesure où elles impliquent des procédures d'opposition et abordent les principes qui gouvernent le test en matière de confusion. Toutefois, comme je l'ai déjà mentionné, c'est un principe de droit bien connu que chaque cas doit être tranché en fonction des circonstances qui lui sont propres.

[72] Je suis d'accord avec la Requérante que les produits identifiés dans sa demande diffèrent de ceux identifiés dans l'enregistrement n° LMC278,164. Cependant, l'article 6(2) de la Loi indique clairement qu'il peut y avoir une probabilité de confusion que les produits soient ou non de la même catégorie générale.

[73] De plus, l'appréciation du genre de produits doit tenir compte de la preuve et des actes de procédure, non pas des représentations non étayées des parties. Or, la Requérante a choisi de ne pas produire de preuve pour établir que ses produits ne sont pas des vêtements et souliers de travail, et que le terme « WORKWEAR » dans la Marque n'a pas été retenu en raison du genre des vêtements et souliers.

[74] Ainsi, en l'absence de preuve de la Requérante et de restriction dans l'état déclaratif des produits de la demande d'enregistrement, je suis d'accord avec l'Opposante qu'on ne peut exclure la possibilité que les vêtements et souliers associés à la Marque soient des vêtements et souliers de travail, ou destinés à des travailleurs. J'ajouterais que j'arrive à cette conclusion en faisant abstraction de l'argument de l'Opposante fondé sur l'applicabilité du principe *Expressio Unius Est Exclusio Alterius* en matière d'interprétation légale. Pour ce qui est de l'exclusion des « ceintures pour usage industriel ou dans la construction », je ne crois pas qu'il est approprié d'y accorder autant de signification que ce que fait valoir la Requérante. Des ceintures sont des accessoires vestimentaires qui peuvent être portés par des travailleurs.

[75] J'ajouterais à cet égard que j'estime peu convaincant l'argument de la Requérante selon lequel il est impossible d'inférer que des vêtements associés à la Marque puissent être destinés à des travailleurs d'industries ou de la construction en raison du fait qu'il existe « différents genres de travail ». Le simple fait qu'il existe différents genres de travail ne permet en rien d'exclure un

type particulier de clientèle. Il convient au surplus de noter sur ce point que l'état déclaratif des produits de l'enregistrement n° LMC278,164 de la Marque TASK ne fait lui aussi aucunement mention d'un type particulier de clientèle. De plus, ayant considéré les photographies jointes à l'affidavit de M. Waldner, je conclus qu'un consommateur canadien ordinaire peut utiliser les produits associés à la Marque TASK. En d'autres mots, ni l'état déclaratif des produits de l'enregistrement ni la preuve de l'Opposante ne permettent de conclure que seuls des travailleurs d'industries ou de la construction sont susceptibles de se procurer les outils à main, les accessoires et pièces pour des outils à main, les accessoires pour des outils électriques, et les lunettes de sécurité associés à la Marque TASK.

[76] Compte tenu de tout ce qui précède, la Requérante ne m'a pas convaincue que le fait que les produits associés aux marques des parties sont intrinsèquement différents est suffisant pour conclure qu'elle est significativement favorisée par l'appréciation du facteur énoncé à l'article 6(5)c) de la Loi.

[77] En ce qui concerne la nature du commerce, je note premièrement que Mme Campos ne déclare pas que les détaillants mentionnés dans son affidavit vendent les produits de l'Opposante côte-à-côte avec des vêtements de travail, contrairement à ce que la Requérante a suggéré lors de l'audience. C'est plutôt l'Opposante qui se fonde sur l'affidavit de Mme Campos pour faire valoir que des lunettes de sécurité et des vêtements de travail sont offerts côte-à-côte par des détaillants qui sont des clients de l'Opposante.

[78] Je suis en partie d'accord avec la position de la Requérante concernant la force probante des pages de sites Web de détaillants fournies par Mme Campos. En effet, j'estime que les informations et déclarations contenues dans ces pages relativement aux produits montrés constituent du oui-dire. Ainsi, les pages de sites Web de détaillants ne peuvent pas être acceptées en preuve pour la véracité de leur contenu [voir *Candrug Health Solutions Inc c Thorkelson*, 2007 CF 411, 60 CPR (4th) 35 (CF); infirmée pour d'autres motifs 2008 CAF 100, 64 CPR (4th) 431]. Par contre, je ne vois aucune raison de ne pas accepter que ces pages de sites Web montrent des vêtements de travail offerts par les détaillants en cause et qu'elles existaient lorsque Mme Campos a visité les sites Web [pièces B à R de l'affidavit Campos]. Je note toutefois que

Mme Campos ne précise pas dans son affidavit la date de sa visite de l'un ou l'autre des sites Web. De plus, je n'ai pas constaté la présence de dates sur les imprimés des pages de sites Web.

[79] Ultiment, le fait que j'ai refusé d'exclure l'affidavit de Mme Campos de la preuve de l'Opposante est sans incidence pour la Requérente.

[80] En effet, je suis prête à prendre connaissance d'office qu'une vaste gamme de produits est offerte en vente dans une grande chaîne de quincailleries comme Rona. Je suis également prête à prendre connaissance d'office qu'une vaste gamme de produits est offerte en vente dans des magasins à grande surface comme Canadian Tire. Or, comme l'a fait valoir l'Opposante, certaines des factures retrouvées parmi les pièces 5 à 65 de l'affidavit de M. Waldner démontrent que Rona et Canadian Tire sont des clients de l'Opposante.

[81] Enfin, lorsqu'il s'agit de déterminer la probabilité de confusion, il n'est pas nécessaire de démontrer que les produits des parties sont vendus dans les mêmes points de vente, le simple fait que les parties aient la possibilité de le faire suffit [voir *Cartier Men's Shops Ltd c. Cartier Inc* (1981), 58 CPR (2d) 68 (CF 1^{re} inst)]. En l'espèce, l'état déclaratif des produits de la demande d'enregistrement et celui de l'enregistrement ne restreignent pas les créneaux de distribution des parties. J'ajouterais que l'article 6(2) de la Loi n'exige pas que les produits soient vendus côte-à-côte pour conclure à une probabilité de confusion.

[82] Somme toute, en l'absence de preuve contraire, j'estime qu'on ne peut exclure que les produits identifiés dans la demande sous opposition puissent être offerts par des détaillants offrant les produits identifiés dans l'enregistrement n^o LMC278,164. Ainsi, je conclus à la possibilité d'un chevauchement entre les créneaux de commerce des parties et que l'Opposante est favorisée par l'appréciation du facteur énoncé à l'article 6(5)d) de la Loi.

Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation, le son ou les idées qu'elles suggèrent

[83] Dans la décision *Masterpiece*, précitée, la Cour suprême du Canada a déclaré que le degré de ressemblance entre les marques, bien qu'il s'agisse du dernier facteur énoncé à l'article 6(5) de la Loi, est souvent susceptible d'avoir la plus grande incidence sur l'examen de la confusion.

[84] Il est clairement établi que dans l'appréciation de la confusion, il ne convient pas de disséquer les marques de commerce en leurs éléments constitutifs. Les marques de commerce doivent plutôt être examinées comme un tout. La première partie d'une marque de commerce est généralement considérée comme la plus importante au moment d'évaluer la probabilité de confusion [voir *Conde Nast Publications Inc*, précitée, p 188]. Au paragraphe 64 de la décision *Masterpiece*, la Cour écrit que pour mesurer le degré de ressemblance, il est préférable de d'abord considérer s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique.

[85] En l'occurrence, le mot « WORKWEAR » dans la Marque n'est pas particulièrement frappant ou unique puisque la Marque est associée à des vêtements. Partant, comme la Marque TASK est présente entièrement en tant que première partie de la Marque, il existe nécessairement un degré de ressemblance élevé entre les marques de commerce dans la présentation et le son. Je conclus également à un degré de ressemblance au niveau des idées suggérées par les marques en ce que chacune suggère l'idée d'une tâche, à savoir un travail déterminé qu'on doit effectuer.

[86] Par conséquent, je conclus que l'appréciation du facteur énoncé à l'article 6(5)e) de la Loi favorise l'Opposante.

Conclusion sur la probabilité de confusion

[87] Je rappelle que le test en matière de confusion consiste à se demander si un consommateur ayant un souvenir imparfait de la Marque TASK de l'Opposante pourrait conclure, sur la base de la première impression, que les produits associés à la Marque proviennent de la même source ou sont autrement reliés ou associés aux produits de l'Opposante.

[88] Suite à mon analyse des facteurs énoncés à l'article 6(5) de la Loi, je conclus que la Requérante ne s'est pas déchargée de son fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de confusion entre la Marque et la Marque TASK de l'Opposante.

[89] En effet, compte tenu de la présence du terme « WORKWEAR » dans la Marque, j'estime qu'il est plus que probable qu'un consommateur voyant la Marque associée à des

vêtements et souliers conclura, sur la base de la première impression, qu'il s'agit de vêtements et souliers de travail. Partant, j'estime qu'on ne peut exclure la possibilité qu'un consommateur ayant un souvenir imparfait de la Marque TASK puisse croire que les produits associés à la Marque proviennent de la même source ou sont autrement reliés ou associés aux produits de l'Opposante. J'arrive à cette conclusion en tenant compte notamment de ma conclusion quant à la possibilité d'un chevauchement entre les créneaux de commerce des parties, et du fait que le degré de ressemblance entre les marques, le caractère distinctif acquis par la Marque TASK et son emploi au Canada depuis plus de trente ans sont tous des facteurs qui favorisent l'Opposante.

[90] Ultiment, compte tenu des circonstances de l'espèce, je conclus que les différences entre le genre des produits n'est pas un facteur suffisant pour faire pencher la balance des probabilités en faveur de la Requérante. Au mieux pour la Requérante, j'estime que la prépondérance des probabilités est également partagée entre la conclusion qu'il existe une probabilité de confusion entre la Marque et la Marque TASK et la conclusion qu'il n'existe pas de probabilité de confusion. Comme le fardeau ultime d'établir qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la Marque TASK incombe à la Requérante, je tranche la question en faveur de l'Opposante.

[91] Compte tenu de ma conclusion, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que je me prononce sur la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce TASK & Dessin (LMC358,452) de l'Opposante.

[92] En raison de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi est accueilli dans la mesure où il repose sur l'enregistrement n° LMC278,164 pour la marque de commerce TASK.

2. La Requérante était-elle la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en date du 16 avril 2013?

[93] Cette question découle du motif d'opposition alléguant que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, suivant l'article 16(3)a) de la Loi, en raison de la confusion avec les marques de commerce TASK et TASK & Dessin que l'Opposante allègue avoir antérieurement employées ou révélées au Canada.

[94] Il faut noter que la Requérante lors de l'audience a fait valoir que l'Opposante a plaidé son motif d'opposition en le restreignant à une allégation d'emploi ou de révélation de ses marques en liaison avec les produits visés par les enregistrements n^{os} LMC278,164 et LMC358,452. Ainsi, la Requérante soumet que l'Opposante n'a pas allégué l'emploi ou la révélation de ses marques en liaison avec des ceintures porte-outils. Sur la base d'une juste interprétation du motif d'opposition plaidé, je suis d'accord avec la Requérante.

[95] Comme pour le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) de la Loi, je vais axer mon analyse du motif d'opposition en considérant la Marque TASK de l'Opposante.

[96] Tel que démontré par l'annexe C de ma décision, M. Waldner a produit des spécimens d'emploi de la Marque TASK, accompagnés de factures de ventes pour les années 2003 à 2014, pour pratiquement tous les produits identifiés dans l'enregistrement n^o LMC278,164. J'estime que l'affidavit de M. Waldner dans son ensemble est amplement suffisant pour conclure que l'Opposante s'est déchargée de son fardeau de démontrer son emploi de la Marque TASK au Canada antérieurement au 16 avril 2013, en liaison avec des outils à main, des accessoires et pièces pour des outils à main, des accessoires pour des outils électriques, et des lunettes de sécurité, et le non-abandon de la Marque TASK à la date de l'annonce de la demande, c'est-à-dire le 19 mars 2014 [voir article 16(5) de la Loi].

[97] Puisque la différence de date pertinente n'a essentiellement pas d'incidence en l'espèce sur mon évaluation précédente des facteurs énoncés à l'article 6(5) de la Loi, je conclus que la Requérante ne s'est pas déchargée de son fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion entre la Marque et la Marque TASK en date du 16 avril 2013.

[98] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)*a*) de la Loi est accueilli dans la mesure où il repose sur la probabilité de confusion avec la Marque TASK antérieurement employée au Canada par l'Opposante en liaison avec les outils à main, les accessoires et pièces pour des outils à main, les accessoires pour des outils électriques, et lunettes de sécurité identifiés dans l'enregistrement n^o LMC278,164.

La Marque était-elle distinctive des produits de la Requérante en date du 19 août 2014?

[99] Cette question découle du motif d'opposition alléguant que la Marque n'est pas distinctive, suivant l'article 2 de la Loi, parce qu'elle ne distingue et n'est pas apte à distinguer les produits de la Requérante des produits associés aux marques de commerce TASK et TASK & Dessin de l'Opposante.

[100] Considérant l'affidavit de M. Waldner dans son ensemble, je conclus que l'Opposante s'est déchargée de son fardeau de démontrer que sa Marque TASK, en date du 19 août 2014, avait acquis au Canada une réputation suffisante pour nier le caractère distinctif de la Marque [voir *Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst); et *Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd* (2006), 2006 FC 657, 48 CPR (4th) 427].

[101] Encore une fois, la différence de date pertinente n'a essentiellement pas d'incidence sur mon évaluation des facteurs énoncés à l'article 6(5) de la Loi sous le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi et reposant sur l'enregistrement n° LMC278,164 pour la Marque TASK.

[102] Par conséquent, je conclus que la Requérante ne s'est pas déchargée de son fardeau ultime d'établir que le Marque, en date du 19 août 2014, était distinctive des produits identifiés dans la demande d'enregistrement, et j'accueille le motif d'opposition fondé sur l'article 2 de la Loi.

Décision

[103] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je refuse la demande d'enregistrement n° 1,622,711 en application de l'article 38(8) de la Loi.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

ANNEXE A

État déclaratif des produits de l'enregistrement n° LMC278,164

- (1) Ratchets, socket sets, wood boring bits, sandpaper, and abrasive cutting wheels.*
- (2) Hand tools, namely hand saws, carpenters pencils, levels, squares, scratch brushes, sanding blocks, punches, chisels, snips, wire brushes, pliers, utility knives, bow saws, drywall saws, nail sets, squares, layout tools, sanding sponges, wrenches, screw extractors, files, rasps, hex keys, chalk lines, hack saws, key hole saws, hammers, tape measures, screw drivers and nut drivers.*
- (3) Accessories and parts for hand tools, namely saw blades and metal drilling bits.*
- (4) Accessories for power tools, namely sanding belts, grinding wheels, sanding discs, drill bits, hole saws, counter sinks, saw blades, sanding wheels, router bits, drill chucks, drill keys, jigsaw blades, depressed center wheels, reciprocating saw blades, dowel drills, tapered plug cutters, ball bearings, chuck keys, wood screw pilots, bit holders, nut setters, wire wheels and dado heads.*
- (5) Drywall tape, chalk and safety goggles.*

ANNEXE B

Énoncés des motifs d'opposition

- (d) **Sections 38(2)(b) and 12(1)(d):** Pursuant to Section 38(2)(b) of the Act, the trade-mark as applied for is not registrable in view of Sections 38(2)(b) and 12(1)(d) of the Trade-marks Act because it is confusing with the registered trade-marks namely, registration numbers TMA278,164 and TMA358,452 granted in respect of the trademarks TASK and TASK & Design respectively, which are owned and used in Canada since 1983 by the Opponent in association with work tools and accessories, as more particularly set out in a copy of these registrations attached to this Statement of Opposition as “Schedule A”.
- (e) **Sections 38(2)(c), 16(3)(a) and 16(5):** The Applicant is not the person entitled to registration of the proposed trade-mark in view of Sections 38(2)(c), 16(3)(a) and 16(5) of the Trade-marks Act because, at the date of filing of the application, the proposed trade-mark was confusing with the trade-marks TASK and TASK & Design, which the Opponent previously had used or made known in Canada since 1983 in association with the wares set out in registration numbers TMA278,164 and TMA358,452 detailed in subparagraph (d) and Schedule A and which were not abandoned at the date of advertisement of the Applicant’s application.
- (f) **Sections 38(2)(d) and 2:** Pursuant to Section 38(2)(d) of the Act, the Trade-mark is not distinctive in view of Section 2 of the Act because, at all material dates including the date of filing of this Statement of Opposition, the trade-mark applied for is not distinctive, having regard to the provisions of Sections 38(2)(d) and 2 of the Trade-marks Act, because it is not capable of distinguishing the Applicant’s wares from those of others, particularly the wares sold by the Opponent under the trade-marks set out in subparagraph (d) to this statement of opposition namely TASK and TASK & Design, nor is it adapted to so distinguish them.

ANNEXE C

Liste des produits représentés par les spécimens d'emploi des Marques TASK de l'Opposante

- *Ratchets*
- *Socket set*
- *Wood boring bit*
- *Sand paper*
- *Saw*
- *Carpenter pencil*
- *Level*
- *Square*
- *Scratch brush*
- *Sanding block*
- *Punch*
- *Chisel*
- *Set of snips*
- *Wire brush*
- *Set of pliers*
- *Utility knife*
- *Bow saw*
- *Drywall saw*
- *Nail set*
- *Layout tool*
- *Sanding sponge*
- *Wrench*
- *Screw extractor*
- *File*
- *Rasp*
- *Hex key*
- *Chalk line*
- *Hack saw*
- *Keyhole saw*
- *Hammer*
- *Tape measure*
- *Screwdriver*
- *Nut driver*
- *Saw blade*
- *Metal drilling bits*
- *Sanding belts*
- *Grinding wheels*
- *Sanding discs*
- *Drill bits*
- *Hole saw*
- *Counter sinks*
- *Saw blade*
- *Sanding wheels*
- *Mesh sanding screens*
- *Router bit*
- *Drill chuck*
- *Drill key*
- *Jigsaw blades*
- *Depressed centre wheels*
- *Reciprocating saw blades*
- *Dowell drill*
- *Tapered plug cutter*
- *Chuck key*
- *Wood screw pilot*
- *Bit nut holders*
- *Wire wheel*
- *Dado heads*
- *Drywall tape*
- *Powdered chalk*
- *Safety goggles*
- *Tool belt*

ANNEXE D

Sites Web visités par Dulce Campos

- Mark's Work Warehouse à l'adresse *www.marks.com*
- Imagewear à l'adresse *www.imagewear.ca*
- Rona à l'adresse *www.rona.ca*
- Big K Clothing à l'adresse *www.bigkclothing.ca*
- Dickies Canada à l'adresse *www.dickies.ca*
- Helly Hansen à l'adresse *www.hhworkwear.com*
- The Home Depot à l'adresse *www.homedepot.ca*
- Lowe's Canada à l'adresse *www.lowes.ca*
- Summit Tools à l'adresse *www.summittools.com*
- Canadian Tire à l'adresse *www.canadiantire.ca*
- Work Authority à l'adresse *www.workauthority.ca*
- Industry Workwear à l'adresse *www.industryworkwear.ca*
- Army and Navy (L'adresse n'est pas reflétée dans l'affidavit parce que le paragraphe 17 est tronqué.)
- Sears Canada à l'adresse *www.sears.ca*
- Walmar (sic) à l'adresse *www.walmart.ca*
- KMS Tool and Equipment à l'adresse *www.kmstools.com*
- IHL Canada à l'adresse *www.ihlcanada.com*

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

DATE DE L'AUDIENCE: 2016-06-01

COMPARUTIONS

Trisha A. Doré

POUR L'OPPOSANTE

Thomas Gagnon-van Leeuwen

POUR LA REQUÉRANTE

AGENTS AU DOSSIER

ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP

POUR L'OPPOSANTE

ROBIC

POUR LA REQUÉRANTE