

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2019 COMC 79

Date de la décision : 2019-07-31

**[TRADUCTION CERTIFIÉE
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DES OPPOSITIONS

Caplan Industries Inc.

Opposante

et

Stanley Black & Decker, Inc.

Requérante

Demandes

**1,637,288 pour la marque de commerce
TASKMASTER**

**1,637,289 pour la marque de commerce
TASKCODE**

**1,637,290 pour la marque de commerce
TASKCONNECT**

**1,637,291 pour la marque de commerce
TASKPLUS**

**1,637,292 pour la marque de commerce
TASK PRO**

INTRODUCTION

[1] Stanley Black & Decker, Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement à l’égard des marques de commerce TASKMASTER, TASKCODE, TASKCONNECT, TASKPLUS et TASK PRO. Les demandes relatives à ces marques de commerce sont fondées

sur l'emploi, par la Requérante, de chacune de ces marques de commerce au Canada en liaison avec les Produits suivants [TRADUCTION] :

- (a) TASKMASTER : lecteur électronique de poche pour diagnostiquer un problème présent dans un moteur d'automobile, et non pour évaluer un problème lié aux pneus d'une automobile.
- (b) TASKCODE : lecteur électronique de poche pour diagnostiquer un problème présent dans une automobile.
- (c) TASKCONNECT : lecteur électronique de poche pour diagnostiquer un problème présent dans une automobile.
- (d) TASKPLUS : lecteur électronique de poche pour diagnostiquer un problème présent dans une automobile.
- (e) TASK PRO : lecteur électronique de poche pour diagnostiquer un problème présent dans une automobile.

[2] Caplan Industries Inc. (l'Opposante) allègue que les marques de commerce TASKCODE, TASKMASTER, TASKCONNECT, TASK PRO et TASKPLUS (collectivement les Marques de la Requérante ou les Marques) créent de la confusion avec ses marques nominales et figuratives TASK. L'Opposante allègue également que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement des Marques de la Requérante et que ces marques de commerce ne sont pas distinctives de la Requérante. L'Opposante soulève également d'autres motifs d'opposition à l'encontre des demandes, y compris le fait que la Requérante n'a pas employé chacune de ses Marques depuis les dates de premier emploi revendiquées et que la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait droit d'employer les Marques au Canada.

[3] Pour les raisons exposées ci-après, je rejette chacune des demandes.

CONTEXTE

[4] La Requérante a produit les demandes d'enregistrement relatives aux Marques le 30 juillet 2013. Les demandes relatives aux marques TASKCODE, TASKCONNECT, TASKPLUS et TASK PRO ont été annoncées dans le *Journal des marques de commerce* du 21 mai 2014 et ont fait l'objet d'une opposition le 21 octobre 2014, en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (Loi). La demande relative à TASKMASTER a été annoncée le 11 juin 2014 et a fait l'objet d'une opposition le 12 novembre 2014.

[5] Il est important de souligner que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Toutes les mentions de dispositions de la Loi renvoient à la Loi dans sa version modifiée, à l'exception des motifs d'opposition qui renvoient à la Loi dans sa version antérieure aux modifications (voir l'article 70 de la Loi, qui prévoit que l'article 38(2) de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019 s'applique aux demandes annoncées avant cette date). En outre, à la même date, le *Règlement sur les marques de commerce* (DORS/96195) a été abrogé et remplacé par le *Règlement sur les marques de commerce* DORS/2018-227.

[6] Les motifs d'opposition sont résumés ci-dessous :

- (a) Les demandes ne sont pas conformes aux exigences de l'article 30*a*) de la Loi, parce que les Produits sont vagues et ambigus et ne sont pas décrits dans les termes ordinaires du commerce.
- (b) Les demandes ne sont pas conformes à l'article 30*b*) de la Loi, parce que la Requérante n'a pas, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, ou elle-même et par l'entremise d'un licencié, employé chacune des Marques en liaison avec les Produits depuis les dates de premier emploi revendiquées.
- (c) Les demandes ne sont pas conformes à l'article 30*i*) de la Loi, parce que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer les Marques au Canada en liaison avec les Produits parce que la Requérante avait connaissance de l'existence des marques de commerce de l'Opposante et de leur emploi antérieur et continu au Canada.

(d) Les Marques ne sont pas enregistrables selon l'article 12(1)d) de la Loi, parce qu'elles créent de la confusion avec les Marques de l'Opposante énoncées ci-après :

N° d'enreg.	Marque de commerce	Produits de l'Opposante [TRADUCTION]
LMC278,164	TASK	<p>(1) Clés à rochet, jeux de douilles, mèches à percer le bois, papier abrasif et meules abrasives.</p> <p>(2) Outils à main, nommément scies à main, crayons de charpentier, niveaux, équerres, grattoirs, blocs à poncer, poinçons, ciseaux, cisailles à métaux, brosses métalliques, pinces, couteaux universels, scies à archet, scies pour cloisons sèches, chasse-clous, équerres, outils à tracer, éponges abrasives, clés, extracteurs à vis, limes, racloirs, clés hexagonales, cordeaux à craie, scies à métaux, scies à guichet, marteaux, rubans à mesurer, tournevis et tournevis à douille.</p> <p>(3) Accessoires et pièces pour outils à main, nommément lames de scie et forets en métal.</p> <p>(4) Accessoires pour outils électriques, nommément courroies à poncer, meules, disques de ponçage, mèches de perceuse, scies emporte-pièce, fraises, lames de scie, roues de ponçage, fers à toupie, mandrins porte-foret, clés de perceuse, lames de scie sauteuse, meules à moyeu déporté, lames de scie alternative, mèches à percer, outils de coupe (tournants coniques), clés de mandrins, forets pilotes (bois), porte-mèches, serre-écrous, brosses métalliques à touret et scies circulaires doubles à rainer.</p> <p>(5) Ruban pour cloisons sèches, craie et lunettes de protection.</p>
LMC358,452	TASK Dessin	Outils à main.



- (e) Suivant l'article 16(1) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement des Marques, parce que les Marques créaient de la confusion avec les marques de commerce TASK et TASK Dessin de l'Opposante antérieurement employées ou révélées au Canada en liaison avec les Produits de l'Opposante.
- (f) Les Marques ne sont pas distinctives au sens de l'article 2 de la Loi, parce qu'elles ne distinguent pas véritablement et ne sont pas adaptées à distinguer les Produits des Produits de l'Opposante au Canada offerts en liaison avec les marques TASK et TASK Dessin de l'Opposante.

[7] L'Opposante a produit comme preuve les affidavits de Christopher Waldner et Dulce Campos (le Premier affidavit Campos). La Requérante a produit comme preuve les affidavits de Greg Lewis, Gladys Tibbo Witt et Lucas Orsborn. M. Lewis et M. Osborn ont été contre-interrogés et les transcriptions des contre-interrogatoires ont été versées au dossier. La Requérante a produit comme contre-preuve un second affidavit de Dulce Campos (le Second affidavit Campos). La Requérante et l'Opposante ont produit des observations écrites, mais seule l'Opposante était présente à l'audience qui a été tenue.

FARDEAU DE PREUVE ET DATES PERTINENTES

[8] 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 de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p 298].

[9] 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), à la p 475];
- articles 38(2)b)/12(1)d) — la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413, à la p 422 (CAF)];
- article 16(1) — la date de premier emploi revendiquée dans la demande [article 16(1) de la Loi]; et
- articles 38(2)d)/2 — la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317, à la p 324 (CF)].

MOTIFS D'OPPOSITION

Question préliminaire : Opposition à la contre-preuve

[10] L'Opposante a produit comme contre-preuve l'affidavit de Dulce Campos, une recherchiste en marques de commerce et assistante à l'emploi de l'agent de l'Opposante. La preuve de Mme Campos comprend des définitions tirées du dictionnaire et des résultats de recherches en ligne sur le secteur d'activité Mac Tools de la Requérante.

[11] La Requérante s'oppose à la contre-preuve de Mme Campos au motif qu'elle ne constitue pas une contre-preuve adéquate. L'article 54 du *Règlement sur les marques de commerce* DORS/2018-227 permet la production d'une contre-preuve (voir également l'article 43 du *Règlement sur les marques de commerce* DORS/96-195, qui indique que la contre-preuve doit se limiter strictement aux matières servant de réponse). La Requérante soutient que l'affidavit que Mme Campos a produit comme contre-preuve n'est pas adéquat, parce qu'il contient des éléments de preuve qui auraient pu être inclus dans la preuve principale de l'Opposante et parce qu'il ne répond à aucune question soulevée dans la preuve de la Requérante ni à une quelconque question nouvelle (observations écrites de la Requérante, para 88 à 102).

[12] Dans l'affaire *Halford c Seed Hawk Inc* (2003), 24 CPR (4th) 220 (CF 1^{re} inst), aux para 14 et 15, le juge Pelletier énonce les lignes directrices suivantes quant à ce qui constitue une contre-preuve adéquate [TRADUCTION] :

- (a) La preuve qui sert uniquement à corroborer une preuve déjà soumise au tribunal n'est pas admissible.
- (b) La preuve qui porte sur une question qui a été soulevée pour la première fois en contre-interrogatoire et qui aurait dû faire partie de la preuve principale du demandeur n'est pas admissible. Toute autre nouvelle question qui se rapporte à une des questions en litige et qui ne vise pas uniquement à contredire un des témoins de la défense est admissible.
- (c) La preuve qui sert uniquement à réfuter un élément de preuve qui a été présenté en défense et qui aurait pu être présenté dans le cadre de la preuve principale n'est pas admissible.
- (d) Le tribunal acceptera d'examiner la preuve qui est exclue, parce qu'elle aurait dû être présentée dans le cadre de la preuve principale, pour déterminer s'il doit admettre cette preuve.

[13] J'estime que la preuve de Mme Campos relative aux recherches effectuées sur le site Web du secteur d'activité Mac Tools et sur la page Instagram de la Requérante constitue une contre-preuve adéquate puisqu'elle répond directement à une question soulevée dans l'affidavit et le contre-interrogatoire de M. Lewis et de M. Orsborn, à savoir que la Requérante na pas de palette de couleurs qui lui est propre' (voir à titre d'exemple, la réponse de M. Orsborn à la question 186). Même si ma conclusion à cet égard était erronée, j'exercerais quand même mon pouvoir discrétionnaire d'admettre la preuve, suivant le quatrième facteur énoncé dans *Seed Hawk*, au motif qu'il serait inefficace sur le plan administratif d'exiger d'un opposant qu'il soumette une preuve complète de l'emploi fait par un requérant en première instance. En ce qui concerne les définitions du dictionnaire, bien que je ne considère pas que cette preuve constitue une contre-preuve adéquate, je l'admettrai tout de même, car le registraire peut admettre d'office des définitions du dictionnaire [*Tradall SA c Devil's Martini Inc*, 2011 COMC 65, au para 29].

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

[14] Un opposant s'acquitte de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) si l'enregistrement invoqué dans la déclaration d'opposition est en règle à la date de la décision. En l'espèce, j'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que les deux enregistrements énoncés dans la déclaration d'opposition sont en règle [*Quaker Oats Co of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[15] Comme l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard de ce motif d'opposition, je dois déterminer si la Requérante s'est acquittée du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre chacune des Marques de la Requérante et les marques de commerce TASK (LMC278,164) et TASK & Dessin (LMC358,452).

[16] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi indique 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.

[17] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : *a)* le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; *b)* la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a 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.

[18] Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même [voir, de manière générale, *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22 [*Mattel*], et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 96 CPR (4th) 361 (CSC) [*Masterpiece*]].

Caractère distinctif inhérent

[19] Les marques de commerce TASK et TASK Dessin de l'Opposante possèdent un caractère distinctif inhérent limité, car elles sont constituées du mot ordinaire du dictionnaire « task » [tâche] et d'une représentation fantaisiste du mot « task » [tâche]. Je conviens avec la Requérante que les Marques de l'Opposante sont [TRADUCTION] « suggestives du fait que les produits liés [aux Marques de l'Opposante] sont destinés à être utilisés pour accomplir “un travail imposé ou entrepris par une personne” ou pour accomplir “une chose qui doit être faite, en particulier une chose qui implique des efforts ou des difficultés” » (observations écrites de la Requérante, para 143). Le mot « task » [tâche] est au moins passablement suggestif des produits des parties en question, puisque les outils à main et les lecteurs pour automobiles sont susceptibles d'être associés à l'accomplissement de tâches [pour une conclusion semblable au sujet du caractère distinctif inhérent du mot « task » [tâche], voir *Caplan Industries Inc c 9158-1298 Quebec Inc*, 2016 COMC 147, aux para 47 et 48].

[20] Bien que la Requérante soutienne que chacune de ses Marques est constituée de mots inventés sans signification apparente d'emblée, les mots inventés formés de la juxtaposition de mots ordinaires continueront souvent de suggérer le sens de leurs éléments constitutifs [*Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd c Tune Masters Inc* (1984), 82 CPR (2d) 128, aux para 43 et 44 (CF 1^{re} inst); *Shell Canada Ltd c PT Sari Incofood Corp*, 2008 CAF 279, aux para 29 à 31; *Agropur Cooperative c Parmalat SpA*, 2011 COMC 30, au para 30]. En ce qui a trait à chacune des Marques de la Requérante, j'estime que les suffixes « plus » et « pro » ont un caractère laudatif et donc, ne contribuent guère à accroître le caractère distinctif inhérent des marques de commerce TASK PRO et TASKPLUS de la Requérante. De même, le mot « connect » [brancher] est descriptif de la fonctionnalité des produits correspondants et ne contribue guère à accroître le caractère distinctif de la marque TASKCONNECT de la Requérante. Quant à la marque de commerce TASKMASTER, je conviens avec l'Opposante que le suffixe « master » [maître; chef] a un caractère laudatif et est employé pour indiquer un haut niveau de savoir-faire

[*Mastertune, supra*, au para 40]. Bien que « taskmaster » [chef exigeant] soit un mot anglais défini qui signifie une personne qui assigne à d'autres des tâches pénibles et contraignantes, dans le contexte des produits des parties, je conviens avec l'Opposante que les consommateurs percevraient l'élément « master » [maître, chef] comme laudatif. Par conséquent, j'estime que les marques de commerce TASK PRO, TASKPLUS, TASKMASTER et TASKCONNECT possèdent un caractère distinctif inhérent limité.

[21] En ce qui concerne la marque de commerce TASKCODE, la nature descriptive du mot « code » est moins évidente, de sorte que, comparativement à TASKCONNECT, cette marque n'est pas d'emblée perçue comme descriptive d'une fonctionnalité; j'estime que cette marque de commerce possède un caractère distinctif inhérent relativement plus élevé.

Mesure dans laquelle les Marques sont devenues connues

[22] Une marque de commerce peut acquérir un caractère distinctif par son emploi ou sa promotion au Canada.

[23] D'après la preuve suivante produite par Christopher Waldner, directeur du marketing et de la gestion de produits pour l'Opposante, je conclus que les Marques de l'Opposante ont acquis un caractère distinctif significatif au Canada [TRADUCTION] :

- (a) L'Opposante emploie ses marques de commerce TASK et TASK Dessin depuis au moins 1983 en liaison avec des outils à main et des outils électriques (para 6) et inclut dans sa preuve des factures faisant état de ventes de ces produits datant de 2003 à 2014 (pièces 5 à 65).
- (b) La marque de commerce TASK Dessin de l'Opposante est présente sur des articles comme : des clés à rochet, des jeux de douilles, des mèches à percer le bois, du papier abrasif, des scies, des niveaux, des crayons de charpentier, des équerres, des grattoirs, des blocs à poncer, des scies pour cloisons sèches, des chasse-clous, des courroies à poncer, des brosses métalliques à touret, des lunettes de protection, des coupe-boulons, des marteaux, des clés hexagonales, des couteaux universels et des ceintures porte-outils (pièces 5 à 65) dont les

prix varient de 0,39 \$ à 395 \$ (para 8). Des photographies d'outils de marque TASK représentatifs sont présentées ci-dessous.

Pièce 8
Papier abrasif



Pièce 9
Scie



Pièce 26
Clés



(c) M. Waldner affirme que, dès 1998, les ventes de produits de marque TASK atteignaient 10 millions de dollars et qu'elles s'élevaient à 17 millions de dollars en 2004 (para 9). Cependant, il n'existe aucun fondement sur lequel je

pourrais m'appuyer pour inférer que ces ventes ont été faites au Canada; cette déclaration n'est donc pas utile à l'Opposante pour établir que sa marque de commerce a acquis un caractère distinctif.

- (d) L'Opposante compte 3 000 revendeurs dans l'ensemble du Canada, y compris Federated Co-op, Wal-Mart Canada, Princess Auto, Canadian Tire, Chalifour Distribution, Amazon.com et Amazon.ca, TSC, Peavey, Lowes et Home Depot (para 72 et 72). Les ventes faites à ces revendeurs au cours de chacune des années allant de 2011 à 2014 ont dépassé les 3,6 millions de dollars. Même si M. Waldner aurait pu être plus explicite en indiquant que ces ventes ont été faites au Canada, j'en déduis qu'il s'agit de ventes canadiennes étant donné que, dans ces paragraphes, il fait référence à des « revendeurs dans l'ensemble du Canada ». En outre, je souligne que l'Opposante aurait pu contre-interroger M. Waldner si elle avait souhaité le faire.

[24] La preuve de la Requérante concernant l'emploi de ses Marques est présentée dans l'affidavit de Lucas Orsborn, gestionnaire mondial pour une partie du secteur d'activité Mac Tools de la Requérante, et de M. Lewis, propriétaire d'un distributeur Mac Tools à Ottawa. La preuve de la Requérante montre que les Marques de la Requérante sont devenues connues dans une certaine mesure :

- (a) Les produits Mac Tools de la Requérante sont offerts exclusivement chez les distributeurs et franchisés Mac Tools, livrés dans des camions Mac Tools, et sont vendus directement à des ateliers de carrosserie professionnels, à des centres de formation professionnelle en automobile ainsi qu'à des garages professionnels et ne sont pas destinés à être vendus par d'autres détaillants (affidavit Orsborn, para 3 à 8). M. Lewis confirme, par exemple, qu'il a vendu des lecteurs TASKCONNECT à un mécanicien automobile professionnel et à un garage, la division du service d'un concessionnaire Nissan local, ainsi qu'un lecteur TASKCODE à un fournisseur de béton prêt à l'emploi (affidavit Lewis, para 9 et 11).

- (b) Les Marques de la Requérante sont présentées directement sur les lecteurs eux-mêmes, lesquels fonctionnent avec le système de diagnostic embarqué d'un véhicule, ce type de système faisant partie intégrante des véhicules vendus en Amérique du Nord depuis 1996 (affidavit Orsborn, para 9). Les guides de l'utilisateur indiquent que [TRADUCTION] « L'outil de lecture ne doit être utilisé que par du personnel qualifié » (affidavit Orsborn, para 10, pièces A, B, C, D, E).
- (c) Les chiffres de ventes approximatifs pour les articles arborant les Marques sont les suivants :

Produit	Prix	Ventes de 2014	Ventes de 2015
TASKMASTER	1 125 \$ à 1 470 \$	5 425 \$	4 130 \$
TASKCODE	90 \$	11 965,00 \$	13 660 \$
TASKPLUS	200 \$	19 582 \$	21 742 \$
TASKCONNECT	485,99 \$	22 470 \$	12 690 \$
TASK PRO	575 \$	342 \$	S.O.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[25] Dans *Pink Panther Beauty Corp c United Artists Corp*, [1998] 3 CF 534 (CAF), la Cour d'appel fédérale confirme que la période pendant laquelle une marque de commerce a été en usage constitue un facteur auquel il faut accorder du poids dans l'évaluation de la confusion [TRADUCTION] :

La période pendant laquelle une marque a été en usage est manifestement un facteur susceptible de faire naître la confusion chez le consommateur quant à l'origine des

marchandises ou des services. Par rapport à une marque qui fait son apparition, une marque qui est employée depuis longtemps est présumée avoir fait une certaine impression à laquelle il faut accorder un certain poids. Il importe de se rappeler que l'« emploi » ou l'« usage » est un terme défini dans la Loi, et qui a, par conséquent, un sens particulier.

[26] Ce facteur favorise l'Opposante, qui a adopté ses marques TASK et TASK Dessin dès 1983 au moins (affidavit Waldner, para 6) et qui fournit des listes de prix de 1988 et 1989 (pièces 71 et 72) ainsi que des factures de ventes de 2003 et des années subséquentes. En revanche, la Requérente n'a établi l'emploi que depuis 2011 dans le cas de ses marques TASKCODE, TASKCONNECT, TASK PRO et TASKPLUS (affidavit Orsborn, pièces F à J) et depuis 2008 dans le cas de sa marque TASKMASTER (affidavit Lewis, pièce B).

Genre des Produits

[27] Pour évaluer le genre des produits, je dois comparer l'état déclaratif des produits de la Requérente avec l'état déclaratif des produits qui figure dans les enregistrements de l'Opposante [*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)].

[28] Les produits de la Requérente sont des lecteurs de codes pour automobiles, alors que les produits de l'Opposante sont des outils à main. Les Produits de la Requérente et les produits de l'Opposante se recoupent dans une certaine mesure, car la preuve indique que des produits du même type que ceux vendus par l'Opposante sont également utilisés par des mécaniciens, quoique dans une version « de qualité professionnelle » (Q128 à 136 du contre-interrogatoire Lewis). En outre, je dois tenir compte non seulement de la portée des droits conférés par l'enregistrement, mais également de l'emploi potentiel de la marque par l'Opposante aussi bien que de son emploi réel. La Cour fédérale explique ce qui suit dans *Suzuki Motor Corp c Hayabusa Fightwear Inc* (2014), 122 CPR (4th) 1 (CF 1^{re} inst), au para 46 [TRADUCTION] :

Lorsqu'il s'agit d'une marque déposée, il faut tenir compte non seulement de la portée des droits conférés par l'enregistrement, mais aussi de l'emploi potentiel de la marque aussi bien que son emploi réel : *Masterpiece, supra*. La comparaison sera beaucoup plus étroite si l'on compare la marque en cause avec une marque non déposée, et se limitera à l'emploi réel de cette marque.

Nature du commerce

[29] Les états déclaratifs des produits pertinents doivent être interprétés dans le but de déterminer le type probable d'entreprise ou de commerce envisagés par les parties, et une preuve des commerces véritablement exercés par les parties est utile à cet égard, en particulier lorsqu'il existe une ambiguïté quant aux produits ou services visés par la demande ou par l'enregistrement en cause [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 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)].

[30] Sur le site Web de l'Opposante, il est indiqué qu'elle « fournit des produits de qualité... et le meilleur support de garantie de l'industrie pour les détaillants en quincaillerie et matériaux de construction en Amérique du Nord » (affidavit Waldner, pièces 70A et 70B). L'Opposante compte 3 000 revendeurs dans l'ensemble du Canada, y compris Federated Co-op, Wal-Mart Canada, Princess Auto, Canadian Tire, Chalifour Distribution, Amazon.com et Amazon.ca, TSC, Peavey, Lowes et Home Depot. Plusieurs de ces revendeurs, comme Canadian Tire et Peavey, vendent des produits automobiles (affidavit Waldner, para 72), y compris des articles tels que des crics de garage, de la résine de fibre de verre et des pompes à essence (Premier affidavit Campos, pièces 4 à 9).

[31] En revanche, Mac Tools est exploitée par des franchisés indépendants et des distributeurs autorisés, et les produits visés par la demande sont offerts en exclusivité à partir de camions Mac Tools et sont vendus directement à des ateliers de carrosserie professionnels, des centres de formation professionnelle en automobile et des garages professionnels. En outre, les contrats de franchise interdisent la vente aux consommateurs en dehors d'un itinéraire désigné, la vente de produits Mac Tools en ligne, ou la vente à toute personne dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle utilise les produits principalement à des fins personnelles, familiales, domestiques ou à d'autres fins de consommation (affidavit Lewis, réponse à la question 70). À mon avis, la preuve que les produits de la Requérante peuvent être offerts en quantités limitées sur *amazon.ca* ou *.com* ou sur *ebay.com* n'est pas significative, puisqu'il n'y a aucune preuve que les consommateurs canadiens ont connaissance de cela ou qu'ils ont acheté des produits de

la Requérante de cette manière, ni que la Requérante approvisionne ces entités (contre-interrogatoire Osborne, réponses aux Q18, 89 à 96 et 425 à 427).

[32] J'estime que les voies de commercialisation des parties sont différentes et qu'elles ciblent des consommateurs différents (mécaniciens professionnels et autres travailleurs du secteur d'une part et revendeurs d'autre part).

Degré de ressemblance

[33] Il est bien établi que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance entre des marques de commerce, il faut considérer les marques de commerce dans leur ensemble et éviter de les placer côte à côte dans le but de les comparer et de relever les similitudes ou les différences entre leurs éléments constitutifs. Il faut également s'abstenir de décomposer les marques.

[34] Sachant que la première partie de chacune des Marques de la Requérante est constituée de l'élément « TASK » [tâche], je conclus ce qui suit relativement au degré de ressemblance entre chacune des Marques de la Requérante et les marques de commerce TASK et TASK Dessin de l'Opposante.

- (a) TASKPLUS – la marque de commerce TASKPLUS ressemble aux marques de commerce de l'Opposante dans une mesure significative sur les plans de la présentation et du son. En ce qui a trait à l'idée suggérée, je ne considère pas que l'élément PLUS introduit une différence significative, puisqu'il s'agit d'un mot laudatif et que les deux marques suggèrent un produit qui accomplit une tâche. Il se peut aussi qu'un consommateur croie que TASKPLUS suggère un produit supérieur ou plus sophistiqué offert par l'Opposante.
- (b) TASK PRO – la marque de commerce TASK PRO ressemble aux marques de commerce de l'Opposante dans une mesure significative sur les plans de la présentation et du son. En ce qui a trait à l'idée suggérée, je ne considère pas que l'élément PRO introduit une différence significative, puisqu'il s'agit d'un mot laudatif et que les deux marques suggèrent un produit qui accomplit une

tâche. Il se peut aussi qu'un consommateur croie que TASK PRO suggère un produit de qualité professionnelle ou plus sophistiqué offert par l'Opposante.

- (c) TASKMASTER – la marque de commerce TASKMASTER ressemble aux marques de commerce de l'Opposante dans une mesure significative sur les plans de la présentation et du son. En ce qui a trait à l'idée suggérée, je ne considère pas que l'élément MASTER [maître; chef] introduit une différence significative, puisqu'il s'agit d'un mot laudatif et que les deux marques suggèrent un produit qui accomplit une tâche.
- (d) TASKCONNECT – la marque de commerce TASKCONNECT ressemble aux marques de commerce de l'Opposante dans une mesure significative sur les plans de la présentation et du son. En ce qui a trait à l'idée suggérée, j'estime que l'élément CONNECT [brancher] introduit une idée légèrement différente par rapport aux marques de l'Opposante — un outil qui accomplit une tâche grâce à sa capacité de se brancher.
- (e) TASKCODE – la marque de commerce TASKCODE ressemble aux marques de commerce de l'Opposante dans une mesure significative sur les plans de la présentation et du son. En outre, en ce qui a trait à l'idée suggérée, j'estime que l'élément CODE introduit une idée légèrement différente par rapport aux marques TASK de l'Opposante — un outil qui accomplit une tâche au moyen d'une programmation informatique ou d'instructions codées.

Circonstance de l'espèce : État du marché

[35] La Requérante a produit l'affidavit de Gladys Tibbo Witt, une agente de marques de commerce et assistante juridique et administrative à l'emploi de l'agent de la Requérante. Les recherches effectuées par Mme Tibbo Witt ont révélé l'emploi de la marque « TASK FORCE TOOLS » au Canada en liaison avec divers outils sur *www.amazon.com*, *www.amazon.ca* et *www.ebay.ca* (pièce A à C), ainsi que l'existence de plus de 500 inscriptions de noms d'entreprises ou de dénominations sociales constituées du mot « task » [tâche] ou comprenant celui-ci. Je ne considère pas que la preuve tirée de *www.amazon.com*, *www.amazon.ca* ou

www.ebay.ca constitue une preuve forte en ce qui concerne l'emploi de marques de commerce TASK de tiers sur le marché canadien. Il n'y a aucune preuve que ces produits ont été vendus au Canada, qu'ils ont été achetés par des Canadiens ou qu'ils sont autrement connus des Canadiens [voir *Sally Beauty International, Inc c ADA International Beauty Inc*, 2015 COMC 38, au para 25 pour une conclusion semblable]. J'estime que la recherche d'entreprises n'est pas utile à la Requérante parce qu'elle ne permet pas d'inférer qu'un certain nombre des entités repérées dans le cadre de cette recherche étaient en activité dans un domaine semblable à celui des parties ou avaient acquis une quelconque réputation auprès des consommateurs canadiens. Par conséquent, j'estime qu'il ne s'agit pas d'une circonstance pertinente de l'espèce.

Circonstance de l'espèce : Vente d'outils à main par la Requérante

[36] La preuve de l'Opposante établit que la Requérante vend des outils à main d'un type visé par les enregistrements de l'Opposante sous la marque de commerce MAC TOOLS, y compris, par exemple, des clés à rochet, des douilles et des clés (Premier affidavit Campos, pièce 12). Je considère que la vente, par les parties, de produits similaires (bien que de qualité professionnelle d'une part et grand public d'autre part) constitue une circonstance de l'espèce qui favorise l'Opposante, car elle fait naître une connexion entre les Produits et les produits visés par l'enregistrement de l'Opposante.

Circonstance de l'espèce : Produits coûteux

[37] Le fait que les produits de la Requérante soient plus coûteux que les produits de l'Opposante ne réduirait pas nécessairement la probabilité de confusion au moment où les consommateurs sont exposés à la ou aux Marques pour la première fois. Dans *De Grandpré Joli-Coeur c De Grandpré Chait* (2011), 94 CPR (4th) 129 (CSQ), aux para 97 et 98, le juge Sénégal de la Cour supérieure du Québec résume comme suit les observations que la Cour suprême du Canada a formulées sur cette question dans l'arrêt *Masterpiece* (je souligne) :

La Cour suprême indique dans l'arrêt *Masterpiece* que constitue une erreur le fait de croire que, étant donné que le consommateur à la recherche de biens et services onéreux consacre un temps appréciable à s'informer sur la source de tels biens et services, cela donne en général à penser que la probabilité de confusion dans un tel cas sera moindre. Il

convient plutôt d'évaluer la confusion en se fondant sur la première impression du consommateur s'appêtant à faire un achat coûteux lorsqu'il voit la marque de commerce. Il est sans importance qu'il soit peu probable que les consommateurs basent leur choix sur une première impression ou que, en règle générale, ils consacrent un temps appréciable à s'informer sur la source des biens et services qui coûtent cher. La possibilité que des recherches approfondies puissent ultérieurement dissiper la confusion ne signifie pas qu'elle n'a jamais existé ou qu'elle cesserait de subsister dans l'esprit du consommateur qui n'a pas fait de telles recherches.

De l'avis de la Cour suprême, il faut donc s'en tenir à la question de savoir comment le consommateur ayant un vague souvenir des marques d'une entreprise aurait réagi en voyant la marque de l'autre entreprise. La question du coût ne mènera vraisemblablement pas à une conclusion différente dans les cas où l'existence d'une forte ressemblance donne à penser qu'il y a probabilité de confusion et où les autres facteurs énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi ne militent pas fortement contre l'existence d'une telle probabilité.

En conséquence, j'estime qu'il ne s'agit pas là d'une circonstance pertinente de l'espèce.

Circonstance de l'espèce — Utilisation des couleurs noir et rouge

[38] Comme circonstance de l'espèce, l'Opposante cherche à invoquer l'emploi de longue date par l'Opposante d'une palette de couleurs alliant le noir et le rouge en liaison avec ses produits visés par ses enregistrements, comme le montrent les photographies de ses produits (y compris les photographies représentatives reproduites au para 24 de la présente décision) et l'emploi de cette palette de couleurs par la Requérante. Bien que je reconnaisse que M. Orsborn affirme que Mac Tools n'emploie pas un code de couleurs établi (Q186), la preuve indique que les couleurs rouge et noir sont employées avec les lecteurs TASKMASTER et TASKCONNECT et dans la publicité des lecteurs de la Requérante (affidavit Orsborn, page 6; Second affidavit Campos, pièce 12 montrant des images tirées de la page Instagram Mac Tools de la Requérante). Je ne diminue pas le poids à accorder à ces éléments de preuve au motif qu'il s'agit de ouï-dire, puisqu'il était nécessaire pour l'Opposante de les produire et que ces derniers sont fiables, étant donné que la Requérante, en tant que partie à la présente procédure, a la possibilité de les réfuter [*Reliant Web Hostings Inc c. Tensing Holding BV*; 2012 CarswellNat 836 (COMC), au para 35; *Blistex Inc c Smiths Medical ASD, Inc* 2012 COMC 184].



[39] Dans *Pink Panther Beauty, supra*, la Cour d'appel fédérale affirme que « l'habillage » peut constituer une circonstance de l'espèce. En outre, dans *Joseph E Seagram & Sons Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1990), 33 CPR (3d) 454 (CF 1^{re} inst), au para 38, la Cour fédérale indique que les marques de commerce doivent être comparées telles qu'elles sont employées dans le cadre d'activités commerciales.

[40] J'estime donc que ce facteur favorise l'Opposante dans une légère mesure, sachant qu'une importance limitée est généralement accordée à ce facteur [*Dollarama LP c Dollar Tree Stores Canada Inc*, 2013 COMC 25, au para 42; *Bedessee Imports Ltd c Compania Topo Chico, SA de CV*, 2014 COMC 200, au para 33], en partie parce que, historiquement, l'« habillage » n'a pas été considéré comme pertinent au titre de l'article 12(1)d [*Canadian Tire Corp c Automobile Distribution Inc* (2006), 51 CPR (4th) 452, au para 28] et parce qu'un tel habillage peut être modifié à tout moment [*Wolverine Outdoors Inc c Marker Völkl (International) GmbH*, 2012 COMC 75, au para 78 et 79; *Avon Products Inc c Farleyco Marketing Inc*, 2010 COMC 186, aux para 53-54].

Circonstance de l'espèce — aucune preuve de confusion réelle

[41] La requérante soutient que, le fait que ses Marques et les Marques de l'Opposante coexistent sur le marché canadien depuis aussi tôt qu'avril 2011, sans cas de confusion connu, appuie la thèse selon laquelle la confusion est improbable.

[42] Bien que l'Opposante ne soit pas tenue de produire une preuve de confusion réelle, le fait de ne pas produire une telle preuve dans le contexte d'une période de coexistence prolongée pourrait m'amener à tirer une inférence défavorable [voir *Mattel, supra*]. Cependant, je ne suis pas convaincue que le fait que l'Opposante n'ait pas produit de preuve de confusion réelle favorise la Requérante, étant donné que les ventes des produits de la Requérante sont relativement limitées. J'établis également un parallèle avec l'arrêt *Mr. Submarine Ltd. c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF), dans lequel la Cour fédérale a jugé que les marques MR. SUBS'N PIZZA et MR. 29 MIN. SUBS'N PIZZA du défendeur créaient de la confusion avec la marque MR. SUBMARINE, même s'il n'y avait aucune preuve de confusion réelle, malgré 10 années d'emploi simultané dans la même région. En l'espèce, la preuve établit une période de coexistence plus brève que dans l'affaire *Mr. Submarine*.

Conclusion

[43] Le test à appliquer est celui de la première impression que produit la vue de chacune des Marques de la Requérante employées en liaison avec les Produits dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé qui n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce TASK et TASK Dessin de l'Opposante employées en liaison avec des outils à main, et qui ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al.*, 2006 CSC 23, au para 20]. L'article 6(2) de la Loi prévoit qu'il y a probabilité de confusion lorsque l'emploi de 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 ou loués par la même personne. On conclura également à la confusion si les consommateurs croient que les produits de la Requérante sont d'une manière ou d'une autre approuvés, autorisés sous licence ou parrainés par l'Opposante [*Big Apple Ltd c BAB Holdings Inc* (2000), 8 CPR (4th) 252 (COMC), à la p 259].

[44] Pour évaluer la confusion, j'ai examiné chacune des Marques séparément. Étant donné que les raisons sur lesquelles reposent ma décision d'accueillir ce motif d'opposition dans chaque affaire sont les mêmes, les raisons qui suivent s'appliquent à chaque demande. Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, j'arrive à la conclusion que les probabilités

qu'il y ait confusion et qu'il n'y ait pas confusion entre chaque Marque et chacune des marques de commerce TASK et TASK Dessin de l'Opposante sont également réparties.

[45] En l'espèce, l'Opposante emploie ses marques de commerce TASK depuis longtemps déjà et ces dernières ont acquis une certaine réputation. Il existe également un degré de ressemblance significatif entre les marques de commerce des parties du fait que la Requérante a intégré la totalité de la marque de commerce de l'Opposante dans chacune de ses Marques. En outre, il existe un recoupement dans le genre des Produits et des produits visés par les enregistrements de l'Opposante. Bien que la différence dans les voies de commercialisation favorise la Requérante étant donné que les voies de commercialisation actuelles des parties et les clientèles cibles sont différentes, cela n'est pas suffisant pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante eu égard à la première impression qu'aurait le consommateur compte tenu des circonstances qui favorisent l'Opposante.

[46] Je reconnais qu'il est difficile pour un commerçant de monopoliser un mot faible comme TASK [tâche] et qu'il a été établi qu'une partie qui adopte une marque de commerce faible accepte par le fait même un certain risque de confusion [*General Motors Corp c Bellows* (1949), 10 CPR 101 (CSC), aux p 115 et 116]. Bien que les marques de commerce de l'Opposante ne soient pas de celles auxquelles on accorde généralement une protection étendue, une protection limitée n'équivaut pas à l'absence de protection.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a)

[47] L'Opposante a allégué que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de chacune des Marques, car elles sont semblables aux marques de commerce TASK et TASK Dessin de l'Opposante au point de créer de la confusion. Pour s'acquitter du fardeau de preuve initial qui lui incombe à l'égard du motif fondé sur l'article 16(1)a), l'Opposante doit démontrer qu'elle a employé ou révélé ces marques de commerce avant la date d'emploi revendiquée, ou qu'elle n'avait pas abandonné ses marques de commerce à la date d'annonce de chacune des Marques de la Requérante (voir l'article 16(5) de la Loi).

L'Opposante s'acquitte de son fardeau de preuve

[48] L'Opposante avait le fardeau de preuve initial de démontrer qu'elle a employé ou révélé ses marques de commerce TASK et TASK Dessin au Canada avant la date de premier emploi revendiquée dans chaque demande et qu'elle n'avait pas abandonné ses marques de commerce à la date d'annonce de chaque demande [voir les articles 16(3) et (5) de la Loi]. Compte tenu de la preuve de l'Opposante décrite au paragraphe 24, je conclus que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial. Par conséquent, je dois déterminer si, à la date pertinente, chacune des Marques de la Requérante était susceptible de créer de la confusion avec les marques de commerce TASK et TASK Dessin de l'Opposante.

La Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve

[49] Un examen des circonstances à la plus ancienne date pertinente ne fait pas pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante. Même si j'avais conclu que la preuve de l'état du marché et l'absence de confusion réelle signifient que la confusion est improbable, cela n'aurait pas été utile à la Requérante, car cette preuve est postérieure à la date pertinente qui s'applique à ce motif d'opposition [*Servicemaster Co c 385229 Ontario Ltd*, 2015 CAF 114, aux para 21 et 22]. En outre, à la date de premier emploi revendiquée par la Requérante dans chaque demande, la preuve de l'emploi des Marques de la Requérante est encore plus limitée que dans le cas du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), alors que la preuve de l'emploi et de l'annonce des Marques de l'Opposante demeure significative. En conséquence, ce motif d'opposition est accueilli à l'égard de chaque demande.

Caractère distinctif

[50] Pour s'acquitter du fardeau de preuve initial à l'égard du motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif, l'Opposante doit démontrer que ses marques de commerce TASK ou TASK Dessin étaient devenues suffisamment connues à la date du 12 novembre 2014 dans le cas de la demande n° 1,637,288 (TASKMASTER) et du 21 octobre 2014 dans le cas des autres demandes pour faire perdre à chacune des Marques de la Requérante leur caractère distinctif [*Motel 6, Inc c No. 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst); *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657]. Dans la mesure où l'Opposante s'acquitte de ce fardeau, la Requérante

a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’aucune de ses Marques n’était susceptible de créer de la confusion avec l’une ou l’autre des Marques de l’Opposante [*Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)].

[51] La preuve de M. Waldner qui est résumée ci-dessus au paragraphe 24 est suffisante pour permettre à l’Opposante de s’acquitter de son fardeau de preuve. Les différences dans les dates pertinentes qui s’appliquent au motif fondé sur l’article 12(1)d) et au motif fondé sur le caractère distinctif ne favorisent pas la Requérante dans une mesure suffisante pour faire pencher la prépondérance des probabilités en sa faveur. En conséquence, ce motif d’opposition est accueilli à l’égard de chaque demande.

Motif d’opposition fondé sur l’article 30a)

[52] Dans sa déclaration d’opposition, l’Opposante allègue qu’aucune des demandes n’est conforme à l’article 30a) de la Loi, car l’état déclaratif des produits n’est pas suffisamment spécifique, étant donné que la fonction des produits n’est pas clairement indiquée et que le problème automobile n’est pas décrit de manière assez détaillée.

[53] Le *Manuel des produits et des services* du Bureau des marques de commerce comprend une liste représentative des produits et des services acceptables [voir *Johnson & Johnson c Integra Lifesciences Corp* (2011), 98 CPR (4th) 429 (COMC), au para 29, qui confirme que le registraire peut exercer son pouvoir discrétionnaire de la consulter]. À la section 2.4.5 du *Manuel d’examen des marques de commerce* du Bureau des marques de commerce, il est indiqué que [TRADUCTION] :

Pour ce qui est des produits et services qui ne se trouvent pas dans le *Manuel des produits et des services*, les entrées acceptables dans le *Manuel des produits et des services* peuvent être utilisées afin de déterminer, par voie d’analogie, le type d’énoncés pouvant être considérés comme étant acceptables afin de décrire des produits et services similaires. Un état déclaratif des produits ou des services est acceptable lorsque celui-ci est aussi précis, ou plus précis, qu’une entrée semblable ou similaire.

[54] Étant donné que le *Manuel des produits et des services* comprend les produits analogues « machines-outils pour l’industrie de l’automobile », j’estime que l’Opposante ne s’est pas

acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté à l'égard de chaque demande.

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

[55] L'Opposante allègue qu'aucune des demandes n'est conforme à l'article 30b) de la Loi, au motif qu'aucune des Marques de la Requérante n'était employée à la date de premier emploi revendiquée dans les demandes, et que la preuve n'est pas suffisante pour corroborer l'existence d'une licence entre la Requérante et ses licenciés et distributeurs allégués, comme l'exige l'article 50 de la Loi. Les dates de premier emploi indiquées dans la demande sont avril 2009 (TASK PRO), avril 2011 (TASKCONNECT, TASKCODE, TASKPLUS) et novembre 2011 (TASKPLUS, TASKMASTER).

[56] Le fardeau de preuve qui incombe à un opposant relativement à la question de la non-conformité d'un requérant à cet article de la Loi est léger et l'opposant peut s'en acquitter en s'appuyant aussi bien sur sa propre preuve que sur celle du requérant [*Labatt Brewing Co c Molson Breweries, A Partnership* (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1^{re} inst), à la p 230; *Bacardi & Co c Corporativo de Marcas GJB, SA de CV*, 2014 CF 323, aux para 33 à 38 [*Corporativo de Marcas*]]. Pour s'acquitter de son fardeau, un opposant doit démontrer que la preuve du requérant est clairement incompatible avec la date de premier emploi revendiquée ou soulever un doute quant à la véracité de la date de premier emploi revendiquée [*Ivy Lea Shirt Co c Muskoka Fine Watercraft & Supply Co* (1999), 2 CPR (4th) 562 (COMC), aux p 565 et 566, conf (2001), 11 CPR (4th) 489 (CF 1^{re} inst); *Corporativo de Marcas, supra*; *Reitmans (Canada) Ltd/Reitmans (Canada) Ltée c Atlantic Engraving Ltd/Gravure Atlantic Ltée*, 2005 CarswellNat 2884 (COMC)]. Si un opposant s'acquitte de son fardeau de preuve, le requérant doit démontrer qu'il a employé la marque de commerce à la date revendiquée.

[57] Je ne considère pas que la preuve de la Requérante, lorsqu'on la considère dans son ensemble, est incompatible ou qu'elle jette un doute sur la conformité de la Requérante à l'article 30b), et ce, pour les raisons suivantes :

- (a) Les registres des ventes de TASKCODE (affidavit Orsborn, pièce G), TASKPLUS (affidavit Orsborn, pièce H), TASKCONNECT (affidavit Orsborn,

pièce I), TASK PRO (affidavit Orsborn, pièce J) et TASKMASTER (affidavit Lewis, pièce B) sont tous compatibles avec les dates de premier emploi revendiquées.

- (b) En ce qui concerne l'allégation portant que la Requérante n'a pas employé ses Marques depuis la date de premier emploi revendiquée en raison de problèmes liés à l'octroi de licences, j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait. Conformément à *Empresa Cubana Del Tabaco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, la preuve de la Requérante indique qu'elle exerce un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des produits vendus en liaison avec les Marques, par voie d'une déclaration claire à cet effet faite dans l'affidavit Orsborn, dans lequel M. Orsborn confirme que l'entreprise MAC TOOLS de la Requérante vend ses produits à des franchisés et distributeurs canadiens (para 5). Comme la Requérante est la partie qui vend les produits à ses franchisés et distributeurs, elle contrôle la qualité des produits.

Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

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

[58] Lorsqu'un requérant a fourni, dans sa demande, la déclaration exigée à l'article 30i), un motif d'opposition fondé sur cet article ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p 155]. La Requérante a fourni la déclaration exigée et l'Opposante n'a pas produit la moindre preuve pour démontrer qu'il s'agit d'un cas exceptionnel. De plus, je souligne qu'il a été statué que le simple fait de connaître l'existence de la marque de commerce d'un opposant ne peut pas, en soi, servir de fondement à une allégation selon laquelle un requérant ne pouvait pas être convaincu de son droit à l'emploi d'une marque à la date de production de sa demande [*Woot, Inc c WootRestaurants Inc Les Restaurants Woot Inc* 2012 COMC 197]. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

DÉCISION

[59] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette chacune des demandes d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

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

DATE DE L'AUDIENCE : 2019-03-05

COMPARUTIONS

Aucune comparution

POUR LA REQUÉRANTE

Trisha A. Doré

POUR L'OPPOSANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Gowling WLG (Canada) LLP

POUR LA REQUÉRANTE

Accupro Trademark Services LLP

POUR L'OPPOSANTE