



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2019 COMC 119

Date de la décision : 2019-10-31

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

We Buy UR Ride Franchise Inc.

Opposante

et

RideBuyers Enterprises Inc.

Requérante

1,739,231 pour RIDEBUYERS

Demande

INTRODUCTION

[1] We Buy UR Ride Franchise Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce RIDEBUYERS (la Marque), qui fait l'objet de la demande d'enregistrement n° 1,739,231 présentée par RideBuyers Enterprises Inc. (la Requérante).

[2] La demande de la Marque, dans sa dernière version, est liée aux biens (Biens) et services (Services) suivants :

Biens :

(1) Application mobile téléchargeable pour l'achat et la vente de véhicules

Services :

(1) Les services d'approvisionnement sous forme d'achat de véhicules; services d'évaluation des dommages causés aux véhicules à moteur; renseignements fournis sur les véhicules à vendre par l'intermédiaire d'un réseau mondial de communication, à savoir l'évaluation des véhicules; base de données en ligne contenant des véhicules à vendre; site Web fourni pour l'achat et la vente de véhicules; les logiciels en tant que service, à savoir l'utilisation de logiciels non téléchargeables par l'intermédiaire d'un site Web pour l'achat et la vente de véhicules; services d'enchères en ligne

[3] La demande est fondée sur l'emploi projeté au Canada.

[4] Une question clé dans cette procédure est le risque de confusion avec la marque de commerce de l'Opposante WE BUY UR RIDE en association avec des services y compris [TRADUCTION] « l'achat de véhicules de tous les véhicules ou automobiles [...]»; l'achat et la vente de véhicules [...] »

[5] Pour les motifs qui suivent, l'opposition est rejetée.

LE DOSSIER

[6] La demande de Marque a été déposée le 27 juillet 2015 et a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 23 mars 2016.

[7] Le 19 août 2016, l'Opposante a déposé une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). Les motifs d'opposition invoqués comprennent les articles 12(1)d), 16(3)a), 16(3)b) et 2 de la Loi, qui traitent toutes de la question du risque de confusion entre la Marque demandée et la marque de l'Opposante. L'Opposante a également invoqué un motif d'opposition en vertu de l'article 30*i*) de la Loi. Étant donné que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019, toutes les mentions dans cette décision renvoient à la Loi modifiée, à l'exception des renvois aux motifs d'opposition (voir l'article 70 de la Loi qui prévoit que le libellé du paragraphe 38(2) de la Loi s'applique aux demandes annoncées avant cette date).

[8] La Requérante a nié chacun des motifs d'opposition dans une contre-déclaration produite le 17 octobre 2016.

[9] À l'appui de son opposition, l'Opposante a déposé l'affidavit de Brett Bade. À l'appui de sa demande, la Requérante a déposé l'affidavit de Zachary Gray Bonham et deux affidavits de Joanne Grison. Aucun des auteurs des affidavits n'a été contre-interrogé.

[10] Les deux parties ont produit des observations écrites et ont comparu à une audience.

FARDEAU DE PREUVE ET DATES PERTINENTES

[11] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, suivant la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués au soutien de chacun de ses motifs d'opposition (*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CFPI) à la page 298].

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

- Articles 38(2)a)/30 – la date de la production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la page 475];
- Articles 38(2)b)/12(1)d) – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et The Registrar of Trademark* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- Articles 38(2)c) et 16(3) – date de l'annonce de la demande [article 16(3) de la Loi];
- Articles 38(2)d) et 2 – date du dépôt de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c Stargate Connections Inc.* (2004), 2004 CF 1185 (CanLII), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

APERÇU DE LA PREUVE

[13] Les éléments de preuve de l'Opposante consistent en l'affidavit de Brett Bade (assermenté le 17 février 2019), PDG et signataire autorisé de l'Opposante. L'affidavit de M. Bade traite principalement de l'origine de l'entreprise de l'Opposante, en mettant l'accent sur

les relations commerciales de M. Bade avec Ken Bonham, le père de Zachary Gray Bonham, qui est le président et chef de la direction de la Requêteur.

[14] À titre de preuve, la Requêteur a déposé l'affidavit de Zachary Gray Bonham (assermenté le 14 juin 2017). L'affidavit de M. Bonham fournit des renseignements sur la création de l'entreprise de la Requêteur et sur son emploi et sa publicité de la Marque en lien avec les Services. La Requêteur a également déposé les affidavits de Joanne Grison (tous deux assermentés le 16 juin 2017), propriétaire de Grison IP Services. L'un des affidavits de Grison contient une copie de l'historique du dossier de l'enregistrement par l'Opposante de la marque de commerce WE BUY UR RIDE; l'autre contient une copie de l'historique du dossier de la demande de la Requêteur.

[15] Bien que j'aie examiné l'ensemble des observations et des éléments de preuve au dossier, je souligne que ma décision ne porte que sur les éléments de preuve et les observations qui, selon moi, sont directement pertinents à mes conclusions finales pour chacun des motifs d'opposition invoqués.

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

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

[16] L'Opposante a fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle peut être confuse avec la marque de commerce WE BUY UR RIDE enregistrée sous le n° LMC936,882 de l'Opposante. Ayant exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire de vérifier le registre [*Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd.* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)], je confirme que l'enregistrement, qui recouvre les services suivants, est en règle :

[TRADUCTION]

(1) Service d'achat de véhicules de tous les véhicules/automobiles, service d'évaluation et d'évaluation du marché libre de tous les véhicules/automobiles et services de revente de tous les véhicules/automobiles, à savoir les véhicules automobiles, les camions et les véhicules utilitaires sport (VUS), les tracteurs commerciaux/lourds, les remorques, les véhicules récréatifs (VTR), les avions, les motocyclettes et les véhicules tout-terrain (VTT), les motoneiges, les yachts, les navires, les bateaux, l'équipement lourd, l'équipement agricole; Achat et vente de véhicules; Services d'adhésion et d'aiguillage

assurant l'achat, l'évaluation et la revente d'automobiles; Services de publicité pour d'autres véhicules publicitaires et automobiles par le biais de publicités sur le site Web, de services de programmes de référence et de prospectus imprimés et électroniques; Exploitation d'un site Web fournissant des renseignements sur les automobiles et les véhicules et les services d'adhésion et d'orientation connexes; Service d'enchères en direct et en ligne (par tous les moyens de communication) pour tous les types de véhicules; Fourniture de services de financement, de location et de location pour tous les types de véhicules.

[17] Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial de la preuve en ce qui concerne ce motif.

[18] Étant donné que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial, je dois maintenant déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si la Marque risque de prêter à confusion avec la marque WE BUY UR RIDE de l'Opposante.

Critère permettant de déterminer la confusion

[19] Le critère à appliquer pour déterminer s'il y a confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 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 services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[20] Par conséquent, l'article 6(2) ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion entre des produits ou des services provenant d'une source qui est considérée comme provenant d'une autre source. En l'espèce, la question posée par l'article 6(2) est de savoir si les acheteurs des biens et services de la Requérante, fournis sous la marque RIDEBUYERS, croiraient que ces biens et services étaient fournis par l'Opposante, ou que la Requérante a été titulaire d'une autorisation ou d'une licence par l'Opposante qui offre des services, y compris des services d'achat de véhicules, sous la marque WE BUY UR RIDE.

[21] Dans l'application du critère de la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances entourant l'affaire, y compris celles qui sont expressément énumérées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids égal à ces facteurs énumérés [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc.*, (2006), 2006 CSC 22 (CanLII), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Masterpiece c Alavida Lifestyles Inc.*, (2011), 2011 CSC 27 (CanLII), 92 CPR (4th) 361 (CSC) (*Masterpiece*)]. Toutefois, comme l'a indiqué la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece*, même si le degré de ressemblance est mentionné en dernier lieu au paragraphe 6(5), il est le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion (*Masterpiece*, au para 49).

Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle la marque est devenue connue

[22] La marque de commerce RIDEBUYERS de la Requérante est un mot inventé composé de deux mots ordinaires du dictionnaire. Parmi les définitions dans le Merriam Webster Dictionary (adresse en ligne : www.merriam-webster.com) pour le terme anglais « ride » (en tant que nom commun) on trouve [TRADUCTION] « un moyen de transport » ainsi que [TRADUCTION] « le véhicule personnel » en langage informel. Le terme anglais « buy » est défini comme [TRADUCTION] « l'acheteur qui achète quelque chose » [voir *Tradall SA c Devil's Martini Inc.*, 2011 CMO 65, au para 29 qui prévoit que le registraire peut prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire]. Étant donné que les biens et services se rapportent à l'achat de véhicules, je conclus que la Marque est hautement suggestive et qu'elle possède un degré limité de caractère distinctif inhérent.

[23] La marque de commerce de l'Opposante, WE BUY UR RIDE est tout aussi suggestive des services de l'Opposante, qui comprennent [TRADUCTION] « le service d'achat de véhicules de tous les véhicules/automobiles ». Par conséquent, je conclus qu'elle possède également un degré limité de caractère distinctif inhérent. Je ne considère pas que l'inclusion des termes anglais

« we » et « your » – ce dernier mot étant représenté sous la forme « UR », typique de la messagerie SMS ou des textos en anglais – augmente de façon significative le caractère distinctif intrinsèque de la marque de l’Opposante dans son ensemble.

[24] Il est possible de renforcer une marque de commerce en la faisant connaître par son emploi ou sa promotion. À cet égard, l’Opposante aussi bien que la Requérante ont toutes deux déposé des éléments de preuve par affidavit, qui sont résumés ci-dessous.

Résumé de la preuve de l’Opposante – affidavit de Brett Bade

[25] Brett Bade est le PDG de l’Opposante et fait partie de l’industrie automobile à titre de courtier depuis 2008 (para 1 et 3). Vers 2010, après s’être inspiré de « Trade Rev », un service d’enchères automobiles en ligne aux États-Unis, et de l’émission de télévision « The Profit » – (épisode) Car Cash, M. Bade a commencé à [TRADUCTION] « étudier l’idée de lancer un système d’appel d’offres en ligne qui n’avait jamais été fait auparavant au Canada » (para 5).

[26] M. Bade affirme qu’il a lancé la première entreprise de ce genre au Canada (para 5), et qu’il a jugé nécessaire, en raison de son expérience dans le secteur des ventes d’automobiles, de relier les clients, les courtiers en automobiles et les grossistes en automobiles dans le cadre d’un système en ligne simple qui permettrait de relier les gens à la valeur potentielle de leurs voitures d’occasion. Cette vision émanait d’une plate-forme logicielle qui générerait une soumission (ou un processus d’évaluation) pour les véhicules d’occasion en temps réel pour les consommateurs et les courtiers (para 6).

[27] Après avoir pris les mesures nécessaires pour préparer le concept commercial pour le développement des franchises, M. Bade a constitué la société Express Auto Cash Franchise Inc. le 12 avril 2014 (para 10 et 11). La marque de commerce EXPRESS AUTO CASH a ensuite été créée et une demande a été déposée pour cette marque (para 11). En avril 2014, M. Bade a également acheté un ensemble de modèles de documents de franchise pour commencer le franchisage de la marque Express Auto Cash (para 12).

[28] Aux alentours d’octobre 2014, M. Bade s’est réuni avec son équipe de marketing, et la décision a été prise de choisir une nouvelle marque pour l’entreprise. M. Bade a fini par choisir la marque de commerce WE BUY UR RIDE. Le nom de la société a ensuite été modifié de

Express Auto Cash Franchise Inc. en We buy Ur Ride Franchise Inc., et une demande de marque de commerce WE BUY UR RIDE a été déposée (para 13). La demande a été déposée par l'Opposante le 6 octobre 2014 et l'enregistrement a été annoncé le 4 mai 2016 (para 15, pièce E).

[29] La pièce J est décrite comme une copie de la page Web de WEBUYURRIDE.com (para 34). Je souligne que la page imprimée est datée du 16 février 2017 et affiche le mot marque de commerce et/ou nom commercial WE BUY UR RIDE. Dans cette conclusion, j'estime également que l'emploi de la marque de commerce présentée ci-dessous, qui se compose des termes de la marque conjointement avec d'autres éléments graphiques et l'élément descriptif « .com », constitue l'emploi de la marque de commerce de l'Opposante [voir *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR. (3d) 535 (COMC) à l'appui de la proposition selon laquelle l'emploi d'une marque de commerce combinée à des mots ou des caractéristiques additionnels constitue un emploi de la marque enregistrée si le public y voit, à la première impression, l'emploi de la marque de commerce en soi, et *Star Island Entertainment LLC c Provent Holdings Ltd*, 2013 COMC 84 (CanLII), dans laquelle il a été conclu que l'utilisation de mansioncasino.com constitue un emploi de la marque de commerce MANSION pour les services de casino] :



Bien que le contenu écrit sur les imprimés soit minimal, je fais remarquer que les expressions [TRADUCTION] « évaluation gratuite → inspection gratuite→ » et [TRADUCTION] « Garanties de paiement – Nous achetons votre véhicule immédiatement avec le paiement intégral effectué sur place » sont incluses sur l'imprimé. Je remarque que M. Bade n'indique pas le nombre de Canadiens qui ont pu consulter (ou utiliser) ce site Web. Bien que la mention « 63 partages » apparaisse sur le côté gauche de la page imprimée, il n'est pas clair où ni par quel mécanisme ces « partages » ont été faits. Je remarque également que l'expression « Suivez @WeBuyUrRideInc » apparaît en bas de la page citant 221 abonnés, bien qu'aucune page imprimée qui montre ce fil de Twitter ne soit fournie.

[30] M. Bade affirme qu'il a noué d'importantes relations d'affaires, conclu des partenariats et obtenu des fournisseurs à l'échelle nationale et que tout cela a pris beaucoup de temps et d'efforts. En voici des exemples : Adesa Auto Auctions (qu'il désigne comme la plus grande société d'enchères automobiles au Canada), Car Proof (qu'il décrit comme un service d'évaluation des dommages) et Trade Rev aux États-Unis. M. Bade fait valoir qu'il s'agit là de développements importants des affaires (para 39).

[31] La pièce L est décrite comme une [TRADUCTION] « copie de notre brochure qui est à la disposition des clients depuis décembre 2015 » (para 40). Toutefois, je remarque que la brochure est [TRADUCTION] « Renseignements sur les franchises » et que par conséquent elle semble être une publicité de l'Opposante en tant que possibilité de franchise pour les consommateurs qui cherchent à acheter une franchise, plutôt que pour les consommateurs qui recherchent les services d'achat de véhicules de l'Opposante.

[32] M. Bade indique qu'en janvier 2017, l'Opposante a ouvert un autre bureau à Mississauga, en Ontario, qui comprend un magasin, une installation de formation et une équipe de développement de logiciels, et que l'Opposante compte désormais 12 employés (para 41).

[33] M. Bade indique que l'Opposante est devenue membre de l'Association canadienne de la franchise et qu'en février 2017, elle participerait au Salon des franchises de Toronto. M. Bade affirme que depuis 2016, l'Opposante a vendu des franchises en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario. En janvier 2017, l'Opposante a vendu 19 franchises rien qu'en Ontario (para 42).

[34] La pièce M est décrite comme une capture d'écran de la publicité de l'Opposante sur la partie concernant l'automobile du site *Web lookforafranchise.ca* de l'Association canadienne de la franchise et une copie d'un article mettant en vedette l'Opposante et la marque de commerce WE BUY UR RIDE (para 43). Je ne considère pas que l'inclusion de la marque et/ou du nom commercial de l'Opposante dans cette liste et dans l'article soit une publicité des services énumérés dans l'enregistrement de l'Opposante. Elles servent plutôt à faire de la publicité pour l'Opposante en tant que possibilité de franchise pour les franchisés potentiels.

[35] Compte tenu de ce qui précède, je ne peux tirer aucune conclusion sur la mesure dans laquelle la marque de commerce de l'Opposante est devenue connue en lien avec ses services énumérés au Canada. Les éléments de preuve de l'emploi par l'Opposante de sa marque de commerce en lien avec les services énumérés dans son enregistrement se limitent à une seule version imprimée du site Web en date de 2017, et il n'y a aucune indication claire du nombre de Canadiens qui ont pu la voir. Bien que l'affidavit de M. Bade fournisse des renseignements sur les efforts de franchisage de l'Opposante, y compris des exemples de publicité pour l'Opposante à titre de possibilité de franchise, et des renseignements sur un nombre croissant de franchisés, il n'y a aucune indication de la valeur des ventes ni de la quantité des services d'achat de véhicules fournis par l'Opposante ou en son nom.

Résumé de la preuve de la Requérante – affidavit de Zachary Gray Bonham

[36] Dans l'affidavit de Zachary Gray Bonham, président et chef de la direction de la Requérante, la Requérante fournit des éléments de preuve qui expliquent son activité et montrant l'emploi de la Marque demandée. À cette fin, les parties pertinentes de l'affidavit de M. Bonham sont résumées ci-dessous.

[37] M. Bonham indique qu'avant l'ouverture de l'entreprise de la Requérante, les noms de domaine *ridebuyers.com* et *ridebuyers.ca* ont été réservés par l'intermédiaire de Go Daddy (para 3). Le 23 décembre 2014, la Requérante a été constituée en société (para 4, pièce B). M. Bonham déclare qu'à la suite d'une recherche préliminaire de la base de données sur les marques de commerce pour faire autoriser la marque de commerce par son agent de marque de commerce, et à la suite d'une confirmation de sa part que le registre était net, une demande de marque en question a été déposée le 27 juillet 2015 (para 6 à 7, pièce D)

[38] Le 3 février 2015, le site Web *ridebuyers.com* a été lancé (para 5). La pièce C est décrite comme une copie des pages du site Web tel qu'il existe aujourd'hui. Ces pages imprimées ne sont pas datées, toutefois, un avis de droit d'auteur daté de 2017 est inclus au bas de la dernière page. Je conclus que la marque de commerce et le nom commercial apparaissent sur ces pages. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées plus haut en ce qui concerne l'emploi de la marque de l'Opposante, je considère également que l'emploi de la marque ci-dessous, qui

consiste de la Marque conjointement à d'autres éléments graphiques supplémentaires et l'élément descriptif « .com », constitue l'emploi de la Marque demandée :



[39] M. Bonham indique que de janvier 2015 à avril 2016, la Requérante travaillait avec les investisseurs sur des projets pilotes visant à perfectionner son modèle d'entreprise. La pièce jointe E est un document décrit comme une facture montrant la première vente d'un véhicule en date du 10 mai 2016 (para 8).

[40] M. Bonham indique que la marque de commerce RIDEBUYERS est utilisée pour promouvoir un service d'achat de véhicules. Il explique ceci :

- Un client se rend à *www.ridebuyer.com* et remplit un formulaire avec les détails du véhicule (para 9). La pièce F est décrite comme une copie d'un formulaire provenant du site Web. Je fais remarquer que la Marque apparaît dans le coin supérieur gauche de la page.
- Une estimation du véhicule est ensuite présentée au client et si le client souhaite vendre son véhicule par l'intermédiaire du service RIDEBUYERS, un profil du véhicule est élaboré. Le profil est ensuite envoyé à un certain nombre de concessionnaires et, si un concessionnaire est intéressé, il enverra une offre au demandeur qui, à son tour, transmet l'offre au client. Si l'offre est acceptée, le client emmène le véhicule chez le concessionnaire qui a fait l'offre et le concessionnaire paie le client directement. La Requérante facture le concessionnaire pour l'utilisation du service RIDEBUYERS (para 10).
- La Requérante a conclu des contrats avec un certain nombre de concessionnaires. La pièce G est décrite comme une copie caviardée des factures de certains concessionnaires qui ont acheté des véhicules par l'entremise des services de RIDEBUYERS. Je souligne que les trois factures qui ont été fournies sont datées de 2017 et portent le nom

commercial de la Requérante et le nom de la Marque, et que la facture au concessionnaire concerne des services décrits comme suit : [TRADUCTION] « Achat de véhicule/Information commerciale » ou « Information commerciale sur l'achat de véhicule » (para 11).

- Les services fournis en vertu de la Marque sont disponibles en ligne sur le site Web de la Requérante. La Requérante a conçu son processus d'achat pour qu'il soit simple, rapide et sécuritaire pour les clients (para 12).

[41] M. Bonham affirme que la plus grande partie de la publicité et du marketing pour RIDEBUYERS est faite par l'entremise des médias sociaux. Les pièces jointes H et I, constituent respectivement des pages des comptes Instagram et Facebook de la Requérante, pour promouvoir les services de RIDEBUYERS (para 13 et 14). Je remarque que la Requérante semble avoir 163 abonnés sur Instagram et 158 abonnés sur Facebook à la date d'impression des pages, que je crois être le 9 juin 2017, la date indiquée dans le coin inférieur droit des imprimés.

[42] M. Bonham indique que la signalisation peinte sur une Fiat sert de publicité supplémentaire pour les services de RIDEBUYERS. La Fiat porte la marque de RIDEBUYERS et est utilisée depuis le 28 février 2015 (para 15). La pièce J consiste de photos de la Fiat portant la marque RIDEBUYERS. Je note qu'aucune information n'est fournie sur la fréquence ni les endroits où la Fiat a été conduite.

[43] M. Bonham désigne à titre de pièce K un [TRADUCTION] « message de Facebook qui montre les services RIDEBUYERS promus sur Craigslist en date du 7 juillet 2016 ». Je souligne que le message Facebook fait allusion à la [TRADUCTION] « publicité télévisée » de la Requérante, et affiche deux captures d'écran (vraisemblablement de cette publicité), dont l'une affiche le mot « Craigslist », et l'autre la Marque.

[44] La pièce jointe L est la première page d'une recherche sur Google pour « Ridebuyers »; M. Bonham indique que tous les résultats de recherche pour la marque de commerce RIDEBUYERS sont la propriété de la Requérante ou ont un lien avec cette dernière (para 17). La pièce jointe M consiste de commentaires Google de clients qui ont utilisé les services de

RIDEBUYERS. Étant donné qu'il s'agit de oui-dire, et puisque la Requérante n'a pas établi la nécessité et la fiabilité, je n'ai accordé aucun poids à ces commentaires.

[45] Je conclus que l'affidavit de M. Bonham établit que, tout au mieux, la Marque n'est devenue connue que dans une mesure limitée depuis le début de son emploi. La Requérante a fourni des éléments de preuve minimaux de ventes (quatre factures). En outre, bien que la Requérante ait fourni une copie imprimée de son site Web, il n'y a pas de renseignements sur le nombre de Canadiens qui ont pu accéder au site. Bien que certains renseignements sur les médias sociaux soient fournis, sans plus, il est difficile de quantifier adéquatement l'étendue de l'emploi de la Requérante.

[46] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que le premier facteur, qui est une combinaison du caractère distinctif inhérent et acquis, ne favorise pas de manière significative l'une ou l'autre des parties. Si je me trompe en concluant que ce facteur ne favorise pas légèrement la Requérante, je constate que ce facteur n'est pas déterminant pour le résultat de l'opposition actuelle.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[47] La demande de l'Opposante pour la marque de commerce WE BUY UR RIDE a été déposée le 6 octobre 2014 fondée sur un emploi projeté; une déclaration d'utilisation a été déposée le 4 mai 2016. La demande de la Requérante concernant la Marque a été déposée le 27 juillet 2015, fondée sur un emploi projeté, et la preuve de la Requérante indique que les ventes liées à la Marque ont commencé le 10 mai 2016.

[48] Dans ses observations écrites, l'Opposante fait valoir que bien qu'aucune marque n'ait été utilisée pendant une période importante, l'Opposante est la première utilisatrice de sa marque de commerce et a établi l'usage de sa marque depuis au moins le 4 mai 2016. L'Opposante fait remarquer qu'eu égard à la preuve *prima facie* de l'enregistrement n° LMC936,882 de l'Opposante [TRADUCTION] « sa preuve par affidavit non réfutée et la preuve légère présentée par la Requérante », ce facteur favorise fortement l'Opposante.

[49] Je ne suis pas d'accord et je conclus que ce facteur ne favorise pas de façon significative l'une ou l'autre des parties. Premièrement, et comme l'a reconnu l'Opposante, aucune des

marques des parties n'a été utilisée pendant une période de temps considérable. Deuxièmement, bien que l'Opposante soit titulaire d'un enregistrement pour sa marque, elle n'a pas déposé de preuve démontrant l'usage de sa marque en date du 4 mai 2016. Elle n'a plutôt déposé qu'une preuve minimale d'utilisation datant de février 2017 (affidavit de M. Bade, para 34, pièce B). Même si l'Opposante avait également fourni une copie certifiée conforme de son enregistrement et que j'avais accordé au moins un poids *de minimis* à la date d'utilisation revendiquée dans l'enregistrement de l'Opposante, cela n'aurait pas eu d'incidence sur ma conclusion sur ce facteur. À cet égard, je souligne que l'utilisation *de minimis* ne permet pas de conclure que la marque de commerce a été utilisée de façon continue depuis la date indiquée [voir *Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG c Rheinmetall Defence Electronics GmbH*, 2017 COMC 50 (CanLII)].

Nature des services et du commerce

[50] Il faut tenir compte de l'état déclaratif des produits et services dans la demande pour la Marque et de l'état déclaratif des services dans l'enregistrement de l'Opposante au moment d'évaluer des facteurs visés aux articles 6 5)c) et d) en vertu de l'article 12(1)d) du motif d'opposition [voir *Mr. Submarine Ltd. c Amandista Investments Ltd.*, (1987) 19 CPR (3d) 3 (CAF); et *Miss Universe, Inc. c Bohna*, (1994), 1994 CanLII 3534 (CAF), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].

[51] Dans ses observations écrites, l'Opposante fait valoir que ses services enregistrés, bien qu'ils soient libellés différemment, sont identiques aux produits et services de la Requérante. Au para 6.2.3 de ses observations écrites, l'Opposante déclare :

[TRADUCTION]

Manifestement, les biens et les services des parties sont identiques et se chevauchent; la Requérante et l'Opposante offrent toutes deux l'estimation, l'achat et la vente de véhicules. Les marques de commerce des deux parties sont associées à une plate-forme en ligne pour l'achat et la vente de véhicules.

[52] Dans ses observations écrites, la Requérante reconnaît que la nature des services offerts par les parties est semblable, mais seulement en ce qui concerne le fait que celles-ci fournissent toutes deux des services d'achat de véhicules. Si je comprends bien, la Requérante adopte

comme position que la nature de l'activité de la Requérante et de l'Opposante est complètement différente en raison de la façon dont les services d'achat de véhicules des parties sont structurés et fournis. À cet égard, la Requérante souligne :

- qu'elle constitue un [TRADUCTION] « intermédiaire » entre le client et les concessionnaires d'automobiles (tel qu'il est décrit au paragraphe 40 ci-dessus), et que le client ne traite jamais directement avec la Requérante, et seulement par l'intermédiaire du site RIDEBUYERS.
- Bien que l'Opposante n'ait fourni que très peu d'éléments de preuve de la structure de son modèle d'entreprise, la Requérante fait valoir que la preuve au dossier indique que le modèle de l'Opposante laisse entendre qu'il y a un contact direct entre l'Opposante et le client éventuel désireux de vendre son véhicule.

[53] Je conclus qu'il y a chevauchement dans la nature des services fournis par les parties, à savoir qu'ils se rapportent tous deux généralement à la prestation de services d'achat de véhicules en ligne – la demande comprend des biens constitués d'une [TRADUCTION] « application mobile téléchargeable pour l'achat et la vente de véhicules » et des [TRADUCTION] « services d'achat sous forme d'achat de véhicules », tandis que l'enregistrement de l'Opposante comprend un [TRADUCTION] « service d'achat de tous les véhicules et toutes les automobiles ». Il y a également chevauchement en ce qui concerne les services d'évaluation des véhicules de la Requérante (avec le [TRADUCTION] « service d'évaluation et d'estimation du marché libre de tous les véhicules et toutes les automobiles [...] » de l'Opposante), les services de la Requérante [TRADUCTION] « fournissant une base de données en ligne contenant des véhicules à vendre » (avec les [TRADUCTION] « services de publicité pour d'autres véhicules et automobiles publicitaires à l'aide de publicités sur le site Web » de l'Opposante), et les [TRADUCTION] « services d'enchères en ligne » de la Requérante (avec les [TRADUCTION] « services d'enchères en direct et en ligne (par tous les moyens de communication) pour tous les types de véhicules » de l'Opposante).

[54] Même s'il se peut fort bien que les affaires de la Requérante et de l'Opposante soient structurées différemment (tel qu'il en est question ci-dessus), je souligne que les deux parties

ont néanmoins un client en commun, à savoir toute personne qui a recours à des fournisseurs de services d'achat de véhicules en ligne afin de trouver un acheteur pour son véhicule.

[55] De plus, bien qu'il puisse y avoir actuellement des différences dans la structure des modèles d'affaires des parties, rien n'empêche que cette situation change. En effet, il ne semble pas y avoir de telles restrictions dans les états déclaratifs des produits et services respectifs des parties.

[56] Je conclus donc que ces facteurs favorisent l'Opposante.

Degré de ressemblance

[57] Lorsqu'on examine le degré de ressemblance entre les marques, on doit les considérer dans leur totalité; il n'est pas exact de les placer côte à côte et de comparer et observer des ressemblances ou des différences entre les éléments ou les composantes des marques [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 (CanLII), para 20].

[58] La meilleure façon de comparer les marques de commerce consiste à déterminer d'abord si un aspect des marques est particulièrement frappant ou unique [*Masterpiece*, précité, para 64]. En l'espèce, je conclus qu'il n'y a rien de particulièrement frappant ou unique dans la marque de commerce de l'Opposante, WE BUY UR RIDE, étant donné que les mots BUY et RIDE décrivent les services de l'Opposante et que les éléments restants, WE et YOUR – ce dernier mot étant représenté sous la forme « UR », typique de la messagerie SMS ou des textos en anglais – sont simplement des pronoms qui aident à former l'expression (ce qui laisse entendre que c'est l'Opposante qui achèterait le véhicule du client).

[59] De même, en ce qui concerne la marque de commerce RIDEBUYERS visée par la demande, il n'y a rien de particulièrement frappant ou unique dans les mots RIDE et BUYERS, étant donné qu'ils décrivent les produits et services de la Requérante. J'estime plutôt que cette combinaison de mots représente la partie la plus frappante ou unique de la marque de commerce, de sorte que cela contribue à distinguer la Marque de la marque de commerce de l'Opposante, tant par son apparence que par leur sonorité.

[60] En ce qui concerne les idées proposées, bien que les marques de commerce des parties laissent toutes deux entendre que les produits et services associés comportent la prestation de services d'achat de véhicules (c.-à-d., « ride » en anglais), je remarque qu'il ne peut y avoir de monopole dans cette idée [*American Assn of Retired Persons c Canadian Assn. of Retired Persons/Assoc Canadienne des Individus Retraités* (1998), 1998 CanLII 8908 (CF), 84 CPR (3d) 198 para 34 (C.F. 1^{re} inst.)].

Circonstances de l'espèce : preuve de confusion réelle

[61] Lors de l'audience, l'Oposante a souligné la preuve de M. Bade selon laquelle il n'y avait qu'un seul cas de confusion chez M. Nick Kabani, un concessionnaire automobile (affidavit de M. Bade, para 8 et 36). Outre les questions de oui-dire, vu les circonstances de l'espèce, je ne considère pas que ce seul cas de confusion soit un facteur déterminant ou soit suffisant pour faire pencher la balance en faveur de l'Oposante. Tel qu'il est souligné dans *WIC TV Amalco Inc et al. c ITV Technologies Inc.* (2005), 2005 CAF 96 (CanLII), 38 CPR (4th) 481 (CAF), au para 501 :

[...] S'il est vrai que la Cour peut, dans certains cas, faire une déduction défavorable à partir de l'absence de preuve de confusion effective (voir l'arrêt *Christian Dior, S.A. c Dion Neckwear Ltd.* (C.A.), [2002] 3 C.F. 405, 2002 CAF 29 (CanLII)), il ne s'ensuit pas qu'un seul cas de confusion est déterminant.

Conclusion

[62] Bien que les marques des parties présentent un certain degré de ressemblance de par leur apparence et leur sonorité, ainsi que par les idées qu'évoquent les mots descriptifs communs RIDE et BUY(ER), j'estime que les différences d'apparence et de sonorité entre les marques des parties, lorsqu'elles sont considérées dans leur ensemble, constituent le facteur déterminant en l'espèce, surtout compte tenu de la jurisprudence sur les marques faibles. Comme l'a noté la Cour fédérale dans *Provigo Distribution Inc v Max Mara Fashion Group SRL* (2005), 2005 CF 1550 (CanLII), 46 CPR (4th) 112 au para 31 (CF) :

[TRADUCTION]

Comme les deux marques en elles-mêmes sont faibles, il est juste d'affirmer que même de petites différences suffiraient à les différencier. S'il en était autrement, le premier utilisateur de termes couramment employés se verrait conférer injustement un monopole de ces termes.

Les tribunaux ont également justifié cette conclusion en affirmant qu'on s'attend à ce que le public soit plus prudent lorsque des noms commerciaux faibles comme ceux-ci sont employés [...]

[63] Bien qu'il soit possible d'accroître le degré de distinction attribuable à une marque faible par une utilisation extensive [*Sarah Coventry Inc c Abrahamian* (1984), 1 CPR (3d) 238 para 6 (CFPI)], je ne considère pas que l'Opposante ait fourni de tels éléments de preuve.

[64] Compte tenu de tous les facteurs susmentionnés et, en particulier, compte tenu du fait que la marque de l'Opposant est une marque faible ayant droit à un droit de protection étroit, je conclus que la prépondérance des probabilités entre la conclusion qu'il n'y a pas de risque raisonnable de confusion et celle qu'il y a un risque raisonnable de confusion est légèrement en faveur de la Requérante. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif fondé sur l'article 16(3)b)

[65] Le motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 16.3)b) de la Loi allègue que la Requérante n'est pas la personne habilitée à l'enregistrement de la Marque parce que, à la date de dépôt de la demande, la marque créait de la confusion avec la marque antérieure n° 1,696,960 de l'Opposante pour la marque de commerce WE BUY UR RIDE.

[66] Pour s'acquitter de son fardeau initial qui lui incombe en vertu de l'article 16.3)b), l'Opposante doit démontrer que sa demande de marque de commerce WE BUY UR RIDE a été déposée avant la date de dépôt de la demande de la Requérante et que sa demande était toujours en suspens à la date de l'annonce de la Marque, à savoir le 23 mars 2016 [voir l'article 16(4) de la Loi]. Après avoir examiné une copie de l'enregistrement de l'Opposante (affidavit de M. Bade, pièce E), je confirme que la demande de marque de commerce WE BUY UR RIDE de l'Opposante a été déposée avant la date de dépôt de la demande de la Requérante et que la demande de l'Opposante était en suspens à la date de l'annonce de la Marque, n'ayant pas procédé à l'enregistrement avant le 4 mai 2016. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau initial.

[67] Cela dit, en l'espèce, la date pertinente à laquelle la question de la confusion doit être examinée n'affecte pas le résultat de mon analyse de la confusion. Par conséquent, bien que

l'Opposante se soit acquittée de son fardeau initial, elle échoue pour des raisons semblables à celles qui sont énoncées dans le motif de l'opposition invoqué en vertu de l'article 12(1)d).

[68] Par conséquent, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 16(3)b) est rejeté.

Motifs invoqués en vertu de l'article 16(3)a) et de l'article 2

[69] Le motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 16(3)a) de la Loi allègue que la Requérante n'est pas la personne habilitée à enregistrer la Marque parce que, à la date de dépôt de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce WE BUY UR RIDE de l'Opposante, que cette dernière avait déjà utilisée et fait connaître. Pour s'acquitter de sa charge de présentation, l'Opposante doit prouver que sa marque de commerce a été utilisée ou qu'on l'a fait connaître avant la date pertinente du 27 juillet 2015 (date de dépôt de la demande). Comme la preuve de l'Opposante est insuffisante (tel qu'il en est question ci-dessus, la preuve la plus ancienne de l'emploi de la marque de l'Opposante figure sur une copie de la page Web de l'Opposante imprimée le 16 février 2017, qui est postérieure à la date pertinente), l'Opposante n'a pas rempli son fardeau et ce motif d'opposition est rejeté.

[70] Le motif d'opposition fondé sur l'article 2 de la Loi est également rejeté au motif que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de présentation. La preuve de l'Opposante ne suffit pas à établir que la marque de commerce de cette dernière était devenue suffisamment connue au Canada à la date pertinente du 19 août 2016 (la date de dépôt de la déclaration d'opposition), de manière à nier le caractère distinctif de la Marque [*Motel 6, Inc v No 6 Motel Ltd (1981)*, 1981 CanLII 2834 (CF), 56 CPR (2d) 44 (CFPI); *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd.*, (2006), 2006 CF 657 (CanLII), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

Motif fondé sur l'article 30i)

[71] L'Opposante a plaidé que, contrairement à l'article 30i), la Marque n'est pas enregistrable parce que, à la date de dépôt de la demande, la Requérante n'aurait pas pu raisonnablement être convaincue qu'elle était en droit d'utiliser la marque RIDEBUYERS au Canada, en particulier en raison de sa connaissance préalable des activités commerciales de

l'Opposante et en raison de la demande antérieure n° 1,696,960 de l'Opposante (maintenant enregistrée sous le n° LMC936,882).

[72] Dans ses observations écrites, l'Opposante fait valoir que la Requérante [TRADUCTION] « avait eu l'occasion de préciser sa relation avec l'Opposante et une obligation fiduciaire qui est présente dans le travail accompli pour l'Opposante et payé par cette dernière », mais que « l'affaire n'avait pas été abordée par la Requérante », tandis que « l'Opposante avait démontré la relation préalable entre le directeur de la Requérante, Zachary Gray Bonham, et son père, Ken Bonham, le bénéficiaire pour le nom de domaine ridebuyers.ca ». En effet, tel qu'il a déjà été souligné, une importante partie de l'affidavit de M. Bade expose en détail l'historique des affaires de M. Bade et les interactions avec Ken Bonham, y compris des renseignements sur une société de personnes éventuelle reposant sur l'entreprise de l'Opposante, les tentatives visant à obtenir les fonds nécessaires pour adhérer à la société de personnes et l'implication du fils de Ken Bonham, Zachary Bonham (prétendument, en fournissant des services informatiques pour faire fonctionner la plate-forme logicielle et en recherchant d'éventuels investisseurs au nom de son père) (affidavit de M. Bade, para 17 à 34).

[73] Il a été établi que la simple connaissance de l'existence d'une marque de commerce d'un opposant n'appuie pas en soi une allégation selon laquelle un requérant n'aurait pas pu être satisfait de son droit d'utiliser la Marque [*Woot, Inc c WootRestaurants Inc*, 2012 COMC 197 (CanLII)]. En l'espèce, je conclus que la connaissance de la marque de l'Opposante par la Requérante n'empêcherait pas cette dernière de faire fidèlement la déclaration exigée par l'article 30*i*), notamment au motif que l'on estime que sa Marque ne lui prêtait pas à confusion [voir aussi *Yogen Früz Canada Inc c Industries Lassonde Inc*, 2014 COMC 169 (CanLII) para 119 à 121]. Comme nous l'avons vu plus haut, j'ai également conclu qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les marques des parties.

[74] En ce qui concerne l'allégation de non-admissibilité de l'Opposante fondée sur la connaissance préalable par la Requérante de l'exploitation commerciale de l'Opposante, en supposant que la Requérante avait une telle connaissance, en l'absence de preuve, par exemple, d'un arrangement contractuel empêchant la Requérante d'utiliser légalement sa marque de

commerce RIDEBUYERS, cette connaissance préalable n'empêcherait pas la Requérante de faire fidèlement la déclaration exigée par l'article 30*i*) de la Loi.

[75] Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30*i*) de la Loi, un motif invoqué en vertu de l'article 30*i*) ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'il y a des preuves de mauvaise foi de la part du requérant [*Sapodilla Co. Ltd. c Bristol-Myers Co.* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), au para 155]. Je ne considère pas qu'une telle preuve existe en l'espèce. Par conséquent, étant donné que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 30*i*) est rejeté.

[76] Par ailleurs, je fais remarquer qu'à l'audience, l'Opposante a également présenté des observations contestant l'allégation d'emploi projeté dans la demande et faisant valoir que les éléments de preuve de la Requérante indiquent que l'emploi de la Marque est antérieure à la date de dépôt de la demande. Toutefois, étant donné que l'Opposant n'a pas invoqué le non-respect de l'article 30*e*) à titre de motif d'opposition, je n'ai pas examiné ces observations [*Le Massif inc. c Station touristique Massif du sud (1993) Inc* (2011), 95 CPR (4th) 249 (CF)].

CONCLUSION

[77] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Jennifer Galeano
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée

Lili El-Tawil

El Far

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

DATE DE L'AUDIENCE : 2019-06-20

COMPARUTIONS

Kirsten Severson

POUR L'OPPOSANTE

Lorraine Pinsent

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

KLS TRADEMARK SERVICES

POUR L'OPPOSANTE

MLT AIKINS LLP

POUR LA REQUÉRANTE