

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 130

Date de la décision : 2020-11-25

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

PODS Enterprises, LLC

Opposante

et

Qwik Contain Solutions Inc.

Requérante

1,742,509 pour MODPOD & Dessin

Demande

APERÇU

[1] PODS Enterprises, LLC (l’Opposante) est une entreprise internationale qui offre des services de déménagement et d’entreposage, y compris la fourniture de conteneurs pour l’entreposage et le transport de marchandises. L’Opposante mène ses activités au Canada en liaison avec les marques de commerce déposées PODS (LMC672,471) et Logo PODS (LMC721,151).

[2] L’Opposante s’est opposée à la demande d’enregistrement n° 1,742,509 (la Demande) produite par Qwik Contain Solutions Inc. (la Requérante) pour la marque de commerce

MODPOD & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous, en liaison avec des produits et services similaires à ceux de l'Opposante.



[3] Pour les raisons énoncées ci-dessous, la Demande est refusée puisque la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer qu'il n'y a pas une probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties.

LE DOSSIER

[4] La Demande a été produite le 19 août 2015 et indique les produits et services suivants (les Produits et Services) :

Produits

- (1) Conteneurs pliants modulaires en métal pour le rangement, l'entreposage, le transport à usage domestique, commercial, industriel et pour les déchets.
- (2) Accessoires pour conteneurs d'entreposage, nommément conteneurs d'entreposage en métal pour conteneurs d'entreposage modulaires, petites ou grandes rampes, portes de sécurité en métal, étagères, lucarnes, fenêtres en métal, contrevents, contenants d'emballage en métal, contenants d'emballage en plastique, poudre à récurer tout usage, duvet isolant, isolants en fibres de verre, barres antivol.
- (3) Panneaux de clôture transportables en métal et en plastique et bacs à déchets transportables.
- (4) Publications éducatives imprimées et électroniques, nommément livrets, documentation, dépliants, brochures ayant trait au montage et au démontage de conteneurs pliants modulaires en métal.

Services

- (1) Services de déménagement et d'entreposage, nommément location, entreposage, livraison, installation et ramassage de conteneurs d'entreposage transportables, nommément élévateurs hydrauliques pour le transport et l'installation de conteneurs d'entreposage.
- (2) Exploitation d'un site Web d'information sur des conteneurs d'entreposage modulaires pour le grand public.

[5] La Demande est fondée sur l'emploi de la Marque au Canada depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les Produits (1), (2), (4) et les Services, et l'emploi proposé de la Marque au Canada en liaison avec les Produits (3).

[6] La Demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 22 février 2017. Le 19 juillet 2017, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition à l'encontre la Demande en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Je fais remarquer que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Toutes les mentions dans la présente décision visent la Loi dans sa version modifiée, à l'exception des renvois aux motifs d'opposition qui se rapportent à la Loi dans sa version avant sa modification (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).

[7] L'Opposante soulève des motifs d'opposition qui sont fondés sur l'enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d), le droit à l'enregistrement en vertu des articles 16(2)a) et 16(3)a), le caractère distinctif en vertu de l'article 2 et le non-respect des articles 30b)et 30i) de la Loi. Pour les motifs d'opposition fondés sur un risque allégué de confusion, l'Opposante se fonde sur l'emploi et l'enregistrement au Canada des marques de commerce PODS (LMC672,471) et Logo PODS (LMC721,151), dont les détails figurent à l'Annexe A de la présente décision. L'Opposante se fonde également sur l'emploi de la marque de commerce PODS dans le format de dessin représenté ci-dessous.



[8] Le 20 septembre 2017, la Requérante a déposé une contre-déclaration niant les motifs d'opposition.

[9] L'Opposante a produit à titre de preuve l'affidavit de David Metcalf, assermenté le 11 janvier 2018 (l'Affidavit Metcalf). M. Metcalf est le vice-président, Marketing de l'Opposante. Il atteste que l'Opposante a employé au Canada, depuis 2006, sa marque de commerce PODS, et ses versions de dessin, en liaison avec les produits et services énoncés dans

les enregistrements de l'Opposante. Ses preuves sont approfondies dans l'analyse des motifs d'opposition. M. Metcalf n'a pas été contre-interrogé.

[10] La Requérante a choisi de ne pas produire de preuve.

[11] Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient toutes deux représentées à l'audience.

FARDEAU DE PREUVE ET DATES PERTINENTES

[12] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition [*John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à 298].

[13] Les dates pertinentes relatives aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- articles 38(2)a) et 30 de la Loi – la date de production de la Demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC) à 475];
- articles 38(2)c) et 16(1)a) de la Loi – la date de premier emploi revendiquée de la Marque de la Requérante;
- articles 38(2)c) et 16(3)a) de la Loi – la date de production de la Demande;
- article 38(2)d) et 2 de la Loi – la date de production de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317].

MOTIFS D'OPPOSITION REJETÉS SOMMAIREMENT

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

[14] Il n'y a aucune preuve de dossier de la part de l'une ou l'autre des parties quant à la date d'emploi revendiquée dans la Demande. Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée de

son fardeau de preuve initial pour le motif d'opposition fondé sur l'article 30b), et ce motif d'opposition est rejeté.

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

[15] L'article 30i) de la Loi exige qu'une requérante ajoute une déclaration dans la demande selon laquelle la requérante est convaincue qu'elle a le droit d'employer la marque de commerce au Canada. Lorsqu'une requérante a fourni la déclaration requise, la jurisprudence suggère que la non-conformité à l'article 30i) ne peut être soulevée que dans des circonstances exceptionnelles qui rendent la déclaration de la requérante fautive, par exemple, en présence de preuve de mauvaise foi ou de non-conformité à une loi fédérale [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p. 155; et *Société canadienne des postes c Registraire des marques de commerce* (1991), 40 CPR (3d) 221 (CF 1^{re} inst)]. La simple connaissance de l'existence d'une marque de commerce d'un opposant n'est pas suffisante pour étayer un motif d'opposition en vertu de l'article 30i) [voir *Woot Inc c WootRestaurants Inc*, 2012 COMC 197].

[16] En l'espèce, la Demande contient la déclaration requise et il n'y a aucune preuve qu'il s'agit d'une situation exceptionnelle comportant de la mauvaise foi ou une violation d'une loi fédérale. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) est rejeté.

AUTRES MOTIFS D'OPPOSITION

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

[17] L'Opposante plaide que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante PODS (LMC672,471) et Logo PODS (LMC721,151). J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que ces deux enregistrements existent toujours [voir *Quaker Oats Co Ltd of Canada c Menu Foods Ltd*(1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante a également produit une preuve de l'emploi de ces deux marques de commerce au Canada par l'entremise de l'Affidavit Metcalf. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau initial en ce qui a trait à ce motif d'opposition. Par conséquent, la Requête a le fardeau de la preuve de démontrer, selon

la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce déposées de l'Opposante.

[18] En ce qui a trait à la question de la confusion, je concentrerai mon analyse sur la marque de commerce nominale déposée de l'Opposante, PODS (LMC672,471), puisque je crois qu'elle représente le meilleur cas de l'Opposante.

Test en matière de confusion

[19] Le test pour déterminer la question de la confusion figure à l'article 6(2) de la Loi où il est stipulé que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce si l'emploi des deux marques de commerce dans le même domaine conduisait probablement à inférer que les marchandises et les services associés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, loués, donnés à bail ou exécutés par la même personne, que les biens et services soient de la même classe générale ou apparaissent dans la même catégorie de la Classification de Nice. En faisant une telle évaluation, je dois tenir compte de toutes les circonstances environnantes pertinentes, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles ont été connues, la durée d'emploi des marques de commerce, la nature des produits et services ou des affaires, la nature du commerce et le degré de ressemblance entre les marques de commerce en apparence, en son ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[20] Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte (*voir Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772, au para 54]. Je cite également l'affaire *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361, au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l'article 6(5)e), sur la ressemblance entre les marques, aura souvent le plus grand effet dans l'analyse relative à la confusion.

[21] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de la première impression dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque du requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce de l'opposante et qu'il ne s'arrête pas

pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [*Veuve Clicquot*, précité, au para 20].

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

[22] Aucune des parties n'a présenté de preuve quant au sens des composantes nominales des marques en question. Toutefois, le registraire peut prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire (voir *Tradall SA c Devil's Martini Inc* 2011 COMC 65 (COMC), au para 29), ce que j'ai fait en l'espèce en me référant au *Canadian Oxford Dictionary*, 2^e éd.

[23] À mon avis, la marque de commerce PODS de l'Opposante présente un faible caractère distinctif inhérent; le mot « pod » évoquant un compartiment ou un boîtier. De plus, il ressort de la preuve des documents de marketing de l'Opposante, ainsi que de l'enregistrement de la marque de commerce figurative n° LMC721,151, que l'Opposante identifie dans certains cas le terme « PODS » comme acronyme pour « Portable On Demand Storage ». Les sigles sont généralement considérés comme présentant une faible distinction intrinsèque [voir *Gemological Institute of America c Gemology Headquarters International*, 2014 CF 1153, 127 CPR (4th) 163].

[24] Les marques de commerce qui n'ont pas un degré élevé de distinction intrinsèque peuvent néanmoins acquérir un caractère distinctif en faisant l'objet d'un emploi et d'une publicité étendus. En l'espèce, l'Affidavit Metcalf démontre que l'Opposante (par l'entremise d'un système de franchisés sur lequel elle exerce un contrôle) a commencé à employer sa marque de commerce PODS au Canada en 2006 en liaison avec les produits et services énumérés dans l'enregistrement LMC672,471. Depuis 2006, l'Opposante a élargi ses activités pour inclure huit emplacements dans les grandes villes du Canada. Le revenu annuel de l'Opposante au Canada en liaison avec sa marque de commerce est passé d'environ 112 780 \$CAN en 2006 à environ 17 973 126 \$CAN en 2016. L'Opposante a abondamment annoncé de ses produits et services en liaison avec sa marque de commerce PODS au Canada, notamment par l'entremise d'un site Web, des médias sociaux, de la télévision, de la radio, des publicités imprimées, des salons professionnels et du parrainage d'événements sportifs. Par conséquent, je suis convaincu que la marque de commerce PODS de l'Opposante est connue dans une large mesure au Canada.

[25] La Marque de la Requérante possède à un caractère distinctif inhérent légèrement plus élevé que celui de la marque de commerce de l'Opposante, puisque « MODPOD » n'est pas un mot du dictionnaire. Je ne considère pas que les éléments figuratifs de la Marque ajoutent beaucoup à son caractère distinctif inhérent, puisque les éléments figuratifs sont assez rudimentaires. Je considère toutefois qu'il est pertinent que les éléments figuratifs de la Marque séparent les termes « MOD » et « POD » de telle sorte que, à mon avis, un lecteur est susceptible de comprendre le terme « MOD » comme décrivant le type de « POD ». Bien que le mot « mod » puisse avoir une variété de significations, dans le contexte actuel, je considère qu'il est probable qu'il soit compris comme une abréviation du mot « modulaire », étant donné que la description des Produits et Services dans la Demande comprend de multiples références à « conteneurs [...] *modulaires en métal* » [soulignement ajouté].

[26] La Requérante n'a produit aucune preuve qu'elle a commencé à employer la Marque ou que la Marque est connue dans une mesure quelconque au Canada.

[27] Tout compte fait, compte tenu du caractère distinctif inhérent des marques de commerce et de la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, à mon avis, ce facteur favorise l'Opposante en raison de la preuve d'emploi et de la publicité étendues de sa marque de commerce au Canada par l'Opposante depuis 2006.

La durée d'emploi des marques de commerce

[28] L'Opposante démontre qu'elle a employé sa marque de commerce PODS au Canada en liaison les produits et services indiqués dans son enregistrement depuis 2006.

[29] La Demande revendique l'emploi de la Marque en liaison avec certains des Produits, ainsi que les Services, depuis septembre 2013. Toutefois, la Requérante n'a fourni aucune preuve d'emploi de sa marque de commerce.

[30] Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

[31] En outre, et en réponse à un argument soulevé par la Requérante pendant l'audience, je note que je ne peux tirer aucune conclusion en faveur de la Requérante en raison de l'absence de

preuve de confusion réelle, puisque la Requérante n'a fourni aucune preuve d'emploi de sa Marque.

La nature des biens, des services ou des affaires; et la nature du commerce

[32] À mon avis, il y a chevauchement direct entre les produits et services des parties et les voies de commercialisation probables. À titre d'exemple, l'enregistrement de l'Opposante comprend les produits « conteneurs pour l'entreposage et le transport de marchandises » et les services « [s]ervices d'entreposage et de déménagement; location, entreposage, livraison et collecte d'unités d'entreposage portables. » La preuve de l'Opposante quant à l'emploi de sa marque de commerce PODS est conforme à ces descriptions. La Demande de la Requérante comprend les produits : « [c]onteneurs pliants modulaires en métal pour le rangement, l'entreposage, le transport à usage domestique, commercial, industriel et pour les déchets » et les services « [s]ervices de déménagement et d'entreposage, notamment location, entreposage, livraison, installation et ramassage de conteneurs d'entreposage transportables, notamment élévateurs hydrauliques pour le transport et l'installation de conteneurs d'entreposage. »

[33] La Requérante n'a produit aucune preuve et n'a présenté aucune observation suggérant que ses Produits et Services, ou les voies de commercialisation dans lesquels ils seraient offerts, sont différents de ceux de l'Opposante.

[34] Compte tenu de ce qui précède, ce facteur favorise fortement l'Opposante.

Le degré de ressemblance

[35] En tenant compte du degré de ressemblance, il est préférable de déterminer s'il y a un aspect de chaque marque de commerce qui est « particulièrement frappant ou unique »

[*Masterpiece*, précité, au paragraphe 64].

[36] L'élément frappant ou unique de la marque de commerce de l'Opposante est le terme « PODS ».

[37] À mon avis, l'élément frappant ou unique de la Marque de la Requérante est l'élément nominal « MODPOD », plutôt que les éléments figuratifs de la Marque.

[38] La ressemblance entre les marques de commerce des parties est vraisemblablement élevée. La Marque de la Requérente incorpore effectivement la totalité de la marque de commerce PODS de l'Opposante (à part la dernière lettre, « S ») et ajoute la composante « MOD » comme préfixe. Bien que, dans certaines circonstances, la première composante d'une marque de commerce soit considérée comme la plus importante, en l'espèce, pour les raisons susmentionnées, le préfixe « MOD » dans la Marque de la Requérente sera vraisemblablement compris comme une description du type de « POD », ce qui diminue l'incidence de la première partie de la Marque. Ainsi, bien qu'il y ait des différences entre les marques de commerce sur le plan de l'apparence et du son, les idées véhiculées sont très semblables et, à mon avis, la ressemblance entre les marques de commerce dans leur ensemble est raisonnablement élevée.

[39] Dans ses observations écrites, la Requérente a plaidé que les éléments figuratifs que la Marque réduit le degré de ressemblance. Toutefois, l'enregistrement de l'Opposante LMC672,471 vise la marque de commerce PODS, qui autorise l'Opposante à illustrer la marque de commerce sous n'importe quelle police, style ou couleur [voir *Pizzaiolo Restaurants Inc c Les Restaurants La Pizzaiolle Inc*, 2016 CAF 265, 142 CPR (4th) 329, aux para 24 et 25]. De plus, les éléments figuratifs de la Marque ont une certaine ressemblance à la façon dont l'Opposante décrit sa marque de commerce PODS sur le marché (par exemple, voir les Pièces « B » à « D » de l'Affidavit Metcalf, et la description incluse au paragraphe 7 de la présente décision, ci-dessus), les deux parties incorporant des lettres majuscules en blocs présentées sur des arrière-plans quadrilatéraux opposés.

[40] En somme, le facteur du degré de ressemblance favorise l'Opposante.

Conclusion concernant le motif en vertu de l'article 12(1)d)

[41] Après avoir examiné toutes les autres circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérente ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties. Je tire cette conclusion en considérant que chacun des facteurs prévus par la loi favorise l'Opposante, y compris le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties, l'emploi poussé de la marque de commerce de l'Opposante au Canada, et le chevauchement des produits et services des parties.

[42] Par conséquent, le motif d'opposition prévu à l'article 12(1)*d*) est retenu en ce qui a trait à l'enregistrement LMC672,471 de l'Opposante. De plus, à mon avis, le résultat de l'analyse de la confusion est le même lorsque l'on tient compte de l'enregistrement LMC721,151 de l'Opposante, pour des raisons essentiellement identiques à celles énoncées ci-dessus, de sorte que le motif d'opposition prévu à l'article 12(1)*d*) de l'Opposante est également accueilli en se fondant également sur cet enregistrement.

Motifs d'opposition en vertu des articles 16(1)*a*) et 16(3)*a*)

[43] L'Opposante plaide que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque puisqu'il crée de la confusion avec la marque de commerce PODS de l'Opposante, et les versions figuratives de cette marque de commerce (comme il est indiqué au paragraphe 7 de la présente décision, ci-dessus, et l'enregistrement LMC721,151), qui ont précédemment été employées au Canada.

[44] L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial au moyen de sa preuve démontrant un emploi étendu et continu de sa marque de commerce PODS au Canada depuis 2006, bien avant les dates pertinentes des motifs d'opposition d'absence de droit à l'enregistrement (à savoir, septembre 2013 pour le motif prévu à l'article 16(1)*a*) et le 19 août 2015 pour le motif à l'article 16(3)*a*).

[45] À mon avis, les dates pertinentes antérieures pour les motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement ne modifient pas l'analyse de confusion énoncée ci-dessus pour le motif d'opposition en vertu de l'article 12(1)*d*). Donc, la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion en date des dates pertinentes des motifs d'absence de droit à l'enregistrement, et les motifs d'opposition en vertu des articles 16(1)*a*) et 16(3)*a*) sont donc accueillis.

Motif d'opposition en vertu de l'article 2

[46] Comme j'ai déjà conclu en faveur de l'Opposante en ce qui a trait aux motifs d'opposition en vertu de l'article 12(1)*d*) et de l'absence de droit à l'enregistrement, je n'aborderai pas les motifs d'opposition en vertu de l'article 2.

DÉCISION

[47] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement en vertu des dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Timothy Stevenson
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-France Denis

ANNEXE A

Enregistrements invoqués par l'Opposante

N° d'enregist.	Marque de commerce	Produits ou Services
LMC672,471	PODS	<p>Marchandises (1) Boîtes et matériaux d'emballage en papier et en carton utilisés à des fins d'emballage de marchandises en rapport avec des services de transport et d'entreposage; conteneurs pour l'entreposage et le transport de marchandises; monte-charges hydrauliques pour utilisation en rapport avec le transport et l'entreposage de conteneurs d'entreposage.</p> <p>Services (1) Services d'entreposage et de déménagement; location, entreposage, livraison et collecte d'unités d'entreposage portables; services de franchisage en rapport avec la mise en place et/ou l'exploitation de services d'entreposage et de déménagement.</p>
LMC721,151	 <p>Remarque : La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Chacune des lettres au-dessus du logo, soit P, O, D et S, est située dans un carré. L'arrière-plan des carrés est rouge.</p>	<p>Marchandises (1) Boîtes d'emballage en carton et papier d'emballage/d'empaquetage; contenants d'entreposage portatifs en bois et en métal.</p> <p>Services (1) Services de déménagement, services d'entreposage sur place, notamment offre de services d'entreposage chez le client, services d'entreposage en entrepôt.</p>

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

DATE DE L'AUDIENCE 2020-10-28

COMPARUTIONS

Michael O'Neill

Pour l'Opposante

James Swanson

Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

Gowling WLG (Canada) LLP

Pour l'Opposante

Swanson Law

Pour la Requérante