

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 55

Date de décision : 2021-03-26

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Bremont Homes Corporation

Opposante

et

Bremont Watch Company Limited

Requérante

1,630,866 pour BREMONT

Demande

INTRODUCTION

[1] Bremont Homes Corporation (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce BREMONT (la Marque), laquelle est visée par la demande d’enregistrement n° 1,630,866 (la Demande), qui a été produite par Bremont Watch Company Limited (la Requérante).

[2] Produite le 12 juin 2013, la Demande est fondée sur l’emploi de la Marque au Canada depuis aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec des « montres », et depuis aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services suivants :

Services de magasin de vente au détail en ligne de montres, de sangles de montre, de bracelets de montre, de coupe-papier, d'anneaux porte-clés, de boutons de manchette, d'outils pour montres, de porte-cartes professionnelles, d'étuis à montre, d'étuis à montre oblongs, de porte-documents, de boucles, de fermoirs de montre.

[3] La Demande est également fondée sur l'emploi et l'enregistrement de la Marque au Royaume-Uni sous l'enregistrement n° 2396394 en liaison avec une variété de produits décoratifs, ornementaux, en cuir et liés à des bijoux, de la papeterie et à des bagages (énumérés en tant que produits (2), (3) et (4) dans la Demande). Une liste complète des produits et services visés par la Demande est jointe à l'Annexe A de la présente décision.

[4] La Demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 5 juillet 2017.

[5] L'Opposante allègue (i) que la Demande n'est pas conforme aux exigences des articles 30*b*), 30*d*) et 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi), (ii) que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)*d*) de la Loi, (iii) que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16 de la Loi, et (iv) que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi. Les trois derniers motifs d'opposition ont trait à la confusion entre la Marque et les marques BREMONT de l'Opposante (les Marques de l'Opposante, dont les détails sont joints à l'Annexe B de la présente décision).

[6] À titre préliminaire, 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] Pour les raisons qui suivent, je rejette l'opposition.

LE DOSSIER

[8] L'Opposante a produit sa déclaration d'opposition le 5 décembre 2017. La Requérante a produit et signifié sa contre-déclaration le 6 février 2018, réfutant tous les motifs d'opposition.

[9] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Gary Breda, le président de l'Opposante, souscrit le 5 juin 2018, avec les Pièces A à Q et une copie certifiée de la décision du registraire dans la procédure relative à la marque de commerce BREMONT, qui a été enregistrée en tant que LMC962,781. Cette décision portait sur quatre demandes de l'Opposante : BREMONT (demande n° 1,557,052, maintenant LMC962,781), BREMONT DESIGN (demande n° 1,557,053, maintenant LMC962,831), BREMONT HOMES DESIGNED FOR LIVING & Design (demande n° 1,557,056, maintenant LMC962,782), et BREMONT HOMES & Design (demande n° 1,557,064, maintenant LMC962,794) (les Marques de l'Opposante). Toutes ces marques sont enregistrées en liaison avec des « Services de promotion immobilière ainsi que construction et vente de résidences ».

[10] À l'appui de sa Demande, la Requérante a produit l'affidavit de Giles English, un cofondateur de la Requérante, souscrit le 4 octobre 2018, avec les Pièces A à Q.

[11] Ni M. English ni M. Breda n'a été contre-interrogés au sujet de leur affidavit.

[12] L'Opposante n'a produit aucune contre-preuve. Les parties ont toutes deux présenté des observations écrites et ont été représentées à l'audience.

LE FARDEAU DE PREUVE INCOMBANT À CHACUNE DES PARTIES

[13] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que les demandes sont conformes aux exigences de la Loi. Cela signifie que si une conclusion déterminante ne peut être tirée en faveur de la Requérante après examen de l'ensemble de la preuve, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante. Cependant, 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 [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p. 298].

[14] En ce qui concerne les motifs d'opposition, ce sont les dates pertinentes suivantes qui s'appliquent :

- articles 38(2)a) et 30 – la date de production de la Demande, à savoir le **12 juin 2013** [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469, à la p. 475 (COMC), et *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 1990 CanLII 11059 (CF), 30 CPR (3d) 293, à la p. 296, concernant l'article 30b); *Austin Nichols & Co, Inc c Cinnabon, Inc* (2000), 5 CPR (4th) 565 (COMC), concernant l'article 30d); et *Tower Conference Management Co c Canadian Exhibition Management Inc* (1990), 28 CPR (3d) 428, à la p. 432 (COMC), concernant l'article 30i)];
- articles 38(2)b) et 12(1)d) – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1981), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- articles 38(2)c) et 16(1)a), b) et c) – la date de premier emploi revendiquée dans la Demande, à savoir **janvier 2010** en ce qui a trait aux « montres » et **mars 2012** en ce qui a trait aux services [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317, et article 16(1) de la Loi];
- articles 38(2)c) et 16(2)a), b) et c) – la date de production de la Demande, à savoir le **12 juin 2013** [voir l'article 16(2) de la Loi];
- articles 38(2)d) et 2 – la date de production de la déclaration d'opposition, à savoir le **5 décembre 2017** en l'espèce [voir *Metro-Goldwyn-Mayer*, précité].

ANALYSE

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

[15] L'Opposante a plaidé que la Demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30b) de la Loi, car, à la date de premier emploi revendiquée, la Requérante n'employait pas la Marque en liaison avec chacun des services énumérés dans la Demande. En outre, l'Opposante plaide que la Demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30b) de la Loi parce que la Requérante n'avait pas employé la Marque au Canada dans la pratique normale du commerce. Pour les motifs qui suivent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30b) est rejeté.

[16] L'Opposante s'appuie sur la preuve de la Requérente pour s'acquitter de son fardeau [*Corporativo de Marcas GJB, SA De CV c Bacardi & Company Ltd*, 2014 CF 323 (*Marcas*); *Molson Canada c Anheuser-Busch Inc*, 2003 CF 1287, 29 CPR (4th) 315]. À cet égard, l'Opposante soutient que le seul élément de preuve fourni par la Requérente à l'appui de l'emploi de la Marque en liaison avec des montres est une facture unique datée du 15 novembre 2011. L'Opposante fait remarquer que les parties à la présente procédure d'opposition étaient impliquées dans une procédure d'opposition antérieure, dans laquelle la preuve de la Requérente comprenait cette même facture du 15 novembre 2011. L'Opposante soutient que le fait que la Requérente ait produit de nouveau une facture unique de 2011 est manifestement incompatible avec la revendication de la Requérente selon laquelle elle emploie la Marque de façon continue depuis janvier 2010, ainsi qu'avec l'emploi dans la pratique normale du commerce depuis la date du premier emploi revendiquée, car il aurait été facile d'inclure une facture unique supplémentaire à l'appui de la revendication de la Requérente portant l'emploi au Canada. L'Opposante soutient qu'il semble que la Requérente ait abandonné ses droits sur sa marque de commerce depuis 2015; en effet, l'Opposante soutient qu'il n'y a eu aucun emploi de la Marque après la vente visée par la facture de 2011.

[17] En plus de ce qui précède, l'Opposante fait également remarquer que, dans la preuve de la Requérente (l'affidavit English, Pièce O), les imprimés de médias sociaux montrent la publication d'une personne en novembre 2010, qui se lit : [TRADUCTION] « J'espère aussi voir Bremont bientôt au Canada ». L'Opposante soutient que M. English n'a pas abordé cette publication dans son affidavit, et que la présentation de cette publication sur les médias sociaux est également clairement incompatible avec la revendication de la Requérente selon laquelle elle emploie sa Marque depuis au moins aussi tôt que janvier 2010. L'Opposante soutient qu'elle s'est donc acquittée de son léger fardeau de preuve, de sorte qu'il incombe à la Requérente de prouver que la Demande est conforme à l'article 30b) de la Loi en ce qui a trait aux montres.

[18] En ce qui concerne les services, l'Opposante soutient que l'affidavit English ne précise pas si les *Canadiens* pourraient commander et faire expédier au Canada l'un des articles visés par les services de vente au détail en ligne de la classe 35. Rien dans la Pièce B de l'affidavit English (imprimés du site Web de la Requérente à l'adresse *www.bremont.com*) ne montre des options similaires à [TRADUCTION] « Ajouter un sac » ou à [TRADUCTION] « Ajouter

au panier » indiquant que les consommateurs peuvent acheter des montres en ligne. L'Opposante soutient qu'il aurait été simple d'inclure des captures d'écran du site Web de la Requérante qui montreraient comment une commande peut être effectuée ou d'inclure une facture unique découlant de la vente d'une montre en ligne expédiée à une adresse au Canada. L'Opposante soutient que le fait que les Canadiens aient pu accéder au site Web ou y aient eu accès n'est pas pertinent à la question de savoir si les Canadiens pouvaient réellement effectuer une commande sur le site Web de la Requérante et faire expédier la montre à leur adresse au Canada; rien dans l'affidavit ni les pièces de l'affidavit English n'établit que c'était possible. Par conséquent, l'Opposante soutient que la Requérante n'a pas établi la conformité à l'article 30*b*) en ce qui a trait aux services.

[19] La Requérante soutient que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial d'établir les faits sur lesquels elle s'est appuyée pour étayer ce motif d'opposition. La Requérante soutient que l'Opposante n'a fourni aucune preuve qui permettrait de soulever un doute quant à la véracité des dates de premier emploi revendiquées par la Requérante en ce qui a trait aux produits (1). Je suis d'accord. À cet égard, la Requérante soutient que M. English a fourni une déclaration sous serment selon laquelle la Requérante a continuellement vendu ses montres BREMONT au Canada par l'entremise d'un vendeur autorisé (L'Oro Jewellery), ainsi qu'un échantillon *représentatif* d'une facture datée du 15 novembre 2011 à ce vendeur autorisé. La Requérante soutient, et je suis d'accord, que le simple fait que la Requérante ne fournisse pas de facture remontant jusqu'à la date de premier emploi revendiquée ou à l'appui de ventes continues ne permet pas à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve. En outre, je fais remarquer que l'affidavit English montre que l'un des vendeurs canadiens autorisés de la Requérante a continué à annoncer les montres de la Requérante en 2012 (conformément à la Pièce H, un extrait du blogue de L'Oro Jewellery concernant le lancement d'une nouvelle montre BREMONT), ce qui est conforme à l'emploi continu de la Marque au Canada. En ce qui concerne les observations de l'Opposante concernant les commentaires formulés par une personne sur les médias sociaux (Pièce O de l'affidavit English), la Requérante soutient que l'Opposante cherche maintenant à s'appuyer sur la preuve qui, selon l'Opposante, n'était pas fiable pour établir la réputation de la Marque (conformément au paragraphe 53 du plaidoyer écrit de l'Opposante). Quoi qu'il en soit, bien que j'admette l'existence de ce blogue ou forum sur les médias sociaux, rien ne permet d'accepter cette preuve de la véracité de son contenu.

[20] De même, la Requérante soutient que l'Opposante n'a fourni aucune preuve qui permettrait de soulever un doute quant à la véracité de la date de premier emploi revendiquée en ce qui a trait aux services de la Requérante, et qu'elle ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de preuve initial. Encore une fois, je suis d'accord. Il ne suffit pas que la preuve montre comment un Canadien peut commander une montre en ligne à partir du site Web de la Requérante, ou que la preuve ne comprenne pas de facture pour la vente de produits sur le site Web de la Requérante. En effet, encore une fois, la Requérante n'est pas tenue de prouver l'exactitude de la date de premier emploi qu'elle revendique si cette date n'a pas d'abord été mise en doute par un opposant s'acquittant de son fardeau de preuve [voir *Kingsley c Ironclad Games Corporation*, 2016 COMC 19, au para 63].

[21] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30b) est rejeté parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

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

[22] L'Opposante a plaidé qu'à la date de premier emploi revendiquée, la Requérante n'employait pas la Marque au Royaume-Uni en liaison avec chacun des produits énumérés dans la Demande. En outre, l'Opposante plaide que la Demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30d) de la Loi parce que la Requérante n'avait pas employé la Marque au Canada dans la pratique normale du commerce.

[23] L'Opposante soutient que, comme preuve d'emploi, la Requérante a présenté cinq factures, soit une pour chacune des années de 2008 à 2012. Les factures comprennent une description codée; toutefois, le paragraphe 5 de l'affidavit English ne précise pas ce que chacun des codes identifie. L'Opposante soutient que les codes semblent correspondre aux codes figurant sur les imprimés du site Web de la Requérante dans la Pièce B et à la deuxième page de la Pièce O de l'affidavit English, lesquels ne semblent représenter que des montres et des chronomètres, et aucun des autres produits énumérés dans la Demande.

[24] L'Opposante soutient que la Demande est clairement incompatible avec la revendication de la Requérante selon laquelle elle emploie sa Marque depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec la majorité des produits inclus dans les classes 14, 16 et 18 de la Demande. Par

exemple, il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec des agates, des diamants, des articles de bagagerie, du papier, du carton, des ustensiles de cuisine, des gommes à effacer ou des crayons à dessiner, pour n'en nommer que quelques-uns. Au paragraphe 5 de l'affidavit d'English, la Requérente n'a rien inclus de plus qu'une simple déclaration indiquant qu'elle a vendu tous ces produits au Royaume-Uni depuis au moins aussi tôt que 2007, ce qui n'est pas suffisant pour démontrer l'emploi en liaison avec tous les produits énumérés dans ces classes.

[25] Toutefois, la Requérente faire remarquer à juste titre qu'il n'est pas nécessaire de fournir une date de premier emploi en vertu de l'article 30*d*).

[26] La Requérente soutient en outre que l'Opposante n'a produit aucune preuve qui permettrait de soulever un doute quant à la véracité des revendications de la Requérente concernant l'emploi au Royaume-Uni en liaison avec ses produits. La Requérente réitère son argument en vertu de l'article 30*b*), plus précisément qu'il n'incombe pas à la Requérente de démontrer son emploi au Royaume-Uni parce que l'Opposante n'a pas démontré que la preuve de la Requérente est clairement incompatible avec ses revendications. Je suis d'accord. En outre, je fais remarquer que la Requérente a fourni une preuve *représentative* des ventes de ses produits au Royaume-Uni au moyen de la Pièce E-1 de l'affidavit English.

[27] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*d*) est également rejeté parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

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

[28] L'Opposante a plaidé que la Demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*i*) de la Loi, car, au moment de la production de la Demande, la Requérente était au courant de l'emploi de la marque de commerce BREMONT et des marques formatives BREMONT de l'Opposante en liaison avec de nombreux produits et services. Dans ses arguments, l'Opposante déclare en outre que, essentiellement, les marques BREMONT de l'Opposante sont connues au Canada en liaison avec des services de promotion immobilière, et que la Requérente était au courant que sa Marque créerait de la confusion avec les marques BREMONT de l'Opposante et n'aurait donc pas pu être convaincue de son droit d'employer la Marque au Canada.

[29] L'article 30*i*) de la Loi exige simplement qu'un requérant inclue dans sa demande une déclaration portant qu'il est convaincu d'avoir droit à l'enregistrement de sa marque de commerce. Lorsque le requérant a fourni cette déclaration, comme en l'espèce, un motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) 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)]. La Requérente soutient, et je suis d'accord, qu'aucune preuve de mauvaise foi n'a été fournie par l'Opposante ni aucune preuve qu'il s'agit d'un cas exceptionnel. En effet, même si la Requérente connaissait la marque de commerce de l'Opposante, la simple connaissance de l'existence de la marque de commerce de l'Opposante n'appuie pas en soi une allégation selon laquelle la Requérente n'aurait pas pu être convaincue de son droit d'employer la Marque [voir *Woot, Inc c Woot Restaurants Inc Les Restaurants Woot Inc*, 2012 COMC 197].

[30] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) est rejeté parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

Motifs d'opposition fondés sur l'absence du droit à l'enregistrement

[31] L'Opposante a plaidé que la Requérente n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque parce qu'à la date du premier emploi ou de la première révélation de la Marque, à savoir janvier 2010 en ce qui a trait aux montres et mars 2012 en ce qui a trait aux services [conformément aux articles 16(1)*a*), *b*) et *c*)], et à la date de production de la Demande, à savoir le 12 juin 2013 [conformément aux articles 16(2)*a*), *b*) et *c*)], la Marque créait de la confusion avec :

- les marques BREMONT de l'Opposante figurant à l'Annexe B, qui avaient été employées et révélées au Canada par l'Opposante en liaison avec les services énumérés;
- les marques BREMONT de l'Opposante figurant à l'Annexe B, pour lesquelles des demandes d'enregistrement avaient déjà été déposées au Canada par l'Opposante;
- le nom commercial de l'Opposante, à savoir BREMONT, qui avait déjà été employée et révélée au Canada par l'Opposante.

[32] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) de la Loi, l'Opposante a le fardeau initial d'établir qu'une ou plusieurs de ses marques de commerce invoquées à l'appui de ce motif d'opposition ont été employées ou révélées avant les dates de premier emploi revendiquées par la Requérante, à savoir janvier 2010 en ce qui a trait aux montres et mars 2012 en ce qui a trait aux services, et qu'elles n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque (le 5 juillet 2017) [article 16(5) de la Loi]. De même, en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)c), l'Opposante doit démontrer que son nom commercial BREMONT avait été employé au Canada avant les dates de premier emploi revendiquées de la Marque. L'Opposante doit également démontrer qu'il n'avait pas été abandonné à la date de l'annonce de la Marque.

[33] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 16(2)a) de la Loi, le fardeau initial de l'Opposante consiste à prouver qu'elle avait employé une ou plusieurs des Marques de l'Opposante au Canada avant la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque, à savoir le 12 juin 2013, et qu'elle n'avait pas abandonné sa ou ses marques à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque [article 16(5) de la Loi]. Encore une fois, de même, en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 16(2)c), l'Opposante doit démontrer que son nom commercial BREMONT avait été employé au Canada avant la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque et qu'elle n'avait pas abandonné son nom commercial à la date de l'annonce de la Marque.

[34] Comme indiqué ci-dessus, en ce qui concerne l'emploi des Marques et du nom commercial de l'Opposante, en ce qui a trait aux articles 16(1)a), 16(2)a), 16(1)c) et 16(2)c), l'Opposante fournit l'affidavit de M. Breda.

[35] M. Breda atteste que l'Opposante est propriétaire de plusieurs marques BREMONT (les Marques de l'Opposante), qui sont énumérées à l'Annexe B de la présente décision et qui visent des services de promotion immobilière, de construction et de vente de résidences. Il déclare que l'Opposante emploie BREMONT en liaison avec des services liés aux Marques de l'Opposante depuis au moins le 31 octobre 2004. Il indique des revenus de vente substantiels pour les services de l'Opposante rendus en liaison avec les diverses Marques de l'Opposante pour les années 2008

à 2013, et déclare que l'Opposante dépense environ de 60 000 \$ à 100 000 \$ par année pour la publicité et la promotion de ses services.

[36] M. Breda atteste que l'Opposante fait la publicité et la promotion de ses services sur son site Web à l'adresse *www.bremonthomes.com*, un site Web qui a été enregistré en 2004 et qui est en exploitation continue depuis lors. À l'appui, il fournit des imprimés du site Web de l'Opposante datés de 2014 (Pièce A), des imprimés archivés du site Web tel qu'ils étaient affichés le 26 septembre 2011 (Pièce B), des imprimés d'un nouveau projet immobilier communautaire datés de 2014 (Pièce C), des imprimés archivés des projets immobiliers communautaires antérieurs de 2004 à 2013 (Pièce D), et des captures d'écran du site Web actuel de l'Opposante datées du 31 mai et du 1^{er} juin 2018 et toujours accessibles à l'adresse *www.bremonthomes.com* (Pièce D-1). Les Marques et le nom commercial de l'Opposante sont clairement visibles sur le site Web de l'Opposante.

[37] M. Breda atteste également que l'Opposante fait la publicité de ses services dans divers magazines commerciaux, journaux et annonces radiophoniques, ainsi que sur Internet par l'entremise de sites Web de tiers. À l'appui, il fournit :

- une sélection d'imprimés de la publicité de l'Opposante sur Internet datant de 2014 (Pièce E – YouTube, diverses publications de tiers et annonces à partir de comptes Twitter, Google+ et Facebook) et d'annonces datant de 2018 (Pièce E1 – publicités à partir de comptes Facebook, Twitter, Instagram et YouTube);
- des imprimés du site Web de l'Opposante datant de 2014 (Pièce E2);
- des copies d'annonces dans le magazine *New Homes* concernant divers projets immobiliers résidentiels de l'Opposante au Canada, ainsi que des photographies de centres de présentation immobilière pour les projets, des affiches, des articles concernant les projets (*Toronto Sun* et *Toronto Star*), des brochures, un en-tête, des enveloppes et des livrets fournis aux clients pendant la promotion et la vente de nouvelles résidences de 2004 à 2013 (Pièces F à M);

- des factures de services de publicité et de promotion fournis à l'Opposante par une agence de publicité, y compris une facture pour des trousseaux d'outils à fournir en tant que cadeaux promotionnels aux nouveaux propriétaires et aux fournisseurs de services de l'industrie (Pièce J-1);
- une image d'une affichette de porte du type laissé aux maisons de Bremont lors de visites de service à la suite d'une vente, qui est utilisée depuis 2007;
- une facture représentative pour la vente d'une maison de Bremont, représentative de celles utilisées par l'Opposante depuis 2005.

Toutes les annonces, tout le matériel promotionnel, entre autres, susmentionnés, arborent clairement les diverses Marques de l'Opposante, ainsi que le nom commercial de l'Opposante.

[38] Enfin, M. Breda atteste que, dans le cadre des efforts de publicité et de promotion de l'Opposante, cette dernière distribue également des articles promotionnels arborant les Marques de l'Opposante. Il affirme que ces articles sont distribués en lien la vente d'une nouvelle maison et dans le cours de celle-ci, notamment sous la forme d'un panier-cadeau. Il atteste que les articles promotionnels distribués comprennent des tee-shirts (depuis 2005); des vestes (depuis 2006); des paniers-cadeaux contenant des chocolats, des sandwichs, des montres jouets, des bijoux de fantaisie, des fleurs, des casquettes de baseball, des tee-shirts, des chandails, des vestes et des gants; des couvertures, des peignoirs et des serviettes (depuis 2007). La liste des articles promotionnels change de temps à autre (selon l'affidavit Breda, au para 28) et peut comprendre des articles comme des ensembles de planches à découper, des pantoufles, des parapluies et des montres (Pièce Q). Il déclare que les montres sont distribuées depuis 2007 lors de la promotion et de la vente de nouvelles maisons.

[39] Compte tenu de ce précède, je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial d'établir qu'une ou plusieurs des Marques de l'Opposante, ainsi que son nom commercial, invoquées à l'appui de ces motifs d'opposition ont été employées avant les dates de premier emploi revendiquées exposées dans la Demande de la Requérante, ainsi qu'à la date de production de la Demande, et qu'elles n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la Marque. Je dois maintenant déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si la Marque est

susceptible de créer de la confusion avec l'une ou plusieurs des Marques de l'Opposante ou son nom commercial.

Critère en matière de confusion

[40] Le critère 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 services soient ou non de la même catégorie générale.

[41] Dans l'application du critère 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 et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces facteurs ne sont pas exhaustifs et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux n'est pas nécessairement le même [voir, en général, *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, 1 RCS 772 (CSC), au para 54; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361].

Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[42] L'examen global du facteur prévu à l'article 6(5)a) comporte une combinaison du caractère distinctif inhérent et acquis des marques des parties.

[43] En outre, il est possible de renforcer une marque de commerce en faisant en sorte qu'elle devienne connue au Canada par sa promotion ou son emploi.

[44] L'Opposante soutient que ses marques BREMONT sont intrinsèquement distinctives parce que BREMONT est un mot inventé; autrement dit, il n'est ni descriptif ni suggestif. M. Breda déclare qu'il a [TRADUCTION] « choisi le nom BREMONT en se fondant sur les trois premières lettres de son nom de famille, BREDA, et les quatre premières lettres de MONTANA, qui est le mot italien pour montagne ».

[45] En outre, l'Opposante soutient que ses marques BREMONT ont été employées de façon répandue et continue depuis au moins aussi tôt que 2005. En revanche, l'Opposante soutient que la Requérante n'offre qu'une preuve très limitée de son caractère distinctif ou de sa réputation au Canada.

[46] Toutefois, la Requérante soutient que sa Marque est aussi un mot inventé et qu'elle est donc intrinsèquement distinctive. En outre, la Requérante soutient que M. English a attesté que la Requérante vend ses montres BREMONT au Canada depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 par l'entremise de son vendeur canadien autorisé, L'Oro Jewellery, et qu'il a dépensé plus de 16 000 GBP (livres sterling) depuis 2010 pour la publicité et la promotion de ses montres BREMONT en Amérique du Nord. La Requérante soutient que son site Web (Pièce C de l'affidavit English) qui annonce des montres BREMONT a été consulté par des Canadiens et qu'il y a eu 15 360 visites sur le site Web de l'Opposante provenant du Canada entre décembre 2008 et 2011.

[47] Bien que le facteur du caractère distinctif inhérent ne favorise aucune des parties, le caractère distinctif acquis semble favoriser l'Opposante, mais en ce qui a trait aux services de promotion immobilière. Le fait que l'Opposante distribue, à titre d'articles promotionnels, des montres jouets lors de la vente de nouvelles maisons constitue une distribution en liaison avec la promotion des services de l'Opposante et ne fait pas partie d'un transfert dans la pratique normale du commerce, tel que requis pour constituer un emploi en vertu de l'article 4(1) de la Loi [voir *Brownlee LLP c 555,129 Ontario Limited*, 2013 COMC 23, et *Osler, Hoskin & Harcourt LLP c Régime d'assurance des enseignantes et des enseignants de l'Ontario*, 2016 COMC 53, concernant la pratique normale du commerce].

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[48] Comme je l'ai mentionné dans mon analyse du facteur prévu à l'article 6(5)a) ci-dessus, ainsi que dans la discussion concernant le fardeau imposé à l'Opposante en vertu de ces motifs, j'accepte que l'Opposante ait déjà employé ses Marques et son nom commercial au Canada, mais en liaison avec des services de promotion immobilière, ainsi que la construction et la vente de résidences. Toutefois, l'Opposante n'a pas démontré l'emploi de ses Marques et de son nom commercial en liaison avec des montres. En effet, la Requérente soutient que les marques BREMONT de chaque partie ont été employées simultanément pendant longtemps en liaison avec des produits et services très différents dans des domaines d'expertise très différents; par conséquent, la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage est peu importante.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de produits, services ou entreprises; et la nature du commerce

[49] L'Opposante soutient qu'elle est une société de promotion immobilière qui construit et vend des résidences en Ontario. Bien que les produits énumérés dans les enregistrements de l'Opposante semblent être différents, l'Opposante soutient qu'elle a acquis une réputation et un achalandage à l'égard des articles que l'Opposante distribue dans le cadre de la vente et de la construction de ses maisons, comme il est précisé dans l'affidavit Breda et ses pièces. L'Opposante soutient que le consommateur moyen qui voit une montre de marque BREMONT serait confus quant à la source de la montre ou à la relation entre la Requérente et l'Opposante.

[50] L'Opposante soutient en outre que, même si les montres de la Requérente sont des articles haut de gamme et de luxe qui ne peuvent être achetés que par l'entremise de vendeurs autorisés, elles sont souvent utilisées pour le comarquage de produits et services de luxe. L'Opposante soutient que cette pratique de comarquage augmente la probabilité que les clients de l'Opposante deviennent confus quant à la source des montres de la Requérente, car l'Opposante distribue régulièrement des montres dans le cadre de sa stratégie d'image de marque.

[51] La Requérente soutient qu'elle produit des chronomètres et des instruments d'horlogerie de luxe, y compris des montres, qui sont vendus au Canada par l'entremise de distributeurs et de

détaillants, ainsi qu'en ligne. De plus, la Requérante produit également des horloges qui sont installées dans des véhicules de luxe, y compris des automobiles de marque Jaguar. La Requérante n'indique aucun produit ou service similaire aux services de l'Opposante visés par ses marques de commerce déposées.

[52] En outre, la Requérante soutient qu'elle n'offre pas de services même vaguement similaires aux services offerts par l'Opposante et que, par conséquent, il n'y a aucune possibilité de chevauchement dans les commerces de l'Opposante et ceux de la Requérante. Je suis d'accord avec la Requérante. L'Opposante ne distribue que des montres jouets comme mécanisme pour générer un achalandage à l'égard de la vente de maison et promouvoir les services de l'Opposante, plutôt que comme objets du commerce en soi. L'Opposante tente d'étendre sa protection à des produits dont elle ne fait pas le commerce; si j'acceptais les arguments de l'Opposante concernant la confusion en raison de la distribution promotionnelle de ces produits, l'Opposante pourrait également demander une protection à l'égard de tout article promotionnel qu'elle choisit de distribuer.

[53] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les facteurs prévus aux articles 6(5)c) et d) favorisent nettement la Requérante.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[54] Je conclus qu'il existe un degré important de ressemblance entre les marques des parties dans leur présentation et leur son, ainsi que dans les idées qu'elles suggèrent. En effet, la partie frappante des marques de chaque partie et le nom commercial de l'Opposante sont identiques, à savoir BREMONT.

Conclusion

[55] Dans l'application du critère en matière de confusion, j'ai considéré qu'il s'agissait de celui de la première impression et du souvenir imparfait.

[56] Bien que dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 (CanLII), 92 CPR (4th) 361, la Cour suprême du Canada ait souligné l'importance du facteur prévu à

l'article 6(5)e) dans l'analyse de la probabilité de confusion, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, la Marque ne crée pas de confusion avec les Marques et le nom commercial de l'Opposante. La différence dans la nature des produits, des services et des voies de commerce des parties est tout simplement trop importante pour conclure autrement. De plus, je ne dispose d'aucune preuve qui appuierait la conclusion selon laquelle les Marques et le nom commercial de l'Opposante vont au-delà de ses services, de sorte à inclure les produits de la Requérante.

[57] Compte tenu de ce qui précède, je rejette les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)a), 16(2)a), 16(1)c) et 16(2)c) de la Loi.

Motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)b) et 16(2)b)

[58] L'Opposante a plaidé que la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque parce qu'à la date de premier emploi ou de révélation de la Marque, à savoir janvier 2010 en ce qui a trait aux « montres » et mars 2012 en ce qui a trait aux services, la Marque créait de la confusion avec une ou plusieurs des Marques de l'Opposante, pour lesquelles des demandes d'enregistrement avaient déjà été produites par l'Opposante et n'avaient pas été abandonnées.

[59] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)b) de la Loi, l'Opposante a le fardeau initial d'établir qu'une ou plusieurs des demandes d'enregistrement de ses Marques ont été produites avant la date de premier emploi revendiquée dans la Demande, à savoir janvier 2010 en ce qui a trait aux « montres » et mars 2012 en ce qui a trait aux services, mais aussi qu'elles étaient pendantes à la date de l'annonce de la Demande (le 5 juillet 2017) [article 16(4) de la Loi].

[60] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 16(2)b) de la Loi, afin de s'acquitter de son fardeau initial, l'Opposante doit établir qu'une ou plusieurs des demandes d'enregistrement de ses Marques ont été produites avant la date de production de la Demande de la Requérante (le 12 juin 2013), et aussi qu'elles étaient pendantes à la date de l'annonce de la Demande de la Requérante (le 5 juillet 2017) [article 16(4) de la Loi].

[61] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire d'inspecter le registre des marques de commerce afin de confirmer l'existence des Marques de l'Opposante [voir *Royal Appliance Mfg*, précité]. Ce faisant, je constate que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial à l'égard du motif fondé sur l'article 16(2)b) parce que chacune des Marques de l'Opposante a été enregistrée avant le 12 juin 2013 et n'était donc pas pendante à la date de l'annonce de la Marque ou n'avait pas été produite après la production de la Demande. En outre, l'Opposante ne s'est non plus acquittée de son fardeau initial à l'égard de son motif fondé sur l'article 16(1)b) parce que les Marques de l'Opposante ont été enregistrées après la date de premier emploi revendiquée dans la Demande ou qu'elles n'étaient plus pendantes à la date de l'annonce de la Demande de la Marque.

[62] Par conséquent, les motifs fondés sur les articles 16(1)b) et 16(2)b) sont rejetés.

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

[63] L'opposant a plaidé que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) parce qu'elle crée de la confusion avec l'une ou plusieurs des marques BREMONT déjà déposées de l'Opposante (figurant à l'Annexe B de la présente décision), enregistrées pour emploi en liaison avec les services énumérés.

[64] Un opposant s'acquitte de son fardeau initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) si un ou plusieurs des enregistrements invoqués sont en règle. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l'existence d'enregistrements invoqués par un opposant [voir *Quaker Oats of Canada Ltd*, précité]. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que les enregistrements de l'Opposante sont en règle à la date d'aujourd'hui, qui, comme je l'ai indiqué plus tôt, est la date pertinente pour l'évaluation d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) [conformément à *Park Avenue Furniture Corp*, précité]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve.

[65] Je dois maintenant déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si la Marque est susceptible de créer de la confusion avec les marques de commerce BREMONT déposées de l'Opposante.

[66] La différence dans la date pertinente pour l'évaluation de ce motif d'opposition n'a aucune incidence sur ma conclusion concernant la confusion entre les marques des parties. Par conséquent, mes conclusions concernant les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)*a*) et 16(2)*a*) s'appliquent également.

[67] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) est également rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2

[68] L'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas, et ne peut pas être, distinctive de la Requérante, au sens de l'article 2 de la Loi. Les marques BREMONT de l'Opposante (figurant à l'annexe B de la présente décision) ont été employées de façon répandue et continue au Canada en liaison avec les services énumérés. L'Opposante allègue que, puisqu'il y a une probabilité de confusion entre les marques BREMONT de l'Opposante et la Marque, la Marque ne fait pas de distinction et n'est pas adaptée pour distinguer les produits et services de la Requérante des produits et services de l'Opposante. En outre, l'Opposante n'a pas abandonné l'emploi de ses marques BREMONT ou du nom commercial BREMONT, et les emploie de façon continue en liaison avec les produits et services énumérés.

[69] Bien que la Requérante ait le fardeau ultime de démontrer que la Marque est adaptée pour distinguer ou fait réellement une distinction ses produits de ceux d'autres personnes partout au Canada [voir *Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)], l'Opposante a le fardeau de preuve initial d'établir les faits sur lesquels elle appuie son motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

[70] Afin de s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de ce motif, l'Opposante doit établir qu'à la date de production de la déclaration d'opposition, soit le 5 décembre 2017, la marque BREMONT de l'Opposante était devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la Marque et que la réputation de la marque BREMONT au Canada était importante, significative ou suffisante [voir *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427].

[71] L'Opposante soutient qu'elle s'est acquittée de son fardeau au motif que l'Opposante a continué de promouvoir et d'employer ses marques BREMONT au Canada depuis au moins aussi tôt que 2005, jusqu'au 5 décembre 2017. L'Opposante soutient que la Requérante n'a présenté aucune preuve établissant le caractère distinctif et que, par conséquent, l'Opposante devrait également obtenir gain de cause à l'égard de ce motif.

[72] La Requérante soutient qu'il faut dûment noter que la déclaration d'opposition ne fournit pas de [TRADUCTION] « produits énumérés » et que les produits allégués mentionnés dans l'affidavit Breda ne sont que des articles promotionnels distribués en lien avec la vente d'une nouvelle maison et lors de celle-ci, et qu'à ce titre, ils ne sont pas « employ[és] », conformément à l'article 4.

[73] En effet, la différence dans la date pertinente n'est pas significative et, par conséquent, mes conclusions concernant les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)a) et 16(2)a) de la Loi s'appliquent également ici.

[74] Par conséquent, le motif fondé sur l'absence de caractère distinctif est également rejeté.

DÉCISION

[75] 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 selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Kathryn Barnett
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge

ANNEXE A

BREMONT – demande n° 1,630,866

Produits

(1) Montres

(2) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses; pièces et accessoires pour montres et horloges; agates; amulettes, insignes en métaux précieux et leurs alliages; boîtes en métal précieux; bracelets, broches, boucles, bustes, bougeoirs, boîtiers pour montres et horloges, chaînes, breloques, chronographes (montres), chronomètres, boîtes à cigares, pinces, boîtiers d'horloge, aiguilles d'horlogerie, horloges, horloges et montres, services à café, pièces de monnaie, contenants conçus pour le rangement de montres, couronnes, porte-huiliers, burettes, boutons de manchette, tasses, cadrans pour montres et horloges, boucles d'oreilles, coquetiers, figurines, flasques, verres à pied, ornements de chapeau, lingots, cruches, anneaux porte-clés, ustensiles de cuisine, boîtes d'allumettes, médaillons, médailles, porte-serviettes de table, colliers, sacs à main, bagues, mains à sel et salières, soucoupes, couverts, ornements pour chaussures, tabatières, bols, statues, statuettes, sangles pour montres, cadrans solaires, chopes, pots à tabac, jetons, porte-cure-dents, plateaux à usage domestique, diadèmes, colifichets, urnes, vases, bracelets de montre, boîtiers de montre, chaînes de montre, verres de montre, verres pour montres, sangles de montre, montres, fils, montres-bracelets, tous en métaux précieux et leurs alliages; diamants; bijoux comportant des diamants; articles en or et en argent; or; fil d'or; or brut et en feuilles; ivoire; jais brut et mi-ouvert; bijoux en ambre jaune; pierres d'olivine; osmium; palladium; strass; perles; perles d'ambroïde; rhodium; platine; poudriers en métaux précieux et leurs alliages; métaux précieux bruts et mi-ouverts; pierres précieuses; ornements en érodium, en ruthénium et en argent; fil d'argent; argent brut ou en feuilles; bijoux en argent; spinelle; spinelle argenté; fils en métaux précieux et leurs alliages; jetons en cuivre; colifichets; fils de métaux précieux et de leurs alliages; objets d'art en métaux précieux et leurs alliages.

(3) Papier, carton; imprimés, nommément périodiques, magazines, feuillets, brochures, dépliants, guides, prospectus et listes de prix, ayant tous trait aux montres et aux horloges; livres; papier à lettres; cartes de souhaits; calendriers; matériel pédagogique et didactique (sauf les appareils), nommément manuels et instructions pour montres et horloges; agendas; stylos et crayons, taille-crayons, étuis à crayons, gommes à effacer, règles, crayons à dessiner, signets.

(4) Articles de bagagerie; sacs conçus pour la protection et le rangement de montres et d'horloges, malles, sacs de transport, sacs au dos, sacs d'école, havresacs, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de sport, valises, sacs fourre-tout; ceintures et sangles; portefeuilles, porte-monnaie, pochettes de montre et sacs à main; sacs de camping et d'escalade; étuis porte-clés; sacs de plage; couvre-livres en cuir et en similicuir.

Services

(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de montres, de sangles de montre, de bracelets de montre, de coupe-papier, d'anneaux porte-clés, de boutons de manchette, d'outils pour montres, de porte-cartes professionnelles, d'étuis à montre, d'étuis à montre oblongs, de porte-documents, de boucles, de fermoirs de montre.

Revendications

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les montres.

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services.

Employée et enregistrée au ROYAUME-UNI en liaison avec des produits (2), (3) et (4).

ANNEXE B

<u>Marque de commerce</u>	<u>N° d'enregistrement ou de demande</u>	<u>Produits ou services</u>
BREMONT	LMC704,139	Services de promotion immobilière ainsi que construction et vente de résidences.
BREMONT	LMC962,781	Services de promotion immobilière ainsi que construction et vente de résidences.
 BREMONT	LMC962,831	Services de promotion immobilière ainsi que construction et vente de résidences.
 BREMONT HOMES	LMC962,794	Services de promotion immobilière ainsi que construction et vente de résidences.
 BREMONT HOMES Designed for Living	LMC962,782	Services de promotion immobilière ainsi que construction et vente de résidences.
BREMONT	LMC977,251; demande n° 1,787,773	Promotion immobilière.
BREMONT	1,787,782	(1) Construction, promotion et vente d'immeubles résidentiels. (2) Construction, promotion et vente de condominiums et d'immeubles commerciaux et industriels.

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

DATE DE L'AUDIENCE 2020-11-26

COMPARUTIONS

Tapas Pain

Pour l'Opposante

Ashley Burk

Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

PNC IP Group Professional Corp.

Pour l'Opposante

Burk Law PC

Pour la Requérante