



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 95

Date de la décision : 2024-05-09

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : Naborly Inc.

Requérante : Neighborly Assetco LLC

Demande : 2,107,172 pour NEIGHBOURLY DONE RIGHT PROMISE

INTRODUCTION

[1] Neighborly Assetco LLC (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce NEIGHBOURLY DONE RIGHT PROMISE (la Marque) en liaison avec divers produits et services liés à l'entretien, à la réparation et à l'amélioration d'habitations, qui sont énumérés à l'annexe A de la présente décision (collectivement, les Produits et Services de la Requérante).

[2] Naborly Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la Marque. L'opposition est fondée principalement sur des allégations selon lesquelles la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce déposée NABORLY (la Marque de

commerce de l'Opposante), enregistrement n° LMC1,019,654, enregistrée en liaison avec les services suivants (collectivement, les Services de l'Opposante) :

[TRADUCTION]

(1) Services d'administration des affaires, notamment vérification des locataires, traitement de formulaires de demande de location et traitement de demandes de cession de bail et de sous-location; traitement de demandes d'assurance.

(2) Services de cote de solvabilité; services d'évaluation des risques financiers; services de perception de loyers; traitement administratif de réclamations d'assurance et de données de paiement.

(3) Fournisseur de logiciels-services dans les domaines des services de cote de solvabilité et des services d'évaluation des risques; logiciels-services, à savoir logiciels pour le commerce en ligne, en l'occurrence pour la vérification de la solvabilité et des locataires, pour la réception et le traitement de formulaires de demande de location, pour la réception et le traitement du paiement des loyers et du paiement des garanties de loyer, pour la réception et le traitement de demandes de cession de bail et de sous-location, ainsi que pour la réception et le traitement de demandes d'assurance de locataires et de propriétaires.

[3] Pour les raisons qui suivent, la demande est rejetée en partie.

LE DOSSIER

[4] La demande a été produite le 14 mai 2021. Elle a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 9 février 2022. Le 8 avril 2022, l'Opposante s'est opposée à la demande en produisant une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi).

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

- en vertu de l'article 38(2)a.1) de la Loi, la demande a été produite de mauvaise foi, car la Requérante savait, ou aurait dû savoir, au moment de la production, que l'Opposante jouissait de droits antérieurs sur la Marque de commerce de l'Opposante qui étaient en conflit avec le droit revendiqué de la Requérante d'employer et d'enregistrer la Marque;

- en vertu des articles 38(2)*b*) et 12(1)*d*) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la Marque de commerce de l'Opposante;
- en vertu des articles 38(2)*c*) et 16(1)*a*) de la Loi, la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque au Canada parce que la Marque de commerce de l'Opposante avait été employée et révélée avant la date de production de la demande;
- en vertu des articles 38(2)*d*) et 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive parce qu'elle ne distingue pas et n'est pas adaptée pour distinguer les Services de la Requérante des Services de l'Opposante en liaison avec lesquels l'Opposante avait antérieurement employé et révélé la Marque de commerce de l'Opposante au Canada;
- en vertu de l'article 38(2)*e*) de la Loi, la Requérante n'employait pas ni ne projetait d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Services de la Requérante;
- en vertu de l'article 38(2)*f*) de la Loi, à la date de production de la demande, la Requérante n'avait pas le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Services de la Requérante, compte tenu des droits antérieurs que l'Opposante avait acquis par l'emploi de la Marque de commerce de l'Opposante.

[6] Je note que plusieurs des motifs d'opposition susmentionnés semblent ne viser que les Services de la Requérante, et non les Produits de la Requérante; toutefois, comme il est indiqué ci-dessous, aucune distinction semblable n'est faite dans la présente décision.

[7] Le 13 juin 2022, la Requérante a signifié et produit une contre-déclaration. Les deux parties ont produit une preuve; toutefois, la preuve de l'Opposante se limitait à une copie certifiée de la Marque de commerce de l'Opposante. Aucun contre-interrogatoire n'a été effectué relativement à la preuve produite dans le cadre de la présente procédure. Seule la Requérante a produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

[8] Comme preuve dans la présente procédure, la Requérante a produit l'affidavit de Mary Thompson, la directrice principale des opérations de Dwyer Franchising LLC, la société mère de la Requérante, souscrit le 11 mai 2023. Elle explique que la Requérante [TRADUCTION] « est un réseau de services résidentiels qui rapprochent les consommateurs et les professionnels des services de leurs communautés qui sont en mesure de répondre à leurs besoins particuliers d'entretien, de réparation et d'amélioration d'habitations », et qu'elle agit comme [TRADUCTION] « source unique pour les consommateurs pour leur permettre de communiquer avec des experts en services résidentiels vérifiés de haute qualité et qu'elle fournit les renseignements dont ils ont besoin pour faire des choix éclairés, y compris des cotes, des avis et des renseignements sur les licences ».

[9] M^{me} Thompson affirme que la Requérante et ses prédécesseurs exercent des activités au Canada depuis trois décennies, et qu'ils offrent leurs services aux propriétaires et à d'autres clients en liaison avec la marque « NEIGHBOURLY » depuis au moins 2018. La Requérante possède un certain nombre de « sous-marques » en liaison avec lesquels des services sont offerts, notamment le nettoyage résidentiel, le nettoyage des drains, le nettoyage des vitres, la restauration, la tonte de la pelouse et d'autres services. Elle affirme que les services offerts par la Requérante comprennent tous les Produits et Services de la Requérante, qui sont fournis au public par l'entremise de franchisés détenus et exploités à l'échelle local, y compris les sous-marques. Elle affirme également que la Requérante contrôle la nature et la qualité des services fournis par les franchisés en liaison avec la Marque.

[10] De plus, l'affidavit de M^{me} Thompson et les pièces qui y sont jointes comprennent les renseignements suivants :

- chiffres de vente estimés à l'échelle du système pour les années 2019 à 2023 pour les Produits et Services de la Requérante (des dizaines de millions de dollars américains pour le Canada chaque année), ainsi que les

revenus estimés pour les mêmes années (des millions de dollars américains pour le Canada chaque année);

- renseignements relatifs à la publicité en liaison avec la Marque, y compris des captures d'écran du site Web de la Requérante, de médias sociaux et de sites Web des franchisés, ainsi que des renseignements montrant la publicité faite lors de salons professionnels et dans des publications. Bien que ces documents ont tendance à n'arborent que le mot ou les dessins-marques « NEIGHBOURLY » ou « NEIGHBORLY », je note que la Marque complète, avec les mots « DONE RIGHT PROMISE », figure sur les captures d'écran dans la Pièce B et, parfois, dans les captures d'écran de médias sociaux. Elle affirme que l'investissement total de la Requérante dans la publicité et la promotion au Canada entre 2018 et 2022 était supérieur à 6 millions de dollars canadiens;
- détails et copies certifiées de 17 enregistrements canadiens de marques de commerce comprenant le mot « NEIGHBOURLY », ainsi que des détails et certificats de trois enregistrements américains de marques de commerce comprenant le mot « NEIGHBORLY », qui appartiennent tous à la Requérante;
- captures d'écran d'un site Web qui, selon M^{me} Thompson, est le site Web de l'Opposante, ainsi qu'un article de presse portant sur l'acquisition de l'Opposante par un concurrent à la fin de 2022. M^{me} Thompson affirme que ces documents suggèrent que l'Opposante fournit des services de vérification des propriétaires et des locataires, qui, selon elle, ne sont pas liés aux services fournis par la Requérante et ne sont pas annoncés aux mêmes types de clients;
- détails et certificat pour la marque de commerce américaine « NABORLY » de l'Opposante. M^{me} Thompson affirme que les marques de commerce NABORLY de l'Opposante ont coexisté pendant des années avec les enregistrements de la Requérante aux États-Unis et au Canada, sans opposition ou contestation de la part de l'Opposante. Elle affirme également

que la Requérante n'est pas au courant de cas de confusion entre les produits et services de la Requérante et ceux de l'Opposante.

ANALYSE

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

[11] L'Opposante allègue qu'en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec l'enregistrement de l'Opposante pour la Marque de commerce de l'Opposante. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que cet enregistrement existe toujours [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d).

[12] Étant donné que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition, je dois évaluer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque de la Requérante et la Marque de commerce de l'Opposante. La date pertinente en ce qui a trait à la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de la présente décision [*Simmons Ltd c A to Z Comfort Beddings Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[13] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, 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 [voir, en général, *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 (*Masterpiece*)]. De plus, dans

Masterpiece, la Cour suprême du Canada a déclaré que le degré de ressemblance entre les marques de commerce est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

[14] Enfin, l'article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion entre des produits ou des services provenant d'une source qui sont considérés comme provenant d'une autre source. En l'espèce, la question posée par l'article 6(2) est de savoir s'il y aurait confusion entre les produits et services vendus sous la Marque, de sorte qu'ils seraient considérés comme provenant de l'Opposante.

[15] À titre préliminaire, je note qu'une partie de la preuve démontre que la Requérante a employé l'orthographe « Neighborly » plutôt que « Neighbourly ». Néanmoins, je suis convaincu que, malgré l'absence de la lettre « u », la Marque ne perd pas son identité et demeure reconnaissable [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)].

Caractère distinctif inhérent et acquis

[16] La Requérante soutient que la Marque possède un caractère distinctif inhérent plus élevé que celui de la Marque de commerce de l'Opposante. À cet égard, la Requérante soutient que la Marque de commerce de l'Opposante n'est qu'une mauvaise orthographe du mot « neighbourly », tandis que la Marque est une expression inventée ayant une formulation grammaticale unique qui n'a, en soi, aucun sens facile à discerner. Je suis d'accord avec la Requérante que la Marque possède un caractère distinctif inhérent légèrement plus élevé pour cette raison.

[17] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être renforcé par son emploi et sa promotion au Canada [voir *Sarah Coventry Inc c Abrahamian* (1984), 1 CPR (3d) 238 (CF 1^{re} inst); *GSW Ltée c Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1^{re} inst)]. En l'espèce, étant donné que la Requérante a produit une preuve des revenus générés par la fourniture de ses produits et services montrant

la Marque au Canada depuis 2019, et qu'elle a confirmé qu'elle a dépensé plus de 6 millions de dollars en publicité depuis 2018, tandis que l'Opposante n'a produit aucune preuve de l'étendue de l'emploi de sa marque de commerce, j'estime que la Marque a acquis un caractère distinctif considérablement plus élevé que celui de la Marque de commerce de l'Opposante.

[18] Par conséquent, j'estime que ce facteur favorise la Requérante.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[19] Comme il a été noté ci-dessus, la Requérante a fourni des chiffres de vente pour les services fournis en liaison avec la Marque depuis 2019, tandis que l'Opposante n'a présenté aucune preuve de l'étendue de l'emploi de la Marque de commerce de l'Opposante au Canada. Bien que la copie certifiée de la Marque de commerce de l'Opposante indique le 31 décembre 2014 comme date de premier emploi revendiquée, je ne peux déduire qu'il y a eu un emploi minimal de cette marque de commerce, comme elle figure dans la copie certifiée soumise en preuve et, de plus, un enregistrement en soi n'est pas une preuve que la marque de commerce déposée a été employée continuellement depuis la date revendiquée [voir *Tokai of Canada Ltd c Kinsford Products Company, LLC*, 2018 CF 951; et *Entre Computer Centers Inc c Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)].

[20] Par conséquent, ce facteur favorise la Requérante.

Genre des produits, services ou entreprises, et nature du commerce

[21] La Requérante soutient que les Services de l'Opposante comprennent exclusivement les demandes de location, l'évaluation des risques financiers, le paiement de loyer et les demandes d'assurance. Bien que les Services de la Requérante et les Services de l'Opposante comprennent des services appartenant à des classes de Nice qui se chevauchent – à savoir les classes de Nice 35, 36 et 42 –, la Requérante soutient qu'aucun de ses services ne s'apparente aux types de services liés à la Marque de commerce de l'Opposante. La Requérante soutient qu'en l'absence d'une preuve de fond de la part de l'Opposante, il n'y a rien pour prouver que les

produits ou les services de la Requêteurante chevauchent ceux de l'Opposante. À l'appui de cette proposition, la Requêteurante cite *Eagle's Flight, Creative Training Excellence Inc c Yara International ASA*, 2020 COMC 125; toutefois, dans cette affaire, le registraire a conclu qu'en l'absence de preuve de la part de la requérante, rien ne montrait que les services de formation axés sur la sécurité des parties *ne* chevaucheraient *pas* ou *n'*comporteraient *pas* des voies de commercialisation semblable [para 42]. Quoi qu'il en soit, il est bien établi qu'il incombe à la Requêteurante de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion une fois que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial.

[22] Je suis d'accord avec la Requêteurante que la plupart, ses produits et services correspondent à un genre différent. Par exemple, les Services de la Requêteurante qui appartiennent à la classe 35 concernent tous des services d'information, des programmes de recommandation de clients, des services de franchisage et des programmes d'achat coopératif, tous liés à l'entretien ménager et à la réparation résidentielle, dont aucun n'est particulièrement lié aux Services de l'Opposante, qui comprennent des services de demandes de location, de demandes d'assurance, d'évaluation des risques financiers et de cote de solvabilité. De même, les services logiciels de la Requêteurante qui appartiennent à la classe 42 comprennent le stockage d'information et la fourniture de logiciels liés au suivi des tâches ménagères et des projets de réparation résidentielle, des services d'inspection, et d'autres services liés à la décoration d'extérieur et à l'éclairage, tandis que les services logiciels de l'Opposante se rapportent à la cote de solvabilité, à l'évaluation des risques et à la location.

[23] Toutefois, les services visés par la demande de la Requêteurante comprennent également les services suivants qui appartiennent à la classe 36 :

[TRADUCTION]

(2) Services de gestion immobilière; évaluation et gestion de biens immobiliers; consultation en gestion immobilière; services de location de biens immobiliers, nommément location de logements résidentiels; services immobiliers, nommément gestion de biens locatifs; services immobiliers, nommément services de gestion de biens pour des associations de copropriétaires, des associations de propriétaires et des immeubles à appartements; services immobiliers, nommément location, courtage,

location à bail ainsi que gestion de biens commerciaux, de bureaux et de locaux pour bureaux.

[24] La Requérante soutient [TRADUCTION] « [qu']il n'y a aucun chevauchement direct ou indirect » dans le genre des services des parties. Toutefois, même si les Services de la Requérante ne concernent pas spécifiquement sur des demandes de location, des évaluations des risques financiers, des paiements de loyer ou des demandes d'assurance, j'estime que les Services de la Requérante qui appartiennent à la classe 36 et qui englobent les services de gestion immobilière, les services immobiliers et les services de biens locatifs chevauchent dans une certaine mesure les Services de l'Opposante en ce qui a trait au traitement de formulaires de demande de location, au traitement de demandes de cession de bail et de sous-location, et aux services de perception de loyers.

[25] En ce qui concerne les voies de commercialisation, la Requérante soutient que ses services sont fournis sur place par des franchisés, tandis que les services de l'Opposante sont fournis en ligne, comme le montrent les captures d'écran du site Web de l'Opposante qui sont jointes à l'affidavit de M^{me} Thompson. Toutefois, le fait que les services des parties puissent être fournis de cette façon n'est pas déterminant, puisque, même si la preuve des activités réelles des parties peut être utile [voir *McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd*, 1996 CanLII 3963 (CAF); *McDonald's Corp c Silcorp Ltd* (1989), 55 CPR (2d) 207 (CF 1^{re} inst), conf par (1992), 41 CPR (3d) 67 (CAF)], c'est l'état déclaratif des produits et services figurant dans la demande de la Requérante et l'enregistrement de l'Opposante qui régit l'évaluation de la probabilité de confusion en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. En d'autres termes, rien n'empêcherait la Requérante d'offrir ses services en ligne si l'enregistrement de la Marque était accordé; en effet, il ressort clairement de la preuve de la Requérante, y compris les captures d'écran du site Web jointes à titre de Pièce B, qu'une partie de ses activités était réalisée par l'entremise d'une application pour téléphone intelligent.

[26] Quoi qu'il en soit, le genre des Services de l'Opposante semble indiquer que ces services visent les propriétaires de biens locatifs; à mon avis, il y a une certaine probabilité de chevauchement, particulièrement en ce qui a trait aux Services de la Requérante qui appartiennent à la classe 36 et qui comprennent spécifiquement les services de gestion immobilière et les services de biens locatifs.

[27] Par conséquent, je conclus que les facteurs ci-dessus favorisent la Requérante, sauf en ce qui a trait aux de la Requérante qui appartiennent à la classe 36; ces facteurs en ce qui a trait à ces services favorisent l'Opposante.

Degré de ressemblance

[28] Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, la loi est claire : il faut tenir compte des marques de commerce dans leur totalité; il n'est pas approprié de les placer côte à côte, et de comparer et de relever les ressemblances ou les différences entre leurs éléments constitutifs. Dans *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a indiqué que, lorsqu'on compare des marques, il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de celles-ci est particulièrement frappant ou unique.

[29] La Requérante soutient que la Marque est constituée d'une expression de sept syllabes composée de mots anglais reconnaissables, tandis que la Marque de commerce de l'Opposante est constituée d'un seul mot, avec une orthographe inhabituelle qui serait remarquée par les membres du public et qui sert à distinguer les marques de commerce comme question de première impression.

[30] J'estime que l'élément le plus frappant ou unique de la marque est le mot « NEIGHBOURLY », puisque les mots « DONE RIGHT PROMISE » sont plus dans la nature d'un slogan suggérant la qualité du travail effectué par la Requérante ou ses licenciés. J'estime que les marques de commerce des parties ont un certain degré de ressemblance dans la présentation, puisque la Marque de commerce de l'Opposante a une orthographe différente du premier mot de la Marque. Le premier élément, le plus frappant, de la Marque est identique à la Marque de commerce de l'Opposante. Dans la mesure où la Marque de commerce de l'Opposante serait reconnue comme étant une

faute d'orthographe intentionnelle dans le mot « neighbourly », les marques de commerce des parties expriment des idées connexes, bien que, comme il a été noté ci-dessus, la Marque exprime également l'idée d'une garantie de qualité de l'exécution.

[31] Dans l'ensemble, j'estime que ce facteur favorise l'Opposante, mais seulement dans une mesure limitée.

Autre circonstance de l'espèce : aucun cas de confusion réelle

[32] Aucune preuve de cas de confusion réelle n'est requise pour démontrer l'existence d'une probabilité de confusion. Toutefois, l'emploi simultané de deux marques de commerce sans cas de confusion réelle est une circonstance de l'espèce qui peut suggérer une absence de probabilité de confusion, selon la nature et la durée particulières de cet emploi simultané [voir *Christian Dior, SA c Dion Neckwear Ltd*, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155 (CAF) au para 19; voir également *Aliments de Consommation Maple Leaf Inc c Kelbro Enterprises Inc*, 2012 COMC 28, 99 CPR (4th) 424].

[33] En l'espèce, la Requérante note que les marques de commerce des parties coexistent depuis plus de cinq ans et soutient qu'il s'agit d'une circonstance pertinente à l'appui du fait qu'il n'y a aucune preuve d'un cas de confusion, renvoyant à *Institute of Advanced Financial Planners c L'Association des conseillers en finances du Canada*, 2017 COMC 164.

[34] Toutefois, il n'est pas clair pendant combien de temps et dans quelle mesure la Marque de commerce de l'Opposante a été employée au Canada. Comme il a été noté ci-dessus, je ne suis pas prêt à conclure que la Marque de commerce de l'Opposante a été employée au Canada dans une quelque mesure seulement en raison de la date de premier emploi indiquée dans la copie certifiée de cette marque de commerce. Bien que la Requérante a joint des captures d'écran du site Web de l'Opposante, obtenues en mai 2023 [Pièce P] et un article d'octobre 2022 indiquant que l'Opposante avait été acquise par une entité appelée SingleKey [Pièce Q], ces documents ne montrent pas la durée ou l'étendue de l'emploi de la Marque de commerce de l'Opposante au Canada.

Par conséquent, je ne suis pas prêt à tirer des conclusions de l'absence de preuve de confusion réelle.

Autre circonstance de l'espèce : famille de marques de commerce

[35] La Requérante soutient que la Marque fait partie d'une famille de marques de commerce appartenant à la Requérante. Afin de pouvoir s'appuyer sur une famille de marques de commerce, une partie doit prouver l'emploi de chaque marque de la famille alléguée [*McDonald's Corp c Alberto-Culver Co* (1995), 61 CPR (3d) 382 (COMC); *McDonald's Corp v Yogi Yogurt Ltd* (1982), 66 CPR (2d) 101 (CF 1^{re} inst)].

[36] En l'espèce, les marques de commerce qui font partie de la famille alléguée de marques de commerce de la Requérante comprennent NEIGHBOURLY (enregistrement n° LMC1,051,639) et NEIGHBOURLY Design (enregistrement n° LMC1,051,640), toutes deux enregistrées en liaison avec des services d'information et des services logiciels, ainsi qu'une variété de marques de commerce comprenant le mot « NEIGHBOURLY », comme NEIGHBOURLY GARAGE DOOR, NEIGHBOURLY MAIDS, NEIGHBOURLY GLASS, etc. J'accepte que la preuve de la Requérante, comme les captures d'écran du site Web de la Requérante qui sont jointes à titre de Pièce B, démontre au moins l'emploi des marques de commerce NEIGHBOURLY et NEIGHBOURLY Design en liaison avec les services d'information [TRADUCTION] « offre d'information destinée aux consommateurs pour les propriétaires sur les fournisseurs de services pour des projets de réparation résidentielle et des projets d'entretien ménager », puisque ces renseignements sont fournis sur la page Web où les deux marques de commerce figurent bien en vue.

[37] Toutefois, la Requérante n'a cité aucun exemple, en preuve, de l'emploi d'autres marques de commerce comprenant le mot « NEIGHBOURLY » dans sa famille alléguée de marques de commerce. Bien que je note que certaines publications sur les pages Facebook et Twitter de la Requérante [Pièces C et D] comprennent des mots-clés comme « #Neighborly #GlassRepair », je ne considère pas que cela constitue un emploi d'une marque de commerce, puisque les mots-clés ne sont pas traités différemment des autres mots-clés dans le texte et ne donnent aucune indication

qu'ils portent une signification quelconque de marque de commerce [voir *Lost Craft Inc c 101217990 Saskatchewan Ltd dba Direct Brewing Company*, 2021 COMC 168 au para 28, conf par 2022 CF 1254]. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Requérante ait prouvé l'emploi de l'une ou l'autre des marques de commerce comprenant le mot « NEIGHBOURLY » au sens de la Loi. Étant donné qu'une partie qui cherche à établir une famille de marques doit établir qu'elle emploie plus d'une ou deux marques de commerce de la famille alléguée [*Techniquip Ltd c Assoc olympique canadienne* (1998), 1998 CanLII 7573 (CF), 145 FTR 59 (CF 1^{re} inst), conf par 250 NR 302 (CAF); *New Communications Inc c CHUM Ltd* (2003), 32 CPR (4th) 168 (COMC)], je n'estime pas qu'il s'agit d'un facteur pertinent qui favorise la Requérante.

Conclusion

[38] La question posée par l'article 6(2) de la Loi est de savoir si les consommateurs des produits et services fournis en liaison avec la Marque NEIGHBOURLY DONE RIGHT PROMISE croiraient que ces produits et services sont fournis ou autorisés par l'Opposante en raison de sa Marque de commerce NABORLY. Je l'ai évaluée comme une question de première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la Marque, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la Marque 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 de commerce.

[39] En l'espèce, malgré le degré de ressemblance entre les marques de commerce, je conclus que la différence dans le genre des produits et services, ainsi que la preuve de la Requérante quant au plus grand caractère distinctif acquis de la Marque et à la plus longue période pendant laquelle la Marque a été en usage, est suffisante pour permettre à la Requérante de s'acquitter de son fardeau de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion en ce qui a trait aux produits et à tous les services visés par la demande, à l'exception des services qui appartiennent à la classe 36.

[40] En ce qui concerne les services qui appartiennent à la classe 36, en raison du degré de ressemblance entre les marques de commerce, ainsi que du genre des services et de la nature du commerce qui se chevauchent, j'estime qu'au mieux pour la Requérante, la probabilité de confusion entre la Marque et la Marque de commerce de l'Opposante est équitablement partagée. La Requérante ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et la Marque de commerce de l'Opposante en ce qui a trait à ces services.

[41] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est rejeté en ce qui a trait à tous les Produits et Services de la Requérante, à l'exception des Services de la Requérante qui appartiennent à la classe 36. Le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli en ce qui a trait aux Services de la Requérante qui appartiennent à la classe 36.

Motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)a.1)

[42] L'Opposante allègue que la demande a été produite de mauvaise foi, car la Requérante savait, ou aurait dû savoir, au moment de la production, que l'Opposante jouissait de droits antérieurs sur la Marque de commerce de l'Opposante qui étaient en conflit avec le droit revendiqué de la Requérante d'employer et d'enregistrer la Marque. La date pertinente pour l'analyse en vertu de l'article 38(2)a.1) de la Loi est la date à laquelle la demande a été produite.

[43] Il est bien établi que la simple connaissance de la marque de commerce d'autrui n'appuie pas, en soi, une allégation de mauvaise foi [*WOOT, Inc c WootRestaurants Inc*, 2012 COMC 197]. Le simple aveuglement volontaire ou l'omission de se questionner au sujet des droits d'un concurrent à l'égard d'une marque de commerce est également insuffisant pour constituer de la mauvaise foi [*Blossman Gas, Inc c Alliance Autopropane Inc*, 2022 CF 1794]. En l'espèce, l'Opposante n'a produit aucune preuve (à l'exception de la copie certifiée de la Marque de commerce de l'Opposante) ni aucune observation; elle ne s'est donc pas acquittée de son fardeau à l'égard de ce motif d'opposition. Ce motif d'opposition est donc rejeté.

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

[44] En vertu des articles 38(2)c) et 16(1)a) de la Loi, l'Opposante fait valoir que la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque au Canada parce que la Marque de commerce de l'Opposante avait été employée et révélée avant la date de production de la demande.

[45] Afin de s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de ce motif, l'Opposante doit démontrer que sa Marque était employée avant la date de production de la demande de la Requérante et qu'elle n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande. Par conséquent, la preuve pertinente que l'Opposante peut invoquer est une preuve d'emploi antérieure à la date de la production de la demande. Par la simple production d'une copie certifiée de l'enregistrement de l'Opposante n'est pas suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur des allégations d'absence de droit à l'enregistrement [voir *Roosx, Inc c Edit-SRL*, 2002 CanLII 61421, 23 CPR (4th) 265 (COMC)].

[46] Étant donné que l'Opposante n'a produit aucune autre preuve lui permettant de s'acquitter de son fardeau, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2

[47] L'Opposante a également fait valoir qu'en vertu de l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive parce qu'elle ne distingue pas et n'est pas adaptée pour distinguer les Services de la Requérante des Services de l'Opposante en liaison avec lesquels l'Opposante avait antérieurement employé et révélé la Marque de commerce de l'Opposante au Canada. La date pertinente pour un motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est la date de production de l'opposition [Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc, 2004 CF 1185 au para 25].

[48] Dans *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657 aux para 33 et 34, la Cour fédérale a indiqué qu'une marque de commerce pouvait annuler le caractère distinctif d'une autre marque si elle était connue, à tout le moins, dans une certaine mesure et que sa réputation au Canada était importante, significative ou

suffisante, ou, à titre subsidiaire, si elle était bien connue dans une région particulière du Canada.

[49] L'Opposante n'a produit aucune preuve (à l'exception de la copie certifiée de la Marque de commerce de l'Opposante) ni aucune observation; elle ne s'est donc pas acquittée de son fardeau à l'égard de ce motif d'opposition. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)e)

[50] L'Opposante fait valoir que la Requérante n'employait pas et ne projetait pas d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Services de la Requérante. La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de la demande.

[51] Les principes énoncés dans les affaires relatives à au motif d'opposition fondé sur l'ancien article 30e), relativement à la question de savoir si un requérant a l'intention de bonne foi d'employer la marque de commerce au Canada, sont instructifs à l'égard de ce nouveau motif. Comme pour le motif fondé sur l'ancien article 30e), puisque les faits pertinents sont plus accessibles au requérant, et relèvent particulièrement de ses connaissances, dans le cadre d'un motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)e), le fardeau de preuve imposé à un opposant à l'égard de ce motif est léger et la quantité de preuves nécessaire pour s'en acquitter peut être très faible [*Allergan Inc c Lancôme Parfums & Beauté & Cie, société en nom collectif* (2007), 64 CPR (4th) 147 (COMC); *Canadian National Railway c Schwauss* (1991), 35 CPR (3d) 90 (COMC); *Green Spot Co c John M Boese Ltd* (1986), 12 CPR (3d) 206 aux p 210 et 211 (COMC)].

[52] Toutefois, l'Opposante n'a produit aucune preuve (à l'exception de la copie certifiée de la Marque de commerce de l'Opposante) ni aucune observation; elle ne s'est donc pas acquittée de son fardeau à l'égard de ce motif d'opposition. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)f)

[53] L'Opposante allègue qu'à la date de production de la demande, la Requérante n'avait pas le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Services de la

Requérante, compte tenu des droits antérieurs que l'Opposante avait acquis par l'emploi de la Marque de commerce de l'Opposante.

[54] Toutefois, l'article 38(2)f) se rapporte au droit légal de la Requérante d'employer la marque de commerce (c'est-à-dire, conformément aux lois fédérales pertinentes et aux autres obligations juridiques), contrairement au droit de la Requérante d'enregistrer la marque (relativement à la marque de commerce d'une autre personne, conformément à l'article 16 de la Loi) [voir *Premier Tech Home & Garden Inc c 753146 Alberta Ltd*, 2022 COMC 25 au para 20; *DCK Concessions Limited c Hong Xia ZHANG*, 2022 COMC 200 au para 39]. Les faits plaidés ne sont donc pas ceux qui peuvent appuyer un motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)f). De plus, l'Opposante n'a produit aucune preuve (à l'exception de la copie certifiée de la Marque de commerce de l'Opposante) ni aucune observation pour appuyer ce motif. Ce motif d'opposition est donc rejeté.

DÉCISION

[55] 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 en ce qui a trait aux Services (2) suivants de la Requérante :

[TRADUCTION]

(2) Services de gestion immobilière; évaluation et gestion de biens immobiliers; consultation en gestion immobilière; services de location de biens immobiliers, notamment location de logements résidentiels; services immobiliers, notamment gestion de biens locatifs; services immobiliers, notamment services de gestion de biens pour des associations de copropriétaires, des associations de propriétaires et des immeubles à appartements; services immobiliers, notamment location, courtage, location à bail ainsi que gestion de biens commerciaux, de bureaux et de locaux pour bureaux.

[56] Je rejette l'opposition en ce qui a trait aux autres Produits et Services de la Requérante.

G.M. Melchin
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Aucun agent nommé

Pour la Requérante : Cassels Brock & Blackwell LLP

ANNEXE A

NEIGHBOURLY DONE RIGHT PROMISE, demande n° 2,107,172

Produits (classe Nice et état déclaratif)

[TRADUCTION]

- 16 (1) Publications imprimées, nommément bulletins d'information pour les franchisés et leurs associés dans les domaines du chauffage et de la climatisation résidentiels, de la peinture, de la réparation et de l'installation de vitres, de la tenue de chambre et de la lessive, de la réparation d'appareils électroménagers, de l'électricité, de la réparation et de l'entretien général d'habitations, de la plomberie et des drains, du nettoyage et de l'élimination des odeurs des tapis, des meubles rembourrés et des tentures, de la prévention de la croissance des moisissures, de l'entretien de la pelouse et de l'aménagement paysager, du nettoyage et de la protection de fenêtres, du nettoyage à pression, du nettoyage de gouttières, des services de gestion immobilière, des services d'inspection de tuyaux commerciaux et résidentiels pour la détection de fuites, ainsi que de la conception, de l'installation, de l'entretien, de la réparation de décorations d'extérieur, des services d'éclairage électrique décoratif et des services d'installation de portes et de fenêtres.

Services (classe de Nice et état déclaratif)

[TRADUCTION]

- 35 (1) Services d'information, nommément offre d'information destinée aux consommateurs pour les propriétaires sur les fournisseurs de services pour des projets de réparation résidentielle et des projets d'entretien ménager; offre de programmes de recommandation de clients pour des services de plomberie, des services électriques, des services liés aux appareils électroménagers, des services de réparation et d'installation de vitres et des services de chauffage et de climatisation commerciaux et résidentiels; offre de programmes de recommandation de clients pour des services de restauration après sinistre, nommément pour la restauration de l'intérieur de bâtiments, de tapis ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs endommagés par le feu, l'eau, la fumée et des catastrophes, ainsi que pour le nettoyage de bâtiments commerciaux et résidentiels, les services de prévention de la moisissure et les services de nettoyage des tapis, des meubles rembourrés et des tentures ainsi que d'élimination des taches; offre de programmes de recommandation de clients pour des services de désodorisation de tapis, de tentures et de meubles rembourrés; offre de programmes de recommandation de clients pour des services professionnels d'entretien de la pelouse et d'entretien de terrains; offre de programmes de recommandation de clients pour des services de peinture résidentielle, commerciale et industrielle; offre de programmes de recommandation de clients pour des services d'installation et de réparation de gouttières, des services de nettoyage à pression, des services de nettoyage de béton et des services de menuiserie; offre de programmes de recommandation de clients pour des services de réparation résidentielle et d'entretien ménager général; offre de programmes de recommandation de clients pour des services de nettoyage résidentiel et commercial, y compris des services temporaires de personnel de ménage; services

de franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises spécialisées dans les services résidentiels de chauffage, de climatisation, de peinture, de réparation et d'installation de vitres, de personnel de ménage et de blanchisserie, la réparation d'appareils ménagers, les services électriques, les services de réparation résidentielle et d'entretien ménager général, les services de plomberie et les services relatifs aux drains, le nettoyage et l'élimination des odeurs des tapis, des meubles rembourrés et des tentures, les services d'élimination de la moisissure, l'entretien de la pelouse et l'aménagement paysager, le nettoyage et la protection de fenêtres, le nettoyage à pression, le nettoyage de gouttières, les services de gestion immobilière, les services d'inspection de tuyaux commerciaux et résidentiels pour la détection de fuites, la conception, l'installation, l'entretien et la réparation de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif, ainsi que les services d'installation de fenêtres et de portes; services d'affaires, nommément services d'achat coopératif pour des tiers dans les domaines de l'équipement et des fournitures de chauffage, de ventilation et de climatisation.

- 36 (2) Services de gestion immobilière; évaluation et gestion de biens immobiliers; consultation en gestion immobilière; services de location de biens immobiliers, nommément location de logements résidentiels; services immobiliers, nommément gestion de biens locatifs; services immobiliers, nommément services de gestion de biens pour des associations de copropriétaires, des associations de propriétaires et des immeubles à appartements; services immobiliers, nommément location, courtage, location à bail ainsi que gestion de biens commerciaux, de bureaux et de locaux pour bureaux.
- 37 (3) Installation, entretien et réparation d'équipement de chauffage et de climatisation; services de peinture résidentielle, commerciale et industrielle, nommément services d'entrepreneur en peinture; services de nettoyage à pression; services de nettoyage de béton, nommément polissage du béton; services de menuiserie; installation, réparation et remplacement de vitres et de portes de bâtiments ainsi que de vitres et de pare-brise de véhicules; services de personnel de ménage; nettoyage d'immeubles résidentiels et de locaux commerciaux; repassage et nettoyage de vêtements; services de blanchisserie; installation et réparation d'appareils électroménagers, de câblage électrique, de prises électriques, d'appareils d'éclairage et de panneaux électriques, d'équipement de congélation et d'équipement de chauffage; installation d'équipement pour la cuisine; installation, réparation et remise à neuf d'appareils électriques; services de réparation, d'entretien et d'installation électriques, nommément réparation, entretien et installation électriques de systèmes électriques; services de réparation résidentielle et d'entretien ménager général, nommément réparation et entretien de bâtiments; construction de bâtiments; installation d'appareils de cuisine; services de plomberie commerciaux ou résidentiels; services de curage d'égout; services de nettoyage d'intercepteur de graisse; services de nettoyage de drains; services de nettoyage, nommément services de nettoyage et d'élimination des taches de tapis, de meubles rembourrés et de tentures; services de nettoyage de conduits d'air; services de construction et de restauration de mobilier, nommément restauration de l'intérieur de bâtiments, de tapis ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs endommagés par le feu, l'eau et des catastrophes naturelles; services de réparation de tapis, en l'occurrence nettoyage et installation de tapis; services de nettoyage de bâtiments commerciaux et résidentiels; nettoyage de fenêtres; application de pellicules protectrices pour fenêtres pour des bâtiments et des structures résidentiels et commerciaux, nommément vitrage de fenêtres; services de nettoyage à pression; services de nettoyage de gouttières;

installation, entretien et réparation de décorations d'extérieur, notamment d'appareils d'éclairage pour l'aménagement paysager, d'appareils d'éclairage de Noël, d'appareils d'éclairage pour terrasses, d'appareils d'éclairage pour patios et d'appareils d'éclairage pour piscines, ainsi qu'installation, entretien et réparation d'éclairage électrique décoratif; consultation dans les domaines de l'installation, de l'entretien et de la réparation de décorations d'extérieur, notamment d'appareils d'éclairage pour l'aménagement paysager, d'appareils d'éclairage de Noël, d'appareils d'éclairage pour terrasses, d'appareils d'éclairage pour patios et d'appareils d'éclairage pour piscines, ainsi que de l'installation, de l'entretien et de la réparation d'appareils d'éclairage décoratifs; services d'installation, notamment installation de fenêtres, de moustiquaires et de moustiquaires de portes, de portes en verre, de serres, de portes de garage et basculantes, d'enceintes de porche, de portes-fenêtres, d'enceintes de baignoire et de cabines de douche, de vitres d'automobile et de vitres de remplacement pour des bâtiments commerciaux et résidentiels; construction et réparation de bâtiments; services de construction de bâtiments; inspection de bâtiments; entretien et réparation de bâtiments; nettoyage de bâtiments; consultation en construction; services d'entrepreneur général en construction; services d'aménagement de terrains, notamment planification et aménagement d'immeubles commerciaux; consultation en construction et en construction résidentielle; services de déneigement; inspection de bâtiments commerciaux et résidentiels dans le cadre de la construction.

- 39 (4) Entreposage de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif; consultation dans le domaine de l'entreposage de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif; enlèvement des déchets, des ordures et des débris.
- 40 (5) Services d'élimination des odeurs des tapis, des meubles rembourrés et des tentures, notamment services de neutralisation des odeurs; services d'élimination de la moisissure, notamment services d'élimination de la moisissure pour des bâtiments et leur contenu; services de teinture, notamment teinture de tapis et de meubles rembourrés.
- 41 (6) Offre d'information par un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir des articles dans les domaines du divertissement à domicile, de l'aménagement intérieur et de la décoration intérieure, de la gestion de portefeuilles, des services résidentiels de chauffage et de climatisation, de peinture, de réparation et d'installation de vitres, de personnel de ménage et de blanchisserie, de la réparation d'appareils ménagers, de la réparation résidentielle et de l'entretien ménager général, de la plomberie et des drains, du nettoyage et de l'élimination des odeurs des tapis, des meubles rembourrés et des tentures, de la prévention de la croissance des moisissures, de l'entretien de la pelouse et de l'aménagement paysager, du nettoyage et de la protection de fenêtres, du nettoyage à pression, du nettoyage de gouttières, des services de gestion immobilière, des services d'inspection de tuyaux commerciaux et résidentiels pour la détection de fuites ainsi que de la conception, de l'installation, de l'entretien et de la réparation de décorations d'extérieur, des services d'éclairage électrique décoratif et de l'installation de fenêtres et de portes.
- 42 (7) Stockage électronique temporaire d'information ayant trait aux fournisseurs de services utilisés par les propriétaires pour leurs tâches ménagères, leurs projets de réparation résidentielle et leurs projets d'entretien ménager; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation par les propriétaires pour la gestion et le suivi des tâches ménagères, des projets de réparation résidentielle et des

projets d'entretien ménager; services d'inspection, notamment services d'inspection résidentielle pour la réparation d'habitations, restauration, rénovation; services d'inspection, notamment détection de fuites dans des tuyaux; services de conception de nouveaux produits, notamment conception de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif à usage commercial et résidentiel, notamment d'appareils d'éclairage pour l'aménagement paysager, d'appareils d'éclairage de Noël, d'appareils d'éclairage pour terrasses, d'appareils d'éclairage pour patios et d'appareils d'éclairage pour piscines; consultation dans le domaine de la conception de nouveaux produits, notamment consultation dans le domaine de la conception de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif à usage commercial et résidentiel, notamment d'appareils d'éclairage pour l'aménagement paysager, d'appareils d'éclairage de Noël, d'appareils d'éclairage pour terrasses, d'appareils d'éclairage pour patios et d'appareils d'éclairage pour piscines; inspection de bâtiments pour vérifier la présence de moisissure.

- 44 (8) Entretien de la pelouse; services de tonte de gazon et de taille de bordures, notamment services d'entretien de la pelouse; services d'entretien des arbres; architecture paysagère; aménagement paysager; services horticoles, notamment pose de gazon de placage; fertilisation et traitement des pelouses et de la végétation, notamment application d'engrais et de produits chimiques agricoles pour des tiers; services de lutte antiparasitaire pour l'horticulture et l'agriculture.