



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

**Référence : 2016 COMC 54**  
**Date de la décision : 2016-03-31**  
**[TRADUCTION CERTIFIÉE,**  
**NON RÉVISÉE]**

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION**

**General Electric Company**

**Opposante**

**et**

**LG Electronics Inc.**

**Requérante**

**1,465,691 pour la marque de commerce**  
**Econovation**

**Demande**

[1] Le 13 janvier 2010, LG Electronics Inc. (la Requérante) a produit la demande d'enregistrement n° 1,465,691 pour la marque de commerce Econovation (la Marque).

[2] La demande, dans sa version révisée par la Requérante, est basée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec, entre autres, une variété d'appareils électroménagers et de produits électroniques et des services de vente au détail et en gros de ces derniers, tels qu'ils sont énoncés à l'annexe A ci-jointe. La demande revendique la date de priorité du 7 décembre 2009 sur la base de la demande n° 45-2009-0004531 produite en Corée.

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 8 août 2012. General Electric Company (l'Opposante) s'est opposée à la demande en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) en

produisant une déclaration d'opposition le 1<sup>er</sup> octobre 2012. Les motifs d'opposition sont fondés sur les articles 30*e*), 30*i*), 12(1)*d*), 16(3)*a*), 16(3)*b*), 16(3)*c*) et 2 de la Loi.

[4] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Catherine Mennenga, avocate, Publicité et gestion de marques de l'Opposante, souscrit le 5 mars 2014 (l'affidavit Mennenga), ainsi que des copies certifiées de ses enregistrements et de sa demande en instance de marques de commerce qui sont constituées du mot ECOMAGINATION ou comprennent ce mot. Les détails de ces enregistrements et de cette demande en instance sont énoncés à l'annexe B ci-jointe, et les marques en cause seront parfois ci-après appelées collectivement les Marques de commerce ECOMAGINATION.

[5] Comme preuve, la Requérante a produit les affidavits d'Aleksandar Vukovic, un recherchiste en marques de commerce à l'emploi de l'avocat de la Requérante, souscrit le 1<sup>er</sup> décembre 2014 (l'affidavit Vukovic), et de Michael S. Duchesneau, un assistant judiciaire à l'emploi du même cabinet, souscrit le 19 décembre 2014 (l'affidavit Duchesneau).

[6] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit.

[7] Aucune audience n'a été tenue.

[8] Pour les raisons exposées ci-après, l'opposition est rejetée.

#### Le fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[9] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst); et *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

#### Motifs d'opposition pouvant être rejetés sommairement

[10] D'entrée de jeu, j'aimerais souligner que le plaidoyer écrit de l'Opposante concerne uniquement les motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)*d*), 16(3)*a*) et 2.

### Non-respect de l'article 30e) de la Loi

[11] Il est allégué pour le motif d'opposition fondé sur l'article 30e) que la déclaration comprise dans la demande de la Requérante voulant qu'elle ait l'intention d'employer la Marque en liaison avec tous les produits et services visés par la demande est fausse, en ce que la Requérante n'avait aucunement cette intention au moment de produire sa demande.

[12] Aucune preuve n'a été produite pour mettre en doute l'exactitude de l'emploi projeté revendiqué dans la demande de la Requérante.

[13] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30e) est rejeté, considérant que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à cet égard.

### Non-respect de l'article 30i) de la Loi

[14] Il est allégué pour le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada à la date de production de la demande, car [TRADUCTION] « elle savait à ce moment que l'Opposante avait antérieurement produit une demande d'enregistrement, enregistré et/ou employé au Canada une ou plusieurs des Marques de commerce ECOMAGINATION, et elle savait que la [Marque] créait de la confusion avec lesdites marques de commerce, et ce, à toutes les dates pertinentes ».

[15] L'article 30i) de la Loi exige simplement qu'un requérant se déclare convaincu, dans sa demande, d'avoir droit à l'enregistrement de sa marque de commerce. Lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée, un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC) à 155]. La simple connaissance de l'existence des marques de commerce de l'Opposante n'appuie pas en soi une allégation que la Requérante ne pouvait pas être convaincue de son droit à l'emploi de la Marque [voir *Woot, Inc c WootRestaruant Inc Les Restaurants Woot Inc* 2012 COMC 197 (CanLII)].

[16] La Requérante a fourni la déclaration exigée et l'Opposante n'a pas démontré qu'il s'agissait d'un cas exceptionnel.

[17] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) est rejeté, considérant que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à cet égard.

#### Absence de droit à l'enregistrement suivant l'article 16(3)*c*) de la Loi

[18] Il est allégué pour le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)*c*) que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en ce que, à la date à laquelle la Requérante a produit sa demande, la Marque créait de la confusion avec nom commercial ECOMAGINATION de l'Opposante, lequel avait été antérieurement employé par l'Opposante au Canada.

[19] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif fondé sur l'article 16(3)*c*), un opposant doit démontrer que son nom commercial avait déjà été employé au Canada à la date de production de la demande du requérant et qu'il n'avait pas été abandonné à la date de l'annonce de la demande du requérant [article 16(5) de la Loi]. Bien que l'affidavit Mennenga (examiné ci-après) établisse l'emploi de l'une ou de plusieurs des Marques de commerce ECOMAGINATION, il n'établit pas l'emploi de ce mot comme nom commercial.

[20] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)*c*) est rejeté, considérant que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à cet égard.

#### Autres motifs d'opposition

##### Non-enregistrabilité suivant l'article 12(1)*d*) de la Loi

[21] Il est allégué pour le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) que la Marque n'est pas enregistrable, parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées ECOMAGINATION et HOMES INSPIRED BY ECOMAGINATION de l'Opposante qui font l'objet des enregistrements n<sup>os</sup> LMC765,676; LMC753,685; LMC754,766; LMC824,454; et LMC794,873 énumérés à l'annexe B.

[22] La date pertinente pour l'appréciation de ce motif d'opposition est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[23] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que les enregistrements de l'Opposante existent.

[24] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et l'une ou l'autre des marques de commerce qui font l'objet de ces enregistrements.

[25] Sauf indication contraire, je centrerai mon analyse sur la marque de commerce ECOMAGINATION de l'Opposante, laquelle fait l'objet des enregistrements n<sup>os</sup> LMC753,685; 754,766; LMC765,676; et LMC824,454.

#### Le test en matière de confusion

[26] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi porte que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[27] Ainsi, cet article ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que les produits ou les services provenant d'une source proviennent d'une autre source.

[28] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce 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 dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et il importe de prendre en considération tous

les facteurs pertinents. En outre, le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même et varie en fonction des circonstances [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour un examen exhaustif des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

#### Examen des facteurs énoncés à l'article 6(5)

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

[29] Les marques de commerce des deux parties possèdent un caractère distinctif inhérent. Cependant, ni l'une ni l'autre ne possède un caractère distinctif inhérent fort en raison de leur connotation en quelque sorte élogieuse ou suggestive, tel que discuté ci-après pour le facteur énoncé à l'article 6(5)e).

[30] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi.

[31] Il n'y a aucune preuve que la Marque a été employée au Canada au sens de l'article 4 de la Loi ou qu'elle est devenue connue dans une quelconque mesure au Canada.

[32] En revanche, l'Opposante a fourni une preuve d'emploi et de notoriété de sa marque de commerce par le biais de l'affidavit Mennenga, dans lequel Mme Mennenga affirme que

[TRADUCTION] :

- directement ou par le biais d'une ou de plusieurs de ses filiales et licenciées, l'Opposante œuvre dans le domaine de la fabrication, de la distribution, de la promotion et de la vente de nombreuses gammes de produits et de services, liés surtout, mais non exclusivement, à la production, au captage, au stockage, à la distribution, à l'utilisation et à l'application d'énergie. Dans d'autres secteurs d'activités, l'Opposante est l'une des plus importantes fabricantes de gros appareils électroménagers pour usage domestique en Amérique du Nord [para 2];

- directement ou par le biais des entreprises auxquelles elle a succédé, l'Opposante a commencé à fabriquer, à commercialiser et à vendre des appareils électroménagers au Canada depuis au moins les années 1920, l'a fait de façon continue dans tout le Canada jusqu'à aujourd'hui. Les appareils électroménagers de l'Opposante comprennent des machines à laver, des sécheuses, des réfrigérateurs, des congélateurs, des cuisinières, des fours, des chauffe-eau, des lave-vaisselle, des broyeurs à déchets, des compacteurs, des climatiseurs, etc. [para 3];
- en 2005, l'Opposante a pris un engagement mondial innovateur et sans précédent, à l'échelle de l'entreprise, envers l'efficacité énergétique et la réduction des émissions, à la fois à l'égard de ses produits et de ses offres de services que de ses activités. L'Opposante a nommé son programme au moyen du terme inventé ECOMAGINATION. Le programme ECOMAGINATION est fondé sur un engagement à l'amélioration importante et documentée en matière de consommation énergétique et d'impact environnemental des produits et des activités de l'Opposante [para 4];
- l'Opposante a, depuis au moins 2005, employé de façon continue la marque de commerce ECOMAGINATION au Canada en liaison avec une vaste gamme de produits et services dans différents secteurs d'activités, dont les appareils électroménagers, la production d'énergie, l'éclairage d'entrepôt, le transport, les produits de soins de santé, les logiciels, et ainsi de suite. Les produits et services de l'Opposante répondent aux critères d'inclusion dans le portefeuille ECOMAGINATION uniquement après avoir été soumis à un processus rigoureux d'examen des produits ECOMAGINATION, avec la participation d'un cabinet indépendant de consultation en environnement qui établit qu'ils répondent à des critères objectifs en matière de rendement environnemental et de durabilité écologique, et que les arguments de commercialisation connexes sont clairs, convaincants et justifiés [para 5];
- en 2011, 34 produits ont été ajoutés au portefeuille ECOMAGINATION, portant le nombre total de produits et services de l'Opposante offerts sous la marque ECOMAGINATION à plus de 140. De ces produits, on retrouve bon nombre d'appareils électroménagers, dont des machines à laver, des lave-vaisselle, des réfrigérateurs, des climatiseurs, des épurateurs d'eau et des chauffe-eau [para 6];

- le portefeuille de produits et services ECOMAGINATION de l'Opposante a généré des revenus de ventes d'environ 25 milliards de dollars en 2012, le dernier exercice terminé pour lequel ces données étaient disponibles au moment où l'affidavit a été souscrit. Depuis le lancement du programme en 2005, plus de 130 milliards de dollars de produits et services ECOMAGINATION ont été vendus dans le monde entier [para 7];
- l'Opposante autorise de nombreuses filiales et sociétés affiliées au Canada, dont General Electric Canada, à employer la marque ECOMAGINATION. L'Opposante exerce un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques ou la qualité de tous les produits et services vendus/exécutés sous la marque ECOMAGINATION au Canada [para 10 et 11];
- l'Opposante a engagé des dépenses importantes pour la publicité et la commercialisation de la marque ECOMAGINATION à l'égard des produits et services et en liaison avec ceux-ci, et pour le grand public canadien. Des publicités audiovisuelles arborant la marque bien en évidence ont été diffusées durant la télédiffusion du Super Bowl<sup>MD</sup> de la NFL et ont été diffusées sur NBC, USA Network, MSNBC, ESPN, Comedy Central, et le Sci-Fi Channel, et les Canadiens ont accès à bon nombre de ces chaînes. Les publicités de la campagne ECOMAGINATION ont reçu plus de 20 prix de l'industrie de la publicité, et l'une des publicités de la campagne a été mise en nomination pour un Emmy<sup>MD</sup> Award. Bon nombre de ces publicités peuvent également être vues par les Canadiens sur la chaîne YouTube ECOMAGINATION, qui présentait 82 de ces publicités et autres vidéos au moment où l'affidavit a été souscrit. Les vidéos de la chaîne YouTube ECOMAGINATION ont été vues plus de 240 000 fois. De nombreux tiers ont également présenté les publicités ECOMAGINATION sur YouTube, publicités qui ont été vues cumulativement des centaines de milliers de fois [para 19]; et
- des publicités imprimées arborant la marque de commerce ECOMAGINATION ont été présentées dans *The New York Times*, *The Wall Street Journal*, *Time Newsweek*, *Business Week*, *Vanity Fair*, *USA Today*, *Atlantic Monthly*, *Scientific American* et *National Geographic*. Ces publicités et ces activités promotionnelles ont généré une importante couverture médiatique et publicitaire favorable pour la marque ECOMAGINATION en tant que symbole des produits et services écoresponsables à haut rendement énergétique de l'Opposante, ce qui comprend une couverture éditoriale favorable dans des publications comme *The New York Times*, *The Financial Times*, *The Wall Street Journal*,

*Time Magazine, The Economist* et le magazine *Forbes*, ainsi que dans plusieurs publications canadiennes [para 20 et 21].

[33] À l'appui de ses affirmations sur l'emploi et la publicité de la marque de commerce ECOMAGINATION, Mme Mennenga joint les pièces suivantes à son affidavit :

- les pièces A1 et A2 sont composées des ECOMAGINATION REPORTS [rapports ECOMAGINATION] de 2010 et de 2011 qui décrivent la portée de l'initiative ECOMAGINATION de l'Opposante;
- la pièce A3 est composée d'un document qui donne le résumé d'exemples représentatifs de projets de marque ECOMAGINATION au Canada;
- la pièce B est composée d'imprimés tirés du site Web *www.ecomagination.com* qui fournissent des renseignements sur la cuisine ECOMAGINATION, laquelle comprend une gamme de produits de réfrigération, de cuisson et de lave-vaisselle qui offrent une efficacité énergétique améliorée, ainsi que d'une photographie d'un véhicule arborant la marque ECOMAGINATION. Mme Mennenga affirme que ce véhicule fait partie de la flotte de véhicules conduits par les représentants commerciaux de l'Opposante pour se rendre aux magasins de détail et rencontrer les distributeurs, lesquels véhicules arborent tous la marque ECOMAGINATION [para 13];
- la pièce C est composée d'imprimés tirés du même site Web qui fournissent des renseignements sur la gamme de produits d'éclairage ECOMAGINATION, laquelle est composée de lampes fluorescentes compactes;
- les pièces D1 et D2 sont composées d'imprimés du site Web *www.ge.com/yourhome* qui fournissent des renseignements sur le programme HOMES INSPIRED BY ECOMAGINATION [MAISONS INSPIRÉES PAR ECOMAGINATION] et d'une brochure qui fournit des renseignements supplémentaires sur le ECOMAGINATION Homebuilder Program [Programme pour constructeurs de maisons ECOMAGINATION], lequel a précédé le programme HOMES INSPIRED BY ECOMAGINATION. Mme Mennenga explique que ce programme est une solution énergétique pour toute la maison que l'Opposante a créée pour aider les constructeurs et les promoteurs à construire des maisons dotées d'une plus grande efficacité énergétique [para 15 et 16];

- la pièce E1 est composée d'imprimés tirés du site Web *www.livininharmony.ca* qui fournissent des renseignements sur le partenariat de l'Opposante avec un promoteur immobilier pour la construction d'une communauté ECOMAGINATION nommée « Harmony » [Harmonie] à l'extérieur de Calgary, en Alberta;
- les pièces F1 et F2 sont composées d'imprimés tirés du site Web *www.kenthomes.com* qui fournissent des renseignements sur le partenariat de l'Opposante avec un constructeur de maisons préfabriquées et modulaires du Canada atlantique pour construire des maisons écoénergétiques et font référence au programme HOMES INSPIRED BY ECOMAGINATION de l'Opposante et à certaines des [TRADUCTION] « caractéristiques ECOMAGINATION »;
- la pièce G est composée d'imprimés tirés de YouTube qui montrent un exemple des vidéos ECOMAGINATION qui peuvent être vues par les Canadiens. Mme Mennenga explique que ces pages ont été vues par le biais d'un ordinateur au Canada et en choisissant « Canada » comme [TRADUCTION] « localisation de contenu » [para 20];
- les pièces H1 et H2 sont composées d'exemples représentatifs des publicités imprimées décrites par Mme Mennenga et d'une liste d'autres publicités ECOMAGINATION parues dans des publications, laquelle comprend le nom des publications et les dates de parution des publicités; et
- la pièce I est composée d'exemples représentatifs de la couverture éditoriale décrite précédemment par Mme Mennenga.

[34] Je ne discuterai pas en détail de chacune des pièces jointes à l'affidavit Mennenga. Il suffit de dire qu'il semble y avoir un emploi et une promotion appréciables de la marque ECOMAGINATION en liaison avec la stratégie environnementale de l'Opposante. Comme indiqué précédemment, le programme ECOMAGINATION est la stratégie commerciale de l'Opposante pour faire face à des défis de taille, dont le besoin de sources d'énergie propres et plus efficaces, la nécessité de réduire les émissions et le besoin de sources importantes d'eau potable.

[35] Selon une interprétation raisonnable de l'affidavit Mennenga dans son ensemble, il semble que le programme ECOMAGINATION est lié à différents projets portant sur le développement de solutions qui offrent aux clients de l'Opposante, issus de secteurs aussi

diversifiés que la production d'électricité, la gestion de l'énergie, l'eau, les transports et les industries pétrolière et gazière, la capacité d'améliorer la productivité des ressources, de réduire l'impact environnemental, d'améliorer le rendement des affaires [voir des exemples représentatifs des projets de l'Opposante aux pièces A, D, E et F]. Comme ces projets semblent être liés aux services de recherche, de consultation et de conseils de l'Opposante dans les secteurs de, de manière générale, la construction de bâtiments, la production d'électricité, la gestion de l'énergie, l'eau, les transports et les industries pétrolière et gazière, je suis disposée à reconnaître que la marque de commerce ECOMAGINATION a été employée et est devenue connue dans une certaine mesure au Canada en liaison avec les services décrits dans les enregistrements de l'Opposante de la façon suivante : [TRADUCTION] « services de recherche, de consultation et de conseils, tous ayant trait aux problèmes d'ingénierie, de conception et de développement éprouvés par les entreprises de services publics, industrielles et commerciales, les administrations publiques et les particuliers »; « services de consultation et de recherche techniques touchant les industries pétrolière et gazière »; et « services de conseils dans le domaine de la construction de bâtiments ».

[36] Cependant, la preuve ne me permet pas de déterminer dans quelle mesure, le cas échéant, la marque de commerce ECOMAGINATION a été employée et est devenue connue au Canada en liaison avec chacun des autres services décrits dans les enregistrements de l'Opposante ni avec aucun des produits qui y sont décrits.

[37] Bien que Mme Mennenga affirme que le nombre total de produits et services de l'Opposante offerts sous la marque ECOMAGINATION est de plus de 140, la façon dont la marque ECOMAGINATION est, dans les faits, liée à chacun des produits visés par les enregistrements de l'Opposante n'est pas évidente au moment du transfert, ainsi que l'exige l'article 4(1) de la Loi.

[38] L'emploi d'une marque de commerce ne peut pas être établi en liaison avec des produits simplement par des publicités et des documents promotionnels. Pour que la présence d'une marque de commerce dans des publicités et sur des documents promotionnels soit suffisamment liée à un produit pour constituer un emploi, les publicités et documents promotionnels doivent être visibles au moment du transfert de propriété [voir *BMW Canada Inc c Nissan Canada Inc*

(2007), 2007 CAF 255 (CanLII), 60 CPR (4th) 181 (CAF)]. Il n'y a pas la moindre preuve de cette nature en l'espèce.

[39] De plus, les imprimés qui fournissent des renseignements sur la cuisine, les produits d'éclairage ou les caractéristiques ECOMAGINATION produits aux pièces B, C, D et F de l'affidavit Mennenga semblent plutôt faire référence à la marque de commerce ECOMAGINATION pour désigner le programme de l'Opposante, plutôt que les produits eux-mêmes. Ainsi, ils appuient ma conclusion précédente à l'égard de la marque de commerce ECOMAGINATION portant que celle-ci avait acquis une certaine notoriété en liaison avec le programme de l'Opposante. Cependant, ils n'établissent pas que c'est également le cas à l'égard de chacun des produits et des autres services de visés par les enregistrements l'Opposante.

#### Conclusion à l'égard du caractère distinctif inhérent et acquis des marques des parties

[40] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que ce facteur, qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis, joue en faveur de l'Opposante, mais seulement en ce qui concerne ses services de recherche, de consultation et de conseil dans les secteurs de, de manière générale, la construction de bâtiments, la production d'électricité, la gestion de l'énergie, l'eau, les transports et les industries pétrolière et gazière.

#### La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[41] Compte tenu de mes commentaires précédents, ce facteur joue en faveur de l'Opposante, mais seulement en ce qui concerne ses services de recherche, de consultation et de conseil dans les secteurs de, de manière générale, la construction de bâtiments, la production d'électricité, la gestion de l'énergie, l'eau, les transports et les industries pétrolière et gazière.

[42] En effet, la simple existence des enregistrements de l'Opposante établit tout au plus un emploi minimal et ne permet pas de conclure à un emploi notable ou continu de la marque de commerce ECOMAGINATION au Canada [voir *Entre Computer Centers, Inc c Global Upholstery Co* (1992), 40 CPR (3d) 427 (COMC)].

Le genre de produits, services ou entreprises; et la nature du commerce

[43] Pour évaluer le genre des produits, services ou entreprises et la nature du commerce, je dois comparer l'état déclaratif des produits et services qui figure dans la demande de la Requérante avec les états déclaratifs des produits et services qui figurent dans les enregistrements invoqués par l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft Auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. L'examen de ces états déclaratifs doit cependant être effectué dans l'optique de déterminer le genre probable d'entreprise ou de commerce envisagé par les parties, et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober. À cet égard, une preuve de la nature véritable des commerces des parties est utile [voir *McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et *American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[44] Les produits de la Requérante décrits comme suit :

[TRADUCTION]

laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs pour kimchi; fours à ondes lumineuses; celliers électriques à température contrôlée; fours électriques; congélateurs électriques; sécheuses électriques; cuisinières à gaz; fours à micro-ondes; surfaces de cuisson à gaz; cuisinières électriques à usage domestique; purificateurs d'air; climatiseurs; appareils à air chaud, notamment radiateurs électriques portatifs; humidificateurs; déshumidificateurs électriques à usage domestique; grils à gaz; stérilisateurs à chaleur sèche; purificateurs d'eau à usage domestique; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; ioniseurs d'eau; ioniseurs d'eau pour la maison; appareils de filtration, de distillation et d'adoucissement de l'eau, électriques et non électriques, pour la maison; purificateurs d'eau pour la maison (non électriques)

sont identiques aux produits visés par les enregistrements de l'Opposante décrits comme suit ou les recourent :

[TRADUCTION]

climatiseurs; sécheuses; déshumidificateurs; humidificateurs; ventilateurs électriques, congélateurs; réfrigérateurs; cuisinières à gaz et électriques; fours et surfaces de cuisson électriques et à gaz; fours à micro-ondes; hottes de ventilation pour cuisinières; ventilateurs aspirants; filtres à eau pour filtrer l'eau de consommation à la maison; purificateurs d'eau et adoucisseurs d'eau électriques; refroidisseurs d'air et échangeurs de chaleur; lave-vaisselle; laveuses; sécheuses.

[45] En l'absence d'une preuve contraire, il n'y a aucune raison de conclure que ces produits n'emprunteraient pas les mêmes voies de commercialisation et qu'ils ne s'adresseraient pas à la même clientèle.

[46] Dans le même ordre d'idées, j'estime qu'il y a un recoupement entre les produits susmentionnés de l'Opposante et les services de la Requérante décrits comme des [TRADUCTION] « services de vente au détail et en gros d'appareils électroménagers » du fait qu'ils sont complémentaires et s'adressent à la même clientèle.

[47] Cependant, j'estime qu'il n'y a pas de recoupement évident entre les autres produits et services visés par la demande de la Requérante et ceux de l'Opposante.

[48] Je ne souscris pas à la prétention de l'Opposante que [TRADUCTION] « les produits décrits dans la [d]emande qui ne recoupent pas directement les produits ECOMAGINATION de l'Opposante sont suffisamment étroitement liés qu'ils seraient probablement vendus par les mêmes voies de commercialisation (par ex., détaillants d'appareils électroniques et électroménagers) ». Il n'y a aucune preuve à l'appui de cette prétention. La majeure partie des autres produits et services de l'Opposante semblent principalement liés à la production d'électricité, à la gestion de l'énergie, à l'eau, aux transports, aux soins de santé ou aux industries pétrolière et gazière. Par conséquent, ils semblent être d'un genre très différent. Compte tenu de cela, et en l'absence de toute preuve du contraire, je ne suis pas disposée à conclure qu'il y aurait quelque recoupement que ce soit dans les voies de commercialisation liées à ces produits et services et à celles liées à ceux de la Requérante.

Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la  
présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[49] Comme l'a fait observer la Cour suprême dans *Masterpiece, supra*, au paragraphe 49, [TRADUCTION] « il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce même s'il est mentionné en dernier lieu [à l'article] 6(5) [de la Loi] [...] si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire ».

[50] En outre, comme je l'ai mentionné précédemment, il est bien établi dans la jurisprudence que la probabilité de confusion est une question de première impression et de souvenir imparfait. À cet égard, [TRADUCTION] « [m]ême s'il faut examiner la marque comme un tout (et non la disséquer pour en faire un examen détaillé), il est tout de même possible d'en faire ressortir des caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public » [voir *Pink Panther Beauty Corp c United Artists Corp* (1998), 1998, CanLII 9052 (CAF), 80 CPR (3d) 247 (CAF), au para 34]. Même si le premier mot ou la première partie d'une marque de commerce sont généralement les plus importants au chapitre de la distinction, l'approche à privilégier consiste à se demander d'abord si la marque de commerce présente un aspect particulièrement frappant ou unique [voir *Masterpiece, supra*, au paragraphe 64].

[51] L'Opposante soutient que le degré de ressemblance entre les marques des parties est très élevé. Plus particulièrement, elle soutient que [TRADUCTION] :

27. Les deux premières syllabes (ECO) et les deux dernières syllabes (ATION) sont identiques dans les deux marques.

28. La [Marque] tronque le premier « I » du mot « innovation » pour le remplacer par l'élément « eco » de la même façon que la marque ECOMAGINATION de [l'Opposante] tronque le premier « I » du mot « imagination » pour le remplacer par l'élément « eco ».

29. Les deux marques ont une connotation de créativité et de nouvelle façon de penser en ce qui a trait aux enjeux environnementaux. En effet, l'innovation est souvent le résultat de l'imagination au travail.

30. Le premier élément d'une marque est souvent considéré comme plus important aux fins de la distinction, mais lorsqu'il s'agit d'un élément courant, descriptif ou suggestif, l'importance de ce premier élément diminue (voir *Conde Nast Publications Inc c Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1<sup>re</sup> inst)). En l'espèce, la Requérante sera probablement d'avis que l'élément ECO est courant et descriptif ou suggestif. Même si les marques sont disséquées et que l'élément ECO se voit accorder peu de poids dans l'appréciation de la ressemblance (ce qui, soutenons-nous, n'est pas la bonne approche), les deuxièmes éléments des marques (MAGINATION et NOVATION) se ressemblent beaucoup. Comme susmentionné, ces deux éléments ont un suffixe identique (ATION). La preuve n'établit pas qu'il existe une autre marque au registre composée de l'élément ECO et de ce suffixe. Les deux éléments sont de toute évidence des mots tronqués, dans lesquels la lettre/syllabe initiale a été supprimée (IMAGINATION et INNOVATION). Les deux éléments se ressemblent beaucoup dans les idées qu'ils suggèrent. L'imagination et l'innovation sont toutes deux des produits de la créativité. Les deux suggèrent de nouvelles façons de penser.

[52] Le fait qu'il n'y ait peut-être pas d'autres demandes ou enregistrements dans le registre canadien des marques de commerce se rapportant à des marques composées de l'élément ECO et du suffixe ATION n'est pas pertinent en soi pour l'appréciation de la ressemblance entre les marques des parties. Cependant, la preuve de l'état du registre est une circonstance pertinente de l'espèce pour l'appréciation de la confusion. Je reviendrai donc sur ce point un peu plus loin.

[53] En l'espèce, les marques de commerce des parties sont toutes deux formées d'un mot inventé unique, et j'estime qu'aucune partie de ces mots ne se démarque comme étant plus frappante ou unique.

[54] En ce qui concerne d'abord les idées suggérées par les marques, j'estime qu'aucune des marques des parties n'a de signification évidente en liaison avec leurs produits et services respectifs. Cependant, elles sont toutes les deux en quelque sorte élogieuses ou suggestives.

[55] En effet, le préfixe ECON (ECONO) de la Marque risque d'être perçu comme faisant référence à l'adjectif « economical » (ou à son équivalent français « *économique* »). Subsidiairement, le préfixe ECO peut également être perçu comme faisant référence à l'adjectif « ecological » (ou à son équivalent français « *écologique* ») ou au fait de ne pas nuire à l'environnement (c'est-à-dire *écologique*).

[56] Bien que le mot en français et en anglais « novation » puisse être défini comme [TRADUCTION] « la substitution d'un nouveau contrat ou d'une partie contractuelle à un ancien », j'estime qu'il est plus probable que le deuxième élément de la Marque soit perçu, sous le coup de la première impression et dans le contexte des produits et services visés par la demande de la Requérante, comme la troncation du mot en français et en anglais « innovation » (c'est-à-dire quelque chose de nouveau, comme une nouvelle méthode ou un nouvel appareil). J'ajouterais que le *Collins English Dictionary* et *Le Petit Larousse Illustré* définissent également « novation » comme un mot désuet pour « innovation ». La Marque dans son ensemble serait probablement perçue comme une marque de commerce inventée et fantaisiste qui suggère que les produits et services de la Requérante sont innovateurs et ont été conçus conformément à des principes écologiques et/ou économiques bénéfiques.

[57] Le préfixe ECO de la marque de l'Opposante risque fortement d'être perçu comme faisant référence à l'adjectif « ecological » [écologique]. Dans le même ordre d'idées, le deuxième élément de la marque de l'Opposante risque fortement d'être perçu comme une troncation du mot « imagination » en français et en anglais. La Marque dans son ensemble serait probablement perçue comme une marque de commerce inventée et fantaisiste qui suggère que les produits et services de l'Opposante ont été conçus conformément à des principes écologiques bénéfiques et sont le résultat de l'imagination.

[58] En résumé, j'estime qu'il y a des différences conceptuelles entre les marques de commerce des parties. Cependant, dans la mesure où les marques peuvent en quelque sorte suggérer que les produits et les services respectifs qui leur sont liés ont été conçus conformément à des principes écologiques bénéfiques et sont, d'une certaine façon, le résultat d'une nouvelle façon de penser, j'estime qu'il y a une certaine ressemblance dans les idées suggérées par les marques.

[59] Sur les plans visuel et phonétique, les marques des deux parties commencent par les lettres ECO et se terminent par les lettres ATION. Cependant, elles diffèrent de façon importante, particulièrement au son, du fait de la présence, au milieu des marques, des suites de lettres MAGIN et NOV.

[60] Dans l'ensemble, j'estime que, lorsqu'on considère globalement les trois aspects de la ressemblance, les marques des parties sont plus dissemblables que semblables.

#### Autres circonstances de l'espèce

#### État du registre et du marché

[61] La Requérante a produit une preuve de l'état du registre par la voie de l'affidavit Vukovic et une preuve de l'état du marché par la voie de l'affidavit Duchesneau.

[62] Une preuve de l'état du registre sert à montrer le caractère commun ou le caractère distinctif d'une marque ou d'une partie d'une marque par rapport à l'ensemble des marques figurant au registre. La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en tirer des conclusions quant à l'état du marché, et de telles conclusions sur l'état du marché

ne peuvent être tirées que si un nombre significatif d'enregistrements pertinents est repéré [voir *Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1<sup>re</sup> inst); et *Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[63] En l'espèce, l'affidavit Vukovic a pour but de produire en preuve les détails de quelque 205 enregistrements et demandes d'enregistrement de marque de commerce dans le registre canadien des marques de commerce. Il faut souligner que les paramètres de recherche de M. Vukovic ne sont pas expliqués. L'affidavit ne parle pas non plus des inférences factuelles qui doivent être tirées des résultats qui sont joints.

[64] Dans la décision *Maple Leaf Foods Inc c Lidl Stiftung & Co KG*, 2010 COMC 13, dans laquelle il a été souligné qu'aucune analyse de recherches semblables menées par un déposant n'avait été fournie par le déposant ou dans un plaidoyer écrit, le registraire a indiqué que :

[TRADUCTION]

Si l'une des parties veut soulever un argument en se fondant sur l'état du registre ou du marché, il lui incombe non seulement de produire la preuve appropriée à cet égard, mais aussi de formuler l'argument en question. En l'absence d'un argument relatif à cette partie volumineuse de la preuve, je ne peux me substituer à la Requérante.

[65] Dans le même ordre d'idées, je n'ai pas l'intention d'entreprendre une vérification approfondie des volumineux résultats de recherche joints à l'affidavit Vukovic [sic]. Il appartient à la Requérante d'étayer ses prétentions à cet égard [voir également *Novalab Inc c Lidl Stiftung & Co Kg* (2008), 2008 CanLII 88266 (COMC), 73 CPR (4th) 470 (COMC)]. Cela dit, je remarque que l'affidavit Duchesneau semble se concentrer sur 24 de ces marques, à savoir : eco attitude; ecocentral; eco changes; EcoConserve; eco ideas; ECOization; ECONAVI; Eco Options; EcoPlusHome; ECO PRO; EcoPure; EcoQuest; EcoSense; ECOSYS; ECOTHERM ; ECO-Touch; ECOWATER; EcoTech; RONA ECO; eco style; Eco-Heater; ECOPEAK; Eco King; et ECOVACS. Plus particulièrement, M. Duchesneau joint à son affidavit des imprimés de pages Web censés se rapporter aux produits/services offerts en liaison avec ces 24 marques.

[66] Je remarque également que l'Opposante a commenté l'affidavit Vukovic et l'affidavit Duchesneau de la façon suivante [TRADUCTION] :

11. L'affidavit [Vukovic] comprend les détails d'un certain nombre d'enregistrements et de demandes d'enregistrement de marques de commerce canadiennes composées du terme ECO. Bon nombre des marques comprennent des éléments graphiques ou ne présentent pas le terme ECO comme premier élément. Il faut souligner qu'*aucune* des marques relevées dans la recherche n'est composée d'un mot inventé unique commençant par le préfixe ECO et se terminant par le suffixe ATION. Seulement quatre des marques relevées combinent clairement le préfixe ECO avec un deuxième mot dans lequel la première lettre/syllabe a été tronquée : ECOIZATION (LMC795853), GREENEDGE ECOTAINMENT (1480794) et HARMAN ECOTAINMENT (1480795), et ECOFINITY (LMC778220). Ces marques ne sont pas autrement semblables aux marques ECOMAGINATION ou Econovation.

12. [...]. L'affidavit [Duchesneau] comprend des imprimés de pages Web censés se rapporter aux produits/services offerts en liaison avec les 24 marques/noms comprenant l'élément ECO. Il faut souligner qu'*aucune* des marques que M. Duchesneau a choisi de joindre à son affidavit n'est composée d'un mot inventé unique commençant par le préfixe ECO et se terminant par le suffixe ATION. Seulement une des marques jointes à son affidavit combine clairement le préfixe ECO avec un deuxième mot dans lequel la première lettre/syllabe a été tronquée : ECOIZATION. Les pages Web jointes à l'affidavit suggèrent que le propriétaire de la marque ECOIZATION est situé à Milwaukee, dans le Wisconsin. Bien que l'entreprise semble avoir plusieurs représentants canadiens, la preuve n'établit pas que la marque ECOIZATION est employée au Canada sur aucun produit.

[67] Dans les circonstances, je concentrerai mon examen de la preuve de l'état du registre présentée dans l'affidavit Vukovic [sic] sur les 24 marques soulignées dans l'affidavit Duchesneau.

[68] Après examen des détails joints à l'affidavit Vukovic [sic], je souligne que ces 24 marques ont, pour la plupart, été enregistrées ou admises à l'enregistrement en liaison avec, de manière générale, une gamme de produits domestiques, comme des produits d'éclairage, de chauffage, des appareils de refroidissement et de ventilation, des gros appareils électroménagers (p. ex. des lave-vaisselle, des réfrigérateurs, des sécheuses, des laveuses, etc.), des aspirateurs, des ordinateurs, etc.

[69] Bien que je sois d'accord avec l'Opposante qu'aucune de ces marques n'est aussi semblable à la marque de commerce ECOMAGINATION de l'Opposante que la Marque, le fait est qu'elles comprennent toutes le préfixe « eco » pour une gamme de produits domestiques. Ces enregistrements (et quelques demandes admises) représentent un nombre assez important pour pouvoir tirer des inférences sur l'état du marché (sans que j'aie besoin de commenter les imprimés de site Web joints à l'affidavit Duchesneau). Autrement dit, je suis en mesure d'inférer

qu'au moins certaines de ces marques sont employées et que les consommateurs ont l'habitude de voir de telles marques « eco » sur le marché. Par conséquent, ils seraient plus susceptibles de différencier ces marques en raison de leurs autres éléments.

[70] En résumé, j'estime qu'il s'agit d'une circonstance de l'espèce qui joue en faveur de la Requérante.

#### Conclusion quant à la probabilité de confusion

[71] Comme l'a indiqué la Cour d'appel fédérale dans *Dion Neckwear, supra*, à la page 163, [TRADUCTION] « il n'est pas nécessaire que [le registraire] soit convaincu hors de tout doute qu'il n'y a aucun risque de confusion. Si la norme de preuve “hors de tout doute” devait s'appliquer, les requérants seraient, dans la plupart des cas, confrontés à un fardeau insurmontable parce qu'en matière de risque de confusion, la certitude est une denrée rare ».

[72] J'estime que la Requérante a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'un consommateur ayant un souvenir imparfait de la marque de commerce ECOMAGINATION de l'Opposante ne serait pas porté à conclure que les produits et services de la Requérante proviennent de la même source ou sont autrement apparentés ou liés aux produits et services visés par les enregistrements de l'Opposante.

[73] Comme je l'ai indiqué précédemment, ni l'une ni l'autre des marques des parties n'est intrinsèquement forte. Bien que le caractère distinctif de la marque de commerce ECOMAGINATION de l'Opposante puisse avoir été renforcé par l'emploi et la promotion de la stratégie et du programme environnementaux de l'Opposante, et dans une certaine mesure à l'égard des services de recherche, de consultation et de conseils de l'Opposante dans les secteurs de, de manière générale, la construction de bâtiments, la production d'électricité, la gestion de l'énergie, l'eau, les transports et les industries pétrolière et gazière, la preuve au dossier n'établit aucune notoriété importante pour l'un ou l'autre de ces produits et services qui recoupent directement ceux de la Requérante ou qui sont d'un genre semblable.

[74] Puisque des différences relativement faibles peuvent suffire à distinguer une marque d'une autre lorsque les marques possèdent un caractère distinctif inhérent faible [voir *GSW Ltd c*

*Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1<sup>re</sup> inst)], j'estime que les différences qui existent entre les marques des parties suffisent pour éviter toute probabilité raisonnable de confusion en l'espèce. Ma conclusion est renforcée par la preuve de l'état du registre.

[75] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) est rejeté. De plus, l'Opposante n'obtiendrait pas davantage gain de cause relativement à l'article 12(1)*d*) en fonction de son enregistrement n° LMC794,873 de la marque HOMES INSPIRED BY ECOMAGINATION, en raison de la différence encore plus importante qui existe entre cette marque et la Marque.

#### Absence de caractère distinctif de la Marque au sens de l'article 2 de la Loi

[76] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi en ce qu'elle ne distingue pas ni n'est adaptée à distinguer les produits et services de la Requérante des produits et services de tiers, et en particulier des produits et services de l'Opposante liés aux Marques de commerce et au nom commercial ECOMAGINATION.

[77] Pour s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, un opposant doit démontrer que, à la date de production de sa déclaration d'opposition (en l'espèce, le 1<sup>er</sup> octobre 2012), sa marque de commerce (ou son nom commercial) était devenue connue dans une mesure suffisante pour faire perdre à la marque visée par la demande son caractère distinctif [voir *Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Conformément à mon examen ci-dessus de l'affidavit Mennenga, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de la marque de commerce ECOMAGINATION en liaison avec les services de recherche, de consultation et de conseils de l'Opposante dans les secteurs de, de manière générale, la construction de bâtiments, la production d'électricité, la gestion de l'énergie, l'eau, les transports, et les industries pétrolière et gazière. Elle s'est également acquittée de son fardeau de preuve en ce qui concerne sa marque de commerce HOMES INSPIRED BY ECOMAGINATION en liaison avec des services de consultation dans le domaine de la construction de bâtiments. Cependant, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de

preuve à l'égard des autres produits et services de l'Opposante décrits à l'annexe B et à l'égard du nom commercial de l'Opposante.

[78] La différence entre les dates pertinentes n'a pas d'incidence substantielle sur ma conclusion à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) exposée ci-dessus.

[79] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est également rejeté.

#### Absence de droit à l'enregistrement suivant l'article 16(3)*a*) de la Loi

[80] L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(3)*a*) de la Loi parce que, à la date de production de la demande (c'est-à-dire la date de priorité de production du 7 décembre 2009), la Marque créait de la confusion avec les Marques de commerce ECOMAGINATION de l'Opposante, qui avaient été antérieurement employées au Canada par l'Opposante en liaison avec les produits et services qui sont énumérés à l'annexe B.

[81] À l'égard de ce motif d'opposition, l'Opposante a le fardeau initial de démontrer que ses Marques de commerce ECOMAGINATION étaient employées avant la date de production de la demande de la Requérante et qu'elles n'avaient pas été abandonnées à la date d'annonce de la demande de la Requérante [article 16(5) de la Loi].

[82] Conformément à mon examen ci-dessus de l'affidavit Mennenga, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de la marque de commerce ECOMAGINATION en liaison avec les services de recherche, de consultation et de conseils de l'Opposante dans les secteurs de, de manière générale, la construction de bâtiments, la production d'électricité, la gestion de l'énergie, l'eau, les transports, et les industries pétrolière et gazière. Elle s'est également acquittée de son fardeau de preuve en ce qui concerne sa marque de commerce HOMES INSPIRED BY ECOMAGINATION en liaison avec des services de consultation dans le domaine de la construction de bâtiments. Cependant, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve à l'égard des autres produits et services de l'Opposante énumérés à l'annexe B.

[83] La différence entre les dates pertinentes a quelque peu une incidence sur mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), exposée ci-dessus, en ce sens que je ne suis plus disposée à conclure que la preuve de l'état du registre est une circonstance de l'espèce qui joue en faveur de la Requérante, parce que la plupart des 24 marques de commerce soulignées dans l'affidavit Duchesneau n'étaient pas enregistrées (ou admises à l'enregistrement) au 7 décembre 2009. Autrement dit, elles ne représentent plus un nombre suffisant pour tirer une conclusion sur l'état du marché. De plus, bien que l'affidavit Duchesneau semble avoir pour but d'établir l'emploi de ces marques sur le marché, la majorité des imprimés de sites Web qui y sont joints sont également postérieurs à la date pertinente pour l'appréciation du présent motif d'opposition, sans mentionner qu'ils n'établissent aucunement la véracité de leur contenu.

[84] Cela dit, ma conclusion finale à l'égard du motif fondé sur l'article 12(1)d) demeure applicable, puisqu'il n'y a pas de recoupement évident entre l'un ou l'autre des produits et services de la Requérante et les services de recherche, de consultation et/ou de conseils de l'Opposante pour lesquels l'emploi des marques de commerce ECOMAGINATION ou HOMES INSPIRED BY ECOMAGINATION a été établi. Autrement dit, les différences qui existent entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposante, combinées à celles qui existent entre les produits et/ou les services respectifs des parties, étaient suffisantes pour éviter qu'il y ait une probabilité de confusion à la date pertinente du 7 décembre 2009.

[85] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) est également rejeté.

#### Absence de droit à l'enregistrement suivant l'article 16(3)b) de la Loi

[86] L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(3)b) de la Loi parce que, à la date de production de la demande (c'est-à-dire la date de priorité de production du 7 décembre 2009), la Marque créait de la confusion avec les Marques de commerce ECOMAGINATION, [TRADUCTION] « dont les demandes d'enregistrement avaient été antérieurement produites par l'Opposante au Canada ».

[87] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)b), un opposant doit démontrer que sa demande d'enregistrement a été produite

avant la date de production de la demande du requérant et qu'elle était en instance à la date de l'annonce de la demande du requérant [article 16(4) de la Loi].

[88] À l'exception de ses demandes n<sup>os</sup> 1,396,836, 1,445,019 et 1,394,654, l'Opposante n'a pas réussi à s'acquitter de son fardeau de preuve, puisque les autres demandes mentionnées à l'annexe B ont soit été produites après la demande de la Requérante ou n'étaient pas en instance à la date de l'annonce de la demande de la Requérante.

[89] Quant aux demandes n<sup>os</sup> 1,396,836, 1,445,019 et 1,394,654, ma conclusion finale à l'égard du motif fondé sur l'article 12(1)*d*) demeure applicable, puisqu'il n'y a pas de recoupement entre l'un ou l'autre des produits et services de la Requérante et les services de l'Opposante décrits de la façon suivante [TRADUCTION] :

Crédit-bail d'automobiles, d'aéronefs, de wagons, de navires, de conteneurs et de conteneurs d'expédition; services de conseil liés à la distribution d'électricité, de sa production dans une centrale électrique à son acheminement aux clients; tenue de cours, d'exposés et de séances de résolution de problèmes concernant la distribution d'électricité, de sa production dans une centrale électrique à son acheminement aux clients.

ou,

Services de conseil dans le domaine de la construction de bâtiments.

[90] Autrement dit, les différences qui existent entre la Marque et les marques de commerce ECOMAGINATION et HOMES INSPIRED BY ECOMAGINATION de l'Opposante, combinées à celles qui existent entre les produits et/ou services respectifs des parties, étaient suffisantes pour éviter qu'il y ait une probabilité de confusion à la date pertinente du 7 décembre 2009.

[91] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)*b*) est également rejeté.

Décision

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

---

Annie Robitaille  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Nathalie Tremblay, trad.

## Annexe A

[TRADUCTION]

Aspirateurs électriques; laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; appareils téléphoniques; appareils téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, notamment combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs MPEG Audio Layer 3 (MP3); téléviseurs; télécommandes de téléviseur; clés bus série universel (USB); lecteurs de radiodiffusion numérique; casques d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour batteries de téléphones mobiles et batteries de caméras et d'appareils photo numériques; albums photos électroniques; cadres numériques; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels (DVD); disques durs portatifs; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les télécommunications, notamment lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs audio; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, notamment lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, caméras et appareils photo numériques, lecteurs de disques vidéo; logiciels pour téléphones mobiles; lecteurs de disques numériques universels (DVD) pour cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs audio; systèmes électroniques de perception de péages constitués d'appareils de bord, de cartes électroniques et de terminaux; terminaux pour opérations électroniques installés à bord des véhicules; caméras de télévision en circuit fermé (CCTV); caméras de surveillance réseau; signalisation numérique; fauteuils de massage; gants de massage; vibromasseurs; lits vibromasseurs; fauteuils de massage électriques; réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs pour kimchi; fours à ondes lumineuses; celliers électriques à température contrôlée; fours électriques; congélateurs électriques; sècheuses électriques; cuisinières à gaz; fours à micro-ondes; surfaces de cuisson à gaz; cuisinières électriques à usage domestique; purificateurs d'air; climatiseurs; appareils à air chaud, notamment radiateurs électriques portatifs; humidificateurs; déshumidificateurs électriques à usage domestique; grils à gaz; stérilisateurs à chaleur sèche; purificateurs d'eau à usage domestique; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; ioniseurs d'eau; ioniseurs d'eau pour la maison; appareils de filtration, de distillation et d'adoucissement de l'eau, électriques et non électriques, pour la maison; purificateurs d'eau pour la maison (non électriques); chancelières électriques.

Marketing et promotion des produits et des services de tiers pour la gestion des affaires, préparation et exploitation de matériel publicitaire sur un réseau informatique et sur un réseau de communication mondial, publicité au moyen de médias électroniques et par Internet pour la gestion des affaires; services de vente au détail et en gros d'ordinateurs, d'accessoires d'ordinateur, d'appareils électroménagers et d'articles électroniques.

Annexe B

Marque de commerce	Demande/enregistrement n° Date de production/ enregistrement	Produits/services [TRADUCTION]
ECOMAGINATION	Demande n° 1,254,576 Enregistrement n° LMC765,676 14 avril 2005/4 mai 2010	<p>Produits :</p> <p>(1) Produits chimiques pour tous types de systèmes de traitement de l'eau.</p> <p>(2) Commandes d'éclairage; DEL; signaux à DEL; compteurs électriques; régulateurs électriques; contrôleurs logiques programmables; panneaux d'éclairage électrique; panneaux d'énergie électrique; câblage électrique pour luminaires; cellules énergétiques électriques; piles à combustible; tableaux et boîtes de distribution d'électricité; consoles de distribution d'électricité; standards et boîtes de commutation d'électricité; blocs d'alimentation électriques; transformateurs; appareils pour le traitement et la surveillance de systèmes d'eau industriels, commerciaux et municipaux et pour le traitement et la surveillance de systèmes de traitement de matériel commercial et municipal et pour le traitement et la surveillance de systèmes de traitement d'hydrocarbures et pétrochimiques; filtres et membranes pour la clarification et/ou la purification de l'eau;</p> <p>(3) Appareils d'imagerie de diagnostic médical; appareils de radiographie et radiologie; tubes de radiographie à des fins médicales; appareils de tomographie informatisée, appareils d'imagerie par résonance magnétique, appareils de tomographie par émissions de positron et appareils spectroscopiques, tous à des fins médicales; appareils médicaux</p>

		<p>ultrasonores; appareils médicaux nucléaires; appareils de radiothérapie; accessoires d'imagerie de diagnostic médical, notamment bobines de gradient magnétiques; moniteurs de pouls et de signes vitaux;</p> <p>Services :</p> <p>(1) Suivi, surveillance et localisation à distance de véhicules terrestres, de remorques, de conteneurs, de wagons et d'embarcations, et fourniture de rapports d'entreprise, d'inventaire, d'entretien et de regroupement connexes;</p> <p>(2) Services de réparation, d'entretien et d'installation de centrales énergétiques de turbines à vapeur et de centrales énergétiques à gaz, et pour tous types de centrales et d'installations de production, de transport et/ou de distribution d'énergie, et accessoires et éléments constitutifs de toutes les marchandises susmentionnées; services d'inspection, d'entretien et de réparation d'oléoducs et de gazoducs; forage et pompage de puits de pétrole et de gaz; forage de puits de pétrole brut; installation de cuvelages, tubages et tiges de forage pétrolier; location d'outils de forage pétrolier et gazier.</p> <p>(3) Services de production pétrolière; services de production de gaz; services de traitement des puits de pétrole et de gaz; services de raffinage de pétrole et de gaz.</p> <p>(4) Services de recherche, de consultation et de conseils, tous ayant trait aux problèmes d'ingénierie, de conception et de développement éprouvés par les entreprises de services publics, industrielles et commerciales, les administrations publiques et les particuliers; services</p>
--	--	--

		<p>de consultation et de recherche techniques touchant les industries pétrolière et gazière; services de prospection pétrolière et gazière; prospection géophysique pour les industries pétrolière et gazière; analyse des champs pétroliers et gaziers; prospection pétrolière et gazière, notamment diagraphie et essai de puits; essai de puits de pétrole et de gaz.</p> <p>(5) Services d'imagerie, de dépistage, de diagnostic, de traitement et de technologie de l'information dans le domaine des soins de santé; crédit-bail et location de matériel médical et dentaire et d'accessoires; gestion et exploitation d'installations médicales et dentaires; services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés.</p>
ECOMAGINATION	<p>Demande n° 1,396,836 Enregistrement n° LMC753,685 26 mai 2008/23 novembre 2011</p>	<p>Services :</p> <p>(1) Crédit-bail d'automobiles, d'aéronefs, de wagons de chemin de fer, de bateaux, de conteneurs de marchandises et de conteneurs d'expédition; services de conseil liés à la distribution d'électricité, de sa production dans une centrale électrique à son acheminement aux clients; tenue de cours, d'exposés et de séances de résolution de problèmes concernant la distribution d'électricité, de sa production dans une centrale électrique à son acheminement aux clients.</p>
ECOMAGINATION	<p>Demande n° 1,396,838 Enregistrement n° LMC754,766 26 mai 2008/8 décembre 2009</p>	<p>Produits :</p> <p>(1) Moteurs pour locomotives; locomotives.</p> <p>(2) Ampoules électriques; lampes et tubes d'éclairage luminescent, incandescent et fluorescent; lampes et appareils d'éclairage pour véhicules; luminaires électriques; lampes à décharge électrique; lumières</p>

		<p>électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; lampes de poche; appareils d'éclairage pour véhicules; climatiseurs; sécheuses; déshumidificateurs; humidificateurs; ventilateurs électriques, congélateurs; réfrigérateurs; cuisinières à gaz et électriques; fours et surfaces de cuisson électriques et à gaz; fours à micro-ondes; hottes de ventilation pour cuisinières; ventilateurs aspirants; chauffe-eau; filtres à eau pour filtrer l'eau de consommation à la maison; purificateurs d'eau et adoucisseurs d'eau électriques; générateurs de vapeur et de gaz; refroidisseurs d'air et échangeurs de chaleur; condenseurs de vapeur; réacteurs à parois épaisses; grils électriques et à gaz; réacteurs nucléaires; éléments de tous les produits susmentionnés.</p> <p>(3) Génératrices électriques et générateurs à énergie éolienne; moteurs pour l'aéronautique et les avions; grues; moteurs à réaction pour aéronefs; moteurs de bateaux; lave-vaisselle; broyeurs de déchets; moteurs pour les aéronefs et les avions; démarreurs pour moteurs; laveuses; sécheuses; compresseurs, turbocompresseurs, injecteurs de carburant et turbocompresseurs pour machines et moteurs; turbines éoliennes, à vapeur, à gaz et hydrauliques; compresseurs axiaux et centrifuges; compresseurs alternatifs; compresseurs à vis et à palettes; turbodétendeurs; gaz naturel comprimé (équipement de ravitaillement en GNC) ainsi qu'accessoires et composants connexes, notamment pompes, valves, filtres, boîtiers, rotors, pales, roulements et joints; valves pour pompes; turbines à vapeur et à gaz;</p>
--	--	--

		robots industriels et composants pour toutes les marchandises susmentionnées; démarreurs électriques, démarreurs manuels électriques à pleine tension, démarreurs électriques à tension réduite tous pour utilisation dans le démarrage des moteurs électriques.
ECOMAGINATION	Demande n° 1,445,019 Enregistrement n° LMC824,454 16 juillet 2009/22 mai 2012	Services : (1) Services de conseil dans le domaine de la construction de bâtiments.
HOMES INSPIRED BY ECOMAGINATION	Demande n° 1,394,654 Enregistrement n° LMC794,873 8 mai 2008/6 avril 2011	Services : (1) Services de conseil dans le domaine de la construction de bâtiments.
ECOMAGINATION	Demande n° 1,514,299 8 février 2011	Produits : (1) Systèmes automatisés, notamment logiciels, matériel informatique et matériel de communication pour la planification, l'ordonnancement, le contrôle et la surveillance d'actifs de transport et de pièces connexes ainsi que la diffusion d'information connexe. (2) Mécanisme de signalisation électronique, notamment système de contrôle ferroviaire destiné à l'industrie ferroviaire pour la détection et le contrôle des trains, des défauts de mise à la terre, des ruptures de rail, des pannes de courant, des aiguillages et des feux. (3) Système de capteurs pour avionique constitués de matériel informatique, de logiciels et d'équipement de navigation permettant d'optimiser les trajectoires de vol. (4) Piles à usage général, chargeurs et piles industrielles pour bloc d'alimentation sans coupure et pour alimentation directe; toutes pour utilisation dans des applications

		<p>relatives au transport, aux services publics, à l'industrie et aux télécommunications; matériel informatique et logiciels à utiliser avec des appareils de surveillance médicale de patients pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données; logiciels permettant d'accéder à des répertoires d'information téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; logiciel de contrôle et de gestion des renseignements médicaux sur les patients; commandes électroniques pour régler la température et la consommation d'énergie d'une maison ou d'un commerce; appareils électriques, notamment bornes pour la recharge de véhicules électriques; boîtes, panneaux et systèmes de distribution d'énergie électrique composés de disjoncteurs et d'appareillage de commutation, de multiplexeurs, de tableaux de contrôle, de blocs d'alimentation électrique sans coupure, de régulateurs de tension, de stabilisateurs de tension; appareils électroniques, notamment compteurs servant au suivi et à la surveillance de la consommation d'énergie.</p>
ECOMAGINATION	<p>Demande n° 1,551,283 Enregistrement n° LMC843,434 8 novembre 2011/15 février 2013</p>	<p>Produits :</p> <p>(1) Appareils, équipement et instruments pour la production d'énergie, notamment génératrices électriques et génératrices éoliennes; turbines; turbines pour la production d'énergie; turbines éoliennes pour la production d'énergie; turbines éoliennes relativement aux parcs éoliens; moteurs pour la production d'électricité; pièces connexes pour tous les produits susmentionnés; génératrices solaires.</p> <p>(2) Appareils de conversion du</p>

		<p>rayonnement électronique en énergie électrique, notamment modules solaires photovoltaïques.</p> <p>Services :</p> <p>(1) Construction, installation, réparation, remplacement, révision et entretien de centrales électriques, de moteurs, de turbines, de turbines éoliennes, de moteurs et d'appareils, d'équipement et d'instruments pour la production d'énergie et d'électricité ainsi que leurs composants, pièces et accessoires.</p>
--	--	---

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

---

Aucune audience tenue

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L.,

POUR L'OPPOSANTE

Smart & Biggar

POUR LA REQUÉRANTE