



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

Référence : 2015 COMC 153
Date de la décision : 2015-09-08
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

MMS Enterprise Holdings Inc. **Opposante**

et

Vertica Resident Services Inc. **Requérante**

1,578,073 pour la marque de commerce **Demande**
LIVING MADE EASY

[1] MMS Enterprise Holdings Inc. s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce LIVING MADE EASY (la Marque), qui fait l'objet de la demande n° 1,578,073 inscrite au nom de Vertica Resident Services Inc.

[2] Produite le 17 mai 2012, la demande est fondée sur l'emploi de la Marque au Canada depuis au moins janvier 2007 en liaison avec les [TRADUCTION] « location, exploitation, service à la clientèle et services de gestion immobilière pour immeubles d'appartements ».

[3] L'Opposante allègue ce qui suit dans sa déclaration d'opposition : i) la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi); ii) la Marque n'est pas enregistrable en vertu des articles 12(1)b) et 12(1)d) de la Loi; et iii) la Marque n'est pas distinctive en vertu de l'article 2 de la Loi.

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette l'opposition.

Le dossier

[5] L'Opposante a produit une déclaration d'opposition le 21 juin 2013. La Requérante a ensuite produit et signifié sa contre-déclaration le 26 août 2013 dans laquelle elle conteste l'ensemble des motifs d'opposition.

[6] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Dawn Villa, une technicienne juridique et technicienne en marques de commerce, employée par l'agent de marques de commerce de l'Opposante. Au soutien de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Loreen Morden, superviseure, Techniciens juridiques, Marques de commerce de La Great-West, compagnie d'assurance-vie. Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[7] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit. Bien que les parties aient toutes deux demandé la tenue d'une audience, l'Opposante a par la suite informé le registraire qu'elle ne participerait pas à l'audience prévue. En conséquence, seule la Requérante était représentée à l'audience, au cours de laquelle la présente demande a été entendue avec une autre demande produite par la Requérante. Une décision distincte sera rendue relativement à la procédure se rapportant à la marque de commerce APARTMENT LIVING MADE EASY, qui fait l'objet de la demande n^o 1,578,074.

[8] Je souligne que l'Opposante a présenté des observations écrites supplémentaires dans sa lettre informant le registraire de son souhait de se retirer de l'audience, observations auxquelles la Requérante s'est opposée à l'audience. Eu égard à l'article 46 du *Règlement sur les marques de commerce*, je ne tiendrai pas compte de ces observations supplémentaires, comme elles ont été présentées après le délai prescrit pour présenter des observations écrites sans demander l'autorisation du registraire.

Fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[9] C'est à la Requérante qu'incombe 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^{re} inst), p. 298].

La demande d'enregistrement est-elle conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi?

[10] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi, c'est-à-dire que :

- i. l'état déclaratif des services, en particulier les termes [TRADUCTION] « exploitation [et] service à la clientèle... pour immeubles d'appartements », n'est pas dressé dans les termes ordinaires du commerce, en violation de l'article 30*a*) de la Loi;
- ii. la Requérante n'a pas dans les faits employé la Marque ainsi qu'il est allégué dans la demande, en violation de l'article 30*b*) de la Loi.

[11] Les motifs d'opposition invoqués en vertu des articles 30*a*) et *b*) de la Loi sont rejetés pour les raisons qui suivent.

[12] La date pertinente pour l'examen des circonstances en ce qui concerne les motifs d'opposition fondés sur le non-respect de l'article 30 est la date de production de la demande, en l'espèce le 17 mai 2012 [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC)].

[13] L'Opposante invoque le paragraphe 7 de l'affidavit de M^{me} Villa comme [TRADUCTION] « preuve non contestée » que « cette formulation ne peut être comprise », à l'appui de son motif fondé sur l'article 30*a*) :

[TRADUCTION]

À l'examen de la description des services [...], je peux comprendre la signification de « location » et de services de « gestion immobilière » pour des immeubles d'appartements, mais je ne comprends pas les termes « exploitation » ou « service à la clientèle » pour de tels immeubles; je pourrais probablement deviner ce qu'ils peuvent comprendre, mais je ne saurais pas où ces termes s'arrêteraient.

[14] Aucune autre preuve documentaire n'a été produite relativement à cette question. Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante soutient que [TRADUCTION] « si quelqu'un (comme la déposante)

devait adopter la même marque à l'égard de divers services, la personne ne saurait pas si ces services constituent l'« exploitation » ou le « service à la clientèle ».

[15] J'estime que l'Opposante n'a pas présenté d'élément de preuve qui étayerait son allégation voulant que l'état déclaratif [TRADUCTION] « location, exploitation, service à la clientèle et services de gestion immobilière pour immeubles d'appartements » n'est pas dressé dans les termes ordinaires du commerce, pas plus qu'elle n'a présenté d'arguments suffisants pour remettre l'état déclaratif des services en question. Sans autre observation ou preuve documentaire à l'appui de l'impression personnelle qu'a la déposante de l'état déclaratif des services en question, je ne suis pas disposée à accorder quelque poids que ce soit à ces déclarations faites par une employée de l'agent de marques de commerce de l'Opposante, comme elles servent son intérêt, elles sont vagues et non étayées et elles ne m'aident pas à déterminer si un état déclaratif des services est précis et est dressé dans les termes ordinaires du commerce. Les déclarations en question équivalent à des opinions données sur une question de fond dans la présente procédure d'opposition [voir *Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd c Hyundai Auto Canada*, 2006 CAF 133].

[16] Par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 30a), étant donné que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

[17] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 30b), un opposant peut s'acquitter du fardeau de preuve initial qui lui incombe aussi bien en s'appuyant sur sa propre preuve que sur celle du requérant [voir *Labatt Brewing Company Limited c Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1^{re} inst), p. 230]. L'Opposante soutient que i) la preuve ne démontre pas l'emploi de la Marque en tant que marque de commerce; et ii) la preuve ne démontre pas la prestation de tous les services visés par la demande, encore moins en liaison avec la Marque.

[18] À l'appui de ces allégations, l'Opposante invoque des imprimés d'un site Web accessible au www.vertica.ca joints comme Pièces A et B à l'affidavit de M^{me} Villa. La Pièce A se compose d'une page Web imprimée le 18 juin 2013 et désignée Vertica Resident Services (Vertica au service des résidents), qui présente des renseignements sur des immeubles locatifs dans diverses villes canadiennes, accompagnés de l'adresse postale complète de la Requérante présentée au bas

de la page. Les mentions suivantes sont faites dans la page Web : « Living made easy with apartments for rent in: [nom des villes canadiennes] » (La vie facilitée grâce aux appartements à louer à : [nom des villes canadiennes]), « Our goal every day is to provide you with superior service that will make apartment living easy, convenient and comfortable for you » (Notre objectif quotidien est de vous offrir un service supérieur qui vous rendra la vie en appartement facile, commode et confortable) et « We're here to help make living easy... » (Nous sommes là pour faciliter la vie des gens...).

[19] La Pièce B est un document qui serait tiré d'un site Web « Vertica Resident Services » (Vertica au service des résidents) présentant des renseignements sur un « Condominium Inspired Rental Living » (condominium en location pour une vie inspirée) situé au 10, rue Lisa, à Brampton, en Ontario. La mention « Vertica Resident Services » (Vertica au service des résidents) figure au bas du document. La mention suivante peut être lue dans la description de la propriété : « This is living made easy at 10 Lisa » (La vie est facilitée au 10, rue Lisa). Il n'y a aucune indication de la date pour cette pièce.

[20] La Requérante a aussi produit du matériel publicitaire comme Pièces A à E jointes à l'affidavit de M^{me} Morden, montrant l'emploi de la Marque dans des brochures promotionnelles et sur des panneaux se rapportant à des unités locatives situées en Ontario. Il est souligné que la Marque figure comme un slogan indépendant dans les brochures et sur les panneaux installés devant les immeubles à logements multiples. Il n'y a aucune indication de la date pour cette preuve.

[21] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante soutient que les termes « living made easy » (la vie facilitée) ne sont pas employés en tant que marque de commerce, comme ils ne sont pas écrits en majuscules et ne se démarquent pas du reste du texte dans un document joint comme Pièce B à l'affidavit de M^{me} Villa. En plus du matériel publicitaire de la Requérante même montrant l'emploi de la Marque en tant que marque de commerce, je souligne que, dans l'imprimé joint comme Pièce A à l'affidavit de M^{me} Villa pour l'Opposante, qui serait également tiré du site Web de la Requérante, les termes « Living made easy » sont présentés dans une police de caractères plus grande et sur une autre ligne que le reste de la phrase « with apartments for rent... » (grâce aux appartements à louer...).

[22] En l'espèce, compte tenu de la manière dont les termes « living made easy » sont présentés au public dans l'imprimé de site Web joint comme Pièce A à l'affidavit de M^{me} Villa, j'estime que la preuve de l'Opposante elle-même montre l'emploi par la Requérante des termes « living made easy » en tant que marque de commerce [voir *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd*, 2 CPR (3d) 535, à la page 538].

[23] L'Opposante fait également valoir que la preuve n'établit pas de façon concluante que la Requérante a offert tous les services visés par la demande en liaison avec la Marque et que les pièces jointes à l'affidavit de M^{me} Morden ne peuvent établir l'emploi de la Marque qu'après la date pertinente et qu'il aurait été simple pour la Requérante de fournir une preuve d'emploi claire.

[24] Après examen de la preuve dans son ensemble, je conviens avec l'Opposante que l'affidavit de M^{me} Morden n'étaye pas la date de premier emploi alléguée de janvier 2007, comme rien n'indique que le spécimen d'emploi de la Marque présenté dans les pièces se rapporte à cette date. Malgré ceci, j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée en premier lieu du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*).

[25] Un peu comme pour son propre argument concernant les pièces jointes à l'affidavit de M^{me} Morden, tout ce que je suis en mesure de déduire de l'affidavit de M^{me} Villa, c'est que l'Opposante a trouvé sur Internet des mentions de déclarations qui évoquent des idées semblables à celles que suggère la Marque en juin 2013 ou aux environs de cette date. Cependant, ni cette preuve ni celle que la Requérante a produite ne sont incompatibles avec la date de premier emploi alléguée de janvier 2007 de la Marque en tant que marque de commerce en liaison avec les services visés par la demande, ne mettent en doute ni même ne dénotent cette date. Le fait de ne pas trouver une présence sur Internet dans des circonstances aussi limitées que la recherche d'un seul site Web, qui peut ou non avoir été le site Web principal de la Requérante à la date pertinente, n'est pas suffisant pour étayer ce motif d'opposition.

[26] En l'absence d'éléments de preuve donnant à penser que la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada à la date de premier emploi alléguée, la Requérante n'est pas tenue de produire une preuve positive d'un tel emploi. En conséquence, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*), étant donné que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

La marque donne-t-elle une description claire ou une description fausse et trompeuse?

[27] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que, en contravention de l'article 12(1)b) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable parce que [TRADUCTION] « elle décrit clairement la nature et même la qualité » des services visés par la demande, comme [TRADUCTION] « l'expression suggère que la vie est rendue facile et confortable grâce à ces services ». L'Opposante allègue également que [TRADUCTION] « dans les cas où les services ne rendent pas en réalité la vie facile », la Marque donne alors une description fausse et trompeuse.

[28] À l'appui de ce motif, l'Opposante invoque ce qui suit dans l'affidavit de Mme Villa :

- i. Pièces A et B – l'emploi des termes « living made easy » (la vie facilitée) dans une phrase sur le site Web de la Requérante;
- ii. Pièce C – des imprimés de 13 sources en ligne différentes montrant l'emploi des termes « living made easy » par des tiers, dont une page Web de ressources sur les condos de Chicago présentant l'expression « Condo Living Made Easy » (la vie en condo facilitée), des inscriptions immobilières présentant les termes « living made easy » employés dans la description, un guide sur les habitations intitulé « 2007 Living Made Easy » (La vie facilitée 2007), des annonces d'appartements à louer présentant les expressions « Apartment Living Made Easy! » (La vie en appartement facilitée!) et « Living Made Easy! », une annonce d'équipement de soins de santé domestique de « Living Made Easy Ltd », un site Web présentant un four à bois de « Outdoor Living Made Easy.com » et un livre intitulé « Healthy Living Made Easy » (La vie saine facilitée).

[29] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante fait valoir que [TRADUCTION] « la marque peut donner une description » et que la preuve démontre que l'expression « living made easy » peut être employée comme des mots d'usage courant dans le cadre d'une phrase par des commerçants.

[30] D'entrée de jeu, je souligne que, dans mon examen de l'affidavit de Mme Villa, je n'ai pas tenu compte des opinions qui se rapportent aux questions de fait et de droit à trancher par le registraire dans la présente procédure, y compris la déclaration selon laquelle l'expression

« living made easy » évoque l'idée que la vie est facilitée grâce aux services visés par la demande de la Requérente.

[31] La date pertinente pour évaluer un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*b*) est la date de production de la demande, soit le 17 mai 2012 [*Shell Canada Limited c PT Sari Incofood Corporation* (2005), 41 CPR (4th) 250 (CF); *Fiesta Barbeques Limited c General Housewares Corporation* (2003), 28 CPR (4th) 60 (CF)].

[32] L'analyse effectuée au titre de l'article 12(1)*b*) de la Loi a été résumée comme suit dans *Engineers Canada/Ingénieurs Canada c Burtoni*, 2014 COMC 174, aux para. 14 à 16 :

[TRADUCTION]

Lorsqu'il s'agit d'analyser une marque de commerce aux termes de l'article 12(1)*b*) de la Loi, il faut considérer la marque de commerce dans son ensemble et sous l'angle de la première impression, et éviter de la décomposer en ses éléments constitutifs [*Wool Bureau of Canada Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1978), 40 CPR (2d) 25 (CF 1^{re} inst), p. 27-28; *Atlantic Promotions Inc c le Registraire des marques de commerce* (1984), 2 CPR (3d) 183 (CF 1^{re} inst), p. 186].

Il a été statué que le mot « nature » à l'article 12(1)*b*) s'entend d'une particularité, d'un trait ou d'une caractéristique du produit et que le mot « claire » signifie « facile à comprendre, évident ou simple » [voir *Drackett Co of Canada Ltd c American Home Products Corp* (1968), 55 CPR 29 (C. de l'É.), p. 34].

Le test à appliquer pour déterminer si une marque de commerce correspond à l'exclusion prévue à l'article 12(1)*b*) de la Loi a été résumé par la Cour d'appel fédérale dans *Ontario Teachers' Pension Plan Board c Canada* (2012), 99 CPR (4th) 213 (CAF), au para. 29 :

[TRADUCTION]

Il est de jurisprudence constante que le critère applicable pour décider si une marque de commerce donne une description claire est celui de la première impression créée dans l'esprit de la personne normale ou raisonnable. [...] On ne devrait pas tenter de résoudre la question en procédant à une analyse critique des mots qui forment la marque, mais on devrait plutôt tenter de déterminer l'impression immédiate que donne la marque, compte tenu des marchandises ou des services avec lesquels elle est utilisée ou avec lesquels on se propose de l'utiliser. En d'autres termes, la marque de commerce ne doit pas être examinée de façon isolée, mais en fonction de l'ensemble du contexte des marchandises et des services.

[33] Ainsi qu'il a été souligné dans l'affaire *Ottawa Athletic Club Inc (Ottawa Athletic Club) c Athletic Club Group Inc*, 2014 CF 672, l'analyse relative à l'article 12(1)*b*) est [TRADUCTION]

« une analyse contextuelle fondée sur l'impression immédiate des utilisateurs possibles du service », même si les dictionnaires ou autres ouvrages de référence peuvent être consultés pour aider à déterminer les significations possibles d'une marque de commerce [voir *ITV Technologies Inc c WIC Television* 2013 CF 1056, citant à l'appui *Brûlerie Des Monts Inc c 3002462 Canada Inc* (1997), 132 FTR 150, et *Bagagerie SA c Bagagerie Willy Ltée* (1992), 97 DLR (4th) 684]. On doit aussi faire preuve de bon sens dans cette détermination [voir *Neptune SA c Canada (Procureur général)*, 2003 FCT 715, para. 11].

[34] Je souligne que les définitions du terme « easy » (facile) que présente *The Canadian Oxford Dictionary* comprennent [TRADUCTION] « non difficile; réalisé sans grand effort » et « avec facilité; sans effort ou en toute quiétude ».

[35] Après examen de la preuve de l'Opposante et des définitions du terme « easy », je ne vois pas comment la marque de commerce LIVING MADE EASY donne une description claire ou donne même une description de la nature ou de la qualité de la [TRADUCTION] « location, exploitation, service à la clientèle et services de gestion immobilière pour immeubles d'appartements ». Si je conviens avec l'Opposante que la Marque est formée de mots anglais d'usage courant et que l'expression « living made easy » (la vie facilitée) semble employée dans divers contextes par d'autres entreprises, y compris celles qui œuvrent dans le secteur de la location d'immeubles, on ne peut pas dire que l'expression est évidente, simple ou qu'elle évoque les services visés par la demande.

[36] Au mieux, la Marque évoque l'idée que les services visés par la demande offriront une expérience vécue sans effort aux locataires vivant dans les immeubles administrés par la Requérante, ce qui semble être un sentiment de désir que de nombreux autres commerçants aimeraient transmettre pour une variété de services différents qu'ils offrent aux consommateurs. Cependant, la Marque ne donne pas une description de la nature ou de la qualité des services se rapportant à l'administration et à l'exploitation d'immeubles résidentiels locatifs. En tout état de cause, même si la Marque [TRADUCTION] « peut donner une description », comme le prétend l'Opposante dans son plaidoyer écrit, ce qu'elle ne fait pas, elle ne contrevient pas pour cette raison à l'article 12(1)*b* de la Loi. Une marque de commerce suggestive, ou même une marque de commerce descriptive, est enregistrable. Au final, la Marque ne décrit pas quelque chose qui

indique la composition matérielle ou qui se rapporte à une qualité intrinsèque des services de la Requérante. Le public considérerait probablement que le sens qui se dégage de la Marque est de la poudre aux yeux.

[37] S'agissant de déterminer si une marque de commerce donne une description fautive et trompeuse, je souligne l'extrait suivant tiré de *Hugues on Trade-marks* (Hugues, Roger T., *et al.*, deuxième édition, LexisNexis, Markham, 2005-2012), aux pages 630 et 631 :

[TRADUCTION]

Pour donner une description fautive et trompeuse, il faut qu'il soit d'abord conclu que la marque donne une description portant à croire ce que les marchandises sont ou qu'elles contiennent quelque chose qu'elles ne sont ou qu'elles ne contiennent en fait pas. La partie qui donne une description fautive et trompeuse doit amener une personne à croire que la marque identifie quelque chose qui n'est en réalité pas vrai. Lorsque la marque est formée d'une combinaison de mots, la partie qui donne une description fautive et trompeuse doit dominer la marque visée par la demande au point de faire obstacle à son enregistrement. [...] Lorsqu'un mot ou une expression peut avoir plus d'une signification, il peut tout de même donner une description ou une description fautive si l'une de ces significations donne une description ou une description fautive.

[38] Conformément à mon analyse ci-dessus, j'estime que la Marque ne donne pas une description des services visés par la demande. En tout état de cause, je souligne qu'il n'existe aucune preuve à l'appui de l'allégation de l'Opposante que [TRADUCTION] « les services ne rendent pas en réalité la vie facile ».

[39] Lorsque la Marque est considérée dans son ensemble, j'estime qu'elle ne donne pas une description claire ni ne donne une description fautive et trompeuse des services visés par la demande. En conséquence, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*b*) de la Loi.

La Marque crée-t-elle de la confusion avec une marque de commerce déposée?

[40] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)*d*) de la Loi, au motif qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce LIVING MADE EASY (n° LMC768,141) d'un tiers, enregistrée pour emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « services de magasin de détail, notamment vente, location et crédit-bail de mobilier et articles décoratifs, appareils, ordinateurs et appareils électroniques », inscrite au nom de « easyhome Ltd. ».

[41] La date pertinente pour l'examen de cette question, qui découle du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*), est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[42] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire de consulter le registre et je confirme que l'enregistrement invoqué est en règle. L'Opposante s'est donc acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard de ce motif d'opposition.

[43] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, il s'agit maintenant de déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime 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 déposées de l'Opposante.

[44] Pour les raisons qui suivent, je rejette ce motif d'opposition.

Le test en matière de confusion

[45] 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.

[46] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : *a*) le caractère distinctif inhérent des marques 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; et *e*) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas

nécessairement le même. [Voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour une analyse exhaustive des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion.]

[47] J'examinerai maintenant les facteurs énoncés à l'article 6(5).

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

[48] L'examen global du facteur énoncé à l'article 6(5)a), lequel concerne à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis des marques de commerce, ne favorise de manière particulière ni l'une ni l'autre des parties. J'estime que les marques de commerce possèdent toutes deux un certain caractère distinctif inhérent. Bien qu'elles soient toutes deux formées de mots anglais d'usage courant, ni l'une ni l'autre ne donne une description de ses services respectifs.

[49] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue au Canada par la promotion ou l'emploi. L'Opposante n'a produit aucune preuve de promotion ou d'emploi de la marque de tiers. À l'opposé, comme je l'ai déjà mentionné, s'il existe des éléments de preuve documentaire dans l'affidavit de M^{me} Morden montrant la Marque employée dans des publicités sur des appartements à louer de même que sur des panneaux installés à l'extérieur des immeubles, je ne suis pas en mesure de déterminer si la Marque a été employée en liaison avec les services visés par la demande au Canada dans une quelconque mesure significative.

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

[50] La demande relative à la Marque est fondée sur l'emploi au Canada depuis au moins janvier 2007. Comme je l'ai déjà souligné, la preuve au dossier ne me permet pas de déterminer la mesure dans laquelle la Marque a été employée en liaison avec les services visés par la demande au Canada.

[51] L'enregistrement n° LMC768,141 revendique l'emploi de la marque de commerce au Canada depuis au moins novembre 2007. L'Opposante n'a produit aucune preuve d'emploi de

cette marque de commerce de tiers. La simple existence de l'enregistrement n'établit qu'un emploi minimal et ne permet pas de conclure à un emploi significatif et continu de la marque de commerce en liaison avec les services visés par l'enregistrement [voir *Entre Computer Centers, Inc c Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)].

[52] Par conséquent, l'examen global du facteur énoncé à l'article 6(5)*b*) ne favorise ni l'une ni l'autre des parties.

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

[53] Les facteurs énoncés aux articles 6(5)*c*) et *d*), lesquels concernent le genre de services et d'entreprises et la nature du commerce des parties, favorisent la Requérante.

[54] S'agissant des facteurs énoncés aux articles 6(5)*c*) et 6(5)*d*) de la Loi, l'appréciation de la probabilité de confusion aux termes de l'article 12(1)*d*) de la Loi repose sur la comparaison de l'état déclaratif des services qui figure dans la demande relative à la Marque avec l'état déclaratif des services qui figure dans l'enregistrement n° LMC768,141 [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)]. Cet examen des 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.

[55] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante soutient que la [TRADUCTION] « location [...] pour immeubles d'appartements » recoupe les services visés par l'enregistrement de la marque invoquée, ou est autrement [TRADUCTION] « extrêmement semblable » à ces services, qui comprennent la [TRADUCTION] « location de mobilier et d'articles décoratifs », car [TRADUCTION] « de toute évidence, du mobilier et des articles décoratifs sont employés dans les appartements des immeubles d'appartements ».

[56] À l'audience, la Requérante a fait valoir que ses services sont destinés aux propriétaires d'immeubles, et non aux locataires potentiels eux-mêmes. À l'appui, la Requérante invoque la Pièce B jointe à l'affidavit de M^{me} Morden, dans laquelle une brochure annonçant les services de

la Requérante indique que [TRADUCTION] « [p]our nos propriétaires, nous cherchons toujours à établir des approches nouvelles et novatrices dans le but d'améliorer l'expérience des clients, d'offrir une efficacité opérationnelle et d'accroître le rendement [...] ». Cependant, je souligne que, juste au-dessus de ce paragraphe, la brochure indique que [TRADUCTION] « [p]our nos clients, nous sommes déterminés à tenir la promesse de notre marque *Living made easy* (La vie facilitée) en offrant la commodité, le confort et des services supérieurs qui portent la vie en appartement vers de nouveaux sommets ». En outre, la présentation de la Marque sur des panneaux à l'extérieur des immeubles laisse croire qu'elle peut également viser les locataires potentiels.

[57] En tout état de cause, compte tenu des états déclaratifs des services et de la preuve en l'espèce, je ne suis pas d'accord avec l'Opposante. Je vois très peu de liens ou de ressemblance entre les services offerts en liaison avec la marque invoquée et ceux de la Requérante. À cet égard, la marque invoquée est enregistrée pour emploi en liaison avec des services qu'on pourrait décrire comme la vente, la location et le crédit-bail de mobilier et d'articles décoratifs, d'appareils, d'ordinateurs et d'appareils électroniques dans un magasin de détail. À titre comparatif, on projette d'employer la Marque en liaison avec la location et la gestion immobilière d'immeubles d'appartements, de même qu'avec leur exploitation et le service à la clientèle connexe. Contrairement à l'argument de l'Opposante, rien n'indique que les magasins de détail qui louent des meubles pour usage à domicile louent également des appartements ou que le consommateur moyen de ces services croirait qu'une entité qui exploite un magasin de location de mobilier et d'articles décoratifs louerait et administrerait également des immeubles d'appartement.

[58] Rien n'indique non plus que les services de la Requérante sont offerts sur le même marché que ceux qui sont visés par la marque invoquée. En l'absence de preuve et compte tenu de la grande différence entre les services visés par l'enregistrement et ceux qui sont visés par la demande, aux fins de l'appréciation de la probabilité de confusion, je conclus qu'il n'y a pas de possibilité de recoupement entre les voies de commercialisation d'un magasin de détail dans le domaine des appareils électroniques domestiques et du mobilier et des articles décoratifs, et celles de l'exploitation et de l'administration d'immeubles d'appartements.

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

[59] Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance entre des marques de commerce, les marques doivent être considérées dans leur ensemble.

[60] En l'espèce, la Marque et la marque invoquée sont identiques. En conséquence, ce facteur favorise l'Opposante.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[61] Lorsque j'ai appliqué le test en matière de confusion, j'ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du souvenir imparfait. Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, malgré le fait que les marques de commerce en question sont identiques, compte tenu de la grande disparité entre les services visés par l'enregistrement et ceux qui sont visés par la demande, de l'absence de possibilité de recoupement entre leurs voies de commercialisation respectives et de l'absence de preuve d'emploi ou de caractère distinctif acquis de la marque invoquée, j'estime que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque invoquée.

[62] En dernière analyse, j'estime que le consommateur ordinaire ne croirait pas, à la première impression, que la location, la gestion et l'exploitation d'immeubles d'appartements et un magasin de détail spécialisé dans la vente et la location de mobilier et d'articles décoratifs et d'appareils électroniques proviennent de la même source.

[63] Par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d).

La Marque était-elle distinctive des services de la Requérante à la date de production de la déclaration d'opposition?

[64] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, du fait que la Marque ne distingue pas ni n'est adaptée à distinguer les services de la Requérante des produits, services et entreprises des tiers. Dans son plaidoyer

écrit, l'Opposante invoque les observations et la preuve relatives à la confusion et au caractère descriptif à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

[65] Il est généralement admis que la date pertinente pour l'examen de ce motif d'opposition est la date de production de la déclaration d'opposition, soit le 21 juin 2013 [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

[66] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif en fonction de la probabilité de confusion, il incombait à l'Opposante de démontrer que la marque de commerce alléguée était devenue suffisamment connue au Canada à la date de production de la déclaration d'opposition pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF); *Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst.); et *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)], ce qu'elle n'a pas fait.

[67] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif en fonction du caractère descriptif, j'estime que la Marque ne donne pas une description claire des services visés par la demande pour les mêmes motifs que ceux qui sont énoncés dans mon analyse menée aux termes de l'article 12(1)*b*). Bien que la date pertinente qui s'applique au motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif soit ultérieure, la différence de date ne donne pas lieu à une conclusion différente en l'espèce.

[68] Dans l'affaire *Conseil canadien des ingénieurs professionnels c APA – Engineered Wood Association* (2000), 7 CPR (4th) 239 (CF 1^{re} inst), la Cour a souligné que [TRADUCTION] « bien qu'il puisse être vrai qu'une marque de commerce qui donne une description claire ou une description fautive et trompeuse soit nécessairement sans caractère distinctif, il n'est pas exact de soutenir que, du simple fait qu'une marque de commerce est considérée comme ne donnant *pas* une description simple ou une description fautive et trompeuse, elle est par conséquent distinctive » [para. 49].

[69] À la lumière de l'affidavit de M^{me} Villa dans son ensemble, même s'il existe une certaine preuve d'emploi de l'expression « living made easy » (la vie facilitée) comme mots d'usage

courant dans le cadre de phrases par des commerçants dans différentes industries en ligne, rien n'indique que ces sites Web avaient été consultés, ni la mesure dans laquelle ils avaient été consultés, par des Canadiens à la date pertinente. Par conséquent, j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer que la Marque était couramment adoptée par des tiers pour décrire des services semblables ou identiques au Canada à la date pertinente.

[70] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté.

Décision

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

Pik-Ki Fung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

Date de l'audience : 25 août 2015

Comparutions

Aucune comparution

Pour l'Opposante

Ronald S. Ade

Pour la Requérente

Agents au dossier

MacBeth & Johnson

Ronald S. Ade

Pour l'Opposante

Pour la Requérente