



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 147

Date de la décision : 2023-08-21

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : Fasken Martineau Dumoulin LLP

Propriétaire inscrite : Schneider Electric SE

Enregistrement : LMC855,401 pour EcoStruxure (& DESSIN)

INTRODUCTION

[1] Le 9 décembre 2020, à la demande de Fasken Martineau Dumoulin (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC (1985), c T-13 (la Loi), à Schneider Electric SE (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC855,401 pour la marque de commerce EcoStruxure (& DESSIN) (la Marque), reproduite ci-dessous.

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et les services énumérés ci-dessous. Aux fins de cette décision, et compte tenu de la preuve soumise par la Propriétaire, les produits et services ont été organisés dans les 14 groupes indiqués ci-dessous :

[TRADUCTION]

Produits

Groupe 1 : Logiciels pour la gestion la disponibilité, la fiabilité et l'optimisation de l'électricité dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, les infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi que les machines et procédés industriels;

Groupe 2 : logiciels d'amélioration de l'efficacité et de la durabilité énergétiques dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, les infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi que les machines et procédés industriels;

Groupe 3 : logiciels de gestion de procédés, de gestion de la sécurité, de contrôle d'accès et de vidéosurveillance dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, les infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi que les machines et procédés industriels;

Groupe 4 : systèmes de commande, de mesure, de surveillance et de supervision, nommément moniteurs vidéo, ordinateurs, détecteurs d'électricité et de courant de défaut, capteurs de pression et de polluants ainsi que sondes de température, appareils de commande électriques, nommément régulateurs de la consommation d'électricité, interrupteurs, actionneurs électriques, régulateurs électriques, relais de protection, convertisseurs de courant, panneaux électriques, cartes d'interface pour ordinateurs et blocs d'alimentation électrique pour la gestion la disponibilité, la fiabilité et l'optimisation de l'électricité dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, les infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi que les machines et procédés industriels;

Groupe 5 : systèmes de commande, de mesure, de surveillance et de supervision, nommément moniteurs vidéo, ordinateurs, détecteurs d'électricité et de courant de défaut, capteurs de pression et de polluants ainsi que sondes de température, appareils de commande électriques, nommément régulateurs de la consommation d'électricité, interrupteurs, actionneurs électriques, régulateurs électriques, relais de protection, convertisseurs de courant, panneaux électriques, cartes d'interface pour ordinateurs et blocs d'alimentation électrique pour l'amélioration de l'efficacité et de la durabilité énergétiques dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, les infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi que les machines et procédés industriels;

Groupe 6 : systèmes de commande, de mesure, de surveillance et de supervision, nommément moniteurs vidéo, ordinateurs, détecteurs d'électricité et de courant de

défaut, capteurs de pression et de polluants ainsi que sondes de température, appareils de commande électriques, nommément régulateurs de la consommation d'électricité, interrupteurs, actionneurs électriques, régulateurs électriques, relais de protection, convertisseurs de courant, panneaux électriques, cartes d'interface pour ordinateurs et blocs d'alimentation électrique pour la gestion de procédés, la gestion de la sécurité, le contrôle d'accès et la vidéosurveillance dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, les infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi que les machines et procédés industriels;

Groupe 7 : serveurs Internet et intranet pour l'offre de données et de logiciels ayant trait à l'efficacité énergétique, à la durabilité énergétique ainsi qu'à la gestion, à la disponibilité, à la fiabilité et à l'optimisation de l'électricité;

Groupe 8 : serveurs Internet et intranet pour l'offre de données et de logiciels ayant trait à la gestion de procédés, à la gestion de la sécurité, au contrôle d'accès et à la vidéosurveillance;

Groupe 9 : bases de données dans les domaines de la gestion de la consommation, de la gestion de procédés et de la gestion de la sécurité dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, les infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi que les machines et procédés industriels;

Services

Groupe 10 : Installation d'appareils électriques et électroniques, services d'entretien et de réparation;

Groupe 11 : Conception, développement, analyse, consultation, mesure et surveillance dans les domaines de la gestion, de la disponibilité, de la fiabilité et de l'optimisation de l'énergie électrique dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, dans les infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi que dans les machines et procédés industriels;

Groupe 12 : conception, développement, analyse, consultation, mesure et surveillance dans les domaines de l'efficacité et de la durabilité énergétiques dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, dans les infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi que dans les machines et procédés industriels;

Groupe 13 : conception, développement, analyse, consultation, mesure et surveillance dans le domaine de la gestion de processus dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, dans les infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi que dans les machines et procédés industriels;

Groupe 14 : conception, développement, analyse, consultation, mesure et surveillance dans les domaines de la gestion de la sécurité, du contrôle d'accès et de la vidéosurveillance dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, dans les infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi que dans les machines et procédés industriels.

[3] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard des produits et services spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 9 décembre 2017 au 9 décembre 2020.

[4] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées comme suit à l'article 4 de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[5] En l'absence d'emploi, conformément au paragraphe 45(3) de la Loi, l'enregistrement est susceptible d'être radié, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit d'Alessandro DeLuca, exécuté le 8 novembre 2021 (l'Affidavit DeLuca).

[7] Les parties ont toutes les deux produit des observations écrites et étaient présentes à l'audience.

[8] L'audience a eu lieu conjointement avec la procédure de radiation sommaire pour l'enregistrement n° LMC855,404 pour la marque de commerce ECOSTRUXURE (la Marque nominale). Bien que la même preuve ait été produite, une décision séparée sera rendue à l'égard de cette procédure.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[9] Je note en premier lieu que l’Affidavit DeLuca est inhabituellement laborieux pour une procédure en vertu de l’article 45, composé d’un affidavit de 53 pages accompagné de 38 pièces couvrant 225 pages supplémentaires.

[10] M. DeLuca est le directeur mondial des Services de protection des marques de commerce et de l’image de marque au sein de Schneider Electric USA, Inc, une entreprise affiliée à la Propriétaire [para 1 et 2].

[11] Il indique que la Propriétaire est une entreprise multinationale [TRADUCTION] « fournissant des produits, des services, des logiciels et des solutions numériques relatifs à l’énergie et à l’automatisation à des fins d’efficience et de durabilité », expliquant que, au Canada, au cours de la période pertinente, la Propriétaire a développé et vendu [TRADUCTION] « un large éventail de produits, de technologies, de logiciels et de services dans les domaines de l’amélioration et de la modernisation de l’infrastructure de gestion de l’énergie, de l’automatisation industrielle, de l’énergie et de la durabilité pour les maisons, les bâtiments, les centres de traitement de l’information, l’infrastructure et les industries » [para 5]. Il affirme l’emploi de la Marque au cours de la période pertinente au Canada en liaison avec l’ensemble des produits et services visés par l’enregistrement, confirmant que la Propriétaire maintenait le contrôle requis à l’égard de tout produit et service offert par les entreprises affiliées de la Propriétaire [para 6 à 8].

[12] M. DeLuca explique que, depuis au moins 2017, la Marque et la Marque nominale ont constitué la marque [TRADUCTION] « globale » pour les offres canadiennes de produits et services de la Propriétaire, lesquelles sont [TRADUCTION] « modulaires et interopérables entre les plateformes et les industries » auxquelles la Propriétaire offre ses services [para 9]. Il décrit les produits et services EcoStruxure comme étant fondés sur la technologie de [TRADUCTION] l’« Internet des objets » (IdO), laquelle il décrit comme [TRADUCTION] « un réseau d’objets physiques intégrés avec des capteurs, des logiciels et d’autres technologiques afin d’être connectés et d’échanger des données avec d’autres appareils et systèmes par Internet ou un réseau de communication

mondial en ligne » [para 13]. Par conséquent, il atteste que, tout au long de la période pertinente, les produits et services EcoStruxure de la Propriétaire ont constitué une [TRADUCTION] « architecture et plateforme interopérables, compatibles avec l'Internet des Objets et ouvertes qui peuvent être appliquées à un large éventail d'industries et de technologies pour améliorer la sécurité, la fiabilité, l'efficacité, la durabilité, la gestion des opérations, la productivité et la connectivité » offertes aux consommateurs canadiens dans le cadre d'un large éventail d'offres de produits et services différents [para 13 et 14].

[13] M. DeLuca nomme plusieurs « solutions » arborant la marque par lesquelles la Propriétaire offre les produits et services EcoStruxure expliquant que bon nombre de ces solutions [TRADUCTION] « englobent à la fois un produit et un service » [para 15 et 16] et également que certaines solutions ont plus d'une fin principale et sont souvent interopérables et combinées ensemble [para 17].

[14] M. DeLuca affirme que la valeur totale des ventes canadiennes des produits et services EcoStruxure de la Propriétaire était de plus de 80 millions de dollars annuellement au cours de la période pertinente [para 19]. Il identifie l'outil de commande en ligne de la Propriétaire, iPortal, comme l'une des voies par lesquelles la Propriétaire vend ses produits et services EcoStruxure au Canada au cours de la période pertinente [para 20, Pièce F]. En particulier, il note que les marques de commerce EcoStruxure étaient visibles sur iPortal lors de la sélection et de l'achat d'articles.

[15] Bien que l'affidavit de M. DeLuca est autrement structuré en général pour aborder chacun des groupes pertinents de produits et services tour à tour, compte tenu de l'observation fréquemment répétée de la Partie requérante tout au long de ses observations écrites que des parties de l'affidavit doivent être [TRADUCTION] « ignorées », j'estime qu'il est utile de noter que, dans une procédure en vertu de l'article 45, on doit attribuer une importante crédibilité aux déclarations solennelles faites dans un affidavit [*Ogilvy Renault c Compania Roca-Radiadores SA*, 2008 CarswellNat 776 (COMC)] et la preuve dans son ensemble doit fait l'objet de

considérations; par conséquent, se concentrer sur des éléments individuels de la preuve n'est pas la bonne approche [*Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC)].

[16] De plus, bien que la Marque et la Marque nominale soient arborées dans l'ensemble de la preuve, dans tous les cas je considère tout emploi démontré de la Marque nominale comme constituant l'emploi de la Marque. À cet égard, dans l'application des principes établis dans *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF), j'estime que le mot ECOSTRUXURE est l'élément dominant de la Marque, de façon à ce que les cas sans le « S » stylisé constituent une déviation mineure.

ANALYSE À L'ÉGARD DES PRODUITS

Produits logiciels

[17] En ce qui a trait aux produits logiciels du Groupe 1, M. DeLuca identifie le produit « EcoStruxure Power Advisor » de la Propriétaire comme un exemple de tels produits logiciels vendus au Canada au cours de la période pertinente [para 21]. Il explique le but et la fonctionnalité du logiciel EcoStruxure Power Advisor et donne des exemples de la façon dont la Marque était arborée en liaison avec de tels logiciels [para 23 à 26]. Il confirme également que ce logiciel a été vendu au Canada au cours de la période pertinente, fournissant des factures représentatives de juillet à septembre 2019 [para 26, Pièce G].

[18] M. DeLuca nomme également le logiciel « EcoStruxure Asset Advisor » de la Propriétaire comme un exemple d'une solution qui correspond aux produits logiciels du Groupe 1 [para 27]. De nouveau, il décrit le but et la fonctionnalité de cette solution logicielle [para 28 et 29] et la façon dont la Marque était arborée lorsque les clients employaient le logiciel [para 30 et 31] et fournit une facture représentative de la période pertinente illustrant des ventes de divers produits, y compris le produit EcoStruxure Asset Advisor [para 33, Pièce H]. De plus, M. DeLuca explique que la demande est disponible pour le téléchargement au Canada depuis novembre 2018 et il fournit une

capture d'écran représentative de la page de téléchargement pour la demande [para 32]. Je note que la Marque est arborée dans l'image vignette qui fait partie de la capture d'écran.

[19] Je suis d'accord avec la Propriétaire que même si d'autres marques de commerce sont présentées au cours de l'interaction d'un client avec le logiciel de la Propriétaire, la présentation de la Marque sur une [TRADUCTION] « page d'entrée » est suffisante pour associer la Marque à un tel logiciel compte tenu du genre des logiciels de la Propriétaire et de la même explication de la part de M. DeLuca en l'espèce.

[20] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits du Groupe1 au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[21] M. DeLuca fournit une preuve semblable pour les produits logiciels du Groupe 2 (en liaison avec le logiciel « EcoStruxure IT Advisor » de la Propriétaire) [para 34 à 39, Pièce I] et pour les produits logiciels du Groupe 3 (en liaison avec le logiciel « EcoStruxure Data Center Expert » de la Propriétaire) [para 40 à 43, Pièce J].

[22] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits du Groupe 2 et du Groupe 3 au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Produits de systèmes

[23] M. DeLuca aborde les produits de [TRADUCTION] « systèmes » du Groupe 4 aux paragraphes 44 à 50 de son affidavit. En ce qui a trait à de tels [TRADUCTION] « systèmes », M. DeLuca explique que les offres de produits de la Propriétaire [TRADUCTION] « comprennent l'offre de systèmes EcoStruxure qui peuvent inclure une série complémentaire de produits développés autour d'un produit arborant une sous-marque EcoStruxure » [para 44]. Il nomme le produit « EcoStruxure Power Monitoring Expert » (le système PME) comme un exemple d'un système qui correspond aux produits du Groupe 4. Il explique le but, la fonctionnalité et l'emploi du système PME; par exemple, que, avec son [TRADUCTION] « architecture ouverte et échelonnable », le

système PME [TRADUCTION] « se connecte aux appareils intelligents dans l'ensemble du système électrique [du client] [...] et s'intègre aux systèmes de contrôle des processus et à beaucoup d'autres plateformes d'entreprise » [para 46]. Il explique également que le système PME a divers emplois, y compris fournir aux clients la capacité [TRADUCTION] « de suivre les indicateurs de rendement clés pour l'énergie et la fiabilité » ou [TRADUCTION] « d'appliquer une analyse avancée de la qualité de l'électricité pour assurer le fonctionnement fiable du réseau, la performance de l'équipement et une réduction des pannes du réseau » [para 46]. Au paragraphe 47 de son affidavit, M. DeLuca fournit un graphique d'un guide qui illustre les éléments du système PME [para 47; également la Pièce K].

[24] En l'espèce, la corrélation entre la preuve et les produits [TRADUCTION] « systèmes » tels que visés par l'enregistrement est problématique dans le meilleur des cas. À cet égard, il est utile de tenir compte des directives à la section 2.4.5.7 du *Manuel des produits et des services* :

Les produits qui incluent le terme « systèmes » peuvent être acceptables si le système est généralement compris dans le commerce comme un assemblage d'articles souvent vendus ensemble comme une unité, comme le « système de suspension pour véhicules moteurs », lequel est un terme ordinaire du commerce spécifique donné au système d'amortisseurs et de ressorts qui assurent la liaison flexible entre le cadre de châssis et les essieux.

[25] En l'espèce, plutôt que d'être des systèmes statiques avec « un assemblage d'articles », les « solutions » de systèmes de la Propriétaire semblent être modulaires et variables, en fonction des besoins des clients. Par conséquent, bien que les produits du Groupe 4 puissent avoir été superficiellement formulés pour répondre aux exigences de la Loi dans les termes ordinaires du commerce et de spécificité, ils ne correspondent pas en fait au modèle d'affaires démontré de la Propriétaire ou à la façon dont les systèmes de la Propriétaire ou leurs composants ont été actuellement vendus au cours de la période pertinente. De telles offres par, par exemple, l'application iPortal de la Propriétaire, étaient modulaires et variables : elles n'étaient pas statistiques de façon à ce que tout produit vendu corresponde nécessairement aux produits de [TRADUCTION] « systèmes » formulés dans l'enregistrement, étant un ensemble déterminé d'éléments.

[26] De plus, il semble y avoir un cas où les solutions logicielles associées aux systèmes étaient associées à la Marque, mais pas nécessairement les éléments des systèmes eux-mêmes. Il est même possible que de tels éléments aient ou n'aient pas été installés au moment du transfert du logiciel EcoStruxure et, dans le meilleur des cas, il n'y a pas de preuve claire que l'ensemble de ces éléments auraient été associés à la Marque. À cet égard, je suis d'accord avec la Partie requérante que l'état déclaratif des produits a été formulé d'une façon très particulière de façon à ce qu'elle soit susceptible à une radiation partielle, puisque la preuve ne démontre pas des transferts ou des emplois de la Marque en liaison avec chacun des éléments constituant de ces produits de [TRADUCTION] « systèmes ». Le graphique susmentionné illustre en partie cette question, puisqu'il indique certains éléments comme étant de [TRADUCTION] « tiers », de façon ce qu'il ne soit pas clair si la Marque serait associée à ces éléments de tiers. Comme il en a été question lors de l'audience, connecter le logiciel EcoStruxure à un appareil préexistant ne transforme pas cet appareil en un appareil ou composant de système « EcoStruxure ».

[27] Pour ces deux raisons, dans le meilleur des cas la preuve n'est pas claire quant à savoir si l'un des systèmes PME ou autres produits vendus au cours de la période pertinente correspond en fait aux produits du Groupe 4 tels que formulés dans l'enregistrement.

[28] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits du Groupe 4 au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[29] Les produits du Groupe 5 sont abordés aux paragraphes 51 à 55 de l'affidavit, en liaison avec la [TRADUCTION] « solution EcoStruxure Data Center Expert » de la Propriétaire. Cependant, de nouveau, ce [TRADUCTION] « système ouvert et flexible » [para 52] ne semble pas correspondre aux produits de [TRADUCTION] « systèmes » du Groupe 5 formulés dans l'enregistrement.

[30] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a également démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits du Groupe 5 au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[31] Dans le même ordre d'idées, bien que M. DeLuca tente d'associer les produits du Groupe 6 au produit « EcoStruxure Building » de la Propriétaire [para 56 à 63], fondamentalement la preuve ne correspond pas à de tels produits de [TRADUCTION] « systèmes » tels que formulés dans l'enregistrement. À cet égard, de nouveau, il vaut noter que le graphique « architecture » inclus au paragraphe 58 de l'affidavit indique plusieurs [TRADUCTION] « Produits connectés de tiers » qui font partie de tels systèmes. Par conséquent, dans le meilleur des cas il n'est pas clair si la Propriétaire a vendu des systèmes qui correspondent aux produits du Groupe 6 tels que visés par l'enregistrement ou si tous les éléments auraient nécessairement été associés à la Marque dans tous les cas.

[32] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis également pas convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits du Groupe 6 au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Produits de serveurs

[33] En ce qui a trait aux produits de [TRADUCTION] « serveurs » du Groupe 7, M. DeLuca explique que, dans l'industrie de la Propriétaire, un [TRADUCTION] « serveur » est quelque chose qui stocke, distribue, traite et échange des données entre des appareils en réseau et qui fournit des fonctionnalités à d'autres programmes; il peut s'agir soit d'un composant matériel, soit d'un composant logiciel [para 64]. Par conséquent, il associe les produits du Groupe 7 au produit « EcoStruxure OPC UA Server Expert » de la Propriétaire et explique également son fonctionnement et la façon dont la Marque était présentée aux clients et il fournit une facture représentative de la période pertinente [para 65 à 68].

[34] Compte tenu d'une telle preuve, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits du Groupe 7 au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[35] En ce qui a trait aux produits de [TRADUCTION] « serveurs » du Groupe 8, M. DeLuca fournit une preuve semblable aux paragraphes 69 à 75 de son affidavit (en liaison avec le logiciel « EcoStruxure Building Advisor » de la Propriétaire).

[36] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a également démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits du Groupe 8 au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Produits de bases de données

[37] Les produits de [TRADUCTION] « bases de données » du Groupe 9 sont abordés aux paragraphes 76 à 79 de l'affidavit. M. DeLuca décrit un produit d'exemple par lequel les clients ont accès aux bases de données pertinentes (le logiciel « EcoStruxure Data Center Operation »), explique l'emploi et la fonctionnalité de ce logiciel et la façon dont la Marque était présentée aux clients et fournit une preuve représentative d'une vente et du transfert d'un tel produit au cours de la période pertinente [Pièce R].

[38] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a également démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits du Groupe 9 au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

ANALYSE À L'ÉGARD DES SERVICES

[39] En ce qui a trait aux services en général, M. DeLuca atteste que, au cours de la période pertinente, la Propriétaire arborait la Marque dans l'ensemble de son site Web canadien *se.com/ca/en* pour annoncer ses services EcoStruxure au Canada [para 80 à 84, Pièces S et T], ainsi que par des vidéos YouTube [para 85 et 86, Pièce V].

[40] M. DeLuca explique que la Propriétaire [TRADUCTION] « travaille avec les clients pour créer des solutions sur mesure au moyen de la gamme de produits EcoStruxure, de l'analyse et la conception, à la personnalisation, la mise en œuvre et aux services continus tout au long du cycle de vie du projet du client » [para 87]. Il donne comme exemple la collaboration avec le Port de Montréal pour l'aider à concevoir une [TRADUCTION] « solution d'alimentation du navire au rivage qui aiderait le Port à surmonter les défis associés aux émissions liées aux navires » [para 88] et fournit des

détails concernant ce projet et la façon dont la mise en œuvre de ce projet a aidé à publiciser davantage les services EcoStruxure de la Propriétaire au moyen, par exemple, de vidéos YouTube au sujet du projet [para 89 et 90, Pièces W et X].

[41] Malgré les observations de la Partie requérante, dans le contexte de la preuve dans son ensemble, je n'estime pas qu'il soit raisonnable de conclure que de telles publicités et pages Web, qui, selon la confirmation de M. DeLuca, étaient accessibles au cours d'une période de plusieurs années dans la forme telle que fournie dans la preuve, n'ont jamais été consultées par des clients ou des clients potentiels. Bien que la preuve en l'espèce ne soit pas parfaite, à cet égard, à tout le moins, je n'estime pas qu'il soit raisonnable de conclure que de telles publicités et pages Web n'ont jamais été vues par des clients ou des clients potentiels au Canada, en particulier compte tenu de la portée et du volume des ventes des produits et services EcoStruxure au cours de la période pertinente.

[42] En ce qui a trait aux services du Groupe 10, M. DeLuca confirme que la Propriétaire a présenté les marques de commerce EcoStruxure au Canada au cours de la période pertinente dans l'exécution et la publicisation de [TRADUCTION] « l'installation d'appareils électriques et électroniques, services d'entretien et de réparation » [para 91]. En ce qui a trait la publicisation, il associe de tels services à ceux qui ont été publicisés au moyen de vidéos YouTube [para 92, 97 et 98] et des options de menu sur le site Web de la Propriétaire [para 93 à 96]. En ce qui a trait à l'exécution, il fournit des factures représentatives de la période pertinente et met en évidence certains articles comme étant associés à ces services, par exemple [TRADUCTION] « services d'assemblage et d'assemblage planifié de diverses pièces » [para 99 et 100, Pièces M et CC].

[43] Les services du Groupe 11 sont abordés aux paragraphes 101 à 108 de l'affidavit. De nouveau, M. DeLuca confirme l'exécution et la publicisation et fournit un exemple de produit correspondant à de tels services (le logiciel susmentionné EcoStruxure Power Advisor), des exemples de publicisation et d'exécution en liaison

avec les marques de commerce EcoStruxure [Pièces DD à FF] et des factures représentatives [Pièce G].

[44] Une preuve semblable est fournie aux paragraphes 109 à 117 à l'égard des services du Groupe 12; aux paragraphes 118 à 124 à l'égard des services du Groupe 13; et aux paragraphes 125 à 131 à l'égard des services du Groupe 14.

[45] Bien que la Partie requérante se soit opposée à la mention et à l'invocation par M. DeLuca des mêmes produits dans certains cas pour démontrer différents groupes de produits et services, une telle objection n'est pas fondée en l'espèce. Par exemple, des logiciels avec plusieurs fonctions correspondront potentiellement à plusieurs services; j'estime que M. DeLuca indique de façon adéquate le genre des produits de la Propriétaire et leur fonctionnalité pour établir la corrélation nécessaire à l'égard de chacun des services aux fins de cette procédure.

[46] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec tous les services au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[47] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits du Groupe 4, du Groupe 5 et du Groupe 6 établis ci-dessus. L'état déclaratif des produits et services modifié sera libellé comme suit :

[TRADUCTION]

Produits

Logiciels pour la gestion la disponibilité, la fiabilité et l'optimisation de l'électricité dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, les infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi que les machines et procédés industriels; logiciels d'amélioration de l'efficacité et de la durabilité énergétiques dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, les infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi que les machines et procédés industriels; logiciels de gestion de procédés, de gestion de la sécurité, de contrôle d'accès et de vidéosurveillance dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires et résidentiels,

les infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi que les machines et procédés industriels; serveurs Internet et intranet pour l'offre de données et de logiciels ayant trait à l'efficacité énergétique, à la durabilité énergétique ainsi qu'à la gestion, à la disponibilité, à la fiabilité et à l'optimisation de l'électricité; serveurs Internet et intranet pour l'offre de données et de logiciels ayant trait à la gestion de procédés, à la gestion de la sécurité, au contrôle d'accès et à la vidéosurveillance; bases de données dans les domaines de la gestion de la consommation, de la gestion de procédés et de la gestion de la sécurité dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, les infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi que les machines et procédés industriels.

Services

Installation d'appareils électriques et électroniques, services d'entretien et de réparation. Conception, développement, analyse, consultation, mesure et surveillance dans les domaines de la gestion, de la disponibilité, de la fiabilité et de l'optimisation de l'énergie électrique dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, dans les infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi que dans les machines et procédés industriels; conception, développement, analyse, consultation, mesure et surveillance dans les domaines de l'efficacité et de la durabilité énergétiques dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, dans les infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi que dans les machines et procédés industriels; conception, développement, analyse, consultation, mesure et surveillance dans le domaine de la gestion de processus dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, dans les infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi que dans les machines et procédés industriels; conception, développement, analyse, consultation, mesure et surveillance dans les domaines de la gestion de la sécurité, du contrôle d'accès et de la vidéosurveillance dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, dans les infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi que dans les machines et procédés industriels.

Andrew Bene

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches

Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-05-24

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Eliane Ellbogen

Pour la Propriétaire inscrite : Mark Biernacki

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Fasken Martineau DuMoulin LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Smart & Biggar LP