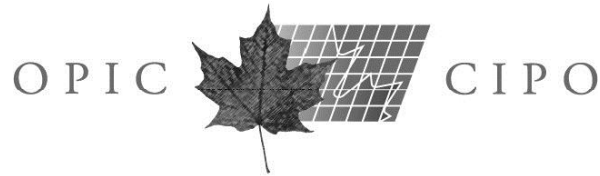


TRADUCTION



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

Référence : 2013 COMC 19
Date de la décision : 2013-02-06

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
par BSH Home Appliances Corporation à
l’encontre de la demande n° 1,476,618
pour la marque de commerce
ECOCLEAN au nom de Controladora
Mabe, S.A. de C.V.**

DOSSIER

[1] Le 12 avril 2010, Controladora Mabe, S.A. de C.V. a déposé une demande d’enregistrement de la marque de commerce ECOCLEAN pour un emploi proposé de la marque en liaison avec les marchandises suivantes :

lave-vaisselle et machines à laver.

[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 6 octobre 2010 et a fait l’objet d’une opposition par BSH Home Appliances Corporation le 25 novembre 2010. Le registraire a transmis à la requérante une copie de la déclaration d’opposition le 16 décembre 2010, conformément au paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, R.S.C. 1985, c. T-13. La requérante a répondu en produisant une contre-déclaration réfutant les allégations de la déclaration d’opposition.

[3] La preuve de l’opposante consiste en une copie certifiée de l’enregistrement n° LMC748,635 de sa marque de commerce pour la marque ECOCLEAN qui couvre les marchandises suivantes :

fours ménagers, cuisinières électriques et à gaz, surfaces de cuisson, tiroirs chauffe-plats vendus comme pièces de fours, de cuisinières et de surfaces de cuisson, appareils à micro-ondes, nommément fours à micro-ondes;

appareils de ventilation, nommément ventilateurs vendus comme pièces de hottes pour cuisinières, fours et surfaces de cuisson;

dispositifs avec filtre à graisse vendus comme pièces de hottes pour cuisinières, fours et surfaces de cuisson.

Je note que l'enregistrement canadien susmentionné de l'opposante se fonde sur l'emploi et l'enregistrement (n° 3,531,879) de sa marque ECOCLEAN aux États-Unis d'Amérique.

[4] La preuve de la requérante consiste en des affidavits de George A. Seaby; Todd A. Denys et Samira Ali (acceptés comme preuve supplémentaire). Aucune des parties n'a soumis d'argumentation écrite et aucune des parties n'a demandé la tenue d'une audience.

DÉCLARATION D'OPPOSITION

[5] 1. Le premier motif d'opposition, en vertu de l'alinéa 12(1)(d) de la *Loi sur les marques de commerce*, allègue que la marque ECOCLEAN visée par la demande n'est pas enregistrable, car elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée ECOCLEAN de l'opposante.

2. Le second motif d'opposition, en vertu de l'alinéa 16(3) de la *Loi*, allègue que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque ECOCLEAN, car à la date de dépôt de la demande, la Marque visée par la demande créait de la confusion avec la marque ECOCLEAN de l'opposante qui avait déjà été employée au Canada en liaison avec des fours.

3. Le troisième motif, en vertu de l'article 2, allègue que la marque ECOCLEAN visée par la demande n'est pas adaptée à distinguer les marchandises de la requérante des marchandises de l'opposante en ce qui concerne l'emploi et la publicité par l'opposante de sa marque de commerce ECOCLEAN.

[6] Les second et troisième motifs d'opposition se fondent sur le fait que l'opposante a employé ou fait la promotion de sa Marque au Canada. Cependant, comme l'opposante

n'a produit aucune preuve d'un tel emploi ou d'une telle promotion, les second et troisième motifs d'opposition ne sont pas en cause en l'espèce et sont donc rejetés. Bien entendu, la preuve produite par l'opposante d'une copie certifiée de l'enregistrement de sa marque de commerce suffit pour prouver le premier motif.

RÉSUMÉ DE LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Todd Denys

[7] M. Denys s'identifie comme avocat dans l'État du New Jersey. Son affidavit sert à introduire en preuve, sous la forme d'une pièce, le dossier complet de délivrance pour l'enregistrement n° 3,531,879 de la marque de commerce de l'opposante aux États-Unis (mentionné au paragraphe 3 ci-dessus).

[8] Sans présentations écrites ou argument verbal de la part de la requérante, je ne peux vérifier la valeur probante de la preuve de M. Denys. À ce sujet, je noterais que la validité de l'enregistrement de la marque de commerce de l'opposante au Canada, qui se fonde sur l'enregistrement américain susmentionné, n'est pas en cause en l'espèce. C'est-à-dire que même s'il y avait des impropriétés à fonder l'enregistrement canadien sur l'enregistrement des États-Unis, la Commission ne chercherait pas derrière l'enregistrement canadien pour remettre en question sa validité.

George Seaby

[9] M. Seaby s'identifie comme agent de marques de commerce canadiennes. Le 9 septembre 2011, il a mené une recherche dans le Registre canadien des marques de commerce au sujet des « termes ECOCLEAN ou ECO et CLEAN ». Les résultats de cette recherche sont joints comme pièce A de son affidavit.

[10] Mon examen de la pièce A indique qu'à l'exception de la demande en l'espèce et de l'enregistrement de l'opposante, il existe 9 marques semblables (4 enregistrements et 5 demandes) aux noms de 7 propriétaires différents. Les neuf marques couvrent une variété de marchandises et de services y compris, à titre d'exemple, des fluides hydrauliques, des liquides refroidisseurs, des mangeoires pour petits animaux et le nettoyage de tapis.

[11] Vraisemblablement, la requérante désire se fier sur l'état de la preuve au registre pour établir que le terme ECOCLEAN est une marque de commerce commune et pour cette raison, faire conclure par la Commission que le champ de protection accordé à la marque ECOCLEAN de l'opposante devrait être restreint. Cependant, je ne considère pas la preuve de M. Seaby comme ayant une grande valeur probante, car (i) seules quelques marques ECOCLEAN ont été retrouvées et (ii) aucune marque ECOCLEAN pour emploi en liaison avec des marchandises similaires aux marchandises de l'opposante n'a été présentée en preuve.

Samira Ali

[12] M. Ali s'identifie comme un « enquêteur » auprès de la firme King-Reed & Associates LP. Il a procédé à une enquête afin de déterminer si les marques de tiers découvertes par M. Seaby étaient effectivement employées au Canada. Un rapport détaillé de ses conclusions est joint comme pièce A de son affidavit. En résumé, deux parties employaient effectivement la marque ECOCLEAN (dans l'industrie de l'extraction pétrolière et gazière et dans l'industrie des additifs au carburant) et une autre partie s'apprêtait à débiter l'emploi de la marque ECOCLEAN (pour des mangeoires d'oiseaux).

[12] Je ne considère pas la preuve de M. Ali comme ayant une valeur très probante, car ses conclusions ne concernent pas l'industrie des appareils domestiques.

PREMIER MOTIF D'OPPOSITION

[13] La date pertinente pour considérer le premier motif d'opposition est la date de ma décision : voir *Andres Wines Ltd. and E & J Gallo Winery* (1975), 25 CPR (2d) 126 à 130 (CAF) et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 CPR (3d) 413 à 424 (CAF). La requérante a le fardeau ultime de démontrer qu'il n'y aurait aucune probabilité raisonnable de confusion, en vertu du paragraphe 6(2) de la *Loi*, comme il est indiqué ci-dessous :

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 marchandises liées à ces marques de

commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[14] Par conséquent, le paragraphe 6(2) concerne la confusion de marchandises ou services d'une source comme provenant d'une autre source. Dans la présente affaire, la question posée par le paragraphe 6(2) consiste à déterminer s'il y aurait confusion des lave-vaisselle et des machines à laver à vendre en liaison avec la marque ECOCLEAN visée par la demande telle que vendue, exploitée sous licence ou promue par l'opposante.

Test en matière de confusion

[15] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs à prendre en compte en vue de déterminer si deux marques créent de la confusion consistent en « toutes les circonstances qui les entourent y compris » celles qui sont expressément mentionnées aux alinéas 6(5)(a) à 6(5)(e) de la *Loi* : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces critères ne sont pas exhaustifs et tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte. De plus, il n'est pas nécessaire qu'ils se voient attribuer le même poids, car ce poids dépend des circonstances : voir *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le registraire des marques de commerce* (1996), 66 CPR(3d) 308 (CFPI). Cependant, comme noté par M. le juge Rothstein dans *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 CPR(4th) 361 (CSC), bien que le degré de ressemblance soit le dernier facteur énuméré au paragraphe 6(5), c'est le facteur légal qui est souvent susceptible d'avoir le maximum d'effets dans la décision de la question de confusion.

Considération des facteurs du paragraphe 6(5)

[16] Dans cette affaire, les marques comportent des degrés équivalents de caractère distinctif inhérent, car elles sont identiques. De plus, je ne dispose d'aucune preuve me permettant de conclure que la marque est devenue connue au Canada. Le premier facteur

ne favorise donc aucune partie. De même, le second facteur ne favorise aucune partie, car il n'existe aucune preuve ni d'une partie, ni de l'autre, en lien avec l'emploi de leurs marques au Canada.

[17] En l'absence de preuves de la part de l'opposante, je conclus, à partir de la description des marchandises de l'enregistrement de l'opposante, que cette dernière fait affaire avec des composantes pour fours et cuisinières et autres produits de ce genre plutôt qu'avec des appareils entièrement assemblés. Les marchandises des parties sont par conséquent relativement différentes, bien que les deux parties œuvrent toutes deux dans le domaine des gros électroménagers. En l'absence de preuve contraire, je présume que la nature des entreprises et du commerce des parties est plus différente que semblable. Les troisième et quatrième facteurs, pris en compte ensemble, favorisent donc la requérante. Bien entendu, le dernier facteur favorise l'opposante puisque les marques des parties sont identiques.

Jurisprudence

[18] J'ai également été guidé par l'approche adoptée dans *Coventry Inc. c. Abrahamian* (1984), 1 CPR (3d) 238 (CFPI) où l'opposante se basait sur sa marque de commerce SARAH. La marque de l'opposante n'était pas solide par nature et n'avait pas acquis un caractère distinctif important par son emploi ou sa promotion ou par tout autre moyen (au paragraphe 6) :

La marque de commerce SARAH est un nom chrétien féminin couramment utilisé et, à ce titre, il présente un faible caractère distinctif inhérent : *Bestform Foundations Inc. c. Exquisite Form Brassiere (Canada) Ltd.* (1972), 34 C.P.R. (2d) 163. Ces marques sont considérées comme des marques faibles et n'ont pas droit à une vaste étendue de protection : *American Cyanamid Co. c. Record Chemical Co. Inc.* (1972), 7 C.P.R. (2d) 1, [1972] C.F. 1271; et *GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd. et al.* (1975), 22 C.P.R. (2d) 154. . . . Cependant, le degré de distinction attribué à une marque faible peut être accru grâce à son emploi étendu : *GSW Ltd. c. Great West Steel, supra.*
(soulignement ajouté)

[19] De même, dans la présente affaire, l'opposante se fie à une marque faible puisque le terme ECOCLEAN suggère des produits écologiques. De plus, l'opposante n'a produit aucune preuve afin de démontrer que le faible caractère distinctif de sa marque a été amélioré à un point tel par son emploi et sa promotion que sa marque a droit à une portée

de protection élargie, c'est-à-dire, au-delà des marchandises spécifiées dans son enregistrement.

[20] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'en ce moment, il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la marque ECOCLEAN visée par la demande et la marque enregistrée ECOCLEAN de l'opposante. Le premier motif d'opposition est donc rejeté.

DISPOSITION

[20] Compte tenu de ce qui précède, l'opposition est rejetée. Cette décision a été prise dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Myer Herzig
Membre, Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Côté, trad. a.