



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

**Référence : 2014 COMC 262**  
**Date de la décision : 2014-11-27**  
**TRADUCTION**

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION  
produite par Sky Solar Holdings Co., Ltd.  
à l'encontre de la demande  
d'enregistrement n° 1,445,286 pour la  
marque de commerce SKYPOWER au  
nom de Skypower Global (Cayman)  
(anciennement SkyPower Limited)**

Introduction

[1] Le 20 juillet 2009, SkyPower Corp. (le prédécesseur en titre de SkyPower Limited) a produit une demande d'enregistrement n° 1,445,286 pour la marque SKYPOWER (la Marque) sur la base de l'emploi de la Marque depuis le 23 novembre 2003 en liaison avec les services suivants, tel qu'il appert de la demande révisée :

[TRADUCTION]

Conception, construction et gestion d'installations de production et de transport d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable, nommément énergie éolienne, solaire et hydraulique; conception, production, fourniture, exploitation et transport d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable, nommément énergie éolienne, solaire et hydraulique; services de conseil pour la conception, la construction et la gestion d'installations de production et de transport d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable, nommément énergie éolienne et solaire; services de conseil pour la production, la fourniture et le transport d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable, nommément énergie éolienne, solaire et hydraulique; conception, construction et gestion d'installations de transport d'électricité provenant de sources d'énergie non renouvelable.

La demande d'enregistrement est également fondée sur l'emploi projeté de la Marque en liaison avec les services suivants :

[TRADUCTION]

Conception, construction et exploitation d'installations d'accumulation par pompage pour la production d'hydroélectricité; conception, construction et exploitation d'installations hydroélectriques pour la production d'électricité; conception, construction et exploitation d'installations de purification de l'eau; et gestion de la demande au moyen de diverses formes de technologies et de procédés pour la gestion de l'électricité en termes de consommation et d'économie.

[2] La demande d'enregistrement révisée a été produite par SkyPower Limited. Le 12 octobre 2012, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada a inscrit au registre une cession de la présente demande à Skypower Global (Cayman). Par souci de commodité, j'emploierai, dans certains cas, le terme « la Requérante » pour désigner collectivement SkyPower Corp., Skypower Limited et Skypower Global (Cayman).

[3] La demande a été annoncée le 30 juin 2010, et Sky Solar Holdings Co. Ltd. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition le 30 août 2010 sur le fondement de l'article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) dans laquelle elle soulève les motifs d'opposition suivants : non-conformité aux articles 30*i*) et 30*b*), non-enregistrabilité aux termes des articles 12(1)*b*) et 12(1)*d*), absence de droit à l'enregistrement aux termes des articles 16(1) et 16(3), et absence de caractère distinctif aux termes des articles 38(2)*d*) et 2. À l'appui de plusieurs de ces motifs d'opposition, l'Opposante invoque divers enregistrements de marque de commerce de tiers (voir Annexe A) et diverses marques de commerce et noms commerciaux de tiers (voir Annexe B).

[4] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit les affidavits de Rebecca Rodal et Peter Liu. M<sup>me</sup> Rodal et M. Liu ont tous deux été contre-interrogés et les transcriptions de leur contre-interrogatoire ont été versées au dossier.

[5] Comme preuve, la Requérante a produit les affidavits de Brian Moncik et Jeremy Weisz. M. Moncik et M. Weisz ont tous deux été contre-interrogés et les transcriptions de leur contre-interrogatoire, de même que les réponses aux engagements (dans le cas de M. Moncik), ont été versées au dossier.

[6] Comme preuve en réponse, l'Opposante a produit l'affidavit d'Abigail Smith. M<sup>me</sup> Smith n'a pas été contre-interrogée relativement à son affidavit.

[7] Le 22 février 2013, l'Opposante a obtenu l'autorisation de produire une déclaration d'opposition modifiée afin d'inclure l'enregistrement nouvellement accordé, le 30 novembre 2012, de sa marque de commerce SKY SOLAR et Dessin (enregistrement n<sup>o</sup> LMC837,401). Le 18 avril 2013, l'Opposante a obtenu l'autorisation, au titre de l'article 44(1) du *Règlement sur les marques de commerce* DORS/96-195 (le Règlement), de produire une copie certifiée de cet enregistrement de marque de commerce.

[8] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit, et toutes deux étaient représentées à l'audience qui a été tenue.

[9] À l'audience, l'Opposante a annoncé qu'elle abandonnait les motifs fondés sur les articles 16(1), 16(3) et 30(i) de la Loi.

#### Fardeau de preuve et dates pertinentes

[10] 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 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.), à 298; et *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

[11] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- article 38(2)a)/article 30 - la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à 475];
- articles 38(2)b)/article 12(1)b) – la date de production de la demande [*Havana Club Holdings SA c Bacardi & Co* (2004), 35 CPR (4th) 541 (COMC); *Fiesta Barbeques Ltd c General Housewares Corp* (2003), 28 CPR (4th) 60 (CF 1<sup>re</sup> inst.)];

- article 38(2)b)/article 12(1)d) – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registrare des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- alinéa 38(2)d)/absence de caractère distinctif – la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

### Contexte

[12] Afin de faciliter la compréhension des faits de la présente affaire, j'estime utile de reproduire ci-dessous la chronologie que M. Moncik, vice-président aux finances chez la Requérante, a établie dans son affidavit :

- SkyPower Corp. a été constituée en personne morale sous le régime d'une loi fédérale le 30 juillet 2003 (para. 4, pièce B);
- En août 2009, SkyPower Corp. s'est placée sous la protection de la *Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies* (LACC) (para. 6) et une approbation et ordonnance tenant lieu de cession [Approval and Vesting Order] a été rendue en vertu de la LACC le 27 octobre 2009 (para. 6);
- SkyPower Limited a été constituée en personne morale en Alberta le 13 octobre 2009 (para. 3, pièce A);
- Le 30 novembre 2009, aux termes d'une Convention d'achat datée du 14 octobre 2009, SkyPower Limited (à l'époque 1495359 Alberta ULC) a acquis l'ensemble des actifs de l'entreprise d'énergie solaire de SkyPower Corp., y compris le nom SKYPOWER et les marques de commerce et noms commerciaux liés, et la transaction a été approuvée par la Cour supérieure de justice de l'Ontario (para. 6).

## Analyse des motifs d'opposition

### Motif fondé sur l'article 30b) – Non-conformité

[13] Au titre de son motif fondé sur l'article 30b), l'Opposante plaide que la Requérante n'emploie pas la Marque depuis au moins le 23 novembre 2003 en liaison avec les services à l'égard desquels l'emploi au Canada est revendiqué. Par souci de commodité, je référerai à ces services comme aux projets d'énergie éolienne, solaire et hydraulique de la Requérante.

[14] Le fardeau de preuve initial qui incombe à la partie opposante relativement à la question de la non-conformité de la demande avec l'article 30b) de la Loi est léger, car les faits concernant le premier emploi par la partie requérante relèvent avant tout de la connaissance de la partie requérante [*Tune Masters c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd*, (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC), p. 89]. Pour s'acquitter de ce fardeau, la partie opposante peut s'appuyer aussi bien sur sa propre preuve que sur la preuve de la partie requérante [voir *Labatt Brewing Company Limited c Molson Breweries, a Partnership* (1986), 10 CPR (3d) (CF 1<sup>re</sup> inst.) 216, à 89]. Toutefois, si elle choisit d'invoquer la preuve de la partie requérante pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif, la partie opposante doit démontrer que la preuve de la partie requérante est clairement incompatible avec les revendications que la partie requérante a formulées dans sa demande [voir *Ivy Lea Shirt Co c 1227624 Ontario Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 562, à 565-6 (COMC), conf. par 11 CPR (4th) 489 (CF 1<sup>re</sup> inst.)]. Enfin, l'article 30b) de la Loi exige qu'il y ait eu emploi continu de la Marque dans la pratique normale du commerce de la date revendiquée à la date de production de la demande [*Benson & Hedges (Canada) Ltd c. Labatt Brewing Co* (1996), 67 CPR (3d) 258 (CF 1<sup>re</sup> inst.), à 262].

[15] À l'appui de la date de premier emploi qu'elle revendique, la Requérante invoque, entre autres choses, les éléments de preuve suivants :

- la déclaration de M. Moncik selon laquelle, depuis juillet 2003, la Marque a figuré sur une multitude de documents imprimés employés en liaison avec l'offre et l'exécution des services, y compris des cartes professionnelles, des documents promotionnels, du papier à correspondance officielle et des signatures de courriel;

- les cartes professionnelles jointes comme pièce D à l'affidavit de M. Moncik qui arborent clairement la Marque et sont représentatives de la façon dont la Marque a été employée par la Requérante ou Sky Power Corp. depuis la création de Sky Power Corp, le 30 juillet 2003;
- depuis 2003, les activités promotionnelles de la Requérante ont pris la forme de présentations d'affaires à des clients et des investisseurs potentiels lors desquelles des documents imprimés et d'autres documents graphiques arborant la Marque ont toujours été distribués ou affichés bien en vue;
- un document intitulé « Corporate Overview » [aperçu de l'entreprise] datant de août 2004 sur lequel la Marque figure et qui, selon M. Moncik, est représentatif de la façon dont la Marque a été employée depuis juillet 2003 en lien avec les documents d'entreprise, y compris les présentations à des clients potentiels et les communiqués de presse;
- une série d'articles représentatifs, parus dans des publications canadiennes, dans lesquels il est fait mention de SkyPower Corp. et des services qu'elle a fournis depuis 2003, y compris un article paru dans le *Globe and Mail* daté du 26 novembre 2004, dans lequel il est indiqué que SkyPower Corp. avait annoncé la veille qu'elle prévoyait investir 300 millions de dollars dans la construction du plus grand parc éolien au Canada.

[16] L'Opposante invoque l'affidavit de M. Moncik et le contre-interrogatoire de ce dernier au soutien de son motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*). En ce qui concerne les services de la Requérante qui se rapportent à des projets éoliens et hydrauliques, l'Opposante a attiré mon attention sur certains des échanges survenus pendant le contre-interrogatoire de M. Moncik, notamment les questions et réponses suivantes :

[TRADUCTION]

Q. 100 : Et la requérante SkyPower Limited a acheté uniquement l'entreprise d'énergie solaire de SkyPower Corp., exact?

R. Exact.

Q. 101 : Et, il n'y avait aucun actif ou aucune survalueur liés à des projets hydrauliques ou éoliens, exact?

- R. Il y avait --- il s'agissait principalement d'actifs solaires. Il y a un projet éolien qui a été acheté dans le cadre de la transaction concernant le groupe d'actifs solaires.
- Q. 102 : De quel projet s'agissait-il?
- R. Du projet Wolfe Island. Un projet qui, je pense, est situé près de Kingston, en Ontario.
- Q. 103 : Qui détenait ce projet – ou peut-être ma question est-elle mal posée, mais qui exploitait ce projet? S'agissait-il d'une société en commandite?
- R. C'était --- en fait, nous étions titulaires ou SkyPower était titulaire d'une redevance, détenait indirectement un droit de redevance sur les recettes générées par le projet. ... Mais SkyPower était l'un des premiers concepteurs de ce projet et elle l'a vendu pour – elle a vendu les travaux de conception contre une redevance permanente et un paiement au comptant.
- Q. 104 : Ok. Quels travaux de conception a-t-elle réalisés?
- R. Elle, elle s'est occupée de trouver un terrain et d'obtenir certains permis.
- Q. 105 : Trouver un terrain et quoi d'autre?
- R. Elle a accompli un certain travail en lien avec l'obtention de permis. L'obtention de permis.
- Q. 106 : Un travail relatif à l'obtention de permis?
- R. Oui.
- Q. 108 : En dehors de l'accord de redevance, après la phase préparatoire, SkyPower a-t-elle été impliquée d'une quelconque façon?
- R. Pas tellement. SkyPower détient 25 pour 100 des droits de redevance. Donc, il s'agit d'une redevance et d'un revenu tiré du projet... SkyPower est responsable de la comptabilité de cette société en commandite, de la gestion des redevances. Elle n'est pas impliquée dans le projet en soi.
- Q. 109 : Il s'agit donc de redevances qui reviennent à une filiale de SkyPower détenu à 25 pour 100?
- R. Oui. Vingt-cinq pour cent indirectement détenus. Il y a une chaîne formée de quelques entreprises, mais indirectement, nous détenons 25 pour 100 de la société en commandite Ontario Wind Energy.

- Q. 110 : Cette société détient-elle des licences d'utilisation de marque de commerce?
- R. Là encore, je ne saurais vous dire.
- ....
- Q. 133 : Donc, lorsque SkyPower Limited a acheté l'entreprise d'énergie solaire de SkyPower Corp., l'a-t-elle fait en pensant poursuivre ces activités?
- R. Oui, il s'agit d'un achat d'actifs...
- Q. 134 : Et SkyPower Limited n'a repris les rênes d'aucun projet hydraulique à ce moment, est-ce exact?
- R. C'est exact.
- Q. 135 : Et, qu'est-il advenu des actifs éoliens de SkyPower Corp. en dehors de ceux de Wolfe Island?
- A. Ils ont été achetés par une autre compagnie.
- Q. 144 : Pour peut-être en venir à l'essentiel, il se peut que je vous aie déjà posé cette question, mais je veux que les choses soient claires. SkyPower Limited n'a jamais exploité de projets solaires --- pardon, de projets hydrauliques au Canada, exact?
- R. Exact.
- Q. 145 : Et, elle n'a jamais exploité de projets éoliens au Canada en dehors de celui de Wolfe Island, est-ce exact?
- R. Exact.
- Q. Et son investissement dans le projet de Wolfe Island consistait en l'accord de redevances dont nous avons déjà parlé?
- R. C'est bien cela.
- ...
- Q. 148 : Lorsque vous parlez de la conception de grands projets d'énergie renouvelable, éolienne, solaire ou autre par SkyPower Limited, vous parlez, en réalité, d'énergie solaire uniquement, exact?

R. Les activités menées ont été principalement liées à l'énergie solaire. Nous avons étudié de nombreuses possibilités dans différents domaines, mais l'essentiel de la croissance depuis l'acquisition en 2009 a été lié à l'énergie solaire.

Q. 149 : Lorsque vous dites l'essentiel, vous voulez dire la seule, vous n'avez aucun projet d'énergie éolienne ou solaire, exact?

R. Nous avons des projets solaires.

Q. 150 : Pardon, des projets éoliens ou hydrauliques?

R. En dehors de Wolfe Island, nous n'avons pas d'autres projets en cours.

[17] Au regard des propos échangés pendant le contre-interrogatoire qui sont reproduits ci-dessus, j'estime que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de démontrer que la preuve de la Requérante est clairement incompatible avec la date que cette dernière revendique comme la date du premier emploi de la Marque en liaison avec des projets éoliens et hydrauliques. À cet égard, M. Moncik admet clairement que la Requérante n'a jamais exploité de projets hydrauliques au Canada. En outre, bien que M. Moncik affirme que la Requérante a été l'un des premiers concepteurs du projet éolien de Wolfe Island, il affirme également que la Requérante a vendu les travaux de conception contre une redevance permanente et un paiement au comptant. Il affirme également que bien que la Requérante soit responsable de la comptabilité de cette société en commandite et de la gestion des redevances, elle ne joue aucun rôle dans le projet en soi. Je suis, par conséquent, convaincue que l'Opposante s'est acquittée du léger fardeau initial qui lui incombait à l'égard de l'article 30*b*), pour ce qui est de ces services.

[18] Pour démontrer l'exactitude de la date de premier emploi qu'elle revendique, la Requérante s'est appuyée sur l'affidavit de M. Moncik, mais le contre-interrogatoire de ce dernier a révélé des incertitudes relativement à la question de savoir si la Requérante a bel et bien employé la Marque en liaison avec des projets éoliens et hydrauliques pendant la période comprise entre la date de premier emploi revendiquée et la date de production de la demande. Dans ces circonstances, la Requérante s'est vue contrainte de prouver, au moyen d'autres éléments de preuve, que la date de premier emploi qu'elle revendiquait correspondait bien à la réalité, mais elle n'en a rien fait. À l'audience, l'agent de la Requérante a concédé que la preuve de cette dernière était clairement incompatible avec son allégation d'emploi de la Marque en

liaison avec des services se rapportant à des projets hydrauliques. En ce qui concerne les projets éoliens, bien que la Requérente ait pu employer la Marque en liaison avec des services se rapportant à des projets éoliens en 2004 ou avant, la Requérente n'a présenté aucune observation ni par écrit ni verbalement pour expliquer en quoi le fait de recevoir les versements d'une redevance permanente en lien avec le projet éolien de Wolfe Island constituait un emploi continu de sa Marque en liaison avec de tels services au sens de l'article 4(2) de la Loi. De plus, comme l'a souligné l'Opposante, même si la Requérente avait établi l'emploi de la Marque en liaison avec des services relatifs à l'énergie éolienne, il n'apparaît pas clairement que la survaleur engendrée par ces efforts a été transférée à la Requérente. En conséquence, le motif fondé sur l'article 30*b*) est accueilli pour ce qui est des services relatifs aux projets éoliens et hydrauliques.

[19] En ce qui concerne les services relatifs aux projets solaires, l'Opposante s'appuie, entre autres choses, sur l'information suivante, obtenue lors du contre-interrogatoire de M. Moncik :

- en mars 2006, lorsque M. Moncik s'est joint à SkyPower Corp., il n'y avait aucun projet solaire en conception, et ce dernier n'a connaissance d'aucun projet solaire qui aurait été réalisé avant son arrivée (Q. 42 à 45);
- les projets solaires dont il est fait mention dans l'article daté du 7 novembre 2006 (Moncik, pièce P) sont les premiers projets à avoir été mis sur pied par SkyPower Limited et le premier de ces projets n'est devenu opérationnel qu'en novembre 2008 ou 2009 (Q. 46 à 53, Q. 61);
- des sociétés en commandite ont été mises sur pied par SkyPower Limited pour construire et exploiter ses quatre projets initiaux et M. Moncik n'a connaissance d'aucune licence de marque de commerce qui aurait été octroyée à ces entités par SkyPower Limited (Q. 63, 75, 110 et 128).

[20] La Requérente soutient que le contenu du contre-interrogatoire de M. Moncik ne change rien au fait que Sky Power Limited et SkyPower Corp. annoncent, offrent et sont disposées à exécuter les services relatifs aux projets solaires au Canada en liaison avec la Marque au sens de l'article 4(2) de la Loi depuis la date de premier emploi revendiquée. La Requérente soutient que le contre-interrogatoire a été axé sur les types d'installations qui ont été mises en exploitation au

fil des ans, mais qu'il ne s'agit pas là du test en matière d'emploi qui prévaut au Canada et que, par conséquent, la preuve de la Requérente ne s'en trouve pas diminuée. La Requérente soutient, en outre, qu'il est évident, compte tenu de la nature même des projets, qu'il peut s'écouler plusieurs années avant que les projets ne soient mis en œuvre. À cet égard, la Requérente affirme que l'emploi, lorsqu'il s'agit de services tels que la conception, la construction et la gestion de projets de transport d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable, commence bien avant la première pelletée de terre.

[21] Je conviens avec la Requérente que le contenu du contre-interrogatoire de M. Moncik ne change rien au fait que Sky Power Limited et SkyPower Corp. annoncent, offrent et sont disposées à exécuter au Canada les services relatifs aux projets solaires en liaison avec la Marque au sens de l'article 4(2) de la Loi depuis la date de premier emploi revendiquée. Certes, M. Moncik affirme qu'il n'y avait aucun projet solaire en exploitation lorsqu'il s'est joint à SkyPower Corp. en 2006, mais cette affirmation n'est pas incompatible avec l'affirmation de la Requérente selon laquelle cette dernière annonçait, offrait et était disposée à fournir ses services relatifs à l'énergie solaire en liaison avec la Marque depuis juillet 2003. De plus, en ce qui concerne l'emploi allégué de la Marque par des sociétés en commandite ne détenant pas de licence les y autorisant, le fait que M. Moncik n'ait pas eu connaissance de l'octroi par SkyPower Limited d'une quelconque licence de marque de commerce à ces entités ne signifie pas qu'il n'existe aucune licence.

[22] Comme il n'y a rien d'autre dans la preuve qui soit clairement incompatible avec l'affirmation de la Requérente selon laquelle elle emploie la Marque en liaison avec de tels services depuis la date de premier emploi qu'elle revendique, je ne suis pas convaincue que l'Opposante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait à l'égard de ce motif, pour ce qui est des services relatifs aux projets solaires.

[23] Ce motif d'opposition est donc accueilli, mais uniquement à l'égard des services spécifiés en (1) qui se rapportent aux sources d'énergie éolienne et hydraulique relativement auxquels la Requérente revendique l'emploi de la Marque depuis le 23 nov. 2003. Les autres services sont fondés sur un emploi projeté et l'Opposante n'a pas soulevé de motif d'opposition fondé sur l'article 30e).

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

[24] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable eu égard aux services spécifiés, parce qu'elle donne une description claire, en langue anglaise, de la nature ou de la qualité des services en liaison avec lesquels elle est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer.

[25] La Requérante soutient que ce motif d'opposition, tel qu'il est plaidé, est insuffisamment détaillé, car l'Opposante n'a pas allégué des faits suffisants. Je conviens avec la Requérante que ce motif est formulé en des termes imprécis et dépourvu d'un fondement factuel adéquat. Si, avant de produire sa contre-déclaration, la Requérante avait demandé qu'une décision interlocutoire soit rendue à cet égard, il est probable que ce motif aurait été exclu en vertu de l'article 38(3)a) de la Loi, du fait de sa nature insuffisamment détaillée. Or, selon la décision rendue dans *Novopharm Ltd c Astrazeneca* (2002),

21 CPR (4th) 289 (CAF), une fois que la preuve a été produite, les motifs, tels qu'ils sont plaidés, doivent être considérés conjointement avec la preuve. Étant donné que l'Opposante a produit à la fois une preuve et des arguments à l'appui de ce motif, je vais en tenir compte.

[26] La question de savoir si la Marque de la Requérante donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse doit être envisagée du point de vue de l'acheteur moyen des services auxquels la Marque est liée. En outre, il faut éviter d'analyser séparément chacun des éléments constitutifs de la marque; celle-ci doit plutôt être considérée dans son ensemble et sous l'angle de la première impression [*Wool Bureau of Canada Ltd c le Registraire des marques de commerce*, 40 CPR (2d) 25 (CF 1<sup>re</sup> inst.), à 27-8; *Atlantic Promotions Inc c le Registraire des marques de commerce*, 2 CPR (3d) 183 (CF 1<sup>re</sup> inst.), à 186]. Le mot « nature » s'entend d'une particularité, d'un trait ou d'une caractéristique des services et le mot « claire » signifie « facile à comprendre, évident ou simple » [*Drackett Co of Canada Ltd c American Home Products Corp* (1968), 55 CPR 29, à 34].

[27] L'Opposante soutient que la Marque est formée par la combinaison de deux mots d'usage courant : SKY et POWER. Le dictionnaire Oxford en ligne donne pour ces mots les définitions suivantes :

SKY : [TRADUCTION] « région de l'atmosphère et de l'espace orbital visible depuis la terre

POWER : [TRADUCTION] « énergie qui est produite par des moyens mécaniques, électriques ou autres et utilisée pour faire fonctionner un dispositif

[28] L'Opposante a également fourni des éléments de preuve qui confirment que les mots SKY et POWER, et la combinaison SKYPOWER, sont employés par un certain nombre d'autres commerçants dans les secteurs de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne. Dans un des documents repérés par M<sup>me</sup> Rodal, une stagiaire en droit employée par l'agent de l'Opposante, on retrouve la phrase suivante : « Sky power is sunlight, wind and rain: clean, limitless resources that have run the natural world throughout the ages, and which we can now and must increasingly tap to run our civilization sustainably » [traduction : l'énergie du ciel est constituée de la lumière du soleil, du vent et de la pluie : des ressources propres et illimitées qui ont présidé au monde naturel à travers les âges et que nous pouvons et devons maintenant utiliser de plus en plus pour diriger notre civilisation de façon durable] (Rodal, pièce 1 à 19).

[29] L'Opposante soutient que la première impression qu'auront les consommateurs qui feront appel aux services de la Requérante est que la marque SKYPOWER décrit clairement la nature des services qui sont offerts par la Requérante, à savoir des services axés sur le développement, la production et la gestion d'une énergie dérivée des sources du ciel, à savoir le vent, la pluie et le soleil.

[30] Après examen des observations présentées par chacune des parties et de la preuve dans son ensemble, je ne puis souscrire aux arguments de l'Opposante. Bien qu'il ressorte clairement de la preuve produite que les termes « solar power » [énergie solaire] et « wind power » [énergie éolienne] sont couramment employés dans l'industrie et dans la langue courante pour désigner une forme d'énergie renouvelable, je ne considère pas que le mot SKY employé en conjugaison avec le mot POWER donne une description claire de la nature ou de la qualité des services de la Requérante. Employé seul, le mot SKY désigne la région de l'atmosphère qu'on peut voir depuis la terre. Lorsqu'il est conjugué au mot POWER et employé en liaison avec les services de la Requérante, le mot SKY peut avoir plus d'une signification, car l'idée qui est suggérée est celle de produire de l'énergie à partir du vent, de la lumière du soleil *ou* de la pluie. À mon sens, pour arriver à la conclusion que le mot SKY désigne à la fois la lumière du soleil, le vent et la pluie, il

faut pousser le raisonnement plus loin. Il s'ensuit que la signification de SKYPOWER n'est pas facile à comprendre, évidente ou simple.

[31] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la Marque dans son ensemble ne donne pas une description claire de la nature ou de la qualité des services, sous le coup de la première impression (le soulignement est de moi).

[32] Le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)b) est donc rejeté.

#### Article 12(1)d) – Non-enregistrabilité

[33] L'Opposante allègue également que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec sa marque de commerce déposée SKY SOLAR et Dessin, enregistrée sous le n° LMC837,401, reproduite ci-dessous, et/ou au moins une des marques de commerce canadiennes déposées énumérées à l'Annexe A.



[34] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que les enregistrements de toutes ces marques de commerce sont en règle, à l'exception toutefois de l'enregistrement n° LMC480,950 de la marque SKYPOWER et Dessin, qui a été radié [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée du fardeau initial qui lui incombait à l'égard de ce motif relativement à l'ensemble des marques énumérées à l'Annexe A, sauf en ce qui concerne SKYPOWER et Dessin.

[35] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve relativement à l'ensemble des marques énumérées à l'Annexe A, à l'exception de SKYPOWER et Dessin, 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 une ou plusieurs de ces marques de commerce.

[36] J'évaluerai le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) en fonction de la probabilité de confusion entre la Marque et la marque déposée SKY SOLAR et Dessin de l'Opposante, car

j'estime que cette marque de commerce constitue l'argument le plus solide de l'Opposante. Si cette marque ne permet pas à l'Opposante d'obtenir gain de cause relativement à ce motif, il serait improbable qu'aucune des autres marques de tiers invoquées à l'appui de ce motif ne le lui permette.

[37] La marque SKY SOLAR et Dessin de l'Opposante est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :

[TRADUCTION]

Services de conseil dans les domaines de l'élaboration de projets de systèmes solaires photovoltaïques, de l'intégration de systèmes, de la vente de produits et du développement de marchés, notamment développement et vente de produits et de projets photovoltaïques, de la production d'énergie renouvelable, de la production et de la fourniture d'électricité, de la conservation de l'énergie, de la protection et de la conservation de l'environnement ainsi que du contrôle de la qualité en industrie; services de conseil en génie, en conception, en dessin industriel, en construction et en gestion d'activités associées à des projets et à des installations solaires voltaïques; services de conseil dans le domaine du financement et de l'investissement.

#### *Le test en matière de confusion*

[38] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 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 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. 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 au paragraphe 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 marchandises, 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.

[39] Ces facteurs ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux n'est pas nécessairement le même [*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)]. Toutefois, dans *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc et al* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énoncés à l'article 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques.

*Articles 6(5)a) et b) - le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, et la période pendant laquelle chaque marque de commerce a été en usage*

[40] Je considère qu'aucune des marques n'est intrinsèquement forte, car toutes deux sont suggestives des services auxquels elles sont respectivement liées.

[41] Une marque de commerce peut toutefois acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi. Cette force accrue est appelée caractère distinctif acquis. S'agissant de la marque de l'Opposante, M. Liu atteste qu'il est le directeur général de Sky Solar (Canada) Ltd. Il affirme que Sky Solar (Canada) Ltd. emploie la marque de commerce SKY SOLAR et Dessin au Canada depuis 2009. L'Opposante est l'entité mère de nombreuses filiales à l'international qui prennent part à la conception de projets d'énergie solaire, dont Sky Solar (Canada) Inc. Depuis sa création, le groupe de sociétés Sky Solar a enregistré des revenus de 100 millions de dollars US; les chiffres de ventes spécifiques au Canada n'ont toutefois pas été fournis. En outre, l'Opposante n'a pas établi que Sky Solar (Canada) Inc. détient une licence l'autorisant à employer sa marque ou qu'elle contrôle les caractéristiques ou la qualité des services qui sont fournis par Sky Solar (Canada) Inc. en liaison avec la marque de commerce SKY SOLAR et Dessin.

[42] Comme pièce 3, M. Liu a joint à son affidavit des spécimens de documents d'affaires, dont une facture vierge, une carte professionnelle et une feuille de papier à correspondance officielle, qui arborent tous la marque de commerce SKY SOLAR. Comme pièce 4, il a joint des spécimens de brochures et de bulletins d'information qui ont été distribués au Canada par Sky

Solar (Canada) Inc. À la date à laquelle M. Liu a souscrit son affidavit (le 4 mars 2011), Sky Solar Canada prenait part à 135 projets de toiture et deux projets de centrale solaire au Canada.

[43] En ce qui concerne le caractère distinctif acquis de la Marque, comme défini précédemment, je ne suis pas convaincue que la Requérante a établi l'emploi continu de Marque en liaison avec chacun des services visés par la demande depuis 2003. Cependant, j'estime que la preuve démontre que la Marque est devenue connue au Canada, au moins dans une certaine mesure, en liaison avec des projets d'énergie solaire et des projets d'énergie éolienne. À cet égard, outre le projet éolien de Wolfe Island, dont il a été question précédemment, la Requérante, en date de 2009, s'était déjà vue attribuer 15 contrats d'achat d'énergie et 9 contrats d'achat d'énergie, représentant conjointement environ 10,8 mégawatts en construction. De plus, entre 2009 et 2011, les revenus générés par les services fournis en liaison avec la marque de commerce ont varié de 2,5 à 7,8 millions de dollars. La Requérante s'est également affichée bien en vue, par la voie de commandites, lors de conférence dans son secteur d'activité (Moncik, pièces L à N), et son entreprise a été mentionnée dans un certain nombre de quotidiens et de magazines qui sont tous distribués au Canada (Moncik, pièces P à S).

[44] Cela dit, il n'apparaît pas clairement que l'emploi qui a été établi en liaison avec des projets éoliens ou solaires depuis la date de production de la demande peut être attribué à la Requérante. Tel que mentionné précédemment, M. Moncik a affirmé en contre-interrogatoire qu'il n'avait pas connaissance de l'existence d'une quelconque licence entre la Requérante et les sociétés en commandite ou les entreprises en participation qui ont été mises sur pied par la Requérante aux fins de la conception et de l'exploitation de ces projets. Dans ce contexte, il m'est impossible de conclure que l'emploi et la notoriété de la Marque profitent à la Requérante au sens de l'article 50 de la Loi.

[45] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que l'évaluation globale du caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause et de la mesure dans laquelle elles sont devenues connues ne fait pencher la balance en faveur d'aucune des parties.

*Articles 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce*

[46] Pour évaluer ce facteur, je dois comparer l'état déclaratif des services qui figure dans la demande de la Requérante avec les services visés par l'enregistrement de l'Opposante [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Miss Universe Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].

[47] Aucune des parties n'a présenté d'observations quant au genre des services ou à la nature du commerce. Je suis d'avis, néanmoins, que les services de la Requérante sont semblables aux services de l'Opposante, voire qu'ils les recourent. J'estime également, en l'absence d'une preuve contraire, que les voies de commercialisation des parties se recouperaient aussi.

*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*

[48] Les marques de commerce des parties présentent une certaine ressemblance dans la présentation, dans le son et dans les idées qu'elles suggèrent du fait de la présence du mot SKY, qui occupe la première position dans chacune d'elle. Les marques doivent toutefois être considérées dans leur ensemble. Il est vrai que la première partie d'une marque est souvent celle qui revêt le plus d'importance au chapitre de la distinction, mais lorsque la première partie ou la partie dominante d'une marque est constituée d'un mot descriptif d'usage courant, son importance s'en trouve diminuée [*Conde Nast Publications Inc c Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183, à 188 (CF 1<sup>re</sup> inst.); *Vancouver Sushman Ltd c Sushiboy Foods Co* (2002), 22 CPR (4th) 107 (COMC)].

[49] En l'espèce, le mot SKY est suggestif des services des parties dans les deux cas. Conséquemment, à la vue des marques des parties, on aurait tendance à accorder moins d'importance au mot SKY et à se concentrer davantage sur les autres éléments. Comme l'a fait observer la Cour d'appel fédérale dans *United Artists Corp c Pink Panther Beauty Corp* (1998), 80 CPR (3d) 247, à 263 (CAF) :

[TRADUCTION]

« Bien que les marques de commerce doivent être évaluées dans leur ensemble (et non examinées dans leurs moindres détails), il n'est pas exclu de s'attarder à des caractéristiques particulières de la marque susceptibles d'avoir une influence déterminante sur la perception du public. »

En l'espèce, les secondes parties des marques en cause ne présentent aucune ressemblance.

[50] J'ai également tenu compte, aux fins de l'examen de cette question, des principes propres au droit des marques de commerce énoncés dans *General Motors Corp c Bellows* (1949), 10 CPR 101, à 115 et 116 (CSC) :

[TRADUCTION]

[...] lorsqu'une partie a puisé dans le vocabulaire courant du commerce le ou les mots lui servant de marque et qu'elle cherche à empêcher ses concurrents d'en faire autant, la protection à laquelle elle a droit est de moindre étendue que celle qui serait accordée dans le cas d'un mot inventé, unique ou non descriptif

[...] lorsqu'un commerçant choisit des mots d'usage courant comme nom commercial, un certain risque de confusion est inévitable. Mais, à moins qu'un monopole abusif sur l'emploi de ces mots ait été consenti au premier utilisateur, ce risque demeure acceptable. Le tribunal acceptera des différences relativement minimales comme suffisantes pour prévenir la confusion. On peut légitimement s'attendre à ce qu'un plus grand discernement soit nécessaire de la part du public lorsqu'un nom commercial est constitué, en totalité ou en partie, de mots décrivant les produits ou les services offerts.

Il est sans aucun doute dans l'intérêt du public d'éviter la confusion entre ces marques, mais en revanche ce même intérêt public suppose la liberté du commerçant dans ses opérations ordinaires, et en particulier dans l'emploi de mots tirés de la langue.

[51] J'estime que les principes énoncés ci-dessus s'appliquent en l'espèce.

*Autres circonstances de l'espèce*

*Aveu contre intérêt de la Requérante*

[52] Au chapitre des circonstances additionnelles de l'espèce, j'ai tenu compte de la copie d'une lettre qui a été envoyée à Sky Solar (Hong Kong) International Co. Ltd. par l'ancien agent de la Requérante, et de la réponse de l'Opposante à cette lettre (Rodal, pièces K et L). Dans sa

lettre à l'Opposante, la Requérente menaçait d'intenter une action en justice relativement à l'emploi par Sky Solar (Hong Kong) International Co. Ltd. de la marque de commerce SKY SOLAR au Canada. La menace de la Requérente reposait sur le fait que cette dernière estimait que la marque SKY SOLAR, employée en liaison avec des panneaux solaires, était suffisamment semblable à sa marque de commerce SKYPOWERED (enregistrement n° 692,839) et à la Marque SKYPOWER visée par la présente demande pour créer de la confusion. L'Opposante soutient que cette position adoptée par l'ancien agent de la Requérente tient lieu d'aveu contre intérêt dans la présente procédure.

[53] L'agent de la Requérente soutient qu'aucun poids ne devrait être accordé à ces lettres. L'agent de la Requérente souligne qu'en plus d'être antérieure à la présente opposition et de n'être en aucune façon liée à la présente procédure, la lettre de la Requérente portait la mention WITHOUT PREJUDICE [sous toutes réserves]. L'agent de la Requérente affirme que ces communications et leur contenu n'étaient donc pas destinés à être utilisés dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'une autre procédure judiciaire.

[54] Il est vrai que tout élément de preuve concernant des négociations menées en vue de parvenir à un règlement est inadmissible [*Mothercare Ltd c "Precious Secret" Maternity Inc* (1976), 27 CPR (2d) 171(COMC), à 174-75]. En l'espèce, les lettres de la Requérente ne peuvent être considérées comme une preuve de négociations en vue d'un règlement, car elles contiennent une menace d'action en justice contre l'Opposante. Par conséquent, je conviens avec l'Opposante que la position adoptée par la Requérente tient lieu d'aveu contre intérêt dans la présente procédure [*Daniadown Quilts Ltd c Scandia Down Corp* (1989), 28 CPR (3d) 179 (COMC)]. Je reconnais cependant que la position de la Requérente quant à la probabilité de confusion entre les marques des parties n'est ni plus ni moins qu'une opinion sur la question. La question de savoir s'il existe ou non une probabilité raisonnable de confusion entre les marques des parties en l'espèce est une question de droit que je dois trancher après considération de tous les facteurs pertinents.

#### *Absence de cas de confusion*

[55] Une autre circonstance pertinente en l'espèce est l'absence de cas de confusion malgré la coexistence des marques des parties depuis 2009. Il n'est évidemment pas nécessaire que

l'Opposante prouve qu'il y a confusion pour que je conclue qu'il existe une probabilité de confusion, mais l'absence de confusion malgré le recoupement des services et des voies de commercialisation peut entraîner une conclusion défavorable à la cause de l'Opposante [*Christian Dior SA c Dion Neckwear Ltd* (2002), 20 CPR (4th) 155, 20 CPR (4th) 155, (CAF), à 164; *MonSport Inc c Vêtements de Sport Bonnie (1978) Ltée* (1988), 22 CPR (3d) 356 (CF 1<sup>re</sup> inst.); *Mercedes-Benz AG c Autostock Inc* (1996), 69 CPR (3d) 518, COMC].

[56] La présente espèce est unique, car c'est le déposant de l'Opposante elle-même qui atteste n'avoir jamais été témoin d'un cas de confusion entre les parties. À cet égard, M. Liu affirme ce qui suit au paragraphe 5 de son affidavit :

[TRADUCTION]

« J'ai été très actif dans l'industrie de l'énergie solaire au Canada depuis que je me suis joint à Sky Solar Canada en 2009. J'ai traité avec de nombreuses personnes travaillant pour différentes sociétés, y compris des sociétés prenant part à divers projets dans lesquels Sky Solar Canada est également impliquée. À cet égard, Sky Solar Canada est présentement impliquée dans 135 projets de toiture et 2 projets de centrales solaires au Canada totalisant une capacité de près de 45 mégawatts. Cependant, je n'ai jamais eu connaissance d'un seul cas de confusion, ni de questions ou de commentaires concernant l'existence d'un lien entre Sky Solar Canada ou Sky Solar et la Requérante en l'espèce, Skypower Limited. Je me suis également renseigné auprès d'autres employés de Sky Solar Canada et j'ai demandé que toute personne ayant eu connaissance de propos prouvant qu'il y avait confusion, ou de questions ou de commentaires concernant l'existence d'un lien entre Sky Solar Canada ou Sky Solar et la Requérante communique avec moi. Aucun propos de ce genre n'a jamais été rapporté.

[57] J'estime que la preuve présentée par le déposant de l'Opposante elle-même concernant l'absence de tout cas de confusion entre les marques des parties, malgré leur coexistence depuis 2009 au sein de ce qui me semble être une industrie spécialisée, constitue une circonstance additionnelle pertinente en l'espèce.

### *Conclusion*

[58] 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. Dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques de commerce est le facteur qui pèse le plus lourd dans l'analyse relative à la confusion [*Masterpiece; Beverley Bedding & Upholstery Co c Regal Bedding & Upholstery Ltd* (1980), 47 CPR (2d) 145 (CF 1<sup>re</sup> inst.) à 149, conf. par 60 CPR (2d) 70]. En

l'espèce, la ressemblance entre les marques des parties est liée principalement au fait que toutes deux commencent par le mot non distinctif SKY.

[59] Après examen de toutes les circonstances de l'espèce, étant donné l'importance relativement moindre qu'il y a lieu d'accorder au mot SKY lorsqu'on considère la ressemblance entre les marques des parties dans leur ensemble, et compte tenu, en particulier, de l'aveu de l'Opposante elle-même selon lequel aucun cas de confusion n'a été observé, malgré la coexistence des marques des parties au sein de ce qui semble être une industrie spécialisée, j'estime que la Requérante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques.

[60] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est rejeté.

#### Article 38(2)d) – Absence de caractère distinctif

[61] Le dernier motif d'opposition porte que la Marque n'est pas distinctive des services de la Requérante. L'argument de l'Opposante à cet égard est formulé comme suit :

[TRADUCTION]

La marque de commerce annoncée n'est pas distinctive, parce qu'elle n'est pas adaptée à distinguer les services de la Requérante des marchandises et services en liaison avec lesquels des tiers ont, eux-mêmes ou par l'entremise de leurs licenciés, employé et fait connaître les marques de commerce et les noms commerciaux énumérés aux Annexes A et B, et/ou parce qu'elle donne une description claire.

[62] En ce qui a trait à la deuxième partie du motif de l'Opposante, il a été statué antérieurement que, bien qu'il puisse être vrai qu'une marque de commerce qui donne une description claire ou une description fausse 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 claire ou une description fausse et trompeuse, elle est automatiquement distinctive [*Canadian Council of Professional Engineers c APA – The Engineered Wood Association* (2000), 7 CPR (4th) 239 (COMC)]. En l'espèce, j'ai conclu que la

Marque est suggestive, car une certaine réflexion est requise pour en arriver à l'idée que le mot « sky » désigne à la fois le soleil, le vent et la pluie. J'estime, par conséquent, que ce mot, lorsqu'il est employé en conjugaison avec le mot POWER peut servir à distinguer les services de la Requérante de ceux de tiers.

[63] En ce qui concerne la première partie de l'argument qu'a présenté l'Opposante à l'appui de ce motif, l'Opposante doit faire la preuve qu'une ou plusieurs des marques alléguées ont acquis au Canada une notoriété suffisante pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [*Lockheed Martin Corp, Re* (2013), 114 CPR (4th) 293 (COMC)].

[64] Je commencerai par examiner les marques énumérées à l'Annexe A. J'ai déjà conclu à l'issue de mon analyse du motif fondé sur l'article 12(1)d) qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque SKY SOLAR et Dessin de l'Opposante. Pour l'essentiel, mes conclusions à l'égard de ce motif d'opposition s'appliquent également au présent motif d'opposition. J'estime, par conséquent, que l'emploi ou la révélation de la marque de commerce SKY SOLAR et Dessin n'a pas d'incidence sur le caractère distinctif de la Marque.

[65] La seule autre marque, parmi celles énumérées à l'Annexe A, relativement à laquelle l'Opposante a produit une preuve est la marque SKYSTREAM. Or, les seuls éléments que l'Opposante a produits comme preuve de l'emploi ou de la révélation de cette marque sont des imprimés tirés du site Web [www.skystreamenergy.com](http://www.skystreamenergy.com), qui comprennent une liste des distributeurs autorisés des générateurs éoliens SKYSTREAM au Canada. Abstraction faite de la question du oui-dire, cette preuve n'est pas suffisante en soi pour établir que cette marque est devenue suffisamment connue au Canada pour faire perdre à la marque de la Requérante son caractère distinctif.

[66] L'Opposante se fonde également sur les marques de commerce et les noms commerciaux énumérés à l'Annexe B et sur sa preuve tirée d'Internet indiquant qu'un nombre important de tiers emploie des marques de commerce ou des noms commerciaux qui comprennent le mot SKY, soit seul soit en conjugaison avec le mot POWER. Comme pièces 1 à 36, M<sup>me</sup> Rodal a joint à sont affidavit des copies de pages Web, de nouvelles et d'articles publiés dans d'autres médias se rapportant à l'emploi des marques de commerce énumérées à l'Annexe B, qu'elle a repérés lors de différentes recherches dans Internet. La Requérante a signalé la présence de diverses lacunes

dans la preuve de M<sup>me</sup> Rodal. L'Opposante maintient avoir repéré environ 20 sites Web démontrant que différents commerçants emploient des marques de commerce ou des noms commerciaux qui comprennent le mot SKY (dont plusieurs comprenant le terme SKY POWER en soi) dans l'industrie de la production d'énergie solaire et éolienne, dont trois qui semblent avoir une présence au Canada.

[67] Le déposant de la Requérante, M. Weisz (un stagiaire en droit employé par l'agent de la Requérante), a composé les numéros de téléphone de certaines des entreprises repérées par M<sup>me</sup> Rodal afin de déterminer si elles étaient actives, et a constaté que plusieurs ne l'étaient pas. En contre-interrogatoire, l'Opposante a signalé la présence de diverses lacunes dans la preuve de M. Weisz. L'Opposante a également présenté, en réponse, la preuve de M<sup>me</sup> Smith (une stagiaire d'été employée par l'agent de l'Opposante) pour démontrer qu'au moins quatre des noms commerciaux repérés par M<sup>me</sup> Rodal étaient employés par des entreprises actives dans d'autres pays.

[68] Je conviens avec la Requérante que la preuve de M<sup>me</sup> Rodal présente de nombreuses lacunes, notamment le fait qu'il s'agit de ouï-dire. Je souligne, en outre, que les recherches dans Internet lors desquelles elle a repéré les marques de commerce énumérées à l'Annexe B ont été effectuées après la date pertinente qui s'applique à ce motif. Je ne peux donc pas tenir compte de cette preuve. Même si je le pouvais, et que je faisais abstraction de la question du ouï-dire, tout ce que je pourrais conclure de la preuve de M<sup>me</sup> Rodal, c'est qu'à la date à laquelle elle a effectué ses recherches dans Internet, il existait divers sites Web d'entreprises dans lesquels l'élément SKY était employé seul ou en conjugaison avec le mot POWER à titre de marque de commerce ou de nom commercial dans le secteur de l'énergie renouvelable, et que certaines de ces entreprises sont actives dans d'autres pays. Bien que ces sites Web puissent être consultés à partir du Canada, je ne dispose d'aucun élément de preuve quant à la mesure dans laquelle l'information contenue dans ces sites Web serait parvenue aux acheteurs canadiens pertinents. Qui plus est, seules trois des entreprises liées à ces sites Web semblent avoir une présence au Canada. Cela aurait donc été nettement insuffisant pour me permettre de conclure que les mots « skypower » étaient massivement employés à titre d'élément de marques de commerce dans l'industrie de l'énergie renouvelable au Canada, au point de faire perdre à la Marque son caractère distinctif.

[69] Je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard de ce motif. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

### Décision

[70] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement en ce qui concerne les [TRADUCTION] « sources d'énergie éolienne et hydraulique », et je rejette l'opposition pour ce qui est des autres services, conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi [voir *Produits Menagers Coronet Inc c Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 CPR (3d) 482 (CF 1<sup>re</sup> inst) à titre d'autorité jurisprudentielle permettant de rendre une décision partagée].

[71] L'état déclaratif des services modifié sera donc libellé comme suit :

[TRADUCTION]

Conception, construction et gestion d'installations de production et de transport d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable, nommément énergie solaire; conception, production, fourniture, exploitation et transport d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable, nommément énergie solaire; services de conseil pour la conception, la construction et la gestion d'installations de production et de transport d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable, nommément énergie solaire; services de conseil pour la production, la fourniture et le transport d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable, nommément énergie solaire; conception, construction et gestion d'installations de transport d'électricité provenant de sources d'énergie non renouvelable.

[TRADUCTION]

Conception, construction et exploitation d'installations d'accumulation par pompage pour la production d'hydroélectricité; conception, construction et exploitation d'installations hydroélectriques pour la production d'électricité; conception, construction et exploitation d'installations de purification de l'eau; et gestion de la demande au moyen de diverses formes de technologies et de procédés pour la gestion de l'électricité en termes de consommation et d'économie.

---

Cindy R. Folz

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Judith Lemire, trad.

## Annexe A

<b>N° d'enregistrement</b>	<b>Marque</b>
LMC346801	SKYLIGHTER
LMC480950	SKYPOWER et Dessin
LMC516133	SKYBRIGHT
LMC564496	SKYBRIDGE
LMC668909	SKYGO et Dessin
LMC696686	SKYSTREAM
LMC742975	SKYTWO

## Annexe B

<b>Marque de commerce ou nom commercial</b>	<b>Affiliation</b>
Sky Generation	Sky Generation Inc.
Sky Harvest Windpower	Sky Harvest Windpower Corp.
Sky WindPower	Sky WindPower Corporation
Sky Energy Consulting	Sky Business Consulting Inc.
Sky Hunter Exploration	Sky Hunter Exploration Ltd.
Sky Climber Wind Solutions	Sky Climber, Inc.
Skyharbour Resources Ltd.	Skyharbour Resources Ltd.
SkyBuilt Power	SkyBuilt Power, Inc.
Skyline Gold	Skyline Gold Corporation
SkyWest Energy	SkyWest Energy Corp.
Sky Petroleum	Sky Petroleum Inc.
Big Sky Drilling	Ensign Energy Services Inc.
Blue Sky Energy	Blue Sky Energy, Inc.
Blue Sky Uranium	Blue Sky Uranium Corp.
BlueSkyWind	BlueSkyWind, LLC
ClearSky Energy	ClearSky Energy Inc.
Red Sky Energy	Red Sky Energy Ltd.
Big Sky Energy	Big Sky Energy Corporation
Nu-Sky Energy	Nu-Sky Energy Inc.
Sky Ridge Resources	Sky Ridge Resources Ltd.
Sky Power	IS Digital Networks (Ptd) Ltd.
SkyPower	Skypower Solar Limited
Sky Power	Sky Power International Ltd.
SkyPower	SkyPower
Sky Power	Sky Power Institute
Sky Power Turbine Industries	Sky Power Turbine Industries, Inc
Sky Power International	Sky Power International, LLC

Sky Renewable Energy	Sky Renewable Energy
Sky Energy International	Sky Energy Inc.
Blue Sky Power	Blue Sky Power Ltd.
Blue Sky Power	Blue Sky Power
Clear Sky Power	Clear Sky Power
Desert Sky Wind Farm	Desert Sky Wind Farm
Green Sky Energy	Green Sky Energy
New Sky Energy	New Sky Energy
Open Sky Energy Systems	Open Sky Energy