



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2017 COMC 116

Date de la décision : 2017-08-29

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Amacon Construction Ltd.

Opposante

et

New Horizon Development Group Inc.

Requérante

1,637,037 pour la marque de commerce

Demande

LIVING WELL...FOR LESS

DOSSIER

[1] Le 26 juillet 2013, New Development Group Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce LIVING WELL...FOR LESS (la Marque) sur la base de l’emploi au Canada depuis avril 2013 en liaison avec la construction d’unités de logement (les Services). La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 11 juin 2014.

[2] Subséquemment, le 11 août 2014, Amacon Construction Ltd. (l’Opposante) s’est opposée à la demande et une copie de sa déclaration d’opposition a été transmise à la Requérante le 18 août 2014, comme l’exige l’article 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985,

ch T-13 (la Loi). En réponse, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie l'ensemble des allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

[3] La preuve de l'Opposante est composée des affidavits de Marcello S. De Cotiis et de Vilayphet (Sarah) Gallvitz, tous deux souscrits le 13 février 2015. La preuve de la Requérante est composée de l'affidavit de Jeff Paikin, signé le 12 juin 2015. Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[4] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été tenue.

DÉCLARATION D'OPPOSITION

[5] Les motifs d'opposition invoqués dans la déclaration d'opposition de l'Opposante sont fondés sur les articles 30*b*) et *i*), 12(1)*b*) et *d*), 16(1)*a*) et 2 (caractère distinctif) de la Loi. Cependant, dans son plaidoyer écrit, l'Opposante a retiré les motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)*b*) et 30*i*). Essentiellement, tous les autres motifs sont fondés sur l'allégation portant que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce LIVE WELL de l'Opposante ou que la Requérante n'a pas employé la Marque depuis la date de premier emploi revendiquée.

[6] Avant d'examiner les motifs d'opposition de l'Opposante, je résumerai la preuve des parties et je commenterai le fardeau de preuve initial qui incombe à l'Opposante ainsi que le fardeau ultime qui incombe à la Requérante.

PREUVE DE L'OPPOSANTE

Marcello S. De Cotiis

[7] M. De Cotiis est à l'emploi de l'Opposante depuis plus de 20 ans et il en est le vice-président depuis 2006. Il affirme que l'Opposante est la propriétaire inscrite de l'enregistrement canadien de marque de commerce n^o LMC619,539 pour la marque de commerce LIVE WELL et il joint comme pièce A à son affidavit une copie du certificat d'enregistrement de cette marque.

[8] M. De Cotiis affirme que la marque de commerce LIVE WELL est employée par l'Opposante et ses licenciés, dans l'exécution et l'annonce de services immobiliers, depuis au moins février 2003 et, en particulier, en liaison avec l'aménagement, la construction, la

commercialisation et la vente de propriétés immobilières résidentielles, commerciales et servant au commerce de détail (les services de l'Opposante). Il explique en outre que [TRADUCTION] « dans le cadre de la fourniture des services de l'Opposante, des entrepreneurs généraux, des agents immobiliers et de nombreux gens de métiers sont engagés pour des propriétés immobilières qui sont aménagées, construites, commercialisées ou vendues en liaison avec la marque LIVE WELL ».

[9] M. De Cotiis affirme que la marque de commerce LIVE WELL a été employée, et continue d'être employée, en liaison avec des propriétés immobilières résidentielles, commerciales et servant au commerce de détail en Colombie-Britannique et en Ontario, et il dresse la liste de plusieurs noms de projets, indiquant leur emplacement, leur type et le moment où ils ont été construits. Il ajoute qu'en date de janvier 2012, les chiffres de vente pour ces projets dépassaient les 800 millions de dollars et qu'en date de février 2015 (la date de la signature de son affidavit), l'Opposante avait dépensé plus de 7,5 millions de dollars en publicité, notamment sous forme de publicités imprimées et en ligne, de commandite d'événements communautaires et d'articles promotionnels offerts gratuitement (comme des épinglettes, des porte-clés, des stylos, des clés USB et des boîtes de pastilles à la menthe).

[10] En ce qui concerne l'annonce et la promotion des services de l'Opposante, M. De Cotiis joint les pièces suivantes :

- des dépliants promotionnels, comme pièces B1 à B4 inclusivement;
- des annonces parues dans le *Vancouver Sun*, comme pièces C1 et C2;
- des copies de photographies d'enseignes et de bannières situées dans les environs ou directement à l'emplacement des projets, comme pièces D1, D2 et E;
- des articles rédigés par des tiers et publiés dans des journaux (le *Toronto Star* et *The Province*) ainsi que sur Internet, en lien avec les services de l'Opposante, comme pièces F et G;
- des images d'enseignes installées dans les centres de ventes des projets, comme pièce H;
- des copies de photographies d'une enseigne installée lors d'un événement local tenu à Mississauga en juillet 2014 et commandité par l'Opposante, comme pièces I et J;
- des photos de spécimens de matériel promotionnel utilisé pour promouvoir les services de l'Opposante comme des blocs-notes vierges, des épinglettes, des porte-clés, des stylos, des clés USB et des boîtes de pastilles à la menthe, comme pièce K;
- des copies de saisies d'écran tirées du site Web de l'Opposante datant des années 2003 et 2014 respectivement, sur lesquelles figure la marque de commerce LIVE WELL, comme pièces L1 et L2.

[11] Enfin, M. De Cotiis affirme que l'Opposante a recours aux médias sociaux, comme Twitter, Facebook et Instagram, pour annoncer ses services. Pour étayer cette allégation, il a joint à son affidavit les pièces suivantes :

- une copie d'une saisie d'écran de la première page des fils Twitter de l'Opposante, comme pièce M;
- une copie d'une saisie d'écran de la première page du compte Facebook de l'Opposante, comme pièce N; et
- une copie d'une saisie d'écran de la page de profil Instagram de l'Opposante arborant la marque de commerce LIVE WELL, comme pièce O.

Vilayphet (Sarah) Gallvitz

[12] Mme Gallvitz atteste qu'elle est une agente de marques de commerce inscrite à l'emploi du cabinet d'agents de l'Opposante.

[13] Mme Gallvitz affirme que le 12 février 2015, elle a accédé au site Web de Newspapers Canada pour effectuer des recherches sur les chiffres de diffusion des journaux *The Province*, *Vancouver Sun* et *Toronto Star*. Elle joint comme pièce A un imprimé du 2008 *Daily Newspaper Circulation Report*, et comme pièces B1 à B5 respectivement, des rapports similaires pour les années 2009 à 2013 inclusivement.

[14] Mme Gallvitz a aussi consulté le même jour l'outil « wayback machine » pour chercher des versions archivées du site Web de l'Opposante. Elle joint, comme pièce C à son affidavit, une copie authentique de l'index des pages Web archivées du site Web de l'Opposante archivé à l'aide de wayback machine. Elle a ensuite accédé à différentes versions du site Web de l'Opposante que l'outil wayback machine a archivées pour chacune des années entre 2003 et 2013, et elle les joints comme pièces D1 à D11 respectivement.

[15] Mme Gallvitz a ensuite visité le site Web de la Requérante et elle joint, comme pièce E à son affidavit, des imprimés de pages Web tirées de ce site.

PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Jeff Paikin

[16] M. Paikin atteste qu'il est le président de la Requérente et il fournit certains renseignements généraux à propos de cette opposition. Il ajoute que, avant de produire cette demande, la Requérente a commandé et reçu un rapport de recherche NUANS daté du 23 juin 2013. Il en joint une copie à son affidavit comme pièce B. C'est sur le fondement de ce rapport de recherche que la Requérente était convaincue que la Marque était distinctive et qu'elle ne créait aucune confusion avec quelque autre marque de commerce que ce soit. Par conséquent, la Requérente était convaincue qu'elle avait droit d'employer la Marque et d'obtenir l'enregistrement de celle-ci.

[17] M. Paikin affirme que la Requérente est un promoteur immobilier résidentiel. Il affirme également que la Requérente a commencé à employer la Marque en avril 2013 en liaison avec la construction d'unités de logement pour la vente au public en Ontario. En particulier, il explique qu'une société affiliée de la Requérente, New Horizon Development Group (Mint) Inc (New Horizon Mint), dont il est également le président, a commencé à employer la Marque en liaison avec la publicité et la commercialisation de ses deux (2) projets de condominiums de huit étages multiphases à Oakville, en Ontario, connus sous le nom de Mint Condominiums (les condominiums Mint).

[18] Cet emploi de la Marque par New Horizon Mint était conforme aux modalités et conditions d'un accord de licence conclu avec la Requérente. Une copie de cet accord de licence est jointe comme pièce C à son affidavit. Une copie d'un logo intégrant la Marque qui a été créée par New Horizon Mint pour ses condominiums Mint est également produite comme pièce D. M. Paikin affirme que New Horizon Mint a largement employé ce logo dans toutes ses publicités imprimées, en ligne et dans son matériel promotionnel à partir d'avril 2013 pendant tout le processus de vente, jusqu'à décembre 2014 environ, lesquelles se sont élevées à 75 millions de dollars, alors que les dépenses publicitaires depuis la date de premier emploi de la Marque se sont élevées à 250 000 \$.

[19] M. Paikin joint comme pièce G à son affidavit, à titre d'exemple de matériel promotionnel remis au bureau des ventes, une photo d'un stylo arborant la Marque.

[20] M. Paikin affirme que la promotion des condominiums Mint a également été faite par l'intermédiaire d'un site Web sur lequel la Marque a été employée d'avril 2013 à juin 2015. Des saisies d'écran de la page d'accueil et de la page d'inscription de la Requérante arborant la Marque en liaison avec la promotion des ventes pour les condominiums Mint sont jointes comme pièce E à son affidavit.

[21] M. Paikin affirme que la promotion des ventes pour les condominiums Mint en liaison avec la Marque a également été effectuée par l'intermédiaire de TheRedPin.com, un site Web de courtiers immobiliers qui fait la promotion et l'affichage de nouveaux condominiums avant leur construction dans la région du Grand Toronto. Des saisies d'écran d'un article publié sur ce site Web en novembre 2013 arborant la Marque sont jointes comme pièce F à son affidavit.

[22] M. Paikin explique que la Marque a été employée par New Horizon Mint dans l'ensemble des documents de convention d'achat-vente des condominiums Mint signés avec plus de 250 acheteurs d'août 2013 à décembre 2014. Une copie de ce document est jointe comme pièce H à son affidavit.

[23] M. Paikin fait état d'autres documents publicitaires dans son affidavit, par exemple :

- des copies de différentes annonces imprimées parues dans diverses publications entre septembre 2013 et juin 2014 (pièce I);
- des documents de commercialisation intitulés « Insider Advantage » [renseignements privilégiés] mis à la disposition des acheteurs potentiels à compter du 21 août 2014 (pièce J).

[24] Je souligne que les pièces I et J sont des publications qui datent d'après la date de production de la demande. En outre, en ce qui concerne la pièce I, je ne peux admettre d'office le fait que l'une quelconque des publications mentionnées au paragraphe 11 de l'affidavit de M. Paikin (*Inside Halton, New Portfolio of Homes, New Home and Condo Guide Halton et the Home Builders' Annual*) est distribuée dans quelque région du Canada que ce soit, ni l'étendue de cette distribution, le cas échéant [voir *Northern Telecom Ltd c Nortel Communications Inc* (1987), 15 CPR 540 (COMC)].

[25] M. Paikin explique que la campagne de commercialisation liée aux condominiums Mint a été spécialement conçue pour présenter la valeur des services et les questions financières comme

« value for one's money » [en avoir pour son argent]. Pour exploiter le thème financier jusqu'au bout, il affirme que les différentes unités de logement portent chacun pour nom un terme économique, comme « Currency » [devise], « Capital » [capital] et « Money » [argent]. Par conséquent, selon M. Paikin, la phrase « Living Well... for Less » [Bien vivre... pour Moins] est tout à fait adaptée à la campagne publicitaire et à la description des services vendus.

[26] M. Paikin affirme que la Requérante a consulté le registre des marques de commerce de l'OPIC et déclare qu'il existe de nombreux enregistrements et demandes en instance qui contiennent le terme Live Well, ou des variantes de celui-ci, ce qui confirmerait qu'en fait, ce terme n'est pas distinctif. Il joint comme pièce K à son affidavit des extraits du registre des marques de commerce contenant les phrases « Live Well » [Bien vivre] et « Living Well » [Bien vivre]. Cependant, ces extraits ne contiennent pas les renseignements fournis dans les références, comme le nom du propriétaire, la liste des produits et services visés par ces références, la date de l'enregistrement, etc. Je n'accorde donc que très peu de poids à ce rapport de recherche.

[27] M. Paikin décrit ensuite ce qui viendrait en premier lieu à l'esprit des acheteurs visés par New Horizon Mint, à savoir les acheteurs d'une première maison et les personnes à la recherche d'une demeure plus petite. Puis il établit une distinction entre la signification de la marque LIVE WELL de l'Opposante, qui fait allusion au luxe et non aux économies de coûts.

[28] M. Paikin fait valoir que [TRADUCTION] « la nature des services véhiculée par l'emploi de la marque de l'Opposante se distingue de la nature des services véhiculée par l'emploi de la Marque de la Requérante, de sorte que la probabilité de confusion entre la source des services de la Requérante et la source des services de l'Opposante serait très faible ».

[29] M. Paikin affirme que les Services concernent des unités de logement pour des acheteurs individuels. Selon son expérience, l'achat d'une propriété immobilière est l'un des achats les plus substantiels et importants qu'une personne fera dans sa vie. Il fait valoir que [TRADUCTION] « un achat d'une telle ampleur et d'une telle importance exige du consommateur qu'il évalue différents facteurs avant de conclure l'achat, dont le plus important serait l'identité et la réputation du constructeur ».

[30] M. Paikin conclut son affidavit en affirmant que, après s'être dûment informé auprès des agents et des employés de la Requérante et de New Horizon Mint, il est [TRADUCTION] « convaincu qu'[ils] n'ont jamais été approchés par un client potentiel ni par tout autre membre du public, que ce soit au bureau des ventes [de la Requérante], en ligne par l'intermédiaire du [site Web de la Requérante] ou sur les médias sociaux, ayant exprimé quelque confusion que ce soit entre la source de ses services et ceux de l'Opposante découlant de l'emploi de la Marque ».

[31] Je ne dispose d'aucun renseignement au dossier indiquant que M. Paikin est un expert en droit des marques de commerce. Je n'accorde donc que très peu de poids aux déclarations de M. Paikin au sujet de conclusions juridiques relativement aux facteurs pertinents énoncés à l'article 6(5) de la Loi ou de toute autre question juridique que le registraire doit trancher.

DATES PERTINENTES

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

- articles 38(2)a)/30 – la date de production de la demande (26 juillet 2013) [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p 475];
- articles 38(2)b)/12(1)d) – la date de la décision du registraire [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413, à la p 424 (CAF)];
- articles 38(2)c)/16(1) – la date de premier emploi revendiquée (avril 2013) [voir l'article 16(1) de la Loi]; et
- articles 38(2)d)/2 – la date de production de la déclaration d'opposition (11 août 2014) [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185].

FARDEAU DE PREUVE

[33] C'est au requérant qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande est conforme aux dispositions de la Loi. L'opposant a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition. Une fois que l'opposant s'est acquitté de ce fardeau initial, le requérant doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que le motif d'opposition en question ne devrait pas faire

obstacle à l'enregistrement de la Marque [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd et al c Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC), *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst) et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* [2005] ACF n° 899, (CF)].

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 12(1)D)

[34] M. De Cotiis a produit une copie du certificat d'enregistrement n° LMC619,539 de la marque de commerce LIVE WELL visant des [TRADUCTION] : services immobiliers, nommément services d'investissement, d'aménagement, de construction, de commercialisation, de vente, d'exploitation et de gestion ayant trait à des propriétés résidentielles, commerciales, des espaces à bureaux, des propriétés servant au commerce de détail, des propriétés servant à la villégiature, des propriétés servant à l'hébergement ainsi que des propriétés industrielles. J'ai consulté le registre et cet enregistrement existe bel et bien. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition.

[35] Le test en matière de confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi. Certaines des circonstances de l'espèce à prendre en considération pour évaluer la probabilité de confusion entre deux marques de commerce sont décrites à l'article 6(5) 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 ou les noms commerciaux ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. 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 [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée et al* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al* (2011), 96 CPR (4th) 361 (CSC)].

[36] Le test énoncé à l'article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des produits ou des services provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'article 6(2) est celle de savoir si un consommateur n'ayant qu'un vague souvenir de la marque de commerce de

l'Opposante, croirait, devant les Services de la Requérante offerts en liaison avec la Marque, que ces services proviennent de l'Opposante, ou sont parrainés ou approuvés par l'Opposante.

[37] Comme l'a fait observer la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece*, dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques en cause est le facteur le plus important. J'amorcerai donc mon analyse des facteurs pertinents par celui-là.

Le degré de ressemblance

[38] Dans le cadre de cette analyse, le registraire doit déterminer la ou les parties dominantes de chaque marque [voir *Masterpiece*]. La Marque est constituée de trois éléments, à savoir « LIVING WELL », « ... » et « FOR LESS ». Les deux parties nominales sont aussi dominantes l'une que l'autre. Cependant, l'expression FOR LESS [pour moins] met l'accent sur l'expression LIVING WELL [bien vivre]. La Requérante a intégré dans la première partie de la Marque la marque de commerce LIVE WELL de l'Opposante, la différence étant que la marque de l'Opposante emploie le mot LIVE [vivre] au présent, ce qui n'est pas le cas du mot employé par la Requérante.

[39] Il faut dire, comme l'a fait valoir la Requérante, que l'idée suggérée par les marques est différente. Cependant, comme je l'ai mentionné précédemment, l'ajout de FOR LESS, comme partie intégrante de la Marque, met l'accent sur la première partie, LIVING WELL. Lorsqu'elle est employée en liaison avec les Services, la Marque évoque l'idée qu'un consommateur paiera moins d'argent pour sa propriété immobilière, mais profitera quand même d'une demeure de qualité.

[40] Il existe aussi un degré de ressemblance assez élevé entre les marques dans la présentation et le son, en raison des premières parties des deux marques qui sont semblables.

[41] La Requérante fait valoir que la preuve montre que les différentes unités vendues par son licencié portent des noms faisant référence à des types de devises et/ou des noms liés à l'argent comme « Bullion » [lingots], « Silver » [argent], « Treasure » [trésor] et « Capital » [capital]. Par conséquent, selon la Requérante, il y aurait un lien direct entre le produit vendu et la Marque.

[42] Je ne souscris pas à la prétention de la Requérante. Premièrement, la demande vise les services de construction d'unités de logement et non des produits comme des résidences ou des condominiums. De plus, je ne crois pas que l'emploi de ces mots, peut-être en tant que marques secondaires, constitue un facteur pertinent. Je dois comparer la Marque visée par la demande avec la marque de commerce LIVE WELL de l'Opposante.

[43] Ce facteur favorise l'Opposante.

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

[44] Comme l'a mentionné l'Opposante dans son plaidoyer écrit, les marques des parties sont constituées des mots courants LIVING [vivre], WELL [bien], FOR [pour], LESS [moins] et LIVE [vivre]. Les marques des deux parties sont constituées de slogans. Par conséquent, ces marques ne possèdent pas un caractère distinctif inhérent significatif.

[45] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être accru par l'emploi ou la promotion au Canada.

[46] Selon la preuve de l'Opposante décrite précédemment, je conclus à un emploi de longue date et continu, depuis février 2003, de la marque de commerce LIVE WELL en liaison avec les services de l'Opposante. Les chiffres de vente des projets commercialisés sous la marque de commerce LIVE WELL s'élevaient à plus de 800 000 000 \$ en date de janvier 2012 et les dépenses publicitaires liées à ces projets, lesquelles comprennent la commercialisation des services de l'Opposante, dépassaient les 7 500 000 \$ en date de février 2015. Par conséquent, la marque de commerce LIVE WELL de l'Opposante a acquis un caractère distinctif considérable en Ontario et en Colombie-Britannique.

[47] La preuve de la Requérante établit l'emploi de la Marque depuis, au mieux, avril 2013. Les chiffres de vente de la Requérante ont été d'environ 75 000 000 \$ et ses dépenses publicitaires se sont élevées à environ 250 000 \$. Les unités vendues par la Requérante et/ou son licencié sont situées dans la région d'Oakville.

[48] L'Opposante fait valoir que la marque de commerce employée par la Requérente n'est pas la Marque, mais plutôt MINT CONTOS et/ou MINT CONDOS LIVING WELL FOR LESS, comme on peut le voir sur le matériel promotionnel varié au dossier. Même si je supposais que l'emploi de ces marques constitue un emploi de la Marque, ce facteur favorise tout de même l'Opposante pour les raisons exposées ci-dessous. De plus, l'Opposante allègue, et à juste titre, que nous ne disposons d'aucun renseignement sur l'ampleur de la visibilité du matériel promotionnel en termes de lectorat, le nombre de visiteurs sur le site Web ou les indicateurs permettant de quantifier la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue du public en liaison avec des services de construction.

[49] Dans son plaidoyer écrit, la Requérente prétend que, comme l'emploi de la marque de l'Opposante remonte seulement à février 2003, on ne peut pas dire qu'elle a acquis une reconnaissance élargie sur le marché au cours des dix (10) années précédant le début de l'emploi de la Marque par la Requérente.

[50] Je ne suis pas d'accord avec la Requérente. Dans l'ensemble, j'estime que ce facteur favorise l'Opposante, puisque ses chiffres de vente et ses dépenses publicitaires sont plus impressionnants que ceux de la Requérente. En outre, les activités de la Requérente se limitent à la région d'Oakville, alors que les activités de l'Opposante ont été exécutées dans les provinces de la Colombie-Britannique et de l'Ontario. Enfin, une période d'emploi continu de dix ans constitue un facteur pertinent à considérer au moment de déterminer la portée de la reconnaissance d'une marque de commerce.

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

[51] Comme il ressort de la preuve décrite ci-dessus, ce facteur favorise également l'Opposante.

Le genre des produits et services et leurs voies de commercialisation

[52] Pour évaluer le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), je dois comparer les services décrits dans la demande avec les services visés par les enregistrements de l'Opposante [voir *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3, aux p 10 et 11

(CAF); *Henkel Kommanditgesellschaft c Super Dragon* (1986), 12 CPR (3d) 110, à la p 112 (CAF); *Miss Universe Inc c Dale Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381, aux p 390 à 392 (CAF)]. L'examen de ces états déclaratifs doit cependant être effectué dans l'optique de déterminer le type probable d'entreprise ou de commerce envisagé par les parties, et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober. Une preuve de la nature véritable des commerces exercés par les parties est utile à cet égard [voir *McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et *American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[53] L'Opposante fait valoir que les Services (construction d'unités de logement) recourent les services de l'Opposante, à savoir les services d'aménagement, de construction, de commercialisation et de vente de propriétés immobilières résidentielles, commerciales et servant au commerce de détail.

[54] M. Paikin affirme que l'achat d'une propriété immobilière est l'un des achats les plus substantiels et importants qu'une personne fera dans sa vie; de sorte que le consommateur ne risque pas de confondre les services de l'un en croyant qu'ils sont fournis par un autre. La Requérante fait référence à *Pink Panther Beauty Corp c United Artists Corp* (1998), 80 CPR (3d) 247 (CAF) pour faire valoir que, lorsque les produits et les services sont assez dispendieux, on suppose que le consommateur est plus prudent dans son achat.

[55] Cependant, dans *Masterpiece*, la Cour suprême a indiqué qu'il faut se garder d'adopter une approche aussi stricte. Je cite l'extrait suivant [TRADUCTION] :

[71] Il est sans importance que, comme l'a conclu le juge de première instance, « il [soit] peu probable que les consommateurs basent leur choix sur une première impression » ou que, « [e]n règle générale, ils consacrent un temps appréciable à s'informer sur la source de biens et services qui coûtent cher » (para 43). En effet, tant les recherches ultérieures que l'achat qui s'ensuit ont lieu *après* que le consommateur a vu une marque.

[72] Cette distinction est importante car, malgré ce degré d'attention accru, il peut tout de même subsister la probabilité que des marques de commerce créent de la confusion chez le consommateur à la recherche de biens et de services onéreux. Cela dit, une telle confusion peut se dissiper après mûre réflexion au terme de recherches approfondies. Toutefois, cela ne veut pas dire que le consommateur de biens onéreux

ne peut bénéficier de la protection du régime des marques de commerce parce qu'il fait preuve de prudence et de méfiance. Ce qui compte, c'est la confusion qui naît dans son esprit lorsqu'il voit les marques de commerce. Il ne faut pas déduire de la dissipation ultérieure de la confusion au terme de recherches approfondies qu'elle n'a jamais existé ou qu'elle cessera de subsister dans l'esprit du consommateur qui n'a pas fait de telles recherches.

73 D'ailleurs, *avant* qu'elle ne soit dissipée, une telle confusion peut amener le consommateur à rechercher, considérer ou acheter les marchandises ou les services d'une source dont il ignorait jusque- là l'existence ou à laquelle il ne s'était pas auparavant intéressé, et, partant, diminuer la valeur de l'achalandage rattaché à la marque de commerce et à l'entreprise à laquelle le consommateur croyait initialement avoir affaire en voyant la marque de commerce. Induire ainsi le consommateur en erreur est l'un des maux que la législation sur les marques de commerce vise à enrayer. Les consommateurs de marchandises ou de services onéreux et les propriétaires des marques de commerce qui y sont associées ont autant droit de bénéficier du régime des marques de commerce, notamment en matière de protection, que ceux qui achètent ou vendent des marchandises ou des services peu coûteux.

[74] Pour ces raisons, j'estime que la décision du juge de première instance de faire abstraction de la probabilité de confusion en examinant ce que le consommateur était susceptible de faire au vu d'une marque était erronée. Il aurait plutôt dû s'en tenir à la question de savoir comment le consommateur ayant un vague souvenir de la marque de Masterpiece Inc. aurait réagi en voyant celle d'Alavida. Comme on peut s'attendre à ce que le consommateur à la recherche d'une résidence de luxe pour personnes âgées porte un peu plus attention à la marque de commerce qu'il voit pour la première fois que le consommateur de marchandises ou services moins onéreux, la question du coût n'est pas dénuée de pertinence. Toutefois, cette question ne mènera vraisemblablement pas à une conclusion différente dans les cas où l'existence d'une forte ressemblance donne à penser qu'il y a probabilité de confusion et où les autres facteurs énoncés au par. 6(5) de la Loi ne militent pas fortement contre l'existence d'une telle probabilité.

[56] Comme j'en arrive à la conclusion que les marques se ressemblent et que le genre des services des parties se recoupe, le coût des Services ne constitue pas un facteur qui l'emporterait sur l'ensemble de ces autres facteurs favorisant l'Opposante, de sorte qu'il viendrait éliminer la probabilité de confusion entre les marques en cause.

[57] Je souligne que la Requérante n'a pas démontré que les Services sont offerts par l'intermédiaire de voies de commercialisation différentes de celles utilisées par l'Opposante. Compte tenu du recoupement des services des parties, je peux inférer, en l'absence d'une preuve du contraire, qu'il y a recoupement des voies de commercialisation des parties.

[58] Par conséquent, ces facteurs favorisent l'Opposante.

Preuve de l'état du registre

[59] Bien que la preuve de l'état du registre ait été invoquée par la Requérante à l'égard du facteur lié au caractère distinctif inhérent, j'examinerai cette preuve en tant que facteur distinct. Quoiqu'il en soit, j'ai conclu que les marques en cause étaient relativement faibles. Je n'ai pas eu à examiner l'état du registre pour en arriver à une telle conclusion.

[60] La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en tirer des conclusions quant à l'état du marché [voir *Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst)]. Des conclusions à propos de l'état du marché peuvent seulement être tirées de la preuve de l'état du registre si un grand nombre d'enregistrements pertinents est relevé [voir *Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[61] La preuve de l'état du registre a été produite par la Requérante par la voie de l'affidavit de M. Paikin. J'ai déjà conclu que je ne pouvais pas accorder beaucoup de poids au contenu du rapport de recherche produit en pièce K. Cependant, M. Paikin fait également référence à la pièce B de son affidavit, une recherche de dénominations sociales effectuée dans NUANS, qui a mené la Requérante à se déclarer convaincue qu'elle avait droit d'employer la Marque au Canada.

[62] L'Opposante fait valoir qu'une telle pièce constitue une preuve par oui-dire inadmissible. Je suis d'accord avec l'Opposante et je n'accorderai également que très peu de poids à ce rapport pour les raisons qui suivent. Il n'y a aucun renseignement sur l'identité de la personne qui a effectué la recherche. Il n'y a aucun renseignement sur les paramètres utilisés pour obtenir les inscriptions énumérées dans la pièce B. Quoiqu'il en soit, j'ai examiné le contenu du rapport NUANS et j'aimerais formuler les commentaires suivants :

- Bon nombre des inscriptions correspondent à des marques radiées ou à des demandes qui ont été abandonnées, ou encore à des demandes qui n'en sont qu'au stade de la recherche;

- La plupart des inscriptions visent des produits et/ou des services qui ne sont sans lien avec la marque;
- Bon nombre des inscriptions se distinguent facilement des marques en cause lorsqu'on les considère dans leur ensemble;
- Quoiqu'il en soit, seules les inscriptions suivantes pourraient être considérées comme pertinentes :
 - LIVING WELL TODAY & TOMORROW (LMC535,588)
 - LIVING WALL (LMC608,783)
 - LIVINGSPACE (LMC515,262)
 - CAMPUS LIVING VILLAGES DESSIN (LMC765,560)
 - BEEDIE LIVING (LMC819,597).

[63] Cinq inscriptions pertinentes ne seraient pas suffisantes pour me permettre d'inférer de l'état du registre que les termes LIVE [vivre] ou LIVING [vivre] et/ou WELL [bien] sont couramment employés sur le marché en liaison avec des services immobiliers et que, de ce fait, les consommateurs auraient l'habitude de les distinguer [voir *Heather Ruth McDowell c Body Shop International plc*, 2016 COMC 150].

[64] Par conséquent, la preuve de l'état du registre ne constitue pas un facteur pertinent en l'espèce.

Aucun cas de confusion

[65] Je souligne que, malgré le fait que M. Paikin allègue ne pas avoir été informé de cas de confusion, quels qu'ils soient, la Requérante n'a pas invoqué ce facteur dans son plaidoyer écrit. La courte période de coexistence des marques et l'emploi de la Marque dans une région très restreinte pourraient facilement expliquer cette situation.

Conclusion

[66] Compte tenu de cette analyse de tous les facteurs pertinents, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qu'il lui incombait d'établir, selon la prépondérance

des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée LIVE WELL de l'Opposante.

[67] J'en viens à cette conclusion en m'appuyant sur le fait qu'il existe une certaine ressemblance entre les marques des parties en raison de la présence d'une caractéristique dominante commune, à savoir l'élément LIVE WELL ou LIVING WELL; sur le fait qu'il y a recoupement des services des parties et de leurs voies de commercialisation; et sur le fait que la marque de commerce LIVE WELL de l'Opposante est plus connue que la Marque.

[68] Je suis d'avis que, sous le coup de la première impression, un consommateur ordinaire plutôt pressé qui voit la Marque en liaison avec les Services alors qu'il n'a qu'un souvenir imparfait de la marque de commerce LIVE WELL de l'Opposante croira que les Services proviennent de l'Opposante ou que celle-ci les a autorisés. En réalité, ce consommateur peut penser que les Services constituent une version réduite des Services originaux offerts par l'Opposante, rendant ces services plus abordables.

[69] En conséquence, j'accueille ce motif d'opposition.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 16(1) DE LA LOI

[70] Quant au motif fondé sur le droit à l'enregistrement invoqué, l'Opposante avait le fardeau de preuve initial de démontrer qu'elle avait employé la marque de commerce LIVE WELL au Canada avant la date de premier emploi revendiquée par la Requérante, à savoir avril 2013 et qu'elle n'avait pas abandonné cet emploi à la date de l'annonce de la demande en cause (11 juin 2014) [voir l'article 16(5) de la Loi].

[71] Ainsi qu'il ressort de la preuve de l'Opposante résumée ci-dessus, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial. En conséquence, il revient à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existait aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce LIVE WELL de l'Opposante en avril 2013.

[72] La différence entre les dates pertinentes par rapport au motif d'opposition précédent (date de ma décision) n'aurait aucune incidence en faveur de la Requérante. Au contraire, la Requérante ne serait pas en mesure de s'appuyer sur son emploi de la Marque depuis avril 2013.

[73] Pour les mêmes raisons exposées à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité, j'accueille également ce motif d'opposition.

LES AUTRES MOTIFS D'OPPOSITION

[74] L'Opposante ayant obtenu gain de cause relativement à deux motifs d'opposition distincts, il n'est pas nécessaire que j'évalue les autres motifs d'opposition [caractère distinctif et article 30*b*].

DÉCISION

[75] 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 selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

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

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

McCarthy Tétrault LLP

POUR L'OPPOSANTE

Scarfone Hawkins LLP

POUR LA REQUÉRANTE