

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

Référence : 2018 COMC 36

Date de la décision : 2018-04-18

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Meng Liu

Opposante

et

Enjoy Technology, Inc.

Requérante

1,688,156 pour la marque de commerce

Demande

ENJOY LOGO

INTRODUCTION

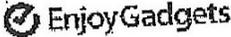
[1] Enjoy Technology, Inc. a produit une demande d’enregistrement à l’égard de la marque de commerce ENJOY LOGO (la Marque), reproduite ci-dessous.



[2] La demande est fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les services suivants [TRADUCTION] : (1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils électroniques grand public, services de magasin de vente au détail d'appareils électroniques grand public, à l'exclusion des connecteurs de câble, connecteurs de câble audio-vidéo, câbles audio-vidéo, convertisseurs pour câbles audio-vidéo, adaptateurs pour câble audio-vidéo, interconnecteurs électroniques pour signaux audio et vidéo et commutateurs électroniques pour signaux audio et vidéo; installation et réparation d'appareils électroniques grand public; services éducatifs, notamment offre de séances de formation dans le domaine des appareils électroniques grand public; services de soutien technique concernant les appareils électroniques grand public, notamment services d'assistance; services de diagnostic dans le domaine des appareils électroniques grand public.

[3] L'Opposante, Meng Liu, est la propriétaire des marques de commerce suivantes :

Marque de commerce	Numéro de demande/d'enregistrement	Produits/services [TRADUCTION]
1. 	LMC901,423	Produits : Appareils électroniques, notamment connecteurs de câble, connecteurs de câble audio-vidéo, câbles audio-vidéo, convertisseurs pour câbles audio-vidéo et adaptateurs pour câbles audio-vidéo.

2. ENJOYGADGETS	1 677 165	Produits : Connecteurs de câble audio-vidéo; convertisseurs pour câbles audio-vidéo; adaptateurs pour câbles audio-vidéo; interconnecteurs électroniques pour signaux audio et vidéo; commutateurs électroniques pour signaux audio et vidéo.
3. ENJOYGADGETS	LMC928,129	Produits : Connecteurs de câble audio-vidéo; convertisseurs pour câbles audio-vidéo; adaptateurs pour câbles audio-vidéo; interconnecteurs électroniques pour signaux audio et vidéo; commutateurs électroniques pour signaux audio et vidéo.
4. 		Services : Services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils électroniques grand public; offre d'évaluations et de conseils techniques en ligne concernant les appareils électroniques grand public
5. 		Produits : Connecteurs de câble audio-vidéo; convertisseurs pour câbles audio-vidéo; adaptateurs pour câbles audio-vidéo; interconnecteurs électroniques pour signaux audio et vidéo; commutateurs électroniques pour signaux audio et vidéo. Services : Services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils électroniques grand public; offre d'évaluations et de conseils techniques en ligne concernant les appareils électroniques grand public
6. ENJOYGADGETS		Services : Services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils électroniques grand public; offre d'évaluations et de conseils techniques en ligne concernant les appareils électroniques grand public

[4] L'Opposante prétend employer chacune de ces marques au Canada depuis au moins aussi tôt que le 1^{er} janvier 2012 et s'est opposée à la demande de la Requérante pour la Marque sur la

base, entre autres, d'une allégation portant qu'il existe un risque de confusion entre les marques de commerce des parties.

[5] Pour les raisons exposées ci-dessous, l'opposition est accueillie.

HISTORIQUE DU DOSSIER

[6] La demande pour la Marque a été produite le 5 août 2014.

[7] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 20 mai 2015. Le 20 juillet 2015, l'Opposante s'y est opposée en produisant une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T13 (la Loi). Le 8 février 2016, l'Opposante a subséquemment demandé la permission de produire une déclaration d'opposition modifiée, laquelle lui a été accordée. Une nouvelle permission d'apporter des modifications a été demandée le 4 janvier 2017. Celle-ci a également été accordée, de sorte que la déclaration d'opposition dans sa version du 4 janvier 2017 est celle qui régit la présente procédure.

[8] Les motifs d'opposition sont fondés sur les articles 30*i*), 12(1)*d*), 16(3) et 2 de la Loi.

[9] La Requérante a produit une contre-déclaration le 25 septembre 2015. Elle a subséquemment demandé la permission de produire une contre-déclaration modifiée le 17 octobre 2016, laquelle lui a été accordée.

[10] Comme preuve à l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Kimberly Louise Raoul (une adjointe à l'emploi de l'agent de l'Opposante), souscrit le 22 janvier 2016, l'affidavit de Meng Liu (l'Opposante, c.-à-d. la propriétaire et fondatrice de l'entreprise ENJOYGADGETS SOLUTIONS), souscrit le 4 février 2016 et l'affidavit de Tina Carla Cohen (une adjointe à l'emploi de l'agent de l'Opposante), souscrit le 8 février 2016. Aucune des déposantes n'a été contre-interrogée.

[11] Le 3 juin 2016, la Requérante a produit une déclaration indiquant qu'elle ne souhaitait pas produire de preuve à l'appui de sa demande. Elle a subséquemment demandé la permission de produire une preuve supplémentaire au titre de l'article 44(1) du *Règlement sur les marques*

de commerce. Sa demande de permission a toutefois été rejetée. Par conséquent, cette preuve n'a pas été versée au dossier.

[12] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit, et le plaidoyer écrit de l'Opposante a été modifié le 6 janvier 2017.

[13] Les parties étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue le 12 décembre 2017.

FARDEAU DE PREUVE

[14] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p 298].

DATES PERTINENTES

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

- articles 38(2)a)/30i) – la date de production de la demande [*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 ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- articles 38(2)c)/16(3)a)/16(3)b)/16(3)c) – la date de production de la demande pour la Marque [voir l'article 16(3) de la Loi]; et
- articles 38(2)d)/2 – la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 2004 CF 1185 (CanLII), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

LA PREUVE

L'affidavit Cohen

[16] Mme Cohen joint comme pièce une copie du certificat d'enregistrement n° LMC928,129 de la marque de commerce ENJOYGADGETS de l'Opposante [para 2; pièce TCC-1].

L'affidavit Raoul

[17] Mme Raoul joint comme pièces des imprimés tirés de la Base de données sur les marques de commerce canadiennes concernant l'enregistrement n° LMC901,423 de l'Opposante et sa demande n° 1 677 165 [para 5 et 6; pièces KLR-1 et KLR-2].

L'affidavit Liu

[18] Mme Liu fournit des renseignements généraux sur son entreprise et l'emploi de ses marques de commerce et de son nom commercial. Mme Liu affirme qu'elle exploite son entreprise en Colombie-Britannique sous les noms EnjoyGadgets Solutions et EnjoyGadgets de façon continue depuis le 14 août 2009 [para 7 et 8].

[19] Mme Liu exploite son entreprise en ligne sur le site Web *enjoygadgets.com*. Par l'intermédiaire de ce site Web, Mme Liu vend des appareils électroniques grand public et fournit des évaluations de tels produits [para 9]. Mme Liu affirme qu'elle vend des produits électroniques grand public sur ce site Web depuis au moins 2010 [para 10 et 16]. Est jointe comme pièce ML-1 une capture d'écran de la page d'accueil actuelle du site Web de son entreprise [para 10]. Est jointe comme pièce ML-2 une série de captures d'écran de la page d'accueil datant de 2010 à 2015 obtenues sur le site Wayback Machine d'Internet Archive.

[20] Certaines des captures d'écran jointes comme pièces ML-1 et ML-2 font mention de la marque nominale EnjoyGadgets dans le texte et toutes arborent la marque figurative (ci-après, le logo EnjoyGadgets) ou une légère variante de cette dernière (c.-à-d. avec les mots apparaissant en blanc) reproduite ci-dessous. Bien qu'ils soient présentés en couleur, je considère que ces logos constituent un emploi de la version en noir et blanc de la marque telle qu'elle est invoquée

dans la déclaration d'opposition (voir la marque n° 5 dans le tableau présenté au para 3 ci-dessus).



[21] Mme Liu affirme que le logo EnjoyGadgets figure au haut et au bas de chacune des pages de son site Web et qu'il a été employé de façon continue sur le site Web depuis 2010, avec quelques variantes, dont la modification du libellé de l'avis de droit d'auteur (les versions antérieures faisant référence à « EnjoyGadgets » et les versions plus récentes à « EnjoyGadgets Solutions ») et la suppression des mots « Elite Gadgets Only » qui figuraient à côté du logo [para 10 à 13].

[22] Mme Liu vend aussi des appareils électroniques grand public par l'intermédiaire de magasins en ligne de tiers tels que *amazon.ca*, *ebay.ca* et *newegg.ca* [para 9]. Selon Mme Liu, la vitrine de son entreprise sur le site Web du magasin en ligne exploité par *amazon.ca* a toujours présenté l'une ou l'autre des marques reproduites ci-dessous [para 17].



[23] Est jointe comme pièce ML-3 une capture d'écran de la page actuelle servant de vitrine à son entreprise sur le site Web *amazon.ca*. Mme Liu affirme que les listes de produits de son entreprise sur *amazon.ca* ont toujours présenté les mentions [TRADUCTION] « Vendu par EnjoyGadgets » et/ou « par EnjoyGadgets » et/ou « Expédié et vendu par EnjoyGadgets », et que la mention [TRADUCTION] « Vendu par EnjoyGadgets » est présente dans la section « Passer la commande ». Est jointe comme pièce ML-4 une série de captures d'écran de ces listes de produits.

[24] Mme Liu affirme que, depuis au moins aussi tôt que 2010, tous les achats ont été expédiés dans les emballages d'expédition de son entreprise arborant le mot ENJOYGADGETS et que des factures de son entreprise sur lesquelles figurent la marque de commerce et le nom commercial ENJOYGADGETS ont été insérées dans les emballages [para 20 et 21]. Des exemplaires représentatifs d'emballages d'expédition et des copies représentatives de factures sont joints comme pièces ML-5 et ML-6. Des dépliants représentatifs arborant la mention ENJOYGADGETS qui ont parfois été insérés dans les emballages d'expédition sont joints comme pièce ML-7].

[25] Au paragraphe 23 de son affidavit, Mme Liu affirme que tous les produits qui ont été vendus par son entreprise sont des appareils électroniques grand public, tels que des caméscopes, ou des pièces et accessoires pour appareils électroniques grand public, tels que des cartes SD, des routeurs réseau et des commutateurs HDMI. Mme Liu fournit une liste détaillée des produits vendus par son entreprise au cours de la période allant de 2010 à 2016 [para 24].

[26] Selon Mme Liu, le prix moyen des produits vendus par son entreprise est d'environ 50 \$ dollars [para 25]. La valeur en dollars des ventes de produits réalisées par son entreprise s'est élevée à plus de 2 000 000 \$ au cours de la période allant de 2010 au 12 février 2014, à plus de 1 000 000 \$ en 2014; et à plus de 1 000 000 \$ au cours des trois premiers trimestres de 2015 [para 26].

[27] Mme Liu affirme que, en plus de vendre des produits de tiers, son entreprise vend également des produits électroniques grand public arborant la marque de commerce ENJOYGADGETS sur le produit lui-même ou sur une étiquette apposée sur le produit au moment de l'expédition [para 31 à 33 et 35 à 39; pièces ML-10 à ML-13]. La valeur des ventes de produits ENJOYGADGETS réalisées par l'entreprise de Mme Liu s'est élevée à plus de 1 000 000 \$ au cours de la période allant de 2009 au 12 février 2014; à plus de 500 000 \$ en 2014; et à plus de 200 000 \$ au cours des trois premiers trimestres de 2015 [para 40].

[28] Au paragraphe 27, Mme Liu fournit des données concernant le nombre de visites sur le site Web de son entreprise et sur les vitrines de son entreprise sur *amazon.ca* et *amazon.com* au cours de la période allant de 2010 à 2015. Le nombre de visites enregistrées sur son propre site Web de 2010 à 2013 a varié entre 26 635 et 63 084 et, au cours des trois premiers trimestres de

2015, les visites sur la vitrine de son entreprise sur *amazon.ca* ont dépassé le million de visiteurs. Il n'y a aucune indication quant au nombre de ces visiteurs qui étaient canadiens. Toutefois, étant donné que ces sites Web sont tous deux canadiens, je considère qu'il est raisonnable d'inférer qu'un bon nombre d'entre eux étaient canadiens. Mme Liu affirme que son entreprise figure parmi les 100 meilleurs vendeurs sur le site Web *amazon.ca* [para 28; pièce ML-8].

[29] Mme Liu affirme en outre qu'elle fournit des conseils techniques et des évaluations concernant des produits électroniques grand public sur le site Web de son entreprise et dans des bulletins d'information téléchargeables depuis au moins aussi tôt que 2010. Est jointe comme pièce ML-9 une capture d'écran de la page actuelle du blogue du site Web de son entreprise, qui contient de tels conseils et évaluations, dont certains datent d'avant 2013.

[30] Aux paragraphes 42 à 45 de son affidavit, Mme Liu fournit certains renseignements concernant les produits et services de la Requérante. Est jointe comme pièce ML-14 une série de captures d'écran du site Web de la Requérante. Ces captures d'écran montrent la marque Apple® et des produits tels que iPad Pro®, iPad Air 2® et iPad mini 4® offerts en vente. Mme Liu affirme que son entreprise offre en vente des accessoires pour tels produits depuis au moins aussi tôt que 2011 [para 43]. Les captures d'écran montrent également des articles tels que des casques d'écoute et des appareils photo, et Mme Liu affirme que son entreprise vend également des articles de ce genre depuis au moins aussi tôt que 2011. Enfin, Mme Liu affirme que les captures d'écran montrent également des produits tels que des téléviseurs, des appareils photo et des ordinateurs pour lesquels son entreprise vend des adaptateurs, des convertisseurs et des câbles depuis au moins aussi tôt que 2010 [para 45].

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

Article 12(1)d)

[31] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable suivant les dispositions de l'article 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec sa marque de commerce ENJOYGADGETS (enregistrement n° LMC928,129) et sa marque figurative EnjoyGadgets (enregistrement n° LMC901,423), qui est reproduite ci-dessous.



[32] Un opposant s'acquitte de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) si l'enregistrement invoqué dans la déclaration d'opposition est en règle à la date de la décision. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l'existence d'un enregistrement invoqué par un opposant [*Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que l'enregistrement de l'Opposante existe. L'Opposante s'est donc acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l'égard de ce motif. Par conséquent, je dois maintenant déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties.

[33] Aux fins de l'évaluation de ce motif d'opposition, j'axerai mon analyse sur la marque nominale ENJOYGADGETS (enregistrement n° LMC928,129) de l'Opposante . Sa marque figurative (enregistrement n° LMC901,423) ne ressemble pas davantage à la Marque et sa preuve démontre que cette marque spécifique a fait l'objet d'un emploi moins important. Sa marque nominale est donc celle qui est le plus susceptible de lui permettre d'obtenir gain de cause.

Test en matière de confusion

[34] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[35] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir, de manière générale, *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC).] De plus, 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.

Examen des facteurs énoncés à l'article 6(5)

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

[36] La marque de commerce de l'Opposante est constituée de la combinaison des mots du dictionnaire d'usage courant ENJOY [apprécier] et GADGETS. Cette combinaison de mots suggère l'idée d'« apprécier » les gadgets. La Marque est constituée de la combinaison du mot ENJOY [apprécier] et d'un élément graphique, qui peut être perçu comme un sourire. Ainsi, elle suggère également l'idée d'« apprécier » quelque chose. Malgré leur nature suggestive, les marques des parties possèdent toutes deux un certain caractère distinctif inhérent que j'estime être d'un degré similaire.

[37] J'examinerai maintenant la mesure dans laquelle les marques de commerce des parties sont devenues connues au Canada.

[38] La demande pour la Marque est fondée sur l'emploi projeté et la preuve au dossier ne me permet pas de conclure que la Marque est devenue connue dans une quelconque mesure significative. En revanche, je suis convaincue, à la lumière de l'affidavit Liu, résumé ci-dessus, que la marque de commerce de l'Opposante est devenue connue dans une certaine mesure.

[39] Mme Liu affirme que son entreprise en Colombie-Britannique est en activité depuis le 14 août 2009 [para 7 et 8]. Mme Liu affirme que son entreprise vend des produits électroniques grand public arborant la marque de commerce ENJOYGADGETS sur le produit lui-même ou sur une étiquette apposée sur le produit au moment de l'expédition depuis 2009 [para 31 à 33 et 35 à 39; pièces ML-10 à ML-13].

[40] Selon Mme Liu, les clients ont acheté des produits ENJOYGADGETS à partir des sites Web situés sur *ebay.ca*, *amazon.ca* et *newegg.ca* [para 32]. La pièce ML-10 jointe à son affidavit contient des imprimés tirés de ces sites Web montrant des produits ENJOYGADGETS de son entreprise. La marque de commerce ENJOYGADGETS est visible sur les produits qui sont offerts en vente dans les imprimés et figure dans le texte annonçant ces produits spécifiques. Les imprimés présentent des produits tels que des commutateurs, des répartiteurs, des adaptateurs et des convertisseurs.

[41] Au paragraphe 35 de son affidavit, Mme Liu indique les dates à partir desquelles divers produits arborant la marque de commerce ENJOYGADGETS ont été vendus au Canada sur le site Web de son entreprise. Les dates varient de 2009 à 2014.

[42] Sont joints comme pièce ML-11 des imprimés tirés du site Web de son entreprise qui montrent ces produits; on peut voir que la marque de commerce ENJOYGADGETS est apposée sur ces derniers. Ils comprennent des articles tels que des commutateurs, des répartiteurs, des câbles et des convertisseurs. Elle indique que ces imprimés sont représentatifs de la façon dont la marque de commerce ENJOYGADGETS a été présentée sur les produits au moment de l'expédition depuis les dates correspondantes indiquées au paragraphe 35 [para 36].

[43] Au paragraphe 37, Mme Liu indique les dates à partir desquelles divers produits portant une étiquette arborant la marque de commerce ENJOYGADGETS ont été vendus. Sont joints comme pièce ML-12 des imprimés tirés du site Web de son entreprise montrant de tels produits, lesquels sont semblables à certains de ceux présentés à la pièce ML-11 et comprennent également des « connecteurs ». Est jointe comme pièce ML-13 une série de photographies qui, selon Mme Liu, sont représentatives des étiquettes apposées sur les produits mentionnés au para 37 de son affidavit. La marque de commerce ENJOYGADGETS visible sur les produits.

[44] La valeur des ventes de produits ENJOYGADGETS réalisées par l'entreprise de Mme Liu s'est élevée à plus de 1 000 000 \$ au cours de la période allant de 2009 au 12 février 2014; à plus de 500 000 \$ en 2014; et à plus de 200 000 \$ au cours des trois premiers trimestres de 2015 [para 40].

[45] Mme Liu suit le nombre de visiteurs sur son site Web et, de 2010 à 2014, le nombre de visiteurs a varié entre 26 635 à 63 084, bien qu'on ne sache pas exactement combien de ces visiteurs étaient des visiteurs canadiens [para 27]. Elle a également fourni des renseignements concernant le nombre de visiteurs sur la vitrine de son magasin en ligne sur le site Web *amazon.ca*.

[46] Selon Mme Liu, les produits ENJOYGADGETS de son entreprise ont également été présentés dans des vidéos publiées sur YouTube par des tiers depuis 2010 [para 41].

[47] Dans l'ensemble, j'estime que ce facteur, qui implique d'évaluer à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis des marques de commerce des parties, favorise l'Opposante, parce que le caractère distinctif acquis de sa marque de commerce est plus important.

La période pendant laquelle les marques ont été en usage

[48] Ce facteur favorise également l'Opposante, parce que la Requérante n'a établi aucun emploi de la Marque et que, comme je l'ai indiqué ci-dessus, l'Opposante a fait la preuve de l'emploi de sa marque de commerce.

Le genre de produits, services ou entreprises et la nature du commerce des parties

[49] Pour évaluer ces facteurs, je dois comparer l'état déclaratif des produits qui figure dans la demande de la Requérante avec les produits visés par les enregistrements 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); et *Miss Universe Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].

[50] L'enregistrement de l'Opposante vise les produits suivants [TRADUCTION] : connecteurs de câble audio-vidéo; convertisseurs pour câbles audio-vidéo; adaptateurs pour câbles audio-vidéo; interconnecteurs électroniques pour signaux audio et vidéo; commutateurs électroniques pour signaux audio et vidéo.

[51] La demande pour la Marque (dans sa version modifiée) vise ce qui suit [TRADUCTION] : « services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils électroniques grand public, services de magasin de vente au détail d'appareils électroniques grand public; à l'exclusion des connecteurs de câble, connecteurs de câble audio-vidéo, câbles audio-vidéo, convertisseurs pour câbles audio-vidéo, adaptateurs pour câble audio-vidéo, interconnecteurs électroniques pour signaux audio et vidéo et commutateurs électroniques pour signaux audio et vidéo; installation et réparation d'appareils électroniques grand public; services éducatifs, notamment offre de séances de formation dans le domaine des appareils électroniques grand public; services de soutien technique concernant les appareils électroniques grand public, notamment services d'assistance; services de diagnostic dans le domaine des appareils électroniques grand public. »

[52] À l'audience, la Requérente a tenté d'établir une distinction entre les produits visés par l'enregistrement de l'Opposante et les services liés à la Marque. En particulier, la Requérente a soutenu que les produits de l'Opposante sont des accessoires spécialisés et non des appareils électroniques grand public du même genre que ceux liés aux services de la Requérente. À l'appui de cet argument, la Requérente a fait observer que, dans certains cas, les produits de l'Opposante sont qualifiés de gadgets « d'élite » sur son site Web.

[53] La Requérente a également souligné que les services de magasin de vente en ligne et de vente au détail de la Requérente concernant des appareils électroniques grand public excluent expressément les articles spécifiques qui sont visés par l'enregistrement de l'Opposante.

[54] S'il est vrai qu'il n'y a pas de recoupement direct entre les produits visés par l'enregistrement de l'Opposante et les produits que la Requérente a l'intention de vendre au moyen de ses services de magasin de vente en ligne et de vente au détail, j'estime néanmoins qu'il existe un lien entre eux. Comme l'a fait observer l'Opposante à l'audience, ses produits sont complémentaires à certains produits électroniques grand public. De plus, je souligne que les autres services d'éducation, de soutien technique et de diagnostic de la Requérente n'ont pas été

modifiés afin d'exclure les articles spécifiques qui sont visés par l'enregistrement de l'Opposante. En réalité, ils se rapportent au domaine de l'électronique grand public en général et, là encore, bien qu'il n'y ait pas de recoupement direct, ces services peuvent être liés de manière indirecte aux biens de l'Opposante.

[55] En ce qui concerne la nature du commerce des parties, seule l'Opposante a fourni des éléments de preuve quant à la façon dont elle exerce ses activités ou l'endroit où elle le fait. L'Opposante a produit des imprimés de ce qui semble être un site Web pour la Requérante, mais cette preuve à elle seule n'est pas suffisante pour me permettre de tirer des conclusions définitives quant à la nature du commerce de la Requérante. En l'absence de toute preuve contraire de la part de la Requérante, et compte tenu du fait que produits de l'Opposante et les services de la Requérante sont d'un genre apparenté, j'estime raisonnable d'inférer qu'il pourrait exister au moins une certaine possibilité de recoupement entre les voies de commercialisation des parties.

Le degré de ressemblance

[56] Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance entre des marques de commerce, il faut considérer les marques dans leur ensemble et éviter de les placer côte à côte dans le but de les comparer et de relever les similitudes ou les différences entre leurs éléments constitutifs [Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée, 2006 CSC 23 (CanLII), CarswellNat 1402, au para 20].

[57] Dans *Masterpiece (supra)*, au para 64, la Cour suprême indique en outre qu'il est préférable, lorsqu'il s'agit de comparer des marques, de se demander d'abord si l'un des aspects des marques de commerce est particulièrement frappant ou unique.

[58] Dans le cas de la Marque, je trouve que c'est ENJOY qui se démarque le plus. Dans la mesure où l'élément graphique peut être perçu comme véhiculant l'idée d'un sourire, je suis d'avis, sous l'angle de la première impression, que cet élément sert à renforcer l'idée d'apprécier quelque chose, ce qui a pour effet de rehausser encore plus l'importance du mot ENJOY. La marque de commerce de l'Opposante est composée uniquement de la combinaison des deux mots du dictionnaire d'usage courant ENJOY [apprécier] et GADGETS. Étant donné que

ENJOY occupe la première position dominante de la marque et que « gadgets » est simplement un terme descriptif, je considère également que ENJOY est l'élément de la marque de commerce de l'Opposante qui ressort le plus. Dans l'ensemble, j'estime que la présence du mot ENJOY dans les marques des deux parties entraîne une ressemblance considérable entre les marques sur les plans visuel et phonétique, ainsi que dans l'idée suggérée.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[59] L'article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion qui porte à croire que des produits ou des services provenant d'une source proviennent d'une autre source. Le test à appliquer est celui de la première impression que la vue de la Marque employée en liaison avec les produits et/ou les services produit dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé qui n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce de l'Opposante et qui ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [*Veuve Clicquot (supra)*, au para 20].

[60] Lorsque j'ai appliqué le test en matière de confusion, j'ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du souvenir imparfait. Après examen de toutes les circonstances de l'espèce, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties en date d'aujourd'hui. Je reconnais que les marques de commerce des parties ne possèdent pas un grand caractère distinctif inhérent. Toutefois, elles ne sont pas complètement dépourvues de tout caractère distinctif inhérent et il s'agit d'un cas où il n'existe aucune preuve que la Marque de la Requérante a acquis un quelconque caractère distinctif en liaison avec les services visés par sa demande. En revanche, la marque de commerce de l'Opposante a acquis un certain caractère distinctif et les autres circonstances de l'espèce favorisent principalement l'Opposante.

[61] En conséquence, ce motif d'opposition est accueilli.

Article 16(3)a)

[62] L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque compte tenu des dispositions de l'article 16(3)a) de la Loi, car, à la date de production de la demande de la Requérante, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce suivantes, antérieurement employées ou révélées au Canada par l'Opposante en liaison avec les produits [TRADUCTION] « connecteurs de câble audio-vidéo; convertisseurs pour câbles audio-vidéo; adaptateurs pour câbles audio-vidéo; interconnecteurs électroniques pour signaux audio et vidéo; commutateurs électroniques pour signaux audio et vidéo » et les services [TRADUCTION]« services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils électroniques grand public; offre d'évaluations et de conseils techniques en ligne concernant les appareils électroniques grand public ».

ENJOYGADGETS

 EnjoyGadgets



[63] Pour s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe à l'égard de ce motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer qu'une ou plusieurs des marques de commerce avaient déjà été employées au Canada à la date de production de la demande pour la Marque, et qu'elles n'avaient pas été abandonnées à la date d'annonce de la demande de la Requérante [article 16(5) de la Loi].

[64] Ainsi qu'il appert de mon examen de l'affidavit Liu ci-dessus, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, au moins en ce qui concerne les deux premières de ces marques de commerce. Comme je l'ai souligné dans mon analyse relative au motif d'opposition fondé sur

l'article 12(1)*d*), l'Opposante a démontré que la première marque était déjà employée en liaison avec au moins certains de ses produits, même à la date de production de la demande pour la Marque, le 5 août 2014. Elle a également démontré que la première marque et la seconde marque étaient déjà toutes deux employées en liaison avec des ventes au détail en ligne d'appareils électroniques grand public et l'offre d'évaluations et de conseils techniques en ligne concernant les appareils électroniques grand public avant cette date (voir, par exemple, les pièces ML-1, ML-2, ML-7 et ML-9).

[65] La date pertinente différente qui s'applique à l'évaluation du motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement invoqué par l'Opposante et le fait que l'Opposante ait invoqué des marques de commerce supplémentaires à l'appui de cette allégation ont une incidence sur mon analyse relative au motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*). Toutefois, ma conclusion finale quant à la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties ne s'en trouve pas modifiée.

[66] Les facteurs énoncés aux articles 6(5)*a*) et 6(5)*b*) favorisent toujours l'Opposante, car la Requérante n'a pas produit la moindre preuve d'emploi ou de réputation à l'égard de la Marque.

[67] En ce qui concerne l'article 6(5)*c*), je souligne qu'au paragraphe 24 de son affidavit, Mme Liu fournit une liste des divers produits que son entreprise vend depuis 2010. Beaucoup d'entre eux entrent dans la catégorie de ce que l'on pourrait généralement considérer comme des « appareils électroniques grand public » ou des accessoires destinés à ces appareils, par exemple, les [TRADUCTION] « caméscopes », les « étuis pour iPad », les « écouteurs, casques d'écoute et étuis pour iPad », les « contrôleurs pour dispositifs de jeu électroniques » et les « disques durs pour ordinateurs ». Comme pièce ML-14, Mme Liu joint à son affidavit une série de captures d'écran du site Web de la Requérante qui montrent des produits tels que le iPad Pro, le iPad Air 2, des casques d'écoute, des appareils photo, des ordinateurs et le Apple TV. Mme Liu affirme que son entreprise vend des accessoires pour iPad et iPhone, des casques d'écoute et des appareils photo depuis au moins aussi tôt que 2011 et des adaptateurs, des convertisseurs et des câbles pour téléviseurs, caméras vidéo et ordinateurs depuis au moins aussi tôt que 2010 [para 42 à 45]. Ainsi, il semblerait que le facteur énoncé à l'article 6(5)*c*), à savoir le genre de produits, services ou entreprises des parties, favorise encore plus l'Opposante à certains égards dans le

contexte de ce motif d'opposition que ce n'était le cas dans le contexte du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*).

[68] En ce qui concerne l'article 6(5)*d*), là encore, en l'absence de toute preuve contraire de la part de la Requérante, et compte tenu du genre apparenté des produits et services des parties, j'estime raisonnable d'inférer qu'il pourrait exister une certaine possibilité de recoupement entre les voies de commercialisation respectives des parties.

[69] En ce qui concerne l'article 6(5)*e*), mon analyse du degré de ressemblance entre la marque nominale ENJOYGADGETS de l'Opposante et la Marque demeure la même. La marque figurative de l'Opposante contient un élément supplémentaire qui prend la forme d'un dessin de crochet. Cependant, je considère tout de même qu'il existe une ressemblance considérable entre cette marque et la Marque, en particulier dans l'idée suggérée.

[70] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que le résultat du motif fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement est que celui du le motif fondé sur l'article 12(1)*d*). En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)*a*) est accueilli.

Autres motifs d'opposition

[71] Comme j'ai déjà tranché en faveur de l'Opposante relativement à deux motifs d'opposition, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que j'examine les autres motifs d'opposition.

DÉCISION

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

Lisa Reynolds
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

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

DATE DE L'AUDIENCE : 2017-12-12

COMPARUTIONS

Bayo Odutola

POUR L'OPPOSANTE

Meghan Dillon

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Ollip P.C.

POUR L'OPPOSANTE

Meghan Dillon

POUR LA REQUÉRANTE