



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

Référence : 2015 COMC 61
Date de la décision : 2015-03-31
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE D'UNE
OPPOSITION produite par Aevoe Corp.
à l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1,383,943 pour la
marque de commerce MOSHI au nom de
Stuart Michael Nostrant.**

[1] Stuart Michael Nostrant (le Requéant) a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce MOSHI pour emploi avec une longue liste de jouets, produits électroniques liés, incluant des appareils électriques, accessoires pour appareils mobiles, logiciels, et horloges, de même que la vente en ligne de ces produits et services de divertissement. La demande d'enregistrement a été produite sur la base de (i) l'emploi de la marque de commerce MOSHI au Canada avec certains des produits; (ii) l'emploi et l'enregistrement aux États-Unis de certains des produits, et (iii) l'emploi projeté au Canada des autres produits et services.

[2] Aevoe Corp. (l'Opposante) est une société californienne qui emploie la même marque de commerce MOSHI en liaison avec des produits liés aux accessoires et aux périphériques pour appareils électroniques, et la vente en ligne de ces produits. L'Opposante s'est opposée à la demande d'enregistrement principalement sur la base que la marque de commerce MOSHI crée de la confusion avec sa marque de commerce et son nom commercial au Canada. L'Opposante conteste également les dates de premier emploi revendiquées dans la demande d'enregistrement.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, j'estime que la demande d'enregistrement devrait être rejetée pour les produits et services suivants puisqu'il y a une probabilité raisonnable de confusion entre les marques des parties :

Produits : [TRADUCTION]

(8) Appareils électriques, nommément cafetières électriques.

(9) Accessoires pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, nommément : (a) stations d'accueil comprenant une ou plusieurs horloges et/ou une ou plusieurs radios pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, (b) chargeurs de batterie pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, (c) récepteurs et émetteurs sans fil audio, audiovisuels et numériques pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, (d) breloques pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, nommément breloques en forme d'animaux, d'insectes, de poissons, de bonshommes de neige, de père Noël, de bonshommes de pain d'épices, d'étoiles, de lèvres et d'objets tridimensionnels qui peuvent être fixées aux appareils mobiles, aux assistants numériques personnels, aux téléphones cellulaires et aux ordinateurs de poche.

(10) Horloges, montres.

(12) Logiciels, nommément jeux informatiques et logiciels qui permettent, au moyen d'appareils mobiles, d'assistants numériques personnels, de téléphones cellulaires et d'ordinateurs de poche, de recevoir, de télécharger, d'enregistrer, de stocker et de lire des données audio et audiovisuelles.

Services : [TRADUCTION]

(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'horloges, de montres, d'appareils électroménagers, de logiciels, nommément jeux informatiques et logiciels qui permettent, au moyen d'appareils mobiles, d'assistants numériques personnels, de téléphones cellulaires et d'ordinateurs de poche, de recevoir, de télécharger, d'enregistrer, de stocker et de lire des données audio et audiovisuelles, de breloques pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, nommément breloques en forme d'animaux, d'insectes, de poissons, de bonshommes de neige, de père Noël, de bonshommes de pain d'épices, d'étoiles, de lèvres et d'objets tridimensionnels qui peuvent être fixés aux appareils mobiles, aux assistants numériques personnels, aux téléphones cellulaires et aux ordinateurs de poche, et d'accessoires pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, nommément : (a) stations d'accueil comprenant une ou plusieurs horloges et/ou une ou plusieurs radios pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, (b) chargeurs de batterie pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, (c) récepteurs et émetteurs sans fil audio, audiovisuels et numériques pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche.

De plus, j'estime que la demande d'enregistrement devrait être rejetée en ce qui concerne les produits suivants, puisque le Requéran n'a pas réussi à démontrer qu'il avait employé la marque visée par la demande en liaison avec les produits depuis la date revendiquée :

(3) Personnages rembourrés en forme d'animaux, d'insectes, de poissons, de bonshommes de neige, de père Noël et d'étoiles.

(4) Supports pour le cou.

Contexte

[4] Le 19 février 2008, le Requéran a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce MOSHI (la Marque). La demande d'enregistrement revendique l'emploi projeté, l'emploi au Canada et l'emploi et l'enregistrement aux États-Unis. Les produits et services, avec une note concernant la base sur laquelle ils ont été produits et les dates de premier emploi, le cas échéant, sont indiqués à l'annexe A de cette décision.

[5] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 24 août 2011. L'Opposante a produit une déclaration d'opposition le 24 octobre 2011. L'Opposante a fait valoir la non-conformité à l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c-13 (la Loi) comme fondement de deux de ses motifs d'opposition. Les autres motifs d'opposition sont liés à la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce et le nom commercial MOSHI de l'Opposante (en vertu des articles 2 et 16 de la Loi). La Requéran a produit et signifié une contre-déclaration le 3 janvier 2012 dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[6] L'Opposante a produit en preuve l'affidavit de Jonathan Lin, président-directeur général des finances de l'Opposante. Le Requéran n'a produit aucune preuve. M. Lin a été contre-interrogé relativement à son affidavit, à la transcription et aux réponses aux engagements. Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit et était représentée à l'audience tenue le 18 novembre 2014.

Les motifs d'opposition

[7] Les motifs d'opposition soulevés par l'Opposante peuvent être résumés comme suit :

- a) Contrevenant à l'article 30*b*) de la Loi, le Requérant n'a pas employé la Marque en liaison avec les Produits et Services aux dates revendiquées dans la demande d'enregistrement;
- b) Contrevenant à l'article 30*i*) de la Loi, le Requérant ne pouvait pas être convaincu d'avoir le droit d'employer la Marque en liaison avec les Produits et Services puisque le Requérant a produit une demande d'enregistrement de la Marque en étant au courant des droits de la marque de commerce et du nom commercial préexistants de l'Opposante au Canada.
- c) Contrevenant aux articles 16(2)*a*) et 16(2)*c*) de la Loi, le Requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, puisqu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce et le nom commercial MOSHI de l'Opposante;
- d) Contrevenant aux articles 16(3)*a*) et 16(3)*c*) de la Loi, le Requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en ce sens qu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce et le nom commercial MOSHI de l'Opposante; et
- e) Contrevenant à l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive du Requérant.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[8] C'est au Requérant 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 [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst) à 298].

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

- Articles 38(2)*a*)/30 – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à 475];

- Articles 38(2)c)/16(2) et 16(3) – la date de production de la demande [voir les articles 16(2) et 16(3)];
- Articles 38(2)d)/2 – la date de production de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Motifs d'opposition

Motif d'opposition fondé sur l'article 30b)

[10] L'Opposante a allégué que la demande d'enregistrement contrevient à l'article 30b) de la Loi :

En vertu de l'article 38(2)a) de la *Loi sur les marques de commerce*, la demande d'enregistrement n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi. En vertu de l'article 30b), le Requéran de MOSHI n'a pas employé la marque de commerce au Canada en liaison avec chacune des catégories générales de produits indiqués dans la demande d'enregistrement depuis la date de premier emploi revendiquée.

[11] Lors de l'audience, l'Opposante a fait valoir que l'état déclaratif des produits et services de la demande d'enregistrement était suffisant pour s'acquitter du fardeau qui incombait à l'Opposante puisque les mêmes produits et les mêmes catégories de produits sont revendiqués à la fois sur la base de l'emploi et sur la base d'un emploi projeté. Je suis d'accord avec les observations de l'Opposante et estime qu'en l'absence de preuve ou d'observations de la part du Requéran, si un produit est visé par une demande d'enregistrement sur la base d'un emploi projeté cela incite à conclure qu'il n'y a pas eu d'emploi au Canada en ce qui concerne ces produits (même si les mêmes produits sont indiqués comme ayant été employés au Canada). Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait de démontrer que l'emploi de la Marque n'avait pas commencé en liaison avec les produits suivants à la date revendiquée dans la demande d'enregistrement :

- [TRADUCTION]
Supports pour le cou.
- Personnages rembourrés en forme d'animaux, d'insectes, de poissons, de bonshommes de neige, de père Noël et d'étoiles.
- Jouets, nommément balles et ballons rembourrés.

[12] Comme le Requéran n'a produit aucune preuve, il ne s'est pas acquitté de son fardeau ultime et ce motif d'opposition est accueilli pour ces produits. Comme les jouets, nommément les balles et ballons rembourrés ont également été revendiqués sur la base d'un emploi et d'un enregistrement à l'étranger, le succès de ce motif d'opposition ne signifie pas que la demande sera rejetée en ce qui concerne ces produits. En ce qui concerne le reste des produits visés par la demande d'enregistrement sur la base d'un emploi projeté, aucun de ces produits ne se trouve sur la liste des produits pour lesquels l'emploi est revendiqué.

[13] Lors de l'audience, l'Opposante a soutenu que la demande d'enregistrement devrait également être rejetée en ce qui concerne tous les produits visés sur la base d'un emploi projeté parce que le Requéran déclare dans sa contre-déclaration qu'il a employé la Marque avec les catégories générales de produits ou services (plaidoyer écrit de l'Opposante, para 9 et 10). La contre-déclaration du Requéran indique :

[TRADUCTION]

Le Requéran a employé la Marque en cause au Canada en liaison avec chacune des catégories générales de produits ou services indiquées dans la demande d'enregistrement comme ayant été employées au Canada et depuis au moins aussi tôt que les dates correspondantes de premier emploi revendiquées dans la demande d'enregistrement.

[14] Comme cette question n'a pas été soulevée dans la déclaration d'opposition, je ne peux en tenir compte [*Le Massif Inc c Station Touristique Massif du Sud (1993) Inc* (2011), 95 CPR (4th) 249 (CF), para 27 à 29].

Motif d'opposition fondé sur l'article 30i)

[15] Le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) allègue que le Requéran ne pouvait pas avoir été convaincu qu'il avait le droit d'employer la Marque parce que le Requéran devait connaître les droits de marque de commerce et de nom commercial préexistants de l'Opposante. Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30i), ce motif ne devrait être accueilli que dans des circonstances exceptionnelles, comme lorsqu'il existe une preuve de mauvaise foi [*Sapodilla Co c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à 155]. Comme la demande d'enregistrement renferme la déclaration exigée et qu'il n'y a ni allégation ni preuve de mauvaise foi ou d'autres circonstances exceptionnelles, le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) est rejeté.

Autres motifs d'opposition

[16] Chacun des autres motifs d'opposition porte sur la question de la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce et/ou le nom commercial de l'Opposante.

Motifs d'opposition fondés sur l'article 16

Motifs d'opposition fondés sur les articles 16(2)c) et 16(3)c)

[17] L'Opposante a allégué que le Requéran n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, parce que celle-ci crée de la confusion avec son nom commercial MOSHI.

[18] Les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(2)c) et 16(3)c) de la Loi se limitent à l'emploi d'un nom commercial et ne peuvent s'appuyer sur la révélation d'un nom commercial [*Habib Bank Ltd c Habib Bank AG Zurich*, 2011 CarswellNat 4526 (COMC), para 21]. Par conséquent, pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante doit démontrer qu'elle a employé son nom commercial au Canada avant le 19 février 2008, la date de production de la présente demande d'enregistrement, et qu'elle n'a pas abandonné un tel emploi au 24 août 2011, la date de l'annonce de la Marque. Pour déterminer s'il y a eu emploi d'un nom commercial, les principes des articles 2 et 4 de la Loi s'appliquent [*Novopharm Ltd c Genderm Canada Inc* (1998), 85 CPR (3d) 247 (COMC), à 257]. Comme l'Opposante n'a produit aucune preuve d'emploi de son nom commercial avant la date pertinente, elle ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve. Par conséquent, ces motifs d'opposition sont rejetés.

Motifs d'opposition fondés sur les articles 16(2)a) et 16(3)a)

[19] L'Opposante allègue également que le Requéran n'est pas la personne ayant le droit d'enregistrer la Marque parce que celle-ci crée de la confusion avec la marque de commerce MOSHI de l'Opposante, laquelle a été révélée et employée au Canada. Pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante doit établir la révélation ou l'emploi de sa marque de commerce MOSHI au Canada avant le 19 février 2008, la date de production de la présente demande d'enregistrement, et qu'elle n'a pas abandonné un tel emploi au 24 août 2011, la date de l'annonce de la Marque.

[20] D'emblée, je remarque que l'Opposante ne s'est pas conformée aux exigences énoncées à l'article 5 de la Loi, puisqu'elle n'a produit aucune preuve de publicités dans des publications imprimées ou radiodiffusées à la date pertinente, ni que sa marque de commerce soit bien connue. L'Opposante, toutefois, a produit une preuve suffisante pour se conformer aux exigences d'emploi de sa marque de commerce MOSHI, comme indiqué à l'article 4 de la Loi, en liaison avec les produits et services suivants (les Produits et Services de l'Opposante) :

Produits : [TRADUCTION]

Accessoires et périphériques pour ordinateurs et dispositifs électroniques portables, notamment, unités d'entrée pour ordinateurs, lecteurs de cartes à mémoire, concentrateurs USB, supports de refroidissement pour ordinateurs portatifs, coques et étuis de protection, claviers, films de protection et câbles pour ordinateurs.

Services : [TRADUCTION]

Services de vente en ligne de ces produits.

[21] M. Lin fournit la preuve d'emploi suivante de la marque de commerce MOSHI en liaison avec les Produits de l'Opposante à la date pertinente :

- La marque de commerce MOSHI de l'Opposante est jointe ou inscrite sur les produits de l'Opposante ou incluse sur les emballages (affidavit de M. Lin, para 4). Des exemples, marqués MOSHI, de ventilateur de refroidissement pour ordinateurs portatifs, de repose-paume, de concentrateur USB et de lecteur de cartes à mémoire avec câble USB, de clavier et de coques de protection, incluant le « mini iPouch », qui est conçu pour les téléphones cellulaires et les minis iPads, et le « PockiT », qui est conçu pour les petits appareils-photo numériques, sont fournis (affidavit de M. Lin, para 4 et pièce A). Un tel emploi est représentatif de l'emploi de l'Opposante de sa marque de commerce MOSHI sur les emballages de produits vendus par l'Opposante au Canada depuis aussi tôt que le 10 novembre 2005 (affidavit de M. Lin, para 4, contre-interrogatoire de M. Lin, Q183).
- Une facture montrant la vente d'un « nano Pouch » de marque MOSHI à un client d'Ottawa en Ontario datée du 10 novembre 2005 (affidavit de M. Lin, para 5, pièce D).

Emploi de la Marque de commerce MOSHI en liaison avec les Services de l'Opposante

[22] M. Lin fournit la preuve d'emploi suivante en liaison avec les Services de l'Opposante à la date pertinente :

- Le site Web *www.moshimonde.com* de l'Opposante est accessible aux Canadiens depuis 2007 (affidavit de M. Lin, para 5). Des commandes en ligne de produits de marque MOSHI pour envoi au Canada ont été faites chaque année (affidavit de M. Lin, para 7) et une facture liée à un achat en ligne d'un « nano Pouch » de marque MOSHI à un client canadien est fournie (affidavit de M. Lin, pièce D) [voir *Unicast SA c South Asian Broadcasting Corp* (2014), 122 CPR (4th) 409 (CF) para 45 et 46 (*Unicast*) pour une discussion à savoir quand l'emploi d'une marque de commerce sur un site Web constitue un emploi en vertu de l'article 4 de la Loi].
- Un imprimé archivé du site web MOSHI de l'Opposante daté du 7 décembre 2007, obtenu à l'aide du WayBack Machine montrant la marque de commerce MOSHI, est joint en pièce C (affidavit de M. Lin, para 5, pièce C; contre-interrogatoire de M. Lin, Q185 à Q189). Je remarque que le système d'archivage Internet Wayback Machine a déjà été accepté en tant que source fiable pour démontrer l'état de sites Web par le passé [voir *Candrug Health Solutions Inc c Thorkelson* (2007), 60 CPR (4th) 35 (CF), para 21; infirmée pour d'autres motifs 2008 CAF 100].

[23] Comme j'ai estimé que la preuve de l'Opposante était suffisante pour établir l'emploi de sa marque de commerce MOSHI avant la date pertinente, l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard des motifs d'opposition fondés sur les articles 16(2)a) et 16(3)a) en liaison avec les Produits et Services de l'Opposante.

Test en matière de confusion

[24] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi indique 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.

[25] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, incluant celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, nommément : 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'attribuer à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même.

[26] Ces critères ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, [2006] 1 RCS 772 (CSC), para 54]. Je m'appuie également sur l'affirmation de la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), para 49, selon laquelle le critère énoncé à l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'examen relatif à la confusion.

Caractère distinctif inhérent

[27] Comme MOSHI est un mot inventé qui ne suggère pas et ne semble pas avoir de lien avec les produits et services des parties, il possède un caractère distinctif inhérent important.

Le degré de ressemblance entre les marques

[28] Le facteur favorise l'Opposante de manière significative comme les marques de commerce des deux parties sont identiques de par le son et la présentation. De plus, les marques de commerce des deux parties suggèrent la même idée, un mot inventé, un mot dénué de sens.

Période pendant laquelle les marques ont été en usage et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[29] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi. La preuve de M. Lin indique qu'à partir de 2006 l'Opposante a fait la promotion de ses produits MOSHI en ayant un kiosque d'exposition à l'occasion d'un certain nombre de salons professionnels internationaux et canadiens (affidavit de M. Lin, para 10), et que la marque de commerce MOSHI est devenue connue dans une certaine mesure au Canada par la promotion et la vente sur le site web Moshi de l'Opposante, au *www.moshimonde.com*, depuis 2007 (affidavit de M. Lin, para 5). En l'absence de ventes ou d'information sur la publicité, il est difficile de quantifier la mesure selon laquelle la Marque est devenue connue à la date pertinente.

[30] Comme le Requéran n'a produit aucune preuve d'emploi de la Marque, ce facteur favorise légèrement l'Opposante.

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

[31] Ce facteur favorise l'Opposante en ce qui concerne les produits informatiques et électriques et la vente en ligne de ces produits. Ce facteur favorise le Requéran en ce qui concerne les autres produits, incluant les jouets, bijoux, papeterie et les services de divertissement.

[32] L'Opposante soutient qu'il y a beaucoup de recoupement entre ces Produits basés sur un emploi projeté et l'emploi et l'enregistrement à l'étranger des Produits de l'Opposante, puisque les deux parties proposent des produits ou services informatiques ou liés à l'informatique. J'estime que le genre des produits énoncés ci-dessous et la vente en ligne de ces produits recouperont beaucoup les Produits et Services de l'Opposante :

[TRADUCTION]

- Appareils électriques, notamment cafetières électriques;
- Accessoires pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche;
- Horloges, montres;
- Logiciels.

[33] Ces produits ciblent un public semblable à celui des Produits de l'Opposante (des consommateurs intéressés par des appareils électriques et électroniques personnels, particulièrement des ordinateurs et des appareils mobiles, et des accessoires liés). Comme il y a recoupement du genre des produits, il est raisonnable de présumer que ces produits pourraient également être vendus par les mêmes voies de commercialisation que les Produits de l'Opposante.

[34] En ce qui concerne les autres produits pour lesquels l'emploi ou l'emploi et l'enregistrement à l'étranger sont revendiqués, incluant les jouets, coussins, meubles, bijoux et papeterie, je n'estime pas que ces produits recourent les produits de l'Opposante, puisqu'ils semblent être pour des usages différents et/ou viser un public différent par différentes voies de commercialisation.

[35] En ce qui concerne les Produits du Requérant liés aux jouets, jeux et autres divertissements, l'Opposante a fait valoir lors de l'audience que les appareils électroniques grand public sont devenus une sorte de jouet pour les adultes et les enfants aujourd'hui. Même s'il est vrai que certains des jouets visés par la demande d'enregistrement peuvent être liés à l'informatique ou avoir une composante informatique ou que ce genre de produits informatiques ou d'appareils mobiles peut être employé pour le plaisir et le divertissement, le domaine des ordinateurs et des appareils mobiles est très vaste et cela ne constitue pas, en soi, un recoupement [voir *VDO Road Digital Inc c @Road, Inc*, 2004 CarswellNat 4706 (COMC), para 17]. De plus, la majorité des Produits du Requérant liés aux jouets sont rembourrés, en peluche ou souples et semblent viser les jeunes enfants comme l'indiquent les produits : balles et ballons rembourrés; personnages rembourrés; jouets en peluche; jouets souples; et jouets conçus pour être fixés au siège d'auto, à la poussette, au lit d'enfant et à la chaise haute. Par conséquent, j'estime que les produits de marque MOSHI de l'Opposante sont beaucoup plus complexes et ne recourent pas les Produits liés aux jouets du Requérant.

[36] L'Opposante a de plus fait valoir lors de l'audience qu'un certain nombre de coques de protection de marque MOSHI sont décoratives et fonctionnent comme un article de mode pas si différent des bijoux. Même si je remarque que les produits de marque MOSHI sont conçus pour

être à la mode, je n'estime pas que les coques de protection décoratives sont portables comme des bijoux, et le genre de produits ne recoupe pas les produits de bijoux du Requéant.

[37] Finalement, en ce qui concerne les services de divertissement de l'Opposante, comme il n'y a aucune preuve que l'Opposante offre de tels services, j'estime qu'il n'y a aucun recoupement de ce genre de ces services.

Autres circonstances de l'espèce : preuve de confusion réelle

[38] Lors de son contre-interrogatoire, M. Lin a témoigné qu'au moins une personne croyait qu'un réveil-matin de marque MOSHI était fabriqué par l'Opposante.

Q141	[TRADUCTION] R. Oui, et ils viendraient nous dire que ce réveille-matin de marque MOSHI leur causait des problèmes ... Alors, un de nos clients l'a pris et l'a [lancé] à l'autre bout de la pièce, en pensant que... vous savez, et puis il est venu me voir, me disant que le magasin, parce qu'il croyait que nous avions fabriqué ce produit, et que nous devrions savoir que nous fabriquions des produits de piètre qualité.
------	---

[39] M. Lin a déclaré que cet incident est survenu la semaine avant le contre-interrogatoire (contre-interrogatoire de M. Lin, Q144), mais il n'était pas en mesure de se rappeler ou de confirmer, grâce à des dossiers, qui lui a fait ces déclarations (Q145 et 146, Réponses aux questions prises en délibéré). Considérant l'incapacité à se souvenir de M. Lin, je suis seulement prête à accorder un certain poids à cette preuve à l'appui d'une inférence que les consommateurs considèrent qu'il existe un recoupement en ce qui concerne les petits appareils électriques et les Produits de l'Opposante.

Conclusion en ce qui concerne la probabilité de confusion

[40] Le test à appliquer est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la Marque alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce MOSHI de l'Opposante et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée [2006] 49 SCR 401, para 20].

[41] Pour les raisons exposées ci-dessus et en particulier considérant que la Marque est identique à la marque de commerce de l'Opposante qui possède un caractère distinctif inhérent et qu'il y a un recoupement important du genre des produits/services énoncés ci-dessous, je conclus que le Requérant ne s'est pas acquitté de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne crée pas de confusion avec la marque de commerce de l'Opposante. Les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(2)a) et 16(3)a) sont donc accueillis pour les produits et services suivants :

Produits : [TRADUCTION]

(8) Appareils électriques, nommément cafetières électriques.

(9) Accessoires pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, nommément : (a) stations d'accueil comprenant une ou plusieurs horloges et/ou une ou plusieurs radios pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, (b) chargeurs de batterie pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, (c) récepteurs et émetteurs sans fil audio, audiovisuels et numériques pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, (d) breloques pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, nommément breloques en forme d'animaux, d'insectes, de poissons, de bonshommes de neige, de père Noël, de bonshommes de pain d'épices, d'étoiles, de lèvres et d'objets tridimensionnels qui peuvent être fixées aux appareils mobiles, aux assistants numériques personnels, aux téléphones cellulaires et aux ordinateurs de poche.

(10) Horloges, montres.

(12) Logiciels, nommément jeux informatiques et logiciels qui permettent, au moyen d'appareils mobiles, d'assistants numériques personnels, de téléphones cellulaires et d'ordinateurs de poche, de recevoir, de télécharger, d'enregistrer, de stocker et de lire des données audio et audiovisuelles.

Services : [TRADUCTION]

(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'horloges, de montres, d'appareils électroménagers, de logiciels, nommément jeux informatiques et logiciels qui permettent, au moyen d'appareils mobiles, d'assistants numériques personnels, de téléphones cellulaires et d'ordinateurs de poche, de recevoir, de télécharger, d'enregistrer, de stocker et de lire des données audio et audiovisuelles, de breloques pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, nommément breloques en forme d'animaux, d'insectes, de poissons, de bonshommes de neige, de père Noël, de bonshommes de pain d'épices, d'étoiles, de lèvres et d'objets tridimensionnels qui peuvent être fixés aux appareils mobiles, aux assistants numériques personnels, aux téléphones cellulaires et aux ordinateurs de poche, et d'accessoires pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, nommément : (a) stations d'accueil comprenant une ou plusieurs horloges et/ou une ou plusieurs radios pour appareils mobiles, assistants numériques personnels,

téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, (b) chargeurs de batterie pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, (c) récepteurs et émetteurs sans fil audio, audiovisuels et numériques pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche.

Les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(2)a) et 16(3)a) sont rejetés pour les autres produits et services en cause.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2 - absence de caractère distinctif

[42] L'Opposante allègue que la Marque ne distingue pas les Produits et Services du Requérant des Produits et Services de l'Opposante en liaison avec sa marque de commerce et son nom commercial MOSHI.

[43] C'est à l'Opposante qu'incombe le fardeau de preuve initial de démontrer qu'en date du 24 octobre 2011, la date de production de la déclaration d'opposition, sa marque de commerce (ou son nom commercial) MOSHI était suffisamment connue pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif. Une allégation d'absence de caractère distinctif ne se limite pas à la prestation de services ou à la vente de produits au Canada. Elle peut être aussi fondée sur la preuve d'une connaissance ou d'une notoriété de la marque de commerce ou du nom commercial MOSHI de l'Opposante, incluant celles acquises par le bouche-à-oreille ou obtenues par voie d'articles de journaux ou de magazines [*Motel 6, Inc c No. 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst), para 58 et 59].

[44] La preuve de l'Opposante démontre que la notoriété au Canada est suffisante pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [*Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF), para 33 et 34]:

- L'Opposante a employé la marque de commerce MOSHI sur des produits au Canada depuis au moins aussi tôt que le 10 novembre 2005 (affidavit de M. Lin, para 4).
- Depuis le début de 2008, l'Opposante a vendu plus de 100 000 unités sous la marque MOSHI au Canada (affidavit de M. Lin, para 11). Même s'il n'y a aucune information sur la portion de ces unités qui a été vendue depuis le 24 octobre 2011, j'estime raisonnable

d'inférer qu'un bon pourcentage de ces ventes est survenu avant cette date considérant que l'affidavit de M. Lin a été souscrit le 7 juillet 2012.

- La marque de commerce MOSHI de l'Opposante apparaît sur son site web *www.moshimonde.com* par lequel des commandes en ligne de produits de marque MOSHI pour envoi au Canada ont été faites chaque année depuis 2007 (affidavit de M. Lin, para 5 et 7, pièce B).
- Les produits de marque MOSHI sont également disponibles chez les revendeurs et les détaillants suivants au Canada : Boutique Mac, Brock University, Canada Computers, Cesium Telecom, Core, Data Integrity, Mac Station, McMasters University Bookstore, MEDIAsolutions, MyMacDealer, Restart Computers, Simply Computing, Soho Computers, UBC Bookstores, University of Saskatchewan, University of Victoria Books, Apple Canada, Best Buy Canada, Compu2000, Future Shop, The Source, et Staples Canada (affidavit de M. Lin, para 8). Même si M. Lin ne précise pas lesquels de ces revendeurs et détaillants ont vendu des produits de marque MOSHI avant la date pertinente, il fournit toutefois des factures qui précèdent la date pertinente pour les détaillants suivants à des adresses canadiennes : Brock University de St. Catherines en Ontario; Data Integrity de Toronto en Ontario; ReStart Computers de Victoria en Colombie-Britannique, Simply Computing de Vancouver en Colombie-Britannique et Cesium Telecom Inc de Montréal au Québec (affidavit de M. Lin, pièce H).

[45] Même si la preuve de l'Opposante présente de nombreuses lacunes, j'estime que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial de démontrer que sa marque de commerce avait acquis une notoriété suffisante au Canada au 24 octobre 2011 pour s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombait. Pour les raisons énoncées en ce qui concerne les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(2)a) et 16(3)a), j'estime que le Requérent ne s'est pas acquitté du fardeau ultime en ce qui concerne la question du caractère distinctif pour les produits et services suivants :

Produits : [TRADUCTION]

(8) Appareils électriques, notamment cafetières électriques.

(9) Accessoires pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, notamment : (a) stations d'accueil comprenant une

ou plusieurs horloges et/ou une ou plusieurs radios pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, (b) chargeurs de batterie pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, (c) récepteurs et émetteurs sans fil audio, audiovisuels et numériques pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, (d) breloques pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, nommément breloques en forme d'animaux, d'insectes, de poissons, de bonshommes de neige, de père Noël, de bonshommes de pain d'épices, d'étoiles, de lèvres et d'objets tridimensionnels qui peuvent être fixées aux appareils mobiles, aux assistants numériques personnels, aux téléphones cellulaires et aux ordinateurs de poche.

(10) Horloges, montres.

(12) Logiciels, nommément jeux informatiques et logiciels qui permettent, au moyen d'appareils mobiles, d'assistants numériques personnels, de téléphones cellulaires et d'ordinateurs de poche, de recevoir, de télécharger, d'enregistrer, de stocker et de lire des données audio et audiovisuelles.

Services : [TRADUCTION]

(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'horloges, de montres, d'appareils électroménagers, de logiciels, nommément jeux informatiques et logiciels qui permettent, au moyen d'appareils mobiles, d'assistants numériques personnels, de téléphones cellulaires et d'ordinateurs de poche, de recevoir, de télécharger, d'enregistrer, de stocker et de lire des données audio et audiovisuelles, de breloques pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, nommément breloques en forme d'animaux, d'insectes, de poissons, de bonshommes de neige, de père Noël, de bonshommes de pain d'épices, d'étoiles, de lèvres et d'objets tridimensionnels qui peuvent être fixés aux appareils mobiles, aux assistants numériques personnels, aux téléphones cellulaires et aux ordinateurs de poche, et d'accessoires pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, nommément : (a) stations d'accueil comprenant une ou plusieurs horloges et/ou une ou plusieurs radios pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, (b) chargeurs de batterie pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, (c) récepteurs et émetteurs sans fil audio, audiovisuels et numériques pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche.

Décision

[46] Conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement n° 1,383,943 en ce qui concerne les :

Produits : [TRADUCTION]

(3) Jouets, nommément personnages rembourrés en forme d'animaux, d'insectes, de poissons, de bonshommes de neige, de père Noël et d'étoiles.

(4) Supports pour le cou.

(8) Appareils électriques, nommément cafetières électriques.

(9) Accessoires pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, nommément : (a) stations d'accueil comprenant une ou plusieurs horloges et/ou une ou plusieurs radios pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, (b) chargeurs de batterie pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, (c) récepteurs et émetteurs sans fil audio, audiovisuels et numériques pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, (d) breloques pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, nommément breloques en forme d'animaux, d'insectes, de poissons, de bonshommes de neige, de père Noël, de bonshommes de pain d'épices, d'étoiles, de lèvres et d'objets tridimensionnels qui peuvent être fixées aux appareils mobiles, aux assistants numériques personnels, aux téléphones cellulaires et aux ordinateurs de poche.

(10) Horloges, montres.

(12) Logiciels, nommément jeux informatiques et logiciels qui permettent, au moyen d'appareils mobiles, d'assistants numériques personnels, de téléphones cellulaires et d'ordinateurs de poche, de recevoir, de télécharger, d'enregistrer, de stocker et de lire des données audio et audiovisuelles.

Services :[TRADUCTION](1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'horloges, de montres, d'appareils électroménagers, de logiciels, nommément jeux informatiques et logiciels qui permettent, au moyen d'appareils mobiles, d'assistants numériques personnels, de téléphones cellulaires et d'ordinateurs de poche, de recevoir, de télécharger, d'enregistrer, de stocker et de lire des données audio et audiovisuelles, de breloques pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, nommément breloques en forme d'animaux, d'insectes, de poissons, de bonshommes de neige, de père Noël, de bonshommes de pain d'épices, d'étoiles, de lèvres et d'objets tridimensionnels qui peuvent être fixés aux appareils mobiles, aux assistants numériques personnels, aux téléphones cellulaires et aux ordinateurs de poche, et d'accessoires pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, nommément : (a) stations d'accueil comprenant une ou plusieurs horloges et/ou une ou plusieurs radios pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, (b) chargeurs de batterie pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, (c) récepteurs et émetteurs sans fil audio, audiovisuels et numériques pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche.

[47] Je rejette l'opposition en ce qui concerne les autres produits et services en vertu de l'article 38(8) de la Loi [voir *Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c Produits Ménagers Coronet Inc* (1986), 10 CPR (3d) 482 (CF 1^{re} inst.), à titre d'autorité en matière de décision partagée].

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

Annexe A

Marque de commerce visée par la demande du Requérant MOSHI (Demande n° 1,383,943)

PRODUITS :

- (1) Coussins décoratifs.
- (2) Jouets, nommément balles et ballons rembourrés.
- (3) Jouets, nommément personnages rembourrés en forme d'animaux, d'insectes, de poissons, de bonshommes de neige, de père Noël et d'étoiles.
- (4) Supports pour le cou.
- (5) Oreillers de voyage.
- (6) Jouets, jeux, articles de jeu, nommément jouets rembourrés, jouets en peluche, meubles jouets, poupées rembourrées, marionnettes rembourrées, jouets souples, poupées souples, jeux de poches, figurines de collection, animaux jouets de collection, animaux jouets, balles et ballons, jouets conçus pour être fixés au siège d'auto, à la poussette, au lit d'enfant et à la chaise haute.
- (7) Coussins, nommément coussins cylindriques pour la nuque, coussins en forme de personnages, en l'occurrence en forme d'animaux, d'insectes, de poissons, de bonshommes de neige, de père Noël et de bonshommes de pain d'épices, coussins en forme de carrés, d'étoiles, de cœurs, de balles ou ballons, de lune, d'étoiles et de petits gâteaux, coussins rectangulaires, coussins circulaires, coussins en U, coussins en forme de lèvres et coussins de poufs; coussins, nommément coussins appuie-tête, coussins de support pour le cou et coussins pour chiens et chats; mobilier, nommément chaises, lits pour chats et lits pour chiens; cadres pour photos; cadres; miroirs.
- (8) Appareils électriques, nommément cafetières électriques.
- (9) Accessoires pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, nommément : (a) stations d'accueil comprenant une ou plusieurs horloges et/ou une ou plusieurs radios pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, (b) chargeurs de batterie pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, (c) récepteurs et émetteurs sans fil audio, audiovisuels et numériques pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, (d) breloques pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, nommément breloques en forme d'animaux, d'insectes, de poissons, de bonshommes de neige, de père Noël, de bonshommes de pain d'épices, d'étoiles, de lèvres et d'objets tridimensionnels qui peuvent être fixées aux appareils mobiles, aux assistants numériques personnels, aux téléphones cellulaires et aux ordinateurs de poche.
- (10) Horloges, montres, bijoux.
- (11) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément livres, couvre-livres, signets, publications, nommément manuels, magazines et bulletins d'information, albums photos, scrapbooks, albums pour autocollants, cartes de souhaits, cartes postales, cartes à collectionner, calendriers; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; tatouages temporaires, pochoirs, décalcomanies, autocollants; appliques au fer; appliques en plastique; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; stylos; crayons; crayons à dessiner; craie, instruments d'écriture; marqueurs; surligneurs; décorations pour crayons; ornements pour crayons; étuis à stylos; étuis à crayons; boîtes à stylos; boîtes à crayons; gommes à effacer; taille-crayons; ardoises pour écoles; ardoises à usage domestique; règles à dessin; enveloppes; cartes de correspondance; tampons en

caoutchouc; timbres en plastique; timbres en bois; tampons encreurs; trousse de poterie d'artisanat; trousse de peinture d'artisanat; nécessaires de peinture faciale; pâte à modeler; nécessaires de peinture; trousse à dessin.

(12) Logiciels, nommément jeux informatiques et logiciels qui permettent, au moyen d'appareils mobiles, d'assistants numériques personnels, de téléphones cellulaires et d'ordinateurs de poche, de recevoir, de télécharger, d'enregistrer, de stocker et de lire des données audio et audiovisuelles.

(13) Jouets, nommément personnages rembourrés.

SERVICES :

Services de magasin de vente au détail en ligne de jouets, de jeux, d'articles de jeu, d'horloges, de montres, d'appareils électroménagers, d'oreillers, de coussins, de supports pour le cou, de mobilier, de logiciels, nommément jeux informatiques et logiciels qui permettent, au moyen d'appareils mobiles, d'assistants numériques personnels, de téléphones cellulaires et d'ordinateurs de poche, de recevoir, de télécharger, d'enregistrer, de stocker et de lire des données audio et audiovisuelles, de breloques pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, nommément breloques en forme d'animaux, d'insectes, de poissons, de bonshommes de neige, de père Noël, de bonshommes de pain d'épices, d'étoiles, de lèvres et d'objets tridimensionnels qui peuvent être fixés aux appareils mobiles, aux assistants numériques personnels, aux téléphones cellulaires et aux ordinateurs de poche, et d'accessoires pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, nommément : (a) stations d'accueil comprenant une ou plusieurs horloges et/ou une ou plusieurs radios pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, (b) chargeurs de batterie pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, (c) récepteurs et émetteurs sans fil audio, audiovisuels et numériques pour appareils mobiles, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche; services de divertissement.

REVENDECTIONS :

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juillet 2004 pour les produits (1), (4).

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 janvier 2005 pour les produits (2).

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 octobre 2004 pour les produits (3), (5).

Employée aux ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE pour les produits (1), (2), (13).

Enregistrée aux ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2005 sous le n° 3008374 pour les produits (1), (2), (13).

Emploi projeté au CANADA pour les produits (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) et pour les services.