

TRADUCTION/TRANSLATION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
de Glentel Inc. à la demande n° 1253240
produite par Samsung Electronics Co. Ltd.
en vue de l'enregistrement de la marque de commerce
MOBILE THEATER & Dessin**

[1] Le 7 avril 2005, Samsung Electronics Co. Ltd. a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce MOBILE THEATER & Dessin, reproduite ci-dessous :



La demande est fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :

Téléphones mobiles; piles rechargeables; chargeurs de batterie;
écouteurs mains libres, câbles USB.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot MOBILE et la particularité technique sont en gris, alors que le mot THEATER est en orange. La requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif du mot MOBILE en dehors de la marque de commerce.

[2] La Section de l'examen du Bureau des marques de commerces a soulevé une objection

selon laquelle la marque de commerce visée par la demande créait de la confusion avec la marque MOBILE THEATRE, enregistrement n° 545403, en liaison avec les services d'installation d'équipement de divertissement. Cependant, l'objection a été retirée sur la foi des observations de la requérante selon lesquelles les marchandises et les services visés par les marques sont différents et seraient vendus dans des circuits de distribution différents.

[3] La marque en cause a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 22 février 2006 et Glentel Inc., la propriétaire de l'enregistrement susmentionné n° 545403, a produit une déclaration d'opposition le 20 juillet 2006. Le registraire a fait parvenir une copie de la déclaration d'opposition à la requérante le 31 août 2006, conformément au paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. En réponse, la requérante a produit et signifié une contre-déclaration. Le seul élément de preuve produit dans le cadre de la présente procédure, par l'opposante, est une copie certifiée de l'enregistrement n° 545403. Cependant, les deux parties ont produit un plaidoyer écrit. Ni l'une ni l'autre des parties n'a demandé la tenue d'une audience.

DÉCLARATION D'OPPOSITION

[4] La déclaration d'opposition fait état de trois motifs d'opposition. Le premier porte que, conformément à l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, la marque MOBILE THEATER & Dessin visée par la demande crée de la confusion avec la marque MOBILE THEATRE de l'opposante. À cet égard, la marque de l'opposante vise les services énumérés ci-dessous :

Installation d'équipement de divertissement, notamment lecteurs de CD/téléviseurs, moniteurs de télévision, contrôleurs de changeur de CD/MD, télécommandes sans fil, lecteurs de DVD, écrans de contrôle intégrés, chaînes stéréophoniques, magnétoscopes, écrans d'affichage à cristaux liquides, moniteurs d'affichage à cristaux liquides, jacks d'écouteurs, entrées audiovisuelles pour jeux vidéo, haut-parleurs stéréophoniques, amplificateurs et correcteurs d'affaiblissement, de véhicules et domestiques.

L'enregistrement de l'opposante indique que sa marque a été employée pour la première fois en mars 1999.

[5] Les deux autres motifs d'opposition portent que la requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la marque visée par la demande (en vertu du paragraphe 16(3) de la Loi) et que la marque faisant l'objet d'une demande n'est pas adaptée à distinguer les marchandises de la requérante (en vertu de l'article 2 et de l'alinéa 38(2)d)). Pour étayer le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement, l'opposante doit démontrer que sa marque n'avait pas été abandonnée le 22 février 2006, c'est-à-dire à la date de l'annonce de la marque faisant l'objet de l'opposition. Comme l'opposante n'a produit aucun élément de preuve pour démontrer l'emploi continu de sa marque depuis mars 1999, le deuxième motif est rejeté. Pour étayer le troisième motif fondé sur l'absence de caractère distinctif, l'opposante doit démontrer que sa marque avait acquis une certaine réputation au Canada le 20 juillet 2006, c'est-à-dire à la date de la déclaration d'opposition. Encore une fois, comme l'opposante n'a produit aucun élément de preuve pour démontrer que sa marque était employée et avait fait l'objet de promotion, elle n'a pas établi que sa marque avait acquis une certaine réputation au Canada à la date pertinente, soit le 20 juillet 2006. Le troisième motif d'opposition est donc également

rejeté.

QUESTION PRINCIPALE

[6] La seule question à trancher en l'espèce est celle de savoir si la marque MOBILE THEATER & Dessin faisant l'objet de la demande en vue d'un emploi en liaison avec des téléphones mobiles (et des marchandises connexes) crée de la confusion avec la marque MOBILE THEATRE enregistrée par l'opposante en vue d'un emploi en liaison avec les services d'installation de moniteurs de télévision (ou autres services semblables) et de l'équipement connexe. La date pertinente pour l'examen de la question de la confusion est celle de ma décision à l'égard du premier motif d'opposition, fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, selon lequel la marque ne serait pas enregistrable : pour un aperçu de la jurisprudence relative aux dates pertinentes en matière d'opposition, voir *American Retired Persons c. Canadian Retired Persons* (1998), 84 C.P.R. (3d) 198, p. 206-209 (C.F. 1^{re} inst.).

[7] Il incombe à la requérante d'établir qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion, au sens du paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, entre la marque MOBILE THEATER & Dessin visée par la demande et la marque MOBILE THEATRE de l'opposante. L'imposition d'un fardeau de preuve à la requérante signifie que si, après la production de la totalité de la preuve, on ne peut tirer une conclusion donnée sur cette question, celle-ci doit être tranchée à l'encontre de la requérante : voir *John Labatt Ltd. c. Les Compagnies Molson Ltée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293, p. 297-298 (C.F. 1^{re} inst.). Le test

applicable en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait.

FACTEURS PRÉVUS AU PARAGRAPHE 6(5)

[8] Pour déterminer si deux marques prêtent à confusion, il faut tenir compte des facteurs suivants, énumérés au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce* : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce et le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte. Les facteurs n'ont pas nécessairement tous le même poids et l'importance à accorder à chacun d'eux dépend des circonstances : voir *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.).

EXAMEN DES FACTEURS ÉNUMÉRÉS AU PARAGRAPHE 6(5)

Le caractère distinctif inhérent et acquis

[9] La marque MOBILE THEATRE de l'opposante est une marque relativement faible étant donné que le terme MOBILE suggère l'idée de « portable » ou de « transportable » et que le terme THEATRE évoque le divertissement. Par conséquent, la marque de l'opposante fait penser, dans une certaine mesure, aux services de celle-ci, lesquels consistent en l'installation d'équipement de divertissement à l'emplacement indiqué par le client. De même, la marque MOBILE THEATER & Dessin visée par la demande est une marque relativement faible étant

donné que, dans son ensemble, elle laisse entendre que les téléphones de la requérante peuvent servir d'écran pour voir différents types de divertissement, notamment des films. Par ailleurs, ni l'une ni l'autre des parties n'a fait la preuve de la réputation dont jouit sa marque de commerce à une quelconque date pertinente. Le fait que les marques des parties sont des marques faibles favorise la requérante, compte tenu du principe énoncé par la Cour dans *General Motors Corp. c. Bellows* (1949), 10 C.P.R. 101, p. 115-116 (C.S.C.) :

[TRADUCTION]

[...] lorsqu'une partie s'approprie un mot courant du vocabulaire du commerce pour en faire une marque nominale et cherche à empêcher ses concurrents d'en faire autant, le degré de protection auquel elle a droit doit être moindre que celui dont elle bénéficie dans le cas d'un mot inventé, unique ou non descriptif [...]

[...] La conclusion est bien simple en fin de compte : lorsqu'un marchand utilise des mots courants pour en faire son nom commercial, le risque de confusion est inévitable. Mais c'est un risque à courir, à moins qu'on ne consente un monopole indu à celui qui s'en sert le premier. **La Cour acceptera des différences peu importantes comme étant suffisantes pour éviter toute confusion.** On peut faire confiance au public pour faire la distinction quand un nom commercial est composé en tout ou en partie de mots qui décrivent les marchandises ou les services en cause.

(Caractères gras ajoutés.)

Autrement dit, il suffit de différences minimales pour faire la distinction entre des marques ayant un caractère distinctif faible.

La période pendant laquelle les marques ont été en usage

[10] Rien n'indique dans la preuve que la marque visée par la demande en vue d'un emploi projeté a été réellement employée depuis la date de production de la demande. De même, rien ne prouve que la marque de l'opposante a été employée depuis la dernière fois, en mars 1999. En conséquence, la période pendant laquelle les marques en cause ont été en usage

ne favorise aucune des deux parties.

Le genre de marchandises et services et la nature du commerce

[11] En ce qui concerne le genre de marchandises et services des parties et la nature de leur commerce, l'opposante affirme que les marchandises de la requérante sont offertes dans des magasins de détail spécialisés dans la vente d'équipement de divertissement, étant donné que [TRADUCTION] « de nos jours, les téléphones mobiles modernes comportent très souvent de l'équipement de divertissement, notamment de l'équipement de divertissement du type qu'installe l'opposante [...] ». L'opposante ajoute que ses propres [TRADUCTION] « services pourraient évidemment être offerts au public dans des magasins de détail qui vendent de l'équipement de divertissement ». Par conséquent, l'opposante conclut qu'il y a chevauchement entre les marchandises, services et commerces des parties. De son côté, la requérante fait valoir que ses marchandises ne sont pas apparentées aux services d'installation offerts par l'opposante; que ses marchandises seront distribuées dans des boutiques spécialisés dans la téléphonie et l'électronique; et que les services de l'opposante [TRADUCTION] « sont vraisemblablement offerts indépendamment de l'achat de l'équipement de divertissement [...] ». La requérante conclut que, dans ces circonstances, [TRADUCTION] « il est improbable, voire impossible, que les consommateurs croient par erreur que les téléphones mobiles sur lesquels est apposée la marque de commerce de la requérante proviennent du fournisseur des services d'installation de l'opposante ». Compte tenu qu'il incombe à l'opposante de faire la preuve de tous les aspects de sa prétention et que l'opposante n'a produit aucun élément de preuve pour étayer ses observations, je ne peux retenir l'argument de l'opposante selon lequel il

existe un chevauchement important entre les marchandises, services et commerces des parties.
En conséquence, ces facteurs favorisent la requérante.

Le degré de ressemblance

[12] J'estime qu'il y a un degré élevé de ressemblance entre les marques des parties dans la présentation, malgré l'orthographe différente des seconds éléments constitutifs THEATER et THEATRE et malgré la particularité technique qui constitue une partie de la marque de la requérante. J'estime également que les marques des parties sont identiques dans le son et dans les idées qu'elles suggèrent, notamment l'idée de « divertissement n'importe où ». La ressemblance entre les marques en cause favorise nettement l'opposante, particulièrement au regard du principe énoncé par la Cour dans *Beverley Bedding & Upholstery c. Regal Bedding & Upholstering*, 47 C.P.R. (2d) 145, à la p. 149 (C.F. 1^{re} inst.), conf. par 60 C.P.R. (2d) 70 :

Il est évident que tous ces facteurs [fondés sur le paragraphe 6(5)] n'ont pas nécessairement la même importance et que dans certains cas quelques uns d'entre eux peuvent être absents. À toutes fins pratiques, **le facteur le plus important** dans la plupart des cas, et celui qui est décisif, **est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent**, les autres facteurs jouant un rôle secondaire.

(Caractères gras ajoutés.)

DISPOSITIF

[13] Compte tenu de ce qui précède et en particulier (i) du degré élevé de ressemblance entre les marques en cause, (ii) que les marchandises, services et voies de commercialisation des parties ne se chevauchent pas outre mesure, et (iii) que même de légères différences peuvent suffire pour faire la distinction entre des marques ayant un caractère distinctif faible,

j'estime qu'il y a autant de chances qu'il existe une probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause et qu'il n'en existe pas. Par conséquent, la question doit être tranchée à l'encontre de la requérante, étant donné qu'il lui incombait de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion.

[14] En conséquence, la demande en cause est repoussée. La présente décision a été rendue dans l'exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 18 JUIN 2009.

Myer Herzig,
Membre,
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Jenny Kourakos, L.L.L.