

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION
de Nationwide Manufacturing Ltd. à
la demande no 1,056,513 concernant la marque de commerce
NATIONWIDE AUDIO VISUAL Design
produite par Nationwide Electronics Limited**

Le 25 avril 2000, la requérante, Nationwide Electronics Limited, a produit une demande en vue de l'enregistrement de la marque de commerce NATIONWIDE AUDIO VISUAL Design (figurant ci-dessous). La demande est fondée sur un emploi de la marque au Canada depuis novembre 1999 en liaison avec les marchandises suivantes :

équipement audio, notamment récepteurs stéréo, lecteurs de disques compacts, circuits de haut-parleurs, platines tourne-disques, amplificateurs, lecteurs de cassettes, chaînes stéréo, chaînes stéréo portables, lecteurs de disques et appareils de sonorisation publique, notamment microphones et haut-parleurs; appareils vidéo, notamment moniteurs de télévision, lecteurs numériques de vidéodisques, magnétoscopes, appareils photographiques, caméscopes, projecteurs multimédia, rétroprojecteurs; accessoires d'appareil audiovisuels, notamment écrans tactiles à cristaux liquides, régulateurs de projecteur individuels, écrans de projection, microphones et lutrins; accessoires d'ordinateurs, notamment pointeurs à laser, pointeurs et télécommandes à infrarouge, supports et blocs de commande électronique, notamment tapis électroniques de souris pour ordinateurs, tapis de souris, tapis à graphiques, blocs à touches, claviers, souris d'ordinateur et manettes de jeu.

et en liaison avec les services suivants :

vente en gros, distribution, installation et maintenance d'équipement audio et visuel; séminaires de formation, notamment séminaires d'instruction sur l'utilisation et la gestion de produits audio, visuel et multimédia.



La demande a été modifiée pour y inclure un désistement à l'usage des mots AUDIO VISUAL et, le 30 avril 2003, elle a été annoncée pour fins d'opposition.

Le 26 juin 2003, l'opposante, Nationwide Manufacturing Ltd., a produit une déclaration d'opposition, dont une copie a été transmise à la requérante le 12 août 2003. Comme premier motif d'opposition, elle soutient que la marque de commerce visée par la demande n'est pas enregistrable en application de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce* en ce qu'elle crée de la confusion avec sa marque de commerce NATIONWIDE PREMIUM PLUS, enregistrée sous le n° 388,341 en liaison avec les services suivants :

[TRADUCTION] Vente en gros de produits et d'accessoires électroniques, nommément : téléviseurs, haut-parleurs, récepteurs, amplificateurs, syntoniseurs, radios, combinés radio cassette, casques d'écoute de type baladeur, enregistreurs microcassettes chaînes audio-vidéo portables, équipement audio de voiture, lecteurs de disques, téléphones, répondeurs téléphoniques, appareils photographiques, radios-réveil, fours micro à micro-ondes, aspirateurs, unités de massage à vitesse variable, fauteuil de massage avec pouf.

Comme deuxième motif, elle affirme que la marque de commerce visée par la demande n'est pas enregistrable en ce qu'elle crée de la confusion avec sa marque de commerce NATIONWIDE PRIME PLUS, enregistrée sous le no 395,922 en liaison avec les services suivants :

[TRADUCTION] Vente en gros de matériel audio et vidéo, montres, fours à micro-ondes, aspirateurs, climatiseurs, téléviseurs, téléphones et batteries de cuisine.

Le troisième motif d'opposition est que la requérante n'est pas une personne admise à

l'enregistrement au sens de l'alinéa 16(1)a) de la Loi parce qu'à la date de premier emploi revendiquée par la requérante, la marque de commerce visée par la demande créait de la confusion avec les deux marques de commerce déjà déposées et employées au Canada par l'opposante. Le quatrième motif est que la requérante n'aurait pas droit à l'enregistrement en application de l'alinéa 16(1)c) de la Loi parce qu'à la date où elle l'aurait en premier lieu employée, la marque de commerce visée par la demande créait de la confusion avec le nom commercial Nationwide Manufacturing Ltd. antérieurement employé au Canada par l'opposante.

Le cinquième motif d'opposition est que la demande de la requérante ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30i) de la Loi. L'opposante soutient que la requérante ne peut avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque visée par la demande, puisqu'elle était au courant de l'emploi antérieur des marques de commerce de l'opposante, de leur promotion et de leur enregistrement. Le sixième motif est que la marque de commerce de la requérante n'est pas distinctive parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce et le nom commercial de l'opposante.

La requérante a déposé et signifié une contre-déclaration. L'opposante a produit en preuve l'affidavit de M. Edward T. Nishi Jr. La requérante a déposé en preuve l'affidavit de M. Shawn Quinlan. En réponse, l'opposante a produit un deuxième affidavit souscrit par M. Edward T. Nishi Jr. Aucune des parties n'a présenté d'argumentation écrite, mais une audience a eu lieu et l'opposante y était représentée.

LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

Dans son premier affidavit, M. Nishi dit être le président et le chef de la direction de l'opposante. Il déclare que l'opposante a été constituée le 12 décembre 1962 et qu'à l'origine elle fabriquait et vendait des appareils électroniques grand public. Au début des années 1980, l'opposante a modifié ses activités pour distribuer des produits électroniques de consommation et ce, surtout à l'industrie de la publicité par objets (primes et incitatifs). Ses clients lui achètent des produits de marque qu'ils offrent à titre de récompense ou à prix réduit à leurs employés ou à leurs membres. Selon M. Nishi, l'opposante a plus de 2 000 clients dont plusieurs sociétés canadiennes importantes.

M. Nishi affirme que sa société emploie au Canada sa marque de commerce déposée **NATIONWIDE PREMIUM PLUS** depuis au moins le 15 juillet 1991. Elle emploie sa marque de commerce déposée **NATIONWIDE PRIME PLUS** depuis le 29 janvier 1992, mais seulement dans la province de Québec. Des échantillons démontrant comment les marques de commerce de l'opposante sont employées et annoncées sont joints comme pièces au premier affidavit de M. Nishi. Un nombre assez élevé de catalogues et de listes de prix affichant l'une ou l'autre des marques de commerce déposées a été distribué. Selon M. Nishi, les frais de publicité engagés par sa société entre 1993 et 2003 ont excédé 1,2 millions de dollars. Les ventes de produits électroniques de l'opposante pour la même période étaient supérieures à 86 millions de dollars.

LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Dans son affidavit, M. Quinlan indique qu'il est le président de la requérante et que celle-ci a été constituée le 27 juillet 1962. Il déclare que sa société exploite depuis cette date une entreprise de distribution de matériel audiovisuel. Son affidavit donne peu de détails quant à la nature des activités de la société. Selon la brochure de la société, annexée comme pièce H à l'affidavit de M. Quinlan, la requérante est « [...] spécialisée dans les produits de communication et de divertissement pour la maison et le bureau [...] ». La brochure comporte une longue liste de fabricants dont les produits sont vendus ou loués par la requérante, notamment les marques nominales Panasonic, Sharp, Sanyo, Samsung, General Electric et Mitsubishi. Il semble que la requérante aide ses clients à installer et à utiliser l'équipement audiovisuel acheté par son entremise, mais M. Quinlan est muet à ce sujet. En outre, M. Quinlan ne fournit aucune précision sur les ventes de sa société ni aucun chiffre de ventes ou frais de publicité. Du matériel publicitaire a été distribué aux clients de la requérante, notamment la brochure de la société.

LA RÉPONSE DE L'OPPOSANTE

Dans son deuxième affidavit, M. Nishi déclare que son père a été dirigeant de la requérante à ses débuts et qu'au moment où il a rompu ses liens avec elle en 1976, elle ne distribuait plus de matériel audiovisuel, mais seulement des pièces de produits électroniques. M. Nishi déclare en outre qu'au moins 95 % des produits électroniques de consommation vendus par l'opposante affichaient la marque Panasonic. Selon lui, même si la requérante indique que Panasonic fait partie des marques qu'elle vend, elle n'est pas un

distributeur agréé des produits Panasonic. M. Nishi signale que parmi les fabricants mentionnés dans les brochures de la requérante figure CBM, qui fabrique du matériel audiovisuel et des supports de fixation pour vidéo. Il déclare que l'opposante est un distributeur agréé des produits CBM et que la requérante ne l'est pas.

LES MOTIFS D'OPPOSITION

S'agissant des deux premiers motifs d'opposition, la date pertinente pour l'appréciation des circonstances relatives à la confusion avec une marque de commerce déposée est celle de ma décision : voir la décision *Conde Nast Publications Inc. c. Fédération canadienne des épiciers indépendants* (1991), 37 C.P.R.(3d) 538, p. 541-542 (C.O.M.C.). En outre, c'est à la requérante qu'il incombe de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune possibilité raisonnable de confusion entre les marques en cause. Enfin, dans l'application du critère relatif à la confusion énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment celles expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi.

Quant à l'alinéa 6(5)a) de la Loi, la marque NATIONWIDE AUDIO VISUAL Design de la requérante possède un caractère distinctif inhérent. Il s'agit toutefois d'une marque faible puisque les mots AUDIO VISUAL décrivent la nature des marchandises et des services de la requérante et que le mot NATIONWIDE décrit l'étendue de ses activités. Il n'y a aucune preuve d'emploi de la marque de la requérante et seuls des éléments mineurs prouvent la distribution de matériel publicitaire et promotionnel. Il m'est donc impossible

de conclure que la marque de la requérante est devenue connue d'une manière appréciable au Canada.

Les deux marques déposées de l'opposante possèdent également un caractère distinctif inhérent bien que ni l'une ni l'autre ne soit intrinsèquement forte vu le caractère suggestif de leurs éléments constitutifs. L'opposante a démontré que ses deux marques sont passablement employées et annoncées, en particulier la marque déposée NATIONWIDE PREMIUM PLUS. Il m'est donc impossible de conclure que les deux marques sont devenues connues au Canada, du moins dans l'industrie des primes et des incitatifs.

La période pendant laquelle les marques ont été en usage joue en faveur de l'opposante. S'agissant des alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, l'état déclaratif des marchandises et des services de la requérante et l'état déclaratif des services qui figure dans les deux enregistrements de l'opposante sont déterminants : voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R.(3d) 3, p. 10-11 (C.A.F.), *Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon* (1986), 12 C.P.R.(3d) 110, p. 112 (C.A.F.) et *Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna* (1994), 58 C.P.R.(3d) 381, p. 390 à 392 (C.A.F.). Il faut toutefois examiner ces états déclaratifs afin de déterminer le type probable d'opérations ou d'activités commerciales envisagées par les parties plutôt que l'ensembles des activités commerciales que le libellé est susceptible d'englober. À cet égard, une preuve des activités commerciales réelles des parties est utile : voir la décision *McDonald's Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R.(3d) 168, p. 169 (C.A.F.).

Les états des marchandises et des services produits par les parties se chevauchent dans une large mesure. Ils visent tous du matériel audio-vidéo et des services connexes. Bien que les activités de la requérante puissent être limitées à des utilisations particulières des marchandises, M. Quinlan n'a pas précisé quelles étaient ces limites et la demande de la requérante n'en contient aucune. En outre, il semble qu'il y ait, ou qu'il pourrait y avoir, chevauchement entre la clientèle de la requérante et celle de l'opposante. Je dois donc conclure que les activités commerciales des parties pourraient se chevaucher.

Quant à l'alinéa 6(5)e) de la Loi, j'estime que les marques en cause présentent à tous égards un degré passablement élevé de ressemblance. Chacune des marques est formée de trois mots et le premier élément, et l'élément le plus distinctif, est le mot **NATIONWIDE**. Les éléments graphiques de la marque de la requérante sont négligeables et ne permettent guère de la distinguer des marques de l'opposante.

Pour appliquer le critère relatif à la confusion, j'ai considéré qu'il s'agissait d'une question de première impression et de souvenir imparfait. À la lumière de mes conclusions ci-dessus, et en particulier de la ressemblance qui existe entre les marchandises, les services et les marques des parties, de la réputation associée aux marques de l'opposante et du fait que la marque de la requérante ne jouit pas d'une telle réputation, j'estime que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait d'établir que la marque visée par sa demande ne créait pas de confusion avec les deux marques déposées de l'opposante.

Partant, les deux premiers motifs d'opposition sont retenus.

Quant au troisième motif d'opposition, l'opposante avait la charge initiale de prouver qu'elle employait ses marques de commerce avant la date de premier emploi revendiquée par la requérante (30 novembre 1999) et qu'elle ne les avait pas abandonnées à la date où la demande de la requérante a été annoncée. Puisque le premier affidavit de M. Nishi permet à l'opposante de s'acquitter de cette charge, le troisième motif reste à trancher au regard de la question de la confusion à la date de premier emploi revendiquée par la requérante. Mes conclusions sur les deux premiers moyens d'opposition s'appliquent pour l'essentiel au troisième moyen. J'estime donc que la requérante n'a pas réussi à démontrer que la marque visée par sa demande ne créait pas de confusion avec les marques de commerce déjà employées par l'opposante à la date pertinente. Partant, le troisième moyen est également retenu.

À l'audience, le représentant de l'opposante a laissé tomber le quatrième et le cinquième moyens d'opposition.

S'agissant du sixième moyen d'opposition, la requérante doit s'acquitter du fardeau légal de démontrer que sa marque est adaptée à distinguer, ou qu'elle distingue véritablement, ses marchandises de celles des autres propriétaires au Canada : voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R.(3d) 272 (C.O.M.C.). En outre, la date pertinente pour l'examen des circonstances relatives à cette question est celle du dépôt de la demande d'opposition (c.-à-d., le 26 juin 2003) : voir *Re Andres Wines*

Ltd. et E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R.(2d) 126, p. 130 (C.A.F.) et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R.(3d) 412, p. 424 (C.A.F.). Enfin, il appartient à l'opposante de prouver les allégations de fait qu'elle formule à l'appui du moyen fondé sur le caractère non distinctif.

Le sixième moyen d'opposition porte essentiellement sur la question de la confusion entre la marque de la requérante et celles de l'opposante. Mes conclusions sur les deux premiers moyens s'appliquent aussi de façon générale à ce sixième moyen. Partant, j'estime que la requérante n'a pas réussi à démontrer que la marque visée par sa demande ne créait pas de confusion avec les marques de l'opposante et ce, lors du dépôt de la déclaration d'opposition. Par conséquent, le sixième moyen est aussi retenu.

Compte tenu de ce qui précède et par le pouvoir qui m'a été délégué en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande de la requérante.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 16 FÉVRIER 2007.

David J. Martin,

**Membre
Commission des oppositions des marques de commerce**