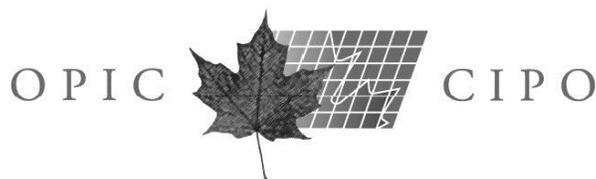


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 20
Date de la décision : 2011-02-03

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par City Electrical Factors
Limited à l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1,322,649 pour la
marque de commerce CEF SERIES au
nom de TDK Corporation**

[1] Le 2 novembre 2006, TDK Corporation (la Requérante) a demandé l’enregistrement de la marque de commerce CEF SERIES (la Marque) pour emploi en liaison avec des condensateurs électriques, condensateurs, condensateurs céramiques, condensateurs céramiques multicouches; la demande est fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada.

[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans l’édition du *Journal des marques de commerce* du 16 mai 2007.

[3] Le 16 octobre 2007, City Electrical Factors Limited (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition, dans laquelle elle invoque des motifs d’opposition fondés sur les articles 38(2)a)/30i), 38(2)c)/16(3) et 38(2)d)/2 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi).

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l’Opposante.

[5] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Shannon Young (agent de marques de commerce travaillant pour le cabinet d'agents de l'Opposante) ainsi que des copies certifiées conformes des demandes d'enregistrement pour le Canada portant les n^{os} 1,260,086 et 1,260,087.

[6] À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Carla Edwards (secrétaire travaillant pour le cabinet d'agents de la Requérante).

[7] Il n'y a pas eu de contre-interrogatoire.

[8] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit; aucune n'a demandé la tenue d'une audience.

Le fardeau de la preuve et les dates pertinentes

[9] C'est à la Requérante qu'il incombe de démontrer suivant la prépondérance des probabilités que la demande d'enregistrement est conforme aux exigences de la Loi, mais l'Opposante a le fardeau initial de présenter suffisamment d'éléments de preuve recevables pouvant raisonnablement étayer la conclusion que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, (1990) 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298].

[10] Voici les dates pertinentes applicables aux différents motifs d'opposition :

- alinéas 38(2)a)/30i) – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), à la page 475];
- alinéa 38(2)c)/paragraphe 16(3) – la date de production de la demande;
- alinéa 38(2)d)/2 – la date de production de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

Les motifs d'opposition fondés sur le paragraphe 16(3)

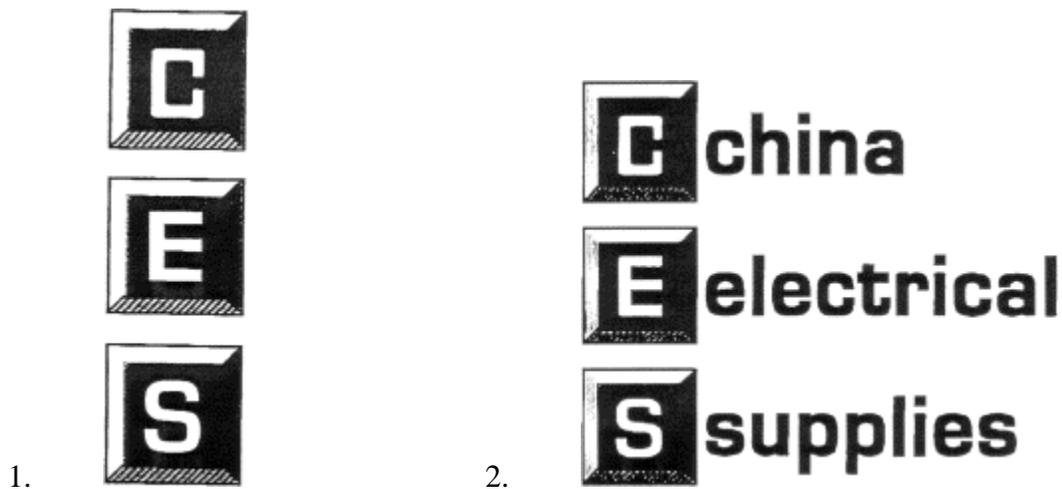
[11] L'Opposante soutient, en invoquant l'alinéa 16(3)c), que la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque parce que celle-ci crée de la confusion avec le nom commercial

City Electrical Factors Limited de l'Opposante. Puisque l'Opposante n'a pas présenté d'éléments de preuve établissant l'emploi de ce nom commercial avant le 2 novembre 2006, elle ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial et le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)c) est rejeté.

[12] L'Opposante soutient, en invoquant l'alinéa 16(3)b), que la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque parce que celle-ci crée de la confusion avec deux marques de commerce de l'Opposante ayant fait l'objet de demandes d'enregistrement antérieures :

1. CES & Dessin, visée par la demande n° 1,260,086,
2. CES CHINA ELECTRICAL SUPPLIES & Dessin, visée par la demande n° 1,260,087.

[13] Les marques susmentionnées de l'Opposante sont reproduites ci-dessous :



[14] Les deux demandes sont fondées sur l'emploi projeté de la marque en liaison avec les marchandises suivantes :

canalisations; jonctions, systèmes de jonction de câbles, jonctions pour espaces vides, chemins de câbles, support d'échelle, systèmes de charpente en acier, boîtes; canalisations, jonctions et conduits en métal pour tuyaux, tubes et câbles; joints, raccords, connecteurs et fixations connexes; moteurs électriques; mécanisme de commande, restricteurs et démarreurs, tous pour moteurs électriques; pièces et accessoires pour toutes

les marchandises susmentionnées; appareils, instruments et pièces électriques et électroniques; appareils et instruments, tous pour la commande, la surveillance et la distribution du courant électrique; appareillage de commutation électrique; fils électriques et câbles électriques; conduits et jonctions, tous électriques; connecteurs, raccords, boîtiers de barres omnibus, coffrets de fusibles, disjoncteurs; régulateurs de tension; thermostats; transformateurs; prises de courant; modules et fiches de connexion avec fusibles, prises coaxiales; prises de téléphone; systèmes de distribution électrique, y compris systèmes de prises, de commutateurs, de fusibles, de voyants et de câbles; tableaux de distribution, boîtes de distribution et boîtes de jonction, tous électriques; cloches et minuteriers; carillons et sonnettes de porte, tous électriques; alarmes anti-intrusion et avertisseurs d'incendie; appareils et installations d'intercommunication; appareils et installations d'essai; appareils de protection contre les incendies, détecteurs de fumée, appareils d'alarme incendie, panneaux de contrôle du feu; appareils et installations de sécurité; alarmes de sécurité et anti-intrusion; systèmes de sécurité à accès contrôlé (électroniques); systèmes de télévision en circuit fermé; appareils électriques, y compris tubes d'éclairage ultraviolet pour le contrôle et l'extermination des insectes; pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; appareils pour l'éclairage, le chauffage, la production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation, l'alimentation en eau et l'hygiène; luminaires électriques; composants d'éclairage électriques; luminaires de cloison; lampes fluorescentes; lampes, ampoules et tubes pour l'éclairage; éclairage de secours et de sécurité; appareils et instruments de chauffage et de séchage; rubans chauffants de surfaces électriques; appareils et installations de ventilation et de climatisation; ventilateurs électriques de refroidissement et de ventilation; installations et appareils de douche; chauffe-eau, chauffe-douche et sèche-mains; canalisations; matériaux isolants pour réseaux électriques; canalisations, jonctions; systèmes de jonction et systèmes de canalisation pour câbles électriques; jonctions pour espaces vides, jonctions pour câbles, boîtes de jonction, chemins de câbles; tous en matériaux non métalliques.

[15] Puisqu'il appert des copies certifiées conformes produites par l'Opposante que ces deux demandes étaient en instance le 2 novembre 2006 et le 16 mai 2007, cette dernière s'est acquittée du fardeau de preuve initial afférent aux motifs fondés sur l'alinéa 16(3)b).

[16] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Suivant le paragraphe 6(2) de la Loi, 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 marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[17] En appliquant le test en matière de confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de celles que mentionne expressément le paragraphe 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 marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids égal à chacun de ces facteurs. [Voir, en général, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.).]

[18] Puisque c'est la marque CES & Dessin de l'Opposante qui ressemble le plus à la Marque de la Requérante, c'est sur elle que portera mon analyse. S'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et CES & Design, il n'en existera pas entre la Marque et CES CHINA ELECTRICAL SUPPLIES & Dessin.

[19] Ni la Marque de la Requérante ni celle de l'Opposante ne sont des marques intrinsèquement fortes. (Les marques composées de lettres de l'alphabet (des initiales) sont intrinsèquement faibles [voir *GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd. et al.* (1975), 22 C.P.R. (2d) 154 (C.F. 1^{re} inst.).])

[20] Aucun élément de preuve n'établit que la marque de la Requérante ou celle de l'Opposante ont acquis un caractère distinctif au Canada du fait de leur emploi ou promotion.

[21] Comme le commerce des deux parties se rapporte à du matériel électrique, il existe un lien ou un recoupement entre leurs marchandises.

[22] Je ne dispose d'aucun élément de preuve relatif aux voies de commercialisation de l'une ou l'autre partie, mais étant donné les correspondances existant entre leurs marchandises, je suis disposée à considérer que leurs voies de commercialisation pourraient se recouper.

[23] Le facteur prédominant dans l'appréciation de la question de la confusion est celui du degré de ressemblance entre les marques de commerce [voir *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 149, confirmé par 60 C.P.R. (2d) 70]. Bien que les deux marques commencent par les lettres CE,

j'estime peu probable qu'elles soient confondues parce que, s'agissant de marques faibles, de petites différences suffisent à les distinguer [voir *American Cyanamid Co. c. Record Chemical Co. Inc.* (1972), 7 C.P.R. (2d) 1, confirmé par 14 C.P.R. (2d) 127]. Les différences entre CEF SERIES et CES & Dessin dans la présentation, dans le son et dans les idées suggérées sont suffisantes pour écarter le risque de confusion.

[24] Des éléments de preuve ont été produits relativement à deux autres circonstances : l'enregistrement de la Marque de la Requérante à l'étranger et l'état du registre et du marché.

[25] Il ressort du témoignage de M^{me} Edwards que la Marque est enregistrée à l'étranger, mais cela n'est d'aucune utilité pour la Requérante. En effet, la coexistence d'enregistrements des marques des deux parties dans d'autres pays n'est pas pertinente puisque les enregistrements sont fondés entièrement sur la loi et la procédure étrangères [voir *Sun-Maid Growers of California c. Williams & Humbert Ltd.* (1981), 54 C.P.R. (2d) 41 (C.F. 1^{re} inst.)].

[26] M^{me} Young a effectué des recherches dans le registre canadien des marques de commerce, concernant des marques comportant CEF ou SERIES; je n'accorderai aucun poids aux résultats de ces recherches car la déposante n'a donné que des renseignements abrégés au sujet de chaque demande ou enregistrement (par exemple, elle n'a pas fourni l'état des marchandises et services). Elle a également effectué une recherche dans l'Internet afin de trouver des définitions de l'acronyme CEF, mais aucune des définitions obtenues n'est utile à l'Opposante.

[27] Puisque les marques des deux parties sont intrinsèquement faibles et qu'aucune d'elles n'a acquis de réputation, j'estime que les différences qui existent entre elles sont suffisantes pour faire conclure suivant la prépondérance des probabilités qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion. Les deux motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 16(3)b) sont donc rejetés.

Le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

[28] L'Opposante a soutenu que la Marque ne peut distinguer les marchandises de la Requérante des marchandises et services d'autres personnes, notamment les marchandises de l'Opposante. Pour satisfaire à son fardeau initial à l'égard du troisième motif d'opposition,

l'Opposante doit démontrer que le 16 octobre 2007 la marque de quelqu'un d'autre était devenue suffisamment connue pour priver la Marque de la Requérante de caractère distinctif [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.); *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 at 58 (C.F. 1^{re} inst.); *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd.* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 at 130 (C.A.F.); et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412 at 424 (C.A.F.)]. Elle ne l'a pas fait, de sorte que ce motif est rejeté pour défaut de satisfaire au fardeau de preuve initial.

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i)

[29] L'Opposante a fait valoir que la Requérante ne pouvait être convaincue d'avoir le droit d'employer la Marque au Canada parce qu'elle était au courant que l'Opposante [TRADUCTION] « employait depuis longtemps sa marque de commerce CEF – acronyme de la dénomination sociale de celle-ci City Electrical Factors Limited – en liaison avec des marchandises électriques et qu'elle possédait des enregistrements internationaux pour celle-ci ». Toutefois, l'Opposante n'a pas démontré que la Requérante était au courant de l'existence de la Marque. En outre, pour les besoins de la présente instance, la réputation à l'étranger n'est pas pertinente en l'absence de réputation au Canada. De toute manière, lorsqu'un requérant fournit la déclaration exigée par l'alinéa 30i), le motif fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans les cas exceptionnels, par exemple lorsque la preuve permet d'établir la mauvaise foi de la part du requérant [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155]. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) est donc écarté.

Décision

[30] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en application du paragraphe 38(8) de la Loi, étant donné qu'aucun des motifs d'opposition n'a été retenu.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.