

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT LES
OPPOSITIONS de Logitech Electronics Inc. à
la demande d'enregistrement n° 1,043,199 de la
marque de commerce TELEMAC ENABLED
et dessin y afférent, à la demande
d'enregistrement n° 1,043,200 de la marque de
commerce TELEMAC ADVANTAGE et à la
demande d'enregistrement n° 1,043,202 de la
marque de commerce TELEMAC produites
par Telemac Corporation**

Le 19 janvier 2000, Telemac Corporation (la requérante) a produit les demandes d'enregistrement des marques de commerce suivantes :

Demande n° 1,043,199

Telemac
enabled

Demande n° 1,043,200

TELEMAC ADVANTAGE

Demande n° 1,043,202

TELEMAC

Chaque demande d'enregistrement est fondée sur l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises et services suivants :

Marchandises : Logiciels utilisés dans la programmation, la distribution, la recherche, la comptabilité, la location et la maintenance des téléphones cellulaires et des téléavertisseurs cellulaires; matériel de communications cellulaires, nommément téléphones cellulaires, téléavertisseurs cellulaires et systèmes de communications cellulaires, comprenant ordinateurs, logiciels, serveurs de fichiers informatiques, téléphones cellulaires et téléavertisseurs cellulaires.

Services : Services de téléphones cellulaires, nommément programmation, distribution, recherche, comptabilité, location et maintenance de téléphones cellulaires, de téléavertisseurs cellulaires et de systèmes de communications cellulaires, comprenant ordinateurs, logiciels, serveurs de fichiers informatiques, téléphones cellulaires et téléavertisseurs cellulaires.

Chaque demande a été annoncée au *Journal des marques de commerce* du 22 août 2001 et a fait l'objet d'une opposition de Logitech Electronics Inc. (l'opposante) par la voie d'une déclaration d'opposition produite le 22 octobre 2001.

S'agissant de chaque demande, le premier motif d'opposition porte que la demande ne satisfait pas aux dispositions de l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), dans la mesure où la requérante ne pouvait être persuadée qu'elle avait le droit d'utiliser la marque de commerce au Canada du fait qu'elle connaissait les droits antérieurs de l'opposante à la marque de commerce déposée TELEMEX. Selon le deuxième motif d'opposition, la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement parce qu'à la date de production de la demande, la marque créait de la confusion avec la marque de commerce TELEMEX antérieurement utilisée au Canada par l'opposante et son prédécesseur en titre en liaison avec des téléphones. Je dois noter que chaque déclaration d'opposition renvoie à l'alinéa 16(1)(3) plutôt qu'à l'alinéa 16(3)*a*) comme fondement du deuxième motif d'opposition. Mais considérant les éléments de preuve en association avec le plaidoyer, qui n'ont pas été contestés par la requérante, je suis disposée à traiter le renvoi à 16(1)(3) comme un vice de forme. Selon le troisième motif d'opposition, la marque de commerce n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)*d*) parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce TELEMEX de l'opposante, portant le numéro d'enregistrement 319,358 et visant des téléphones. Le quatrième motif d'opposition porte que la marque de commerce n'est pas distinctive en ce qu'elle ne distingue pas ou n'est pas adaptée à distinguer les marchandises et services de la requérante de ceux d'autres personnes, en particulier des marchandises de l'opposante.

La requérante a produit une contre-déclaration à l'égard de chaque demande, où elle nie toutes les allégations de la déclaration d'opposition correspondante. Les deux parties ont produit des éléments de preuve à l'égard de chaque demande. Aucun des auteurs d'affidavit n'a été contre-interrogé. Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits à l'égard de chaque demande et ont été représentées à l'audience au cours de laquelle les trois oppositions ont été instruites ensemble.

Si le fardeau de persuasion final repose toujours sur la requérante, l'opposante doit s'acquitter du fardeau initial de présentation et produire suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition [voir la décision *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990),

30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), et l'arrêt *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

La preuve de l'opposante

Les éléments de preuve de l'opposante à l'égard de chaque demande d'enregistrement sont constitués des affidavits de Gregory Bell, Nicki Koitsopoulos et Aaron Sawchuk, faits sous serment le 1^{er} octobre 2002.

- *L'affidavit Bell*

M. Bell, chef de la direction de l'opposante depuis 1988, fait le témoignage suivant. L'opposante est la propriétaire et la distributrice exclusive d'une ligne de produits de téléphones fixes associés à la marque de commerce TELEMEX. Les droits à la marque de commerce TELEMEX, y compris à l'enregistrement n° 319,358, ont été cédés à l'opposante par Pro Quality International Limited (Pro Quality). Des copies de la cession, datée du 7 avril 1998 (pièce A), et de l'enregistrement n° 319,358 (pièce B) sont annexées à l'affidavit.

L'opposante et Pro Quality vendent des téléphones TELEMEX au Canada depuis au moins 1986. Au moment de la négociation de l'achat de la marque de commerce et de la ligne de produits, M. Bell avait été informé par le propriétaire de Pro Quality que les ventes de téléphones TELEMEX avaient été approximativement de 35 millions de dollars entre les années 1986 et 1997. La marque de commerce TELEMEX a toujours figuré sur l'emballage du téléphone. La pièce C présente un échantillon d'emballage représentatif de celui qui a été utilisé au Canada depuis 1998.

Depuis l'acquisition de la marque de commerce, l'opposante a élargi sa ligne de produits, qui était au départ constituée de téléphones fixes classiques, c'est-à-dire de téléphones qui se branchent au mur, aux mini-téléphones mobiles, mains libres. L'opposante emploie aussi la marque de commerce en liaison avec i) des accessoires d'ordinateur, tels que des rallonges électriques pour les écrans et des microphones cravates pour les logiciels de reconnaissance de la voix et les jeux vidéo, depuis au moins 2001; ii) des appareils de services de filtrage d'appels

depuis au moins 1998 ; iii) des caméras numériques depuis au moins 2001. Des échantillons d'emballages de rallonges et de microphones cravates sont produits (pièce D).

Les marchandises associées à la marque de commerce TELEMAX sont vendues et distribuées principalement par les magasins de détail, notamment Business Depot, Radio Shack, Wal-Mart, Future Shop, Home Hardware, The Telephone Booth (La Cabine Téléphonique au Québec) et Amway. Des spécimens d'annonces dans le catalogue de Radio Shack de 1995, dans le Product Reference Guide de Radio Shack de 2001 et dans le catalogue Personal Shoppers Service's 2000 Spring/Summer de Radio Shack sont fournis (pièce E). M. Bell déclare que toutes ces annonces de catalogues énumèrent des téléphones et des appareils de filtrage d'appels de TELEMAX. Selon l'examen que j'ai fait des annonces visées, s'il est vrai que chaque catalogue présente des téléphones affichant la marque de commerce, seul le catalogue de 2000 présente un appareil de filtrage d'appels affichant la marque de commerce.

Sont annexées en pièce F des copies de factures représentatives des années 1998 à 2000 qui font état de rabais accordés par l'opposante à Business Depot pour l'annonce de marchandises associées à la marque de commerce TELEMAX. Ces rabais de publicité totalisaient 63 500,80 \$. Ils étaient fondés sur un pourcentage des ventes des marchandises de TELEMAX à Business Depot, mais nous ne disposons d'aucun renseignement au sujet de la valeur des rabais en regard de marchandises spécifiques.

Le chiffre des ventes annuelles de l'ensemble des marchandises associées à la marque de commerce de l'opposante était de 1,2 million de dollars en 1999, 1,4 million de dollars en 2000 et 1,6 million de dollars en 2001. Il n'y a pas de renseignements sur la valeur des ventes de marchandises spécifiques.

Les téléphones et autres produits électroniques/numériques associés à la marque de commerce TELEMAX ont également été annoncés dans des documents imprimés et annonces sous forme de dépliants, circulaires et articles de catalogues. Des copies d'imprimés représentatifs sont annexées en pièce G. L'opposante a dépensé environ 235 000 \$ au total pour la publicité des

marchandises associées à la marque de commerce de 1998 à 2001. Aucun renseignement n'est fourni sur la somme dépensée en publicité pour des marchandises spécifiques.

- *L'affidavit Koitsopoulos*

M^{me} Koitsopoulos est une recherchiste qui travaille pour les agents de marques de commerce de l'opposante. Elle produit en preuve les résultats d'une recherche dans la base de données *CD NameSearch*, menée le 30 septembre 2002, à l'égard des marques de commerce toutes catégories confondues comportant le mot TELEMAX, sauf la marque de commerce de l'opposante. Cette recherche a produit huit marques de commerce (pièce A). Quatre de ces marques sont inactives et les quatre autres, qui sont toute la propriété de The Toronto Dominion Bank, sont reliées à des services financiers et des services d'information et de données (pièce B).

- *L'affidavit Sawchuk*

M. Sawchuk, stagiaire pour les agents de marques de commerce de l'opposante, témoigne que le 28 septembre 2002, il s'est présenté à cinq magasins de détail (The Telephone Booth, Radio Shack, Future Shop, Bell World et Business Depot) qui vendaient à la fois des téléphones cellulaires et des téléphones fixes. Tous ces commerces, semble-t-il, étaient situés à Toronto. Selon son témoignage, The Telephone Booth, Radio Shack et Future Shop vendaient des téléphones fixes TELEMAX mais aucun des cinq magasins ne vendait de produits TELEMAC.

M. Sawchuk fournit des pages de sites Web de Panasonic (pièces A1 à A4), de Siemens (pièces B1 à B4), d'Audiovox (pièces C1 à C4), de Vtech (pièces D1 à D3) et de Sanyo (pièces E1 à E4) et déclare à leur sujet qu'elles indiquent que ces sociétés, qu'il désigne sous l'expression [TRADUCTION] « grands fabricants de téléphones », vendent à la fois des téléphones cellulaires et des téléphones fixes au Canada par la voie de leurs sites Web et de leurs magasins de détail.

La preuve de la requérante

Les éléments de preuve de la requérante à l'égard de chaque demande d'enregistrement sont constitués d'un affidavit de Val Dietrich, vice-président des Affaires juridiques de la requérante depuis le 1^{er} janvier 2001. Avant de résumer ces éléments de preuve, je dois noter que sauf leur

titre, chaque affidavit, fait sous serment le 15 mai 2003, contient la même information. J'analyserai donc les éléments de preuve en désignant collectivement les marques de commerce de la requérante par l'expression les marques TELEMAC.

La requérante, société à propriété privée constituée en 1990, est le chef de file mondial de la conception et de la commercialisation de technologies avancées de périphérie de réseau pour la comptabilité, la facturation et l'encaissement en temps réel destinées au secteur d'activité du sans fil. La requérante accorde des licences à des fabricants d'appareil sans fil les autorisant à intégrer sa technologie dans leurs terminaux sans fil et dans les cartes SIM (modules d'identification d'abonnés). La requérante accorde également des licences à des exploitants de sans fil pour les autoriser à utiliser la technologie dans leurs programmes de comptabilité, de facturation, d'encaissement et de suivi de la performance des réseaux. Au paragraphe 4 de son affidavit, M. Dietrich dit que les technologies de la requérante [TRADUCTION] « *permettent également aux abonnés d'effectuer des recharges de minutes ou d'accéder instantanément aux renseignements sur leur compte* ». Des copies d'un document de publicité et de commercialisation ainsi qu'un exemplaire d'un dépliant expliquant l'entreprise et la technologie associée aux marques TELEMAC sont fournis (pièce 1). Je note qu'il est fait référence aux marques TELEMAC dans l'ensemble de ces documents. Soit dit en passant, je note que la pièce 1 représente un téléphone cellulaire portant la marque de commerce TELEMAC ENABLED et dessin y afférent affichée sur l'écran, ce qui m'incite à me demander si les clients des fournisseurs de services sans fil licenciés pour utiliser les technologies de la requérante voient jamais l'une ou l'autre des marques TELEMAC affichée sur l'écran du téléphone.

La requérante ne fabrique pas de téléphones, de téléphones cellulaires, de téléavertisseurs cellulaires et la requérante ne fournit pas aux consommateurs de services sans fil, ne vend pas ses logiciels ni ne fournit ses services directement aux utilisateurs finals des appareils sans fil. Les logiciels et les services associés aux marques TELEMAC se regroupent essentiellement en deux catégories, soit i) les logiciels et les services destinés aux appareils sans fil et aux fabricants de cartes SIM (la « composante clientèle ») et ii) les logiciels et les services destinés aux fournisseurs de services de réseaux sans fil (la composante « serveur »).

S'agissant de la « composante clientèle », le logiciel technologique prépayé sous licence de la requérante est chargé directement sur les appareils sans fil et les cartes SIM, ce qui permet la communication directe entre l'opérateur télécom et les appareils sans fil. À la date de l'affidavit, près de 15 000 000 appareils sans fil utilisant les technologies de la requérante avaient été fabriqués et utilisés par des consommateurs à l'échelle mondiale. Une liste des licenciés de la requérante, qui relèvent de la composante clientèle, est fournie. Est également annexée, en pièce 2, une photographie d'un emballage destiné à un téléphone cellulaire fabriqué par Nokia Inc., au nombre des licenciés de la requérante, chargé des logiciels de la requérante. Je note que la marque de commerce TELEMAC ENABLED et dessin y afférent figure sur l'emballage. M. Dietrich déclare que la requérante, qui distribue les logiciels à ses licenciés, appose les marques TELEMAC au moyen de distribution et fournit des exemplaires de [TRADUCTION] « feuillets de distribution » (pièce 3).

S'agissant de la composante « serveur », les logiciels de la requérante sont cédés sous licence à des fournisseurs de services sans fil et chargés sur des serveurs qui sont exploités, soit par les fournisseurs de services sans fil, soit par la requérante. La requérante fournit des services de programmation à sa clientèle de fournisseurs de services sans fil en vue de répondre à leurs besoins spéciaux. À la date de l'affidavit, des fournisseurs régionaux de services sans fil dans plus de six continents, notamment l'Amérique du Nord, utilisaient la technologie sous licence de la requérante. Il n'est pas fait mention du Canada comme pays où la technologie est utilisée.

Les technologies de la requérante font l'objet d'une gamme de brevets aux États-Unis, de brevets internationaux et de brevets en instance dans trente-huit pays. D'après la liste des sociétés titulaires de licences d'exploitation des brevets de la requérante dans divers pays, la requérante ne compte aucun licencié au Canada.

La requérante a fait une présentation à Bell Mobility Cellular Inc., division de Bell Canada, à Mississauga (Ontario), le 17 juillet 2001 ou vers cette date. Des extraits de la présentation sont fournis à titre de pièce 4. Une proposition d'abonnement aux marchandises et aux services de la requérante a été adressée par InterVoice Brite Inc., son partenaire pour la commercialisation, à Rogers AT&T Wireless, à Toronto, le 11 avril 2001 ou vers cette date. Une

copie de la page 1 de la proposition est annexée (pièce 5). Je note qu'aucun élément de preuve n'établit que la requérante n'avait, à aucun moment, l'engagement de fournir quelque marchandise ou quelque service à l'une ou l'autre de ces sociétés au Canada.

Selon la ventilation annuelle fournie par M. Dietrich, le total des [TRADUCTION] « *ventes approximatives globales de produits et des services faites par la requérante sous ses marques de commerce pour les années 1998 à 2002* » s'élève à 41 millions de dollars. Ces chiffres de ventes ne sont ventilés ni par marque de commerce ni par pays.

L'annonce et la publicité des marchandises et services de la requérante se font par contact direct avec les clients de la requérante par la distribution de communiqués et par la participation à des salons professionnels. Des copies de communiqués de 1999 à 2002 qui auraient été reçus au Canada par des particuliers chez Bell Mobility Cellular Inc., Rogers AT&T Wireless, Telus Mobility Cellular Inc. et Microcell Telecommunications Inc. sont fournies en pièce 6. Je note de nouveau qu'aucun élément de preuve n'établit qu'aucune de ces sociétés ait commandé des marchandises ou services associés aux marques TELEMAC. Une liste de salons professionnels auxquels la requérante a participé de 1998 à 2002 et le plan d'activités de 2003 à l'échelle mondiale sont annexés et forment la pièce 7. Ils n'identifient aucun salon professionnel qui ait été tenu ou soit envisagé au Canada.

Des copies de pages du site Web de la requérante forment la pièce 8 fournie. De juin 2002 à décembre 2002, on a relevé une audience de quelque 313 visiteurs sur le site Web de la requérante correspondant à des usagers de l'Internet habitant au Canada ou faisant du surf sur l'Internet à partir d'un domaine canadien. Je n'estime pas que le chiffre de 313 soit particulièrement élevé dans la mesure où nous ne savons même pas si les usagers ont parcouru le site.

Des détails d'enregistrements et de demandes d'enregistrement des marques TELEMAC dans divers pays, sauf le Canada, sont fournis.

Les dates pertinentes

La date pertinente pour l'appréciation des circonstances relatives au motif d'opposition fondé sur le manquement à l'article 30 est la date de dépôt des demandes [voir la décision *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.)]. La date pertinente pour l'examen du motif d'opposition faisant valoir l'absence du droit à l'enregistrement est également la date de dépôt. La date pertinente pour l'examen de la question de la confusion entre les marques de commerce en vertu de l'alinéa 12(1)d) est la date de ma décision [voir l'arrêt *Park Avenue Furniture Corp c. Wickers/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]. Enfin, la date de la production de la déclaration d'opposition est généralement acceptée comme date pertinente à l'égard du motif d'opposition fondé sur le défaut de caractère distinctif [voir la décision *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.)].

L'article 30

S'agissant du premier motif d'opposition, je conclus qu'il n'existe aucun élément de preuve au dossier sur lequel l'opposante peut s'appuyer pour établir que la requérante connaissait la marque de commerce de l'opposante à la date pertinente. En outre, même s'il avait été établi que requérante connaissait la marque de commerce de l'opposante, ce seul fait ne l'aurait pas empêchée de faire en toute sincérité la déclaration prévue à l'alinéa 30i). Par conséquent, ce motif d'opposition n'est accueilli pour aucune des demandes.

La confusion

Les trois autres motifs d'opposition reposent chacun sur la question de la confusion entre chacune des marques TELEMAC et la marque de commerce TELEMEX. Le fardeau de la preuve incombe à la requérante, qui doit convaincre le registraire, selon la prépondérance de la preuve, qu'il n'existe aucun risque raisonnable de confusion entre la marque de commerce TELEMEX et les marques TELEMAC. En m'appuyant sur les éléments de preuve au dossier, j'estime que rien ne dépend de la date pertinente particulière à laquelle la question de la confusion doit être appréciée.

Pour évaluer s'il y aurait un risque raisonnable de confusion entre les marques TELEMAC et la marque de commerce de l'opposante, selon ce qui est prévu au paragraphe 6(2) de la Loi, il faut

prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce et les facteurs exposés au paragraphe 6(5). Ces facteurs sont les suivants : 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. Dans l'arrêt *Polo Ralph Lauren Corp. c. United States Polo Association and al* (2000), 9 C.P.R. (4th) 51 (C.A.F.), le juge Malone a résumé les principes directeurs à appliquer :

L'examen de certains arrêts-clés fournit également des principes directeurs pratiques. Par exemple, la Cour doit se mettre à la place d'une personne ordinaire qui est familière avec la marque antérieure mais qui n'en a qu'un vague souvenir; la question à se poser est de savoir si un consommateur ordinaire, au vu de la marque postérieure, aura comme première impression que les marchandises avec lesquelles la seconde marque est employée sont en quelque façon associées à celles de la marque antérieure. S'agissant du degré de ressemblance dans la présentation, le son ou l'idée dont il est question à l'alinéa 6(5)e), les marques de commerce en cause doivent être examinées comme un tout. De la même façon, puisque c'est la combinaison des éléments qui constitue la marque de commerce et lui confère son caractère distinctif, il n'est pas correct, pour l'application du critère de la confusion, de placer les marques l'une en regard de l'autre et de comparer ou observer les ressemblances ou les différences des éléments ou des composantes de ces marques. En outre, les marques de commerce ne doivent pas être considérées séparément des marchandises ou services avec lesquels elles sont associées, mais en liaison avec ces marchandises ou services. Quand il s'agit de marques célèbres ou notoirement connues, il peut être plus difficile d'établir qu'il n'y a pas de probabilité de confusion, particulièrement quand le genre des marchandises est similaire. En dernier lieu, les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) ne doivent pas nécessairement se voir attribuer le même poids. Chaque cas de confusion peut justifier qu'on accorde plus d'importance à l'un de ces critères.

Avant d'examiner la probabilité de confusion, j'ai l'intention de traiter des allégations de M. Bell au sujet de l'emploi de la marque de commerce de l'opposante en liaison avec les appareils de services de filtrage d'appel, les accessoires d'ordinateur tels que les rallonges électriques pour les écrans et les microphones cravates pour les logiciels de reconnaissance de la voix et les jeux vidéo et en liaison avec les caméras numériques. Pour commencer, j'estime qu'aucun des actes de procédure de la déclaration d'opposition n'est fondé sur l'emploi de la marque de commerce de l'opposante en liaison avec d'autres marchandises que les téléphones. De plus, je partage les observations de la requérante selon laquelle rien n'établit clairement dans quelle mesure la

marque de commerce a été employée en liaison avec d'autres marchandises que les téléphones (il n'y a aucun chiffre de ventes pour des marchandises autres que des téléphones, aucune ventilation des dépenses promotionnelles par type de marchandise). De toute façon, si ma conclusion était erronée, je n'accorderais aucune valeur à ces allégations pour les motifs suivants :

- L'appréciation du motif d'opposition de l'alinéa 12(1)d) est régie par l'état déclaratif des marchandises et services de chaque demande et l'état déclaratif des marchandises de l'enregistrement [voir les arrêts *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.), et *Miss Universe Inc. c. Bohna* (1994) 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].
- M. Bell allègue l'emploi en liaison avec des accessoires d'ordinateur et des caméras numériques depuis au moins 2001. Par conséquent, je considère le 31 décembre 2001 comme la date de premier emploi, comme le ferait le registraire pour une demande revendiquant l'emploi d'une marque de commerce depuis au moins 2001 [voir la décision *Khan c. Turban Brand Products Ltd.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 388 (C.O.M.C.)]. La date de premier emploi alléguée est donc postérieure aux dates pertinentes pour l'appréciation des motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement [19 janvier 2000] et sur le caractère non distinctif [22 octobre 2001].
- S'agissant des services de filtrage d'appels, je reconnais que les éléments de preuve (l'allégation de M. Bell visant l'emploi depuis 1998 jumelée au catalogue de Radio Shack de l'année 2000) suffiraient pour que l'opposante se soit acquittée du fardeau de preuve initial touchant l'emploi de la marque de commerce à la date pertinente pour le motif d'opposition de l'absence de droit. Toutefois, compte tenu des lacunes de cette preuve, je suis d'avis qu'elle ne parvient pas à établir que la marque de commerce était toujours utilisée en liaison avec ces marchandises à la date de l'annonce de chaque demande, soit le 22 août 2001 [paragraphe 16(5)]. La preuve n'établit pas non plus que la marque de commerce était suffisamment connue en liaison avec ces marchandises pour supprimer le caractère distinctif des marques TELEMAR à la date des oppositions [22 octobre 2001].

Compte tenu de ce qui précède, j'apprécierai le risque de confusion en examinant la marque de commerce de l'opposante en liaison exclusivement avec les téléphones.

Je ferai remarquer que les deux parties ont cité diverses décisions de la jurisprudence à l'appui de leur opinion respective. La requérante s'est particulièrement appuyée sur les nombreuses décisions où il a été conclu que les marques de commerce ne créaient pas de confusion malgré que le genre de marchandises puisse appartenir à la même catégorie générale. Si intéressante que soit cette jurisprudence, la question de la confusion entre les marques TELEMAC et la marque de commerce TELEMEX en est une de probabilités et de circonstances de l'espèce en fonction des faits particuliers de la présente affaire.

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

La requérante a fait valoir que la marque de commerce de l'opposante est faible en elle-même, une recherche du préfixe « tele » pour des téléphones comme marchandises et services ayant révélé la coexistence de 225 marques de commerce déposées ou autorisées sur le registre des marques de commerce à la date des plaidoyers écrits de la requérante. Comme la requérante n'a pas produit de preuve fondée sur l'état du registre sous la forme prescrite par le *Règlement sur les marques de commerce (1996)*, je ne prends pas en considération son observation. À cet égard, j'ajouterais que le registraire, quand il rend une décision dans une procédure d'opposition, n'exerce pas son pouvoir discrétionnaire pour se saisir de ses propres dossiers, sauf pour vérifier si les enregistrements ou les demandes de marques de commerce de l'opposante existent [voir les décisions *Quaker Oats Co. of Canada c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.), et *Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliance Inc.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 525 (C.O.M.C.)].

Bien que la marque de commerce TELEMEX soit un mot forgé, ce mot est formé du préfixe « tele », qui suggère les téléphones (*telephones* en anglais) ou les télécommunications (*telecommunications* en anglais) et du suffixe « max », qui signifie « le maximum » (nom) ou « maximal » (adjectif). La marque de commerce TELEMEX suggère donc que les téléphones qui lui sont associés sont d'une qualité ou d'une valeur maximale.

Le mot « telemac » dans les marques TELEMAC est également un mot forgé formé du préfixe « tele », qui suggère encore que les marchandises et services qui lui sont associés sont reliés aux téléphones (*telephones* en anglais) ou aux télécommunications (*telecommunications* en anglais). Par ailleurs, quand on considère les marchandises et services associés aux marques TELEMAC, aucune connotation descriptive ou suggestive n'est attachée au suffixe « mac ». Je note que l'opposante n'a produit aucun élément de preuve à l'appui de sa prétention selon laquelle le mot « enabled » dans la marque de commerce TELEMAC ENABLED et dessin y afférent serait un terme du métier, ou à tout le moins d'usage courant, dans le domaine des technologies informatiques. Toutefois, comme je puis moi-même consulter les dictionnaires [voir la décision *Insurance Co. of Prince Edward Island c. Prince Edward Island Insurance Co.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 103 (C.O.M.C.)], j'observe que l'une des définitions qui concernent le verbe « enable » dans l'édition à couverture papier du *Oxford Canadian Dictionary* de 2000 est la suivante : [TRADUCTION] « *spéc. Informatique* rendre (un dispositif) opérationnel ». Par conséquent, je conclus que le mot « enabled » renforce très peu le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce. Je note en outre que comme les mots TELEMAC et ENABLED constituent la partie essentielle de la marque de commerce, les éléments du dessin n'ajoutent pas au caractère distinctif inhérent de la marque. Je conclus également que le terme « avantage » renforce très peu le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce TELEMAC ADVANTAGE. À ce sujet, je note que le terme « avantage » est un mot courant du dictionnaire qui signifie notamment [TRADUCTION] « une caractéristique bénéfique; une circonstance favorable » ou « une supériorité à un égard particulier » (voir *Oxford*, précité).

À la lumière des observations qui précèdent, je considère qu'aucune des marques de commerce des parties n'est forte de manière inhérente, mais que les marques TELEMAC me paraissent jouir d'un caractère distinctif inhérent légèrement supérieur. Cependant, compte tenu de la preuve au dossier, je conclus que la mesure dans laquelle la marque de commerce TELEMAC est devenue connue joue en faveur de l'opposante.

- *La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage*

Ce facteur milite clairement en faveur de l'opposante. La marque de commerce TELEMATX a été enregistrée par le prédécesseur en titre de l'opposante après le dépôt d'une déclaration d'emploi le 14 août 1986. De plus, l'affidavit Bell établit l'emploi de la marque de commerce par l'opposante depuis 1998 alors qu'il n'existe aucun élément de preuve à l'égard de l'emploi des marques TELEMATX au Canada.

- *Le genre de marchandises, services ou entreprises*

Bien que M. Dietrich ait témoigné que la requérante ne fabrique pas de téléphones, de téléphones cellulaires et de téléavertisseurs cellulaires, l'opposante a fait valoir avec raison que chaque demande d'enregistrement porte sur le « *matériel de communications cellulaires, nommément téléphones cellulaires, téléavertisseurs cellulaires et systèmes de communications cellulaires, comprenant... téléphones cellulaires et téléavertisseurs cellulaires* ». Je conclus que ces marchandises sont similaires aux téléphones fixes ou à tout le moins qu'il y a du chevauchement entre les deux. En outre, en l'absence d'éléments de preuve de la requérante à l'égard de ces marchandises, j'estime raisonnable de conclure au chevauchement potentiel entre les canaux de distribution des parties.

Je me penche maintenant sur les marchandises « *[l]ogiciels utilisés dans la programmation, la distribution, la recherche, la comptabilité, la location et la maintenance des téléphones cellulaires et des téléavertisseurs cellulaires... et systèmes de communications cellulaires, comprenant ordinateurs, logiciels, serveurs de fichiers informatiques...* » (désignées collectivement par la suite sous l'expression « produits logiciels ») et sur les services mentionnés dans les demandes d'enregistrement. S'agissant des services, je suis forcée de noter encore une fois qu'en dépit de l'allégation de M. Dietrich portant que la requérante ne fournit pas aux consommateurs de services sans fil, ne vend pas ses logiciels ni de fournit ses services directement aux utilisateurs finals des appareils sans fil, l'état déclaratif des services ne comporte pas cette restriction.

La requérante fait valoir que les différences entre ses produits logiciels et services et les marchandises de l'opposante ainsi que les différences entre leurs canaux de distribution sont telles qu'il n'y a aucun véritable danger de confusion. La requérante soutient que les téléphones

associés à la marque de commerce de l'opposante sont des téléphones bas de gamme, dotés de fonctions de base ou limitées. Ces téléphones étant distribués par des magasins de détail qui vendent leurs produits directement aux consommateurs finals, l'opposante vise les consommateurs ordinaires ou les utilisateurs commerciaux peu sophistiqués. Comme ses produits logiciels et services sont destinés aux fabricants d'appareils sans fil et aux fournisseurs de services sans fil, la requérante a comme clients des acheteurs sophistiqués. À la page 9 de son plaidoyer écrit, la requérante soutient que ses marques TELEMAC doivent être utilisées [TRADUCTION] « *principalement pour des logiciels et des technologies informatiques reliés aux technologies de comptabilité, de facturation et d'encaissement en temps réel qui visent à fournir des solutions en matière de contrôle des coûts et à l'égard d'autres questions comptables connexes au secteur d'activité du sans fil et aux utilisateurs finals* » (non souligné dans l'original).

Pour sa part, l'opposante soutient qu'il y a un chevauchement direct entre ses marchandises et les produits logiciels et services de la requérante ainsi qu'entre les canaux de distribution des parties. Elle fait valoir qu'en raison du mode d'emploi de la marque de commerce TELEMAC ENABLED et dessin y afférent sur l'emballage, comme l'illustre la pièce 2 annexée à l'affidavit Dietrich, le consommateur associera vraisemblablement la marque de commerce au téléphone cellulaire lui-même plutôt qu'au logiciel chargé dans le téléphone. À l'appui de son opinion, l'opposante soutient que : i) il n'y a aucune explication sur le fait que la marque de commerce TELEMAC ENABLED et dessin y afférent est associée à la technologie logicielle prépayée chargée sur le téléphone; ii) l'emballage n'identifie pas la requérante comme la propriétaire de la marque de commerce et iii) il y a un avis de marque de commerce portant que les noms d'autres produits peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Tout en respectant l'opinion exprimée par l'agent de la requérante sur le caractère irréaliste de l'argumentation de l'opposante, je n'ai aucune peine à être d'accord avec l'opposante. J'ajouterais que je ne considère pas que l'avis de brevet figurant à côté de la marque de commerce TELEMAC ENABLED et dessin y afférent aurait un effet notable sur le message transmis par la marque de commerce représentée sur l'emballage.

De plus, les éléments de preuve au dossier indiquent que les téléphones fixes, dont les téléphones associés à la marque de commerce de l'opposante, sont vendus dans des magasins de détail qui vendent aussi des téléphones cellulaires. Par conséquent, je me range à l'opinion de l'opposante quand elle fait observer que ses téléphones pourraient être vus dans les mêmes magasins de détail que les téléphones cellulaires chargés des produits logiciels de la requérante et vendus dans des emballages présentant les marques TELEMAC.

Je ne récuse pas l'argument de la requérante portant que ses éléments de preuve indiquent que ses produits logiciels et services sont destinés aux fabricants d'appareils sans fil ou aux fournisseurs de services sans fil, mais qu'ils ne s'adressent pas aux utilisateurs finals d'appareils ou de services sans fil. Toutefois, il m'apparaît que les abonnés des fournisseurs licenciés de services sans fil sont en fin de compte les utilisateurs finals des services associés aux marques TELEMAC. À ce sujet, je note que M. Dietrich a témoigné que les technologies de la requérante [TRADUCTION] « *permettent... aux abonnés d'effectuer des recharges de minutes ou d'accéder instantanément aux renseignements sur leur compte* ». De même, les consommateurs ordinaires achètent les téléphones cellulaires chargés des produits logiciels de la requérante.

- *Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent*

Dans l'examen de ce critère, je note d'abord qu'au cours de l'audience, l'agent de la requérante a fait valoir qu'étant donné la faiblesse du caractère distinctif inhérent de la marque de commerce de l'opposante, le caractère d'écriture recherché et la police formant le mot « telemax » mettent tellement en relief le suffixe « max » qu'ils suffisent à distinguer la marque de commerce des marques TELEMAC. Tout en convenant que certaines pièces de l'affidavit Bell présentent la marque de commerce de l'opposante dans un format dessiné spécifique qui met en relief le suffixe « max », les échantillons d'annonces (pièce F de l'affidavit Bell) contiennent des photographies qui représentent la marque de commerce de l'opposante présentée en caractères d'imprimerie ordinaires sur les marchandises elles-mêmes. De plus, comme l'enregistrement n° 319,358 comprend la marque de commerce nominative, l'opposante n'est pas limitée à l'utilisation de sa marque de commerce dans un format dessiné spécifique.

La première composante d'une marque de commerce est souvent considérée comme plus importante sur le plan de la distinction. Toutefois, quand il s'agit d'un mot courant, qui décrit ou suggère quelque chose, l'importance de la première composante diminue [voir la décision *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Editions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.); l'arrêt *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.); la décision *Phantom Industries Inc. c. Sara Lee Corp.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 109 (C.O.M.C.)]. Bien que les deux mots « telemac » et « telemax » commencent par le préfixe à valeur suggestive « tele », je ne considère pas que les différences entre les suffixes « max » et « mac » soient si importantes qu'elles distinguent ces mots dans la présentation ou le son. La différence entre les mots « telemac » et « telemax » se limite seulement à leur dernière lettre respective. Par conséquent, je conclus que la marque de commerce TELEMAC de la requérante, dans la présentation et le son, est très similaire à la marque de commerce TELEMALX de l'opposante. Je reconnais toutefois que les différences entre les suffixes produisent des différences entre les idées qu'elles suggèrent. Comme on l'a déjà souligné, la marque de commerce TELEMALX suggère que les téléphones associés à elle sont d'une qualité ou d'une valeur maximale, idées que ne transmet pas le mot « telemac ». La présence du terme « enabled » ou « advantage » dans la marque de commerce TELEMALX ENABLED et dessin y afférent ou TELEMALX ADVANTAGE produit des différences entre chacune et avec la marque de commerce de l'opposante au plan de la présentation et du son. Néanmoins, il me semble que les deux mots « enabled » et « advantage » renvoient directement au mot « telemac », qui demeure l'élément dominant des marques de commerce. En réalité, la marque de commerce TELEMALX ENABLED et dessin y afférent, qui fait l'objet de la demande d'enregistrement, met l'accent sur le mot « telemac ». Je reconnais toutefois que le dessin de la marque de commerce n'est pas pertinent quand on considère la ressemblance entre les marques de commerce sur le plan du son, car le public ne considère pas le dessin mais prononce seulement les mots d'une marque de commerce [voir la décision *Gigi Inc. c. Bigi (Canada) Ltée* (1990), 29 C.P.R. (3d) 562 (C.O.M.C.)].

Compte tenu de ce qui précède et malgré les observations convaincantes de l'agent de la requérante, les faits particuliers de l'espèce m'amènent à conclure que la prépondérance de la preuve avantage l'opposante. Par conséquent, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée

du fardeau de preuve qui lui incombait d'établir qu'il n'y a pas de risque raisonnable de confusion entre chacune des marques TELEMAC et la marque de commerce TELEMEX. J'ajouterais que j'estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si la preuve tirée de l'état du registre produite dans l'affidavit Koitsopoulos constitue une autre circonstance favorable à l'opposante. J'ajoute également que si j'avais tort de ne pas avoir pris en compte les éléments de preuve de l'opposante relatifs aux marchandises qui ne sont pas des téléphones, le résultat global des présentes oppositions serait le même.

Conclusion

Compte tenu de ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués selon le paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement n° 1,043,199 de la marque de commerce TELEMAC ENABLED et dessin y afférent, la demande d'enregistrement n° 1,043,200 de la marque de commerce TELEMAC ADVANTAGE et la demande d'enregistrement n° 1,043,202 de la marque de commerce TELEMAC en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), LE 3 MARS 2006.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce