

TRADUCTION/TRANSLATION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2010 COMC 72

Date de la décision : 2010-06-02

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Bosch Sicherheitssysteme
GMBH à l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1280324 pour la
marque de commerce DIBOSS au nom de
Diboss Canada Inc.**

[1] Le 21 novembre 2005, Diboss Canada Inc. [la Requérante] a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce DIBOSS; la demande est fondée sur l’emploi projeté de la marque au Canada. Les marchandises visées par la demande, selon l’état déclaratif modifié, sont les suivantes : appareils électroniques grand public, notamment téléviseurs à cristaux liquides; produits informatiques, notamment moniteurs d’ordinateur.

[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 8 novembre 2006.

[3] Le 5 avril 2007, Bosch Sicherheitssysteme GMBH [l’Opposante] a produit une déclaration d’opposition. Les motifs d’opposition reposent sur les alinéas 30e), 16(3)a) et 38(2)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 [la Loi]. La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l’Opposante.

[4] À titre de preuve, l'Opposante a produit l'affidavit de M. Gerhard Holfelder. Pour sa part, la Requérante a produit un document intitulé « affidavit », souscrit par Young Jin Jeong. Les parties n'ont procédé à aucun contre-interrogatoire.

[5] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit. Les parties n'ont pas demandé la tenue d'une audience.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[6] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués au soutien de chaque motif d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298].

[7] Les dates pertinentes pour l'examen des motifs d'opposition sont les suivantes :

- article 30 – 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];
- paragraphe 16(3) – la date de production de la demande [voir le paragraphe 16(3)];
- absence de caractère distinctif – la date de production de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.)].

Question préliminaire

[8] L'Opposante a fait objection à l'admissibilité du document désigné par la Requérante comme l'affidavit de Young Jin Jeong. Elle fait valoir que le document ne devrait pas faire partie du dossier parce qu'il ne semble pas être un document assermenté.

[9] La décision rendue dans l'affaire *Dobrinsky c. Kubara*, [1950], 1 W.W.R. 65 (K.B.), permet d'affirmer que l'omission, pour un déposant, de préciser que les déclarations contenues

dans l'affidavit ont été faites sous serment rend l'affidavit inadmissible. En l'espèce, bien que M. Jeung jure que les déclarations et les chiffres présentés dans son affidavit sont [TRADUCTION] « la vérité absolue », le document ne comprend aucun constat d'assermentation ni autre indication que le document a été assermenté devant un notaire public ou un commissaire aux serments de façon à en faire un affidavit ou une déclaration solennelle valable conforme aux exigences de la *Loi sur la preuve au Canada*, L.R.C. 1985, ch. C-5. Les seules inscriptions, au bas du document, sont le nom et la signature de M. Jeung. Je conclus en conséquence que le document désigné par la Requérante comme l'affidavit de Young Jin Jeong n'est pas admissible en preuve dans la présente procédure.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30e)

[10] L'Opposante n'a soumis aucune preuve ni aucun argument au soutien de ce motif d'opposition, lequel est donc rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)d)

[11] Au titre de l'alinéa 38(2)d), l'Opposante objecte que la marque de la Requérante ne peut permettre de distinguer les marchandises de la Requérante des marchandises de l'Opposante vendues au Canada sous sa marque de commerce DIBOS, ni n'est adaptée à les distinguer ainsi.

[12] Pour satisfaire à son fardeau de preuve relativement à ce motif, l'Opposante doit établir qu'à la date de production de l'opposition, sa marque de commerce DIBOS était devenue suffisamment connue au Canada pour annuler le caractère distinctif de la marque de la Requérante [voir *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, à la page 58 (C.F. 1^{re} inst.); *Re Andres Wines Ltd. et E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130 (C.A.F.); *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, à la page 424 (C.A.F.)].

[13] M. Holfelder atteste qu'il est dirigeant autorisé de l'Opposante. Il déclare que l'Opposante vend un dispositif d'enregistrement audio et visuel numérique de marque DIBOS au Canada depuis aussi tôt que mai 2003. Il fournit également les chiffres de ventes canadiennes pour ce dispositif d'enregistrement, qui varient de 8 689 \$ en 2003 à 571 154 \$ en 2007. Il a joint

à son affidavit, comme pièce A, une brochure promotionnelle du produit DIBOS qui, affirme-t-il, a été distribuée au Canada.

[14] M. Holfelder ne précise pas comment la marque de l'Opposante est employée en liaison avec les marchandises au regard du paragraphe 4(1). Il n'indique pas si la marque est apposée sur les marchandises ou leur emballage ou est liée de quelque autre façon aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est donné à la personne à qui le produit est transféré. La brochure jointe à son affidavit mentionne bien les enregistreurs vidéo numériques DIBOS de Bosch, mais cette mention ne correspond pas à un emploi au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, car l'emploi de la marque dans la publicité n'est pas en soi suffisant pour constituer un emploi en liaison avec les marchandises [voir *BMW Canada Inc. c. Nissan Canada Inc.* (2007), 60 C.P.R. (4th) 181 (C.A.F.)]. En outre, il n'y a aucune indication quant au nombre de brochures distribuées au Canada ni à qui elles ont été distribuées.

[15] Je ne suis pas en mesure de déterminer, à partir de la preuve soumise, comment ou si la marque de l'Opposante a acquis une réputation au Canada en liaison avec des dispositifs d'enregistrement audio et visuel numérique. Bien que M. Holfelder ait communiqué les chiffres de ventes afférents à ce produit, il n'a pas suffisamment expliqué comment l'attention des consommateurs a été attirée sur la marque au moment de la vente. De plus, bien qu'il déclare que l'Opposante [TRADUCTION] « vend au Canada sous la marque DIBOS, depuis aussi tôt que mai 2003, un dispositif d'enregistrement audio et visuel numérique », l'emploi est une question de droit et l'Opposante n'a présenté aucun élément de preuve qui me permette de conclure que la marque a été employée au Canada conformément au paragraphe 4(1) de la Loi. C'est pourquoi, même si l'Opposante doit seulement établir que la marque dont elle se réclame est devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la marque visée par la demande, la preuve que l'Opposante a fournie en l'espèce est loin d'être suffisante, à mon avis, pour démontrer que la réputation de sa marque DIBOS annule le caractère distinctif de la marque visée par la demande. Comme je ne suis pas convaincue que l'Opposante a satisfait à son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition, je rejette ce dernier.

Motif d'opposition fondé sur le paragraphe 16(3)

[16] L'Opposante formule ainsi son motif d'opposition fondé sur le paragraphe 16(3) :

[TRADUCTION] « En vertu de l'alinéa 38(2)c), la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la marque DIBOSS car, compte tenu de l'alinéa 16(3)a) de la Loi, la date de production au Canada de la demande n° 1280324, soit le 21 novembre 2005, la date pertinente, est ultérieure à la date du premier emploi au Canada de la marque de commerce DIBOS de l'Opposante qui fait l'objet de la demande n° 1295276, à savoir mai 2003, marque de commerce qui n'a pas été abandonnée par l'Opposante. »

[17] À mon avis, le libellé utilisé par l'Opposante pour exposer son motif d'opposition fondé sur le paragraphe 16(3) est quelque peu embrouillé. De plus, l'Opposante n'a même pas allégué que la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de sa marque parce que celle-ci crée de la confusion avec la marque de l'Opposante. Néanmoins, compte tenu de l'arrêt *Novopharm c. Astrazeneca* (2002), 21 C.P.R. (4th) 289 (C.A.F.), dans l'appréciation de la preuve que doit réfuter la Requérante, je dois examiner la preuve en fonction des actes de procédure. Étant donné la preuve produite et le fait que l'Opposante, dans son acte de procédure, a expressément mentionné l'alinéa 16(3)a), a précisé la date de premier emploi de sa marque de commerce DIBOS et a déclaré qu'elle n'avait pas abandonné cette marque, j'interpréterai ce motif comme une allégation de confusion entre la marque de l'Opposante et la marque de la Requérante fondée sur l'alinéa 16(3)a) de la Loi.

[18] Les paragraphes 16(5) et 17(1) de la Loi exigent que l'Opposante établisse qu'elle a employé sa marque DIBOS avant le 21 novembre 2005 (date à laquelle la Requérante a produit sa demande) et qu'elle n'avait pas abandonné cette marque à la date de l'annonce de la présente demande (c'est-à-dire le 8 novembre 2006). Compte tenu de la preuve soumise par M. Holfelder et pour les motifs exposés ci-dessus, je conclus que l'Opposante n'a pas établi l'emploi de sa marque DIBOS avant le 21 novembre 2005 et je rejette en conséquence le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) de la Loi.

Décision

[19] En vertu des pouvoirs que m'a délégués le registraire des marques de commerce en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

Cindy Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.