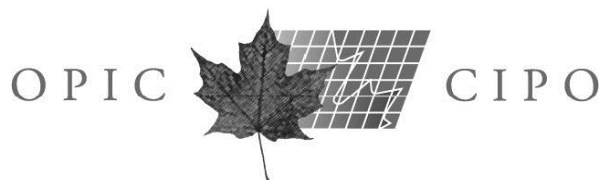


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 47
Date de la décision : 2011-03-16

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION d'Artic Jungle Media à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 1,305,926 pour la marque de commerce HTC Smart Mobility et Dessin au nom de HTC Corporation

[1] Le 19 juin 2006, HTC Corporation (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce HTC SMART MOBILITY et Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous, sur le fondement de l'emploi projeté de la Marque au Canada.



[2] L'état déclaratif des marchandises se lit comme suit :

Téléphones mobiles; téléphones mobiles munis d'une fonction de transmission de données; visiophones; téléphones intelligents; assistants numériques personnels (ANP); ANP munis d'un système de positionnement mondial (GPS); ANP munis d'une fonction

de communication sans fil; téléphones voix sur IP (VoIP); téléphones-appareils photo; ordinateurs tablettes; ordinateurs minces; ordinateurs personnels ultramobiles; casques d'écoute, casques d'écoute munis d'une fonction de transmission sans fil, câbles de synchronisation, socles de synchronisation, piles, adaptateurs de courant alternatif, chargeurs, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour ANP, cartes mémoire, chargeurs de voiture pour téléphones mobiles et ANP, supports de voiture pour téléphones mobiles et ANP.

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

[4] Le 25 juillet 2007, Arctic Jungle Media (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande. Voici un résumé des motifs d'opposition invoqués en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) :

1. la demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30*i*) de la Loi, en ce que la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada du fait de l'emploi antérieur par l'Opposante de sa marque de commerce SMART MOBILITY, visée par la demande n° 1,336,948;

2. la Marque n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi en ce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce de l'Opposante;

3. la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement aux termes de l'alinéa 16(3)*a*) de la Loi, étant donné qu'à la date de production de la demande la marque de commerce HTC SMART MOBILITY créait de la confusion avec la marque de commerce de l'Opposante SMART MOBILITY qui avait été antérieurement utilisée au Canada par cette dernière.

4. la marque de commerce HTC SMART MOBILITY n'est pas, ni ne peut, être distinctive des marchandises de la Requérante au sens de l'article 2 de la Loi parce qu'à la date du dépôt de la déclaration d'opposition, la marque de commerce ne distinguait pas les marchandises et services de la Requérante des marchandises et services de l'Opposante.

[5] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration, dans laquelle elle a nié les allégations de l'Opposante.

[6] Ni la Requérante ni l'Opposante n'ont soumis de preuve.

[7] La Requérante et l'Opposante ont produit un plaidoyer écrit. Bien que les deux parties aient demandé la tenue d'une audience, lors de celle-ci, seule la Requérante était représentée.

Fardeau de la preuve

[8] 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. Cependant, l'Opposante a la charge initiale de soumettre suffisamment d'éléments de preuve admissibles permettant raisonnablement de conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun de ses motifs d'opposition [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), p. 298; *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a)

[9] Pour s'acquitter du fardeau qui lui incombe en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a), l'Opposante doit démontrer qu'elle a employé sa marque de commerce au Canada en liaison avec ses marchandises et services, lesquels font l'objet d'une demande d'enregistrement, avant la date de production de la demande de la Requérante.

L'alinéa 16(3)a) de la Loi se lit comme suit :

(3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, *à moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion :*

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne. [italiques ajoutés.]

[10] L'Opposante n'a pas démontré que sa marque est employée ou connue. Dans son plaidoyer écrit, elle m'a demandé de prendre connaissance d'office de plusieurs faits, dont les [TRADUCTION] « données figurant dans la base de données sur les marques de commerce canadiennes ». J'estime que cette demande vise la demande d'enregistrement de la marque de commerce de l'Opposante n° 1,336,948 pour la marque de commerce SMART MOBILITY invoquée dans la déclaration d'opposition. Je suis prête à consulter, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui est conféré au registraire, le registre des marques de commerce pour confirmer que la demande était pendante à la date de production de la demande de la Requérante

[voir *Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliances Inc.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 525 (COMC), à la p. 529], mais je ne peux tenir pour établi que la marque de commerce de l'Opposante SMART MOBILITY a été employée depuis la date revendiquée dans sa demande (c.-à-d. le 15 décembre 2005). À cet égard, j'ai tenu compte des propos de M. Herzig, membre de la Commission des oppositions des marques de commerce, dans *Dimo's Tool & Die Ltd. c. Quantum Electronics Inc.* (2009), 72 C.P.R. (4th) 209, où il traite d'une situation similaire :

Notamment, l'opposante n'a pas prouvé l'emploi de ses marques. À l'audience, l'avocat de l'opposante m'a demandé de prendre connaissance d'office des deux demandes d'enregistrement de sa cliente relatives aux marques MODEL 919 et 919 invoquées dans la déclaration d'opposition. Je lui ai mentionné que j'exercerais le pouvoir discrétionnaire du registraire de consulter le registre des marques de commerce afin de confirmer que les demandes y étaient inscrites : voir *Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliance Inc.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 525 (C.O.M.C.), à la page 529. Toutefois, l'avocat de l'opposante m'a également demandé de reconnaître que les marques MODEL 919 et 919 de sa cliente ont été employées au Canada depuis 1952 et 1977 respectivement, tel qu'indiqué dans ses demandes d'enregistrement. Je refuse de reconnaître l'emploi des marques de l'opposante, car le pouvoir discrétionnaire du registraire ne me permet pas de le faire. Il incombe plutôt à l'opposante d'établir qu'elle a réellement employé ses marques et de démontrer la période pendant laquelle elle les a employées. Autrement dit, bien que le pouvoir discrétionnaire du registraire puisse être exercé pour prendre connaissance de la production d'une demande d'enregistrement afin d'étayer un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b), le registraire ne reconnaîtra pas, sur le seul fondement de la demande, qu'une partie a réellement employé la marque faisant l'objet de la demande.

[11] Comme M. Herzig, j'estime qu'il revient à l'Opposante d'établir qu'elle a effectivement utilisé ou révélé sa marque ainsi que la période où cela a été fait. Je suis donc d'avis que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a; ce motif est donc rejeté.

Autres motifs d'opposition

[12] Étant donné que l'Opposante n'a soumis aucune preuve à mon attention, elle ne s'est pas non plus acquittée du fardeau initial qui lui incombait en ce qui concerne les autres motifs d'opposition. Plus particulièrement :

- le motif fondé sur l’alinéa 30*i*) est rejeté parce que rien ne permet de conclure que la Requérante a fait preuve de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la p. 155];
- le motif fondé sur l’alinéa 12(1)*d*) est rejeté parce que la marque de l’Opposante n’est pas une marque déposée; et
- le motif d’opposition relatif au caractère distinctif est rejeté parce que l’Opposante n’a pas établi que sa marque de commerce était suffisamment devenue connue au Canada avant le dépôt de la déclaration d’opposition pour priver la Marque de tout caractère distinctif [voir *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, à la p. 58 (C.F. 1^{re} inst.); *Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la p. 130 (C.A.F.); et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, à la p. 424 (C.A.F.)].

Décision

[13] Compte tenu de ce qui précède, et conformément au pouvoir qui m’est délégué en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition conformément au paragraphe 38(8).

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

Traduction certifiée conforme
Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.