

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION
de Guang Dong Kelon Electrical Holdings Co.,
Ltd. et Kelon USA Inc. à la demande
n° 1,223,158 produite par Kelon Canada Ltd.
en vue de l'enregistrement de la marque de
commerce KELON**

Le 12 juillet 2004, Kelon Canada Ltd. (la requérante), a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce KELON (la marque), fondée sur l'emploi de la marque au Canada depuis le 25 décembre 2000 en liaison avec les marchandises et services suivants :

Lave-linge et sèche-linge; lave-vaisselle; climatiseurs; réfrigérateurs; cuiseurs à riz; mélangeur électrique pour aliments; presse-soja; fours grille-pain; grille-pain; fours à micro-ondes; fers à repasser; ventilateurs; bouilloires; transformateurs de tension; appareils électriques de massage; installations électro-solaires; chauffe-eau solaires; téléphones; lecteurs portables de cassettes audio et de disques compacts et appareils radio; plaques chauffantes; sèche-cheveux; rasoirs; piles; antennes; lecteurs de DVD; récepteurs électroniques; installations de cinéma maison; dispositifs thérapeutiques à rayons infrarouges qui fournissent de la chaleur infrarouge, des massages et de la stimulation à différentes parties du corps; bicyclettes; bicyclettes électriques; téléviseurs; casques d'écoute; microphones; chaînes stéréophoniques; appareils-radio; briquets.

La demande a été publiée en vue de la procédure d'opposition dans le Journal des marques de commerce du 12 janvier 2005.

Le 13 juin 2005, Guang Dong Kelon Electrical Holdings Co., Ltd. et Kelon USA Inc. (collectivement appelées l'opposante) ont produit une déclaration d'opposition à la demande d'enregistrement. La requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle niait les allégations soulevées par l'opposante.

L'opposante a produit à titre de preuve l'affidavit de Hallee Lauriola.

La requérante a pour sa part produit à titre de preuve l'affidavit de Guang Yuan Meng.

Les auteurs de ces deux affidavits n'ont été ni l'un ni l'autre contre-interrogés.

Seule la requérante a déposé un plaidoyer écrit. Les parties n'ont pas demandé la tenue d'une audience.

La charge de la preuve

Il incombe à la requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »). Mais il appartient initialement à l'opposante de produire suffisamment de preuves admissibles qui permettent raisonnablement de conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun de ses motifs d'opposition. [*John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), page 298; *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)]

Résumé des preuves produites par l'opposante

M^{me} Lauriola, assistante juridique, a fourni des précisions à l'égard de certaines demandes d'enregistrement et d'enregistrements effectifs de marques de commerce canadiennes, rappelant que le 25 décembre est, au Canada, une fête religieuse importante et que la plupart des commerces de détail ferment ce jour-là.

Résumé des preuves produites par la requérante

Selon M. Guang, administrateur et président de la requérante, celle-ci est spécialisée dans la vente au détail et en gros de bicyclettes, d'appareils électroménagers, d'appareils et d'accessoires électroniques, assurant en outre des services d'installation, d'entretien et de réparation de ces diverses marchandises. Il a fait un historique partiel de la requérante, évoquant les activités de l'entreprise, et présenté plusieurs articles démontrant l'emploi de la marque de commerce KELON, notamment la photographie d'une enseigne de magasin et une carte d'affaires. Il a également fourni des précisions concernant certains articles achetés auprès de fabricants ou de

grossistes, et des précisions au sujet de publicités passées par l'entreprise, ainsi que des factures attestant la vente de diverses marchandises par la requérante.

Les motifs d'opposition fondés sur l'article 30

L'opposante invoque deux motifs d'opposition fondés sur l'article 30. Pour ce qui est de cette disposition, la date pertinente est la date de dépôt de la demande d'enregistrement [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 469, page 475].

Il incombe à la requérante de démontrer que sa demande est conforme aux dispositions de l'article 30 et cette démonstration repose à la fois sur la question de savoir si la requérante a bien déposé une demande qui satisfait, en sa forme, aux exigences de l'article 30, ainsi que la question de savoir si les déclarations qu'elle a faites dans le cadre de cette demande sont exactes. Dans la mesure où l'opposante allègue certains faits à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'article 30, elle est tenue de démontrer le bien-fondé de ces allégations. [*Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al. c. Seagram Real Estate Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 (C.O.M.C.), conf. 33 C.P.R. (3d) 454]. Pour s'acquitter de ce fardeau, elle peut se fonder non seulement sur les éléments qu'elle a mis en preuve, mais également sur ceux qu'a produits la requérante [voir *Labatt Brewing Company Limited c. Molson Breweries, société en nom collectif* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1^{re} inst.), page 230].

L'alinéa 30b)

L'opposante affirme que la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30b) de la Loi, invoquant à cet égard divers arguments subsidiaires, à savoir :

1. la requérante n'a pas, comme elle le prétendait dans sa demande, employé la marque KELON en tant que marque de commerce en liaison avec les marchandises et services en question; que toutes les marchandises vendues par la requérante portent des marques tierces, la requérante étant un simple détaillant; la requérante ne contrôle ni les caractéristiques ni la qualité des marchandises en question;
2. la requérante n'a pu commencer à employer la marque le 25 décembre 2000 étant donné qu'il s'agit d'un jour férié;
3. l'emploi de la marque n'a pas été continu depuis le 25 décembre 2000 et cet emploi n'a pas pu avoir lieu dans la pratique normale du commerce.

Quant à la question de la non-conformité avec les dispositions de l'alinéa 30*b*), le fardeau de la preuve initialement exigé de l'opposante est moins strict puisque les faits concernant le premier emploi de la marque par la requérante relèvent particulièrement des connaissances de celle-ci. [Voir *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (A.A.M.C.), page 89.]

À l'appui de ce motif d'opposition, l'opposante a simplement fait valoir que la date revendiquée par la requérante comme date de premier emploi de la marque, le 25 décembre 2000, est un jour férié où la plupart des commerces de détail sont fermés. Cela permet à l'opposante de s'acquitter de la preuve peu astreignante qui lui incombait initialement et de démontrer que, comme elle l'affirme, la requérante n'a pu commencer à utiliser la marque en question ce jour-là.

M. Guang n'ayant produit aucun élément de preuve pour réfuter cet argument, la requérante ne s'est donc pas déchargée de son fardeau. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*b*) doit donc être retenu.

Je relève que dans ses observations écrites, la requérante affirme que [TRADUCTION] « la requérante exploitait son commerce à tous les jours pour ainsi dire, y compris les jours fériés, principalement dans le quartier chinois de Toronto ». Aucune preuve n'a cependant été produite à l'appui de cette déclaration. Je relève en outre que si M. Guang atteste que la requérante emploie la marque de commerce KELON depuis sa constitution en société, le 28 septembre 2000, la preuve qu'il a produite n'établit pas l'emploi de la marque au sens de l'article 4 de la Loi, ni le 25 décembre 2000 ni avant. Si l'on relève, effectivement, l'existence d'éléments démontrant qu'avant le 25 décembre 2000, la requérante avait pris certaines dispositions en vue de l'ouverture de son commerce, obtenant, par exemple, un permis de vente, commandant une enseigne et un tampon et se procurant, auprès de tiers, les stocks de son commerce, toutes les factures censées attester les ventes de la requérante datent de l'année 2001, ceci étant vrai également des exemples de publicités passées par l'entreprise. En effet, aucune de ces pièces ne porte une date antérieure à 2001. Même les cartes d'affaires semblent avoir été commandées en 2001.

L'alinéa 30i)

L'opposante fait également valoir que la demande d'enregistrement n'est pas conforme à l'alinéa 30i) de la Loi, la requérante n'ayant pu être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque dont elle demande l'enregistrement étant donné qu'elle connaissait déjà la réputation et l'achalandage associés à la marque de commerce KELON employée par l'opposante en liaison avec des appareils électroménagers. L'opposante affirme qu'en raison de la notoriété dont sa marque KELON jouissait en Chine, cette marque avait acquis au Canada une réputation et un achalandage susceptibles d'être protégés, particulièrement auprès de la clientèle canadienne d'origine chinoise ou récemment arrivée de Chine.

L'opposante n'a produit aucune preuve concernant la réputation acquise par sa marque au Canada. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) doit être écarté. Quoi qu'il en soit, lorsque le requérant produit la déclaration prévue à l'alinéa 30i), le motif d'opposition fondé sur cette disposition ne peut être retenu qu'exceptionnellement, notamment dans les cas où peut être démontrée la mauvaise foi du requérant. [Voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C), page 155.]

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) est par conséquent écarté.

Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif de la marque

L'opposante a également fait valoir que la marque ne distingue pas les marchandises ou services de la requérante, et qu'elle n'est par ailleurs pas adaptée à les distinguer des marchandises et services de l'opposante.

Afin de s'acquitter du fardeau initial qui lui incombe au regard de ce motif, l'opposante doit démontrer qu'à la date de production de sa déclaration d'opposition, sa marque de commerce était déjà suffisamment connue pour faire disparaître le caractère distinctif de la marque. [*Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, page 58 (C.F. 1^{re} inst.); *Re Andres Wines Ltd. c. E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, page 130 (C.A.F.); et *Park Avenue*

Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, page 424 (C.A.F.)]

Rien en l'espèce ne démontre que la marque de commerce de l'opposante ait, à une époque ou à une autre, été vraiment connue, y compris avant que ne soit produit la déclaration d'opposition. L'opposante ne s'est donc pas acquittée de son fardeau initial : le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif de la marque est par conséquent écarté.

Décision

À titre de personne déléguée par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément au paragraphe 38(8).

FAIT À TORONTO (ONTARIO), CE 10^e JOUR DE SEPTEMBRE 2007.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce