



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

Référence : 2015 COMC 199
Date de la décision : 2015-10-30
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

| | |
|--|-------------------|
| Standard Products Inc. | Opposante |
| et | |
| TRUMPF GmbH + Co. KG | Requérante |
| 1,387,286 pour la marque de commerce TruLight | Demande |

I. Contexte

[1] La Requérante a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce TruLight (la Marque). La demande est fondée sur l'emploi projeté au Canada en liaison avec des [TRADUCTION] « appareils d'éclairage, nommément lampes à DEL de salle d'opération; systèmes de caméras vidéo à usage médical, nommément caméras vidéo et moniteurs de visualisation ». Elle a été produite le 13 mars 2008 et la Requérante revendique la date de priorité conventionnelle du 1^{er} octobre 2007 sur la base de la demande n° 307 64 126.0/10 produite en Allemagne.

[2] La demande relative à la Marque a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 16 mai 2012 et, le 12 juillet 2012, l'Opposante a produit une

déclaration d'opposition à l'encontre de la demande en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi).

[3] Les motifs d'opposition sont les suivants : i) la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi; ii) la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)*b*) de la Loi, parce qu'elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits en liaison avec lesquels on projette de l'employer; iii) la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)*d*) de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée TRUE LITE de l'Opposante, qui fait l'objet de l'enregistrement n° LMC471,990 visant des [TRADUCTION] « lampes fluorescentes en spectre continu »; iv) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(3)*a*) de la Loi compte tenu de l'emploi antérieur par l'Opposante de sa marque de commerce TRUE LITE au Canada en liaison avec les marchandises susmentionnées; et v) la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi.

[4] Le 6 septembre 2012, la Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie l'ensemble des allégations formulées dans la déclaration d'opposition.

[5] Comme preuve au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit d'Albert Ansky, souscrit le 21 décembre 2012 (l'affidavit de M. Ansky). M. Ansky n'a pas été contre-interrogé.

[6] La Requérante a choisi de ne produire aucune preuve.

[7] Seule l'Opposante a produit un Plaidoyer écrit.

[8] Aucune audience n'a été tenue.

II. Fardeau de preuve

[9] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à

l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.), p. 298].

III. Analyse

Motifs d'opposition rejetés sommairement

Non-conformité - article 30

[10] Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée à l'article 30*i*), un motif d'opposition fondé sur cet article ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), p. 155]. La Requérante a fourni la déclaration exigée et la présente espèce n'est pas un cas exceptionnel. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) est rejeté.

[11] Les autres motifs d'opposition invoqués en vertu de l'article 30 semblent répéter les motifs qui sont fondés sur les articles 12(1)*d*) et 2 de la Loi, et j'estime qu'ils n'ont pas été plaidés correctement en vertu de l'article 30 de la Loi. En conséquence, ces motifs sont également rejetés.

Non-enregistrabilité – article 12(1)*b*)

[12] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)*b*) de la Loi, parce qu'elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits en liaison avec lesquels on projette de l'employer. L'Opposante n'a pas expliqué le fondement de ce motif dans sa déclaration d'opposition, pas plus qu'elle n'a produit de preuve ou présenté d'observations écrites à l'appui. Par conséquent, ce motif d'opposition est également rejeté.

Analyse des motifs d'opposition restants

Non-enregistrabilité – article 12(1)d)

[13] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec sa marque de commerce TRUE LITE, qui fait l'objet de l'enregistrement n° LMC471,990.

[14] La date pertinente pour l'examen du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[15] L'Opposante a produit une copie de son enregistrement comme Pièce 1 de l'affidavit de M. Ansky; j'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que l'enregistrement de l'Opposante existe [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif.

[16] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre sa marque de commerce et la marque de commerce de l'Opposante.

[17] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques 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.

[18] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 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; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC)].

Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[19] Les marques de commerce des parties sont toutes deux formées d'une combinaison de termes ordinaires du dictionnaire ou d'équivalents phonétiques de ces termes (« true » (vrai), « tru », « light » (lumière) et « lite »). Cependant, elles possèdent au moins un certain caractère distinctif inhérent.

[20] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue au Canada par la promotion ou l'emploi. La Requérente n'a produit aucune preuve de promotion ou d'emploi de la Marque. L'Opposante a produit l'affidavit d'Albert Ansky, le vice-président aux finances de l'Opposante. Selon M. Ansky, l'Opposante emploie sa marque de commerce TRUE LITE de façon continue depuis près de 18 ans (depuis 1995), en liaison avec des [TRADUCTION] « luminaires et appareils d'éclairage » [para. 8 et 16].

[21] M. Ansky affirme que l'Opposante a des bureaux au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique, et des entrepôts au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta [para. 6].

[22] Des factures qui, affirme M. Ansky, démontrent que des ventes ont été faites par l'Opposante de ses luminaires et appareils d'éclairage en liaison avec sa marque de commerce TRUE LITE sont jointes comme Pièce 2. M. Ansky affirme que, même si certaines des factures de la Pièce 2 ne mentionnent pas expressément la marque TRUE LITE, elles se rapportent toutes à la vente de luminaires et d'appareils d'éclairage arborant la marque de commerce TRUE LITE gravée sur les produits eux-mêmes et que tous ces produits ont été expédiés dans une enveloppe ou une boîte de carton sur laquelle était apposée la marque de commerce TRUE LITE [para. 10-12].

[23] Fait notable, certaines des factures jointes comme Pièce 2 portent une date allant de 2007 à 2009 et présentent la dénomination sociale Produits Standard Products Inc., et les autres factures sont datées de 2012 et présentent la dénomination sociale Standard Products Inc. Aucune explication n'est donnée quant à l'intervalle de deux ans dans les dates des factures, mais M. Ansky indique ailleurs dans son affidavit que les factures ont été [TRADUCTION] « choisies au hasard » [para. 9 et 11]. En l'absence de tout contre-interrogatoire par la Requérante ou d'observations de sa part, compte tenu de la déclaration faite par M. Ansky au paragraphe 9 selon laquelle les ventes démontrées dans les factures ont été faites par l'Opposante, et étant donné que l'adresse mentionnée dans les factures ultérieures correspond à l'adresse indiquée dans l'enregistrement de la marque de commerce de l'Opposante, j'estime raisonnable d'inférer que la société désignée dans les factures et l'Opposante sont une seule et même entité.

[24] Des photographies des luminaires et des appareils d'éclairage de l'Opposante et des enveloppes dans lesquelles ils sont vendus au Canada sont jointes comme Pièces 3 et 4. Les produits et les emballages arborent tous la marque de commerce TRUELITE (sans espace entre les mots TRUE et LITE). Cependant, j'estime que la différence entre la manière dont la marque de commerce est employée et la manière dont elle est enregistrée est sans conséquence. Autrement dit, j'estime que la manière dont la marque de commerce est employée constitue un emploi de la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)].

[25] Des feuillets promotionnels qui, affirme M. Ansky, sont distribués dans tout le Canada par l'Opposante sont joints comme Pièce 5. La marque de commerce de l'Opposante figure bien en vue sur les feuillets.

[26] Compte tenu de ce qui précède, je peux conclure que la marque de commerce de l'Opposante est devenue connue au moins dans une certaine mesure au Canada.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque a été en usage

[27] La demande relative à la Marque est fondée sur un emploi projeté au Canada, et la Requérante n'a produit aucune preuve pour établir qu'elle a commencé à employer la Marque à ce jour. En revanche, l'Opposante a produit une certaine preuve d'emploi.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[28] S'agissant des facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d) de la Loi, l'appréciation de la probabilité de confusion aux termes de l'article 12(1)d) de la Loi repose sur la comparaison de l'état déclaratif des produits qui figure dans la demande relative à la Marque avec l'état déclaratif des produits qui figure dans l'enregistrement de l'Opposante [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF) et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Ces états déclaratifs doivent être examinés dans l'optique de déterminer le genre probable d'entreprise ou de commerce envisagé par les parties, et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober. Une preuve de la nature véritable des commerces des parties est utile à cet égard [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et *American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[29] L'état déclaratif des produits qui figure dans l'enregistrement de l'Opposante vise des [TRADUCTION] « lampes fluorescentes en spectre continu », et la demande relative à la Marque vise des [TRADUCTION] « appareils d'éclairage, nommément lampes à DEL de salle d'opération; systèmes de caméras vidéo à usage médical, nommément caméras vidéo et moniteurs de visualisation ».

[30] J'estime qu'il y a un certain recoupement entre les produits d'éclairage des parties. La demande relative à la Marque indique que les lampes de la Requérante sont destinées à être employées dans les salles d'opération, comme l'a souligné l'Opposante, mais les lampes de cette dernière peuvent aussi être employées dans un tel milieu et être achetées par les mêmes consommateurs qui achètent les produits d'éclairage de l'Opposante, car l'enregistrement de l'Opposante ne comporte aucune restriction. En l'absence de tout contre-interrogatoire sur ce

point ou de toute preuve de la part de la Requérante, j'estime raisonnable de conclure qu'il y a un recoupement dans le genre des produits d'éclairage des parties et possiblement aussi dans leurs voies de commercialisation respectives.

[31] Cependant, je ne suis pas disposée à tirer la même conclusion en ce qui concerne les produits [TRADUCTION] « systèmes de caméras vidéo à usage médical, nommément caméras vidéo et moniteurs de visualisation », qui sont aussi visés par la demande relative à la Marque. Bien que M. Ansky affirme dans son affidavit que les caméras spécifiées dans la demande relative à la Marque intégreraient la technologie DEL qui est également intégrée aux produits qui sont visés par l'enregistrement de l'Opposante, il n'a fourni aucune preuve à l'appui de cette déclaration. En l'absence d'une telle preuve, j'estime qu'il n'est pas raisonnable de conclure que les systèmes de caméras vidéo de la Requérante sont d'un genre analogue aux produits d'éclairage de l'Opposante, qu'ils ont un certain lien avec ceux-ci ou qu'ils seraient susceptibles d'être vendus aux mêmes consommateurs par des voies de commercialisation semblables.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce

[32] Les marques de commerce TRUE LITE et TruLight des parties se ressemblent beaucoup dans la présentation, le son et la connotation.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[33] Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, j'estime que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la confusion entre les marques de commerce des parties est peu probable en ce qui concerne les [TRADUCTION] « systèmes de caméras vidéo à usage médical, nommément caméras vidéo et moniteurs de visualisation », car ces produits sont, à mon sens, fondamentalement différents des appareils d'éclairage et l'Opposante n'a produit aucune preuve à l'appui de sa prétention qu'il existe un certain lien entre le type d'éclairage que les parties vendent et ces produits. Cependant, je ne suis pas convaincue qu'elle s'est acquittée de son fardeau de preuve en ce qui concerne ses [TRADUCTION] « appareils d'éclairage, nommément lampes à DEL de salle d'opération ».

[34] Comme je l'ai déjà mentionné, bien que la Requérante ait restreint sa demande aux lampes à DEL pour les salles d'opération, l'enregistrement de l'Opposante ne comporte aucune restriction, et rien n'empêche ses lampes d'être employées dans le même type de milieu ou d'être vendues aux mêmes consommateurs. Dans ce contexte, et compte tenu du fait que l'Opposante a démontré que sa marque de commerce a fait l'objet d'un certain emploi et a acquis une certaine notoriété en liaison avec des produits d'éclairage et que les marques de commerce des parties se ressemblent beaucoup, j'estime raisonnable de conclure qu'il existe une probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties en ce qui concerne les produits d'éclairage de la Requérante.

[35] Le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) est par conséquent accueilli en ce qui concerne les [TRADUCTION] « appareils d'éclairage, nommément lampes à DEL de salle d'opération », mais il est rejeté en ce qui concerne les [TRADUCTION] « systèmes de caméras vidéo à usage médical, nommément caméras vidéo et moniteurs de visualisation ».

Absence de droit à l'enregistrement – article 16(3)*a*)

[36] L'Opposante allègue que la Marque crée de la confusion avec sa marque de commerce TRUE LITE employée antérieurement. L'Opposante a le fardeau initial, à l'égard de ce motif, de démontrer que sa marque de commerce était employée au Canada avant la date de production de la demande relative à la Marque et qu'elle n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande relative à la Marque [article 16(5) de la Loi].

[37] J'estime que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de démontrer l'emploi antérieur et le non-abandon de sa marque de commerce TRUE LIGHT avant la date de production de la demande de la Requérante, le 13 mars 2008. L'examen de chacun des facteurs énoncés à l'article 6(5) à cette date, plutôt qu'en date d'aujourd'hui, n'a pas d'incidence significative sur ma précédente analyse des circonstances de la présente espèce au titre de l'article 12(1)*d*).

[38] En conséquence, pour des raisons semblables à celles énoncées relativement au motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*), le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)*a*) est accueilli en ce qui concerne les [TRADUCTION] « appareils d'éclairage, nommément lampes à

DEL de salle d'opération », mais il est rejeté en ce qui concerne les [TRADUCTION] « systèmes de caméras vidéo à usage médical, nommément caméras vidéo et moniteurs de visualisation ».

Absence de caractère distinctif – article 2

[39] L'Opposante allègue que la Marque ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les produits de la Requérante de ceux de l'Opposante.

[40] La date pertinente pour l'examen de ce motif d'opposition est la date de production de la déclaration d'opposition, soit le 12 juillet 2012 [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

[41] J'estime que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve d'établir que sa marque de commerce TRUE LITE était devenue suffisamment connue au Canada en date du 12 juillet 2012 pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir *Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst.); *Bojangles' International, LLC and Bojangles Restaurants, Inc c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[42] L'examen de chacun des facteurs énoncés à l'article 6(5) en date du 12 juillet 2012 n'a pas d'incidence significative sur mon analyse des circonstances de la présente espèce. Par conséquent, pour des raisons semblables à celles énoncées précédemment, j'estime que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer que, en date du 12 juillet 2012, la Marque n'était pas raisonnablement susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce de l'Opposante en ce qui concerne les [TRADUCTION] « systèmes de caméras vidéo à usage médical, nommément caméras vidéo et moniteurs de visualisation », mais qu'elle aurait été susceptible de créer de la confusion en ce qui concerne les [TRADUCTION] « appareils d'éclairage, nommément lampes à DEL de salle d'opération ».

[43] Dans ce contexte, je suis convaincue que, à la date pertinente, la Marque distinguait ou était adaptée à distinguer les systèmes de caméras vidéo de la Requérante des produits d'éclairage de l'Opposante, mais pas ses produits d'éclairage.

[44] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est également accueilli en ce qui concerne les [TRADUCTION] « appareils d'éclairage,

nommément lampes à DEL de salle d'opération », mais il est rejeté en ce qui concerne les [TRADUCTION] « systèmes de caméras vidéo à usage médical, nommément caméras vidéo et moniteurs de visualisation ».

IV. Remarque

[45] Comme dernière remarque, je soulignerai que, dans ses observations écrites, l'Opposante a également fait valoir que la demande relative à la Marque n'est pas conforme à l'article 30a) de la Loi, car [TRADUCTION] « systèmes de caméras vidéo » n'est pas un terme ordinaire du commerce. La déclaration d'opposition n'invoque pas de motif d'opposition fondé sur l'article 30a). Par conséquent, je n'ai pas pris en considération les arguments de l'Opposante à cet égard.

V. Décision

[46] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement en ce qui concerne les [TRADUCTION] « appareils d'éclairage, nommément lampes à DEL de salle d'opération » et je rejette l'opposition pour ce qui est des [TRADUCTION] « systèmes de caméras vidéo à usage médical, nommément caméras vidéo et moniteurs de visualisation » conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi [voir *Produits Menagers Coronet Inc c Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 CPR (3d) 482 (CF 1^{re} inst.) à titre d'autorité jurisprudentielle permettant de rendre une décision partagée].

Lisa Reynolds
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

Date de l'audience : Aucune audience tenue

Agents au dossier

Harold W. Ashenmil

Moffat & Co.

Pour l'Opposante

Pour la Requérente