

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2017 COMC 181

Date de la décision : 2017-12-22

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

JMA ALEJANDRO ALTUNA, S.L.U.

Opposante

et

John Mezzalingua Associates, LLC

Requérante

faisant affaire sous le nom de JMA

1,638,703 pour la marque de commerce

Demande

JMA

INTRODUCTION

[1] La Requérante a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce JMA (la Marque) en liaison avec les produits suivants [TRADUCTION] :

Connecteurs électriques pour réseaux de télécommunication; équipement pour systèmes électriques et de communication sans fil, nommément antennes directives et équidirectives; accessoires d’installation de câbles, nommément couvercles isolants pour connecteurs de câble; gaines de câble; outils de sertissage, nommément outils de sertissage à main pour fixer des connecteurs de câble à des câbles coaxiaux; unités de mise à la terre, nommément manchons de mise à la terre en métal et

raccords de mise à la terre en métal, tous pour utilisation comme pièces et garnitures de câble coaxial, et non conçus pour les câbles non électriques, la machinerie ou les pièces de machine; parafoudres pour dériver les surtensions électriques dans les câbles coaxiaux; adaptateurs, nommément adaptateurs de câble coaxial pour adapter une interface de radiofréquences à une autre

[2] La question déterminante en l'espèce est celle de savoir si la Marque créée de la confusion avec la marque de commerce JMA & Dessin de l'Opposante, reproduite ci-dessous, qui a fait l'objet de la demande n° 1,561,739 ayant donné lieu à l'enregistrement de ladite marque de commerce. Les couleurs « rouge » et « noir » sont revendiquées comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. Les lettres JMA sont noires, et la forme triangulaire à droite de la lettre A est rouge :



[3] L'enregistrement de l'Opposante vise les produits suivants [TRADUCTION] :

(1) Clés en métal pour serrures; (2) Boulons en métal; clés brutes en métal; ferronneries métalliques, nommément clous, serrures, boutons, cadenas, écrous, rivets et boulons en métal; machines pour la reproduction et la duplication de clés; émetteurs et récepteurs à télécommande pour la commande à distance de l'accès à des portes et à des barrières; cartes d'identification personnelle magnétiques; cartes à puce magnétiques codées pour l'accès à des bâtiments et le contrôle des présences; puces à semi-conducteurs; avertisseurs d'effraction, alarmes de porte électroniques; verrous électriques et électroniques pour portes, fenêtres, barrières, portes de chambre forte et portes de coffre-fort; lecteurs de cartes magnétiques codées, gâches électriques pour la commande à distance de l'ouverture et de la fermeture de portes; clés à transpondeur et cartes-clés électroniques codées; appareils électroniques pour la lecture, le codage et la programmation de clés à transpondeur; transpondeurs (les Produits de l'Opposante).

[4] En ce qui concerne les produits [TRADUCTION] « clés en métal pour serrures », l'enregistrement est fondé sur une allégation d'emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que septembre 2004; l'enregistrement des autres produits est fondé sur une allégation d'emploi et un enregistrement en Espagne sous le numéro 3006071.

[5] Pour les raisons qui suivent, j'estime qu'il y a lieu de rejeter l'opposition.

LE DOSSIER

[6] La demande pour la Marque a été produite le 8 août 2013, sur la base d'un emploi projeté au Canada, et revendique la priorité sur la base de la demande américaine n° 85/853,188, produite le 19 février 2013.

[7] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 25 février 2015. Le 27 avril 2015, GRUPO JMA ALTUNA AGRUPACION EUROPEA DE INTERES ECONOMICO (Grupo) s'est opposée à l'enregistrement en produisant une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Le 8 mars 2016, Grupo a demandé l'autorisation de produire une déclaration d'opposition modifiée pour rendre compte d'un changement de nom pour JMA ALEJANDRO ALTUNA, S.L.U. La Requérente ne s'est pas opposée à la déclaration d'opposition modifiée et l'autorisation a été accordée par le registraire le 14 avril 2016. Par conséquent, l'Opposante est désormais JMA ALEJANDRO ALTUNA, S.L.U.

[8] La Requérente a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

[9] Les motifs d'opposition invoqués par l'Opposante sont résumés ci-dessous :

- a) la demande n'est pas conforme à l'article 30a) de la Loi, parce que la description des produits contenue dans la demande ne respecte pas le degré de précision requis et n'est pas rédigée dans les termes ordinaires du commerce;
- b) en violation de l'article 30e) de la Loi, la Requérente n'avait pas l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits. Plus précisément, la Requérente ne pouvait pas avoir eu l'intention d'employer la Marque au Canada parce que, à la date de production de la demande ou à la date de priorité de production, la Requérente doit être réputée avoir été au courant des droits antérieurs de l'Opposante et/ou de son prédécesseur en titre à l'égard de la marque de commerce JMA & Dessin, antérieurement employée au Canada par l'Opposante et/ou son prédécesseur en titre, en liaison avec les produits [TRADUCTION] « clés en métal pour serrures », et antérieurement visée par la demande n° 1,561,739 au Canada en liaison avec les

Produits de l'Opposante et donc, elle ne pouvait pas avoir l'intention de bonne foi d'employer la Marque, laquelle crée de la confusion avec la marque de commerce JMA & Dessin de l'Opposante;

- c) en violation de l'article 30e) de la Loi, la Requérente ne pouvait pas avoir l'intention de bonne foi d'employer la Marque en liaison avec les Produits à la date de production de la demande, puisqu'en réalité, au moment où la demande a été produite, la Requérente avait déjà commencé l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits;
- d) en violation de l'article 30i) de la Loi, la Requérente ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits, compte tenu de ce qui suit : i) la Requérente était au courant ou doit être réputée avoir été au courant de la marque de commerce JMA & Dessin de l'Opposante; ii) eu égard aux allégations énoncées dans les motifs d'opposition reproduits ci-dessous; et iii) l'emploi de la Marque par la Requérente en liaison avec les Produits contreviendrait aux dispositions législatives fédérales énoncées à l'article 7 de la Loi.
- e) La Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au titre de l'article 16(3)a) de la Loi, puisqu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce JMA & Dessin de l'Opposante qui a été employée au Canada par l'Opposante et/ou son prédécesseur en titre, et continue d'être employée sans abandon en liaison avec les produits [TRADUCTION] « clés en métal pour serrures ».
- f) La Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au titre de l'article 16(3)b), puisqu'elle créait de la confusion avec la marque de commerce JMA & Dessin, pour laquelle une demande d'enregistrement en liaison avec les Produits de l'Opposante a antérieurement été produite le 27 janvier 2012.
- g) La Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au titre de l'article 16(3)c), puisqu'elle créait de la confusion avec les noms commerciaux de l'Opposante antérieurement employés au Canada en liaison avec l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans la promotion et la vente des Produits de l'Opposante.
- h) La Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi parce qu'elle n'est pas adaptée à distinguer les Produits des produits et services de tiers et, en particulier, i) des Produits de l'Opposante en liaison avec sa marque de commerce JMA & Dessin antérieurement employée et à l'égard de laquelle une demande a été produite; et ii) des

produits vendus et des services fournis en liaison avec les noms commerciaux de l'Opposante et de son prédécesseur en titre.

[10] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit une copie certifiée de son enregistrement n° LMC906,006 pour la marque de commerce JMA & Design, lequel fait suite à la demande n° 1,561,739.

[11] À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Shawn M. Chawgo. M. Chawgo n'a pas été contre-interrogé.

[12] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit; aucune audience n'a été tenue.

FARDEAU DE PREUVE ET DATES PERTINENTES

[13] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi ainsi qu'il est allégué dans la déclaration d'opposition modifiée. Cela signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante. L'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al*, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155; et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company*, 2005 CF 722, 41 CPR (4th) 223].

[14] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- articles 38(2)a) et 30 – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p 475];
- articles 38(2)c) et 16(3) – la date de priorité de production de la demande [voir l'article 16(3) de la Loi];

- articles 38(2)d) et 2 – la date de production de la déclaration d’opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317, à la p 324].

Motifs d’opposition pouvant être rejetés sommairement

Motifs d’opposition fondés sur l’article 30

[15] L’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l’égard des motifs d’opposition fondés sur les articles 30a), 30e) et 30i) de la Loi. Plus précisément :

- En ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 30a) : aucune preuve ni aucun argument n’ont été produits à l’appui de ce motif d’opposition [voir *McDonald’s Corporation c MA Comacho-Saldana International Trading Ltd exerçant ses activités sous le nom Macs International* (1984), 1 CPR (3d) 101 (COMC), à la p 104];
- En ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 30e) : aucune preuve n’a été produite à l’appui de ce motif d’opposition.
- En ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 30i) : aucune preuve n’a été produite à l’appui de ce motif d’opposition, y compris pour l’allégation de non-conformité avec l’article 7 de la Loi. En outre, lorsqu’un requérant a fourni la déclaration exigée par l’article 30i), un motif d’opposition fondé sur l’article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu’il existe une preuve de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC) à la p 155]. En l’espèce, la demande renferme la déclaration exigée et il n’y a aucune allégation ni preuve de mauvaise foi ou d’autres circonstances exceptionnelles.

[16] Par conséquent, chacun de ces motifs d’opposition est rejeté.

Motifs d’opposition fondés sur les articles 16(3)a), 16(3)c) et 2

[17] Les motifs d’opposition fondés sur les articles 16(3)a) et 16(3)c) de la Loi sont rejetés parce que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve. Il n’y a aucune preuve d’emploi, à la date pertinente applicable, par l’Opposante et/ou son prédécesseur en titre, de la marque de commerce JMA & Dessin, ni de l’un ou l’autre des noms commerciaux allégués au

Canada. Bien que l'enregistrement de la marque de commerce JMA & Dessin de l'Opposante comporte des revendications d'emploi, ces dernières ne sont pas suffisantes pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ces motifs d'opposition [voir *Rooxs, Inc c Edit-SRL* (2002), 23 CPR (4th) 265 (COMC), à la p 268].

[18] Les motifs d'opposition fondés sur l'article 2 de la Loi sont également rejetés, puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve. L'Opposante n'a produit aucune preuve permettant d'établir que sa marque de commerce ou ses noms commerciaux étaient devenus suffisamment connus au Canada à la date pertinente 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)].

Autre motif d'opposition

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)b)

[19] L'Opposante a allégué que la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(3)b) de la Loi, parce qu'à la date pertinente du 19 février 2013 (la date de priorité de production de la demande), la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce JMA & Dessin de l'Opposante, laquelle fait l'objet de sa demande n° 1,561,739 antérieurement produite.

[20] Afin de s'acquitter de son fardeau de preuve initial en vertu de l'article 16(3)b), l'Opposante doit démontrer que sa demande pour la marque de commerce JMA & Dessin a été produite avant la date de priorité de production de la demande de la Requérante, et que sa demande était toujours pendante à la date de l'annonce de la Marque, à savoir le 25 février 2015 [voir l'article 16(4) de la Loi]. Après avoir examiné la copie certifiée de l'enregistrement soumise par l'Opposante, je confirme que la demande pour la marque de commerce JMA & Dessin de l'Opposante a été produite avant la date de priorité de production de la demande de la Requérante et que cette demande était pendante à la date de l'annonce de la Marque, laquelle n'ayant pas été enregistrée avant le 11 juin 2015. L'Opposante s'est donc acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

[21] Comme l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, il revient maintenant à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties.

[22] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Des marques de commerce créent de la confusion lorsqu'il existe une probabilité raisonnable de confusion au sens de l'article 6(2) de la Loi :

L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués. . . ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[23] Ainsi, la question à examiner ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion susceptible de faire croire que des produits provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'article 6(2) de la Loi est celle de savoir si des acheteurs des Produits de la Requérante fournis sous la Marque croiraient que ces produits ont été fournis ou autorisés par l'Opposante, ou font l'objet d'une licence concédée par celle-ci, qui vend ses produits sous la marque de commerce JMA & Dessin.

[24] Les facteurs à prendre en considération pour déterminer si deux marques créent de la confusion sont « toutes les circonstances de l'espèce », y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chaque marque a été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces critères ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, [2006] 1 SCR 772 (CSC), au para 54]. Toutefois, comme l'a souligné le juge Rothstein dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 2011 CSC 27, le degré de ressemblance est souvent le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce, même s'il est mentionné en dernier lieu à l'article 6(5) de la Loi.

Caractère distinctif inhérent

[25] J'estime que la marque de commerce de ni l'une ni l'autre des parties ne possède un caractère distinctif inhérent très marqué, puisque les marques de commerce constituées de combinaison de lettres ou d'initiales sont généralement considérées comme étant des marques faibles possédant un caractère distinctif inhérent peu élevé [voir *GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1^{re} inst) aux p 163 et 164; *Alfred Grass Gesellschaft mbH Metallwarenfabrik c Grant Industries Inc.* (1991), 47 FTR 231 (CF 1^{re} inst)].

[26] Bien que la marque de commerce de l'Opposante inclue des caractéristiques liées à la couleur et au dessin, à savoir les lettres stylisées et l'embellissement à côté de la lettre « A », j'estime que ces caractéristiques ne contribuent guère au caractère distinctif inhérent global de la marque de commerce, dont le nom entier est de toute évidence JMA.

Mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et période pendant laquelle chaque marque été en usage

[27] L'Opposante n'a produit aucune preuve pour démontrer que sa marque de commerce JMA & Dessin est devenue connue dans quelque mesure que ce soit. Bien que la demande pour la marque de commerce JMA & Dessin de l'Opposante revendique l'emploi au Canada pour les produits [TRADUCTION] « clés en métal pour serrures » depuis au moins aussi tôt que septembre 2004, les autres produits spécifiés étant visés par une allégation d'emploi et d'enregistrement en Espagne, l'Opposante n'a produit aucune preuve d'emploi de sa marque de commerce. Par conséquent, je ne suis pas disposée à conclure que la marque de commerce de l'Opposante est devenue connue dans une mesure appréciable ou qu'elle a fait l'objet d'un emploi plus important qu'un emploi *de minimis* [voir *Entre Computer Centers Inc c Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC), à la p 430].

[28] La demande pour la Marque a été produite sur la base d'un emploi projeté. La preuve de la Requérante, à savoir l'affidavit de Shawn Chawgo, vice-président de la gestion de produits pour la Requérante, confirme que l'emploi par la Requérante de la Marque n'a commencé que « peu après » la production de la demande le 8 août 2013 (paragraphe 15). Bien que M. Chawgo atteste l'emploi de la marque de commerce JMA de la Requérante (paragraphe 15 à 19 et

pièces E et F) et qu'il fournisse des renseignements comme les ventes approximatives au Canada couvrant la période de 2014 au 5 mai 2016 (paragraphe 30), j'estime que cette preuve n'est pas pertinente dans le cas d'un motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)b), puisqu'elle ne respecte pas la date pertinente du 19 février 2013 (la date de priorité de production de la demande). J'estime, par conséquent, que ces facteurs ne favorisent de manière significative aucune des parties.

Le genre de produits et la nature du commerce

[29] Pour évaluer ce facteur, je dois comparer l'état déclaratif des produits qui figure dans la demande de la Requérante avec les produits de l'Opposante tels qu'ils sont énoncés dans son enregistrement (ou sa demande) [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Miss Universe Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)]. L'examen de ces états déclaratifs doit cependant être effectué dans l'optique de déterminer le type 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 demeure utile à cet égard [voir *McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF), à la p 169].

[30] Une description générale des produits et de l'entreprise de la Requérante est énoncée dans l'affidavit Chawgo. Selon M. Chawgo [TRADUCTION] :

- la Requérante est une entreprise d'avant-garde mondialement reconnue dans le domaine des solutions de connectivité mobile sans fil qui garantissent la fiabilité de l'infrastructure, la prestation de services sans faille et l'optimisation du rendement sans fil (paragraphe 5);
- la Requérante fabrique des antennes sans fil, des connecteurs et des composantes pour lignes de transmission, des répéteurs RF et offre la technologie de systèmes d'antennes distribuées (DAS) (paragraphe 6);
- les produits de la Requérante servent tous à protéger et améliorer l'intégrité des signaux sans fil (paragraphe 7);

- les solutions de la Requérante englobent l'infrastructure macro, les systèmes extérieurs et intérieurs d'antennes distribuées et les solutions d'antennes pour petites cellules (paragraphe 8).

[31] À l'appui de ces allégations, M. Chawgo joint comme pièces des copies de différentes pages tirées du site Web de la Requérante, <http://www.jmawireless.com>, ainsi que de ses pages LinkedIn et Twitter (pièces A, B et C, respectivement).

[32] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante a généralement défini ses Produits comme étant des [TRADUCTION] « antennes, connecteurs et composantes pour réseaux de télécommunication » et ceux de l'Opposante comme étant des [TRADUCTION] « clés en métal, machines à tailler les clés, alarmes, transpondeurs, clés et cartes connexes » (paragraphe 72 et 74, respectivement). La Requérante soutient que le genre des produits respectifs des parties est différent et que les parties ciblent toutes deux des marchés hautement spécialisés, à savoir les réseaux de télécommunication pour l'une, et la sécurité pour l'autre (paragraphe 75 et 76).

[33] Je conviens avec la Requérante du fait que le genre des produits des parties semble différent. Alors que les Produits de l'Opposante concernent la sécurité (p. ex. clés en métal pour serrures; cartes d'identification personnelle magnétiques; cartes à puce magnétiques codées pour l'accès à des bâtiments et le contrôle des présences; avertisseurs d'effraction; clés à transpondeur et cartes-clés électroniques codées; appareils électroniques pour la lecture, le codage et la programmation de clés à transpondeur; transpondeurs), les Produits de la Requérante constituent plutôt des équipements (p. ex. connecteurs électriques, antennes, accessoires d'installation de câbles, adaptateurs) pour l'établissement de réseaux de télécommunication, ce qui semble concerner plus précisément des solutions de connectivité mobile sans fil. Bien que plusieurs Produits de l'Opposante semblent nécessiter et/ou intégrer une technologie sans fil, le genre sous-jacent des produits des parties et leurs applications respectives semblent distincts.

[34] Quant à la nature du commerce, la Requérante a produit quelques éléments de preuve qui laissent entendre que la nature du commerce des parties serait probablement différente (affidavit Chawgo, paragraphes 24 à 29; 31 à 33). Plus précisément, concernant la nature du commerce de la Requérante, la preuve indique que la plupart des ventes de Produits de la Requérante au Canada sont faites directement entre la Requérante et les différents fournisseurs

de services cellulaires (p. ex. Rogers, Bell Mobilité) et les partenaires de distribution de services cellulaires au Canada (affidavit Chawgo, paragraphe 24). La Requérente a également tenté de produire une preuve des voies de commercialisation de l'Opposante, à savoir le site Web du distributeur canadien allégué de l'Opposante, obtenu à la suite d'une recherche dans Google effectuée par M. Chawgo (paragraphe 32 et 33). Cependant, je souligne qu'il existe des problèmes de oui-dire à l'égard de cette portion de la preuve de la Requérente.

[35] Quoi qu'il en soit, je suis d'avis que, étant donné le genre disparate des produits des parties et l'absence de preuve du contraire produite par l'Opposante, il semble peu probable qu'il y ait recoupement des voies de commercialisation des parties.

[36] Par conséquent, ces facteurs favorisent la Requérente.

Degré de ressemblance

[37] Il y a un degré de ressemblance assez élevé entre les marques de commerce des parties. Les deux sont constituées des lettres JMA, et il n'y a aucune preuve de différences phonétiques entre les marques de commerce des parties, de sorte qu'elles sont identiques sur les plans du son et des idées qu'elles suggèrent. Bien que la marque de commerce de l'Opposante présente des caractéristiques liées à la couleur et au dessin, à savoir les lettres stylisées et l'élément de dessin à côté de la lettre A, je considère qu'elles sont de nature mineure. En outre, la Marque ne présente aucune restriction quant à la couleur, à la police ou au style des lettres. Ce facteur favorise donc l'Opposante.

Circonstance de l'espèce : Enregistrement antérieur de la Requérente

[38] La Requérente a défini comme circonstance pertinente de l'espèce le fait que la marque de commerce de l'Opposante coexiste au registre et sur le marché avec l'enregistrement « JMA WIRELESS » de la Requérente. La Requérente a produit une copie du certificat d'enregistrement de cette marque de commerce, laquelle a été enregistrée le 11 avril 2016 et est inscrite pour emploi en liaison avec des produits presque identiques aux Produits (affidavit Chawgo, paragraphe 20 et pièce G).

[39] Il est bien établi que le fait qu'un requérant soit propriétaire d'une ou de plusieurs marques de commerce ne lui confère pas automatiquement le droit d'obtenir l'enregistrement d'une autre marque [voir *Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c Produits Ménagers Coronet Inc* (1984), 4 CPR (3d) 108, à la p 115 (COMC); *385229 Ontario Limited c ServiceMaster Company*, 2012 COMC 59 (CanLII), au para 47]. Bien que l'existence d'un enregistrement antérieur puisse, dans certains cas, constituer une circonstance pertinente de l'espèce, sans preuve d'emploi à grande échelle de cette marque de commerce déposée avant la date pertinente, je ne considère pas qu'il s'agit d'une circonstance de l'espèce qui favorise la Requérante.

Circonstance de l'espèce : Coexistence des enregistrements aux États-Unis

[40] La Requérante a produit une preuve de coexistence des marques de commerce des parties au registre des États-Unis pour des produits identiques/semblables (affidavit Chawgo, paragraphes 21 à 23, pièces H à J).

[41] La Requérante fait valoir que la coexistence des marques de commerce en cause aux États-Unis est une indication de l'absence de probabilité de confusion. Citant *Weetabix of Canada Ltd. c Kellogg Canada Inc.*, 2002 FCT 724; 20 CPR (4th) 17, la Requérante soutient que le fait que les marques de commerce des parties coexistent au registre des États-Unis, bien que ne liant pas le registraire, demeure un facteur qui peut être pris en considération (paragraphe 107, plaidoyer écrit de la Requérante).

[42] Cependant, dans *Weetabix, supra*, il existait une preuve d'emploi des marques de commerce des deux parties aux États-Unis pendant une longue période. En l'espèce, il n'y a aucune preuve du genre au dossier. Il a été établi qu'une preuve de simple coexistence dans les registres étrangers n'est pas pertinente dans un cas de probabilité de confusion au Canada [voir *Vivat Holdings Ltd c Levi Strauss & Co.* (2005), 2005 CF 707 (CanLII), 41 CPR (4th) 8 (CF) au para 65]; par conséquent, j'estime qu'il ne s'agit pas d'une circonstance pertinente de l'espèce.

Circonstance de l'espèce : Aucun cas de confusion

[43] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante présente comme circonstance de l'espèce que les entreprises et les produits que possèdent la Requérante et l'Opposante ont, jusqu'ici, coexisté au

Canada sans aucun cas de confusion (paragraphe 108, affidavit Chawgo, paragraphe 34). La Requérante soutient également que l'Opposante n'a jamais soulevé de problème où l'un ou l'autre de ses clients aurait été confus ou incapable de faire la distinction entre les produits de l'Opposante et ceux de la Requérante au Canada ni ailleurs dans le monde (paragraphe 108).

[44] Il est bien sûr inutile pour l'Opposante d'établir la présence de confusion pour que je puisse conclure à l'existence d'une probabilité de confusion. Il a également été établi qu'une inférence négative fondée sur une absence de preuve de confusion est seulement possible s'il existe un emploi concurrent à grande échelle des marques de commerce en cause [voir *Christian Dior, SA c Dion Neckwear Ltd* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF) à la p 19]. Étant donné que l'Opposante a produit, au mieux, rien de plus qu'une preuve d'emploi *de minimis* de sa marque de commerce, et que la demande de la Requérante a été produite sur la base d'un emploi projeté, j'estime qu'il ne s'agit pas d'une circonstance pertinente de l'espèce.

Conclusion

[45] Bien qu'il soit souvent probable que le facteur énoncé à l'article 6(5)e) de la Loi, à savoir le degré de ressemblance, soit susceptible d'avoir le plus d'importance au moment de trancher la question de la confusion, et favorise grandement l'opposant dans ce cas, j'estime que la jurisprudence sur les marques faibles a un effet atténuant sur l'avantage de l'Opposante au titre de ce facteur. Comme il est souligné dans *GSW, supra*, les marques de commerce fondées sur des combinaisons de lettres ou d'initiales sont des marques de commerce faibles et n'ont généralement droit qu'à une protection limitée.

[46] S'il est possible d'accroître le caractère distinctif d'une marque de commerce faible par un emploi à grande échelle [*Sarah Coventry Inc c Abrahamian* (1984), 1 CPR (3d) 238, au para 6 (CF 1^{re} inst)], l'Opposante n'a produit aucune preuve d'un tel emploi. De plus, une partie qui adopte une marque de commerce faible accepte un certain risque de confusion [*General Motors c Bellows* (1949), 10 CPR 101, aux p 115 et 116 (CSC)].

[47] En outre, étant donné qu'il n'existe aucune preuve de recoupement entre le genre des produits des parties ou leurs voies de commercialisation, j'estime que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime d'établir que, selon la prépondérance des probabilités, il n'existe

aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce JMA & Dessin de l'Opposante.

DÉCISION

[48] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Jennifer Galeano
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Marks & Clerk

POUR L'OPPOSANTE

MBM Intellectual Property Law LLP

POUR LA REQUÉRANTE