

OPIC



CIPO

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

**Référence : 2018 COMC 72**

**Date de la décision : 2018-07-16**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

**Fishman Transducers, Inc.**

**Opposante**

**et**

**MUSIC Group IP Limited**

**Requérante**

**1,582,812 pour la marque de commerce**

**Demande**

**AURATONE**

DOSSIER

[1] Le 19 juin 2012, MUSIC Group IP Limited a produit une demande d’enregistrement relative à la marque de commerce AURATONE sur la base de l’emploi projeté au Canada en liaison avec de l’équipement audio désigné comme suit [TRADUCTION] :

Appareils pour la création, l’enregistrement, la transmission, le traitement, la récupération, la manipulation et la reproduction de sons, notamment microphones, préamplificateurs de microphone, boîtes de direct, pupitres de mélange, processeurs dynamiques, appareils de traitement d’effets et de signaux, égalisateurs, circuits d’aiguillage de fréquences pour appareils audio, notamment câblage et connecteurs électriques ainsi que filtres passifs de fréquences pour chaînes stéréo et amplificateurs audio;

commandes audio, interfaces audio, distributeurs de signaux, nommément processeurs de signaux audio;

convertisseurs de signaux, amplificateurs de casque d'écoute, casques d'écoute, amplificateurs de puissance, haut-parleurs,

appareils pour régler l'éclairage, nommément consoles, blocs de commande d'intensité d'éclairage, luminaires, lampes à halogène, lampes et bâtis d'éclairage;

logiciels pour la création, l'enregistrement, la transmission, le traitement, la récupération, la manipulation et la reproduction de sons, nommément de musique;

manuels en format électronique.

[2] La demande en cause a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 23 juin 2014 [sic], et Fisherman Transducers, Inc. s'y est opposée le 23 septembre 2014. En octobre 2014, le registraire a transmis à la requérante une copie de la déclaration d'opposition, ainsi que l'exige l'art. 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13. En réponse, la requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie l'ensemble des allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

[3] La preuve de l'opposante est constituée de l'affidavit de Michael Stephan. La preuve de la requérante est constituée de l'affidavit de Jane Buckingham. Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue.

#### DÉCLARATION D'OPPOSITION

[4] L'opposante allègue qu'elle est la propriétaire de la marque AURA, enregistrement n° LMC728,866, qui vise les produits suivants [TRADUCTION] :

conditionneurs de signal audio pour utilisation avec des instruments de musique acoustiques, nommément amplificateurs, mélangeur acoustique et dispositifs de réglage de la tonalité.

L'enregistrement indique que l'opposante emploie la marque au Canada depuis le 17 février 2004.

[5] On ne sait pas exactement si les produits [TRADUCTION] « amplificateurs de puissance » de la requérante sont inclus dans les produits [TRADUCTION] « amplificateurs » de l'opposante, ni si les produits [TRADUCTION] « commandes audio, interfaces audio, distributeurs de signaux, nommément processeurs de signaux audio » et [TRADUCTION] « pupitres de mélange » sont compris dans les produits [TRADUCTION] « mélangeur acoustique et dispositifs de réglage de la tonalité » de l'opposante.

[6] L'opposante invoque de nombreux motifs d'opposition (y compris la confusion entre les marques des parties); j'examinerai ces motifs après avoir passé en revue la preuve des parties, le fardeau de preuve initial qui incombe à l'opposante, soit celui d'étayer les motifs d'opposition, et le fardeau ultime qui incombe à la requérante, soit celui de réfuter les allégations de l'opposante.

#### PREUVE DE L'OPPOSANTE

*Michael Stephan*

[7] M. Stephan atteste qu'il est un enquêteur privé. Son affidavit vise à présenter en preuve les pièces suivantes :

*Pièce A*

[8] La pièce est une copie de l'enregistrement de la marque AURA de l'opposante mentionné au para. 4 ci-dessus.

*Pièce B*

[9] La pièce est une copie d'une page tirée du site Web de l'opposante, telle qu'elle s'affichait le 29 mai 2012, obtenue au moyen du site d'archives Internet Wayback Machine. La pièce présente divers conditionneurs de signal audio de marque AURA offerts en vente.

*Pièce C*

[10] La pièce est une copie d'une page tirée du site Web de l'opposante, telle qu'elle s'affichait le 2 juillet 2014, obtenue au moyen du site d'archives Internet Wayback Machine. La pièce présente divers conditionneurs de signal audio de marque AURA offerts en vente.

## PREUVE DE LA REQUÉRANTE

*Jane Buckingham*

[11] Mme Buckingham atteste qu'elle est une recherchiste en marques de commerce à l'emploi de l'agent de la requérante. Son affidavit vise à présenter en preuve les pièces suivantes :

### *Pièce A*

[12] La pièce présente le résultat d'une recherche effectuée dans le registre des marques de commerce afin d'y trouver des marques actives comprenant l'élément AURA. Plus de 80 enregistrements correspondant à ces critères ont été relevés et présentés en liasse et sans commentaires de Mme Buckingham (les résultats de la recherche n'ont pas non plus été analysés en profondeur par l'agent de la requérante, ni par écrit ni dans des observations orales). J'ai conclu, après avoir examiné sommairement la pièce A, que trop peu de marques pertinentes ayant une valeur probante ont été relevées pour que je puisse évaluer la question de la confusion entre les marques des parties.

### *Pièce B*

[13] La pièce reproduit des définitions du dictionnaire des mots « aura » et « aural » [sonore]. Les principaux sens du mot « aura » sont les suivants [TRADUCTION] :

- stimulus sensoriel... distinctif...
- atmosphère distinctive... attribuée à une source donnée
- apparence ou impression distincte

[14] Les sens principaux et secondaires du mot « aural » [sonore] sont respectivement les suivants [TRADUCTION] :

- appartenant ou se rapportant à l'oreille
- appartenant ou se rapportant au sens de l'ouïe

[15] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le dictionnaire en ligne *Merriam-Webster Dictionary* pour obtenir le sens du mot « tone » [tonalité]. Les sens principaux et secondaires sont respectivement les suivants [TRADUCTION] :

- son vocal ou musical d'une qualité particulière
- son ayant une hauteur et une vibration définies

#### FARDEAUX DE PREUVE

[16] Comme je l'ai mentionné précédemment, avant d'examiner les motifs d'opposition, j'estime nécessaire de rappeler en quoi consiste i) le fardeau initial qui incombe à l'opposante, soit celui d'étayer les allégations contenues dans la déclaration d'opposition et ii) le fardeau ultime dont doit s'acquitter la requérante, soit celui de prouver sa cause. En ce qui concerne le point i) ci-dessus, conformément aux règles de preuve habituelles, l'opposante a le fardeau de preuve initial d'établir les faits sur lesquels elle appuie les allégations formulées dans sa déclaration d'opposition : voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, 30 CPR (3d) 293, à la p. 298 (CF 1<sup>re</sup> inst). Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'opposante signifie que, pour qu'une question particulière soulevée par l'opposante soit prise en considération, il doit exister une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question. En ce qui a trait au point ii) ci-dessus, la requérante doit, quant à elle, s'acquitter du fardeau ultime de démontrer que sa demande ne contrevient pas aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* invoquées par l'opposante dans la déclaration d'opposition (concernant les allégations pour lesquelles l'opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait). Le fait que le fardeau ultime incombe à la requérante signifie que, s'il est impossible de parvenir à une conclusion déterminante (selon la prépondérance des probabilités qui s'applique en matière civile) une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre de la requérante.

## EXAMEN DE LA DÉCLARATION D'OPPOSITION

[17] De nombreux motifs d'opposition sont invoqués dans la déclaration d'opposition. Au début de l'audience, l'opposante a retiré les motifs fondés sur les articles 30a), 30e), 30i) et 50 de la *Loi sur les marques de commerce*. La plupart des motifs restants peuvent être sommairement rejetés, soit parce que l'opposante n'a pas produit de preuve pertinente à l'appui des motifs (c.-à-d. pour s'acquitter de son fardeau de preuve), soit parce que l'opposante n'a pas satisfait aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce* pour invoquer ces motifs. Notamment, l'opposante n'a pas étayé les motifs d'opposition fondés sur l'acquisition par sa marque AURA d'une réputation au Canada. À cet égard, je suis d'accord avec les observations de la requérante formulées aux para. 42 à 44 et 68 à 70 de son plaidoyer écrit [TRADUCTION] :

42. La preuve doit établir une « réputation dans le commerce » dans lequel l'emploi antérieur est allégué [TRADUCTION] :

Toutefois, avant qu'un opposant puisse fonder une objection sur l'emploi antérieur au titre de l'art. 16, il doit établir une réputation dans le commerce sous un style pouvant créer de la confusion. À mon avis, il ne s'agit pas là d'un fardeau ultime, mais d'un fardeau de preuve. Un fardeau ultime ne se déplace jamais, contrairement à un fardeau de preuve. Le requérant peut réfuter la preuve produite par l'opposant. *British American Bank Note Co. c Bank of America National Trust & Saving Assn. (1983), 71 CPR (2d) 26 à la p. 35.*

43. Une « réputation dans le commerce » exige une preuve que la marque a réellement servi de marque de commerce et qu'elle est adaptée à distinguer les produits et services qui lui sont liés des produits et services de tiers. *Domtar Inc. c Ottawa Perma-Coating Ltd. (1985), 3 CPR (3d) 302 aux p. 307 à 310 (COMC).*

44. Comme l'Opposante n'a produit aucune preuve d'emploi de sa Marque AURA antérieure, aucune réputation dans le commerce ne peut être établie, et le motif d'opposition fondé sur l'Article 16(3)a) doit être rejeté.

.....

68. Bien que l'information relative à l'emploi de la marque de commerce contenue dans l'enregistrement AURA de l'Opposante étaye une présomption d'emploi *de minimus*, en l'absence de preuve confirmant un tel emploi de la marque de commerce depuis la date alléguée dans l'enregistrement de la marque de commerce, on ne peut accorder que peu de poids à ce facteur dans l'évaluation de la question de la confusion. *Molson Companies Ltd. c Scottish & Newcastle Breweries Ltd. (1985), 4 CPR (3d) 124 à la p 130 (COMC).*

69. Mise à part l'information contenue dans l'enregistrement de l'Opposante, aucune autre preuve n'a été produite concernant l'emploi de la Marque AURA de l'Opposante au Canada. L'affidavit Stephan fournit des imprimés du site Web [www.fishman.com](http://www.fishman.com) de l'Opposante, mais il ne présente aucune information sur la question de savoir si les produits AURA peuvent être expédiés au Canada.  
*Affidavit de Michael Stephan aux para 3 et 4 et pièces B et C.*

70. En outre, l'Opposante n'a fourni aucune information sur les ventes des produits AURA au Canada. Aucune preuve d'emploi de la marque de commerce AURA de l'Opposante au Canada au sens de l'Article 4 de la Loi n'a été produite par l'Opposante.

[18] La question déterminante à trancher est invoquée au para 7(ii) de la déclaration d'opposition [TRADUCTION] :

Suivant l'article 12(1)d) de la *Loi*, la marque visée par la demande contestée n'est pas enregistrable par la Requérante en liaison avec les marchandises énoncées dans la demande contestée, puisque la marque de commerce alléguée AURATONE crée de la confusion avec la marque de commerce de l'opposante, à savoir :

- a) Enregistrement n° LMC728,866 pour la marque de commerce AURA, qui a antérieurement été employée au Canada par l'Opposante et/ou un prédécesseur en titre et/ou une licenciée de l'Opposante, et qui n'a pas été abandonnée.

[19] L'allégation susmentionnée est étayée par la preuve de l'enregistrement de l'opposante figurant à la pièce A de l'affidavit Stephan mentionné au para 8 ci-dessus. Comme la date pertinente pour trancher la question de la confusion au titre de l'article 12(1)d) est la date de ma décision, j'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de vérifier si l'enregistrement existe bel et bien en date d'aujourd'hui : voir *Quaker Oats Co. of Canada c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 CPR (3d) 410, à la p. 411 (COMC). J'ajouterais que la *Loi* n'exige pas que l'opposante démontrer que sa marque enregistrée a acquis une réputation au Canada pour étayer un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d).

[20] Je mentionnerais également que, dans le plaidoyer écrit de l'opposante, et à l'audience, l'avocat de l'opposante a invoqué d'autres marques déposées appartenant à l'opposante (figurant

à la pièce A de l'affidavit Buckingham) pour étayer davantage le motif d'opposition fondé sur l'article 2(1)d). Cependant, comme ces enregistrements n'ont pas été invoqués dans la déclaration d'opposition, je n'ai pas compétence pour les examiner : voir *Imperial Developments Ltd. c. Imperial Oil Limited* (1984) 79 CPR(2d) 12, à la p 21 (CF).

CE QU'IL FAUT ENTENDRE PAR « CONFUSION ENTRE DES MARQUES DE COMMERCE »

[21] Comme je l'ai mentionné précédemment, la question déterminante à trancher en l'espèce est celle de savoir si la marque AURATONE visée par la demande, dans le contexte d'un emploi en liaison avec les produits visés par la demande en cause, crée de la confusion avec la marque déposée AURA de l'opposante, employée en liaison avec les produits spécifiés dans l'enregistrement de l'opposante. Des marques de commerce sont réputées créer de la confusion lorsqu'il existe une probabilité raisonnable de confusion au sens de l'art. 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, lequel est libellé comme suit :

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 que les services liés à ces marques sont ... exécutés par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[22] Ainsi, l'art. 6(2) ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais sur une confusion portant à croire que des produits ou des services provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'art. 6(2) est celle de savoir si des acheteurs des produits de la requérante vendus sous la marque AURATONE croiraient que ces produits ont été fabriqués ou autorisés par l'opposante, ou font l'objet d'une licence concédée par cette dernière, qui est propriétaire de la marque AURA (en supposant que les deux marques de commerce sont employées dans la même région). C'est à la requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, selon la norme habituelle de la prépondérance des probabilités qui s'applique en matière civile, qu'il n'y aurait pas de probabilité raisonnable de confusion.

## TEST EN MATIÈRE DE CONFUSION ET FACTEURS À CONSIDÉRER POUR ÉVALUER LA CONFUSION

[23] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. 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 aux art. 6(5)a) à 6(5)e) de la *Loi* : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce 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. Cette liste n'est pas exhaustive et il importe de prendre en considération tous les facteurs pertinents. En outre, ces facteurs n'ont pas nécessairement tous le même poids, car le poids qu'il convient d'accorder à chacun varie selon les circonstances : voir *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce* (1996), 66 CPR (3d) 308 (CF 1<sup>re</sup> inst.). Cependant, comme l'a souligné le juge Rothstein dans *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), 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'art. 6(5).

## EXAMEN DES FACTEURS À CONSIDÉRER POUR ÉVALUER LA CONFUSION

### *Premier facteur — le caractère distinctif inhérent et acquis*

[24] La marque AURATONE visée par la demande est un mot inventé et, normalement, de tels mots possèdent un caractère distinctif inhérent relativement élevé. Cependant, le caractère distinctif inhérent de la marque AURATONE est amoindri en raison de i) la perception de la marque comme la combinaison de deux mots du dictionnaire, à savoir AURA et TONE [tonalité], et de ii) la connotation élogieuse de la marque, à savoir que les produits de la requérante produiront un [TRADUCTION] « son distinctif d'une qualité particulière ». La marque AURA de l'opposante, même s'il s'agit d'un mot du dictionnaire, possède un caractère distinctif inhérent assez élevé, puisqu'il n'y a aucun lien direct entre la marque et les produits de l'opposante. Cependant, le caractère distinctif inhérent de la marque est amoindri en raison de sa connotation élogieuse, à savoir que les produits de l'opposante produiront un son [TRADUCTION]

« distinctif ». J'estime que la marque AURATONE de la requérante possède un caractère distinctif inhérent légèrement plus élevé que la marque AURA de l'opposante. Comme ni l'une ni l'autre des parties n'a démontré le caractère distinctif acquis de sa marque, et comme le premier facteur concerne à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis, j'estime que le premier facteur favorise la requérante, mais seulement légèrement.

*Deuxième facteur — la période pendant laquelle les marques des parties ont été en usage*

[25] Le deuxième ne favorise ni l'une ni l'autre des parties, puisque ni l'une ni l'autre n'a établi l'emploi de sa marque pendant une longue période.

*Troisième et quatrième facteurs — le genre de produits et la nature du commerce*

[26] Comme il en a été fait mention précédemment, l'examen des produits spécifiés dans la demande en cause et dans l'enregistrement de l'opposante ne permet pas de déterminer clairement si, ni dans quelle mesure, les produits des parties se recoupent. L'observation de la requérante sur cette question figure au para. 72 de son plaidoyer écrit [TRADUCTION] :

Bien qu'il y ait un certain recoupement entre les produits de l'Opposante et ceux de la Requérante, les Produits AURATONE vont au-delà des produits liés à l'enregistrement de la marque AURA de l'opposante.

[27] En l'absence de preuve sur cette question, et d'après ma propre compréhension limitée des produits des parties, j'admets l'observation susmentionnée de la requérante. En outre, je suppose qu'il y aura un certain recoupement des voies de commercialisation des parties, mais que les voies de commercialisation de la requérante iront au-delà de celles de l'opposante. Les troisième et quatrième facteurs favorisent donc la requérante en ce qui a trait à la majorité des produits de la requérante.

*Cinquième facteur — la ressemblance entre les marques des parties dans la présentation, dans le son et dans les idées qu’elles suggèrent*

[28] Les marques en cause se ressemblent nécessairement dans une certaine mesure dans la présentation et dans le son, car le premier élément de la marque AURATONE visée par la demande intègre la totalité de la marque AURA de l’opposante. En outre, il est reconnu en droit des marques de commerce que la première partie ou la première syllabe de la marque est la plus importante aux fins de la distinction : voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union Des Editions Modernes* (1979) 26 CPR (2d) 183, à la p. 188 (CF 1<sup>re</sup> inst.). Cependant, lorsque le premier terme est un mot courant et descriptif, son importance diminue : voir, à titre d’exemple, *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.* (1998), 80 CPR (3d) 247, à la p 263 (CAF). En l’espèce, le terme AURA est un mot du dictionnaire ayant une certaine connotation élogieuse, ce qui amoindrit son importance aux fins de la distinction entre les marques de commerce. Considérant les marques des parties dans leur ensemble, j’estime qu’elles sont plus différentes que semblables dans la présentation et dans le son, en raison du suffixe « TONE » [tonalité] dont est formée la marque AURATONE visée par la demande.

[29] J’estime aussi que les idées suggérées par les marques des parties se recoupent, bien qu’elles soient différentes. La marque AURATONE de la requérante évoque un son distinctif et particulier, alors que la marque AURA de l’opposante évoque quelque chose qui est distinctif. J’estime que, lorsqu’on considère les trois aspects de la ressemblance, les marques des parties sont un peu plus différentes que semblables. Le cinquième facteur favorise donc la requérante, dans une certaine mesure.

#### DÉCISION

[30] Eu égard aux facteurs énoncés à l’article 6(5) examinés ci-dessus, j’estime que la marque AURATONE visée par la demande ne crée pas de confusion avec la marque AURA de l’opposante en liaison avec les produits de la requérante (malgré un certain recouvrement des produits et des voies de commercialisation des parties) à la date d’aujourd’hui.

[31] L’opposition est par conséquent rejetée.

[32] Cette décision est rendue dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l'art. 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

[33] J'ajouterais que si l'opposante avait été en mesure d'établir une réputation importante de sa marque AURA au Canada, la question de la confusion aurait très bien pu être tranchée en faveur de l'opposante, du moins en ce qui concerne les produits des parties qui se recoupent.

---

Myer Herzig  
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** 2018-05-02

**COMPARUTIONS**

Alpesh Patel

POUR L'OPPOSANTE

Matthew Boyd

POUR LA REQUÉRANTE

**AGENTS AU DOSSIER**

Johnston Law

POUR L'OPPOSANTE

Gowling WLG

POUR LA REQUÉRANTE