

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2019 COMC 58

Date de la décision : 2019-06-20

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

Legault Joly Thiffault S.E.N.C.R.L.

Partie requérante

et

**Harman International Industries,
Incorporated**

Propriétaire inscrite

**LMC563,381 pour la marque de
commerce VENUE**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC563,381 de la marque de commerce VENUE (la Marque), détenu par Harman International Industries, Incorporated.

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les produits suivants [TRADUCTION] :

(1) Système de son complet et ses éléments, nommément haut-parleurs, amplificateurs de puissance, mélangeurs, processeurs de signaux, microphones et câbles.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement.

LA PROCÉDURE

[4] Le 6 février 2017, le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Harman International Industries, Incorporated (la Propriétaire). L'avis a été donné à la demande de Legault Joly Thiffault S.E.N.C.R.L. (la Partie requérante).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle a employé la Marque au Canada, à un moment quelconque entre le 6 février 2014 et le 6 février 2017, en liaison avec les produits spécifiés dans l'enregistrement. Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons du défaut d'emploi depuis cette date.

[6] La définition pertinente d'« emploi » qui s'applique en l'espèce est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, lequel est libellé comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] L'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du bois mort. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst); *Austin Nichols & co c Cinnabon, Inc* (1998), 82 CPR (3d) 513 (CAF)], de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de cette procédure [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. De plus, bien qu'il ne soit pas nécessaire de produire une

surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit d'Helen Omapas, la directrice et avocate-conseil principale de la division de la propriété intellectuelle de la Propriétaire, souscrit le 5 septembre 2017 et accompagné des pièces A et B.

[9] Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites, mais ni l'une ni l'autre n'a sollicité la tenue d'une audience.

LA PREUVE

[10] Mme Omapas atteste que la Propriétaire conçoit et met au point des produits et des solutions connectés pour les constructeurs automobiles, les consommateurs et les entreprises du monde entier, y compris des systèmes connectés pour véhicules, des produits audio et visuels, des solutions d'automatisation pour entreprises et des services connectés. Elle explique que, au Canada, la Propriétaire fait affaire avec une seule distributrice, une entité du nom de JAM, qui compte plusieurs revendeurs autorisés des produits de la Propriétaire, dont Wal-Mart Canada, Best Buy Canada et DemoDeals.

[11] Mme Omapas atteste que la Marque a été employée pendant la période pertinente en liaison avec les produits visés par l'enregistrement et, en particulier, des stations audio et de recharge complètes pour iPhone et iPad. Mme Omapas précise que les produits visés par l'enregistrement ont été vendus au Canada, dans la pratique normale du commerce, dans des emballages arborant la Marque.

[12] À l'appui, Mme Omapas joint comme pièce A à son affidavit une photographie de l'emballage dans lequel les produits visés par l'enregistrement ont été vendus par la Propriétaire au Canada. La photographie montre un haut-parleur sans fil posé devant sa boîte d'emballage. La boîte présente une image du haut-parleur accompagnée du texte « JBL ONBEAT » et

« VENUETMLT ». Le texte « JBL ONBEAT » figure sous la forme d'un seul terme écrit en rouge dans une même taille de caractères. Au-dessous, l'expression « VENUETMLT » figure en blanc dans une taille de caractères considérablement plus grande. L'expression « wireless speaker for lightning connect... » [haut-parleur sans fil pour une connexion éclair...] également écrite en blanc figure sous « VENUETMLT ». Les lettres « JBL » sont également présentes dans le coin supérieur gauche de la boîte, où elles figurent en blanc dans un carré rouge au-dessus de « HARMAN » en rouge.

[13] De plus, comme pièce B, Mme Omapas joint à son affidavit des copies de factures représentatives datant de la période pertinente et concernant des ventes faites au Canada des produits visés par l'enregistrement. Les produits vendus sont décrits dans les factures au moyen de la mention « ONBEATVENUEBLKAM~ JBL iPhone / iPad dock BT » [station d'accueil Bluetooth pour iPhone / iPad ONBEATVENUEBLKAM~ JBL]. Mme Omapas atteste que la description de produit renvoie à la vente de produits sous la marque de commerce déposée. Les factures ont été émises par diverses entités faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, dont DemoDeals et Les Industries JAM Ltée/JAM Industries Ltd.

ANALYSE ET MOTIFS DE DÉCISION

[14] Les observations de la Partie requérante peuvent être résumées comme suit : i) la Propriétaire n'a pas employé la Marque telle qu'elle est enregistrée; ii) la Propriétaire n'a pas été identifiée comme étant la source des produits; et iii) la Propriétaire n'a pas établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits qui sont décrits dans l'enregistrement. J'examinerai successivement chacune de ces observations.

[15] En ce qui concerne la première observation ci-dessus, la Partie requérante soutient que, en raison de l'emploi qui en est fait, les consommateurs percevraient « JBL ONBEAT VENUE LT » comme une seule et même marque, étant donné la taille, la couleur et le positionnement du texte [citant à l'appui *Swabey Ogilvy Renault c Hercules Tire Co of Canada Inc* (2001), 19 CPR (4th) 267 (COMC) [*Hercules*]; *Bereskin & Parr c Kittling Ridge Ltd* (2001), 11 CPR (4th) 546 (COMC) [*Kittling*]; *Ridout & Maybee c 420123 Ontario Ltd* (2002), 25 CPR (4th) 281 (COMC) [*Ridout & Maybee*]; *Novopharm Ltd c Novo Nordisk A/S* (2005), 41 CPR (4th) 188 (COMC) [*Novopharm*]; et *Aloette Cosmetics, Inc c Medique Cosmetics Inc* (2006), 51 CPR (4th) 196

(COMC) [*Aloette*]]. Plus précisément, la Partie requérante estime que les facteurs suivants amènent à conclure que « JBL ONBEAT VENUE LT » serait perçu comme une seule et même marque : i) JBL ONBEAT est positionné directement au-dessus de VENUE LT; ii) JBL ONBEAT et VENUE LTD sont écrits dans la même police de caractères; iii) en anglais, la lecture s'effectue naturellement de haut en bas et de gauche à droite; et iv) il n'y a ni espace ni autre élément graphique pour indiquer aux consommateurs que « JBL ONBEAT » est une marque de commerce distincte de « VENUE LT ». De plus, la Partie requérante soutient que le positionnement des symboles en exposant (en l'espèce, le symbole de marque de commerce TM positionné entre VENUE et LT) n'est pas suffisant pour établir l'emploi de la marque de commerce, car il ne modifie pas l'impression générale [citant *Rogers, Bereskin & Parr c Keds Corp et al* (1986), 9 CPR (3d) 260, à la page 264 (CF 1^{re} inst) [*Keds*]]. Enfin, la Partie requérante allègue que la police de caractères plus petite et la couleur plus pâle utilisées pour JBL ONBEAT sont également sans conséquence, car elles ne changeraient pas davantage la perception des consommateurs selon laquelle la marque présente sur l'emballage est JBL ONBEAT VENUE LT.

[16] Lorsqu'une marque de commerce est employée sous une forme qui diffère de la marque telle qu'elle est enregistrée, la question qui se pose est celle de savoir si la marque a été employée d'une manière telle qu'elle a conservé son identité et est demeurée reconnaissable malgré les différences [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie Internationale pour L'Informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523, à la p 525 (CAF) [*CII Honeywell Bull*]]. Des modifications prudentes sont permises, du moment que [TRADUCTION] « les mêmes caractéristiques dominantes sont conservées et que les différences sont si minimes qu'aucun acheteur non averti ne pourrait être induit en erreur » [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59, à la p 71 (CAF) [*Promafil*]]. En effet, les différences entre les deux marques doivent être [TRADUCTION] « à ce point minimes qu'un acheteur non averti serait porté à inférer qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des produits ayant la même origine » [*CII Honey Bull*, à la p 525]. En outre, lorsque la marque est employée en conjugaison avec des mots ou éléments supplémentaires, on considère qu'il s'agit d'un emploi de la marque si le public, sous le coup de la première impression, y voit un emploi de la marque en soi [*Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535, à la p 538 (COMC) [*Nightingale*]]. Il s'agit là d'une question de fait qui dépend de celles de savoir si la marque de

commerce se démarque des éléments supplémentaires, par exemple par l'emploi d'un lettrage ou d'une taille de caractères différents, et si les autres éléments seraient perçus comme étant clairement descriptifs ou comme constituant une marque de commerce ou un nom commercial distincts [*Nightingale*; voir également *88766 Canada Inc c National Cheese Co* (2002) 24 CPR (4th) 410 (COMC)].

[17] Compte tenu des principes mentionnés ci-dessus en ce qui concerne les variantes, je ne peux souscrire à la prétention de la Partie requérante selon laquelle la Propriétaire n'a pas employé la Marque telle qu'elle est enregistrée. Premièrement, l'emploi du symbole TM et la taille de caractères et la couleur différentes de « JBL ONBEAT » ne sont pas des facteurs sans importance n'ayant aucune incidence sur la perception que les consommateurs ont de la Marque. Comme le soutient à juste titre la Propriétaire, même si l'emploi du symbole de marque de commerce n'est pas déterminant quant à l'« emploi », il peut constituer un facteur dans la perception que les consommateurs ont de la marque [citant également *Keds*; voir également *Barrette Legal Inc c Lawee Enterprises LLC*, 2017 COMC 100]. Qui plus est, la taille de caractères utilisée pour « JBL ONBEAT » est environ deux fois plus petite que celle de « VENUETMLT » et, contrairement à l'observation de la Partie requérante, la couleur n'est pas simplement plus pâle, mais d'un rouge éclatant qui contraste fortement avec le lettrage blanc de « VENUETMLT ».

[18] En effet, plusieurs des affaires citées à l'appui par la Partie requérante se distinguent des faits en cause dans la présente procédure de par l'emplacement du symbole ® ou TM. À titre d'exemple, dans *Novopharm*, le symbole ® et les lettres « ge » étaient positionnés au milieu de la marque de commerce telle qu'enregistrée et séparaient, ce faisant, les éléments de la marque. En fait, l'agent d'audience dans cette affaire a indiqué que la marque serait probablement perçue comme étant « NOVOLIN » lorsqu'employée sous la forme « NOVOLIN®geLENTE » ou « NOVOLIN®ge-ULTRALENTE ». De façon similaire, dans *Aloette*, des mots supplémentaires avaient été ajoutés avant et après la marque telle qu'enregistrée, et le symbole TM était positionné à la fin de l'expression.

[19] Les affaires *Ridout & Maybee*, *Kitling* et *Hercules* sont également différentes de la présente affaire, car il n'y avait rien qui permettait de distinguer la marque telle qu'enregistrée

des éléments supplémentaires, comme l'emploi d'une taille ou d'une police de caractères différentes et/ou l'emploi des symboles ® ou ™ à la suite de la marque de commerce. À titre d'exemple, dans *Ridout & Maybee*, il a été déterminé que « BEAMSVILLE RELAY STATION TRUCKSTOP » constituait une variante non acceptable de la marque de la marque de commerce telle qu'enregistrée, soit RELAY STATION TRUCK STOPS. De façon similaire, dans *Kittling*, « HARRY'S HURRICANE » ne constituait pas un emploi de la marque de commerce HURRICANE en soi.

[20] Dans *Hercules*, il a été déterminé que « SPIRIT GTS » ne constituait pas un emploi de la marque déposée SPIRIT en soi. L'agent d'audience dans cette affaire a jugé que rien dans la preuve ne permettait de conclure que le public percevrait les lettres GTS comme étant une autre marque de commerce de l'inscrivant destinée à identifier une version différente de sa marque de pneus SPIRIT. En revanche, dans la présente affaire, le symbole ™ indique aux consommateurs que la Marque est VENUE [pour une conclusion similaire, voir *Fasken Martineau DuMoulin LLP c AGF Management Ltd* (2003), 29 CPR (4th) 411 (COMC)]. En outre, l'expression « wireless speakers for lightning connect... » [haut-parleurs sans fil pour une connexion éclair...] figure directement sous VENUE™LT, de sorte que, à mon avis, le consommateur serait porté à percevoir LT comme une forme contractée désignant une technologie liée au connecteur « lightning » [éclair] du haut-parleur, et non comme une partie de la Marque en soi [*Nightingale*].

[21] Compte tenu de l'emplacement, de la couleur et de la taille de caractères du texte, ainsi que du positionnement du symbole ™ immédiatement à la suite du mot VENUE, j'admets que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en soi. Bien qu'il ne soit généralement pas déterminant, en l'espèce, le symbole ™ crée une séparation visuelle par rapport au terme LT qui le suit et qui, selon la preuve, fait référence à un haut-parleur intégrant un connecteur « lightning » [éclair] pour iPhone et iPad. La caractéristique dominante de la Marque, VENUE, a donc été conservée et l'identité de la Marque a été maintenue, si bien qu'un acheteur non averti ne pourrait être induit en erreur [*CII Honeywell Bull; Promafil*].

[22] En ce qui concerne la deuxième observation principale de la Partie requérante, à savoir que la Propriétaire n'était pas été identifiée sur l'emballage et sur les factures comme étant la

source des produits, je souligne qu'un propriétaire inscrit n'est pas tenu de fournir une preuve de l'emploi de la marque de commerce en conjugaison avec son nom [voir *Novopharm Ltd c Monsanto Canada, Inc* (1997), 80 CPR (3d) 287 (COMC) [*Monsanto*]; et *Smart & Biggar c Canadian Tire Corporation, Limitée*, 2017 COMC 153]. Quoiqu'il en soit, et contrairement à l'observation de la Partie requérante, « HARMAN » (que j'admets être une référence à la Propriétaire « Harman International Industries, Incorporated ») est bien visible en rouge dans le coin supérieur gauche de l'emballage. En outre, il n'y a aucune ambiguïté à savoir qui est la source des produits en l'espèce. Mme Omapas a clairement attesté du rôle qu'exerce la Propriétaire dans la chaîne des ventes au Canada et a identifié Les Industries JAM Ltée/JAM Industries Ltd et DemoDeals comme étant respectivement une distributrice et un revendeur autorisé. L'emploi dans la pratique normale du commerce a donc été établi, en particulier si l'on tient compte du fait que les transactions peuvent inclure celles ayant lieu entre les fabricants et les intermédiaires [*Monsanto*; voir également *Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd* (1971), 4 CPR (2d) 6, aux p 16 et 17 (CF 1^{re} inst)].

[23] Enfin, comme je l'ai indiqué précédemment, la Partie requérante soutient que la Propriétaire n'a pas établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits qui sont décrits dans l'enregistrement. Plus précisément, la Partie requérante soutient que la Propriétaire n'a pas présenté d'éléments de preuve concernant un système de son complet. À cet égard, la Partie requérante soutient que l'enregistrement ne fait pas mention de haut-parleurs sans fil et que ces derniers ne peuvent être considérés comme un [TRADUCTION] « système de son complet », car ils doivent être utilisés conjointement avec d'autres appareils, tels qu'un iPhone ou un iPad.

[24] Or, je conviens avec la Propriétaire que, compte tenu de l'objet de la procédure prévue à l'article 45, il convient de donner une interprétation large à la description des produits [citant *Molson Canada c Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG* (2005), 43 CPR (4th) 313 (COMC); voir également *Gowling Lafleur Henderson LLP c Liwayway Marketing Corp*, 2015 COMC 194, au para 19]. En tout état de cause, les autres appareils qui sont requis pour utiliser le haut-parleur servent de dispositifs/supports de stockage desquels il est possible d'extraire des fichiers musicaux. Qui plus est, je conviens avec la Propriétaire qu'un consommateur s'attendrait à ce qu'un haut-parleur sans fil comprenne les divers éléments énumérés dans l'état déclaratif des produits et puisse, de ce fait, être qualifié de système de son complet. À titre d'exemple, un

haut-parleur sans fil comprendrait un processeur de signaux lui permettant de recevoir des signaux. Enfin, je soulignerai que [TRADUCTION] « il faut se garder d'examiner avec un soin méticuleux le langage utilisé dans un état déclaratif des marchandises » [*Levi Strauss & Co c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2006 CF 654, 51 CPR (4th) 434, au para 17]. Par conséquent, j'estime que les haut-parleurs sans fil entrent dans les produits visés par l'enregistrement.

[25] Compte tenu de la preuve dans son ensemble, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits, au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[26] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement n^o LMC563,381 sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Kathryn Barnett
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

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

Aucune audience tenue.

AGENT(S) AU DOSSIER

Borden Ladner Gervais LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

Legault Joly Thiffault S.E.N.C.R.L.

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE