

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2019 COMC 134

Date de la décision : 2019-11-29

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

**TP-LINK Technologies Co., Ltd. et
TP-LINK International Limited**

Opposantes

Et

**Oplink Communications US Division,
LLC**

Requérante

1,661,662 pour OPLINK

Demande

APERÇU

[1] Oplink Communications US Division, LLC (une société à responsabilité limitée du Texas) (la Requérante) a produit une demande pour faire enregistrer la marque de commerce OPLINK (la Marque) en liaison avec du matériel de réseautage à fibres optiques et des produits avec logiciels intégrés.

[2] TP-LINK Technologies Co., Ltd. et TP-LINK International Limited (collectivement, l’Opposante) soutiennent que la Marque crée de la confusion avec leur emploi et enregistrement des marques de commerce TP-LINK et TP-LINK Dessin et leur nom commercial TP-LINK.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que la Requérante n'a pas prouvé qu'il n'y avait pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les enregistrements de l'Opposante en ce qui concerne les produits barrés ci-dessous. Pour ce qui est des autres produits, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion. Les produits visés par la demande dans leur intégralité ci-dessous sont appelés les Produits dans la présente décision.

Matériel de réseautage à fibres optiques et produits avec logiciels intégrés, notamment multiplexeurs et démultiplexeurs par répartition en longueur d'onde dense, multiplexeurs et démultiplexeurs par répartition approximative en longueur d'onde, multiplexeurs et démultiplexeurs par répartition en longueur d'onde à bande, réseaux sélectifs planaires pour utilisation comme multiplexeurs et démultiplexeurs, filtres, entrelaceurs à fibres optiques, dispositifs micro-optiques, à savoir dispositifs de verrouillage de longueur d'onde, isolateurs optiques, ~~connecteurs et diviseurs de signaux~~, multiplexeurs et diviseurs de faisceaux de polarisation, contrôleurs de puissance, composants hybrides, à savoir multiplexeurs en longueur d'onde, isolateurs hybrides, ~~coupleurs-isolateurs hybrides~~, filtres-isolateurs hybrides, diviseurs-contrôleurs de puissance hybrides et dispositifs dépolarisants-multiplexeurs de faisceaux hybrides, circulateurs, collimateurs, ~~commutateurs~~, moniteurs de multiplexage optique, multiplexeurs d'insertion-extraction optiques reconfigurables, ~~commutateurs à sélection de longueurs d'onde~~, ~~amplificateurs~~, ~~amplificateurs à bloc de gain~~, atténuateurs optiques variables, multiplexeurs variables, filtres optiques réglables, réseaux de filtres réglables, réseaux de bloqueurs de longueurs d'onde, jarretières et cordons de raccordement, connecteurs optiques, ~~adaptateurs optiques~~, panneaux de répartition optiques et atténuateurs fixes. ~~Émetteurs-récepteurs à fibres optiques~~, ~~émetteurs optiques~~, ~~récepteurs~~, sous-ensembles optiques d'émetteur, ~~sous-ensembles optiques de récepteur~~, sous-ensembles optiques bidirectionnels; ~~émetteurs-récepteurs optiques bidirectionnels~~, ~~émetteurs-récepteurs pour multiplexeurs par répartition approximative en longueur d'onde~~, ~~émetteurs-récepteurs à longueur d'onde fixe pour multiplexeurs par répartition en longueur d'onde dense~~, ~~émetteurs-récepteurs optiques parallèles~~, ~~émetteurs-récepteurs réglables pour multiplexeurs par répartition en longueur d'onde dense~~, ~~transpondeurs optiques~~, ~~émetteurs-récepteurs optiques vidéo~~, ~~émetteurs optiques vidéo~~, ~~récepteurs optiques vidéo~~, ~~émetteurs-récepteurs vidéo pour multiplexeurs par répartition approximative en longueur d'onde~~, ~~émetteurs-récepteurs optiques à voie de surveillance~~, ~~émetteurs-récepteurs à modulation par déplacement de phase à quatre états avec détection différentielle~~, ~~émetteurs-récepteurs multivoies à modulation de puissance numérique binaire~~, ~~émetteurs-récepteurs multivoies à double polarisation et à modulation par déplacement de phase à quatre états pour multiplexeurs par répartition en longueur d'onde dense~~, ~~émetteurs-récepteurs multivoies à modulation d'impulsions en amplitude~~, ~~émetteurs-récepteurs à estimation séquentielle de vraisemblance maximale~~, ~~émetteurs-récepteurs multivoies à modulation d'amplitude de quadrature~~, ~~émetteurs-récepteurs multivoies à modulation de puissance numérique binaire~~, ~~émetteurs-récepteurs multivoies à modulation d'amplitude de quadrature~~, ~~émetteurs-récepteurs multivoies à modulation d'impulsions en amplitude~~

~~pour multiplexeurs par répartition en longueur d'onde dense, châssis plateformes, amplificateurs à fibres optiques, commutateurs optiques, amplificateurs RF, commutateurs RF.~~

CONTEXTE

[4] La demande d'enregistrement de la Marque en liaison avec les Produits a été produite le 29 janvier 2014 par le prédécesseur en titre de la Requérante. La demande d'enregistrement relative à la marque est fondée sur l'emploi proposé par la Requérante au Canada et revendique la date de priorité du 30 juillet 2013. La demande a fait l'objet d'une annonce à des fins d'opposition dans l'édition du 9 septembre 2015 du *Journal des marques de commerce*.

[5] L'Opposante s'est opposée à la demande selon les motifs d'opposition résumés ci-dessous le 3 novembre 2015 en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC (1985), c T-13 (Loi). Cette Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Tous les renvois visent la Loi dans sa version modifiée, à l'exception des références aux motifs d'opposition qui renvoient à la Loi avant sa modification (voir l'article 70 de la Loi qui indique que l'article 38(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 17 juin 2019, s'applique aux demandes annoncées avant cette date).

- (a) La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30e) de la Loi puisque la Requérante n'a pas l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits.
- (b) La Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi puisqu'elle crée de la confusion avec les n^{os} d'enregistrement LMC630,492; LMC707,917; et LMC852,405 détenus par l'opposante TP-LINK INTERNATIONAL LIMITED. Les détails de ces enregistrements figurent dans le tableau qui suit.

| | |
|---------------------------|---|
| TP-LINK LMC630,492 | Produits (1) Matériel informatique pour l'interconnexion et la gestion de réseaux d'ordinateurs et de télécommunications pour fournir de la sécurité aux ordinateurs et aux réseaux informatiques, et pour fournir la gestion de réseau et le développement et la mise en place de services améliorés, et pour la gestion et l'interconnexion d'équipement de données multimédias, audio et vidéo. |
|---------------------------|---|

| | |
|--------------------------------------|---|
| | <p>(2) Périphériques, lecteurs de disque magnétique et de disque optique, et dérouleurs de bande magnétique, lecteurs de disque CD-ROM, lecteurs de vidéodisque numérique; supports magnétiques sans logiciels pour ces dérouleurs et lecteurs, nommément bandes magnétiques, disquettes et disques compacts; souris, claviers, ordinateurs, caméra espionne d'ordinateur, caméra numérique.</p> <p>(3) Réseaux d'ordinateurs et composants de réseautage, y compris dispositifs d'interface réseau câblés et sans fil, dispositifs de commutation, dispositifs de connectivité, passerelles, ponts, concentrateurs, routeurs, modems, commutateurs KVM, nommément périphérique qui permet de commander plus d'un ordinateur à la fois au moyen d'un seul ensemble de clavier, moniteur vidéo et souris; câbles, circuits intégrés, serveurs d'imprimantes, câbles de bus sériel universel, adaptateurs de bus sériel universel, concentrateurs de bus sériel universel; logiciels pour lier des ordinateurs personnels ou des terminaux informatiques distincts.</p> |
| <p>TP-LINK LMC707,917</p> | <p>Produits</p> <p>(1) Modems, routeurs, cartes de réseau local, commutateurs et modules de commutation, convertisseur d'interface gigabit, modules standardisés, cartes d'interface réseau, convertisseurs à fibre optique, téléphones, commutateurs de réseau, émetteurs de signaux électroniques, serveurs de télé-réception; émetteurs à fibre optique, récepteurs à fibre optique, unités de nœud à fibre optique, tous pour utilisation comme appareil de communication optique et appareils de communication multicanaux pour les navires, véhicules et aéronefs, appareils de communication portatifs, adaptateurs sans fil, émetteurs sans fil, point d'accès sans fil.</p> |
| <p>TP-LINK LMC852,405</p> | <p>Produits</p> <p>(1) Modems; matériel informatique et périphériques, nommément routeurs, adaptateurs, commutateurs, modules de commutation, cartes réseau, modules GBIC, coupleurs, adaptateurs pour la technologie sans fil, et écrans fluorescents; téléphones; commutateurs de réseau; antennes de télécommunication; réseaux à fibres optiques constitués de concentrateurs, de commutateurs et de convertisseurs de supports optiques à électriques, de concentrateurs de communication, de routeurs de communication et de commutateurs avec points d'accès optiques et électriques; appareils de communication optique, nommément lasers et récepteurs audio, récepteurs vidéo et récepteurs de données de communication optiques; matériel informatique et logiciels pour communications optiques et</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>électroniques, notamment points d'accès sans fil, systèmes de gestion centrale constitués de serveurs et de logiciels pour le fonctionnement de points d'accès sans fil, systèmes centralisés de distribution d'électricité constitués de dispositifs d'alimentation par câble Ethernet pour fournir de l'électricité aux points d'accès sans fil, et enceintes de protection pour points d'accès sans fil; appareils d'enregistrement et de lecture de sons et d'images, notamment caméras de surveillance; CD-ROM contenant des guides d'utilisation, CD-ROM contenant des logiciels d'installation, et CD-ROM contenant du code source sur des applications, des systèmes d'exploitation et des pilotes de périphérique; disques durs externes et internes; cartes à circuits intégrés; téléphones cellulaires; circuits imprimés.</p> <p>Services</p> <p>(1) Radiodiffusion; télédiffusion; communication par réseau, notamment offre d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial, aux services de vidéoconférence, aux services de messagerie numérique sans fil, aux conférences réseau; offre d'accès à un réseau informatique mondial.</p> |
|--|---|

- (c) La requérante n'est pas la personne qui a le droit d'enregistrer la Marque en vertu de l'article 16(3)a) de la Loi puisque la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce TP-LINK antérieurement employées ou révélées au Canada par l'Opposante.
- (d) La requérante n'est pas la personne qui a le droit d'enregistrer la Marque en vertu de l'article 16(3)c) de la Loi puisque la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce TP-LINK antérieurement employée au Canada par l'Opposante.
- (e) La Marque n'est pas distinctive de la Requête, au sens de l'article 2 de la Loi, parce qu'elle ne distingue pas véritablement les Produits des produits et services d'autres personnes, y compris l'Opposante en raison [traduction] « (i) d'une probabilité de confusion entre la [Marque] et les marques de commerce TP-LINK de l'Opposante et (ii) l'association de la marque [OPLINK] avec celle de l'Opposante ».

[6] La Requête a produit et signifié une contre-déclaration.

[7] L'Opposante a produit en preuve l'affidavit de XU Feng. La requérante n'a pas produit de preuve. Aucune des parties n'a produit de plaidoyer écrit. Seule la Requête était représentée à l'audience.

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[8] Avant d'examiner les motifs d'opposition, j'estime nécessaire de rappeler certaines exigences en ce qui concerne (i) le fardeau de preuve dont doit s'acquitter un opposant, soit celui d'étayer les allégations dans sa déclaration d'opposition et (ii) le fardeau ultime qui incombe au requérant, soit celui de prouver sa cause.

[9] Pour ce qui est du point (i), un opposant doit s'acquitter du fardeau de preuve pour appuyer les faits sur lesquels il appuie les allégations invoquées dans sa déclaration d'opposition [*John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.), p. 298]. Le fait qu'un fardeau de preuve soit imposé à l'opposant signifie que, pour qu'une question précise soit prise en considération, il doit y avoir une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question. Pour ce qui est du point (ii), un requérant doit s'acquitter du fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi comme le fait valoir un opposant (pour les allégations à l'égard desquelles l'opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve). Le fait que le fardeau ultime incombe au requérant signifie que, s'il est impossible de parvenir à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve est présentée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.

DATES PERTINENTES

[10] 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), p. 475];
- articles 38(2)b) et 12(1)d) – 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)];
- articles 38(2)c) et 16(3) – la date de priorité invoquée dans la demande [articles 16(3) et 34 de la Loi];
- articles 38(2)d) et 2 – la date de production de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317, p. 324 (CF)].

MOTIFS D'OPPOSITION

Motif d'opposition fondée sur l'article 12(1)d)

[11] L'Opposante a fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec les enregistrements n^{os} LMC630,492 et LMC707,917 pour le dessin-marque TP-LINK ainsi que l'enregistrement n^o LMC852,405 pour le Dessin TP-LINK. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et j'ai vérifié auprès du registraire pour confirmer que ces enregistrements existent [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Je dois maintenant décider, selon la prépondérance des probabilités, si la Marque est susceptible de causer de la confusion avec l'un de ces enregistrements.

Critère pour décider s'il y a confusion

[12] Le critère pour trancher la question de la confusion est établi à l'article 6(2) de la Loi qui indique que 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 et services liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus ou loués par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. Pour faire cette évaluation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris celles indiquées à l'article 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Les critères figurant à l'article 6(5) ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à chacun d'eux selon le contexte [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, 1 RCS 772, au para 54]. Je renvoie également à l'arrêt *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) au para 49, où la Cour suprême du Canada indique que l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, sera susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

Analyse des facteurs de l'article 6(5)

Caractère distinctif inhérent

[13] Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce des deux parties ont un faible degré de similarité. Il s'agit de mots inventés composés d'initiales et du mot très suggestif, si ce n'est descriptif, LINK et, dans le cas de la marque TP-LINK Dessin, de caractéristiques de dessin banales. Je conclus que le mot LINK est très subjectif, si ce n'est descriptif, parce que les produits des parties sont employés pour lier, intégrer ou connecter des ordinateurs, des appareils ou des dispositifs de ce genre.

La mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et la période pendant laquelle elles ont été en usage

[14] Rien dans la preuve n'indique que la Requérante a commencé à employer la Marque.

[15] L'Opposante a produit l'affidavit de M. Xu, le vice-président de TP-LINK International Limited (para 1). Je conclus, selon le témoignage de M. Xu indiqué ci-dessous, que la marque de commerce TP-LINK est devenue connue dans une certaine mesure au Canada avec les adaptateurs Ethernet, les routeurs sans fil, les commutateurs de bureau, de câbles, les chargeurs, d'amplificateurs de signal et les caméras. Selon le témoignage de M. Xu :

- Les opposantes appartiennent au groupe de sociétés TP-LINK, une organisation mondiale qui fabrique et vend de l'équipement de communication électronique et de données, accompagné d'accessoires et de composantes (para 3).
- TP-LINK est la marque de commerce maison du groupe de sociétés (para 3).
- Au Canada, les enregistrements des marques de commerce TP-LINK et TP-LINK Dessin ont été faits par TP-LINK International Limited (para 5).
- Au Canada, les produits de TP-LINK sont vendus au nom de TP-LINK Canada Inc., une société affiliée de TP-LINK International Limited, qui est autorisée à employer ces marques de commerce au Canada (para 6). Bien qu'aucune modalité d'un contrat de

licence n'ait été fournie, un employé de TP-LINK International Limited supervise toutes les affaires commerciales de TP-LINK Canada Inc. (para 8). À ce titre, je considère que l'Opposante a démontré le contrôle requis et que la preuve de l'emploi fournie dans l'affidavit bénéficie à l'opposante TP-LINK International Limited [voir *Empresa Cubana Del Tabaco (Sociale Cubatabaco) c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, où le juge Kelen indique qu'il y a essentiellement trois manières dont un propriétaire peut démontrer le contrôle requis afin de bénéficier de la présomption de l'article 50(1) de la Loi : d'abord, en attestant explicitement qu'il exerce effectivement le contrôle prévu; ensuite, en produisant des preuves démontrant qu'il exerce le contrôle nécessaire; ou troisièmement, en produisant une copie du contrat de licence qui prévoit expressément l'exercice du contrôle requis].

- TP-LINK Canada Inc. a vendu des routeurs, des adaptateurs Ethernet, des commutateurs, des caméras, des chargeurs et des amplificateurs de signal Wi-Fi et elle a envoyé des factures qui arborent la marque de commerce TP-LINK et le nom commercial TP-Link Canada (Pièce D). Sont jointes à titre de preuve les images des affiches dans les magasins et de renseignements tirés du site Web montrant des routeurs, des fiches, des amplificateurs de signal et des caméras arborant la marque de commerce TP-LINK qui, selon M. Xu, indiquent l'emploi et l'annonce dans le marché canadien (para 7; Pièce D).
- De 2011 à 2016, TP-LINK Canada a vendu plus de 400 000 produits chaque année au Canada (para 8, Pièce E). À l'audience, l'agente de la Requérante a contesté ce témoignage au motif qu'il s'agissait de oui-dire puisque la source de ces renseignements était un employé de TP-LINK International Limited et non de TP-Link Canada. Toutefois, j'accorde la pleine valeur probante à ce témoignage puisqu'il est nécessaire pour un opposant de produire les renseignements sur les ventes et qu'il est fiable puisque M. Xu explique qu'il a été fourni par Krystal Li de TP-LINK International Limited qui supervise toutes les affaires commerciales de TP-LINK Canada Inc. (para 8; Pièce E) [*Labatt Brewing Co. c. Molson Breweries, A Partnership* (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1^{re} inst.)].

Genre de produits, services ou entreprises

[16] Je conclus que le genre des produits des parties se chevauche quelque peu puisque les Produits et les produits et services visés par l'enregistrement de l'Opposante peuvent être décrits de façon générale comme des produits pour le réseautage d'ordinateurs et d'appareils.

[17] À l'audience, la Requérante a soutenu que les produits des parties sont différents et elle a renvoyé aux factures, aux annonces et aux images jointes à l'affidavit de M. Xu, à la Pièce D, qui montrent que l'emploi de la marque de commerce TP-LINK de l'Opposante est limitée aux adaptateurs Ethernet, aux routeurs sans fil, aux commutateurs de bureau, aux câbles, aux chargeurs, aux amplificateurs de signal et aux caméras, dont aucun n'est décrit dans les Produits selon la Requérante.

[18] Les enregistrements de l'Opposante couvrent toutefois un éventail plus large de produits, notamment des coupleurs, des commutateurs, des récepteurs, des émetteurs-récepteurs, des amplificateurs et des adaptateurs, comme : i) de l'enregistrement n° LMC707,917 : convertisseurs à fibre optique, commutateurs de réseau, émetteurs de signaux électroniques, serveurs de réception; émetteurs à fibre optique, récepteurs à fibre optique, unités de nœud à fibre optique, tous pour utilisation comme appareil de communication optique et ii) de l'enregistrement n° LMC852,405 : matériel informatique et périphériques, notamment routeurs, adaptateurs, commutateurs, modules de commutation, cartes réseau, modules GBIC, coupleurs, adaptateurs pour la technologie sans fil, réseaux à fibres optiques constitués de concentrateurs, de commutateurs et de convertisseurs de supports optiques à électriques, de concentrateurs de communication, de routeurs de communication et de commutateurs avec points d'accès optiques et électriques; appareils de communication optique, notamment lasers et récepteurs audio, récepteurs vidéo et récepteurs de données de communication optiques. En l'absence de preuve de la Requérante, je ne peux pas conclure que ces produits sont d'un genre différent ou sont vendus par une voie de commercialisation différente des coupleurs, commutateurs, récepteurs, émetteurs-récepteurs, amplificateur et adaptateurs dans les Produits, y compris ceux indiqués ci-dessous (les Produits qui se chevauchent). Je conclus donc que le chevauchement dans le genre de produits indiqués ci-dessous favorise l'Opposante dans une mesure importante.

Matériel de réseautage à fibres optiques et produits avec logiciels intégrés, notamment connecteurs et diviseurs de signaux, coupleurs-isolateurs hybrides, commutateurs, commutateurs à sélection de longueurs d'onde, amplificateurs, amplificateurs à bloc de gain, adaptateurs optiques, émetteurs-récepteurs à fibres optiques, émetteurs optiques, récepteurs, sous-ensembles optiques de récepteur, sous-ensembles optiques bidirectionnels, émetteurs-récepteurs optiques bidirectionnels, émetteurs-récepteurs pour multiplexeurs par répartition approximative en longueur d'onde, émetteurs-récepteurs à longueur d'onde fixe pour multiplexeurs par répartition en longueur d'onde dense, émetteurs-récepteurs optiques parallèles, émetteurs-récepteurs réglables pour multiplexeurs par répartition en longueur d'onde dense, transpondeurs optiques, émetteurs-récepteurs optiques vidéo, émetteurs optiques vidéo, récepteurs optiques vidéo, émetteurs-récepteurs vidéo pour multiplexeurs par répartition approximative en longueur d'onde, émetteurs-récepteurs optiques à voie de surveillance, émetteurs-récepteurs à modulation par déplacement de phase à quatre états avec détection différentielle, émetteurs-récepteurs multivoies à modulation de puissance numérique binaire, émetteurs-récepteurs multivoies à double polarisation et à modulation par déplacement de phase à quatre états pour multiplexeurs par répartition en longueur d'onde dense, émetteurs-récepteurs multivoies à modulation d'impulsions en amplitude, émetteurs-récepteurs à estimation séquentielle de vraisemblance maximale, émetteurs-récepteurs multivoies à modulation d'amplitude de quadrature, émetteurs-récepteurs multivoies à modulation de puissance numérique binaire, émetteurs-récepteurs multivoies à modulation d'amplitude de quadrature, émetteurs-récepteurs multivoies à modulation d'impulsions en amplitude pour multiplexeurs par répartition en longueur d'onde dense, châssis plateformes, amplificateurs à fibres optiques, commutateurs optiques, amplificateurs RF, commutateurs RF.

[19] Pour ce qui est des autres produits visés par la demande, je ne pense pas que le chevauchement favorise l'Opposante dans une mesure importante. Bien que les enregistrements de l'Opposante comprennent des produits et services décrits de manière générale, comme du « Matériel informatique pour l'interconnexion et la gestion de réseaux d'ordinateurs et de télécommunications » (LMC630,492) et une « communication par réseau, notamment offre d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial » et une « offre d'accès à un réseau informatique mondial » (LMC852,405), la preuve indique que l'Opposante vend des adaptateurs Ethernet, des routeurs sans fil, des commutateurs de bureau, des câbles, des chargeurs, des amplificateurs de signal et des caméras. En l'absence d'une preuve ou d'observations plus précises de l'Opposante, le fait que ces enregistrements comprennent des descriptions générales ne suffit pas pour que je conclue que le chevauchement dans le genre de produits, de services et d'entreprises est important puisque les Produits semblent avoir une fonction très précise et étroite plutôt que de permettre un réseautage général.

Degré de ressemblance

[20] Comme je l'ai mentionné plus tôt, le degré de ressemblance entre les marques de commerce aura souvent le plus grand effet sur l'analyse de la confusion. Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Le critère approprié n'est pas une comparaison côte à côte, mais un vague souvenir dans l'esprit d'un consommateur de la marque de commerce d'un opposant [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al*, 2006 CSC 23, au para 20].

[21] Il y a nécessairement un degré élevé de ressemblance dans la présentation et le son puisque la seule différence réelle entre la Marque et les marques de commerce TP-LINK et TP-LINK Dessin de l'Opposante est que la Marque comprend comme premier élément les lettres OP plutôt que TP. Pour ce qui est des idées suggérées, bien que les marques de commerce des parties suggèrent toutes que les produits connexes permettent de lier des ordinateurs, des réseaux et des appareils, il ne peut y avoir de monopole dans cette idée en ce qui concerne les produits des parties [*American Assn of Retired Persons c Canadian Assn of Retired Persons/Assoc Canadienne des Individus Retraités* (1998), 84 CPR (3d) 198, au para 34 (CF 1^{re} inst.)]. De plus, en l'absence de preuve, je ne conclus pas que les initiales TP et OP suggèrent un élément différent pour les consommateurs.

Circonstances pertinentes – Marques liées

[22] À l'audience, la Requérante a fait valoir qu'elle avait enregistré d'autres marques de commerce OPLINK. Toutefois, cet élément n'a pas été déposé en preuve et le registraire refuse en général de prendre connaissance de ses propres dossiers, sauf pour vérifier si les enregistrements et les demandes d'une marque de commerce indiqués dans une déclaration d'opposition existent [*Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd, supra*]. En outre, il est bien établi que la propriété par un requérant d'une ou de plusieurs marques de commerce ne lui confère pas de droit automatique à l'enregistrement [*Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c Produits Ménagers Coronet Inc* (1984), 4 CPR (3d) 108, p. 115 (COMC); *385229 Ontario Limited c ServiceMaster Company*, 2012 COMC 59, au para 47]. De plus, en l'absence d'une preuve de l'emploi en ce qui concerne l'un des produits dans les enregistrements de la Requérante, aucune circonstance en l'espèce n'appuie une

conclusion selon laquelle l'existence des autres marques de commerce est une circonstance pertinente [contrairement à l'affaire *Caesarstone Sdot-Yam Ltd c Ceramiche Caesar SPA*, 2016 CF 895, où un enregistrement antérieur a été jugé pertinent].

Conclusion

[23] Après avoir examiné l'ensemble des circonstances pertinentes, je suis d'avis que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau ultime en ce qui concerne les Produits qui se chevauchent. Je parviens à cette conclusion en raison du degré de ressemblance entre les marques et le chevauchement dans le genre de ces produits précis (soit des coupleurs, des commutateurs, des récepteurs, des émetteurs-récepteurs, des amplificateurs et des adaptateurs) avec les produits visés par l'enregistrement de l'Opposante. Ainsi, je n'ai accordé aux marques de commerce de l'Opposante qu'une protection étroite. Cela étant dit, une protection étroite n'équivaut pas à une absence de protection.

[24] J'en viens à une conclusion différente en ce qui concerne les autres produits. Pour ce qui est des autres produits, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion. Rien dans la preuve n'indique que ces produits sont du genre que l'Opposante a précisé dans ses enregistrements TP-LINK ou qu'il s'agirait d'une prolongation naturelle de son entreprise.

[25] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli, mais uniquement dans la mesure indiquée ci-dessus.

Droit et motifs d'opposition fondés sur l'article 2

[26] Les autres motifs d'opposition fondés sur le droit et le caractère distinctif sont des allégations de confusion avec les marques de commerce TP-LINK et TP-LINK Dessin et le nom commercial TP-LINK. Je n'ai pas l'intention d'aborder les autres motifs d'opposition en détail. Dans la mesure où l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial en vertu des articles 16(3)a) et c) et 2 de la Loi, elle l'a fait uniquement en ce qui concerne les adaptateurs Ethernet, les routeurs sans fil, les commutateurs de bureau, les câbles, les chargeurs, les amplificateurs de signal et les caméras. À ce titre, ces motifs d'opposition n'auraient pas entraîné

le refus de tout produit en dehors de ceux refusés en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d).

Motif d'opposition fondé sur l'article 30e)

[27] L'Opposante n'a pas fourni d'éléments de preuve ou d'observations au soutien de son motif d'opposition fondé sur l'article 30e). À ce titre, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve en ce qui concerne ce motif de position et il est rejeté.

DÉCISION

[28] En vertu des pouvoirs qui me sont conférés au titre du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande visant les produits et services barrés ci-dessous et je rejette l'opposition en ce qui concerne le reste des produits, en vertu de l'article 38(12) de la Loi.

Matériel de réseautage à fibres optiques et produits avec logiciels intégrés, nommément multiplexeurs et démultiplexeurs par répartition en longueur d'onde dense, multiplexeurs et démultiplexeurs par répartition approximative en longueur d'onde, multiplexeurs et démultiplexeurs par répartition en longueur d'onde à bande, réseaux sélectifs planaires pour utilisation comme multiplexeurs et démultiplexeurs, filtres, entrelaceurs à fibres optiques, dispositifs micro-optiques, à savoir dispositifs de verrouillage de longueur d'onde, isolateurs optiques, ~~connecteurs et diviseurs de signaux~~, multiplexeurs et diviseurs de faisceaux de polarisation, contrôleurs de puissance, composants hybrides, à savoir multiplexeurs en longueur d'onde, isolateurs hybrides, ~~coupleurs isolateurs hybrides~~, filtres-isolateurs hybrides, diviseurs-contrôleurs de puissance hybrides et dispositifs dépolarisants-multiplexeurs de faisceaux hybrides, circulateurs, collimateurs, ~~commutateurs~~, moniteurs de multiplexage optique, multiplexeurs d'insertion-extraction optiques reconfigurables, ~~commutateurs à sélection de longueurs d'onde~~, ~~amplificateurs~~, ~~amplificateurs à bloc de gain~~, atténuateurs optiques variables, multiplexeurs variables, filtres optiques réglables, réseaux de filtres réglables, réseaux de bloqueurs de longueurs d'onde, jarretières et cordons de raccordement, connecteurs optiques, ~~adaptateurs optiques~~, panneaux de répartition optiques et atténuateurs fixes. ~~Émetteurs-récepteurs à fibres optiques~~, ~~émetteurs optiques~~, ~~récepteurs~~, sous-ensembles optiques d'émetteur, ~~sous-ensembles optiques de récepteur~~, sous-ensembles optiques bidirectionnels, ~~émetteurs-récepteurs optiques bidirectionnels~~, ~~émetteurs-récepteurs pour multiplexeurs par répartition approximative en longueur d'onde~~, ~~émetteurs-récepteurs à longueur d'onde fixe pour multiplexeurs par répartition en longueur d'onde dense~~, ~~émetteurs-récepteurs optiques parallèles~~, ~~émetteurs-récepteurs réglables pour multiplexeurs par répartition en longueur d'onde dense~~, transpondeurs optiques, ~~émetteurs-récepteurs optiques vidéo~~, ~~émetteurs optiques vidéo~~, ~~récepteurs optiques vidéo~~, ~~émetteurs-récepteurs vidéo pour multiplexeurs par répartition~~

~~approximative en longueur d'onde, émetteurs récepteurs optiques à voie de surveillance, émetteurs récepteurs à modulation par déplacement de phase à quatre états avec détection différentielle, émetteurs récepteurs multivoies à modulation de puissance numérique binaire, émetteurs récepteurs multivoies à double polarisation et à modulation par déplacement de phase à quatre états pour multiplexeurs par répartition en longueur d'onde dense, émetteurs récepteurs multivoies à modulation d'impulsions en amplitude, émetteurs récepteurs à estimation séquentielle de vraisemblance maximale, émetteurs récepteurs multivoies à modulation d'amplitude de quadrature, émetteurs récepteurs multivoies à modulation de puissance numérique binaire, émetteurs récepteurs multivoies à modulation d'amplitude de quadrature, émetteurs récepteurs multivoies à modulation d'impulsions en amplitude pour multiplexeurs par répartition en longueur d'onde dense, châssis plateformes, amplificateurs à fibres optiques, commutateurs optiques, amplificateurs RF, commutateurs RF.~~

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Liette Girard

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

DATE DE L' AUDIENCE 2019-07-16

COMPARUTIONS

Amy Grenon Pour la Requérante

Aucune comparution Pour l'Opposante

AGENTS AU DOSSIER

Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L. Pour la Requérante

M^{me} Dan Yang-Hoffmann Pour l'Opposante
(Alpha-Yang Intellectual Property and Consultation
Services)