

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 118

Date de décision : 2021-06-03

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

LG Electronics Inc.

Opposante

et

Samsung Electronics Co., Ltd.

Requérante

1,788,429 pour SAMSUNG QLED

Demande

INTRODUCTION

[1] LG Electronics Inc. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce SAMSUNG QLED (la Marque), l’objet de la demande n° 1,788,429 (la Demande) produite par Samsung Electronics Co., Ltd. (la Requérante).

[2] La Demande, produite le 23 juin 2016, est fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les produits suivants (les Produits) :

Téléviseur; récepteurs de télévision; écrans de télévision; moniteurs, nommément moniteurs d’ordinateur, de télévision, vidéo et à écran tactile; logiciels de télévision,

nommément logiciels pour l'exploitation et le contrôle de points quantiques; écrans d'affichage de téléphone mobile; téléphones intelligents.

[3] La Demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 29 mars 2017.

[4] L'Opposante allègue que (i) la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)*b*) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi); et que (ii) la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi. À titre de contexte de ces motifs, en plus de ses actes de procédure, l'Opposante fournit les renseignements suivants dans sa déclaration d'opposition :

- i) Comme la Requérante l'a déclaré dans le cadre d'une procédure en instance devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, [TRADUCTION]
« [l]'abréviation "QLED" est un terme générique qui s'est établi comme la désignation utilisée à l'échelle internationale pour une technologie [d'affichage] particulière appelée "diode électroluminescente à points quantiques" ou simplement "DEL à points quantiques" ».
- ii) La technologie QLED, telle qu'appliquée aux panneaux ou aux écrans d'affichage d'objets comme des téléviseurs, des moniteurs et des téléphones mobiles, signifie que chaque élément de diodes électroluminescentes à points quantiques des panneaux ou des écrans émet sa propre lumière. Cette technologie est considérée comme la prochaine génération de technologie d'affichage en raison de sa supériorité par rapport aux technologies existantes, comme la technologie ACL-DEL. En raison de cette supériorité, la technologie QLED est déjà très connue et a déjà fait l'objet d'une vaste publicité, au Canada et ailleurs, en ce qui a trait à la science qui sous-tend cette technologie, à ses applications potentielles et à ses avantages par rapport aux technologies d'affichage existantes pour les produits électroniques grand public.

[5] À titre préliminaire, je fais remarquer que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Tous les renvois dans la présente décision visent la Loi dans sa version modifiée, à l'exception des renvois aux motifs d'opposition qui se rapportent à la Loi dans sa version avant sa modification (voir l'article 70 de la Loi qui prévoit que l'article 38(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 17 juin 2019, s'applique aux demandes annoncées avant cette date).

[6] Pour les raisons qui suivent, je rejette l'opposition.

LE DOSSIER

[7] L'Opposante a produit sa déclaration d'opposition le 15 août 2017. La Requérante a produit et signifié sa contre-déclaration le 21 décembre 2017, réfutant les motifs d'opposition.

[8] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Joo Jeung Lee. La Requérante a demandé à contre-interroger M. Lee au sujet de son affidavit. Toutefois, M. Lee n'a pas participé au contre-interrogatoire et, par conséquent, la Commission a indiqué par lettre que son affidavit ne serait pas réputé faire partie de la preuve dans le cadre de la présente procédure d'opposition, conformément à l'article 44(5) du *Règlement sur les marques de commerce*.

[9] La Requérante a ensuite fait savoir par lettre datée du 25 février 2019 qu'elle ne souhaitait pas présenter de preuve en vertu de l'article 42 du Règlement.

[10] Seule la Requérante a produit des observations écrites.

FARDEAU DE PREUVE INCOMBANT À CHACUNE DES PARTIES

[11] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la Demande est conforme aux exigences de la Loi. Cela signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion définitive en faveur de la Requérante après avoir examiné l'ensemble de la preuve, le litige doit être tranché à l'encontre de la Requérante. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter de son fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p. 298].

ANALYSE

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)b)

[12] L'Opposante soutient que la Marque n'est pas enregistrable pour emploi en liaison avec les produits de la Requérante en vertu de l'article 12(1)b) de la Loi parce que, compte tenu du [TRADUCTION] « degré élevé de connaissance et [de] la vaste publicité susmentionnés en ce qui a trait à la technologie QLED chez les Canadiens » :

- a) Dans la mesure où la Requérante a commencé à employer sa Marque au Canada en liaison avec une partie ou la totalité de ses produits, la Marque de la Requérante induirait les consommateurs ordinaires en erreur en leur faisant croire que ces produits sont munis d'un panneau ou d'un écran d'affichage utilisant la technologie QLED, alors que ce n'est pas le cas. Par conséquent, la Marque de la Requérante donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits de la Requérante.
- b) Dans la mesure où les panneaux ou écrans d'affichage des produits de la Requérante intègrent éventuellement la technologie QLED, la Marque de la Requérante, lorsqu'elle est employée en liaison avec ces produits, donnerait une description claire de la nature ou de la qualité de ces produits, nonobstant le renvoi au nom de la Requérante dans la Marque de cette dernière.

[13] La date pertinente à l'égard de ce motif d'opposition est la date de production de la demande, à savoir le 23 juin 2016 [voir *Fiesta Barbeques Ltd c General Housewares Corp*, 2003 CF 1021, 28 CPR (4th) 60].

[14] L'interdiction prévue à l'article 12(1)b) de la Loi vise à empêcher un commerçant de monopoliser un terme qui donne une description claire ou qui est couramment employé dans le commerce, et de placer ainsi des commerçants légitimes dans une position désavantageuse [*Canadian Parking Equipment Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1990), 34 CPR (3d) 154 (CF 1^{re} inst)].

[15] Pour déterminer si la Marque donne une description claire, la question doit être examinée du point de vue de l'acheteur ordinaire des produits en cause. La Marque doit être examinée sous l'angle de la première impression dans le contexte des produits en liaison avec lesquels elle est employée [*John Labatt Ltd c Carling Breweries Ltd* (1974), 18 CPR (2d) 15 (CF 1^{re} inst), à la p. 19]. La « nature » s'entend d'une particularité, d'un trait ou d'une caractéristique des produits,

et le mot « claire » signifie [TRADUCTION] « facile à comprendre, évident ou simple » [*Drackett Co of Canada Ltd c American Home Products Corp* (1968), 55 CPR 29 (C de l'É), à la p. 34]. Ces principes directeurs à appliquer pour déterminer si une marque de commerce donne une description claire sont également résumés dans *Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario c Canada*, 2012 CAF 60, 99 CPR (4th) 213, au para 29.

[16] En ce qui concerne l'évaluation de la question de savoir si une marque donne une description fautive et trompeuse, le critère approprié à appliquer est la question de savoir si les mots qui donnent une description fautive et trompeuse [TRADUCTION] « dominent la marque de commerce visée par la demande au point [...] de faire obstacle à l'enregistrement de celle-ci » [voir *Conseil canadien des ingénieurs c John Brooks Co* (2004), 35 CPR (4th) 507 (CF), au para 21; *Chocosuisse Union des Fabricants - Suisses de Chocolate c Hiram Walker & Sons Ltd* (1983), 77 CPR (2d) 246 (COMC); et *Lake Ontario Cement Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1976), 31 CPR (2d) 103 (CF 1^{re} inst)].

[17] Un opposant peut s'acquitter de son fardeau initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)b) simplement en renvoyant au sens ordinaire que donne un dictionnaire aux mots qui composent la marque de commerce du requérant [*Flowers Canada/Fleurs Canada Inc c Maple Ridge Florist Ltd* (1998), 86 CPR (3d) 110 (COMC)].

[18] En plus des principes susmentionnés, il a également été conclu que, lorsqu'il évalue si une marque de commerce donne une description claire ou une description fautive et trompeuse en vertu de l'article 12(1)b) de la Loi, le registraire doit non seulement tenir compte de la preuve dont il dispose, mais également appliquer son sens commun à l'évaluation des faits [*Neptune SA c Procureur général du Canada* (2003), 29 CPR (4th) 497 (CF 1^{re} inst), au para 11].

[19] En l'espèce, l'Opposante n'a pas fourni de preuve à l'appui de ce motif d'opposition. Dans ses plaidoiries, elle n'a fourni que des arguments concernant le sens du terme QLED, à savoir un terme générique signifiant [TRADUCTION] « diode électroluminescente à points quantiques » (ou [TRADUCTION] « DEL à point quantique ») qui, tel qu'il est appliqué aux panneaux et aux écrans d'affichage d'objets comme des téléviseurs (comme dans les produits de la Requérante), signifie que chaque diode électroluminescente à points quantiques émet sa propre lumière.

[20] Toutefois, en l'absence de preuve ou d'une définition de dictionnaire à l'appui de l'allégation de l'Opposante, je suis d'accord avec la Requérante que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif. Même si je devais prendre connaissance d'office du terme QLED, je conclurais quand même que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial, puisque l'article 12(1)*b* de la Loi n'interdit pas l'emploi de termes descriptifs, mais plutôt l'emploi de marques qui donnent une description claire *dans leur ensemble*. La Marque dans son ensemble ne donne pas une description claire, puisqu'elle est une combinaison des termes SAMSUNG et QLED.

[21] En ce qui concerne la question de savoir si la Marque dans son ensemble donne une description fautive et trompeuse, encore une fois, pour les raisons susmentionnées, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial. En outre, rien n'indique que les produits de la Requérante n'intègrent pas ou n'incorporeraient pas la technologie QLED, ni que le terme QLED [TRADUCTION] « domin[e] » la Marque de sorte que, dans son ensemble, [TRADUCTION] « la [Marque] ferait obstacle à l'enregistrement de celle-ci » [voir *Chocosuisse*, précité; et *Lake Ontario Cement*, précité].

[22] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*b* de la Loi est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2

[23] L'Opposante a soutenu que, lorsqu'elle est employée en liaison avec les produits de la Requérante, la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi parce qu'elle donne une description claire ou une description fautive et trompeuse de ces produits, et que la Marque ne distingue pas et n'est pas adaptée pour distinguer ces produits de ceux d'autrui, nonobstant le renvoi au nom de la Requérante dans la Marque.

[24] La date pertinente à l'égard de ce motif d'opposition est la date de production de la déclaration d'opposition, à savoir le 15 août 2017 [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317 (CF 1^{re} inst)].

[25] Lorsqu'un motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif s'appuie sur une allégation selon laquelle une marque de commerce donne une description claire ou une description fautive et trompeuse, il suffit que l'opposant produise suffisamment d'éléments de

preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

[26] La différence dans les dates pertinentes à l'égard de ce motif n'est pas pertinente; par conséquent, je conclus encore une fois que, pour les raisons énoncées dans mon analyse ci-dessus du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*b*), l'Opposante ne s'est pas non plus acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif.

[27] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 2 de la Loi est également rejeté.

DÉCISION

[28] Compte tenu de tout ce qui précède, 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(12) de la Loi.

Kathryn Barnett
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge

**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

AGENTS AU DOSSIER

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Pour l'Opposante

Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Pour la Requérante