



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 010

Date de la décision : 2024-01-22

[TRADUCTION CERTIFIÉE NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE SIX OPPOSITIONS

Opposante : Parts ID, LLC

Requérante : Volkswagen Aktiengesellschaft

Demandes : 1898587 pour ID.,
1938107 pour ID.3,
1938109 pour ID.4,
1938110 pour ID.5,
1938113 pour ID.8, et
1966920 pour ID.LIGHT

INTRODUCTION

[1] Parts ID, LLC (anciennement Onyx Enterprises Int'l, Corp.) (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement des six marques de commerce suivantes, visées par les demandes de Volkswagen Aktiengesellschaft (la Requérante) : ID. (qui fait l'objet de la demande n° 1898587); ID.3 (n° 1938107); ID.4 (n° 1938109); ID.5 (n° 1938110); ID.8 (n° 1938113); et ID.LIGHT (n° 1966920).

[2] La marque de commerce ID.LIGHT est visée par la demande en liaison avec divers produits d'éclairage pour véhicules de la classe de Nice 11. Les cinq autres

marques de commerce sont visées par la demande en liaison avec divers produits et services liés aux véhicules automobiles et leurs parties, dans les classes de Nice 9, 12, 35 et 37.

[3] Les oppositions sont principalement fondées sur l'allégation selon laquelle les marques de commerce visées par les demandes se confondent avec les marques de commerce ID de l'Opposante, antérieurement employées au Canada en liaison avec des services connexes.

[4] Bien que cela ne soit pas pertinent pour la présente procédure, je note que les demandes d'enregistrement similaires et concurremment produites par la Requérante pour les marques de commerce ID.1, ID.2, ID.6 et ID.7 n'ont pas fait l'objet d'une opposition et que ces marques de commerce ont été enregistrées depuis le début de 2022.

LE DOSSIER

[5] Pour les raisons énoncées ci-dessous, il n'est pas nécessaire de donner les détails de chaque demande aux fins de la présente décision. Il suffit de dire que chacune des demandes en question a été produite à diverses dates entre le 3 mars 2018 et le 4 juin 2019, avec des dates de priorité revendiquées entre novembre 2017 et décembre 2018 sur la base des demandes correspondantes produites en Allemagne. Les demandes ont été annoncées aux fins d'opposition à diverses dates entre février et avril 2021. En août 2021, l'Opposante s'est opposée aux demandes 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).

[6] L'Opposante plaide essentiellement les mêmes deux motifs d'opposition dans chaque procédure, fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement en vertu des articles 38(2)c) et 16 de la Loi, et sur l'absence de caractère distinctif en vertu des articles 38(2)d) et 2 de la Loi.

[7] La Requérante a produit des contre-déclarations pour chaque procédure.

[8] L'Opposante a choisi de ne soumettre de preuve dans aucune des procédures en question, évoquant i) des difficultés à rassembler des preuves de sa division en Ukraine en raison du conflit en cours dans ce pays, et ii) les procédures judiciaires connexes relatives à la marque de commerce aux États-Unis. Bien que l'Opposante ait indiqué qu'elle pourrait demander des prolongations rétroactives de délai pour produire ses éléments de preuve à une date ultérieure, l'Opposante ne l'a pas fait et n'a pas non plus soumis des observations écrites.

[9] La Requérante a également choisi de ne pas soumettre de preuve, mais elle a soumis des observations écrites sous forme de mémoire, dont je note qu'elles sont substantiellement les mêmes dans chaque cas.

[10] Bien que les deux parties aient initialement demandé une audience, seule la Requérante y était représentée, puisque l'Opposante a retiré sa demande et n'a pas assisté à l'audience.

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[11] Conformément aux règles de preuve habituelles, l'Opposante a le fardeau de preuve d'établir les faits sur lesquels elle appuie les allégations formulées dans la déclaration d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 CarswellNat 1053 (CF 1^{re} inst)]. L'imposition d'un fardeau de preuve à l'Opposante à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que cette question soit examinée, il doit exister une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question.

[12] En ce qui concerne les allégations à l'égard desquelles l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, c'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, tel qu'il est allégué dans la déclaration d'opposition. L'imposition d'un fardeau ultime à la Requérante signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que l'ensemble de la preuve a été examinée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante.

ABSENCE DE DROIT À L'ENREGISTREMENT – ARTICLE 16

[13] Dans chaque cas, en vertu des articles 38(2)c) et 16 de la Loi, l'Opposante soutient que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque visée par la demande, car i) à la date de production de la demande, ii) à la date présumée de production de la demande, ou iii) à toute autre date – la marque de commerce visée par la demande se confondait avec une ou plusieurs marques nominales ID, iD, CARiD, STREETiD de l'Opposante, et/ou avec 11 marques figuratives spécifiées sous forme de ID, qui avaient été antérieurement employées au Canada par l'Opposante et par son prédécesseur en titre en liaison avec divers services de vente, de distribution et de commerce électronique dans le domaine des pièces et accessoires de véhicule.

[14] Comme il a été mentionné plus haut, l'Opposante a choisi de ne produire de preuve dans aucune des procédures en question. Faute de preuve, je suis d'accord avec la Requérante pour dire que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial à l'égard de ce motif [observations écrites de la Requérante, aux para 14 à 16].

[15] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement est rejeté dans chaque cas.

ABSENCE DE CARACTÈRE DISTINCTIF – ARTICLE 2

[16] Dans chaque cas, en vertu des articles 38(2)d) et 2 de la Loi, l'Opposante soutient que la marque de commerce visée par la demande n'est pas distinctive de la Requérante parce qu'elle ne distingue pas, et n'est pas adaptée pour distinguer, les produits et/ou services de la Requérante des services de l'Opposante, compte tenu de l'emploi et de la promotion répandus au Canada par l'Opposante et son prédécesseur en titre des marques nominales et figuratives formées en ID susmentionnées, ainsi que de l'emploi et de la promotion répandus au Canada du nom commercial de l'Opposante, « Parts ID », dont la similitude est source de confusion.

[17] Une fois de plus, faute de preuve à l'appui de ce motif, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial.

[18] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté dans chaque cas.

DÉCISION

[19] Compte tenu de 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 les oppositions selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Andrew Bene
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo

Révisé par
Félix Tagne Djom

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2024-01-18

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Aucune comparution

Pour la Requérante : Scott MacKendrick

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Smart & Biggar LP

Pour la Requérante : Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.