



# Office de la propriété intellectuelle du Canada

## **LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE**

**Référence** : 2024 COMC 033

**Date de la décision** : 2024-02-27

**[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

### **DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION**

**Opposante** : AMKmotion GmbH + Co. KG

**Requérante** : Kollmorgen Corporation

**Demande** : 2,069,930 pour AKM

### **APERÇU**

[1] Kollmorgen Corporation (la Requérante) a déposé la demande d'enregistrement pour la marque de commerce AKM (la Marque de commerce) en liaison avec les produits [TRADUCTION] « Servomoteurs ».

[2] AMKmotion GmbH + Co. KG (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la Marque de commerce, notamment au motif que la Marque de commerce crée de la confusion avec la marque de commerce déposée AMK de l'Opposante.

[3] Pour les raisons qui suivent, l'opposition est accueillie.

## **LE DOSSIER**

[4] La demande n° 2,069,930 a été produite au Canada le 3 novembre 2020. La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 25 mai 2022. Le 19 août 2022, l'Opposante s'est opposée à la demande en produisant une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi).

[5] Les motifs d'opposition soulevés par l'Opposante sont abordés plus en détail dans l'analyse ci-dessous. Il suffit de noter, à ce stade-ci, que ces motifs sont principalement fondés sur une allégation de probabilité de confusion entre la Marque de commerce visée par la demande et la marque de commerce AMK, pour laquelle l'Opposante est propriétaire d'un enregistrement (n° LMC756,709) en liaison avec les produits suivants (les Produits de l'Opposante) :

[TRADUCTION]

Moteurs électriques, génératrices et moteurs-générateurs électriques, engrenages, engrenages réglables, mécanismes d'engrenage d'avancement et leurs pièces, machines à engrenage d'avancement, raccords, freins, freins à un disque et freins à lamelle, machines-outils à travailler les métaux, tours, fraiseuses, perceuses, machines de centrage, centres d'usinage, moteurs électriques principaux linéaires et rotatifs, robots industriels (machines), (tous les produits susmentionnés à usage autre que pour les véhicules terrestres); pompes à moteur, compresseurs, machines à emballer, machines à textile, machines à fabriquer le papier, presses à imprimer, machines pour l'usinage du verre et pour la fabrication de céramique, laminoirs, machines à travailler les plaques pour l'usinage de métal en feuilles et machines à travailler le bois, bobineuses pour fils métalliques et plieuses de fils, machines de fonderie et à mouler, injecteurs de matériel synthétiques, machines de moulage sous pression, presses mécaniques à usage industriel, bancs d'essai, machines pour la construction dans le domaine des routes et des bâtiments; moniteurs et commandes électroniques et électrotechniques pour la vérification, la mesure, le contrôle et la régulation de l'électricité et leurs pièces, composants de régulation électriques et électroniques et leurs dispositifs de commande, convertisseurs de fréquence électriques et commandes électriques connexes; ventilateurs et leurs moteurs électriques et régulateurs électroniques, machines de réfrigération.

[6] La Requérante a produit une contre-déclaration.

[7] Seule l'Opposante a produit une preuve. Les parties ont choisi de ne pas produire d'observations écrites et aucune audience n'a été demandée.

## **FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME**

[8] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande est conforme aux dispositions de la Loi. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d'éléments de preuve admissibles pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau initial, la Requérante doit convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition plaidés ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst) à la p 298, 1990 CanLII 11059; *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior SA*, 2002 CAF 29].

## **LA PREUVE DE L'OPPOSANTE**

[9] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Kimberly Parrott, souscrit le 30 janvier 2023, auquel étaient jointes les Pièces A à S. La Requérante n'a pas contre-interrogé M<sup>me</sup> Parrott au sujet de son affidavit.

[10] M<sup>me</sup> Parrott est une adjointe de l'agent de l'Opposante.

[11] Le 30 janvier 2023, elle a effectué des recherches en ligne et enregistré ses résultats. En particulier, elle a saisi le nom de chacune des parties dans le moteur de recherche Google, imprimé la première page de chaque résultat de recherche, ainsi que des pages Web des sites Web de l'Opposante et de la Requérante, situés aux adresses *amk-motion.com* et *www.kollmorgen.com*, respectivement. Des copies de ces pages Web sont jointes à son affidavit à titre de pièces.

[12] M<sup>me</sup> Parrott joint également les détails de l'enregistrement n° LMC756,709 pour la marque de commerce AMK, qu'elle a imprimé à partir de la base de données en ligne de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC).

[13] En règle générale, l'affidavit d'un employé de l'agent n'est admissible que dans la mesure où la preuve porte sur des questions non controversables pour des questions

qui ne revêtent pas une importance essentielle [*Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd c Hyundai Auto Canada*, 2005 CF 1254, conf par 2006 CAF 133].

[14] Étant donné que M<sup>me</sup> Parrott a simplement fourni des copies de pages Web et un extrait de la base de données sur les marques de commerce de l'OPIC, je ne considère pas que cette preuve va à l'encontre des principes énoncés dans *Cross-Canada Auto Body*. Cela étant dit, M<sup>me</sup> Parrott n'est pas en mesure de confirmer l'exactitude du contenu des pages Web jointes à son affidavit. Au mieux, cette preuve ne peut être invoquée que comme preuve de l'existence des résultats de recherche et des pages Web, et non comme preuve de la véracité de leur contenu [*ITV Technologies Inc c WIC Television Ltd*, 2003 CF 1056].

[15] En l'absence d'observations, la pertinence de la preuve de M<sup>me</sup> Parrott n'est pas évidente. Dans la mesure où l'Opposante a présenté cette preuve pour établir l'emploi de sa marque de commerce AMK, je note que la simple existence de pages Web n'établit pas la mesure dans laquelle les marques figuraient sur les pages Web ou la période pendant laquelle celles-ci ont figuré sur ces pages Web; leur existence n'établit pas non plus que les consommateurs pertinents ont accédé aux pages Web [*ITV Technologies Inc, supra* aux para 21 et 22].

## **RAISONS DE LA DÉCISION**

### ***Motif fondé sur la non-enregistrabilité***

[16] L'Opposante a fait valoir que, conformément à l'article 38(2)b) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable, compte tenu de l'article 12(1)d) de la Loi, puisqu'elle crée de la confusion avec au moins la marque de commerce déposée AMK de l'Opposante.

[17] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de ma décision.

[18] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire pour confirmer que l'enregistrement n° LMC756,709 existe encore. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition. Il incombe donc à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe

aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque de commerce et la marque de commerce AMK.

#### Test en matière de confusion

[19] Le test en matière de confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, qui prévoit 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 liés à ces marques de commerce sont fabriqués ou vendus par la même personne, que ces produits soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. Par conséquent, l'article 6(2) de la Loi ne porte pas sur la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais sur la probabilité que des produits provenant d'une source soient perçus comme provenant d'une autre source.

[20] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque d'un requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce d'un opposant et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [*Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 au para 20].

[21] En procédant à cette évaluation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à chacun selon le contexte [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22 au para 54].

### Caractère distinctif inhérent des marques de commerce

[22] Les marques de commerce composées d'une simple combinaison de lettres ou d'initiales sont en général considérées comme des marques « faibles » possédant un faible degré de caractère distinctif inhérent [*GSW Ltée c Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1<sup>re</sup> inst) aux p 162 à 164].

[23] En l'espèce, les marques de commerce des deux parties sont composées d'une combinaison des lettres A, K et M, bien que dans un ordre différent. Je considère donc que les marques de commerce possèdent également un faible degré de caractère distinctif inhérent.

[24] Ce facteur est neutre, puisqu'il ne favorise aucune des parties.

### Mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues et période pendant laquelle elles ont été en usage

[25] Je ne suis saisie d'aucune preuve concernant l'emploi des marques de commerce des parties ou la mesure dans laquelle l'une ou l'autre des marques de commerce est devenue au Canada.

[26] Je note que l'enregistrement de l'Opposante comprend une déclaration d'emploi datée du 15 décembre 2009. En l'absence de preuve d'emploi de la marque de commerce de l'Opposante, au mieux, je ne peux que présumer qu'il y a eu un emploi minimal de cette marque de commerce [voir *Tokai of Canada Ltd c Kingsford Products Company, LLC*, 2018 CF 951 au para 37]. L'emploi minimal ne permet pas de conclure qu'une marque de commerce est devenue connue dans une mesure significative ni qu'une marque de commerce a nécessairement été employée de façon continue depuis la date de la déclaration [*Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG c Rheinmetall Defence Electronics GmbH*, 2017 COMC 50].

[27] À mon avis, si l'Opposante voulait bénéficier de cette circonstance de l'espèce, elle aurait dû fournir une preuve appropriée en conséquence.

[28] Par conséquent, ces facteurs sont également neutres.

### Genre des produits ou entreprises, et nature du commerce

[29] En vertu d'un motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité, il faut évaluer l'état déclaratif des produits figurant dans la demande du requérant et dans l'enregistrement de l'opposant, au regard des voies de commercialisation normalement liées à ces produits et services [*Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3, 1987 CanLII 8953 (CAF); *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF)].

[30] L'enregistrement de l'Opposante vise des produits mécaniques comme des moteurs électriques, des engrenages, des pompes à moteur, des robots industriels (machines) et divers types de machines comme les machines à emballer, des machines à textile et des machines à fabriquer le papier. La demande de la Requérante vise des servomoteurs. Compte tenu leur lien avec des systèmes mécaniques, je considère au moins que les produits des parties sont liés.

[31] En l'absence de preuve concernant leurs entreprises et leurs voies de commercialisation, et sans observation écrite de l'une ou l'autre des parties, je conclus qu'il est raisonnable de déduire que le genre des entreprises et les voies de commercialisation des parties pourraient se chevaucher.

[32] Par conséquent, ces facteurs favorisent l'Opposante.

### Degré de ressemblance entre les marques de commerce

[33] La Cour suprême du Canada a déclaré que le degré de ressemblance entre les marques de commerce est souvent le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion; la Cour suprême a également indiqué que, lorsqu'on compare des marques, il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de ces marques est particulièrement frappant ou unique [*Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 aux para 49 et 64]. S'il n'y a aucun aspect particulièrement frappant ou unique, la première partie d'une marque de commerce est généralement considérée comme celle qui sert le plus à établir son caractère distinctif

[voir *Conde Nast Publications Inc c Union des éditions modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1<sup>re</sup> inst) à la p 188].

[34] Les marques de commerce AKM et AMK sont toutes deux composées uniquement d'une combinaison de trois lettres, à savoir A, K et M. Aucune des deux marques de commerce ne présente un aspect particulièrement frappant ou unique.

[35] Étant donné que les combinaisons de lettres n'ont aucun sens discernable en français ou en anglais, aucune des marques ne communique une idée particulière et il n'y a donc aucune ressemblance dans les idées communiquées. Toutefois, lorsqu'elles sont vues et prononcées, les marques de commerce ont un degré de ressemblance considérable, puisqu'elles partagent les mêmes lettres, quoique dans un ordre différent. La ressemblance est davantage accentuée par la première lettre commune, A.

[36] Ce facteur favorise également l'Opposante.

#### Conclusion concernant la probabilité de confusion

[37] Après avoir tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce, et en particulier du degré élevé de ressemblance et du lien étroit entre les produits, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime à l'égard de la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties.

[38] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité est accueilli.

#### ***Motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement et l'absence de caractère distinctif***

[39] L'Opposante a fait valoir ce qui suit :

- en vertu de l'article 38(2)c) de la Loi, la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque de commerce, compte tenu de l'article 16(1)a) de la Loi, parce qu'à la date de production de la demande, la Marque de commerce créait de la confusion avec la marque de commerce AMK de l'Opposante, qui

avait été employée antérieurement et révélée au Canada en liaison avec les Produits de l'Opposante;

- en vertu de l'article 38(2)d), et en contravention de l'article 2 de la Loi, la Marque de commerce ne distingue pas les servomoteurs de la Requérante des produits d'autres personnes, y compris les Produits de l'Opposante, et elle ne permet pas de les distinguer et n'est pas adaptée à les distinguer ainsi.

[40] La date pertinente pour évaluer le motif fondé sur l'absence du droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(1)a) est la date de production de la demande. La date pertinente pour évaluer le motif fondé sur l'absence de caractère distinctif est la date de production de la déclaration d'opposition.

[41] L'Opposante n'a pas fourni de preuve de l'emploi ou de la révélation de sa marque de commerce AMK avant les dates pertinentes ou à d'autres dates. Par conséquent, rien dans le dossier ne permet à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard des motifs d'opposition fondés sur les articles 2 et 16(1)a).

[42] Par conséquent, ces motifs d'opposition sont rejetés.

***Motif fondé sur le fait que la Requérante n'employait pas et ne projetait pas d'employer la Marque de commerce***

[43] L'Opposante a fait valoir que, conformément à l'article 38(2)e) de la Loi, la Requérante, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, n'employait pas et ne projetait pas d'employer la Marque de commerce au Canada en liaison avec des servomoteurs.

[44] La date pertinente pour ce motif est la date de production de la demande.

[45] Je note d'abord que le motif d'opposition est insuffisant. Bien qu'en règle générale, il soit de simplement faire valoir qu'un requérant n'employait pas la marque de commerce visée par la demande pour s'acquitter du premier aspect de l'article 38(2)e), l'Opposante n'a invoqué aucun fait pertinent concernant la raison pour laquelle la Requérante ne projetait pas d'employer la Marque de commerce au Canada pour s'acquitter du deuxième aspect de ce motif.

[46] Quoi qu'il en soit, l'Opposante n'a produit aucune preuve pour appuyer ce motif. Par conséquent, ce motif est rejeté, à tout le moins parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

***Motif fondé sur l'absence de droit à l'emploi***

[47] Enfin, l'opposante a fait valoir que, conformément à l'article 38(2)f) de la Loi, à la date de production de la demande, la Requérante n'avait pas le droit d'employer la Marque de commerce au Canada en liaison avec des servomoteurs parce qu'elle créait de la confusion avec la marque de commerce AMK de l'Opposante, qui avait été employée antérieurement et révélée au Canada en liaison avec les Produits de l'Opposante.

[48] La date pertinente pour ce motif est la date de production de la demande.

[49] Je note que la probabilité de confusion entre une marque de commerce visée par une demande et une marque de commerce employée antérieurement et révélée n'est pas un fait qui appuie un motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'emploi. En effet, l'article 38(2)f) de la Loi n'aborde pas le droit d'un requérant à enregistrer une marque de commerce similaire à la marque de commerce d'une autre personne (conformément à l'article 16 de la Loi).

[50] L'article 38(2)f) aborde plutôt le droit légal d'un requérant à employer sa marque de commerce, par exemple, conformément à la loi fédérale pertinente et à d'autres obligations juridiques interdisant l'« emploi » de la marque de commerce au sens de l'article 4 de la Loi [voir *Methanex Corporation c Suez International, société par actions simplifiée*, 2022 COMC 155].

[51] En d'autres termes, les faits invoqués par l'Opposante ne sont pas des faits qui appuient un motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)f). Par conséquent, ce motif est également rejeté.

## **DÉCISION**

[52] 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 la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

---

Eve Heafey  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Anne Laberge  
Manon Duchesne

# Comparutions et agents inscrits au dossier

**DATE DE L'AUDIENCE :** Aucune audience tenue

## **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour l'Opposante :** Riches, Mckenzie & Herbert LLP

**Pour la Requérante :** Robic Agence PI S.E.C./Robic IP Agency LP