



## Office de la propriété intellectuelle du Canada

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

**Référence** : 2024 COMC 66

**Date de la décision** : 2024-03-28

**[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

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

**Opposante** : Omni Powertrain Technologies, LLC

**Requérante** : Gienanth GmbH

**Demande** : 1,983,661 pour G Dessin

### **APERÇU**

[1] La demande prévue au Protocole relative à la Marque ci-dessous a été produite le 1<sup>er</sup> août 2019, sur la base d'une demande d'extension de la protection de l'enregistrement international n° 1443540 en vertu du Protocole de Madrid, en liaison avec les Produits et Services suivants :



[TRADUCTION]

Classe 6 - Métaux communs et leurs alliages; boulons à œil en métal; anneaux en métal, notamment anneaux en métal actionnés par la pression; poutres en métal; supports en métal pour machines et moteurs; feuilles et plaques de métal; couvercles de trou d'homme en métal

Classe 7 - Arbres [pièces de machine], notamment volants de vilebrequin, vilebrequins et arbres de transmission; carters pour machines et moteurs, notamment corps de palier, carters de différentiel, carters de boîte de vitesses, corps de pompe à huile; pièces de machine, notamment corps de palier; corps de pompe, notamment corps de pompe à huile; carters de cylindre; fourchettes; volants; pièces de machine, notamment amortisseurs pour engrenages; pièces de machine, notamment moyeux de roue mécaniques; plaques de poussée d'embrayage; machines-outils pour la coupe, le moulage et le formage de matériaux pour l'industrie du travail des métaux; moteurs pour aéronefs et bateaux; moteurs pour la production d'électricité; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); carters pour machines; cylindres pour machines; cylindres pour moteurs; pistons de cylindre; culasses de cylindre pour moteurs; blocs-cylindres pour moteurs diesels et à essence; anneaux pour goulots, à savoir pièces de machine; pièces de machine, notamment consoles de machine en métal; carters pour pompes à huile; volants de vilebrequin; carters de frein; plateaux de pression; fourchettes de commande des vitesses; leviers de vitesses; couvercles de palier principal; corps de pompe à huile; poulies de machine; poulies à courroie pour machines; pièces de machine, notamment bagues d'arrêt de graisse; couvercles de palier pour machines; couvercles en métal pour paliers de vilebrequin; couvercles de palier de vilebrequin; consoles de machine en métal

Classe 9 - Boîtiers pour appareils de commande, d'essai et de surveillance électriques, notamment consoles de distribution d'électricité

Classe 12 – Boîtiers pour pièces, notamment paliers d'essieu, de véhicule automobile (sauf pour les moteurs)

Classe 40 – Services de coulée de métaux; traitement thermique des métaux et de leurs alliages; services de consultation ayant trait au traitement de métaux

Classe 42 – Services technologiques ainsi que recherche et conception pour la coulée de métaux; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de la coulée de métaux; services de génie ayant trait à des systèmes de formage de métaux coulés; services de génie ayant trait à des systèmes de manutention de métaux coulés; consultation technologique ayant trait au moulage et à la construction sur mesure de métaux; consultation technique sur la conception et l'élaboration de moulages de métaux; services de génie ayant trait à des machines à former les métaux; conception et planification d'installations pour la coulée de métaux en fusion; services de conception ayant trait au traitement de métaux; création de dessins par CAO (conception assistée par ordinateur) dans le cadre de consultation technologique sur la conception et l'élaboration de moulages en métal; ingénierie technique dans le domaine de la simulation du remplissage, de la solidification, du durcissement et du gauchissement de moules dans des procédés techniques de coulée de métaux; conception de moulages en métal

[2] Pour les raisons qui suivent, la demande est rejetée.

### **LE DOSSIER**

[3] La demande prévue au Protocole a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 2 mars 2022. Le 2 septembre 2022, le prédécesseur de l'Opposante s'est opposé 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, ch T-13 (la Loi).

[4] L'Opposante soulève un certain nombre de motifs d'opposition, notamment des motifs fondés sur les articles 12(1)d) et 16(1)a) de la Loi et sur l'absence de caractère distinctif, principalement sur la base de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante G & Dessin (LMC969,713) et Omni Gear Dessin (LMC982,509), employées en liaison avec une variété de produits, notamment des transmissions et des boîtes de vitesses.

[5] La Requérante a produit une contre-déclaration niant les motifs d'opposition.

[6] L'Opposante a produit à titre de preuve l'affidavit de Jeff Daniel, son président et directeur général. La Requérante n'a produit aucune preuve à l'appui de sa demande. Aucune partie n'a produit d'observations écrites.

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

[7] 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 a le fardeau de preuve initial de produire une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits sur lesquels elle appuie ses motifs d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau de preuve 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; *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA*, 2002 CAF 29].

## **MOTIFS DE LA DÉCISION**

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

[8] La date pertinente pour évaluer un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce*, 1991 CanLII 11769 (CAF)].

[9] En vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, l'Opposante fait valoir que la Marque de commerce n'est pas enregistrable, parce qu'elle crée de la confusion avec une ou plusieurs de ses marques de commerce énumérées ci-dessous. Comme je considère que la meilleure chance de succès de l'Opposante est l'enregistrement n° LMC969,713 pour G & Dessin, mon analyse sera axée sur cette marque de commerce.

Numéro d'enregistrement Marque de commerce	Produits
LMC969,713  G & DESSIN  	[TRADUCTION]  (1) Boîtes de vitesses, transmissions par engrenages et lignes d'arbres de transmission par engrenages pour machines agricoles, industrielles et commerciales, ainsi que pièces connexes, nommément engrenages détachés, gaines de ligne d'arbres de transmission et coupleurs de lignes d'arbres de transmission.
LMC982,509  OMNI GEAR DESSIN	[TRADUCTION]  (1) Transmissions pour machines agricoles, industrielles et commerciales, composées de boîtes de vitesses, d'engrenages, de lignes d'arbres de transmission et de groupes motopulseurs; entraînements mécaniques de tarières pour l'excavation; systèmes de faucheuse à disques; composés de boîtes de vitesses pour tondeuses à gazon électriques, à savoir faucheuses à disques, têtes de coupe pour faucheuses à disques et arbres d'entraînement; tables de

Numéro d'enregistrement Marque de commerce	Produits
	rotation; boîtes de vitesses, engrenages et lignes d'arbres d'engrenages pour machines agricoles, industrielles et commerciales, et pièces constituantes connexes, notamment engrenages découverts, protecteurs de lignes d'arbres de transmission et coupleurs de lignes d'arbres de transmission; boîtes de vitesses d'engrenages planétaires pour équipement agricole et industriel; compresseurs d'air, pompes à air comprimé, compresseurs d'air à moteur et compresseurs d'air avec réservoirs, systèmes de pompage à air comprimé; lignes d'arbres de transmission pour tracteurs; protecteurs de lignes d'arbres de transmission pour tracteurs; lignes d'arbres de transmission mécaniques et électriques et protecteurs de lignes d'arbres de transmission comme pièces constituantes de machines agricoles, industrielles et commerciales.

[10] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que les enregistrements de l'Opposante existent toujours. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition. Par conséquent, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et l'une des marques de commerce enregistrées de l'Opposante.

***Test en matière de confusion***

[11] Le test en matière de la 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, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services 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 les

produits ou services provenant d'une source soient perçus comme provenant d'une autre source.

[12] En procédant à une telle 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 pourra être accordé à chacun de ces facteurs selon le contexte [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23; *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22 au para 54].

[13] 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*, précité, au para 20].

#### Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[14] L'examen global de ce facteur comporte une combinaison du caractère distinctif inhérent et acquis des marques de commerce.

[15] Les marques de commerce des parties possèdent toutes un faible degré de caractère distinctif inhérent, car la caractéristique dominante de chaque marque de commerce est la lettre G. La Marque et la marque de commerce G & DESSIN de l'Opposante possèdent notamment un très faible degré de caractère distinctif inhérent, car elles comportent des caractéristiques nominales minimales. La marque de commerce OMNI GEAR DESSIN de l'Opposante possède un degré de caractère distinctif inhérent

légèrement plus élevé en raison des éléments figuratifs constitués du globe et des engrenages.

[16] Les marques de commerce de l'Opposante ont acquis un certain caractère distinctif en liaison avec des boîtes de vitesses, comme le montre l'affidavit de M. Daniel. En revanche, il n'y a aucune preuve attestant que la Marque a acquis une quelconque réputation au Canada.

- a) L'Opposante est un fournisseur mondial de solutions de produits pour des groupes motopropulseurs employés dans l'agriculture, la construction, l'exploitation minière, les véhicules commerciaux et les sports motorisés, entre autres (para 6). Les deux marques de commerce déposées de l'Opposante ont figuré sur des boîtes de vitesses distribuées au Canada (Pièce B).
- b) Les ventes de boîtes de vitesses portant les marques de commerce déposées de l'Opposante au Canada sont indiquées ci-dessous (para 16).

**Année Total Ventes (USD)**

2018 Plus de 180 000  
2019 Plus de 190 000  
2020 Plus de 310 000  
2021 Plus de 520 000  
2022 Plus de 1 250 000

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[17] Les marques de commerce déposées de l'Opposante sont employées au Canada depuis au moins 2018 avec des boîtes de vitesses (para 16). En revanche, il n'y a aucune preuve attestant que la Marque a commencé à être employée.

Genre de produits, de services ou d'entreprises; et nature du commerce

[18] Les produits et services de la Requérante chevauchent dans une large mesure les boîtes de vitesses pour machines agricoles, industrielles et commerciales de l'Opposante. J'estime que c'est le cas, car les produits et services de la Requérante

comprennent également des pièces pour machines, y compris certains produits qui semblent fortement liés aux boîtes de vitesses, notamment des carters de boîtes de vitesses, des amortisseurs pour engrenages, des moteurs pour avions et bateaux, des moteurs pour la production d'électricité, des fourchettes de changement de vitesse, des leviers de vitesse. En ce qui concerne les autres produits, j'infère qu'il existe un certain chevauchement puisque les deux parties fabriquent des pièces pour machines. En ce qui concerne les services, j'infère qu'il existe un chevauchement avec les produits de l'Opposante. Premièrement, les services de moulage en métal de la Requérante pourraient couvrir des boîtes de vitesses. Deuxièmement, l'Opposante fabrique des engrenages sur mesure et les vend à des fabricants d'équipement d'origine (para 11, 15). En l'absence de preuve contraire, je suppose que les voies de commercialisation des parties se chevaucheraient également.

#### Degré de ressemblance entre les marques de commerce

[19] Il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion [*Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 au para 49].

[20] Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Il n'est pas correct de les placer côte à côte dans le but de les comparer et de relever les ressemblances ou les différences entre les éléments ou les composantes des marques de commerce.

[21] Étant donné que les marques des deux parties sont principalement composées de la lettre G, j'estime qu'il existe un degré élevé de ressemblance entre les marques dans le son et la présentation, en particulier en ce qui concerne la marque de commerce G & DESSIN de l'Opposante, puisque les deux marques comprennent un G avec une stylisation similaire entouré d'un simple cercle. En ce qui concerne les idées suggérées par la Marque et la marque de commerce G & Dessin de l'Opposante, il n'y a aucune preuve qui me permettrait d'inférer que les marques de commerce suggéreraient autre chose que la lettre G à des consommateurs ou peut-être des

engrenages lorsqu'elles sont employées en liaison avec des engrenages et des produits liés aux engrenages.

[22] Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

### **CONCLUSION CONCERNANT LA PROBABILITÉ DE CONFUSION**

[23] La question à trancher relative à la confusion est de savoir si un consommateur typique ayant un souvenir imparfait de l'une des marques de commerce l'Opposante, en voyant la Marque en liaison avec les Produits et Services, serait susceptible de penser que les produits et services des parties partagent une source commune.

[24] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce enregistrée G & Dessin de l'Opposante. Le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est donc accueilli. J'arrive à cette conclusion particulièrement à la lumière du degré de ressemblance entre les marques des parties, du caractère distinctif acquis et de la période d'emploi de la marque de commerce G & Dessin de l'Opposante, du chevauchement ou de la ressemblance entre les produits et services des parties et du potentiel de chevauchement dans les voies de commercialisation. Je note qu'étant donné le faible degré de protection accordé aux marques de commerce composées principalement d'une seule lettre, le résultat aurait bien pu être différent si la Requérante avait soumis de la preuve ou des arguments à l'appui de sa demande.

### ***Motif fondé sur le droit à l'enregistrement***

[25] Comme il n'existe aucune preuve d'emploi de la Marque, la date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de la demande d'enregistrement [article 16(1)a) de la Loi].

[26] La preuve de l'Opposante décrite au paragraphe 16 de la présente décision lui permet de s'acquitter de son fardeau de démontrer l'emploi de ses marques de commerce déposées, y compris sa marque de commerce G & Dessin, avant la date de production de la demande à l'égard des boîtes de vitesses.

[27] La différence entre la date pertinente pour ce motif d'opposition et la date pertinente pour le motif fondé sur l'article 12(1)d) ne change pas ma conclusion antérieure selon laquelle la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de prouver qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) est accueilli.

***Il n'est pas nécessaire d'examiner les autres motifs***

[28] Comme j'ai rejeté la demande pour deux motifs d'opposition, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que j'examine les autres motifs d'opposition.

**DÉCISION**

[29] 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.

---

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

Traduction certifiée conforme  
Hortense Ngo  
Félix Tagne Djom  
Manon Duchesne Osborne

# Comparutions et agents inscrits au dossier

**Aucune audience tenue**

## **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour l'Opposante :** CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.C.R.L.

**Pour la Requérante :** RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP