



# Office de la propriété intellectuelle du Canada

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

**Référence** : 2025 COMC 182

**Date de la décision** : 2025-09-10

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

**Opposante** : Shenzhen Telesin Digital Co., Ltd.

**Requérant** : Shuai Wang

**Demande** : 2169230 pour TELESIN

### **INTRODUCTION**

[1] Shuai Wang (le Requérant) a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce TELESIN (la Marque) en liaison avec les produits suivants : [TRADUCTION]

piles AA; adaptateurs CA pour appareils de jeux vidéo destinés aux consommateurs; enregistreurs audio; moniteurs pour bébé; sacs adaptés aux ordinateurs; sacs adaptés aux ordinateurs portables; sacs pour appareils photo et matériel photographique; sacs spécialement adaptés aux appareils photo et au matériel photographique; piles pour téléphones cellulaires; boîtes à pile; boîtiers pour piles; feux de sécurité clignotants pour bicyclettes; compteurs de vélo; adaptateurs pour câbles; connecteurs de câbles; adaptateurs pour caméras; sacs pour caméras; piles pour caméras; chargeurs de piles pour caméras; bipieds pour caméras; boîtiers pour caméras; caches-caméras; filtres de lentille pour caméras; objectifs pour caméras; trépieds pour caméras; lecteurs de disques informatiques; caméras numériques; appareils photo numériques; caméras vidéo numériques.

[2] Shenzhen Telesin Digital Co., Ltd. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la Marque pour plusieurs motifs, tous liés à la question de la confusion entre la Marque et la marque de commerce TELESIN & Dessin de l'Opposante, reproduite ci-dessous, employée en liaison avec des accessoires pour appareils photo, ainsi qu'une large gamme d'appareils électroniques et autres produits.

# TELESIN

Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.

## **LE DOSSIER**

[3] La demande a été produite le 25 février 2022 et annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 22 novembre 2023.

[4] Le 18 janvier 2024, 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, ch T-13 (la Loi). Les motifs d'opposition allèguent que la demande d'enregistrement de la Marque a été produite de mauvaise foi, contrairement à l'article 38(2)a.1), que le Requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement conformément aux articles 38(2)c) et 16(1)a) de la Loi, que la Marque n'est pas distinctive contrairement à l'article 38(2)d) de la Loi, que le Requérant n'employait pas ni ne projetait d'employer la Marque au Canada contrairement à l'article 38(2)e) de la Loi, et que le Requérant n'avait pas le droit d'employer la Marque contrairement à l'article 38(2)f) de la Loi.

[5] Le Requérant a produit et signifié sa contre-déclaration le 19 mars 2024.

[6] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Ming Zhong, assermenté le 30 juin 2024 à Burlington, en Ontario, avec les pièces 1 à 5 (l'Affidavit Zhong).

[7] Afin d'appuyer sa demande, le Requérant a produit une lettre datée du 30 octobre 2024, à laquelle étaient annexées les pièces A et B.

[8] Aucun contre-interrogatoire n'a été mené, et aucune contre-preuve ni preuve supplémentaire n'a été produite.

[9] Les deux parties ont produit des observations écrites. Aucune audience n'a été demandée.

**QUESTION PRÉLIMINAIRE – LA LETTRE DU REQUÉRANT EST INADMISSIBLE À TITRE DE PREUVE**

[10] Comme il est mentionné ci-dessus, le Requérant a produit, à titre de preuve, une lettre adressée au registraire, comprenant les pièces A et B. Je note que cette lettre a été fournie par l'intermédiaire du portail en ligne de la Commission des oppositions des marques de commerce, où le Requérant l'avait identifiée comme une déclaration solennelle.

[11] L'Opposante soutient que la lettre du Requérant est inadmissible puisqu'elle ne constitue pas une déclaration solennelle, faute d'avoir été dûment assermentée devant un notaire public ou un commissaire à l'assermentation [observations écrites de l'Opposante, aux para 14 à 19]. Bien que le Requérant ait indiqué dans ses observations écrites qu'il y avait eu une [Traduction] « erreur procédurale » et qu'une déclaration solennelle additionnelle serait produite [observations écrites du Requérant, au para 23], aucune preuve de la sorte n'a été reçue par le registraire.

[12] Le Requérant fait valoir que [Traduction] « des erreurs techniques ne devraient pas faire obstacle au contenu substantiel d'éléments pertinents »

[observations écrites du Requéran, au para 24]. Malheureusement, la question en l'espèce ne relève pas d'une simple technicité. Pour constituer un affidavit ou une déclaration solennelle acceptable, un document doit mentionner que les faits sont fournis sous serment [voir *Remitbee Incorporated c Remitly, Inc*, 2022 COMC 126, au para 23].

[13] Même si je suis consciente du fait que le Requéran n'était pas représenté par avocat ni par agent, il n'en demeure pas moins que la lettre accompagnée des pièces A et B produite par le Requéran ne constitue ni un affidavit ni une déclaration solennelle, comme l'exige l'article 49 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/2018-227. Par conséquent, je conclus que la lettre du Requéran datée du 30 octobre 2024 est inadmissible à titre de preuve dans la présente opposition.

[14] Je note que même si la lettre et les pièces avaient été considérées comme recevables à titre de preuve, au mieux pour le Requéran, la facture démontre une vente effectuée par le Requéran à un client au Canada en 2009. Aucune image du produit n'est incluse. Je n'aurais donc pas jugé que cette preuve puisse, quoi qu'il en soit, être d'une aide significative au Requéran.

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

[15] C'est au Requéran qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que sa demande est conforme aux exigences 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 allégués à l'appui de chaque motif d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau initial, le Requéran 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 [voir *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)  
20 CPR (4th) 155 (CAF)].

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

[16] Mme Ming Zhong est la représentante légale et directrice générale de l'Opposante [au para 1]. Elle explique que les principales activités de l'Opposante portent sur un large éventail de produits et services, dont la plupart concernent divers produits technologiques tels que des drones, des lunettes de réalité virtuelle, des appareils photo et équipements connexes, des dispositifs portables, des appareils domotiques, etc. [au para 6].

[17] Elle précise que la marque « TELESIN » a été créée en Chine en 2013 et qu'elle s'est étendue, à partir de 2015, aux ventes mondiales en ligne et hors ligne par l'intermédiaire de plateformes telles qu'AliExpress, Amazon, eBay, des sites Web indépendants, etc. [au para 7]. Elle indique que la marque de commerce TELESIN est l'une des marques les plus importantes et les plus en vue de l'Opposante, et que [TRADUCTION] « les produits portant la marque ont été vendus en Amérique du Nord, dans l'UE, en Angleterre, au Japon, en Russie, en Australie, en Chine, au Brésil, en Inde, en Indonésie, à Singapour, aux Philippines, en Malaisie, en Thaïlande, en Nouvelle-Zélande et dans d'autres pays » [au para 10].

[18] En ce qui concerne plus particulièrement le Canada, Mme Zhong déclare que l'Opposante a produit la demande d'enregistrement de marque de commerce numéro 2172332 pour TELESIN & Dessin le 12 mars 2022, en liaison avec un large éventail d'appareils électroniques et d'autres produits. Elle affirme en outre que l'Opposante vend principalement ses « produits TELESIN » au Canada par l'intermédiaire de sa boutique Amazon et en fournit une copie d'écran, tout en indiquant que l'Opposante vend également des produits par AliExpress [au para 9, pièce 3]. La marque de commerce TELESIN est affichée de façon bien visible sur les produits de l'Opposante ou

sur leur emballage, et des exemples de tels produits sont fournis, consistant principalement en des ensembles de chargeurs de piles et autres accessoires pour caméras d'action (par ex. boîtiers étanches pour caméras et sacs de rangement, perche à égoportrait, télécommande étanche, supports à ventouse pour caméras) [TRADUCTION] « tels que vendus au Canada principalement par l'intermédiaire de la boutique en ligne de l'Opposante sur Aamazon.ca [sic] » [au para 11, pièce 4].

[19] Mme Zhong déclare en outre que l'Opposante [TRADUCTION] « a commencé à vendre des produits portant la marque de commerce "TELESIN" au Canada dès 2016 » [au para 12] et fournit un exemple de commande passée sur AliExpress datée du 19 juillet 2016, ainsi que des exemples de commandes sur Amazon.ca de 2017 à 2023 [pièce 5]. Elle confirme que les spécimens joints comme pièces 4 et 5 à son affidavit représentent fidèlement la manière dont la marque de commerce TELESIN était apposée sur les produits lors de leur vente au Canada et que [TRADUCTION] « la plupart » des ensembles de chargeurs de piles et autres accessoires pour caméras d'action qu'elle décrit ont été [TRADUCTION] « constamment vendus au Canada depuis 2016, par l'intermédiaire de la boutique en ligne de l'Opposante sur Aamazon.ca [sic] et sur AliExpress dans l'ensemble du Canada » [au para 13].

### **MOTIFS D'OPPOSITION**

#### ***Articles 16(1)a) et 38(2)c)***

[20] L'Opposante plaide que :

Le Requéran n'a pas droit à l'enregistrement conformément à l'article 16(1)a) de la Loi, en ce que, à la date de production de la demande d'enregistrement de marque de commerce du Requéran, la marque de commerce du Requéran créait de la confusion avec la marque « TELESIN & Dessin » de l'Opposante (demande n° 2172332), qui avait déjà été employée ou révélée au Canada et qui continue d'être employée par l'Opposante et/ou ses licenciés en liaison avec : les [Traduction] « sacs pour appareils photo et

matériel photographique; sacs spécialement adaptés aux appareils photo et au matériel photographique; boîtes à pile; boîtiers pour piles; adaptateurs pour caméras; sacs pour caméras; piles pour caméras; chargeurs de piles pour caméras; bipieds pour caméras; boîtiers pour caméras; caches-caméras; filtres de lentille pour caméras; objectifs pour caméras; trépieds pour caméras; adaptateurs pour câbles; connecteurs de câbles », vendus sur Amazon.ca et non abandonnés au Canada à la date de production, à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de marque de commerce du Requérant et à toutes les autres dates pertinentes.

[21] Comme il n'existe aucune preuve d'emploi de la Marque, la date pertinente pour évaluer la confusion est le 25 février 2022, soit la date de production de la demande d'enregistrement.

[22] Le Requérant soutient que l'Opposante invoque à tort sa demande d'enregistrement de marque de commerce en instance, puisqu'elle a été produite le 12 mars 2022, soit après la date de production de la demande du 25 février 2022. Je note toutefois que, bien que l'Opposante fasse référence à sa demande en instance dans ses allégations, je considère que le motif d'opposition invoque et repose sur l'emploi antérieur de la marque de commerce TELESIN de l'Opposante en liaison avec les produits précis identifiés. De plus, si l'Opposante s'était uniquement appuyée sur sa demande d'enregistrement de marque de commerce à l'appui de ce motif, elle aurait formulé ses observations au titre de l'article 16(1)b) de la Loi plutôt qu'au titre de l'article 16(1)a). En conséquence, la demande de l'Opposante n'est pas invoquée à l'appui de ce motif d'opposition.

[23] Le Requérant fait également valoir dans ses observations écrites que la preuve de l'Opposante ne démontre pas un emploi antérieur de sa marque de commerce TELESIN au Canada. Il soutient que la preuve de l'Opposante n'a pas établi une activité commerciale soutenue au Canada entre 2016 et la date de production de la demande en 2022. Le Requérant ajoute que la preuve de simples inscriptions sur Amazon.ca est insuffisante [Traduction]

« sans expédition vérifiée au Canada, rétroaction de clients ou factures locales » [observations écrites du Requérant, au para 9].

[24] Toutefois, Mme Zhong n'a pas été contre-interrogée sur sa preuve. De plus, je suis convaincue que ses déclarations relatives à l'emploi au Canada de la marque de l'Opposante, telles que décrites ci-dessus, sont également corroborées par d'autres éléments de preuve inclus dans l'affidavit Zhong. Par exemple, Mme Zhong déclare dans son affidavit que l'Opposante a vendu de façon constante [Traduction] « la plupart » des équipements et accessoires pour appareils photo figurant dans sa preuve en association avec la marque de commerce TELESIN au Canada depuis au moins 2016. L'Opposante fournit un extrait d'écran du tableau de bord d'AliExpress relatif à une commande datée du 19 juillet 2016. Je note que, sous la colonne « buy » , une icône de drapeau canadien apparaît à côté du nom du client et que la partie lisible de [Traduction] « l'information sur le produit » indique « TELESIN Floating Strap 2-pak ».

[25] J'accepte donc que l'Opposante a démontré l'emploi de sa marque de commerce TELESIN au Canada depuis au moins 2016, soit avant la date de production de la demande. Je conclus donc que l'Opposante a satisfait à son fardeau initial de preuve relativement à ce motif. Il appartient dès lors au Requérant d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existait pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante à la date de production de la demande.

#### Critère en matière de confusion

[26] Le critère pertinent 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,

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.

[27] Le critère en matière de confusion est évalué comme une question de première impression dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque du requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce de l'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].

[28] Pour déterminer si deux marques de commerce créent de la confusion, toutes les circonstances de l'espèce doivent être considérées, y compris celles énoncées à l'article 6(5) de la Loi : (i) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; (ii) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; (iii) le genre des produits, services ou entreprises; (iv) la nature du commerce; (v) et le degré de ressemblance entre les marques de commerce, y compris dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[29] Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à chacun poids différent selon le contexte [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, au para 54; *Veuve Clicquot, précité*]. Je renvoie également à *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, au paragraphe 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l'article 6(5)e), soit la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

*Degré de ressemblance*

[30] Compte tenu de l'importance de ce facteur, je l'examine d'emblée. Le degré de ressemblance entre deux marques de commerce doit être évalué en tenant compte de chaque marque de commerce dans sa totalité, en examinant s'il y a un aspect des marques de commerce qui est particulièrement frappant ou unique [*Masterpiece*, précité au para 64].

[31] En l'espèce, les marques de commerce des parties sont effectivement identiques quant à la présentation, au son et aux idées qu'elles suggèrent. L'élément le plus frappant des marques de commerce des parties est le terme TELESIN, et je ne considère pas que le graphisme de la marque de l'Opposante engendre une différence significative dans la présentation entre les marques de commerce en cause. De plus, la Marque est une marque nominale, de sorte qu'elle peut être représentée dans n'importe quelle police ou style.

[32] Par conséquent, je conclus que ce facteur favorise fortement l'Opposante.

*Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues*

[33] Quant au caractère distinctif inhérent, les marques de commerce étant essentiellement identiques, elles présentent le même niveau de caractère distinctif. Ce facteur ne favorise donc aucune des parties.

[34] Quant à la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues, ayant constaté que l'Opposante a fourni certaines preuves d'emploi de sa marque TELESIN au Canada depuis près d'une décennie, et qu'aucune preuve recevable n'a été produite par le Requérant, ce facteur favorise l'Opposante.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[35] En l'absence de preuve recevable de la part du Requérant, et compte tenu de ma conclusion ci-dessus selon laquelle l'Opposante a établi l'emploi de sa marque de commerce TELESIN au Canada depuis juillet 2016, ce facteur favorise l'Opposante.

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

[36] La demande du Requérant couvre une grande variété de produits, notamment des appareils photo et du matériel et des accessoires photographiques tels que des sacs pour appareils photo et des batteries pour caméras. Il existe un chevauchement direct entre ces produits et ceux pour lesquels l'Opposante a employé sa marque de commerce TELESIN au Canada.

[37] En ce qui concerne le genre du commerce et les circuits de distribution, l'Opposante a indiqué vendre ses produits au Canada principalement par l'intermédiaire de sa boutique en ligne *Amazon.ca*. En l'absence de preuve contraire fournie par le Requérant, je présume que les circuits de distribution des parties pourraient se chevaucher.

[38] Dans l'ensemble, ce facteur favorise l'Opposante.

Circonstances de l'espèce – Absence de confusion réelle

[39] Le Requérant soutient que l'allégation de confusion de l'Opposante n'est appuyée par aucun cas de confusion réelle.

[40] Même si l'Opposante n'est pas tenue de produire une preuve de confusion réelle, le défaut de produire une telle preuve malgré une longue période de coexistence peut mener à une conclusion défavorable [voir *Mattel*, précitée].

[41] En l'espèce, toutefois, il n'existe aucune preuve d'emploi concurrent significatif. Ce facteur ne vient donc pas appuyer le Requéran.

#### Conclusion

[42] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que le Requéran ne s'est pas acquitté de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties. Je parviens à cette conclusion compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce pertinentes en faveur de l'Opposante.

[43] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement est accueilli.

#### ***Autres motifs d'opposition***

[44] Comme l'Opposante a déjà eu gain de cause sur le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement, je me contenterai de formuler les commentaires brefs suivants concernant les autres motifs.

[45] Même si je devais admettre que les autres motifs constituent des motifs recevables et ont été dûment plaidés — questions sur lesquelles je ne me prononce pas — je n'estimerai pas que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial de preuve à l'égard de l'un ou l'autre de ces motifs.

[46] En ce qui concerne le motif fondé sur le caractère non distinctif, l'Opposante ne fournit aucune preuve relative aux ventes globales, à la publicité ou à d'autres indices de la réputation de sa marque de commerce TELESIN au Canada. Comme il a été expliqué dans *Bojangles*, il ne suffit pas d'affirmer qu'une marque est connue au Canada; il doit y avoir des preuves claires de la mesure dans laquelle elle est connue. En l'espèce, la preuve présentée par l'Opposante ne démontre pas que sa marque était

suffisamment connue au Canada ni qu'elle était bien connue dans une région particulière du Canada à la date pertinente pour ce motif, soit le 18 janvier 2024, date de production de l'opposition.

[47] En ce qui concerne les autres motifs, aucune preuve ne permet de conclure que la demande a été produite de mauvaise foi, que le Requérant n'employait pas ou ne projetait pas d'employer la Marque, ou encore que le Requérant n'avait pas le droit d'employer la Marque à la date pertinente.

## **DÉCISION**

[48] 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.

Cindy R. Folz  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Hamza Essamir

# Comparutions et agents inscrits au dossier

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

## **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour l'Opposante :** Xin Xu

**Pour le Requéant :** Aucun agent nommé