



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2016 COMC 170
Date de la décision : 2016-10-18
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Rab Design Lighting Inc.	Opposante
et	
Rab Lighting Inc.	Requérante
1,533,996 pour la marque de commerce FLED	Demande

Introduction

[1] Rab Design Lighting Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce FLED (la Marque), qui fait l'objet de la demande n° 1,533,996 au nom de Rab Lighting Inc. (la Requérante).

[2] La demande, qui a été produite le 30 juin 2011, revendique la priorité à l'égard d'une demande produite aux États-Unis le 22 juin 2011. Elle est fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec des [TRADUCTION] « appareils d'éclairage; appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) » (les Produits).

[3] De façon générale, les motifs d'opposition invoqués en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) portent que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, étant donné la confusion avec la série de

marques de commerce FLED de l'Opposante employées et révélées antérieurement en liaison avec des projecteurs; la Marque n'est pas enregistrable, parce qu'elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des Produits; l'adoption de la Marque est interdite, parce que la Marque, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, est réputée révélée au Canada comme désignant le genre ou la qualité d'appareils d'éclairage; et la Marque n'est pas distinctive des Produits.

[4] Même si elles ne sont pas des sociétés liées ou affiliées, les parties ne sont pas des étrangères. Le dossier établit que l'Opposante a acheté des produits d'éclairage de la Requérante aux États-Unis pour importation au Canada de 2002 à 2008. De plus, les parties sont engagées dans une procédure d'opposition se rapportant à la demande n° 1,534,013 en co-instance de la Requérante pour la marque de commerce VXLED et pour laquelle une décision distincte sera rendue.

[5] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'opposition doit être rejetée.

Le dossier

[6] L'Opposante a produit sa déclaration d'opposition le 4 mars 2014.

[7] La déclaration d'opposition commence par un préambule qui se compose principalement de déclarations de faits. Plus précisément, l'Opposante affirme qu'elle vend au Canada une série de projecteurs à DEL pour usage commercial et industriel sous la désignation FLED depuis au moins aussi tôt que 2008. De plus, l'Opposante définit sa [TRADUCTION] « série de marques de commerce FLED » comme les désignations FLED-OV-10, FLED-RND-18, FLED-SQ-18 et FLED-RC-36 [para 2 de la déclaration d'opposition].

[8] Un résumé des motifs d'opposition invoqués est présenté ci-dessous :

- (a) Articles 38(2a) et 30 de la Loi. La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*i*) de la Loi, en ce sens que la Requérante ne pouvait pas affirmer être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits étant donné la confusion avec la série de marques de commerce FLED de l'Opposante.

- (b) En vertu des articles 38(2)b) et 12(1)b) de la Loi. Subsidiairement au motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)c) (résumé ci-dessus), la Marque n'est pas enregistrable, parce qu'elle donne une description claire ou une description fautive et trompeuse du genre ou de la qualité des Produits. FLED est un acronyme descriptif qui décrit le produit comme étant un appareil d'éclairage « par projection à diode électroluminescente ». Chaque élément de l'acronyme FLED est descriptif et a une signification : F signifie « flood » [projecteur] et LED [DEL] signifie « light emitting diode » [à diode électroluminescente].
- (c) Articles 38(2)c) et 16(3)a) de la Loi. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, parce que la Marque crée, et créait à la date de production de la demande, de la confusion avec la série de marques de commerce FLED employées et révélées antérieurement au Canada par l'Opposante depuis au moins 2008 en liaison avec sa série d'appareils d'éclairage par projection à DEL pour usage commercial et industriel.
- (d) En vertu des articles 38(2)d) et 2 de la Loi. La Marque ne peut pas distinguer et n'est pas adaptée à distinguer les Produits des appareils d'éclairage par projection à DEL pour usage commercial et industriel liés à la série de marques de commerce FLED de l'Opposante. À titre subsidiaire, si l'emploi de FLED par l'Opposante ne constitue pas l'emploi d'une marque de commerce, mais simplement d'une désignation de produit descriptive, la Marque n'est alors pas distinctive et ne peut pas être enregistrée.
- (e) En vertu des articles 3 et 10 de la Loi. Subsidiairement encore, il est interdit à la Requérante d'adopter et d'employer FLED comme marque de commerce. FLED, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, est réputée révélée au Canada comme désignant le genre ou la qualité d'appareils d'éclairage; à savoir des appareils d'éclairage [TRADUCTION] « par projection à diode électroluminescente ». Il est également interdit à la Requérante d'adopter et d'employer FLED comme marque de commerce, puisqu'il s'agit d'une marque dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec la série de signes, d'appareils ou de marques FLED de l'Opposante.

[9] Le 13 mai 2014, la Requérante a produit et signifié sa contre-déclaration.

[10] La preuve de l'Opposante est composée d'un affidavit de David Beron. La preuve de la Requérante est composée d'un affidavit de Ross Barna. Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[11] Chaque partie a produit un plaidoyer écrit et était représentée à l'audience qui a été tenue, lors de laquelle l'Opposante a retiré le motif d'opposition portant que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*i*) de la Loi.

Les dates pertinentes

[12] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- articles 38(2)*b*)/12(1)*b*) de la Loi - la date de production de la demande [voir *Fiesta Barbeques Limited c General Housewares Corporation*, 2003 CF 1021, 28 CPR (4th) 60];
- articles 38(2)*c*)/16(3)*a*) de la Loi - la date de priorité de production de la demande [voir l'article 16(3) de la Loi];
- articles 38(2)*d*)/2 de la Loi - la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317]; et
- articles 38(2)*b*)/12(1)*e*) et 10 de la Loi - la date de ma décision [voir *Olympus Optical Company Ltd c Canadian Olympic Association* (1991), 38 CPR (3d) 1 (CAF)].

Le fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[13] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi ainsi qu'il est allégué dans la déclaration d'opposition. Cela signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante. L'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle fonde ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit

imposé à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al*, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155; *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company*, 2005 CF 722, 41 CPR (4th) 223].

La preuve

[14] J'examinerai la preuve produite par les parties. Ce faisant, je ne tiendrai aucunement compte des allégations d'un déposant qui constituent une opinion sur des questions de fait ou de droit qu'il appartient au registraire de trancher dans la présente procédure.

La preuve de l'Opposante

Affidavit de David Beron, comprenant les pièces 1 à 12

[15] Au moment de la production de son affidavit, souscrit le 10 septembre 2014, M. Beron était vice-président du fonctionnement des marchés de l'Opposante et avait occupé ce poste depuis mars 2008. Son affidavit, qui comporte les pièces 1 à 12, se divise en cinq parties.

[16] La première partie de l'affidavit fournit des renseignements généraux. M. Beron affirme que l'Opposante est une entreprise familiale. Elle conçoit, fabrique, assemble et distribue une vaste gamme de produits d'éclairage industriel et commercial et de produits connexes par l'entremise d'un réseau national de plus de 700 distributeurs de produits électriques et de salles d'exposition de luminaires canadiens [para 1].

[17] Sur la foi de renseignements tenus pour véridiques, M. Beron présente quelques allégations à l'égard des activités menées par les prédécesseurs de l'Opposante. M. Beron affirme également que l'Opposante exerce ses activités au Canada [TRADUCTION] « sous la marque RAB » depuis décembre 2001 [para 3].

[18] M. Beron mentionne les enregistrements canadiens de marques de commerce n^{os} LMC234,450 de la marque de commerce RAB et LMC753,611 de la marque de

commerce RAB DESIGN [para 4, pièces 1 et 2]. Chaque enregistrement vise des [TRADUCTION] « appareils d'éclairage électriques et pièces connexes à usage intérieur et extérieur »; l'enregistrement de la marque de commerce RAB DESIGN vise également [TRADUCTION] « l'exploitation d'une entreprise qui conçoit, fabrique, assemble, importe et distribue des produits d'éclairage électriques ».

[19] Dans la deuxième partie de l'affidavit, intitulée [TRADUCTION] « L'Opposante et sa série de projecteurs à DEL », M. Beron commence en expliquant qu'une diode électroluminescente (DEL) est une source lumineuse semiconductrice; depuis la mise au point de la première lampe à DEL dans les années 1960, la technologie a progressé de façon exponentielle; aujourd'hui, les lampes à DEL sont de plus en plus employées commercialement pour remplacer les lampes incandescentes, les lampes à décharge à haute intensité (DHI) et les lampes fluorescentes compactes en raison de leur durée de vie et de leur faible consommation d'énergie [para 5].

[20] M. Beron affirme que l'Opposante est engagée dans la conception sur mesure et la fabrication d'appareils d'éclairage à DEL pour usage commercial et industriel depuis au moins aussi tôt que 2003 [para 6].

[21] M. Beron produit également des éléments de preuve en ce qui concerne les projecteurs à DEL de l'Opposante pour usage commercial et industriel. Par souci de commodité, je désignerai ultérieurement ces produits de l'Opposante les [TRADUCTION] « projecteurs à DEL ». Ce qui suit est un résumé du témoignage de M. Beron en ce qui concerne la série de projecteurs à DEL de l'Opposante [para 7 à 15] :

- En 2008, l'Opposante a conçu et commencé à fabriquer son premier appareil d'éclairage à DEL stocké : un petit projecteur compact sous la désignation de produit et la marque FLED.
- La distribution et la vente du projecteur à DEL FLED-OV-10 de l'Opposante ont commencé en septembre 2008. La désignation du produit à DEL FLED-OV-10 se déclinait comme suit : « F » pour « flood » [projecteur], « LED » [DEL] pour le genre d'éclairage, « OV » pour la forme ovale et « 10 LED » [10 DEL] pour le nombre d'ampoules à DEL dans l'appareil.

- En 2009, l'Opposante a lancé d'autres articles sous sa marque FLED d'appareils d'éclairage à DEL, y compris son projecteur à DEL FLED-SQ-18, son projecteur à DEL FLED-REC-36 et son projecteur à DEL FLED-RND-18. Les éléments « SQ », « REC » et « RND » des désignations de produit se rapportent à la forme de l'appareil : « square » [carrée], « rectangular » [rectangulaire] ou « round » [ronde], selon le cas.
- La série de projecteurs à DEL FLED, dont le projecteur à DEL FLED-OV-10, le projecteur à DEL FLED-SQ-18, le projecteur à DEL FLED-REC-36 et le projecteur à DEL FLED-RND-18, est annoncée dans le catalogue de produits de l'Opposante depuis la fin de 2008 et dans le catalogue en ligne de l'Opposante, accessibles au www.rabdesign.ca. Je souligne que, même si M. Beron affirme que le catalogue en ligne est [TRADUCTION] « mis à jour régulièrement », il n'indique pas à quelle date le catalogue a été mis en ligne.
- L'Opposante fournit les fiches signalétiques, le catalogue de produits et des échantillons de la série de projecteurs à DEL FLED à son réseau national de distributeurs de produits électriques et de salles d'exposition de luminaires canadiens qui, à leur tour, fournissent les fiches signalétiques et le catalogue à leurs clients et présentent des échantillons des produits de l'Opposante dans leurs établissements.
- Les distributeurs et les clients de l'Opposante ont tous accès au catalogue en ligne de l'Opposante. L'Opposante reçoit souvent des commandes téléphoniques de ses clients qui commandent des produits selon les fiches signalétiques ou le catalogue, dans sa version imprimée ou en ligne, en donnant la désignation de produit ou le numéro de produit. Certains distributeurs de l'Opposante permettent de commander en ligne la série de projecteurs à DEL FLED de l'Opposante.
- Au moment de la production de l'affidavit, l'Opposante proposait environ 65 numéros de référence d'articles pour sa série de projecteurs à DEL FLED. Il existe un numéro de référence d'article différent selon la forme du projecteur, le nombre d'ampoules à DEL, la couleur des ampoules à DEL, la forme du faisceau, la couleur du boîtier, etc.

- La série de projecteurs à DEL FLED est vendue dans des emballages génériques bruns arborant l'étiquette de produit de ce numéro de référence d'article.
- Depuis le lancement de la série de projecteurs à DEL FLED, en septembre 2008, jusqu'en juin 2011, les ventes de l'Opposante au Canada pour sa série de projecteurs à DEL FLED se sont élevées à environ 196 000 \$. De juillet 2011 jusqu'à la fin de janvier 2014, les ventes au Canada ont dépassé 250 000 \$.
- Depuis 2009, la série de projecteurs à DEL FLED de l'Opposante est présentée dans des salons commerciaux tenus à Montréal et à Moncton, de même que lors de nombreuses activités de marketing auprès de clients.

[22] À l'appui de son témoignage, M. Beron joint les pièces suivantes à son affidavit :

- Des fiches signalétiques employées depuis 2008 pour le projecteur à DEL FLED-OV-10, le projecteur à DEL FLED-SQ-18, le projecteur à DEL FLED-REC-36 et le projecteur à DEL FLED-RND-18, qui seraient accessibles sur le site Web de l'Opposante depuis leur lancement en 2008 [pièces 3 à 6].
- Un exemplaire du catalogue de produits de septembre 2008 [pièce 7] et des pages pertinentes du catalogue en ligne, dans sa version d'avril 2011 [pièce 8].
- Des exemples représentatifs d'étiquettes de la série de projecteurs à DEL FLED de l'Opposante, à savoir :
 - des étiquettes employées sur les emballages depuis 2008 [pièce 9];
 - des étiquettes qui figurent sur la base des produits de la série de projecteurs à DEL FLED et qui sont employées depuis 2008 [pièce 10]; et
 - des étiquettes qui figurent sur la base des projecteurs FLED-HDR et FLED-R-10 de la série FLED et qui sont employées depuis 2009 [pièce 10B].
- Des factures de vente représentatives pour les années 2008 à 2014, dont les données concernant les prix ont été caviardées [pièce 11].

[23] La troisième partie de l'affidavit concerne l'ancienne relation d'affaires entre les parties de 2002 jusqu'à la fin de 2008. Je ne résumerai pas cette partie de l'affidavit, puisque la preuve semble se rapporter au motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*), lequel a été retiré à l'audience.

[24] Finalement, les quatrième et cinquième parties de l'affidavit comprennent principalement des affirmations de M. Beron que je considère comme des opinions sur des questions de fait et de droit à trancher en l'espèce. Par conséquent, je ne résumerai pas ces parties de l'affidavit, sauf pour souligner deux points du témoignage de M. Beron.

[25] En premier lieu, M. Beron affirme que les produits d'éclairage de la Requérante sont vendus au Canada par RC Lighting, une filiale de la Requérante, à bon nombre des mêmes distributeurs et salles d'exposition de luminaires qui achètent les produits de l'Opposante [para 19].

[26] En deuxième lieu, M. Beron affirme que la lettre F de l'acronyme FLED signifie « flood » [projecteur] et que LED [DEL] signifie « light emitting diode » [à diode électroluminescente]; il produit un extrait du *Webster's Ninth Collegiate Dictionary* pour la définition de « LED » [DEL] en pièce 12 de son affidavit [para 22].

La preuve de la Requérante

Affidavit de Ross Barna

[27] Au moment de la production de son affidavit, souscrit le 10 mars 2015, M. Barna était le PDG de la Requérante et avait occupé ce poste depuis 2009. Auparavant, il était le chef de l'exploitation de la Requérante d'environ 2006 à 2009, bien qu'il ait travaillé pour la Requérante dans différents postes depuis 2001.

[28] M. Barna affirme que la Requérante est une importante fabricante d'appareils d'éclairage d'extérieur durables. Fondée en 1946, la Requérante participe depuis de nombreuses années à la vente et à la distribution de ses produits d'éclairage au Canada et aux États-Unis [para 4].

[29] Le reste du témoignage de M. Barna porte sur l'ancienne relation d'affaires entre les parties [para 5 à 7]. Je ne résumerai pas cette preuve, car elle semble se rapporter au motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*), lequel a été retiré à l'audience.

Analyse des questions découlant des motifs d'opposition

[30] Les questions découlant des motifs d'opposition, quoique pas nécessairement présentées dans le même ordre que dans la déclaration d'opposition, sont les suivantes :

1. En date du 30 juin 2011, la Marque donnait-elle une description claire ou une description fausse et trompeuse du genre ou de la qualité des Produits?
2. La Marque est-elle réputée révélée au Canada, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, comme désignant le genre ou la qualité d'appareils d'éclairage?
3. La Requérante était-elle la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au Canada en date du 22 juin 2011?
4. La Marque était-elle distinctive des Produits de la Requérante en date du 4 mars 2014?

[31] J'analyserai tour à tour chacune de ces questions.

1. En date du 30 juin 2011, la Marque donnait-elle une description claire ou une description fausse et trompeuse du genre ou de la qualité des Produits?

[32] Cette question découle du motif d'opposition portant que la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)*b*) de la Loi et repose sur les allégations suivantes [TRADUCTION] : « FLED est un acronyme descriptif qui décrit le produit comme étant un appareil d'éclairage "par projection à diode électroluminescente". Chaque élément de l'acronyme FLED est descriptif et a une signification : F signifie "flood" [projecteur] et LED [DEL] signifie "light emitting diode" [à diode électroluminescente]. »

[33] Le test à appliquer pour déterminer si une marque de commerce correspond à l'exclusion prévue à l'article 12(1)*b*) de la Loi a été résumé par la Cour d'appel fédérale dans *Ontario Teachers' Pension Plan Board c Canada*, 2012 CAF 60, 99 CPR (4th) 213 [TRADUCTION] :

[29] Il est de jurisprudence constante que le critère applicable pour décider si une marque de commerce donne une description claire est celui de la première impression créée dans l'esprit de la personne normale ou raisonnable. Si cette personne n'est pas certaine de la signification de la marque de commerce en ce qui concerne les marchandises ou les services ou si elle hésite à ce sujet ou encore si la marque de commerce suggère un sens autre qu'un sens qui décrit les marchandises ou les services, on ne peut pas dire que ce mot donne une description claire. On ne devrait pas tenter de résoudre la question en procédant à une analyse critique des mots qui forment la marque, mais on devrait plutôt tenter de déterminer l'impression immédiate que donne la marque, compte tenu des marchandises ou des services avec lesquels elle est utilisée ou avec lesquels on se propose de l'utiliser. En d'autres termes, la marque de commerce ne doit pas être examinée de façon isolée, mais en fonction de l'ensemble du contexte des marchandises et des services.

[34] Il a été statué que le mot « nature » à l'article 12(1)*b*) de la Loi s'entend d'une particularité, d'un trait ou d'une caractéristique des produits ou des services et que le mot « claire » signifie « 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].

[35] De plus, il a été statué qu'il faut tenir compte du sens commun pour évaluer la première impression que produit la marque de commerce dans le contexte des produits ou des services en question [voir *Neptune SA c Canada (procureur général)*, 2003 CFPI 715, 29 CPR (4th) 497 (CF 1^{re} inst); *Ontario Teachers' Pension Plan Board, supra*].

[36] Compte tenu de ce qui précède, je résumerai une à une les observations orales et écrites de l'Opposante et de la Requérante, puis j'exposerai mes conclusions sur la question.

[37] L'Opposante soutient essentiellement qu'elle a établi par la voie de l'affidavit de M. Beron que FLED est un acronyme qui décrit un appareil d'éclairage [TRADUCTION] « par projection à diodes électroluminescentes (DEL) ». En plus de souligner l'extrait du *Webster's Ninth Collegiate Dictionary* pour la définition de « LED » [DEL], l'Opposante soutient que le témoignage suivant de M. Beron n'a pas été contesté par voie de contre-interrogatoire :

- la désignation de produit FLED est déclinée ainsi par l’Opposante : « F » pour « flood » [projecteur], « LED » [DEL] pour le type d’éclairage [para 7 de l’affidavit]; et
- chaque élément de l’acronyme FLED est descriptif et a une signification : F signifie « flood » [projecteur] et LED [DEL] signifie « light emitting diode » [à diode électroluminescente] [para 22 de l’affidavit].

[38] Pour sa part, la Requérente soutient d’abord et avant tout qu’il n’y a aucune preuve que le terme FLED dans son ensemble est un acronyme en soi. Pour cette seule raison, la Requérente fait valoir que le motif d’opposition doit être rejeté.

[39] À titre subsidiaire, la Requérente m’invite à rejeter le saut qualitatif de l’Opposante portant que la Marque doit être considérée comme un acronyme combinant F et LED [DEL]. La Requérente soutient que la combinaison de F et de LED [DEL] [TRADUCTION] « “ne forme pas un acronyme” du simple fait que l’Opposante invite le [registraire] à disséquer à tort la [Marque] en des éléments constitutifs qui n’existent pas ».

[40] La Requérente ne semble pas contester le fait que LED [DEL] signifie « light emitting diode » [à diode électroluminescente]. Cependant, la Requérente soutient que la lettre « F » ne possède aucune signification évidente pas plus qu’elle ne représente un élément indépendant. La Requérente conteste également le fait que la preuve de l’Opposante appuie l’allégation portant que « F » signifie « flood » [projecteur]. Les observations de la Requérente à cet égard peuvent être résumées par le passage suivant de son plaidoyer écrit [TRADUCTION] :

54. [...] La seule preuve produite par l’Opposante visant à établir que FLED est descriptif se trouve au paragraphe 22 de l’affidavit de M. Biron [*sic*] et à la pièce 12 qui y est jointe et qui est une définition du dictionnaire de « LED » [DEL] indiquant que LED [DEL] est un nom signifiant « light emitting diode » [à diode électroluminescente]. Il n’y a pas la moindre preuve établissant que la lettre « F » signifie de façon évidente et manifeste « flood » [projecteur]. M. Beron affirme simplement au paragraphe 7 de son affidavit que l’**opposante elle-même aurait choisi d’assigner à la lettre** « F » la signification « flood » [projecteur] dans la désignation de produit à DEL FLED-OVE-10 (et dans trois autres désignations).

[41] Après examen des observations des parties, je souligne d'emblée que, à mon avis, le sort du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*b*) en l'espèce ne repose pas sur la question de savoir si l'Opposante a convenablement allégué que FLED *est un acronyme*. Il repose plutôt sur la question de savoir si l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial d'établir que la Marque donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse des Produits comme étant des appareils d'éclairage par projection à diode électroluminescente, enfreignant ainsi l'article 12(1)*b*) de la Loi. J'estime que l'Opposante ne l'a pas fait.

[42] En effet, à mon avis, la preuve de l'Opposante établissant prétendument la signification de la lettre F dans le contexte d'appareils d'éclairage se compose de déclarations intéressées de M. Beron, notamment de déclarations portant sur la signification de F attribuée par l'Opposante pour sa série de projecteurs à DEL. J'estime que cette preuve est insuffisante pour me permettre de conclure raisonnablement que la lettre « F », lorsqu'elle est employée en liaison avec des appareils d'éclairage, signifie *de façon évidente et manifeste* « flood » [projecteur].

[43] Par conséquent, en considérant la Marque dans son ensemble, j'estime qu'elle ne donnait pas une description claire ou une description fautive et trompeuse du genre ou de la qualité des Produits en date du 30 juin 2011. Tout au plus, la Marque était suggestive d'un type d'appareils d'éclairage, plus précisément des appareils d'éclairage à diode électroluminescente. Il est bien établi en droit qu'une marque de commerce suggestive est tout à fait conforme à l'article 12(1)*b*) de la Loi.

[44] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*b*) est rejeté.

2. La Marque est-elle réputée révélée au Canada, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, comme désignant le genre ou la qualité des appareils d'éclairage?

[45] Cette question découle d'un motif d'opposition à deux volets soulevé en vertu des articles 3 et 10 de la Loi, dont la validité et la suffisance ont été remises en question par la Requérante dans son plaidoyer écrit.

[46] Je conviens avec la Requérante que l'article 3 de la Loi, qui indique les différentes circonstances dans lesquelles une personne est réputée avoir adopté une marque de commerce, ne

peut pas servir de fondement à un motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 38(2) de la Loi. J'ajouterai que l'Opposante n'a fait aucune représentation à l'audience pour expliquer son recours à l'article 3 de la Loi. Par conséquent, dans la mesure où le motif d'opposition est soulevé en vertu de l'article 3 de la Loi, il est rejeté parce qu'il n'est pas valable.

[47] Cependant, je ne suis pas d'accord avec la Requérante pour dire qu'un motif d'opposition fondé sur l'article 10 a été invoqué à tort parce qu'il n'y a aucune référence à l'article 12(1)e) de la Loi. De toute évidence, le motif d'opposition est formulé de façon suffisamment détaillée pour permettre à la Requérante d'y répondre; c'est tout ce qu'exige l'article 38(3) de la Loi.

[48] J'examinerai maintenant la prétention de la Requérante portant que le deuxième volet de l'argument ne constitue pas un motif d'opposition valable suivant l'article 10 de la Loi. L'argument porte qu'il est interdit à la Requérante d'adopter et d'employer FLED comme marque de commerce, puisqu'il s'agit d'une marque dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec la série de signes, d'appareils ou de marques FLED de l'Opposante.

[49] L'article 10 de la loi est libellé comme suit :

Si une marque, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, est réputée révélée au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou la date de production de produits ou services, nul ne peut l'adopter comme marque de commerce en liaison avec ces produits ou services ou autres de la même catégorie générale, ou l'employer d'une manière susceptible d'induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer une marque dont la ressemblance avec la marque en question est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.

[50] Afin de mieux rendre compte des observations de la Requérante à l'appui de sa prétention, je reproduis le passage suivant du plaidoyer écrit de la Requérante [TRADUCTION] :

102 [...] l'Opposante a disséqué l'article 10 de la Loi en deux sections, mais l'interdiction est de nature générale, en ce sens qu'elle s'applique, que la marque en cause soit trompeuse ou ressemble à *une marque employée par des tiers* à un point tel que, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, cette marque est réputée révélée au Canada comme désignant le genre, la qualité, etc. de tout produit et/ou service. L'Opposante ne peut invoquer uniquement son *propre emploi allégué* de la marque FLED alléguée à l'appui de ce motif d'opposition (même si l'Opposante considère qu'elle a établi un emploi important qui, quoi qu'il en soit,

est catégoriquement nié par la Requérante) pour justifier l'interdiction de la [Marque] suivant l'article 10 de la Loi.

[51] Je souscris pour l'essentiel aux observations susmentionnées de la Requérante. J'ajouterais que, selon une interprétation raisonnable du plaidoyer écrit de l'Opposante, celui-ci ne comporte pas d'observations substantielles concernant le deuxième volet de l'argument.

[52] Par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 10, dans la mesure où il porte que l'adoption et l'emploi de FLED comme marque de commerce sont interdits, puisqu'il s'agit d'une marque dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec la série de signes, d'appareils ou de marques FLED de l'Opposante.

[53] Compte tenu de tout ce qui précède, la question à trancher découle uniquement du premier volet du motif d'opposition portant qu'il est interdit à la Requérante d'adopter et d'employer FLED comme marque de commerce, en ce sens que FLED, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, est réputée révélée au Canada comme désignant le genre ou la qualité d'appareils d'éclairage, à savoir des appareils d'éclairage [TRADUCTION] « par projection à diode électroluminescente ». L'argument repose sur les allégations portant que le préfixe « F », en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, est réputée révélée comme désignant des appareils d'éclairage [TRADUCTION] « par projection » et que LED [DEL], en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, est réputée révélée comme désignant des appareils d'éclairage [TRADUCTION] « à diode électroluminescente ».

[54] Dans la décision *ITV Technologies Inc c WIC Television Ltd*, 2003 CF 1056, 29 CPR (4th) 182, la Cour fédérale indique ce qui suit à l'égard du test pertinent énoncé à l'article 10 de la Loi [TRADUCTION] :

[88] [...] Aux termes de l'article 10, l'adoption ou l'emploi d'une marque peuvent être interdits si, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, elle est réputée révélée au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou la date de production de marchandises ou services. Cette interdiction de la Loi a pour conditions que l'usage de la marque en question se fasse au Canada et que celle-ci ait été couramment employée au Canada à l'époque considérée comme désignant un aspect des marchandises ou services qui en forment l'objet [...]

[55] Avant de me pencher sur les observations des parties, je souligne que, dans mon examen de l'affidavit de M. Beron, je n'ai pas tenu compte de sa déclaration portant que FLED, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, est réputé révélé au Canada comme désignant le genre ou la qualité d'appareils d'éclairage, à savoir des appareils d'éclairage [TRADUCTION] « par projection à diode électroluminescente (DEL) ». Cette déclaration est une opinion sur des questions de fait et de droit qui doivent être tranchées par le registraire en l'espèce.

[56] L'Opposante soutient que, même si les lettres FLED ne sont pas considérées comme descriptives, les lettres FLED peuvent tout de même avoir été employées de façon telle que, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, elles peuvent être réputées révélées au Canada comme désignant le genre ou la qualité d'appareils d'éclairage, à savoir des appareils d'éclairage [TRADUCTION] « par projection à diode électroluminescente (DEL) ». L'Opposante soutient que c'est le cas en l'espèce.

[57] En effet, l'Opposante soutient que la preuve établit que l'Opposante a employé les lettres FLED au Canada depuis 2008 comme une désignation de ses projecteurs à DEL. L'Opposante soutient que, compte tenu d'un tel emploi, les lettres FLED, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, sont réputées révélées au Canada comme désignant le genre ou la qualité d'appareils d'éclairage, à savoir des appareils d'éclairage par projection à diode électroluminescente.

[58] La Requérante soutient que, même si l'Opposante considère qu'elle a établi un emploi important des lettres FLED pour désigner des projecteurs à DEL (ce que nie la Requérante), l'emploi de FLED par l'Opposante n'est pas suffisant pour étayer ce motif d'opposition. La Requérante soutient que, pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante devait établir que la Marque dans son ensemble avait été employée par bon nombre de fabricants et de détaillants canadiens de luminaires depuis de nombreuses années de sorte que le terme FLED est réputé révélé comme désignant le genre ou la qualité d'appareils d'éclairage.

[59] Je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait d'établir que la Marque est visée par l'interdiction de l'article 10 de la Loi.

[60] En effet, comme je l'ai indiqué précédemment, l'interdiction prévue par la Loi requiert que la Marque *ait été couramment employée* au Canada. Cependant, l'Opposante a seulement fourni une preuve de son propre emploi au Canada de désignations de produit comprenant les lettres FLED pour désigner ses projecteurs à DEL. En d'autres termes, la preuve est insuffisante pour établir que le Canadien moyen reconnaîtrait FLED comme désignant le genre ou la qualité d'appareils d'éclairage.

[61] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 10 est rejeté.

3. La Requérante était-elle la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au Canada en date du 22 juin 2011?

[62] Cette question découle du motif d'opposition soulevé suivant l'article 16(3)a) de la Loi et repose sur une allégation de confusion entre la Marque et la série de marques de commerce FLED employées et révélées au Canada par l'Opposante depuis au moins 2008 en liaison avec sa série de projecteurs à DEL.

[63] D'emblée, je souligne que, dans l'ensemble de son plaidoyer écrit, l'Opposante a soutenu que sa preuve établit l'emploi comme marque de commerce *des lettres FLED* en liaison avec les projecteurs à DEL de l'Opposante depuis 2008. Cependant, à l'audience, l'Opposante a reconnu que sa série de marques de commerce FLED a été définie dans sa déclaration d'opposition comme les désignations FLED-OV-10, FLED-RND-18, FLED-SQ-18 et FLED-RC-36 [para 2 de la déclaration d'opposition]. La Cour fédérale a indiqué qu'une opposition doit être appréciée à la lumière des motifs d'opposition invoqués [voir *Le Massif Inc c Station Touristique Massif du Sud (1993) Inc*, 2011 CF 118, 95 CPR (4th) 249].

[64] Par conséquent, afin de s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard du motif d'opposition invoqué, l'Opposante doit établir que ses marques de commerce FLED-OV-10, FLED-RND-18, FLED-SQ-18 et FLED-RC-36 alléguées étaient employées et révélées au Canada en liaison avec ses projecteurs à DEL avant le 22 juin 2011. De plus, l'Opposante doit établir qu'elle n'avait pas abandonné ces marques de commerce à la date de l'annonce de la demande, à savoir le 8 janvier 2014 [article 16(5) de la Loi].

[65] J'estime d'emblée qu'il n'y a aucune preuve établissant que l'une ou l'autre des marques de commerce alléguées de l'Opposante a été révélée au Canada au sens de la définition de « réputée révélée » énoncée à l'article 5 de la Loi. Par conséquent, il reste à examiner la question de savoir si l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve d'établir que ses marques de commerce alléguées étaient employées au Canada avant le 22 juin 2011 suivant la définition pertinente d'« emploi » énoncée à l'article 4(1) de la Loi.

[66] Je m'arrête pour souligner que, à l'audience, l'Opposante a indiqué que les désignations de produit qui figurent sur les étiquettes produites en pièces 9, 10 et 10B de l'affidavit de M. Beron ont été inscrites à juste titre dans le tableau intégré au plaidoyer écrit de la Requérante [para 28 du plaidoyer écrit]. Par souci de commodité, j'ai reproduit ce tableau à l'annexe « A » de ma décision. Également reproduit à l'annexe « A » de ma décision se trouve un tableau intégré au plaidoyer écrit de la Requérante énumérant les désignations de produit qui figurent sur les factures produites en pièce 11 de l'affidavit de M. Beron [para 30 du plaidoyer écrit].

[67] À l'audience, l'Opposante a soutenu que les étiquettes produites en pièces 9, 10 et 10B établissent l'emploi antérieur par l'Opposante des marques de commerce FLED-OV-10, FLED-RND-18, FLED-SQ-18 et FLED-RC-36 en liaison avec ses projecteurs à DEL. L'Opposante a également réitéré ses représentations écrites en ce qui concerne les fiches signalétiques et le catalogue produits en pièces 3 à 8 de l'affidavit de M. Beron. À cet égard, l'Opposante a essentiellement soutenu que les fiches signalétiques et le catalogue, imprimé ou en ligne, établissent l'emploi antérieur des marques de commerce FLED-OV-10, FLED-RND-18, FLED-SQ-18 et FLED-RC-36 en liaison avec des projecteurs à DEL.

[68] Avant de me pencher sur les observations de la Requérante, je conviens d'abord avec la Requérante que les étiquettes arborant les désignations FLED-HDR-10-M et FLED-R-10SPOT ne sont pas pertinentes pour l'appréciation du motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a [pièce 10B]. Je me contenterai de dire que ni l'une ni l'autre de ces désignations n'est indiquée au paragraphe 2 de la déclaration d'opposition comme faisant partie de la série de marques de commerce FLED de l'Opposante.

[69] La Requérante soutient qu'aucune des étiquettes produites en pièces 9 et 10 n'établit l'emploi de FLED-OV-10, FLED-RND-18, FLED-SQ-18 et FLED-RC-36 *en soi*. Elles apparaissent plutôt toutes en combinaison avec d'autres lettres et/ou chiffres.

[70] En ce qui concerne les fiches signalétiques, la Requérante soutient que M. Beron n'indique pas si elles accompagnent les produits de l'Opposante au moment du transfert. De plus, la Requérante soutient que le paragraphe 9 de l'affidavit de M. Beron, qui mentionne les fiches signalétiques et le catalogue, est formulé au présent et M. Beron n'a pas indiqué à quand remontent les dernières commandes téléphoniques et/ou en ligne reçues par l'Opposante. La Requérante soutient que le simple fait qu'il soit possible pour les consommateurs de commander en ligne ne se traduit pas par des commandes faites par des clients avant le 22 juin 2011.

[71] Dans le cas où il serait conclu que des étiquettes établissent l'*emploi antérieur* de FLED-OV-10, FLED-SQ-18, FLED-RND-18 et FLED-REC-36, la Requérante soutient que l'Opposante n'a pas employé FLED-OV-10, FLED-RND-18, FLED-SQ-18 et FLED-RC-36 comme marques de commerce (c'est-à-dire des identificateurs d'origine), mais plutôt simplement comme un élément de différentes combinaisons alphanumériques renvoyant à des numéros de modèle précis en liaison avec les projecteurs à DEL de l'Opposante (c'est-à-dire des identificateurs de produit).

[72] Pour mieux comprendre les autres observations de la Requérante, je reproduis ci-dessous un exemple d'étiquettes représentatives de celles apposées sur les emballages génériques [pièce 9], de même que des étiquettes représentatives des étiquettes qui figurent sur la base des produits de la série d'appareils d'éclairage à DEL FLED [pièce 10].

RAB
DESIC



FLED-OV-10-B-N
BLUE LED - NARROW BEAM

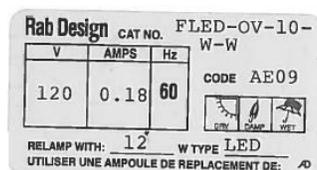
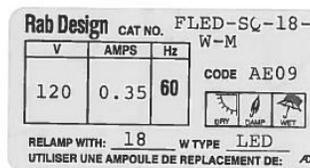
098508

QTY: 1 PC



0 61184 98508 8
RAB DESIGN LIGHTING INC. 222 ISLINGTON AVE. TORONTO, ON, M8V 3W7

(pièce 9)



(pièce 10)

[73] Dans le même ordre d'idées, la Requérante soutient que rien dans la présentation de FLED-OV-10, FLED-RND-18, FLED-SQ-18 et FLED-REC-36 sur les fiches signalétiques ne permet aux consommateurs d'identifier la série de marques de commerce FLED. La Requérante soutient que c'est également vrai pour la présentation de FLED-OV-10 dans le catalogue. Les observations de la Requérante à cet égard apparaissent dans le passage suivant de son plaidoyer écrit [TRADUCTION] :

75 Dans les **fiches signalétiques**, les combinaisons alphanumériques FLED-OV-10, FLED-SQ-18, FLED-REC-36 et FLED-RND-18 se rapportent à un type de code ou de numéro de produit du catalogue pour les produits d'éclairage de marque RAB. Il n'y a aucune indication ni message à l'acheteur portant que les combinaisons alphanumériques FLED-OV-10, FLED-SQ-18, FLED-REC-36 et FLED-RND-18 sont des marques de commerce. De même, ce même message est également absent des **catalogues** de l'Opposante où la combinaison alphanumérique FLED-OV-10 figure sous les entêtes « SERIES » [SÉRIE], « LENS » [LENTILLES] ou « LED » [DEL]. De plus, et notamment, les [TRADUCTION] « renseignements sur les commandes » comprises dans les catalogues de l'Opposante ne font pas référence à la combinaison alphanumérique FLED-OV-10, mais plutôt à cette combinaison alphanumérique :

- FLED-OV-10-1W-R-W (page 33 du catalogue 2008)

[74] Il convient de souligner que, même si l'Opposante a soutenu à l'audience que sa preuve établit l'emploi antérieur de FLED-OV-10, FLED-RND-18, FLED-SQ-18 et FLED-REC-36, la plupart du temps, l'Opposante a mentionné dans ses représentations orales l'emploi de désignations de produit.

[75] J'estime qu'il n'est pas nécessaire que j'examine les observations des parties quant à savoir si la preuve établit de façon satisfaisante l'*emploi antérieur* par l'Opposante de ses marques de commerce alléguées puisque, à mon avis, les autres observations de la Requérante permettent de trancher la question qui découle du motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a).

[76] En effet, dans les circonstances de l'espèce, je conviens avec la Requérante que la preuve de l'Opposante n'établit pas l'emploi comme marques de commerce de FLED-OV-10, FLED-RND-18, FLED-SQ-18 et FLED-REC-36 en date du 22 juin 2011.

[77] D'une part, aucune des étiquettes ne montre les combinaisons FLED-OV-10, FLED-RND-18, FLED-SQ-18 et FLED-REC-36 isolément. Ces combinaisons figurent toujours en juxtaposition avec d'autres lettres ou avec d'autres lettres et des chiffres présentés de la même façon (même police, même taille). De plus, je suis d'avis que les mots RAB DESIGN figurant sur les étiquettes seraient perçus comme l'emploi d'une marque de commerce [voir le para 72 de ma décision]. Cette conclusion est d'autant plus probable lorsque le mot RAB est suivi du symbole ® [^{MD}], puisque l'emploi de ce symbole attire l'attention de l'acheteur sur le fait que les mots RAB DESIGN, ou encore RAB, sont employés comme marque de commerce et servent cette fonction.

[78] En ce qui concerne les fiches signalétiques, je conviens avec l'Opposante que FLED-OV-10, FLED-RND-18, FLED-SQ-18 ou FLED-REC-36, suivis dans chaque cas de LED FLOOD [PROJECTEUR À DEL], figurant au haut de la fiche signalétique correspondante, peuvent servir de preuve d'emploi de FLED-OV-10, FLED-RND-18, FLED-SQ-18 ou FLED-REC-36 *en soi*. Comme exemple d'un tel emploi, j'ai reproduit à l'annexe « B » de ma décision la page de couverture de la fiche signalétique pour le projecteur FLED-RND-18 [pièce 6]. Cependant, là encore, j'estime également qu'il est raisonnable de conclure que RAB DESIGN, sinon RAB, qui figure bien en vue dans le coin supérieur gauche des fiches signalétiques, serait perçu comme l'emploi d'une marque de commerce.

[79] Finalement, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que j'examine les observations des parties quant à savoir si le catalogue, imprimé ou en ligne, établit l'emploi de FLED-OV-10, FLED-RND-18, FLED-SQ-18 ou FLED-REC-36. Je me contenterai de dire que mon examen du

catalogue m'amène également à conclure que le message au client porte que RAB DESIGN, sinon RAB, est employé comme marque de commerce et sert cette fonction.

[80] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau d'établir l'emploi de l'une ou l'autre de ses marques de commerce FLED-OV-10, FLED-RND-18, FLED-SQ-18 et FLED-RC-36 alléguées avant le 22 juin 2011.

[81] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) est rejeté.

4. La Marque était-elle distinctive des Produits de la Requérante en date du 4 mars 2014?

[82] Cette question découle du motif d'opposition à deux volets soulevé suivant l'article 2 de la Loi.

[83] Le premier volet du motif d'opposition porte sur la question de la confusion entre la Marque et la série de marques de commerce FLED alléguées de l'Opposante, les marques étant décrites avec précision dans la déclaration d'opposition, à savoir FLED-OV-10, FLED-RND-18, FLED-SQ-18 et FLED-RC-36.

[84] Comme la différence entre les dates pertinentes n'a pas d'incidence sur mes conclusions en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a), je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau d'établir que l'une ou l'autre de ses marques de commerce FLED-OV-10, FLED-RND-18, FLED-SQ-18 et FLED-RC-36 alléguées avait une notoriété importante, significative ou suffisante au Canada en liaison avec des projecteurs à DEL, en date du 4 mars 2014, pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir *Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd*, (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst); et *Bojangles' International, LLC and Bojangles Restaurants, Inc c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427].

[85] Ainsi, il reste à tenir compte du deuxième volet du motif d'opposition, qui est libellé comme suit [TRADUCTION] :« À titre subsidiaire, si l'emploi de FLED par l'Opposante ne constitue pas l'emploi d'une marque de commerce, mais simplement d'une désignation de produit descriptive, la marque FLED projetée de la Requérante n'est alors pas distinctive et ne peut pas être enregistrée. »

[86] D'emblée, je souligne que l'Opposante, dans son plaidoyer écrit, énonce comme suit la question qui découle du deuxième volet de ce motif d'opposition : [TRADUCTION] Est-ce que l'emploi antérieur des lettres FLED par l'Opposante fait perdre à la marque FLED projetée de la Requérante son caractère distinctif?

[87] Je souligne également que la raison de l'allégation portant que la Marque [TRADUCTION] « ... ne peut pas être enregistrée » dans le cadre de l'argument a été expliquée par l'Opposante à l'audience. Plus précisément, l'Opposante a soutenu que le fait d'autoriser l'enregistrement de la Marque ouvrirait la porte à la Requérante pour revendiquer un monopole au Canada sur les lettres FLED en liaison avec les Produits et pour ensuite contester injustement l'emploi légitime par l'Opposante des lettres FLED comme désignations de produit pour ses projecteurs à DEL, par exemple en intentant une action en contrefaçon d'une marque de commerce contre l'Opposante.

[88] L'incidence que l'enregistrement de la Marque aurait en fin de compte sur le droit de l'Opposante d'employer FLED comme désignation de produit pour ses projecteurs à DEL au Canada n'est pas une question soulevée en l'espèce. La question à trancher à l'égard de ce motif et dans le contexte de cette opposition est celle de savoir si la Marque, en date du 4 mars 2014, était distinctive des Produits de la Requérante au sens de l'article 2 de la Loi.

[89] Ainsi, je me pencherai sur l'examen du deuxième volet du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, en commençant par les observations de la Requérante en ce qui concerne la portée de l'argument.

[90] D'abord et avant tout, la Requérante soutient que la formulation de l'argument indique clairement que l'Opposante s'appuie sur l'emploi du terme FLED *employé seul* comme désignation de produit pour ses projecteurs à DEL et *non* sur tout autre emploi, y compris le terme FLED comme élément de combinaisons alphanumériques ou la série de marques de commerce FLED indiquée dans la déclaration d'opposition.

[91] De plus, la Requérante soutient que la preuve documentaire produite par M. Beron ne montre pas le terme FLED employé seul. Le terme FLED figure uniquement dans le cadre de désignations globales de produit où le terme FLED figure de façon constante en caractères

d'imprimerie et les autres éléments alphanumériques sont également présentés dans la même police et la même taille. Il n'y a rien dans la preuve qui permet aux consommateurs de dire que le terme FLED employé seul indique une désignation de produit. Pour ces seules raisons, la Requérante soutient que le deuxième volet du motif d'opposition doit être rejeté.

[92] À mon avis, la Requérante soutient à juste titre que la preuve n'établit pas l'emploi du terme FLED *en soi* comme désignation de produit pour les projecteurs à DEL de l'Opposante. La question à trancher devient donc celle de savoir si la Requérante soutient à juste titre que l'argument se limite à une allégation d'emploi par l'Opposante du terme FLED *en soi* comme désignation de produit, ce que conteste l'Opposante.

[93] En effet, à l'audience, l'Opposante a soutenu que le deuxième volet du motif d'opposition doit être interprété comme s'appuyant sur la prémisse selon laquelle la Marque ne peut pas servir d'identificateur d'origine des Produits de la Requérante en raison de l'emploi par l'Opposante au Canada du terme FLED *comme élément* des désignations de produit, sans restriction, pour sa série de projecteurs à DEL.

[94] À cet égard, j'estime qu'il serait exagéré de conclure que l'argument porte que la Marque n'est pas distinctive compte tenu de l'emploi par l'Opposante du terme FLED *comme élément* d'une désignation de produit pour sa série de projecteurs à DEL.

[95] Il est de jurisprudence constante que le caractère suffisant des arguments devrait être apprécié en tenant compte de la preuve au dossier [voir *Novopharm Ltd c Astrazeneca AB* 2002 CAF 387, 21 CPR (4th) 289]. Compte tenu de la preuve de l'Opposante et de l'allégation formulée dans la déclaration d'opposition en ce qui concerne les ventes de la série de projecteurs la DEL FLED de l'Opposante sous les désignations FLED-OV-10, FLED-RND-18, FLED-SQ-18 et FLED-RC-36, au mieux pour l'Opposante, j'estime que l'argument pourrait être interprété comme englobant une allégation d'emploi par l'Opposante de FLED *comme élément* de ces quatre désignations de produit.

[96] Je conviens avec la Requérante que les désignations qui figurent sur les étiquettes [pièces 9 et 10] et qui sont mentionnées dans les factures [pièce 11] n'établissent pas l'emploi de FLED-OV-10, FLED-RND-18, FLED-SQ-18 et FLED-RC-36 *en soi* comme désignations de

produit. Comme je l'ai indiqué précédemment, ces combinaisons figurent toujours en juxtaposition avec d'autres lettres ou avec d'autres lettres et des chiffres.

[97] Cela dit, comme je l'ai indiqué précédemment, j'admets que la présentation de FLED-OV-10, FLED-RND-18, FLED-SQ-18 et FLED-REC-36 au haut des fiches signalétiques constitue un emploi des désignations de produit FLED-OV-10, FLED-RND-18, FLED-SQ-18 ou FLED-REC-36 *en soi*. Cependant, ceci n'étaye pas beaucoup la thèse de l'Opposante.

[98] En effet, bien que M. Beron affirme que les fiches signalétiques sont fournies au réseau national de distributeurs de produits électriques et de salles d'exposition de luminaires canadiens de l'Opposante qui, à leur tour, fournissent les fiches signalétiques à leurs clients, il n'y a aucun détail concernant la quantité de fiches signalétiques qui auraient été distribuées. De même, bien que M. Beron affirme que les fiches signalétiques sont accessibles sur le site Web de l'Opposante, il n'y a aucun renseignement portant sur le nombre de Canadiens qui auraient visité le site Web.

[99] J'ajouterais que, même si je concluais à tort que les étiquettes et les factures n'établissent pas l'emploi des désignations de produit FLED-OV-10, FLED-RND-18, FLED-SQ-18 et FLED-RC-36 *en soi*, il me serait tout de même impossible de tirer quelque conclusion que ce soit en ce qui concerne la mesure dans laquelle l'Opposante avait employé ces désignations de produit au Canada en date du 4 mars 2014. À cet égard, je souligne que les étiquettes et les factures fournies par M. Beron établissent que l'Opposante emploie d'autres désignations de produit, comme :

- FLED-HDR-10 (FLED-HDR-10-MED-UB; FLED-HDR-10-HYBRID-UB; FLED-HDR-10-M)
- FLED-R-10 (FLED-R-10SPOT; FLED-R-10 HYBRID; FLED-R-10 MEDIUM)
- FLED-OV-18 (SP-FLED-OV-18-CW)

[100] Puisque M. Beron fournit des éléments de preuve portant sur les ventes *totales* de la série de projecteurs à DEL FLED de l'Opposante, je ne dispose d'aucun renseignement quant à savoir quelle partie de ces ventes est directement attribuable à la vente des projecteurs FLED-OV-10, FLED-RND-18, FLED-SQ-18 et FLED-RC-36.

[101] En résumé, si la Requérante soutient à juste titre que l'argument se limite à une allégation d'emploi par l'Opposante du terme FLED employé seul comme désignation de produit, le motif d'opposition doit être rejeté, parce que l'Opposante n'a pas établi dans quelle mesure FLED employé seul est réputé révélé au Canada comme désignation de produit pour ses projecteurs à DEL en date du 4 mars 2014.

[102] À titre subsidiaire, si l'Opposante soutient à juste titre que l'argument ne se limite pas à l'allégation de la Requérante, au mieux, l'argument serait fondé sur une allégation d'emploi de FLED comme élément des désignations de produit pour les projecteurs à DEL FLED-OV-10, FLED-RND-18, FLED-SQ-18 et FLED-RC-36 de l'Opposante. Le motif d'opposition doit tout de même être rejeté, parce que l'Opposante n'a pas établi que son emploi de l'une ou l'autre de ces désignations de produit était suffisamment important pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif en date du 4 mars 2014.

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

Décision

[104] 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 l'opposition à la demande d'enregistrement n° 1,533,996 selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

Annexe « A »

Étiquettes – pièces 9, 10 et 10B

<ul style="list-style-type: none"> • FLED-OV-10-B-N • FLED-OV-10-G-N • FLED-OV-10-R-N • FLED-OV-10-R-W • FLED-OV-10-W-N • FLED-OV-10-700-B-N • FLED-OV-10-700-W-N • FLED-OV-10-700-W-M • FLED-OV-10-700-W-W • FLED-OV-10-W-M-277V • FLED-OV-10-W-N • FLED-OV-10-W-M • FLED-OV-10-W-W • FLED-REC-36-W-N • FLED-REC-36-W-M • FLED-REC-36-W-W • FLED-REC-36-B-N • FLED-REC-36-G-W 	<ul style="list-style-type: none"> • FLED-SQ-18-W-W • FLED-SQ-18-W-N • FLED-SQ-18-W-M • FLED-SQ-18-W-W • FLED-SQ-18-B-N • FLED-SQ-18-W-M-24V • FLED-SQ-18-700-W-N • FLED-SQ-18-700-W-M • FLED-SQ-18-700-W-W • FLED-SQ-18-WW-W • FLED-SQ-18-W-M • FLED-SQ-18-W-M • FLED-RND-18-W-N • FLED-RND-18-W-W • FLED-RND-18-G-N • FLED-RND-18-B-W • FLED-HDR-10-MED-UB • FLED-HDR-10-HYBRID-UB • FLED-HDR-10-M • FLED-R-10SPOT
--	--

Factures pour les années 2008 à 2014 – pièce 11

<ul style="list-style-type: none"> • FLED-OV-10-W-N • FLED-OV-10-G-M • FLED-OV-10-R-M • FLED-OV-10-B-M • FLED-OV-10-R-N • FLED-OV-10-R-W • FLED-OV-10-W-N 277V • FLED-OV-10-700-W-N • FLED-OV-10-W-M • SP-FLED-OV-18-CW • FLED-REC-36-W-M 	<ul style="list-style-type: none"> • FLED-SQ-18-W-N • FLED-SQ-18-B-M • FLED-SQ-18-W-M • FLED-SQ-18-W-W • FLED-SQ-18-W-M-277V • FLED-SQ-18-R-M • FLED-R-10 HYBRID • FLED-R-10 MEDIUM • FLED-R-10 SPOT
--	---

TRUSTED QUALITY since 1968

RAB[®]

DESIGN

FLED-RND-18 LED FLOOD

The FLED-RND-18 is a medium size compact LED flood light. The FLED-RND-18 has a clear tempered glass lens, steel yoke mounted to the power supply base. The housing is made of extruded aluminum with a grey powder coat paint finish. Each LED is 1 watt and are available in white, red, blue, green and yellow. For other sizes and shapes please see FLED-ÖV-10, FLED-SQ-18 and FLED-RED-36. The FLED-RND-18 series can be used for indoor and outdoor applications and is ideal for use in illuminating statues, landscape features, building and security lighting.

HOUSING Extruded aluminum with heat fins.

BALLAST BOX Die cast aluminum with a powder coat paint finish.

DRIVER 120 volts in, 12 volts out.

LEDs Eighteen 1 watt LEDs available in narrow, medium or wide distribution.

LENS Clear tempered glass with a continuous gasket.

HARDWARE Stainless steel.

RATED IP65



BENEFITS OF LEDs

LEDs have a longer life than traditional HID lamp options. HID lamps can vary in lamp life from 5,000 to 20,000 hours for Metal Halide and 20,000 to 24,000 for High Pressure Sodium. LEDs have a minimum life of 50,000 hours. This can represent a significant cost savings in lamp replacement costs and labour.

LEDs consume less electricity than HID sources. With the cost of electricity continually increasing this is a permanent savings year over year.

LEDs are also offered in several colour sources that can be used to enhance the look of a building or a feature that traditionally with HID require an expensive colour filter that may have to be replaced over time.

LED fixtures offer a versatile option with a smaller foot print than most traditional HID fixtures.

LED fixtures offer a stronger punch in a smaller package than their HID equivalents.

www.rabdesign.ca

RAB DESIGN Lighting Inc. • 222 Islington Ave., Toronto, ON M6E 1V3W7 • TEL: 416-521-8454 / 800-368-0381 • FAX: 416-501-7322 • 800-665-5517

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : 2016-08-23

COMPARUTIONS

James W. Carson

POUR L'OPPOSANTE

Stella Syrianos

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Blaney McMurtry LLP

POUR L'OPPOSANTE

ROBIC

POUR LA REQUÉRANTE