

TRADUCTION/TRANSLATION

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de
Omega S.A. (Omega AG) (Omega Ltée) à la
demande n° 849629 produite par Omega
Engineering, Inc. en vue de l’enregistrement
de la marque OE et dessin**

I Les actes de procédure

Le 30 juin 1997, Omega Engineering, Inc. (la « requérante ») a déposé une demande en vue de l’enregistrement de la marque OE et dessin, reproduit ci-dessous :



(la « Marque»), numéro de demande 849629, en liaison avec une longue liste de marchandises et en fonction de diverses dates de premier emploi. Comme nous pourrions le constater, les marchandises dont il est question dans le cadre de cette opposition sont en fait des horloges et des minuteriers (les « Marchandises »). La demande déposée au titre de ces marchandises fait état d’une utilisation de la Marque au Canada depuis 1992.

La demande a par la suite été modifiée en réponse à plusieurs décisions du registraire. Par souci de commodité, je reproduis ci-dessous le passage pertinent du paragraphe 3 de la demande :

[TRADUCTION] « 3. La marque de commerce a été employée au Canada par la requérante elle-même ou par l’entremise d’un licencié, ou elle-même et par l’entremise d’un licencié, en liaison avec l’ensemble des marchandises énumérées ci-après, et la requérante sollicite l’enregistrement de la marque à l’égard de ces marchandises. La marque de commerce a été ainsi employée au Canada en liaison avec la catégorie générale de marchandises comprenant les marchandises spécifiques suivantes :

Les appareils à usage industriel et/ou scientifique pour mesurer ou contrôler des paramètres variables, ainsi que les appareils de mesurage, de temporisation et d'affichage commandés par ordinateur, conçus exclusivement pour la science ou l'industrie, nommément :

(...)

g) (...) horloges; (...) minuteriers depuis au moins 1992 »

La demande a été annoncée aux fins de toute opposition éventuelle le 29 mars 2000 dans le Journal des marques de commerce.

Omega S.A. (Omega AG) (Omega Ltée) (l'« opposante ») a déposé, le 29 août 2000, une déclaration d'opposition invoquant les motifs d'opposition suivants au seul regard des Marchandises :

[TRADUCTION]

1. La demande n'est pas conforme à l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi ») étant donné que :
 - a) La requérante n'a pas employé, comme elle l'affirme, la marque en liaison avec les marchandises à la date de premier emploi revendiquée dans sa demande;
 - b) La requérante n'a pas employé, comme elle l'affirme, la marque en liaison avec les marchandises;
 - c) Subsidiairement ou cumulativement, la requérante a abandonné la marque, en tout ou en partie;
 - d) C'est à tort que la requérante s'est estimée fondée à utiliser la marque au Canada à la lumière des faits invoqués ci-dessus et sur lesquels nous reviendrons ci-après.
2. La marque n'est pas enregistrable aux termes des dispositions des alinéas 38(2)*b*) et 12(1)*d*) car elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'opposante :
 - a) OMEGA & DESSIN LMCDF005009
 - b) OMEGA & DESSIN LMC307956.
3. Aux termes de l'alinéa 38(2)*c*), la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque au titre des alinéas 16(1)*a*) et *c*) de la Loi étant donné qu'à la date alléguée de premier emploi au Canada, la marque de la requérante créait de la confusion avec les marques de commerce de l'opposante :
 - a. OMEGA & DESSIN
 - b. OMEGA DESSIN
 - c. LOGO OMEGA (Ω)

et avec les noms commerciaux de l'opposante :

- d. OMEGA S.A.
- e. OMEGA AG
- f. OMEGA LTÉE

antérieurement employés ou révélés au Canada par l'opposante ou par ses licenciés en liaison avec les marchandises et services figurant sur le certificat d'enregistrement indiqué plus haut.

4. La marque de la requérante n'est pas, aux termes de l'alinéa 38(2)d) de la Loi, distinctive des marchandises de la requérante compte tenu de l'article 2 de la Loi :
 - a. La marque ne distingue pas, ni n'est adaptée à distinguer, les marchandises de la requérante des marchandises de l'opposante, les marques de commerce déposées de celle-ci étant bien connues et ayant été connues et employées;
 - b. En raison de la cession de la marque, deux entités ou plus ont continué à détenir des droits d'utilisation de la marque, et ces droits ont été exercés simultanément par ces entités à l'encontre des dispositions de l'article 48(2) de la Loi;
 - c. La requérante a permis à des tiers d'employer la marque au Canada hors de l'étendue de la protection régissant l'emploi par licence d'une marque de commerce au sens de l'article 50 de la Loi.

J'ai délibérément omis le motif d'opposition fondé sur le paragraphe introductif du paragraphe 16(1) de la Loi, dans le cadre duquel l'opposante réitère ses allégations concernant la conformité de la demande et l'enregistrabilité de la marque en cause. L'article 16 de la Loi définit le motif d'opposition que constitue la non-admissibilité à l'enregistrement, et son paragraphe introductif ne définit pas à lui seul un motif d'opposition permettant de soulever les questions de non-conformité et d'enregistrabilité. Ces motifs d'opposition sont spécifiquement prévus dans d'autres dispositions de la Loi.

La requérante a déposé, le 19 janvier 2001, une contre-déclaration réfutant les motifs d'opposition invoqués dans la déclaration d'opposition. L'opposante a produit, à titre de preuve, l'affidavit de Catherine Bergeron ainsi que les certificats d'enregistrement LMC307956, LMC366065, LMC112422 et LMCDF005009; la requérante produisant pour sa part l'affidavit de Ralph S. Michel. À titre de contre-preuve, l'opposante a produit l'affidavit de Catherine Geci. La requérante a sollicité et obtenu l'autorisation de produire, à titre de preuve complémentaire, les affidavits de Janice Stevenson et de Peter W. Peterson. Les deux parties ont déposé des plaidoyers écrits et étaient toutes deux représentées à l'audience.

II Les questions de droit soulevées et les preuves pertinentes

Il appartient à la requérante de démontrer que sa demande est conforme à l'article 30 de la Loi, mais il appartient d'abord à l'opposante d'établir la véracité des faits qu'elle invoque à l'appui de ses motifs d'opposition. Ce fardeau initial rempli, la requérante devra prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition en question ne font pas obstacle à l'enregistrement de la marque faisant l'objet de la demande. [Voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325, p. 329 et 330; *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293; *Christian Dior, S.A. et Dion Neckwear Ltd* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155.]

En ce qui concerne les motifs d'opposition fondés sur l'article 30 de la Loi, bien qu'il appartienne à l'opposante d'établir les faits, son fardeau de preuve est léger. [Voir *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd.* (1986) 10 C.P.R. (3d) 84 (COMC), *La Brasserie Labatt Limitée c. Brasseries Molson, société en nom collectif* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1^{re} inst.), et *Williams Telecommunications Corp. c. William Tell Ltd.*, (1999) 4 C.P.R. (4th) 107 (COMC).] Pour s'acquitter de ce fardeau initial de la preuve, l'opposante est en droit de renvoyer aux éléments de preuve produits par la requérante. [Voir *Dic Dac Holdings (Canada) Ltd c. Yao Tsai Co.* (1999), 1 C.P.R. (4th) 263.] Cela dit, les éléments de preuve produits par la requérante doivent être clairement incompatibles avec les allégations formulées dans la demande.

En ce qui concerne la non-admissibilité à l'enregistrement de la marque, la date à retenir est la date de premier emploi alléguée dans la demande [voir par. 16(1) de la Loi]. Pour juger de la non-conformité aux dispositions de l'article 30 de la Loi, la date à retenir est la date de dépôt de la demande. [Voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (COMC), et *Dic Dac Holdings (Canada) Ltd*, précitée.] Pour décider si la marque est enregistrable, la date à retenir est celle de la décision du registraire. [Voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, page 424 (C.A.F.).] Enfin, on admet généralement que s'agissant de se prononcer sur le caractère distinctif de la marque en tant que motif d'opposition, la date à retenir est celle du dépôt de la déclaration d'opposition. [Voir *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, page 130 (C.A.F.), *Park Avenue*

Furniture Corporation, précitée, et *Metro-Goldwyn-Meyer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.).]

Je vais maintenant exposer, au regard de chacun des motifs d'opposition invoqués, la preuve pertinente produite par les parties.

L'opposante n'a produit aucune preuve d'emploi de ses marques de commerce ou noms commerciaux au Canada avant la date de premier emploi revendiquée dans sa demande. Ni dans son plaidoyer écrit ni à l'audience l'opposante n'a-t-elle évoqué le bien-fondé de son troisième motif d'opposition. Je conclus de la preuve versée au dossier qu'en ce qui concerne son troisième motif d'opposition, l'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial de preuve qui lui incombait et ce motif d'opposition est par conséquent rejeté.

Dans son affidavit, M^{me} Bergeron cite des extraits du *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary*, contenant la définition des mots « clock », « parameter », « time » et « timer ». M^{me} Geci a effectué une recherche sur le site Internet de la requérante, à www.omega.ca, et joint à son affidavit les pages de ce site Internet contenant les occurrences du mot « clock » par suite de l'emploi de l'engin de recherche du site. Notons que cette recherche a été effectuée le 13 août 2002, c'est-à-dire après la date pertinente pour l'évaluation du bien-fondé des premier, troisième et quatrième motifs d'opposition.

À l'audience, l'agent de l'opposante a fait valoir qu'au vu de la preuve produite par la requérante, celle-ci n'avait jamais employé la marque en liaison avec des « horloges » et des « minuteriers ». Il a soutenu, de plus, que si une marque de commerce avait effectivement été employée en liaison avec ces marchandises, ce n'était pas la marque en question mais bien la marque de commerce faisant l'objet de la demande no 849631 et correspondant à l'illustration suivante :



(« marque OMEGA et dessin »)

La requérante conteste ce motif d'opposition en affirmant qu'il n'a pas été soulevé dans la déclaration d'opposition déposée en l'instance.

Je suis de l'avis de la requérante. Tel qu'il est formulé, le premier motif d'opposition invoqué par l'opposante ne vise que l'emploi par la requérante des marchandises en question (« la requérante n'a pas employé comme il est dit ses produits »). À l'audience, l'opposante a fait valoir en réponse que les mots « comme il est dit », qui figurent dans la déclaration d'opposition, visent l'emploi décrit dans la demande. Ce n'est pas mon avis. L'opposante n'a pas prétendu que la requérante n'avait jamais employé la marque dont elle demandait l'enregistrement en liaison avec les marchandises à la date de premier emploi revendiquée. La déclaration d'opposition de l'opposante ne fait nullement mention de l'alinéa 30b) de la Loi. Le mot « emploi » vise, dans le contexte du droit des marques de commerce, une marque de commerce et non pas un produit ou un service. C'est ce qui ressort de la définition du mot « emploi » que l'on retrouve dans la Loi, ainsi que des dispositions de l'article 4. L'opposante a choisi de ne produire aucune preuve susceptible d'éclairer la requérante quant aux arguments qu'elle entendait développer à l'audience. La requérante doit donc s'en tenir au sens ordinaire des mots en question. Si, à cette étape avancée de la procédure, on permettait à l'opposante de soutenir la thèse voulant que la requérante n'ait jamais employé la marque en liaison avec les Marchandises à la date de premier emploi revendiquée, on cautionnerait un procès par embuscade. Toute ambiguïté dans ses actes de procédure doit être interprétée à l'encontre de l'opposante. Je conclus que les alinéas 1a) et b) de la déclaration d'opposition de l'opposante, tels que formulés, ne constituent pas des motifs valables d'opposition et doivent par conséquent être écartés.

En ce qui concerne les alinéas 1c) et d) tels qu'exposés plus haut, l'opposante n'a produit aucune preuve à l'appui de ses motifs d'opposition. Les éléments de preuve produits par la requérante ne soulèvent aucun doute sérieux quant à la possibilité d'avoir abandonné sa marque. Rien ne permet en outre de penser que la requérante ait été de mauvaise foi quand elle a déclaré être convaincue d'avoir le droit d'employer la Marque au Canada. [Voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Meyer Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152.] Ces deux motifs d'opposition sont, eux aussi, écartés.

Même dans l'hypothèse où je me serais trompé dans mon interprétation des alinéas 1a) et b) de la déclaration d'opposition, j'écarterais néanmoins ces motifs d'opposition pour les motifs ci-après exposés.

Pour que ces motifs d'opposition tels que formulés puissent être acceptés, il me faudrait conclure au vu du dossier que la requérante n'a jamais vendu les Marchandises en question. S'il en était ainsi, la requérante n'aurait, *a fortiori*, pas pu vendre ses Marchandises en liaison avec la Marque à la date de premier emploi revendiquée.

Selon l'opposante, il ressort de la preuve produite par la requérante que si celle-ci vend effectivement des appareils pouvant accessoirement servir d'horloge, les appareils en question ne sont pas des horloges. À l'appui de son argument sur ce point, l'opposante cite un extrait de la décision rendue par le juge Noël dans l'affaire *Sharp Kabashiki Kaisha c. 88766 Canada Inc.* (1997), 72 C.P.R. (3d) 195 :

En vertu de l'article 45, l'appelante était tenue de prouver l'emploi de sa marque de commerce, dans le cours normal de ses affaires, en tout temps durant les deux années précédant la date de l'avis (c.-à-d. du 20 janvier 1991 au 20 janvier 1993). Dans l'éventualité où un tel emploi ne pouvait être prouvé, l'article 45 exigeait que l'appelante précise la date où la marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

Dans sa déclaration solennelle, l'appelante a effectivement allégué qu'elle vend « depuis de nombreuses années » une gamme de produits qui affichent l'heure comme fonction primaire ou secondaire, y compris des radios-réveils. Toutefois, comme l'a souligné le registraire dans sa décision, les seules marchandises pour lesquelles une preuve d'emploi durant la période visée par l'article 45 a été produite sont les calculatrices électroniques munies d'une horloge, les organisateurs électroniques munis d'une horloge, les ordinateurs personnels format de poche, les télécopieurs, les lecteurs stéréo de CD, les magnétoscopes à cassettes, les caméras vidéo et les fours à micro-ondes, tous des appareils munis d'une horloge ou d'une fonction d'affichage de l'heure.

Il ne fait aucun doute dans mon esprit que le registraire a décidé avec raison que ces marchandises ne pouvaient pas être désignées comme « des horloges ou des montres » à cause de leur fonction d'affichage de l'heure qui est clairement accessoire à l'utilisation première distincte à laquelle elles sont destinées.

L'opposante cite le *Webster's Dictionary*, qui donne du mot « clock » la définition suivante : [TRADUCTION] « appareil, autre qu'une montre, servant à indiquer l'heure et à mesurer le temps généralement au moyen d'aiguilles se déplaçant sur un cadran ». Il est cependant loisible au

registraire de consulter d'autres dictionnaires. [Voir *Les Brasseries Molson, société en nom collectif c. John Labatt Ltée*, 3 C.P.R. (4th) 543, et *Prince Edward Island Mutual Insurance c. Insurance Company of Prince Edward Island* (1999) 2 C.P.R. (4th) 103.] Selon le *Oxford Canadian Dictionary*, on entend par « clock » (horloge) : [TRADUCTION] « instrument destiné à mesurer le temps, à indiquer l'heure, les minutes, etc., au moyen d'aiguilles se déplaçant sur un cadran ou d'un affichage numérique » (non souligné dans l'original). Cette définition englobe donc les appareils qui affichent le temps numériquement, comme l'horloge de la requérante illustrée à la page M-33 de son catalogue publié sous le titre « 21st century 2nd Edition », sous la rubrique [TRADUCTION] « Minutier/chronomètre de haut rendement ». À la même page, cet appareil est décrit en ces termes :

[TRADUCTION]

« Le minutier multifonction PTC41 est conçu pour servir d'horloge, de minutier ou de chronomètre. [...] Le temps affiché à l'horloge provient d'une source de courant de 50 ou 60 hz. [...] »

La fonction horlogère de l'appareil illustré à la page M-33 n'a rien d'accessoire. On ne saurait la comparer, comme c'était le cas par exemple dans l'affaire *Sharp Kabushiki Kaisha*, à la fonction chronométrage d'un four à micro-ondes ou d'un caméscope. Il ne faut en outre pas oublier la façon dont les Marchandises sont qualifiées au début du paragraphe 3 de la demande (reproduit ci-dessus) (« le paragraphe descriptif »). Les horloges en question sont, comme le montrent les catalogues de la requérante, des appareils à usage industriel et scientifique.

L'opposante soutient qu'une minuterie ne peut pas être un appareil servant à la mesure ou au contrôle d'une variable, comme en fait état le paragraphe descriptif. À l'appui de son argument, l'opposante cite la définition de « timer » tirée du *Webster's Dictionary* : [TRADUCTION] « qui calcule la durée ». Il s'agirait donc de « calculer la durée » et non pas de « mesurer ». Ajoutons que le temps ne serait pas une variable et ne pourrait donc pas être mesuré. Sans me prononcer sur le bien-fondé de ce raisonnement, je peux l'écarter simplement en me référant au *Oxford Dictionary* qui donne de « timer » la définition suivante : [TRADUCTION] « appareil qui mesure le temps

écoulé, en particulier un appareil doté d'un signal sonore qui indique le passage d'un certain laps de temps » [non souligné dans l'original].

Les éléments versés au dossier ne me permettent donc pas de conclure que la requérante n'a jamais vendu les Marchandises.

Dans l'hypothèse où je me tromperais en estimant que l'opposante ne saurait faire valoir que la requérante n'a jamais employé la Marque à la date de premier emploi revendiquée, mais qu'elle a, au contraire, utilisé le dessin-marque OMEGA, je rejetterais néanmoins ce motif d'opposition. À la page M-33 du catalogue 21st Century 2nd edition joint à titre de pièce A à l'affidavit de M. Michel, la Marque figure sous la mention [TRADUCTION] « garantie de cinq ans » à côté d'une illustration représentant l'appareil en question mais sans le mot « OMEGA ». La Marque est en outre inscrite à côté de la marque de commerce MONOGRAM, avec le symbole ® à sa gauche, alors qu'un autre symbole ® apparaît à la droite du mot MONOGRAM, ce qui ne laisse aucun doute que la marque et le MONOGRAM sont deux marques de commerce distinctes. Bien qu'une telle représentation puisse ne pas constituer un emploi de la Marque au sens de l'article 4 de la Loi, elle montre clairement que la Marque est censée constituer une marque de commerce distincte.

Pour ces motifs, le premier motif d'opposition est intégralement rejeté.

En ce qui concerne les deux derniers motifs d'opposition (le caractère enregistrable et le caractère distinctif), la principale question qui se pose a trait au risque de confusion avec les marques de commerce déposées de l'opposante. Par souci de commodité, je reproduis ci-dessous les marques de commerce déposées de l'opposante :

LMCDF 005009



LMC 307956



L'affidavit de M^{me} Stevensen, adjointe juridique, concerne essentiellement la situation juridique des marques de commerce déposées de l'opposante dans la mesure où elles ont fait l'objet d'une procédure prévue à l'article 45. Pour décider du caractère enregistrable de la Marque, la date pertinente est celle de la décision du registraire et il importe donc à cet égard de tenir à jour l'état du registre. L'opposante a reconnu à l'audience que les marques de commerce OMEGA ART, certificat d'enregistrement LMC366065, et OMEGA FLIGHTMASTER, certificat d'enregistrement LMC112422, ont été radiées du registre. Quoiqu'il en soit, l'opposante ne s'est pas en l'occurrence appuyée sur ces enregistrements au soutien de son motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité. En ce qui concerne la marque de commerce OMEGA et son dessin, certificat d'enregistrement LMCDF005009, celle-ci s'applique maintenant aux marchandises suivantes :

« (1) Montres et boîtes pour montres; (2) Chaînes de montres, outils et accessoires ainsi que toutes fournitures et parties détachées employées dans l'horlogerie et la bijouterie y soient inclus; (3) Étuis et emballages, nommément: contenant sous forme de housses en tissus et boîte; compteurs et chronographes qui servent au chronométrage sportif; et appareils techniques et scientifiques pour l'électricité, l'optique, la télégraphie, le cinéma, la radio, la téléphonie, la télégraphie, nommément: la cellules photo-électriques, portails à contact, compteurs enregistreurs sur bande de papier, pistolets de start à contacts électriques. » Date de premier emploi au CANADA en liaison avec ces marchandises, 1895 (1). Date de premier emploi au Canada en liaison avec les marchandises (2) 1939. Date de premier emploi au Canada en liaison avec les marchandises (3) 1950.

Le certificat d'enregistrement LMC307956 pour la marque de commerce OMEGA et son dessin a été modifié afin d'englober les marchandises et services suivants :

« Appareils relatifs aux activités sportives, nommément : chronomètres, tableaux de pointage et tableaux indicateurs, pour le pointage, le contrôle et la mesure du temps, des distances, des scores, des heures et des dates. »
« Services de conseil relativement à la planification et installation d'appareils de pointage, de contrôle et de mesure de temps et de distances, destinées principalement au domaine sportif. »

Les renseignements tirés de l'affidavit de M^{me} Stevenson ne nous éclairent donc pas beaucoup sur les questions qui subsistent.

En produisant les certificats d'enregistrement des marques de commerce dont elle fait état dans sa déclaration d'opposition, l'opposante s'est acquittée de la charge initiale qui lui incombe au regard du second motif d'opposition. Le fardeau de la preuve se déplace donc vers la requérante, qui doit

maintenant démontrer, selon la prépondérance de la preuve, que la Marque ne crée aucune confusion avec les marques de commerce déposées de l'opposante, OMEGA et son dessin. [Voir *Christian Dior, S.A. c. Dion Neckwear Ltd* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155.]

Le critère applicable à la confusion est exposé au paragraphe 6(2) de la Loi et je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont énumérées au paragraphe 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce et le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Il ne s'agit pas d'une énumération exhaustive et il n'est pas non plus nécessaire d'accorder la même importance à chacun de ces facteurs. [Voir *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.), et *Gainers Inc. c. Marchildon* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.).]

Les marques de commerce en cause ont un caractère distinctif inhérent. Il ressort toutefois du dossier que la requérante emploie sa marque de commerce depuis au moins 1996. (Elle a produit des factures accompagnées du numéro de référence de l'appareil tel qu'il figure dans le catalogue et sur la facture.) Il n'y a aucune preuve d'emploi des marques de commerce de l'opposante. Il appert donc que la marque de la requérante est mieux connue que les marques de commerce de l'opposante. Cet élément milite en faveur de la requérante.

Dans l'affaire *Cartier Men's Shop Ltd. c. Cartier Inc.* (1981), 58 C.P.R. (2d) 68, aux fins des critères énumérés à l'alinéa 6(5)b), on a conclu qu'il était loisible de retenir la date de premier emploi alléguée dans le certificat d'enregistrement des marques de l'opposante. Ainsi que nous l'avons vu plus haut, selon le certificat d'enregistrement de la marque de commerce OMEGA et son dessin, cette marque serait employée par l'opposante au Canada depuis 1895 en liaison avec des montres, et depuis 1950 en liaison avec des « compteurs et chronographes qui servent au chronométrage sportif; et appareils techniques et scientifiques pour l'électricité ». Cet élément appuie la thèse de l'opposante.

Les horloges et les minuteriers appartiennent à la même catégorie générale de marchandises que les montres et les « chronographes qui servent au chronométrage sportif », leur fonction essentielle étant de mesurer le temps. Cet élément joue en faveur de l'opposante.

L'opposante affirme que si son opposition est rejetée, la requérante sera libre de vendre des horloges et des minuteriers en liaison avec la Marque. Cet argument ne tient pas compte du paragraphe descriptif. Si l'enregistrement devait être accordé à la requérante, le paragraphe descriptif sera inséré devant la liste des marchandises visées par l'enregistrement. Il ressort du dossier que les Marchandises sont conçues pour la science ou l'industrie. L'emploi que la requérante pourrait décider de faire de la Marque après son enregistrement n'entre pas en ligne de compte à cette étape-ci.

Les montres fabriquées par l'opposante sont généralement destinées au grand public et les « chronographes qui servent au chronométrage sportif » sont vraisemblablement destinés aux clubs sportifs, ou aux organisateurs d'événements sportifs. Il semblerait, cependant, qu'il puisse y avoir un certain chevauchement dans les circuits commerciaux entre les marchandises de la requérante servant à mesurer le temps et « conçu[e]s exclusivement pour la science ou l'industrie » et les « appareils techniques et scientifiques pour l'électricité » de l'opposante, marchandises couvertes par le certificat d'enregistrement LMCDF005009.

Selon la requérante, il ressort du témoignage de Peter W. Peterson que l'opposante n'a jamais vendu ses minuteriers pour la science ou l'industrie. M. Peterson est un avocat américain qui a fait état de certains faits concernant un litige opposant les mêmes parties aux États-Unis, et qui a notamment produit la transcription de la déposition de M^{me} Sauser Rupp, représentante du Swatch Group Ltd, société de portefeuille. Sans me prononcer sur l'admissibilité en l'espèce d'une déposition tirée de procédures judiciaires engagées à l'étranger, rappelons-nous que les réponses citées par la requérante ne portaient que sur les minuteriers. Cette déposition n'a pas fait état de la vente d'« appareils techniques et scientifiques pour l'électricité », tels que décrits dans le certificat d'enregistrement LMCDF 005009 de l'opposante. Ces marchandises figurent encore à l'enregistrement malgré la procédure engagée au titre de l'article 45. Le registraire a estimé que l'emploi de la marque de commerce OMEGA et dessin en liaison avec cette catégorie de

marchandises a été démontré. [Voir *Omega SA c. Ridout & Maybee LLP* (2005), 43 C.P.R. (4th) 18.] Ce facteur lui aussi joue en faveur de l'opposante pour ce qui est du certificat d'enregistrement LMCDF005009. Je ne relève aucun chevauchement entre les circuits commerciaux susceptibles d'accueillir les marchandises et services visés par le certificat d'enregistrement LMC307956 et les Marchandises de la requérante.

Le degré de ressemblance est souvent considéré comme le plus important des facteurs dont il convient de tenir compte. [Voir *Beverly Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145, page 149 (C.F. 1^{re} inst.).]

La Marque en question n'est qu'un dessin-marque. Aucun des éléments versés au dossier ne permet de savoir comment cette marque serait décrite par le consommateur. Je conclus du dossier que la Marque, perçue dans son intégralité, ne ressemble pas, dans la présentation ou le son, aux marques de commerce de l'opposante, même si la première partie de la Marque ressemble de fait à la première partie des marques de commerce OMEGA et son dessin de l'opposante. La marque donne l'impression de représenter, sous une forme fantaisiste, les initiales du nom commercial de la requérante, alors que le mot OMEGA dans les marques de commerce de l'opposante désigne une lettre de l'alphabet grec qui, en anglais, signifie le dernier d'une série ou la fin.

Il m'appartient de décider si, guidée par la première impression et un souvenir imparfait, une personne connaissant la marque de commerce de l'opposante, OMEGA et son dessin, employée en liaison avec des « appareils techniques et scientifiques pour l'électricité » (catégorie de marchandises qui convient le mieux à la thèse de l'opposante), aurait tendance à confondre l'origine des Marchandises portant la Marque. Compte tenu de l'ensemble des facteurs pertinents dont nous avons fait état plus haut, je conclus que ce ne serait pas le cas. Je fonde cette conclusion négative sur le fait que le paragraphe descriptif serait inséré devant la liste des marchandises, sur le caractère distinctif inhérent de la Marque et sur le fait qu'elle ne ressemble pas aux marques de commerce OMEGA et dessin de l'opposante.

La requérante a, comme il lui incombait de le faire, démontré selon la prépondérance des probabilités que la Marque ne créerait aucune confusion avec les marques de commerce de

l'opposante OMEGA et son dessin, certificats d'enregistrement LMCDF 005009 et LMC 307956. Le second motif d'opposition est par conséquent écarté.

L'opposante n'a pas démontré, comme il lui appartenait initialement de le faire, le bien-fondé de ses motifs d'opposition 4*b*) et *c*). Le dossier ne contient aucun élément étayant ces motifs. Ils sont par conséquent écartés. Quant au motif d'opposition 4*a*), l'opposante n'a produit, concernant l'emploi de ses marques de commerce ou noms commerciaux, aucune preuve tendant à démontrer qu'ils bénéficient, au Canada, d'une notoriété de nature à neutraliser le caractère distinctif de la marque de la requérante. Quoi qu'il en soit, il s'agit principalement d'évaluer le risque de confusion entre la marque et les marques de commerce déposées de l'opposante. Les conclusions auxquelles je suis parvenu après avoir analysé le second motif d'opposition s'appliquent également à la question du caractère distinctif. Ce motif d'opposition est donc lui aussi écarté.

III Conclusion

En vertu des pouvoirs qui me sont délégués par le registraire des marques de commerce aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition produite par l'opposante en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), CE 24^e JOUR D'AVRIL 2006.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce