



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

Référence : 2016 COMC 28
Date de la décision : 2016-02-22
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Razor USA LLC

Opposante

et

LG Electronics Inc.

Requérante

1,464,079 pour la marque de commerce
RAZOR FRAME
1,464,080 pour la marque de commerce
RAZOR FRAME & DESSIN

Demandes

DEMANDE D'ENREGISTREMENT 1,464,079 RAZOR FRAME

DOSSIER

[1] Le 23 décembre 2009, LG Electronics Inc. a produit une demande pour faire enregistrer la marque de commerce RAZOR FRAME, sur la base d'un emploi projeté au Canada, en liaison avec des : [TRADUCTION]

téléviseurs.

[2] La requérante revendique la date de priorité du 11 décembre 2009, en vertu de l'art. 34 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch T-13, sur la base d'une demande correspondante produite en République de Corée.

[3] La demande en cause a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 9 juin 2010, et Razor USA LLC s'y est opposée le 5 novembre 2010. Le 30 novembre 2010, le registraire a transmis une copie de la déclaration d'opposition à la requérante, comme l'exige l'art. 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. En réponse, la requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie l'ensemble des allégations formulées dans la déclaration d'opposition. La déclaration d'opposition a par la suite été modifiée à deux reprises. Chaque fois que je mentionnerai la déclaration d'opposition ci-après, je ferai référence à la dernière version modifiée en date du 16 janvier 2015.

[4] La preuve de l'opposante est constituée de l'affidavit de John W. Cochrane et d'une copie certifiée de l'enregistrement n° LMC545,590 de la marque de commerce RAZOR de l'opposante. Je souligne que l'enregistrement vise des accessoires informatiques tels que des manettes de jeux vidéo, des cartes mémoires de jeux, des connecteurs vidéo et des adaptateurs audio. Je souligne également que la demande d'enregistrement pour la marque RAZOR de l'opposante était fondée sur l'emploi et l'enregistrement aux États-Unis d'Amérique, et qu'une déclaration d'emploi avait été produite au Canada en 2001. La preuve de la requérante est constituée des affidavits de Gay Owens et Michael Duchesneau.

[5] La preuve en réponse de l'opposante est constituée d'un second affidavit de John Cochrane. Peu après que la preuve en réponse a été produite, la requérante s'y est opposée au motif qu'elle ne constituait pas une preuve en réponse acceptable parce que les faits qu'elle expose auraient pu et auraient dû être présentés dans le cadre de la preuve principale de l'opposante. La requérante a exposé ses préoccupations en détail dans son plaidoyer écrit, dans lequel elle conteste également les paragraphes 6 et 7 de la preuve en réponse au motif qu'ils constituent une preuve par oui-dire inadmissible. L'opposante soutient que le second affidavit de M. Cochrane répond seulement à une partie de l'affidavit de M. Owens, et que les para. 6 et 7 correspondent à l'exception [TRADUCTION] « de la nécessité et de la fiabilité » prévue à la règle du oui-dire. Pour des raisons que j'exposerai plus loin, i) je conviens avec la requérante que les para. 6 et 7 constituent une preuve par oui-dire inadmissible, et ii) j'estime que le reste du second affidavit de M. Cochrane constitue une preuve en réponse acceptable. Dans tous les cas, il est probable que l'opposante aurait obtenu la permission de produire le second affidavit de

M. Cochrane, abstraction faite des para. 6 et 7, comme de preuve supplémentaire au titre de l'art. 44 du *Règlement sur les marques de commerce*.

[6] M. Cochrane a été contre-interrogé relativement à chacun de ses affidavits, et les transcriptions des contre-interrogatoires font partie de la preuve au dossier.

[7] À un stade avancé de la procédure, la requérante a demandé et obtenu la permission de produire une preuve supplémentaire, à savoir l'affidavit de Jayson B. Dinelle, au titre de l'art. 44 du *Règlement* : voir la décision de la Commission en date du 12 janvier 2015.

[8] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit, mais seule l'opposante était représentée à l'audience qui a été tenue.

DÉCLARATION D'OPPOSITION

[9] Les motifs d'opposition sont résumés ci-dessous.

i) Le premier motif d'opposition, fondé sur l'art. 30e) de la *Loi sur les marques de commerce*, porte que la requérante n'avait pas l'intention d'employer RAZOR FRAME comme marque de commerce en liaison avec des téléviseurs; le terme était plutôt destiné à véhiculer l'idée que les téléviseurs de la requérante ont un cadre mince.

ii) Le deuxième motif d'opposition, fondé sur l'art. 12(1)d) de la *Loi*, porte que la marque visée par la demande n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la marque déposée RAZOR de l'opposante (mentionnée au para. 4, ci-dessus).

iii) Le troisième motif, fondé sur l'art. 16(3)a), porte que la requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la marque visée par la demande parce que, à la date de production de la demande (c'est-à-dire la date de priorité du 11 décembre 2009), la marque RAZOR FRAME visée par la demande créait de la confusion avec les marques RAZOR et RAZR de l'opposante, qui avaient été antérieurement employées au Canada en liaison avec des accessoires informatiques, des adaptateurs de courant et des téléphones cellulaires.

iv) Le quatrième motif, fondé sur l'art. 16(3)b), porte que la requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la marque visée par la demande parce que, à la date du 11 décembre 2009, la

marque visée par la demande créait de la confusion avec la marque de commerce RAZR à l'égard de laquelle les demandes d'enregistrement suivantes avaient été antérieurement produites :

demande n° 1,161,976

[TRADUCTION]

(1) logiciels d'exploitation pour utilisation avec des ordinateurs de poche et des assistants numériques personnels, nommément pour jouer à des jeux sur des ordinateurs de poche et des assistants numériques personnels . . .

(2) . . . véhicules motorisés, nommément trottinettes motorisées et pièces connexes; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo interactifs; jeux vidéo; . . . jouets à enfourcher . . . planches à roulettes

demande n° 1,281,912

[TRADUCTION]

(1) téléavertisseurs, radios bidirectionnelles, émetteurs radio, récepteurs radio, émetteurs-récepteurs . . . logiciels de jeux pour téléphones mobiles . . . émetteurs-récepteurs ou récepteurs radio analogiques et numériques pour la communication de données, de la voix, d'images et de vidéos; logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles; appareils photo et caméras, nommément appareils photo, caméras numériques, caméras cinématographiques, caméras vidéo . . .

(2) téléphones et accessoires connexes . . .

demande n° 1,283,235

[TRADUCTION]

(1) téléphones cellulaires et accessoires connexes . . .

(2) téléavertisseurs, radios bidirectionnelles, émetteurs radio, récepteurs radio, émetteurs-récepteurs . . . logiciels de jeux pour téléphones mobiles; logiciels et programmes informatiques contenant de la musique, des films, des animations, des livres électroniques.

(3) . . . appareils photo et caméras, nommément appareils photo, caméras numériques, caméras cinématographiques, caméras vidéo . . .

v) Le cinquième motif d'opposition, fondé sur l'art. 2, porte que la marque RAZOR FRAME visée par la demande n'est pas distinctive des produits de la requérante parce qu'elle n'est pas adaptée à distinguer les produits de la requérante de ceux de l'opposante qui sont vendus sous les marques RAZOR et RAZR.

[10] Avant d'évaluer les allégations formulées dans la déclaration d'opposition, j'examinerai la preuve des parties et préciserai en quoi consistent le fardeau de preuve de l'opposante et le fardeau ultime de la requérante. J'expliquai également ce qu'il faut entendre par « confusion »

dans le contexte de la *Loi sur les marques de commerce* et j'énoncerai les facteurs dont il convient de tenir compte aux fins de l'appréciation de la question de la confusion.

PREUVE DE L'OPPOSANTE

John Cochrane

Les marques RAZOR de l'opposante

[11] Outre la marque RAZOR mentionnée au para. 4 ci-dessus, l'opposante est également propriétaire des marques suivantes :

i) la marque déposée RAZOR & Dessin, reproduite ci-dessous, employée en liaison avec les produits énumérés ci-dessous :



[TRADUCTION]

trottinettes motorisées et non motorisées pour le transport personnel (à l'exclusion des automobiles et des bicyclettes) . . . trottinettes non motorisées pour le divertissement personnel . . . trottinettes jouets, bicyclettes jouets, modèles réduits de trottinettes, modèles réduits de bicyclettes . . . planches à roulettes . . .

ii) la marque RAZOR & Dessin qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement, reproduite ci-dessous, employée en liaison avec les produits énumérés ci-dessous :



[TRADUCTION]

(1) logiciels d'exploitation . . . pour jouer à des jeux sur des ordinateurs de poche . . .

(2) . . . bicyclettes, tricycles, véhicules motorisés, nommément trottinettes motorisées et pièces connexes; . . . jouets à enfourcher, trottinettes jouets, trottinettes non motorisées, jouets porteurs, échasses sauteuses, planches à roulettes . . .

iii) la marque RAZR qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement, employée en liaison avec les produits énumérés ci-dessous :

[TRADUCTION]

(1) téléphones cellulaires et accessoires connexes . . .

(2) téléavertisseurs, radios bidirectionnelles, émetteurs radio, récepteurs radio . . .

(3) logiciels pour la distribution d'information et de contenu multimédia interactif sous la forme de texte, d'images, de vidéos et de sons, à des utilisateurs dans le domaine des communications . . . logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles; caméras et appareils photos . . .

[12] L'opposante emploie le terme [TRADUCTION] « Marques RAZOR » pour désigner ses marques et le terme [TRADUCTION] « Marchandises RAZOR » pour désigner les produits liés à ses marques. J'ajouterai qu'aux fins de la présente procédure, les deux marques « figuratives » susmentionnées sont équivalentes à la marque nominale RAZOR : voir *Canadian Jewish Review Ltd. c. The Registrar of Trade Marks* (1961) 37 CPR 89 (c. de l'Éch.).

[13] Les produits de l'opposante entrent dans les catégories des jouets, des articles de sport, des produits de jeux et des produits électroniques. Les produits de l'opposante comprennent des jouets porteurs à alimentation électrique, une gamme de trottinettes et de bicyclettes pour enfants, ainsi que le jeu vidéo ULTRA PRO Rider et un jeu mobile pour appareils iPhone et iPod. L'opposante, Razor USA, a reçu de nombreux prix pour ses jouets, notamment le prix [TRADUCTION] « Jouet de l'année » pour l'extérieur remis par la Toy Industry Association (aux États-Unis) en 2008. La pièce KM6 décrit le jouet comme [TRADUCTION] « novateur et pourvu d'un dispositif mécanique breveté unique qui applique les possibilités de virage et de glisse de la planche à neige à un sport qui se pratique sur la terre ferme ». L'opposante s'est également vu décerner de nombreuses mentions « Jouet de l'année » par divers magazines, dont *TIME Magazine*, *Parents*, *Parenting* et *Sports Illustrated for Kids*.

[14] Au Canada, les produits RAZOR sont accessibles par le biais de détaillants nationaux, y compris Canadian Tire, Walmart, Costco, Toys “R” Us et Sears. De 2007 à 2009 inclusivement, Canadian Tire a engagé des dépenses de près de 24 600 \$ pour annoncer les produits de l'opposante. Au cours de la même période, la valeur en gros des produits RAZOR vendus à Canadian Tire s'est élevée à près de 2,4 millions de dollars.

Témoignage en contre-interrogatoire

[15] Les pièces documentaires jointes aux affidavits de M. Cochrane renvoient, pour la plupart, à des produits tels que des trottinettes (manuelles), des trottinettes électriques (à batterie) et des jouets porteurs à alimentation électrique (par batterie). Selon M. Cochrane, ces produits

appartiennent aussi bien à la catégorie des sports qu'à celle des jouets, tel qu'il a été mentionné en contre-interrogatoire (le 15 novembre 2012) :

page 3, lignes 28 à 43

[TRADUCTION]

. . . pour bon nombre de nos produits, nous ferons enregistrer des marques de commerce à la fois dans la catégorie 12, qui est celle des véhicules, et dans la catégorie 28, qui est celle des jouets. Il existe différentes descriptions qui sont employées à des fins réglementaires et douanières et ainsi de suite, mais, une chose est sûre, nous fabriquons des produits porteurs à alimentation électrique, y compris plusieurs gammes de trottinettes électriques, qui, bien qu'ils ne soient pas nécessairement destinés à une utilisation, vous savez, sur l'autoroute, sont utilisés pour se promener en ville et effectuer des déplacements de ce genre.

Alors, oui, dans certains lexiques, ces choses sont classées dans la catégorie des véhicules. Nous devons faire attention à la façon dont nous l'utilisons car, selon le contexte, différentes considérations entrent en ligne de compte, comme le point de vue des douanes et ce genre de choses.

[16] À la page 7 de la transcription de son contre-interrogatoire, aux lignes 36 à 42, M. Cochrane parle de la notoriété que l'opposante a acquise en liaison avec ses produits, du moins aux États-Unis :

[TRADUCTION]

En fait, le magazine *Forbes* a décerné à la trottinette Razor le prix du Jouet de la décennie pour les années 2000. Voilà maintenant plus de 100 ans qu'ils remettent le prix du Jouet de la décennie. Il y a eu M. Patate et Barbie, et la trottinette Razor a remporté le prix pour la décennie 2000 à 2010.

[17] Les préoccupations de M. Cochrane à l'égard des demandes d'enregistrement en cause, qui ont été produites par LG Electronics Inc. à l'égard des marques RAZOR FRAME et RAZOR FRAME & Dessin, sont exposées de la page 12, ligne 38 à la page 13, ligne 9 de la transcription de son contre-interrogatoire :

[TRADUCTION]

Je dirais que la marque Razor est surtout commercialisée en liaison avec des articles à la fine pointe de la technologie, à la fois branchés et décontractés, qui séduisent les jeunes et c'est ainsi qu'au début des années 2000, lorsque Razor USA a commencé à l'employer de cette manière, la marque Razor a pris son envol, et qu'elle est devenue très, très célèbre et a commencé à susciter la convoitise de tiers désireux de l'employer sous licence. Et les gens ont tenté de profiter de cette renommée et de cette association, et c'est précisément ce que votre entreprise fait . . .

. . . en fait, il y a des gens qui cherchent ardemment à profiter de la renommée et de la notoriété de Razor dans le monde, et ce n'est pas Gillette. Ce sont des gens qui veulent profiter de la nouveauté conceptuelle, de l'excitation et de l'image de haute technologie décontractée qui sont associées aux produits mis en marché par Razor. C'est un phénomène qui s'observe partout dans le monde et c'est l'effet que produisent les marchandises Razor. C'est indissociable de la marque Razor.

PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Michael Duchesneau

[18] M. Duchesneau atteste qu'il occupe un poste d'assistant judiciaire au sein du cabinet qui représente la requérante. Son affidavit vise à présenter en preuve, sous la forme de pièces documentaires, des copies de pages Web qui font voir des marques comprenant l'élément RAZOR employées en liaison avec divers produits et services, tels que l'enregistrement de noms de domaine, un appareil de jeu, un ordinateur portable de jeu, des manettes de jeu et les jeux eux-mêmes.

Gay Owens

[19] M. Owens atteste qu'il travaille à titre de chercheur en marques de commerce pour le cabinet qui représente la requérante. Son affidavit vise à présenter en preuve, sous la forme de pièces documentaires, des copies des pages d'enregistrement des marques BLUE RAZOR, MOTORAZOR, RAZER Dessin, une seconde marque RAZER Dessin, RAZORPOINTS et THE RAZOR'S EDGE, lesquelles marques figurent dans les pièces documentaires produites par M. Duchesneau.

20] Je souscris aux observations que présente l'opposante à la page 15 de son plaidoyer écrit concernant la valeur probante limitée de la preuve de la requérante qui est décrite ci-dessus :

[TRADUCTION]

iii) La Requérante a produit, par le truchement de l'affidavit de Michael Duchesneau en date du 22 juillet 2013, des copies de pages Web. Nous soulignons que ces pages Web ne montrent pas toutes l'emploi, au Canada, de marques de commerce comprenant l'élément « razor ». Nous faisons référence, en particulier, aux pièces A à E de l'affidavit de M. Duchesneau, qui sont constituées de diverses pages du site Web CanadianGamingService.com.

Ce site Web montre la marque RAZAR Dessin qui est mentionnée dans l'affidavit de M. Owens produit par la Requérante. Or, la marque de commerce RAZAR Dessin est enregistrée en liaison avec des marchandises. Les pièce[sic] B à E ne

font pas état de ventes des marchandises au Canada. Le site Web a une fonction purement promotionnelle et il n'y a pas la moindre preuve que les appareils de jeu montrés sur le site Web peuvent être et est[sic] vendus au Canada.

iv) De même, les autres pages Web montrant des produits offerts en vente ne constituent pas une preuve de l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises au Canada. Les pages Web jointes comme pièces à l'affidavit de M. Duchesneau fournissent, au mieux, une preuve que ces pages existaient le 22 juillet 2013, lorsque le déposant les a fait imprimer. Ainsi qu'il est indiqué dans *Generation Nouveau Monde Inc. c. Teddy SPA*, 2006 Canlll 80484 (COMC) :

[TRADUCTION]

Dans le meilleur des cas, les pages Web jointes à l'affidavit de Mme Ready établissent qu'elles existaient à la date de la recherche et que des produits étaient offerts en vente. Elles ne prouvent toutefois pas que l'un quelconque de ces produits a été vendu au Canada. Pour faire la preuve de la vente de produits de tiers, par exemple, les déposants auraient pu commander les produits annoncés ou la requérante aurait pu produire des affidavits souscrits par des représentants des entreprises de vente électronique et attestant de la vente au Canada des produits annoncés pendant une période pertinente. Ces pages Web ne constituent pas une preuve que les produits annoncés ont été vendus au Canada.

v) En outre, nous soumettons respectueusement que six marques ne constituent pas un nombre suffisamment important pour permettre de tirer des conclusions quant à l'état du marché. Nous soumettons également que la preuve de la Requêteurante concernant l'état du marché n'est pas suffisante pour permettre de conclure que les marchandises que montrent les diverses pages Web jointes à l'affidavit de M. Duchesneau sont véritablement vendues au Canada.

Jayson Dinelle

[21] M. Dinelle atteste qu'il occupe un poste d'assistant judiciaire au sein du cabinet qui représente la requérante. Son affidavit vise à présenter en preuve, sous la forme de pièces documentaires, des copies de pages du site Web de la requérante. La requérante commente ces pièces documentaires au para. 43 de son plaidoyer écrit :

[TRADUCTION]

43 Les pièces A à E de l'affidavit de M. Dinelle sont des imprimés de pages Web tirés du sous-site canadien du site Web la Requêteurante se trouvant à l'adresse www.lg.com/ca qui montrent comment la marque de commerce RAZOR FRAME de la Requêteurante est représentée en liaison avec des téléviseurs. Plus particulièrement, la marque de commerce RAZOR FRAME est employée en liaison avec une caractéristique spécifique du téléviseur, et la marque de commerce RAZOR FRAME est toujours représentée conjointement avec la marque principale qui figure sur les téléviseurs, à savoir la marque de commerce bien connue LG. (je souligne)

[22] L'opposante présente des observations sur la preuve de M. Dinelle à la page 8 de son plaidoyer écrit :

4.1.6 . . . la preuve produite par la Requérante au titre de l'article 44 du Règlement montre comment la Requérante emploie ou affiche actuellement la Marque [RAZOR FRAME]. Nous attirons plus particulièrement votre attention sur les pièces B à E de l'affidavit de Jason B. Dinelle en date du 15 décembre 2014. Plus précisément, nous vous signalons que la deuxième page de chacune de ces pièces montre que la marque de commerce est employée pour indiquer que les téléviseurs de la Requérante sont pourvus d'un écran plasma mince [à l'image d'une lame de rasoir] et donc d'un cadre tout aussi mince.

4.1.7 Nous soumettons respectueusement que la Marque, tel que l'emploie la Requérante, n'est pas employée pour indiquer la source des marchandises, mais plutôt pour décrire une caractéristique des marchandises. À ce titre, la Marque ne peut pas servir de marque de commerce. (je souligne)

[23] Pour les raisons qui suivent, j'ai tendance à souscrire aux observations de l'opposante reproduites ci-dessus. Les documents promotionnels de la requérante, qui sont joints comme pièces à l'affidavit de M. Dinelle, présentent les [TRADUCTION] « caractéristiques clés » de ses téléviseurs. Ces caractéristiques clés comprennent les suivantes : « Resolution Upscaler »; « 600Hz Max »; « Triple XD Engine » et « Razor Frame ». Les avantages de chacune de ces caractéristiques sont ensuite exposés un à un. À titre d'exemple, dans les documents promotionnels, le Triple XD Engine est associé à une puce informatique qui est décrite de la manière suivante : « LGs latest and most advanced Triple XD Engine brings the highest level of excellence in Color, Contrast, and Clarity for the best picture quality and performance » [Technologie la plus récente et la plus évoluée dans son genre, le Triple XD Engine de LG vous procure le plus haut niveau d'excellence en matière de couleur, de contraste et de clarté, pour une performance et une qualité d'image tout simplement exceptionnelles]. De façon similaire, dans les documents promotionnels, le Razor Frame est associé à un cadre de téléviseur et est accompagné de la description suivante : « Enjoy immersive viewing and optimal design with razer-thin plasma TV » [Profitez d'un visionnement immersif et d'un design optimal grâce au téléviseur à écran plasma ultra mince]. Le téléviseur lui-même est désigné comme étant le téléviseur à écran plasma de LG.

[24] J'estime que la requérante pourrait, au mieux, revendiquer chacune des « caractéristiques » susmentionnées comme autant de marques de commerce employées en

liaison avec une composante donnée du téléviseur, mais pas en liaison avec l'ensemble du « téléviseur », lequel est le produit visé par la demande. La partie soulignée du para. 43 du plaidoyer écrit de la requérante, qui est reproduit ci-dessus, appuie ma conclusion.

PREUVE EN RÉPONSE DE L'OPPOSANTE

John Cochrane

[25] L'opposante a accordé à Motorola Mobility une licence l'autorisant à employer la marque RAZR en liaison avec des téléphones sans fil. Le téléphone à rabat RAZR a été vendu pour la première fois au Canada au début de 2005; le téléphone intelligent RAZR a été vendu pour la première fois au Canada vers la fin de 2011. À la mi-2001, les parties ont conclu un second accord autorisant Motorola à employer la marque RAZR en liaison avec des accessoires de communication sans fil ainsi qu'avec des ordinateurs. En tout temps, l'opposante a exercé un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des produits vendus sous licence par Motorola. Les dépenses promotionnelles engagées par Motorola au Canada pour faire connaître les produits de communication sans fil RAZR ont été de l'ordre de 8,7 millions de dollars pour les années 2010 et 2011, et de 5,4 millions de dollars pour les années 2012 et 2013. Les revenus tirés de la vente de produits de communication sans fil RAZR au Canada se sont élevés à un million de dollars en 2010; à 19,1 millions de dollars en 2011; et à 12 millions de dollars en 2012. Les dépenses promotionnelles et les revenus susmentionnés ont été fournis à M. Cochrane par un tiers et sont présentés en détail aux para. 6 et 7 de son affidavit.

[26] Comme je l'ai mentionné précédemment, la requérante s'est opposée au second affidavit de M. Cochrane au motif qu'il ne constitue pas une preuve en réponse acceptable. Les observations de l'opposante à cet égard sont présentées aux pages 5 et 6 de son plaidoyer écrit :

[TRADUCTION]

3.1.3 La preuve en réponse de l'Opposante au titre de l'article 43 du Règlement était constituée d'un second affidavit de John W. Cochrane, souscrit le 14 mars 2014. Dans son affidavit de mars 2014, M. Cochrane présente en preuve la relation concédant-licencié qui existe entre l'Opposante et Motorola Mobility, Inc. en ce qui concerne l'emploi de la marque de commerce RAZR en liaison avec le téléphone à rabat de Motorola, qui est commercialisé comme le téléphone à rabat RAZR de Motorola. Nous soumettons respectueusement que l'affidavit de M. Cochrane en date du 14 mars 2014 constitue une preuve en réponse, car la preuve qu'il présente répond directement à l'affidavit de M. Owens, produit par la Requêteur, qui vise à fournir une preuve de l'état du registre, et mentionne

l'enregistrement de la marque MOTORAZR de Motorola [voir, à cet égard, le para 19, ci-dessus].

3.1.4 La Requérante a soulevé la question de la coexistence au registre par le truchement de l'affidavit de M. Owens, qui mentionne spécifiquement l'enregistrement de la marque MOTORAZR de Motorola. L'affidavit de M. Cochrane en date du 14 mars 2014 constitue donc une réponse directe à la question soulevée par la Requérante, car il appuie la position selon laquelle l'enregistrement de la marque MOTORAZR ne devrait pas être pris en considération dans l'analyse de l'état du registre compte tenu de la relation qui existe entre l'Opposante et le groupe de sociétés Motorola . . .

[27] Bien que l'opposante ait pu exposer les détails de sa relation avec Motorola Mobilité dans sa preuve principale, je souscris aux observations de l'opposante, reproduites ci-dessus, selon lesquelles cette preuve constitue néanmoins une preuve en réponse acceptable. Les para. 6 et 7 de la preuve en réponse de M. Cochrane, cependant, tiennent du oui-dire et sont inadmissibles, car rien ne justifiait de les inclure pour des raisons de nécessité et de fiabilité. En conséquence, je n'ai pas tenu compte des para. 6 et 7. En outre, je ne suis pas d'accord avec l'opposante pour dire que [TRADUCTION] « l'enregistrement de la marque MOTORAZR ne devrait pas être pris en considération dans l'analyse de l'état du registre ». J'ai tenu compte de cet enregistrement, tout en acceptant, cependant, les observations de l'opposante concernant la valeur probante limitée de la preuve de l'état du registre produite par la requérante : voir le para. 20, ci-dessus.

Fardeau ultime et fardeau de preuve

[28] Comme je l'ai mentionné précédemment, avant d'examiner les motifs d'opposition, j'estime nécessaire de rappeler en quoi consiste i) le fardeau initial qui incombe à l'opposante, soit celui d'étayer les allégations contenues dans la déclaration d'opposition et ii) le fardeau ultime dont doit s'acquitter la requérante, soit celui de prouver sa cause.

[29] En ce qui concerne le point i) ci-dessus, conformément aux règles de preuve habituelles, l'opposante a le fardeau de preuve initial d'établir les faits inhérents aux allégations formulées dans sa déclaration d'opposition : voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, 30 CPR (3d) 293, à la p. 298 (CF 1^{re} inst.). Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'opposante signifie que pour qu'une question soulevée par l'opposante soit prise en considération, il doit exister une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question. En ce qui a trait au point ii) ci-dessus,

la requérante doit, quant à elle, s'acquitter du fardeau ultime de démontrer que sa demande ne contrevient pas aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* ainsi que l'allègue l'opposante dans sa déclaration d'opposition (mais uniquement à l'égard des allégations relativement auxquelles l'opposante s'est acquittée son fardeau de preuve initial). Le fait que le fardeau ultime incombe à la requérante 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.

PREMIER MOTIF D'OPPOSITION

[30] La date pertinente pour l'appréciation du premier motif d'opposition est la date de production de la demande. La preuve de M. Dinelle, examinée aux para. 21 à 23 ci-dessus, est à tout le moins suffisante pour mettre en doute la prétention de l'opposante voulant que la requérante ait employé le terme RAZOR FRAME à titre d'expression pour décrire une caractéristique des téléviseurs de la requérante plutôt qu'à titre de marque de commerce pour indiquer la source des téléviseurs. La requérante, pour sa part, n'a fourni aucun élément de preuve crédible pour démontrer que le terme RAZOR FRAME visé par la demande a déjà servi, ou était destiné à servir, de marque de commerce. En conséquence, le premier motif d'opposition est accueilli, car la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau ultime qui lui incombait de démontrer qu'elle avait véritablement l'intention d'employer le terme RAZOR FRAME comme marque de commerce en liaison avec des téléviseurs.

[31] Pour le cas où j'aurais tort d'accueillir le premier motif d'opposition et de trancher ainsi en faveur de l'opposante, je vais examiner le deuxième motif d'opposition.

DEUXIÈME MOTIF D'OPPOSITION

[32] Le deuxième motif d'opposition porte que la marque RAZOR FRAME visée par la demande n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la marque déposée RAZOR de l'opposante. La date pertinente pour l'appréciation du deuxième motif d'opposition est la date de ma décision.

Ce qu'il faut entendre par « confusion »

[33] Des marques de commerce créent de la confusion lorsqu'il existe une probabilité raisonnable de confusion au sens de l'art. 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, lequel est libellé comme suit :

L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués . . . ou que les services liés à ces marques sont exécutés par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[34] Ainsi, l'art. 6(2) ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais sur une confusion qui porterait à croire que des produits ou des services provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'art. 6(2) est celle de savoir si des consommateurs magasinant un téléviseur croiraient que les produits de la requérante, vendus sous la marque RAZOR FRAME, ont été fabriqués par l'opposante, ou par la requérante aux termes d'une autorisation ou d'une licence accordée par l'opposante, qui vend ses produits sous la marque RAZOR. C'est à la requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la norme habituelle de la prépondérance des probabilités qui s'applique en matière civile, qu'il n'y aurait pas de probabilité raisonnable de confusion.

Le test en matière de confusion

[35] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs à prendre en considération pour déterminer si deux marques créent de la confusion sont « toutes les circonstances de l'espèce, y compris » celles expressément énoncées aux art. 6(5)a) à 6(5)e) de la Loi, à savoir : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chaque marque a été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et il importe de tenir compte de tous les facteurs pertinents. En outre, ces facteurs n'ont pas nécessairement tous le même poids, car le poids qu'il convient d'accorder à chacun varie en fonction des circonstances : voir *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce* (1996), 66 CPR (3d) 308

(CF 1^{re} inst.). Toutefois, comme l'a souligné le juge Rothstein dans *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), le degré de ressemblance est souvent le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce, même s'il est mentionné en dernier lieu à l'article 6(5).

Examen des facteurs énoncés à l'article 6(5)

Premier facteur – le caractère distinctif inhérent et acquis

[36] La marque RAZOR de l'opposante possède un caractère distinctif inhérent considérable, même s'il s'agit d'un mot anglais d'usage courant. Elle doit son caractère distinctif inhérent au fait qu'il n'existe pas de lien entre la signification du mot et les produits de l'opposante, à son unicité à titre de marque de commerce sur le marché, et au fait qu'elle suppose un produit « à la fine pointe de la technologie » [« sharp leading edge »], ce que l'opposante appelle [TRADUCTION] « la nouveauté conceptuelle . . . et l'image de haute technologie décontractée » : voir le para. 17, ci-dessus. Comme je l'ai indiqué au para. 20, ci-dessus, la preuve de M. Owens, produite pour le compte de la requérante, est inefficace à diminuer le caractère distinctif inhérent que je prête à la marque de l'opposante.

[37] La marque RAZOR FRAME visée par la demande, dont l'enregistrement est demandé en liaison avec des téléviseurs, possède un caractère distinctif inhérent moindre que celui de la marque RAZOR de l'opposante parce que la marque dans son ensemble serait interprétée comme une référence au fait que les téléviseurs de la requérante ont un cadre mince. La marque dans son ensemble suggère une caractéristique des produits. Je suis disposé à inférer de la preuve de l'opposante que sa marque RAZOR avait, à toutes les dates pertinentes, acquis une certaine notoriété au Canada en liaison avec des appareils électroniques et des produits alimentés par batterie. La requérante n'a produit aucun élément de preuve qui me permettrait, de façon similaire, d'inférer un caractère distinctif acquis pour sa marque RAZOR FRAME à l'une quelconque des dates pertinentes. Le premier facteur, qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis, favorise donc l'opposante.

Deuxième facteur – la période pendant laquelle les marques ont été en usage

[38] Je suis disposé à inférer de la preuve de l'opposante qu'elle emploie sa marque RAZOR au Canada depuis au moins juin 2004. Je ne suis pas disposé à inférer un quelconque emploi de

la marque visée par la demande à l'une quelconque des dates pertinentes. Le deuxième facteur favorise donc également l'opposante.

Troisième et quatrième facteurs – le genre de produits, services ou entreprises

[39] Les produits des parties sont d'un genre différent et, en l'absence d'une preuve contraire, je présume que les voies de commercialisation des parties seraient également différentes. Les troisième et quatrième facteurs favorisent donc la requérante.

Cinquième facteur – le degré de ressemblance

[40] Eu égard au degré de ressemblance, la Cour suprême du Canada, dans *Masterpiece*, précité, a indiqué que la ressemblance est le caractère identique ou similaire (para. 62) et qu'il y a lieu de se demander, aux fins de l'appréciation de la ressemblance, si la marque de commerce présente un aspect particulièrement frappant ou unique (para. 64). En l'espèce, c'est l'élément RAZOR qui est particulièrement frappant dans la marque visée par la demande, car l'élément FRAME serait perçu comme une référence au cadre des téléviseurs de la requérante. Par conséquent, je conclus qu'il existe une ressemblance considérable entre les marques des parties du fait que l'élément frappant de la marque visée par la demande incorpore la totalité de la marque de l'opposante. Le degré de ressemblance entre les marques RAZOR et RAZOR FRAME favorise donc l'opposante.

Conclusion

[41] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau ultime qui lui incombait de démontrer que les marques en cause ne créent pas de confusion. En conséquence, le deuxième motif d'opposition est accueilli. J'ajouterai que, si la requérante avait pu établir l'existence d'une notoriété significative pour sa marque, le deuxième motif d'opposition aurait probablement été rejeté, car le premier facteur, ci-dessus, n'aurait favorisé aucune des parties.

[42] Étant donné que l'opposante a obtenu gain de cause relativement à ses deux premiers motifs d'opposition, il n'est pas nécessaire que j'examine les autres motifs. J'ajouterai cependant que, puisque les autres motifs s'articulent eux aussi autour de la question de la confusion, les considérations pertinentes auraient été pratiquement les mêmes que dans le cas du deuxième

motif d'opposition. L'opposante aurait donc probablement obtenu gain de cause à l'égard de chacun des autres motifs également.

DEMANDE D'ENREGISTREMENT 1,464,080 RAZOR FRAME & DESSIN

[43] La marque qui fait l'objet de la seconde demande en cause est reproduite ci-dessous :



[44] La seconde demande a été produite le même jour que la demande pour RAZOR FRAME et la date de priorité revendiquée est la même. La seconde demande est également fondée sur l'emploi projeté au Canada et vise les mêmes produits, à savoir des téléviseurs. Les deux oppositions sont très semblables en ce qui concerne les questions soulevées, la preuve et les dates pertinentes. La seule différence digne de mention est que la marque visée par la demande 1,464,080 comprend un élément graphique qui lui confère un caractère distinctif inhérent un peu plus fort que celui de la marque visée par la demande 1,464,079. Cependant, cette différence n'a pas d'effet significatif sur mon examen des motifs d'opposition fondés sur l'art. 30*e*) et l'art. 12(1)*d*) effectué ci-dessus à l'égard de la demande 1,464,079. Par conséquent, le résultat est le même pour la demande 1,464,080; l'opposante obtient gain de cause relativement aux deux motifs.

DÉCISION

[45] Compte tenu de ce qui précède, les demandes d'enregistrement en cause sont repoussées. Je rends les présentes décisions dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l'art. 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Myer Herzig, membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

DATE DE L'AUDIENCE : 2015-11-9

COMPARUTIONS

Giovanna Spataro

POUR L'OPPOSANTE

Aucune comparution

POUR LA REQUÉRANTE

AGENTS AU DOSSIER

Gowlings

POUR L'OPPOSANTE

Smart & Biggar

POUR LA REQUÉRANTE