

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION  
de Dimo’s Tool & Die Ltd. à la demande  
n° 1243712 produite par Quantum Electronics  
Inc. en vue de l’enregistrement de la marque de  
commerce QUANTUM 919 DIGITAL**

-----

Le 17 janvier 2005, William Fraser, faisant affaire sous le nom de Quantum Electronics (1900), a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce QUANTUM 919 DIGITAL fondée sur l’emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :

humidimètres et plaquettes de circuits pour utilisation  
dans le secteur agricole.

La demande comporte un désistement du droit à l’usage exclusif des composantes 919 et DIGITAL en dehors de la marque dans son ensemble. Au cours de la présente instance, la demande a été cédée à la requérante inscrite actuellement au dossier, soit Quantum Electronics Inc.

La demande a été annoncé aux fins d’opposition dans l’édition du 27 avril 2005 du *Journal des marques de commerce*, et a fait l’objet d’une opposition de la part de Dimo’s Tool & Die Ltd. le 18 octobre 2005. Le 11 août 2005, le registraire des marques de commerce a transmis une copie de la déclaration d’opposition à la requérante conformément au paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. La requérante a répondu en

produisant et en signifiant une contre-déclaration.

### LA PREUVE DES PARTIES

L'opposante a produit l'affidavit de Jason Diehl à titre de preuve principale, mais ce dernier n'était pas disponible pour contre-interrogatoire. Par conséquent, son affidavit a été retourné à l'opposante conformément au paragraphe 44(5) du *Règlement sur les marques de commerce* : voir la décision de la Commission du 29 novembre 2006. Aucune preuve au dossier n'a donc été présentée au nom de l'opposante. De même, la requérante a choisi de ne produire aucune preuve au soutien de sa demande. Toutefois, chacune des parties a produit un plaidoyer écrit et s'est présentée à l'audience.

### LE FARDEAU DE PREUVE DE L'OPPOSANTE

La déclaration d'opposition fait état de plusieurs motifs d'opposition fondés sur les alinéas 12(1)b); 16(3)a); 30a), e) et i); et 38(2)d) de la *Loi sur les marques de commerce*. À cet égard, l'opposante s'est fondée sur son emploi des marques de commerce MODEL 919 et 919 en liaison avec des humidimètres, utilisés pour déterminer la teneur en eau du grain. Comme toujours, il incombe à la requérante de démontrer que sa demande ne contrevient pas aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*, contrairement à ce que prétend l'opposante dans sa déclaration d'opposition. Il incombe toutefois à l'opposante, conformément aux règles de preuve habituelles, de prouver les faits invoqués au soutien des allégations formulées dans sa déclaration : voir *John Labatt Limited c. The Molson*

*Companies Limited*, 30 C.P.R. (3d) 293, à la page 298. L'imposition d'un tel fardeau de preuve à l'opposante concernant une question précise signifie que, pour que cette question soit examinée, la preuve doit être suffisante pour permettre de conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question. En l'espèce, l'opposante n'a présenté aucune preuve pour étayer ses motifs d'opposition.

Notamment, l'opposante n'a pas prouvé l'emploi de ses marques. À l'audience, l'avocat de l'opposante m'a demandé de prendre connaissance d'office des deux demandes d'enregistrement de sa cliente relatives aux marques MODEL 919 et 919 invoquées dans la déclaration d'opposition. Je lui ai mentionné que j'exercerais le pouvoir discrétionnaire du registraire de consulter le registre des marques de commerce afin de confirmer que les demandes y étaient inscrites : voir *Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliance Inc.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 525 (C.O.M.C.), à la page 529. Toutefois, l'avocat de l'opposante m'a également demandé de reconnaître que les marques MODEL 919 et 919 de sa cliente ont été employées au Canada depuis 1952 et 1977 respectivement, tel qu'indiqué dans ses demandes d'enregistrement. Je refuse de reconnaître l'emploi des marques de l'opposante, car le pouvoir discrétionnaire du registraire ne me permet pas de le faire. Il incombe plutôt à l'opposante d'établir qu'elle a réellement employé ses marques et de démontrer la période pendant laquelle elle les a employées. Autrement dit, bien que le pouvoir discrétionnaire du registraire puisse être exercé pour prendre connaissance de la production d'une demande d'enregistrement afin d'étayer un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b), le registraire ne reconnaîtra pas, sur le seul fondement de la demande, qu'une partie a réellement employé

la marque faisant l'objet de la demande.

Je soulignerais également qu'en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*b*), les entrées de dictionnaires relatives aux mots QUANTUM et DIGITAL n'indiquent pas la raison pour laquelle la marque QUANTUM 919 DIGITAL visée par la demande donnerait une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature des marchandises de la requérante.

#### DÉCISION

Puisqu'elle n'a présenté aucune preuve, l'opposante ne s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard d'aucun de ses motifs d'opposition. De plus, l'exercice du pouvoir discrétionnaire du registraire concernant ses demandes de marques de commerce et les entrées de dictionnaires relatives aux composantes de la marque visée par la demande ne sont d'aucun secours à l'opposante. Ainsi, l'opposante ne peut avoir gain de cause et ce, quels que soient les motifs d'opposition invoqués en l'espèce. Par conséquent, l'opposition est rejetée.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 27 JANVIER 2009.

Myer Herzig  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme  
Mylène Boudreau