

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

Référence : 2016 COMC 171
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
1,534,013 pour la marque de commerce	Demande
VXLED	

Introduction

[1] Rab Design Lighting Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce VXLED (la Marque), qui fait l'objet de la demande n° 1,534,013 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 24 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 VX LED de l'Opposante employées et révélées antérieurement en liaison avec des appareils d'éclairage étanches pour usage dans des endroits humides; la Marque n'est pas enregistrable, parce qu'elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse du genre 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, l'Opposante s'est opposée sans succès à l'enregistrement de la marque de commerce VXBRLLED (n° 1,534,012) par la Requérante en liaison avec les mêmes produits que les Produits [voir *Rab Design Lighting Inc c Rab Lighting Inc*, 2014 COMC 204, 128 CPR (4th) 457 (l'affaire VXBRLLED)]. Finalement, les parties sont engagées dans une procédure d'opposition se rapportant à la demande n° 1,533,996 en co-instance de la Requérante pour la marque de commerce FLED 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 des appareils d'éclairage étanches pour usage commercial et industriel dans des endroits humides sous les désignations VX1, VX2, VXBR1 et VXBR2 depuis 2007, de même qu'une série d'appareils d'éclairage à DEL étanches pour usage commercial et industriel dans des endroits humides sous les désignations VX1 LED et VX2 LED depuis 2010. De plus, l'Opposante affirme que les désignations VX1 LED et VX2 LED sont appelées collectivement la [TRADUCTION] « série de marques de commerce VX LED » [para 2 de la déclaration d'opposition].

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

- (a) 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 créée, et créait à la date de production de la demande, de la confusion avec la série de marques de commerce VX LED employées et révélées antérieurement au Canada par l'Opposante depuis au moins 2010 en liaison avec des appareils d'éclairage à DEL étanches pour usage commercial et industriel.
- (b) En vertu des articles 38(2)b) et 12(1)b) de la Loi. Subsidiairement au motif d'opposition énoncé ci-dessus, la Marque n'est pas enregistrable, parce qu'elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse du genre ou de la qualité des Produits. VXLED est un acronyme descriptif qui décrit le produit comme étant un appareil d'éclairage [TRADUCTION] « à diode électroluminescente étanche ». Chaque élément de l'acronyme VXLED est descriptif et a une signification : VX signifie « vapour proof » [étanche] et « LED » [DEL] signifie « light emitting diode » [à diode électroluminescente].
- (c) 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 à DEL étanches pour usage commercial et industriel dans des endroits humides liés à la série de marques de commerce VX LED de l'Opposante. À titre subsidiaire, si l'emploi de VX LED par l'Opposante ne constitue pas l'emploi d'une marque de commerce, mais simplement d'une désignation de produit, la Marque n'est alors pas distinctive et ne peut pas être enregistrée.
- (d) En vertu des articles 3 et 10 de la Loi. Subsidiairement, il est interdit à la Requérante d'adopter et d'employer VXLED comme marque de commerce. VXLED, 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] « à diode électroluminescente étanches ». Il est également interdit à la Requérante d'adopter et d'employer VXLED 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 VXLED de l'Opposante.

[9] Le 8 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 des affidavits de Ross Barna et de Camille Aubin. 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.

Les dates pertinentes

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

- 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)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)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 17

[15] Au moment de la production de son affidavit, souscrit le 8 septembre 2014, M. Beron était vice-président du fonctionnement des marchés de l'Opposante et avait occupé ce poste depuis mars 2008. Son affidavit 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 des enregistrements canadiens de marques de commerce appartenant à l'Opposante, y compris les enregistrements 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 d'appareils d'éclairage étanches », M. Beron commence en expliquant qu'un appareil d'éclairage étanche ou à l'épreuve des intempéries est un appareil imperméable à l'humidité et à la vapeur. M. Beron affirme que l'Opposante [TRADUCTION] « et ses prédécesseurs vendent et fabriquent des appareils d'éclairage étanches depuis plus de 40 ans, et depuis 2006 sous la marque et la désignation de produit VX » [para 5].

[20] M. Beron produit ensuite des éléments de preuve en ce qui concerne les appareils d'éclairage étanches pour usage commercial et industriel dans des endroits humides de l'Opposante. Par souci de commodité, je désignerai ultérieurement ces produits de l'Opposante les [TRADUCTION] « appareils d'éclairage étanches ».

[21] Ce qui suit est un résumé du témoignage de M. Beron en ce qui concerne la série d'appareils d'éclairage étanches VX de l'Opposante [para 6 à 17] :

- En 2006, l'Opposante a commencé à fabriquer et vendre une série d'appareils d'éclairage étanches au Canada. L'Opposante a choisi la marque VX pour désigner sa série d'appareils d'éclairage étanches.
- VX est employé au début de chaque désignation de produit des appareils d'éclairage étanches VX1, VX2, VXBR1 et VXBR2 de l'Opposante. L'élément « VX » de la désignation des produits indique que le produit est un appareil d'éclairage étanche; le chiffre « 1 » ou « 2 » indique la taille de l'appareil; et la présence de « BR » indique qu'il s'agit d'un appareil à montage mural.

- Depuis 2006, les produits VX1 et VX2 sont offerts comme des appareils d'éclairage fluorescent compacts suspendus désignés les produits VX1F et VX2F, et comme des lampes à décharge à haute intensité (DHI) désignées les produits VX2 HID. Les produits VXBR1 et VXBR2 sont offerts comme des appareils d'éclairage fluorescent compacts à montage mural désignés les produits VXBR1F et VXBR2F, et comme des lampes à décharge à haute intensité (DHI) désignées les produits VXBR2 HID.
- En 2010, l'Opposante a lancé les versions DEL de sa série VX d'appareils d'éclairage étanches sous les désignations de produit VX1 LED pour les petits modèles et VX2 LED pour les grands modèles.
- La série d'appareils d'éclairage étanches VX est annoncée dans le catalogue de produits de l'Opposante depuis septembre 2008 et dans le catalogue en ligne de l'Opposante, accessible 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 d'appareils d'éclairage étanches VX 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 les appareils d'éclairage étanches de l'Opposante dans leurs établissements.
- L'Opposante reçoit 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 d'appareils d'éclairage étanches VX de l'Opposante.
- Au moment de la production de l'affidavit, l'Opposante proposait environ 115 numéros de référence d'articles pour la série d'appareils d'éclairage étanches VX. La série d'appareils d'éclairage étanches VX est vendue dans des emballages génériques bruns arborant une étiquette sur laquelle est apposée la désignation de produit, de même que dans des emballages colorés.

- Depuis le lancement des appareils d'éclairage étanches VX1, VX2, VXBR1 et VXBR2, en 2006, jusqu'en juin 2011, les ventes de l'Opposante au Canada pour sa série d'appareils d'éclairage étanches VX ont dépassé 200 000 \$. De juillet 2011 jusqu'à la fin de janvier 2014, les ventes au Canada ont dépassé 300 000 \$.
- Depuis 2006, la série d'appareils d'éclairage étanches VX 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 2006 pour les produits VX1F CFL, VX2F CFL, VXBR1F CFL, VXBR2F CFL, VX2 HID et VXBR2 HID [pièces 4 à 9].
- Un document de vente employé depuis 2010 pour les versions DEL des appareils d'éclairage étanches VX de l'Opposante [pièce 10].
- Un exemplaire du catalogue de produits de septembre 2008 [pièce 11] et des pages pertinentes du catalogue en ligne, dans sa version d'avril 2011 [pièce 12].
- Des exemples représentatifs d'étiquettes de la série d'appareils d'éclairage étanches VX de l'Opposante, à savoir :
 - des étiquettes employées sur les emballages depuis 2008 [pièce 13A]. Je souligne qu'il semble s'agir d'étiquettes des versions d'éclairage fluorescent et à décharge à haute intensité (DHI);
 - des étiquettes employées sur les emballages des versions DEL depuis 2010 [pièce 13B]; et
 - des étiquettes qui figurent sur la base des versions DEL et qui sont employées depuis 2010 [pièce 13C].
- Des emballages colorés des versions DEL des produits VX1 et VXBR1, qui sont employés depuis 2010 [pièce 14].
- Des factures de vente représentatives pour les années 2007 à 2011 et 2013 à 2014, dont les données concernant les prix ont été caviardées [pièce 15].

[23] La troisième partie de l'affidavit concerne l'ancienne relation d'affaires entre les parties. Je résumerai le témoignage de M. Beron à cet égard en reproduisant une partie du paragraphe 18 de son affidavit [TRADUCTION] :

18. De 2002 jusqu'à la fin de 2008, en plus de la conception, de la fabrication et de l'assemblage de produits d'éclairage industriel et commercial, l'Opposante a également acheté des produits de la Requérante aux États-Unis, en tant que fabricante de ses fournisseurs de ses appareils d'éclairage étanches pour usage commercial et industriel, et les a importés au Canada. Ces produits étaient étiquetés et vendus en liaison avec les marques de commerce et la désignation de produit VX de l'Opposante. [...] Aucun des appareils achetés aux États-Unis par l'Opposante auprès de la Requérante n'était un appareil d'éclairage à DEL. L'Opposante a cessé de s'approvisionner auprès de la Requérante en 2008.

[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. Il affirme que des copies de pages tirées du site Web de RC Lighting Inc. annonçant les appareils d'éclairage « vx » et « vxled » sont jointes en pièce 16 de son affidavit [para 20 et 22].

[26] En deuxième lieu, M. Beron affirme que les lettres VX de l'acronyme VXLED signifient « vapour proof » [étanche] 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 17 de son affidavit [para 24].

La preuve de la Requérante

Affidavit de Ross Barna, comprenant les pièces RB-1 à RB-8

[27] Au moment de la production de son affidavit, souscrit le 9 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 aux États-Unis et au Canada, y compris des produits d'éclairage arborant les lettres VX depuis au moins les années 1970 [para 4 et 5].

[29] M. Barna mentionne la propriété qu'a la Requérante aux États-Unis des enregistrements des marques de commerce VXLED et VRBRLED [para 5]. Il mentionne également la propriété qu'a la Requérante au Canada des enregistrements des marques de commerce RC LIGHTING et RC LIGHTING & Dessin et de la demande d'enregistrement n° 1,534,012 relative à la marque de commerce VXBRLED, cette demande ayant été admise à l'enregistrement à la suite d'une opposition engagée par l'Opposante qui s'est soldée par un échec [para 6]. Les détails des enregistrements et de la demande mentionnés sont joints en pièce RB-1 de l'affidavit.

[30] Les combinaisons alphanumériques VX100DG, VX200DG, VX100DG-3/4 et VXBR100dg sont données par M. Barna comme des exemples de produits d'éclairage de la Requérante qui présentent les lettres VX et qui sont vendus au Canada depuis les années 1970 [para 7].

[31] M. Barna produit en pièce RB-2 de son affidavit des échantillons d'emballages des produits d'éclairage de la Requérante vendus aux États-Unis avant le 23 mars 2011. Il affirme que de tels échantillons sont identiques ou très semblables aux emballages des produits vendus par la Requérante à l'Opposante aux États-Unis entre 2002 et 2008 pour distribution au Canada [para 8].

[32] Les paragraphes 9 à 17 de l'affidavit comprennent des déclarations relatives à l'ancienne relation d'affaires entre les parties. Ces déclarations comprennent des déclarations par lesquelles M. Barna formule son désaccord avec certaines des allégations de M. Beron ou donne son avis en ce qui concerne ce qui suit : la nature de la relation entre les parties; les droits à l'égard des lettres VX comme marque de commerce ou désignation de produit; et la signification de

l'acronyme VX. Cette partie de l'affidavit de M. Barna porte sur trois points importants de son témoignage.

[33] En premier lieu, M. Barna confirme que, d'environ 2002 jusqu'en novembre 2008, l'Opposante a acheté des produits d'éclairage (y compris des appareils d'éclairage étanches pour usage dans des endroits humides) auprès de la Requérente aux États-Unis et les a importés au Canada. Cependant, M. Barna affirme que les produits d'éclairage arborant les lettres VX ou VXBR ont été achetés par l'Opposante en tant que *distributrice* des produits d'éclairage de la Requérente au Canada; la Requérente a cessé de vendre *ses* produits d'éclairage VX et VXBR à l'Opposante aux États-Unis pour distribution au Canada en novembre 2008.

[34] En deuxième lieu, M. Barna fournit une liste des produits d'éclairage VX et VXBR que l'Opposante a acheté auprès de la Requérente en 2006 et en 2007 pour importation au Canada. Il fournit également la valeur estimée des ventes des produits d'éclairage VX et VXBR de la Requérente à l'Opposante pour importation au Canada de 2006 à 2008.

[35] En troisième lieu, M. Barna affirme que « VX » n'est pas un acronyme de « vapour proof » [étanche].

[36] M. Barna conclue son affidavit en produisant des éléments de preuve en ce qui concerne la fabrication et la distribution de produits d'éclairage au Canada par la Requérente, y compris des éléments de preuve concernant l'emploi au Canada par la Requérente de la Marque et de la marque de commerce VXBRLLED en liaison avec les produits d'éclairage.

[37] M. Barna affirme que les produits d'éclairage de la Requérente sont fabriqués à l'extérieur du Canada. Il affirme également que, depuis avril 2010 et jusqu'à la date de son affidavit, les produits d'éclairage de la Requérente ont été vendus au Canada sous le nom commercial RC Lighting. M. Barna explique que les produits d'éclairage de la Requérente sont envoyés à l'entrepôt de RC Lighting au Canada et sont vendus à partir de cet endroit à des distributeurs canadiens de la Requérente [para 18]. M. Barna affirme que le nom commercial RC Lighting a été enregistré en Ontario le 5 juin 2009 [para 19, pièce RB-3].

[38] M. Barna mentionne brièvement RC Lighting, LLC et explique qu'il s'agit d'une filiale en propriété exclusive de la Requérante qui a été créée aux États-Unis le 26 juillet 2012 [para 19, pièce RB-4].

[39] Selon le témoignage de M. Barna, la Requérante a commencé à employer la Marque et la marque de commerce VXBRLLED au Canada peu de temps après le 30 juin 2011 et elle employait toujours ces marques de commerce au moment de la production de son affidavit [para 20 et 21]. Entre ce moment et jusqu'au 4 mars 2014, la valeur des ventes des produits d'éclairage liés à la Marque de la Requérante vendus à des distributeurs canadiens s'élevait à au moins 100 000 \$ [para 22]. Il en va de même de la valeur des ventes des produits d'éclairage liés à la marque de commerce VXBRLLED de la Requérante vendus à des distributeurs canadiens [para 23].

[40] Finalement, à l'appui de son témoignage concernant l'emploi de la Marque et de la marque de commerce VXBRLLED au Canada, M. Barna produit ce qui suit en pièces jointes à son affidavit :

- Des reproductions de modèles d'emballages employés au Canada pour les produits d'éclairage étanches de la Requérante [pièce RB-5].
- Des photographies d'emballages réels des produits d'éclairage étanches de la Requérante vendus au Canada en liaison avec la Marque et la marque de commerce VXBRLLED [pièces RB-6 et RB-7].
- Des factures représentatives datées entre le 8 septembre 2011 et le 3 mars 2014 se rapportant à des ventes canadiennes de produits d'éclairage liés à la Marque et à la marque de commerce VXBRLLED [pièce RB-8].

Affidavit de Camille Aubin, comprenant les pièces CA-1 à CA-4

[41] Au moment de la production de son affidavit, souscrit le 6 mars 2015, Mme Aubin était une étudiante en droit agissant à titre d'agente de marques de commerce pour la Requérante.

[42] Mme Aubin produit en preuve les résultats de ses recherches menées sur le Web à l'aide du moteur de recherche GOOGLE en vue de relever les significations possibles de l'acronyme « VX ».

[43] En résumé, Mme Aubin produit des instantanés des sites Web qu'elle a sélectionnés [para 4 à 6, pièces C-1 à CA-4]. De plus, Mme Aubin inclut dans son affidavit un tableau dans lequel elle a compilé les résultats de ses recherches sur les sites Web sélectionnés [para 7]. Je souligne que le tableau présente plusieurs significations différentes de l'acronyme VX, aucune d'entre elles n'étant « vapour proof » [étanche].

Remarques préliminaires

[44] Dans la mesure où le témoignage de M. Barna contredit le témoignage de M. Beron, je tiens à signaler qu'aucun des témoignages n'a été contesté par voie de contre-interrogatoire. Par conséquent, il faut faire preuve de prudence au moment de déterminer si un témoignage devrait avoir préséance sur l'autre, le cas échéant.

[45] Puisqu'il est question de la fiabilité du témoignage écrit des déposants, j'aimerais aborder les observations de l'Opposante, qui semblent viser à discréditer le témoignage de M. Barna concernant l'emploi de la Marque au Canada par la Requérante.

[46] L'Opposante fait valoir que la déclaration de M. Barna portant que la Requérante a commencé à employer la Marque au Canada *peu de temps après le 30 juin 2011* [para 20 de l'affidavit] contredit dans les faits sa déclaration portant que les produits d'éclairage de la Requérante, avec le modèle d'emballages et dans les emballages réels illustrés en pièces RB-5 et RB-6, sont vendus au Canada *depuis avril 2010* sous le nom commercial RC Lighting [para 18 de l'affidavit]. Je ne suis pas de cet avis. Selon une interprétation raisonnable de l'affidavit dans son ensemble, je conviens plutôt avec la Requérante que la référence de M. Barna au mois d'avril 2010 n'est qu'une référence à la date de premier emploi du *nom commercial* RC Lighting de la Requérante au Canada.

Analyse des questions découlant des motifs d'opposition

[47] 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 24 juin 2011?
4. La Marque était-elle distinctive des Produits de la Requérante en date du 4 mars 2014?

[48] 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?

[49] 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] : « VXLED est un acronyme descriptif qui décrit le produit comme étant un appareil d'éclairage "à diode électroluminescente étanche". Chaque élément de l'acronyme VXLED est descriptif et a une signification : VX signifie "vapor proof" [étanche] et LED [DEL] signifie "light emitting diode" [à diode électroluminescente]. »

[50] 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 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.

[51] 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].

[52] 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*].

[53] 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.

[54] Les observations de l'Opposante comportent trois volets.

[55] Premièrement, l'Opposante soutient que la preuve établit que les lettres VX, lorsqu'elles sont employées en liaison avec des appareils d'éclairage, représentent une abréviation indiquant que les appareils sont « vapour proof » [étanches]. À cet égard, en plus de s'appuyer sur les déclarations de M. Beron concernant la signification de VX en liaison avec des appareils d'éclairage, l'Opposante fait valoir que la preuve établit que les deux parties ont employé les lettres VX pour désigner des appareils d'éclairage étanches.

[56] Deuxièmement, l'Opposante soutient que la preuve établit que les lettres LED [DEL], lorsqu'elles sont employées en liaison avec des appareils d'éclairage, représentent une abréviation indiquant que les appareils ont des « light emitting diodes » [diodes

électroluminescentes]. L'Opposante souligne l'extrait tiré du *Webster's Ninth Collegiate Dictionary* de la définition de « LED » [DEL] produit par M. Beron.

[57] Troisièmement, l'Opposante soutient que, puisque les lettres VX dans le contexte d'appareils d'éclairage forment une abréviation indiquant que les appareils sont étanches, et que les lettres LED [DEL] dans le contexte d'appareils d'éclairage forment une abréviation indiquant que les appareils ont des diodes électroluminescentes, la [TRADUCTION] « conclusion inévitable » porte donc que les lettres VXLED donnent une description des appareils d'éclairage qui sont étanches et ont des diodes électroluminescentes.

[58] Pour sa part, la Requérente soutient d'abord et avant tout qu'il n'y a aucune preuve que le terme VXLED dans son ensemble est un acronyme en soi. Deuxièmement, la Requérente soutient que, puisqu'un acronyme est un mot formé des premières lettres d'une série de mots, l'acronyme de « vapour proof light emitting diodes » [diodes électroluminescentes étanches] serait VPLED plutôt que VXLED. Pour ces seules raisons, la Requérente fait valoir que le motif d'opposition doit être rejeté.

[59] 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 VX et LED [DEL]. La Requérente soutient que la combinaison de VX 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 ».

[60] La Requérente ne semble pas contester le fait que LED [DEL] signifie « light emitting diode » [à diode électroluminescente]. Cependant, la Requérente soutient que les lettres « VX » dans le contexte d'appareils d'éclairage ne possèdent aucune signification évidente. La Requérente conteste également le fait que la preuve de l'Opposante appuie l'allégation portant que « VX » signifie « vapour proof » [étanche]. Les observations de la Requérente à cet égard peuvent être résumées par le passage suivant de son plaidoyer écrit [TRADUCTION] :

57. [...] La seule preuve produite par l'Opposante visant à établir que VXLED est descriptif se trouve au paragraphe 24 de l'affidavit de M. Biron [sic] et à la pièce 17 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 aucun document correspondant en ce qui concerne les lettres « VX ». Il y a plutôt des déclarations faites par M. Beron aux paragraphes 6 et 7 de son affidavit portant que l'*opposante elle-même aurait choisi d'assigner aux lettres « VX » la signification « vapour proof » [étanche] dans les désignations de produit VX1 ou VX2 (et d'autres désignations du genre commençant par les lettres « VX »).*

[61] 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 *VXLED 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 fausse et trompeuse des Produits comme étant des appareils d'éclairage [TRADUCTION] « à diode électroluminescente étanches », enfreignant ainsi l'article 12(1)*b*) de la Loi. J'estime que l'Opposante ne l'a pas fait.

[62] En effet, à mon avis, la preuve de l'Opposante établissant prétendument la signification des lettres VX dans le contexte d'appareils d'éclairage se compose de déclarations intéressées de M. Beron, notamment de déclarations portant sur la signification de VX attribuée par l'Opposante pour sa série d'appareils d'éclairage étanches VX. J'estime que cette preuve est insuffisante pour me permettre de conclure raisonnablement que les lettres VX, lorsqu'elles sont employées en liaison avec des appareils d'éclairage, signifient *de façon évidente et manifeste* « vapour proof » [étanche].

[63] Par conséquent, en considérant la Marque dans son ensemble, j'estime qu'elle ne donnait pas une description claire ou une description fausse 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.

[64] 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?

[65] 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.

[66] 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.

[67] 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.

[68] 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 VXLED 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 VXLED de l'Opposante.

[69] 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.

[70] 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] :

109 [...] 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 série de marques VXLED 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.

[71] Je souscris pour l'essentiel aux observations susmentionnées de la Requérante. J'ajouterai 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.

[72] 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 VXLED 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 VXLED de l'Opposante.

[73] Compte tenu de tout ce qui précède, la question à trancher découle uniquement du premier volet du motif d'opposition portant que la Requérante n'a pas le droit d'adopter ou d'employer VXLED comme une marque de commerce, en ce sens que VXLED, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, est réputée révélée au Canada comme désignant la nature ou la qualité des appareils d'éclairage, à savoir des appareils d'éclairage [TRADUCTION] « à diode électroluminescente étanches ». L'argument repose sur les allégations portant que VX, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, est réputée révélée comme désignant des appareils d'éclairage [TRADUIRE] « étanches » 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 ».

[74] Dans l'affaire *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 [...]

[75] 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 VXLED, 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] « à diode électroluminescente étanches ». Cette déclaration est une opinion sur des questions de fait et de droit qui doivent être tranchées par le registraire en l'espèce.

[76] L'Opposante soutient que même si les lettres VXLED ne sont pas considérées comme descriptives, les lettres VX et LED [DEL] 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] « à diode électroluminescente étanches ». L'Opposante soutient que c'est le cas en l'espèce.

[77] En résumé, l'Opposante soutient que la preuve établit que les deux parties ont employé au Canada des désignations de produit comprenant les lettres VX et LED [DEL] pour désigner des appareils d'éclairage à DEL étanches. En raison de l'emploi par les parties de ces désignations de produit, les lettres VX et LED [DEL] employées ensemble, 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 [TRADUCTION] « à diode électroluminescente étanches ».

[78] La Requérante soutient que même si l'Opposante considère qu'elle a établi un emploi important de désignations de produit comprenant les lettres VX et LED [DEL] pour désigner des appareils d'éclairage à DEL étanches (ce que nie la Requérante), l'emploi de ces désignations de produit 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 VXLED est réputé révélé comme désignant le genre ou la qualité d'appareils d'éclairage.

[79] 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.

[80] 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 VX et LED [DEL] pour désigner des appareils d'éclairage à DEL étanches. En d'autres termes, la preuve est insuffisante pour établir que le Canadien moyen reconnaîtrait VXLED comme désignant le genre ou la qualité d'appareils d'éclairage.

[81] 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 24 juin 2011?

[82] 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 VX LED employées et révélées au Canada par l'Opposante depuis au moins 2010 en liaison avec sa série d'appareils d'éclairage à DEL étanches.

[83] Comme je l'ai indiqué précédemment, il est précisément indiqué dans le préambule de la déclaration d'opposition que les désignations VX1 LED et VX2 LED sont appelées collectivement la [TRADUCTION] « série de marques de commerce VX LED » [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].

[84] 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 VX1 LED et VX2 LED alléguées étaient employées et révélées au Canada en liaison avec des appareils d'éclairage étanches avant le 24 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].

[85] 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 24 juin 2011 suivant la définition pertinente d'« emploi » énoncée à l'article 4(1) de la Loi.

[86] Pour commencer, je souligne que l'Opposante a fait plusieurs représentations afin de distinguer la preuve produite en l'espèce de la preuve produite dans l'affaire VXBRLLED. Dans cette affaire, le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement a été rejeté, parce que l'Opposante n'a pas établi l'emploi de ses marques de commerce alléguées *avant* la date pertinente. Pour sa part, la Requérante a soutenu que, s'il est conclu que la preuve de l'Opposante établit l'emploi de l'une ou l'autre de ses marques de commerce VX1 LED et VX2 LED alléguées (ce que nie la Requérante), la preuve de l'Opposante n'établit toujours pas l'*emploi antérieur* de ces marques de commerce.

[87] Comme il est bien établi en droit que chaque affaire doit être tranchée en fonction des circonstances qui lui sont propres, et suivant mon interprétation de l'affaire VXBRLLED, il m'apparaît qu'une partie de la preuve produite en l'espèce par M. Beron n'avait pas été présentée au registraire dans l'affaire VXBRLLED. Cependant, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que j'examine davantage les observations des parties en ce qui concerne la preuve produite par l'Opposante en l'espèce à l'égard de l'emploi antérieur de ses marques de commerce alléguées.

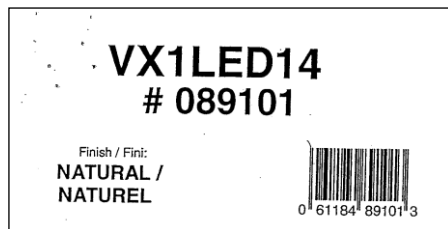
[88] En effet, à mon avis, les autres observations de la Requérante à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 16(3) permettent de trancher la question. Ces autres observations portent que l'Opposante n'a pas employé VX1 LED et VX2 LED comme marques de commerce (c'est-à-dire des identificateurs d'origine), mais plutôt simplement comme un élément de différentes combinaisons alphanumériques renvoyant à des numéros de modèle précis en liaison avec les appareils d'éclairage étanches de l'Opposante (c'est-à-dire des identificateurs de produit). (Ces autres observations avaient également été présentées par la Requérante dans l'affaire VXBRLLED, mais n'ont pas été examinées par le registraire sur le fondement principal que le motif d'opposition a été rejeté.)

[89] Pour mieux comprendre les autres observations de la Requérante, je reproduis des images tirées des paragraphes 40 à 42 du plaidoyer écrit de l'Opposante, qui reproduit lui-même des images tirées des pièces 14, 13B et 13C de l'affidavit de M. Beron :

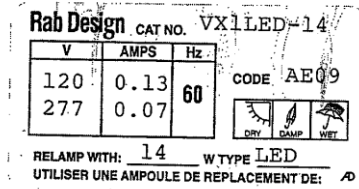
(a) Des emballages de couleur [pièce 14]



(b) Des étiquettes représentatives d'étiquettes apposées sur les emballages génériques [pièce 13B]



- (c) Des étiquettes représentatives d'étiquettes qui figurent sur la base d'appareils d'éclairage [pièce 13C]



[90] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante s'est appuyée tout particulièrement, mais pas exclusivement, sur ce qui précède comme preuve de son emploi comme marque de commerce des lettres VX et LED [DEL] en liaison avec des appareils d'éclairage étanches depuis 2010. À l'audience, l'Opposante a confirmé qu'elle s'appuyait sur les emballages et les étiquettes reproduits ci-dessus comme éléments de preuve établissant l'emploi de ses marques de commerce VX1 LED et VX2 LED alléguées au sens de l'article 4 de la Loi. Cela dit, la plupart du temps, l'Opposante, dans l'ensemble de ses représentations orales, a mentionné l'emploi de VX et de LED [DEL] comme désignations de produit. En fait, à un moment au cours de l'audience, j'ai indiqué à l'Opposante que ses propres renvois à des désignations de produit tendaient à appuyer la prétention de la Requérante. En réponse, l'Opposante a reconnu renvoyer à des désignations de produit.

[91] À mon avis, il ressort des représentations orales de l'Opposante qu'elle ne conteste pas vivement les observations de la Requérante portant que l'Opposante a employé VX1 LED et VX2 LED comme identificateurs de produit plutôt que comme identificateurs d'origine. Dans ces circonstances, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que j'examine en détail l'analyse exhaustive que fait la Requérante de chacune des pièces 4 à 15 de l'affidavit de M. Beron. En effet, j'estime qu'il suffit de reproduire les observations générales suivantes de la Requérante tirées de son plaidoyer écrit [TRADUCTION] :

83. À titre subsidiaire, si le [registraire] est prêt à considérer que la « série de marques de commerce VX LED » est présentée dans certaines de ces pièces, celles-ci n'ont pas été employées comme marques de commerce, c'est-à-dire comme identificateurs d'origine, de sorte que l'avis de liaison requis n'a pas été donné. Il n'y a aucun message au grand public portant que les combinaisons

alphanumériques de l'Opposante sont des marques de commerce plutôt que des numéros de modèle précis en liaison avec les produits d'éclairage de l'Opposante.

84. De l'aveu même de l'Opposante, les clients se rapporteraient à la [TRADUCTION] « série de marques de commerce VX LED » des fiches signalétiques et/ou des catalogues pour commander ses produits d'éclairage par désignation de produit ou numéro de produit.

paragraphe 11 et pièces 4 à 12 de l'affidavit Beron

85. Compte tenu de ce qui précède, un examen de la preuve produite par l'Opposante n'appuie pas la conclusion que les désignations de la [TRADUCTION] « série de marques de commerce VX LED » sont employées comme marques de commerce, c'est-à-dire comme identificateurs d'origine. La preuve illustre plutôt que le contexte général de leur présentation est tel que le grand public les percevrait comme se rapportant à des modèles précis des produits d'éclairage de l'Opposante liés à la *marque de commerce RAB* de l'Opposante. C'est la marque de commerce **RAB** de l'Opposante, qui figure sur ses fiches signalétiques, sur ses documents de vente, dans ses catalogues ou sur ses emballages de produit, qui serait considérée comme désignant la source de ses produits, à savoir une marque de commerce employée pour distinguer les produits de l'Opposante de ceux de tiers.
86. Les allégations d'emploi de la [TRADUCTION] « série de marques de commerce VX LED » de l'Opposante formulées par le déposant de l'Opposante ne sont pas étayées par sa preuve documentaire. La Requérante invite le [registraire] à tenir compte de la preuve documentaire connexe dans son ensemble et à considérer le message qu'elle envoie au grand public, malgré les allégations de l'Opposante portant qu'elle a des droits de propriété sur la [TRADUCTION] « série de marques de commerce VX LED » qui, même si elle figure dans les pièces au dossier, représente une série de combinaisons alphanumériques employées pour désigner les produits de l'Opposante.

[92] Je conviens avec la Requérante que la preuve de l'Opposante n'établit pas l'emploi comme marque de commerce de VX1 LED ou de VX2 LED en liaison avec des appareils d'éclairage étanches. En effet, dans les circonstances de l'espèce, j'estime qu'il est raisonnable de conclure que la preuve établit plutôt que l'Opposante, en date du 24 juin 2011, employait VX1 et LED [DEL] ou VX2 et LED [DEL] comme éléments d'une série de combinaisons alphanumériques différentes qui auraient été perçues uniquement comme des identificateurs de produits pour ses appareils d'éclairage étanches liés à sa marque RAB.

[93] D'une part, aucune des étiquettes ou des factures ne montre VX1 LED ou VX2 LED isolément. VX1 LED ou VX2 LED figure en juxtaposition avec d'autres chiffres et/ou lettres

présentés de la même façon (même police, même taille). De plus, je suis d'avis que, lorsque les mots RAB DESIGN figurent sur des étiquettes et des emballages, comme le montrent les images tirées des pièces 14, 13B et 13C de l'affidavit de M. Beron, les mots RAB DESIGN seraient perçus comme l'emploi de la marque de commerce [voir le para 89 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 marques de commerce et servent cette fonction.

[94] Au bout du compte, je ne suis pas convaincue que la preuve de l'Opposante établit de façon satisfaisante que, en date du 24 juin 2011, un consommateur aurait vraisemblablement perçu l'emploi des lettres VX et LED [DEL] avec le chiffre 1 ou 2, en combinaison avec d'autres lettres et/ou chiffres, comme un emploi des marques de commerce VX1 LED ou VX2 LED.

[95] 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 VX1 LED ou VX2 LED alléguées avant le 24 juin 2011.

[96] 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?

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

[98] Le premier volet du motif d'opposition porte sur la question de la confusion entre la Marque et la série de marques de commerce VX alléguées de l'Opposante, les marques étant décrites avec précision dans la déclaration d'opposition, à savoir VX1 LED et VX2 LED.

[99] 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 VX1 LED ou VX2 LED alléguées avait une notoriété importante, significative ou suffisante au Canada en liaison avec des appareils d'éclairage étanches, 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].

[100] 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 VX LED par l'Opposante ne constitue pas l'emploi d'une marque de commerce, mais simplement d'une désignation de produit, la marque VXLED projetée de la Requérante n'est alors pas distinctive et ne peut pas être enregistrée. »

[101] D'emblée, je souligne que l'Opposante soutient que l'argument subsidiaire permet de distinguer l'affaire en l'espèce de l'affaire VXBRLLED. Dans cette affaire, le registraire a conclu que l'Opposante ne pouvait pas soutenir que la marque visée par la demande n'était pas distinctive en fonction de son emploi des lettres « VX » et « VXBR » autrement que comme marque de commerce, puisque l'argument était clairement fondé sur l'emploi comme marque de commerce. L'Opposante soutient que, en l'espèce, l'argument subsidiaire indique clairement que l'Opposante invoque son emploi des lettres VX et LED [DEL] comme désignation de produit pour ses appareils d'éclairage étanches à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

[102] Compte tenu de ses observations, à l'audience, j'ai demandé à l'Opposante d'expliquer la raison de l'allégation portant que la Marque [TRADUCTION] « ... ne peut pas être enregistrée » dans le cadre de l'argument. En réponse, 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 VX et LED [DEL] en liaison avec les Produits et pour ensuite contester injustement l'emploi légitime par l'Opposante des lettres VX et LED [DEL] comme désignations de produit pour ses appareils d'éclairage étanches, par exemple en intentant une action en contrefaçon d'une marque de commerce contre l'Opposante.

[103] L'incidence que l'enregistrement de la Marque aurait en fin de compte sur le droit de l'Opposante d'employer VX et LED [DEL] comme désignations de produit pour ses appareils d'éclairage étanches 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.

[104] 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.

[105] 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 VX LED *employé seul* comme désignation de produit pour ses appareils d'éclairage étanches et *non* sur tout autre emploi, y compris le terme VX ou VX LED comme élément de combinaisons alphanumériques pour ses appareils d'éclairage étanches.

[106] De plus, la Requérante soutient que la preuve documentaire produite par M. Beron ne montre pas le terme VX LED employé seul. Le terme VX LED figure uniquement en juxtaposition avec d'autres chiffres et/ou lettres 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 VX LED 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.

[107] À mon avis, la Requérante soutient à juste titre que la preuve n'établit pas l'emploi du terme VX LED *en soi* comme désignation de produit pour les appareils d'éclairage étanches 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 VX LED *en soi* comme désignation de produit, ce que conteste par l'Opposante.

[108] En effet, à l'audience, l'Opposante a soutenu que l'argument doit être considéré comme partie intégrante de la déclaration d'opposition dans son ensemble et, par conséquent, que les allégations formulées dans son préambule sont pertinentes. Par conséquent, 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 de VX1, VX2, VXBR1 et VXBR2 comme désignations de produit pour ses appareils d'éclairage étanches.

[109] Je m'arrête pour souligner que, à l'audience, l'Opposante a indiqué que les désignations de produit qui figurent sur les étiquettes et les factures produites en pièces 13A, 13B et 15 de l'affidavit de M. Beron ont été inscrites correctement dans des tableaux intégrés au plaidoyer écrit de la Requérante [para 26, 27 et 30 du plaidoyer écrit]. Par souci de commodité, j'ai reproduit ces tableaux à l'annexe « A » de ma décision.

[110] 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 des allégations formulées dans la déclaration d'opposition, il semble qu'il ne soit pas dénué de fondement pour l'Opposante de soutenir que l'argument comprend une allégation d'emploi de VX1, VX2, VXBR1 et VXBR2 comme désignations de produit pour sa série d'appareils d'éclairage étanches VX. Cependant, il demeure que l'argument allègue l'emploi par l'Opposante de **VX LED** (je souligne).

[111] Compte tenu de ce qui précède, au mieux pour l'Opposante, j'estime que l'argument pourrait être interprété comme comprenant une allégation d'emploi par l'Opposante de VX1, VX2, VXBR1 et VXBR2 comme désignations de produit *pour la version DEL de ses appareils d'éclairage étanches*. Le cas échéant, comme les versions DEL des produits de l'Opposante ont été lancées en 2010, tout élément de preuve visant à établir l'emploi de VX1, VX2, VXBR1 et VXBR2 comme désignations de produit n'a aucune incidence avant 2010.

[112] De plus, malgré ses représentations, l'Opposante ne m'a pas convaincue que les désignations de produit VX1 LED, VX2 LED, VXBR1 LED ou VXBR2 LED figurent sur les étiquettes [pièce 13B] ou sont mentionnées sur les factures se rapportant à la vente des versions DEL des produits de l'Opposante [pièce 15]. Je conviens plutôt avec la Requérante que les désignations qui figurent sur les étiquettes et qui sont mentionnées sur les factures n'établissent pas l'emploi de VX1 LED, VX2 LED, VXBR1 LED ou VXBR2 LED *en soi* comme désignations de produit ou de VX1, VX2, VXBR1 ou VXBR2 *en soi* comme désignations de produit. Elles établissent plutôt l'emploi de VX1, VX2, VXBR1 ou VXBR2 comme *élément* de combinaisons alphanumériques comprenant également le terme LED [DEL].

[113] Cela dit, je conviens avec l'Opposante que la présence de VXBR1 et VX1 sur les emballages colorés [pièce 14] établit l'emploi de VXBR1 et VX1 en soi comme désignations de produit pour les versions DEL de ses produits. Cependant, ceci n'étaye pas beaucoup la thèse de l'Opposante.

[114] En effet, M. Beron fournit des éléments de preuve se rapportant aux ventes *totales* de la série d'appareils d'éclairage étanches VX de l'Opposante au Canada. Aucune répartition n'est fournie quant à savoir quelle partie de ces ventes est directement attribuable à la vente des versions DEL des produits de l'Opposante vendus sous la désignation VXBR1 ou VX1. Par conséquent, il m'est impossible de tirer quelque conclusion significative que ce soit en ce qui concerne la mesure dans laquelle l'Opposante avait employé la désignation VXBR1 *en soi* ou la désignation VX1 *en soi* pour les versions DEL de ses produits en date du 4 mars 2014.

[115] J'ajouterais que, même si je concluais à tort que les étiquettes employées depuis 2010 et les factures pertinentes n'établissent pas l'emploi des désignations de produit VX1 LED, VX2 LED, VXBR1 LED ou VXBR2 LED, il me serait tout de même impossible de tirer quelque conclusion significative 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. En effet, comme les chiffres de vente n'établissent aucune distinction entre les versions ordinaires et les versions DEL des produits de l'Opposante, je ne dispose d'aucun renseignement en ce qui concerne la partie de ces ventes qui est directement attribuable à la vente des versions DEL des appareils d'éclairage étanches.

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

[117] 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 VX1, VX2, VXBR1 et VXBR2 comme désignations de produit pour les versions DEL des appareils d'éclairage étanches 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.

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

Décision

[119] 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° 1,534,013 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 employées sur les emballages depuis 2008 – pièce 13A

<ul style="list-style-type: none">• VX1F26-CFL• VX2F42-CFL• VX1F42-CFL• VX2F32-CFL• VX2SH100-TT-3/4"• VX1F26-CFL-3/4"• VX2F32-CFL-3/4"• VX1F26-CFL• VX2F42-CFL-3/4• VX2F42-CFL-3/4• VX2F32-CFL• VX2SH100-TT-PA• VX2HH100-TT-CL• VX2SN50• VX2HH50-TT• VX2HH100-TT• VX1F13-CFL• VX2SN70• VX2HH70-TT• VX1F26-CFL-PG• VXBR2F32-CFL-3/4"• VXBR1F13B• VXBR1F26B-CFL• VXBR2H50-TT-3/4"• VXBR2F42-CFL	<ul style="list-style-type: none">• VXBR1F26-CFL• VXBR2F32-CFL-3/4"• VXBR2F2-CFL• VXBR1F26-CFL-3/4• VXBR2HH70-TT• VXBR2HH50-TT• VXBR25N70• VXBR25N35• VXBR2F32-CFL• VXBR2F42-CFL-3/4• VXBR1F13-CFL• VXBR1F26-CFL• VXBR2F32-CFL• VXBR1F26CFL• VBXR2H100-TT-3/4• VXBR1F26-CFL 3/4• VXBR2F32-CFL-3/4• VXBR2F32-CFL• VXBR1F13-CFL• VXBR1F13-CFL• VXBR2F42-CFL-CL• VXBR2F42-CFL-CL-3/4• VXBR2F32-CFL-3/4• VXBR1F26-CFL
---	--

Étiquettes employées sur les emballages pour les versions DEL depuis 2010 – pièce 13B

<ul style="list-style-type: none">• VX2LED24-RGL• VX2LED24• VX1LED14-PR• VX2LED24-RGL• VX1LED14• VX1LED14-PRC• VXBR1LED14• VXBR1LED14• VXBR2LED24-PRC• VX1LED14-PG-NA• VX1LED14-PA-NA• VX1LED14-PRC• VX1LED14• VXBR1LED14-R-PRC• VX2LED24-PRC-NA• VX2BR2LED24-PR

Annexe « A » (suite)

Factures pour les années 2007 à 2011 et 2013 à 2014 – pièce 15

<ul style="list-style-type: none">• VXBR1F13-120V• VX1F26-120V• VX2F32-120V• VXBR2F26-120V-PGC SILVER• VXBR200DG/F22-120V• VXBR2F42-120V• VX1F26-120V• VX2F42-120V-NATURAL ³/₄• VXBR2F32-120V• VXBR1F13-120V	<ul style="list-style-type: none">• VX1LED14-120V-PRC-NA• VXBR1LED14-120V-PRC-NA• VX1F26-120V NATURAL• VXBR2F32-120V NATURAL• VX2LED24-120V-PRC-NA• VX1LED14R-120V-PRC-NA• VXBR1LED14R-120V-PRC-NA• VXBR1F26-120V NATURAL• VXBR2F42-120V NATURAL
---	--

**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