



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2019 TMOB 121

Date de la décision : 2019-11-06

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Trademark Industries Inc.

Opposante

et

Atlantia Holdings Inc.

Requérante

1,630,650 pour LOGIIX

Demande

INTRODUCTION

[1] Le 11 juin 2013, Atlantia Holdings Inc. (la Requérante) a déposé une demande d’enregistrement de la marque de commerce LOGIIX (la Marque).

[2] La demande est fondée sur l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec les produits suivants (révisés) depuis au moins août 2012 :

- (1) Ordinateurs; ordinateurs portatifs; matériel informatique; systèmes d’exploitation; adaptateurs de courant, notamment adaptateurs de courant électrique, adaptateurs ca de courant électrique et adaptateurs cc de courant électrique pour ordinateurs; cordons d’alimentation électriques; piles à ordinateur; télécommandes pour ordinateurs; câbles,

connecteurs d'alimentation électrique et connecteurs électriques pour la transmission de données pour utilisation avec des ordinateurs et des périphériques d'ordinateur, nommément souris, claviers, moniteurs, imprimantes, disques durs, disques flash, cartes d'extension, cartes graphiques, numériseurs d'images, lecteurs de bandes magnétiques, microphones, hautparleurs, caméras Web, caméras numériques, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes; publications électroniques téléchargeables, à savoir guides d'utilisation dans les domaines des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, du matériel informatique, des systèmes d'exploitation, des batteries d'ordinateur et des autres accessoires et périphériques d'ordinateur; sacs, nommément mallettes, sacs à bandoulière, sacs à dos, étuis d'ordinateur, sacs pour accessoires d'ordinateur (les Produits).

[3] La demande a été annoncée à des fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 7 janvier 2015.

[4] Trademark Industries Inc. (l'Opposante) a déposé une déclaration d'opposition le 6 août 2015. Certains motifs d'opposition ont été radiés par voie de décision interlocutoire rendue le 18 mars 2019, qui a examiné la déclaration d'opposition telle qu'elle a été modifiée le 9 mars 2019. Les motifs d'opposition restants sont invoqués en se fondant sur les articles 30, 16, 12 et 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c. T-13 (la Loi).

[5] De nombreuses modifications à la Loi sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. La date pour déterminer la version de la Loi applicable aux procédures d'opposition est celle à laquelle la demande faisant l'objet de l'opposition a été annoncée. La présente demande a été annoncée avant le 17 juin 2019; par conséquent et en application de l'article 70 de la Loi, les motifs d'opposition seront évalués en se fondant sur la Loi dans sa version du 16 juin 2019, exception faite de la question portant sur la confusion, laquelle sera examinée aux termes de la version actuelle des articles 6(2) et (4) de la Loi.

[6] La Requérante a déposé et signifié une contre-déclaration. L'Opposante a déposé et signifié l'affidavit de Pavle Levkovic. La Requérante a déposé et signifié l'affidavit de Karim Salemohamed. Seule la Requérante a déposé un argument écrit. Les deux parties étaient présentes à l'audience qui s'est tenue, mais seule la Requérante a présenté des observations.

FARDEAU DE LA PREUVE

[7] Il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, il incombe à l'Opposante de présenter

une preuve initiale suffisante permettant de raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Ltd v Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} instance) à 298].

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

Motif d'opposition de l'article 30i)

[8] L'Opposante allègue dans sa déclaration d'opposition que la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle a le droit d'employer la Marque, parce que la Requérante n'était pas propriétaire de la Marque demandée à la date de production de la demande.

[9] Lorsqu'un demandeur a fourni la déclaration exigée aux termes de l'article 30i) de la Loi, un motif visé à l'article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'il y a preuve de mauvaise foi de la part du demandeur [voir *Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (COMC) à 155]. Il n'y a aucune preuve de mauvaise foi ou de circonstances exceptionnelles. Ce motif d'opposition est donc rejeté.

Motif d'opposition de l'article 30b)

[10] L'Opposante soutient également que le demandeur [TRADUCTION] « n'emploie pas et n'a pas l'intention d'employer la Marque ». Il n'est pas clair que ce motif a été correctement invoqué, car il ne prétend pas que la Requérante n'a pas employé sa Marque depuis la date de premier emploi revendiquée. Quoi qu'il en soit, aucune preuve n'a été produite et aucun argument n'a été présenté par l'Opposante à l'appui de son allégation selon laquelle la Requérante n'a pas employé la Marque en liaison avec les Produits depuis la date de premier emploi revendiquée dans la demande.

[11] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30b) est rejeté puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait.

Motif d'opposition de l'article 12(1)d)

[12] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable aux termes de l'article 12(1)d) de la Loi parce qu'elle prête à confusion avec la

marque LOGIX, enregistrement LMC782,743, laquelle a déjà été produite, enregistrée et employée au Canada par Trademark Tools Inc. (et a également été employée sous licence par l'Opposante).

[13] Le fardeau de preuve initial d'un Opposant est satisfait à l'égard d'un motif d'opposition prévu à l'article 12(1)*d*) si l'enregistrement invoqué est en règle à la date de la décision rendue à l'égard de l'opposition. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et je confirme que l'enregistrement invoqué par l'Opposante a été radié le 25 juillet 2017. Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial à l'égard de ce motif, de sorte que ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition de l'article 16(1)*a*)

[14] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada étant donné l'usage antérieur au Canada de la marque LOGIX par Trademark Tools Inc. (et l'emploi préalable par l'Opposante sous licence) en liaison avec les produits suivants [TRADUCTION] : « sacs à outils, lampes de poche et outils, notamment des marteaux, des scies, des tournevis, des rubans à mesurer, des perceuses manuelles, des niveaux à bulles, des pinces et des clés, de petits électroménagers de cuisine, des chariots de cuisine, des torchons de cuisine, des tire-bouchons et des porte-épices ».

[15] L'article 17 de la Loi prévoit qu'aucune demande d'enregistrement d'une marque de commerce ne peut être refusée en raison du fait qu'une personne autre que l'auteur de la demande d'enregistrement ou son prédécesseur en titre a antérieurement employé ou révélé une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, sauf à la demande de cette autre personne ou de son successeur en titre. Par conséquent, un opposant peut seulement se fier à l'emploi antérieur ou à la révélation de ses propres marques de commerce ou noms commerciaux. Un motif d'opposition fondé sur l'emploi antérieur ou la révélation de marques de commerce ou de noms commerciaux d'un tiers n'est pas un motif valide.

[16] Dans cette affaire, l'Opposante s'est appuyée sur l'emploi antérieur d'une marque de commerce appartenant à un tiers, c.-à-d. Trademark Tools Inc. En conséquence, le motif

d'opposition s'appuyant sur l'absence de droit à l'enregistrement est rejeté pour non-recevabilité du motif d'opposition.

Motif d'opposition de l'article 2

[17] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive, car elle prête à confusion avec la marque enregistrée LOGIX et la marque non enregistrée LOGIX qui a déjà été déposée, enregistrée, employée et révélée au Canada par Trademark Tools Inc. ou l'Opposante (sous licence) en liaison avec les Produits susmentionnés.

[18] Afin de s'acquitter de son fardeau initial relatif au motif d'opposition fondé sur l'absence du caractère distinctif, l'Opposante devait démontrer qu'à la date de production de sa déclaration d'opposition, le 6 août 2015, la marque LOGIX était révélée, au moins dans une certaine mesure, et que sa réputation au Canada était importante, significative ou suffisante [*Motel 6, Inc v No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} instance); et *Bojangles' International LLC v Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[19] La seule preuve présentée par l'Opposante était l'affidavit de Pavle Levkovic, stagiaire à l'emploi de l'agent de l'Opposante. L'affidavit de M. Levkovic est accompagné d'imprimés de divers dictionnaires indiquant que le mot « software » est « logiciel » en français, d'imprimés de certaines pages du site Web de la Requérante <https://www.logiix.net> et d'imprimés de pages d'accueil de divers sites Web qui utilisent un des termes suivants : LOGIIX, LOGIX, LOGIICS, LOGICS, LOGUICKS, et LOGICKS.

[20] Je partage l'avis de la Requérante selon lequel la preuve produite par l'Opposante n'est pas suffisante pour démontrer que la marque LOGIX avait déjà été employée par Trademark Tools Inc. ou l'Opposante ou avait été suffisamment révélée à la date de production de la déclaration d'opposition pour rejeter le caractère distinctif de la Marque demandée. Ce motif est donc rejeté.

DÉCISION

[1] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément à l'article 38(12) de la Loi.

Cindy Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge
Le 2 décembre 2019

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

DATE DE L'AUDIENCE 2019-09-04

COMPARUTIONS

Kenneth R. Clark

Pour l'Opposante

Aiyaz A. Alibhai

Pour la Requérente

AGENT(S) AU DOSSIER

Aird & Berlis LLP

Pour l'Opposante

Miller Thomson LLP

Pour la Requérente