

TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT UNE OPPOSITION par Unisys Corporation et Unisys Canada Inc. à la demande d'enregistrement n° 780,098 visant la marque de commerce VERTICAL MAPPER déposée par Northwood Geoscience Ltd., et maintenant inscrite au nom de Northwood Technologies Inc.

Le 11 avril 1995, Northwood Geoscience Ltd. a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce VERTICAL MAPPER, invoquant à l'appui de sa demande le fait qu'elle projetait d'employer la marque au Canada en liaison avec un programme d'ordinateur servant à dresser des cartes géographiques. Lors de l'examen de la demande, la requérante a renoncé à l'exclusivité du mot MAPPER hormis son emploi dans la marque de commerce même.

La demande a été publiée aux fins d'opposition dans le *Journal de marques de commerce* du 14 mai 1997. L'opposante, Unisys Corporation et Unisys Canada Inc., a produit une déclaration d'opposition le 14 juillet 1998. Northwood Geoscience Ltd. a pour sa part produit et signifié une contre-déclaration.

Six motifs d'opposition sont invoqués. Les trois premiers sont fondés sur l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*. L'opposante faisant état, à l'appui des motifs qu'elle invoque au titre de l'article 30, d'allégations de fait, il lui incombe d'en prouver le bien-fondé [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al. c. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325, (C.O.M.C.) aux p. 329 à 3301. L'opposante n'a produit aucune preuve à l'appui des faits qu'elle allègue dans le cadre de ses motifs d'opposition fondés sur les alinéas 30a) à e). Elle n'a produit aucune preuve non plus à l'appui de son allégation, formulée au titre de l'alinéa 30i), selon laquelle la requérante aurait dû être au

courant des marques de commerce de l'opposante. En conséquence, tous les motifs d'opposition fondés sur l'article 30 doivent être écartés.

Le quatrième motif d'opposition est fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi, l'opposante faisant valoir que la marque de commerce VERTICAL MAPPER n'est pas enregistrable, étant donné qu'elle crée de la confusion avec MAPPER, la marque de commerce de l'opposante enregistrée sous le numéro LMC322,573 en liaison avec des ordinateurs, des programmes d'ordinateur intégrés à un dispositif de stockage, et des manuels d'instruction imprimés pour programmes d'ordinateur; services d'information, d'archivage et de recherche destinés à la gestion d'entreprises.

Le cinquième motif d'opposition est fondé sur l'alinéa 16(3)*a*) de la Loi, l'opposante alléguant que la requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la marque étant donné que la marque de commerce VERTICAL MAPPER crée de la confusion avec les marques de commerce de l'opposante MAPPER et ER MAPPER, antérieurement employées au Canada par l'opposante ou ses licenciés en liaison avec des ordinateurs, des programmes d'ordinateur intégrés à des dispositifs de stockage et des manuels d'instruction imprimés pour programmes informatiques ainsi que pour des services d'information, d'archivage et de recherche pour la gestion d'entreprises. Selon les paragraphes 16(5) et 17(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, l'opposante est tenue, au regard de ce motif d'opposition, de démontrer qu'à la date de publication de la demande présentée par la requérante, elle n'avait pas abandonné ses marques de commerce.

Selon le sixième motif d'opposition, la marque de commerce VERTICAL MAPPER n'est pas, et, à l'époque pertinente, n'a jamais été distinctive ou adaptée à distinguer les marchandises de la

requérante des marchandises d'autres entreprises, et notamment des marchandises de l'opposante portant les marques de commerce de la Unisys Corporation, MAPPER et ER MAPPER.

L'opposante a produit à titre de preuve les affidavits de Susan T. Keene, Anthony Clark et R. William Wray. M^{me} Keene, secrétaire adjointe de la Unisys Corporation, a témoigné au sujet de l'emploi des marques MAPPER et ER MAPPER. M. Wray a fourni des copies de certaines des pièces mentionnées dans l'affidavit de M^{me} Keene. M. Clark est directeur financier de Earth Resource Mapping Pty Ltd., titulaire d'une licence d'utilisation de la marque de commerce ER MAPPER. Il a fourni certains détails concernant l'emploi, par son entreprise, de la marque de commerce ER MAPPER au Canada. Bien que Northwood Geoscience Ltd. ait obtenu une autorisation de contre-interroger sur leurs affidavits les auteurs des affidavits produits par l'opposante, ces contre-interrogatoires n'ont pas eu lieu.

Le 15 mai 2000, le registraire des marques de commerce a inscrit Northwood Technologies Inc. (ci-après dénommée la « requérante ») comme propriétaire de la demande d'enregistrement n° 780,098 visant la marque de commerce VERTICAL MAPPER.

La requérante a produit en tant que preuves les affidavits de James Harpie, Karen E. Thompson, Christopher Dejardin et Dilip Andrade. M. Harvie, chef de produit en charge chez la requérante du VERTICAL MAPPER, a fourni des détails concernant la nature et l'utilisation de ce produit. M. Andrade, conseiller technique et agent de brevets en formation, a présenté les résultats d'une recherche Internet qu'il a menée le 12 juillet 2000 sur le terme « mapper », fournissant en outre des précisions concernant les diverses références qu'il a pu relever au mot « mapper ». M^{me} Thompson, recherchiste en marques de commerce, a présenté les résultats de recherches menées, en juillet 2000,

sur les marques de commerce contenant le mot « mapper ». M. Dejardin, agent de marques de commerce, a fourni des détails supplémentaires concernant les diverses marques de commerce MAPPER qu'avait trouvées M^{me} Thompson, ainsi que d'autres références au mot « mapper » qu'il a pu trouver sur le marché.

Les deux parties ont déposé des observations écrites et étaient toutes deux représentées à l'audience.

Les motifs d'opposition qui subsistent concernent tous la question de la confusion, les dates à retenir au niveau de ces motifs étant les suivantes : l'alinéa 12(1)d) – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.*, 37 C.P.R. (3d) 413 (CAF)]; l'alinéa 16(3)a) – la date de dépôt de la demande; en ce qui concerne le caractère non distinctif – la date de présentation de la déclaration d'opposition [voir *Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la p. 130 (CAF) et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, à la p. 424 (CAF)].

En matière de confusion, le critère applicable est celui de l'impression première et du souvenir imparfait. Pour appliquer le critère de confusion défini au paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, le registraire doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, et notamment de celles qui sont énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi. Les facteurs spécifiques exposés au paragraphe 6(5) sont : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chacune d'elles a été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son ou dans les idées qu'elles suggèrent,

selon les circonstances [voir *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.); *Gainers inc. c. Tarmmy L. Marchildon*, (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.)].

Il me faut en premier lieu me pencher sur les chances qu'il puisse effectivement y avoir confusion entre la marque de la requérante et la marque de commerce déposée MAPPER.

Selon le Webster's Third New International Dictionary, on entend essentiellement par « mapper » un « cartographier », c'est-à-dire, en français, un cartographe et l'on peut penser que pour de nombreux consommateurs canadiens, le mot « mapper » employé en liaison avec des logiciels s'entend d'un logiciel permettant de dresser des cartes. Par conséquent, les consommateurs estimeront peut-être que le terme VERTICAL MAPPER s'applique à un logiciel qui permet de dresser des cartes indiquant l'altitude ou la dimension verticale. Au niveau de ces termes, ni l'une ni l'autre des marques en question ne revêt un caractère particulièrement distinctif.

Je relève que, selon la déposition de M. Andrade, les termes « map », « mapping » et « mapper » sont souvent employés en liaison avec des produits informatiques, dans un sens qui n'a rien à voir avec la cartographie. Cela porterait à conclure que ni l'une ni l'autre des marques en question n'a un caractère distinctif inhérent très marqué.

Il est difficile d'apprécier dans quelle mesure la marque de commerce MAPPER aurait acquis un caractère distinctif. M^{me} Keene atteste que l'opposante emploie la marque MAPPER au Canada depuis le 5 novembre 1986. Elle atteste aussi que la marque MAPPER est intégrée au logiciel, qu'elle figure sur les étiquettes et les emballages ainsi que dans les manuels d'utilisation accompagnant les logiciels. Mais les seules pièces produites afin de démontrer l'utilisation de la

marque MAPPER sont deux étiquettes employées dès 1988. Figurent en haut de ces étiquettes, les mots « Title: MAPPER VIEW ». Ces étiquettes ne démontrent pas l'utilisation de la marque MAPPER en soi. Ajoutons que l'opposante n'a fourni aucune indication du nombre ou de la valeur de ces produits vendus au Canada; elle n'a pas non plus fourni d'indication concernant la promotion de la marque.

La requérante a, elle, produit des preuves à la fois des ventes et de la promotion du VERTICAL MAPPER. En 2000, pour plus d'un million de dollars de ces produits avaient été vendus en liaison avec la marque VERTICAL MAPPER, soit plus de 5 000 unités. Le logiciel VERTICAL MAPPER de la requérante a fait l'objet de publicités insérées dans des publications professionnelles, de brochures publiées par l'entreprise, d'une promotion sur le site Internet de la requérante ainsi que par l'intermédiaire de la participation de l'entreprise à des salons commerciaux. La requérante a cité le coût approximatif des publicités imprimées, mais on ne voit pas très bien la part qui correspondrait à des publications diffusées au Canada. En ce qui concerne la mesure dans laquelle les deux marques seraient devenues connues, cependant, la balance penche nettement en faveur de la requérante.

L'opposante prétend avoir utilisé la marque MAPPER au Canada depuis le 5 novembre 1986, la requérante affirmant pour sa part qu'elle emploie la marque VERTICAL MAPPER depuis juin 1995. En ce qui concerne la période pendant laquelle les marques ont été en usage, la balance penche en faveur de l'opposante, si l'on admet la date du premier usage qu'elle revendique. Il n'est pas certain, cependant, que la marque MAPPER en soi ait jamais été employée dans les conditions prévues à l'article 4 de la Loi.

En ce qui concerne les marchandises, services et entreprises des parties, la question de la confusion au sens de l'alinéa 12(1)d) de la Loi doit être examinée à la lumière de l'état déclaratif des marchandises figurant dans la demande d'enregistrement ou dans l'enregistrement [*Henkel Kommanditgesellschaft/Auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (CAF); *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (CAF); *Miss Universe Inc. c. Dale Bohna* (1984), 58 C.P.R. (3d) 381 (CAF)]. Mais ces états déclaratifs doivent être interprétés de manière à préciser quel était vraisemblablement le genre de commerce ou d'entreprise auquel les parties entendaient se livrer non pas au regard de toutes les entreprises qui pourraient être englobées dans la formulation de cet état déclaratif. À cet égard, les preuves concernant les activités effectivement menées par les parties sont utiles, surtout en cas d'ambiguïté concernant les marchandises ou services englobés dans la demande ou l'enregistrement en cause [*McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble c. Hunter Packaging* (1999), 2 C.P.R. (4th) 266 (COMC); *American Optical Corp. c. Alcon Pharmaceuticals Ltd.* (2000), 5 C.P.R. (COMC)].

En l'espèce, la marque MAPPER a été enregistrée à une époque où le terme « programme d'ordinateur » était jugé suffisamment précis aux fins de l'enregistrement. Or, aujourd'hui, le Bureau des marques de commerce estime que le terme « programme d'ordinateur » a, aux fins de l'enregistrement, un sens trop large, et considère que l'objet déclaré d'un programme doit permettre de distinguer entre deux programmes informatiques. Il est donc raisonnable de se pencher sur la nature précise du programme d'ordinateur vendu sous la marque MAPPER. Une telle approche est d'ailleurs conforme à celle qu'avait retenue la Cour fédérale dans l'affaire *Endo Laboratories Inc. c. Dow Chemical Co.* (1972), 8 C.P.R. (2d) 149 (C.F. 1^{re} inst.). Le juge en chef adjoint était saisi d'un enregistrement concernant des « préparations pharmaceutiques », état déclaratif des marchandises

qu'à une certaine époque le Bureau des marques de commerce jugeait acceptable, mais qui est maintenant considéré comme trop vague. Sur ce point, le juge en chef adjoint s'est exprimé en ces termes :

J'estime en effet que pour pouvoir dire si, au regard de l'alinéa 6(5)c) de la Loi, il y a confusion entre les deux marques, on doit prendre en compte les activités menées, sur le marché, par les propriétaires des marques en question et, compte tenu de l'obligation qu'a le requérant de demander l'enregistrement de sa marque en liaison avec des marchandises spécifiques, il convient, en de telles affaires, de voir si le propriétaire de la marque de commerce enregistrée a utilisé, ou projette d'utiliser sa marque uniquement en liaison avec certaines marchandises bien que l'enregistrement vise une gamme de marchandises plus étendue.

Il convient par conséquent d'interpréter cela de manière réaliste car on ne peut pas en l'espèce considérer les préparations pharmaceutiques comme des « marchandises spécifiques ». Si j'ai raison sur ce point, la question de la confusion doit être examinée en tenant compte du fait que la marque de l'appelante est utilisée en liaison avec des préparations analgésiques, alors que la marque de l'intimée doit être considérée comme employée en liaison avec des anesthésiques topiques. Il s'agit là, comme nous l'avons vu, de deux applications entièrement différentes, les risques de confusion étant donc, selon moi, inexistant.

Selon M^{me} Keene, le MAPPER est un logiciel. Les marchandises de la requérante et de l'opposante sont donc l'une et l'autre des logiciels, *mais* un logiciel ne constitue pas une *marchandise spécifique* au sens de l'alinéa 30a). Depuis septembre 1996, le Bureau des marques de commerce exige, en effet, que l'on spécifie le domaine d'utilisation et la fonction du logiciel et, pour comparer la nature des marchandises des deux parties qui s'opposent en l'espèce, il convient de les aborder sous cet angle.

Le logiciel VERTICAL MAPPER est une application de système d'information géographique et, plus précisément un logiciel de présentation visuelle et de modélisation de cartes en courbes de niveau. Ce logiciel ne fonctionne qu'en tandem avec le logiciel MAPINFO; il ne s'agit pas d'un

produit autonome, mais d'un produit intégré au guide du logiciel MAPINFO en tant que menu déroulant et barre d'outils à partir de laquelle toutes les fonctions sont lancées. Il y a trois avenues de distribution du logiciel VERTICAL MAPPER à la clientèle : les ventes directes par la requérante; les ventes par l'intermédiaire des 200 revendeurs autorisés à travers le monde, et la vente par l'intermédiaire de deux distributeurs. VERTICAL MAPPER n'est pas uniquement employé dans le domaine des sciences de la terre, mais aussi dans les industries suivantes : recherches minières; télécommunications; police; agriculture, assurances; soins de santé; commerce de détail; forces armées; hydrologie; environnement. Le coût approximatif du VERTICAL MAPPER est de 495 \$US. Selon M. Harpie, le logiciel VERTICAL MAPPER est un produit assez complexe et la requérante offre des cours d'initiation, y compris un cours de deux jours pour se familiariser avec le logiciel et avec les tâches qu'il permet d'accomplir. Selon M. Harvie, [TRADUCTION] « Les utilisateurs du logiciel VERTICAL MAPPER sont des personnes et des organisations qui l'utilisent pour effectuer des analyses très poussées des données. D'après moi, ce logiciel s'adresse à des professionnels qui l'affectent à une fonction très précise ».

Les seules preuves concernant la nature du MAPPER, le produit commercialisé par la requérante, ont été produites par celle-ci. M. Dejardin et M. Andrade ont tous les deux produits des copies de certaines parties du site Internet de l'opposante où il est question du MAPPER. Voici comment, au vu de cette documentation, M. Andrade explique le fonctionnement du MAPPER commercialisé par l'opposante :

[TRADUCTION] Le MAPPER est un logiciel servant à l'analyse des données archivées dans une base de données. Le logiciel MAPPER, compatible avec de nombreux systèmes d'exploitation, permet à l'utilisateur d'extraire des données des principaux systèmes de gestion de base de données relationnelles et de les analyser, ce qui permet de créer des rapports tant graphiques qu'alphanumériques. Les données recueillies dans le cadre de ces rapports peuvent être archivées en vue d'une utilisation ultérieure. Le logiciel MAPPER est adapté à un

environnement multiutilisateurs et à l'interface avec de nombreux systèmes de gestion de base de données relationnelles. C'est cela qui lui permet d'exécuter les fonctions évoquées plus haut.

La seule preuve concernant les voies commerciales employées pour assurer la distribution du MAPPER est la liste de certains des utilisateurs, y compris divers paliers de gouvernement, un hôpital, une entreprise de service public et une entreprise alimentaire. L'état déclaratif des services de l'opposante évoque en outre la « gestion d'entreprise ».

La ressemblance entre les marques provient du fait qu'elles comprennent toutes les deux le mot « mapper ». Il convient de tenir compte aussi de l'état du registre des marques de commerce. Les preuves concernant l'état du registre ne peuvent être retenues que si elles permettent de tirer des conclusions concernant l'état du marché [*Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432; *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.)]. Citons également l'arrêt *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (CAF), selon lequel les preuves concernant l'état du registre ne permettent de tirer des conclusions concernant l'état du marché que lorsqu'on peut invoquer un nombre important d'enregistrements pertinents.

M^{me} Thompson a trouvé, pour les marques de commerce MAPPER, neuf demandes ou enregistrements de marque de commerce canadienne. Deux appartiennent à l'opposante, une est l'actuelle demande présentée par requérante, et deux concernent des marchandises tout à fait différentes de celles dont il est question en l'espèce. Cela ne laisse que quatre marques pertinentes, EXPRESS MAPPER, GEOINFOMAPPER, PANEL MAPPER et MINEMAPPER, dont aucune n'avait encore été enregistrée à l'époque où M^{me} Thompson a effectué ses recherches. Notons que les demandes concernant EXPRESS MAPPER et PANEL MAPPER se fondent sur l'emploi qu'il

est projeté de faire de ces marques. D'une manière générale, les preuves produites par M^{me} Thompson ne permettent de tirer aucune conclusion concernant l'état du marché.

M. Dejardin, par contre, a fourni des renseignements complémentaires concernant GEOINFOMAPPER, PANEL MAPPER et MINEMAPPER. La recherche Internet qu'il a menée en juin 2000 lui a permis de trouver des sites Internet où il est question de ces marques. Selon le premier site [TRADUCTION] « GeoInfoMapper^{MC} (également appelé DataMapper) permet à la police et à d'autres professionnels d'extraire des données et de les mettre en correspondance. Nous pouvons aussi adapter rapidement à vos besoins des applications MapBasic, Java et Visual Basic. Mettez par exemple à l'essai le JavaMapper© en tant qu'outil d'analyse démographique en ligne ». Le second donne ceci : [TRADUCTION] « Panel MAPPER est un programme utilitaire de configuration de panneau pour Windows, d'utilisation facile, avec interface glissé-posé comprenant un écran utilitaire programmable gratuit pour matériel IBM [...] ». Le troisième est rédigé en ces termes : [TRADUCTION] « MineMapper est un outil de dessin de saisie spatiale des données relatives à la géologie, la minéralisation, la structure et le titrage. Employé avec l'ordinateur à stylet portable Windows 951981NT, ce logiciel permet de travailler sur le front de taille, le plafond de la mine, les parois ou dans une excavation à ciel ouvert. »

Selon les preuves produites par M. Andrade, le mot « mapper » se retrouve souvent sur Internet, ses recherches lui ayant en effet permis de retrouver 10 500 pages Web comportant le mot « mapper ». Pour ce qui est des logiciels, M. Andrade a relevé les références suivantes : CoffeeCup Image Mapper; Site Mapper; Nutech Screen Mapper Interface Tool; RPC Port Mapper Program; Omnimap image mapper; « Une nouvelle technique de mappage d'images – programmes de mappage d'images avec modélisation en polygones (équipé d'un démo http ou d'une capacité de mappage

d'images intégrées Apache) »; « Land Mapper II Demo (capacité de mappage de 2 polygones) sans DB, sans fonction de sauvegarde, à télécharger à partir d'Internet) »; « ce programme fait office de mémoire intelligente et intègre progressivement les renseignements en opérant une synthèse, et servant de mémoire intermédiaire entre le service et le client »; « les techniques informatiques telles que le mappage sont effectuées au moyen d'un simulateur appelé mapper [...] »; en ce qui concerne l'architecture de l'unité centrale et l'intégration de l'interface avec le réseau, il est question du processeur UNUM, que l'on donne comme comprenant trois principaux composants, dont un mapper d'événements qui, en réponse aux événements extérieurs, déclenche le mécanisme de traitement des événements; pour décrire la modélisation de la transmission de messages entre les divers paliers d'un réseau de communication, on emploie un objet spécial nommé mapper; en ce qui concerne les logiciels permettant de déceler sur une carcasse les sites importants, on parle de « mappage de squelette ». M. Andrade conclut de tout cela que [TRADUCTION] « De par [mes] études et [mon] expérience professionnelle, et à la lumière des fréquentes références au terme MAPPER employé en liaison avec des logiciels, [je] constate que le mot MAPPER est fréquemment utilisé comme marque de commerce et/ou terme descriptif par l'industrie des logiciels pour décrire ou désigner des logiciels assurant diverses fonctions. J'accepte sa conclusion. Je ne me prononce pas sur la validité de l'enregistrement de la marque de commerce de l'opposante. Je ne fais qu'évaluer l'étendue de la protection qu'il convient, au vu des preuves produites, d'accorder à l'enregistrement en question.

Puisque, selon l'état du marché, le mot MAPPER est souvent employé à la fois dans son acception générique et en tant qu'élément d'une marque de commerce visant des logiciels, il n'y a pas lieu de reconnaître à l'enregistrement de la marque MAPPER par l'opposante une protection très étendue.

Il convient en outre de tenir compte de l'absence de preuves se rapportant à la confusion alors que, semble-t-il, les deux marques coexistent depuis environ cinq ans. L'opposante n'est, bien sûr, pas tenue de démontrer qu'il y a effectivement eu confusion pour que je puisse conclure à un risque de confusion, mais l'absence de confusion permet tout de même de tirer une conclusion défavorable à la thèse développée par l'opposante [*MonSport Inc. c. Vêtements de Sport Bonnie (1978) Ltée* (1988), 22 C.P.R. (3d) 356 (C.F. 1^{re} inst.); *Mercedes-Benz A.G. c. Autostock Inc.* (anciennement Groupe T.C.G. (Québec) Inc.), 69 C.P.R. (3d) 518 (COMC)].

C'est à la requérante qu'il incombe de démontrer qu'il n'existe aucun risque raisonnable de confusion entre les marques en question. Cela veut dire que si l'on ne peut pas parvenir à cet égard à une conclusion précise, il faut trancher en donnant tort à la requérante (voir *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 2931. J'estime que la requérante a, comme elle était tenue de le faire, démontré qu'il n'y a aucun risque raisonnable de confusion, en raison essentiellement des différences entre le logiciel des parties en présence, et le fait que, dans le domaine des logiciels, le mot « mapper » est d'un emploi courant.

En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 16, il convient, en premier lieu, de se demander si l'opposante a, comme il lui appartenait de le faire initialement, démontré qu'elle a effectivement utilisé ses marques au Canada avant le 1^{er} avril 1995, et qu'au 14 mai 1997, elle ne les avait pas abandonnées.

J'estime, pour les raisons suivantes, que l'opposante n'a pas produit, à l'égard de sa marque de commerce MAPPER, les preuves auxquelles elle était tenue. Au paragraphe 4 de son affidavit, M^{me} Keene affirme que :

[TRADUCTION] « Unisys Corporation et Unisys Canada Inc., entreprise qui lui est associée et qui exploite la marque sous licence, ont toutes deux employé la marque de commerce MAPPER au Canada en liaison avec les marchandises [...] depuis le 5 novembre 1986. La marque MAPPER est inscrite sur le logiciel et figure sur les étiquettes ainsi que sur les emballages. Vous trouverez ci-jointes deux (2) étiquettes employées dès 1988 et démontrant, par conséquent, l'utilisation de la marque MAPPER sur les étiquettes apposées aux disques contenant le logiciel MAPPER. La marque MAPPER est également imprimée sur les manuels d'utilisation de ce logiciel. »

Voici ce que l'on trouve en haut des étiquettes : Title : MAPPER VIEW. Or, il ne s'agit pas là d'une utilisation de la marque de commerce MAPPER en soi. Cela soulève la question de savoir si les mots MAPPER ou MAPPER VIEW sont intégrés au logiciel ou imprimés sur l'emballage ou sur les manuels. Même si le mot MAPPER est en soi intégré au logiciel, une telle utilisation de la marque ne répond pas nécessairement aux exigences prévues à l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce*, car rien ne permet de penser que l'acheteur de ce logiciel aurait eu la marque sous les yeux lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises. *Schweizerische Eidgenossenschaft Pit-Betriebe c. McGaw* (2000), 4 C.P.R. (4th) 5451. Les preuves qu'elle a produites permettant de douter que la marque MAPPER a été, en soi, employée conformément aux termes de l'article 4, l'opposante n'a pas produit les preuves auxquelles elle était initialement tenue.

Selon les preuves concernant l'utilisation de la marque ER MAPPER, cette marque a été utilisée par une entreprise licenciée et l'emploi que celle-ci en a fait devrait pouvoir être, aux termes de l'article 50 de la Loi, porté au crédit de la Unisys Corporation. Les preuves produites ne permettent cependant pas de conclure que le licencié en question a, avant le 11 avril 1995, utilisé la marque d'une manière qui réponde aux exigences de l'article 4 de la Loi. M^{me} Keene affirme que la marque ER MAPPER a été utilisée au Canada depuis au moins le 30 décembre 1992, qu'elle est intégrée au

logiciel et qu'elle figure sur les étiquettes et emballages ainsi que sur la documentation qui accompagne le logiciel, mais le seul exemple qu'elle ait pu citer pour démontrer cette utilisation est une copie d'une page-écran. La marque ER MAPPER apparaît sur l'écran, mais cela ne démontre pas que la marque ait effectivement, comme l'exige l'article 4, été liée aux marchandises lors du transfert de propriété ou de possession [voir *Schweizerische Eidgenossenschaft Pit Betriebe c. McGaw*, précité]. Par conséquent, ce motif d'opposition doit, lui aussi, être écarté.

Même si l'opposante avait, comme il lui incombait initialement de le faire, démontré son utilisation antérieure de la marque ER MAPPER, je considérerais que la requérante a, comme elle était tenue de le faire, démontré l'absence de risque raisonnable de confusion entre VERTICAL MAPPER et ER MAPPER. Malgré les ressemblances entre les marchandises en question, j'estime qu'il existe entre les deux marques des différences suffisantes pour rendre improbable la confusion entre elles. Cela résulte en partie des preuves produites au sujet l'utilisation courante du mot « *mapper* » dans le domaine informatique, mais plus encore des différences considérables entre la première partie des deux marques de commerce, cette partie étant généralement reconnue comme étant la partie dominante. [*Conde Nast Publications Inc. c. Union des éditions modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183, à la p. 188 (C.F. 1^{re} inst.)]. Depuis le 11 avril 1995, l'ampleur de l'utilisation et l'étendue de la réputation militent nécessairement en faveur de l'opposante, mais pas largement, étant donné que ses ventes du ER MAPPER ne s'élevaient, au 30 juin 1995, qu'à 32 828 \$. M. Harvie a fait état de certaines différences au niveau des deux produits et des filières commerciales par l'intermédiaire desquelles ils sont commercialisés. Il a notamment relevé que le logiciel ER MAPPER a essentiellement pour fonction d'analyser les images numériques transmises par satellite ou des photographies aériennes transmises par des capteurs aéroportés, alors que le VERTICAL MAPPER ne sert pas au traitement des images. Ajoutons que le VERTICAL MAPPER n'est pas un logiciel

autonome et qu'il ne peut être employé qu'avec un ordinateur individuel, alors que le ER MAPPER fonctionne à partir d'une plate-forme UNIX. Le ER MAPPER coûte à peu près 4 950 \$US, alors que le VERTICAL MAPPER coûte 995 \$US. Et enfin, aucun des 56 revendeurs de la requérante en Amérique du Nord ne distribue le logiciel ER MAPPER, et aucun des distributeurs canadiens du ER MAPPER n'est autorisé à vendre le VERTICAL MAPPER.

Pour des raisons comparables à celles qui viennent d'être exposées, le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif de la marque doit être écarté, comme l'ont été les motifs fondés sur l'enregistrabilité de la marque et sur le droit d'en obtenir l'enregistrement.

Déléguée par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je rejette l'opposition au titre du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO) CE 9^e JOUR DE DÉCEMBRE, 2002.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jill W. Bradbury". The signature is written in a cursive, flowing style.

Jill W. Bradbury

Agente

d'audience