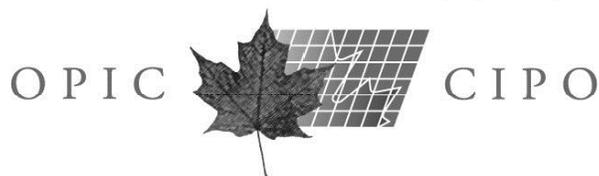


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2012 COMC 67
Date de la décision : 2012-04-04

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par CoreLogic Inc. à l'encontre de
la demande d'enregistrement n° 1339483
pour la marque de commerce MLXJET au
nom de MLXjet Media Corp.

[1] Le 15 mars 2007, MLXjet Media Corp. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce MLXJET (la Marque).

[2] La demande est fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :

uniformes pour employés et stylos.

[3] La demande est également fondée sur l'emploi de la Marque au Canada depuis le 1^{er} janvier 2007, en liaison avec les services suivants :

services de conseil et conférences sur l'utilisation de descriptions de propriétés et de logiciel de courriel; services de courriel en ligne, notamment exploitation d'un système web et offre d'accès à ce système pour visualiser, faire le suivi, éditer et organiser les courriels; services de description en ligne, notamment exploitation d'un système web et offre d'accès à ce système pour visualiser, faire le suivi, éditer et organiser les descriptions de propriétés.

[4] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 30 juillet 2008.

[5] Le 29 septembre 2008, The First American Corporation (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande et a invoqué des motifs d'opposition fondés sur les alinéas 38(2)a), c) et d) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi).

[6] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration.

[7] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Christopher Robert Williams. La Requérante a obtenu une ordonnance l'autorisant à contre-interroger M. Williams et une transcription de ce contre-interrogatoire a été versée au dossier.

[8] À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Sean Carolan. L'Opposante a obtenu une ordonnance l'autorisant à contre-interroger M. Carolan et une transcription de ce contre-interrogatoire a été versée au dossier.

[9] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit. La tenue d'une audience n'a pas été réclamée.

[10] L'Opposante a fusionné avec CoreLogic, Inc. Le terme « Opposante » désignera désormais CoreLogic Inc. et The First American Corporation.

Le fardeau de preuve

[11] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi, mais l'Opposante a le fardeau initial de présenter suffisamment d'éléments de preuve recevables pouvant raisonnablement étayer la conclusion que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298].

Le motif d'opposition fondé sur les alinéas 38(2)a) et 30b)

[12] L'Opposante a fait valoir que la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30b) de la Loi parce que la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada en liaison avec les services depuis la date alléguée.

[13] L'Opposante a le fardeau initial en ce qui concerne le non-respect de l'alinéa 30b) par la Requérante. Pour s'en acquitter, elle peut s'appuyer non seulement sur ses propres éléments de preuve, mais également sur les éléments de preuve de la Requérante [voir *La Brasserie Labatt Limitée c. Les Brasseries Molson, Société en nom collectif* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1^{re} inst.), p. 216 à 230], bien qu'il lui incombe de démontrer que les éléments de preuve de la Requérante sont « nettement » incompatibles avec les allégations soulevées dans sa demande [voir *Ivy Lea Shirt Co. c. 1227624 Ontario Ltd.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 562, aux p. 565-566 (C.O.M.C.), confirmée par 11 C.P.R. (4th) 489 (C.F. 1^{re} inst.)]. De plus, l'alinéa 30b) exige qu'il y ait un emploi continu de la marque de commerce visée par la demande, dans la pratique normale du commerce, depuis la date alléguée [voir *Brasserie Labatt Ltée c. Benson & Hedges (Canada) Ltée* (1996), 67 C.P.R. (3d) 258 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 262]. La date pertinente pour l'examen du motif fondé sur l'article 30 est celle de la production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), à la page 475];

[14] L'Opposante s'appuie sur les éléments de preuve de la Requérante pour s'acquitter de son fardeau initial. Dans son plaidoyer écrit, elle avance les arguments suivants :

1. La Requérante n'a pas employé la Marque en liaison avec les services de courriel et de description en ligne visés par la demande, car (i) MLXJET est le nom d'entreprise de la Requérante alors que MLXjet Pro est la marque de commerce du produit phare de l'entreprise – un logiciel de courriel et de description de propriétés; (ii) le logiciel et les services sont à ce point « interreliés » que lorsque le déposant pour le compte de la Requérante parle du logiciel, nous ne pouvons que supposer qu'il renvoie aux services de courriel et de description en ligne.

2. Les « services de conseil et conférences sur l'utilisation de descriptions de propriétés et de logiciel de courriel » ont simplement été fournis à l'avantage de la Requérante, c'est-à-dire pour vendre des abonnements à son logiciel de courriel et de description de propriétés. Le fait que celle-ci n'annonce pas ces services et qu'elle n'exige ni ne reçoit de paiement en rapport avec ces activités confirme qu'il ne s'agit pas de services offerts à une tierce partie et qu'ils ne profitent qu'à la Requérante.

[15] Cependant, j'estime que la preuve de la Requérante n'est pas manifestement incompatible avec l'emploi revendiqué.

[16] En ce qui concerne le premier argument de l'Opposante, le fait que MLXJET soit aussi utilisé comme nom de l'entreprise ne l'empêche pas de servir de marque de commerce. Par exemple, la pièce B jointe à l'affidavit de M. Carolan laisse voir un emploi de la marque de commerce MLXJET, qui est séparé et distinct de la marque MLXjet Pro.

[17] Quant à l'« interrelation » qui existe entre le logiciel informatique et les services, je signale que le terme « services » bénéficie généralement d'une interprétation généreuse ou libérale [voir *Aird & Berlis c. Virgin Enterprises Ltd.* (2009), 78 C.P.R. (4th) 306 (C.O.M.C.) et *Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF c. Venice Simplon-Orient-Express Inc. et al.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 443 (C.F. 1^{re} inst.)]. Par ailleurs, dans l'arrêt *Sim & McBurney c. Gesco Industries, Inc. et Le registraire des marques de commerce* (2000), 9 C.P.R. (4th) 480 (C.A.F.), la Cour a affirmé qu'il importe peu de savoir si les services sont offerts indépendamment au public ou s'ils sont accessoires ou subordonnés à la vente de marchandises [voir aussi *TSA Stores, Inc. c. Registraire des marques de commerce et Heenan Blaikie SRL* (2011), 91 C.P.R. (4th) 324 (C.F.), *Gesco Industries Inc. c. Sim & McBurney* (2000), 9 C.P.R. (4th) 480 (C.A.F.) et *Kraft Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1984), 1 C.P.R. (3d) 457 (C.F. 1^{re} inst.)].

[18] S'agissant du deuxième argument de l'Opposante, j'ai pris note de l'issue de la décision *War Amputations of Canada/Amputés de Guerre du Canada c. Faber-Castell Canada Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 557 (C.O.M.C.). Dans cette affaire, la Requérante faisait valoir qu'un service ne peut avoir été exécuté au sens du paragraphe 4(2) de la Loi que s'il a été rétribué en

argent. Le président de la Commission des oppositions des marques de commerce a examiné la jurisprudence sur ce point et a conclu que l'affichage de la marque en liaison avec des services gratuits relevait de la définition de l'emploi figurant au paragraphe 4(2) de la Loi; il déclare au paragraphe 11 :

[TRADUCTION]

11 En l'occurrence, le public tire un avantage du programme éducatif de sécurité de l'Opposante. Par ailleurs, aucune disposition de la *Loi sur les marques de commerce* ne prévoit qu'un service doit être rémunéré pour être exécuté et je ne suis pas disposé à conclure que tel doit être le cas. D'autre part, contrairement au paragraphe 4(1) de la même loi, il n'est pas question au paragraphe 4(2) de services s'inscrivant « dans la pratique normale du commerce ». Enfin, je tiens compte des remarques du juge Strayer dans la décision *Kraft Ltd.*, qui ne voyait aucune raison d'imposer une interprétation restrictive du terme « service » figurant dans la *Loi sur les marques de commerce*.

[19] Bien que la situation factuelle dans *War Amputations of Canada* ne soit pas identique à celle de l'espèce, j'estime qu'il convient d'appliquer une logique semblable. Le fait que la Requérante ne vende pas ses services de consultation et ses conférences ne signifie pas que le public n'en tire aucun avantage. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Requérante n'a pas employé sa marque en liaison avec ces services, tel qu'allégué.

[20] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*b*) est rejeté.

Le motif d'opposition fondé sur les alinéas 38(2)*a*) et 30*e*)

[21] L'Opposante fait valoir que la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30*e*) de la Loi, car la Requérante n'avait pas et n'a toujours pas l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec les marchandises qui y sont énumérées.

[22] En contre-interrogatoire, M. Carolan a indiqué que les uniformes pour employés sur lesquels la Marque est apposée ne sont pas destinés à la vente – ils sont simplement fournis aux employés de la Requérante qui s'en servent pendant le travail, c'est-à-dire qu'ils les portent pendant les conférences [Carolan (transcription, pages 30-31)]. De plus, les stylos sur lesquels la Marque est apposée ne sont jamais vendus – ils peuvent être distribués à des fins publicitaires ou pour remplir des formulaires lors de conférences [Carolan (transcription, page 31)].

[23] Compte tenu de ces renseignements, j'estime que la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque de commerce MLXJET en liaison avec les marchandises visées par la demande. L'article 2 de la Loi définit une marque de commerce comme une « marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres ». La manière dont la Requérante emploie les uniformes et les stylos ne vise pas à les distinguer de ceux d'autres entreprises, mais plutôt à faire la publicité de ses services.

[24] Le motif fondé sur l'alinéa 30e) est donc retenu.

Le motif d'opposition fondé sur les alinéas 38(2)a) et 30i)

[25] Pour l'Opposante, la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30i) de la Loi en ce que la Requérante ne pouvait pas avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada compte tenu de l'emploi antérieur de la marque MLXCHANGE par l'Opposante. Toutefois, lorsqu'un requérant fournit la déclaration exigée à l'alinéa 30i), le motif d'opposition fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque sa mauvaise foi est établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155]. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) est donc rejeté.

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)d)/le caractère distinctif

[26] L'Opposante fait valoir que la Marque ne distingue pas les marchandises et les services de la Requérante parce qu'elle crée de la confusion avec la marque MLXCHANGE de l'Opposante, déjà employée en liaison avec un logiciel permettant d'accéder aux bases de données de service immobilier inter-agences d'autres fournisseurs et d'offrir un accès à plusieurs utilisateurs, *via* des réseaux informatiques mondiaux, à ces mêmes bases de données.

[27] La date pertinente pour apprécier la probabilité de confusion au titre de ce motif est la date à laquelle l'opposition a été produite, soit le 29 septembre 2008 [voir *Metro-Goldwyn-*

Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc. (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.]. L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial puisqu'elle a établi (et nous y reviendrons) qu'à cette date, la marque avait acquis au Canada une réputation suffisante pour affaiblir le caractère distinctif de la Marque de la Requérante [voir *Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.)].

[28] Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[29] Le test en matière de confusion en est un de première impression et souvenir imparfait. Au moment de l'appliquer, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment celles qui sont expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces facteurs ne se verront pas nécessairement accorder le même poids. [Voir, en général, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.), *Veuve Cliquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.), et *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.)]

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle chaque marque est devenue connue.

[30] Les deux marques possèdent un caractère distinctif inhérent.

[31] La marque de l'Opposante est employée et annoncée depuis aussi tôt que 2001. Bien qu'elle n'ait produit aucun chiffre concernant les ventes ou les dépenses publicitaires

depuis 2002, l'Opposante a signé des contrats de services MLXCHANGE avec d'importantes chambres immobilières et associations d'agents immobiliers dans tout le Canada.

[32] La Requérente a pour sa part fourni des chiffres de ventes et de dépenses publicitaires, mais, dans le cadre du présent motif, je ne peux leur accorder aucun poids, étant donné que M. Carolan s'est contenté d'indiquer un montant global pour la période allant du 1^{er} janvier 2007 au 11 janvier 2010, sans préciser de chiffres quant à la date pertinente du 29 septembre 2008.

[33] Dans l'ensemble, la mesure dans laquelle les marques des parties sont devenues connues à la date pertinente est à l'avantage de l'Opposante.

La période pendant laquelle les marques ont été en usage.

[34] L'Opposante utilisait déjà sa marque depuis environ six ans lorsque la Requérente a adopté sa Marque ou commencé à l'utiliser en 2007.

Le genre de marchandises, services ou entreprises et la nature du commerce.

[35] La Requérente décrit en ces termes son champ d'activités général : [TRADUCTION] « services de conseil et conférences concernant les relevés de comptes Visa, un logiciel de courriel, des services de courriel en ligne, notamment exploitation d'un système web et offre d'accès à ce système pour visualiser, faire le suivi, éditer et organiser les courriels » [Carolan, (transcription, page 1)]. Deux des services mentionnés dans l'état déclaratif figurant dans la demande sont des services de description de propriétés. Durant le contre-interrogatoire, M. Carolan nous a informés que la majorité des clients de la Requérente relèvent du secteur du courtage immobilier, mais que son logiciel peut également être utilisé dans d'autres secteurs [Carolan Transcription, aux pages 6, 10 et 11].

[36] La marque de l'Opposante est employée en liaison avec un logiciel permettant d'accéder aux bases de données de service immobilier inter-agences d'autres fournisseurs et d'offrir un accès à plusieurs utilisateurs, *via* des réseaux informatiques mondiaux, à ces mêmes bases de

données, ce qui comprend des services de formation sur les systèmes, de soutien technique et de consultation [affidavit Williams, paragraphes 6 et 7]

Le degré de ressemblance entre les marques.

[37] Le premier élément de chaque marque est le plus frappant, soit les lettres MLX. Le *Canadian Oxford Dictionary* n'offre aucune définition de ce terme, alors que les dernières parties des marques, JET et CHANGE, sont des mots usuels du dictionnaire.

[38] Il est un principe bien établi que le premier élément d'une marque de commerce est l'élément le plus pertinent au regard du caractère distinctif [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.), p. 188]. Par ailleurs, même s'il faut examiner la marque comme un tout, il est tout de même possible « d'en faire ressortir des caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public » [*United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 247, (CAF), p. 263].

[39] Par conséquent, bien qu'il existe des différences entre les marques des parties, j'estime que dans l'ensemble le degré de ressemblance entre les marques est favorable à l'Opposante.

Conclusion

[40] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante n'a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu'il était peu probable qu'il y ait confusion entre les marques MLXJET et MLXCHANGE le 29 septembre 2008. Il faut se demander si le consommateur, qui a un souvenir général et imprécis de la marque de l'Opposante pourrait vraisemblablement croire, au vu de la Marque de la Requérante, que les deux services ont la même origine. Je ne puis me résoudre à répondre par la négative. Le fait que les services des deux parties soient liés au secteur immobilier et qu'aucun élément de preuve ne démontre que le préfixe MLX est utilisé par quelqu'un d'autre dans ce secteur confirme qu'il existe une probabilité de confusion quant à la source.

[41] Le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif est donc retenu.

Les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 38(2)c) et sur l'article 16

[42] La déclaration d'opposition se lit en partie comme suit : [TRADUCTION] « la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la [M]arque au Canada compte tenu des paragraphes 16(1) et 16(3) de la Loi, parce qu'à la date de la production, la [M]arque créait de la confusion avec la marque de commerce MLXCHANGE de l'Opposante, laquelle a déjà été abondamment et continuellement utilisée et annoncée au Canada par l'Opposante et/ou son prédécesseur en titre. » La déclaration d'opposition indique ailleurs que, avant la production de la demande, la marque MLXCHANGE de l'Opposante a déjà été utilisée en liaison avec un logiciel permettant d'accéder aux bases de données de service immobilier inter-agences d'autres fournisseurs et d'offrir un accès à plusieurs utilisateurs, *via* des réseaux informatiques mondiaux, à ces mêmes bases de données.

[43] Pour que le motif d'opposition fondé sur le paragraphe 16(1) soit accueilli, il faut démontrer qu'il existait une probabilité de confusion à la date pertinente du premier emploi par la Requérante, soit le 1^{er} janvier 2007. Or, l'Opposante a seulement invoqué l'existence d'une probabilité de confusion à une date ultérieure, soit le 15 mars 2007, date de la production de la demande. La question se pose donc de savoir si l'Opposante a adéquatement plaidé le motif d'opposition fondé sur le paragraphe 16(1). Comme les services ont déjà été refusés dans le cadre du motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif, et comme la Requérante n'a présenté aucune observation, je ne m'attarderai pas davantage sur ce point. Qu'il suffise de dire que si ce motif avait été convenablement plaidé, il aurait été accueilli pour des raisons analogues à celles qui concernent le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif.

[44] L'Opposante s'est acquittée du fardeau initial que lui impose le motif d'opposition fondé sur le paragraphe 16(3), puisqu'elle a démontré que l'emploi de sa marque au Canada était antérieur au 15 mars 2007. Cependant, ce motif d'opposition ne s'attache qu'à l'emploi projeté des marchandises par la Requérante. Comme j'ai déjà conclu que la demande devait être repoussée pour ce qui est de ces marchandises dans le cadre du motif fondé sur l'alinéa 30e), je ne m'attarderai pas davantage sur le motif fondé sur le paragraphe 16(3).

Décision

[45] En vertu du pouvoir qui m'est conféré aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.