

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION par  
CFER TECHNOLOGIES INC. à la demande  
d'enregistrement no. 838176 pour la marque  
de certification CFER appartenant à  
RÉSEAU QUÉBÉCOIS DES CFER.**

Le 3 mars 1997 Réseau Québécois des CFER (« la Requérante ») a déposé une demande d'enregistrement pour la marque de commerce CFER (ci-après «la Marque»), portant le numéro 838176, employée au Canada depuis au moins aussi tôt que le 16 mars 1990 en liaison avec les services suivants :

Opération d'un centre de formation en entreprise et  
récupération de déchets. («Services»)

La demande d'enregistrement fut publiée dans le journal des marques de commerce, édition du 3 juin 1998. CFER Technologies inc ( l'«Opposante» ) a déposé le 3 novembre 1998 une déclaration d'opposition soulevant les moyens suivants :

- a) conformément aux dispositions de l'alinéa 38(2) de la loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, c T-13, ( la « loi » ), la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au Canada en raison des dispositions du sous-alinéa 16(1)(a) de la loi, en ce qu'à la date de production de la demande d'enregistrement, la Marque portait à confusion avec la marque de commerce CFER antérieurement employée au Canada par l'ayant droit de l'Opposante, et ce depuis au moins 1984, en liaison avec des services de recherche et développement et de génie, nommément dans les domaines de l'énergie, de la fabrication et du transport;
- b) conformément aux dispositions de l'alinéa 38(2) de la loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au Canada en raison des dispositions du sous-alinéa 16(1)(c) de la loi, en ce qu'à la date de production de la demande d'enregistrement, la Marque portait à confusion avec le nom

commercial CFER antérieurement employé au Canada par l'ayant droit de l'Opposante, et ce depuis au moins 1984, en liaison avec des services de recherche et développement et de génie, notamment dans les domaines de l'énergie, de la fabrication et du transport;

- c) conformément aux dispositions de l'alinéa 38(2) de la loi, à savoir que la Marque n'est pas distinctive puisqu'elle ne peut véritablement distinguer et n'est pas adaptée à distinguer les Services de la Requérante, des services de l'Opposante et de l'ayant droit de l'Opposante.

La Requérante a versé au dossier une contre-déclaration niant essentiellement les allégations contenues dans la déclaration d'opposition de l'Opposante. Cette dernière a déposé l'affidavit de M. Pat Jamieson et la Requérante celui de M. Normand Maurice. Seule la Requérante a produit au dossier un plaidoyer écrit. Aucune des parties n'a demandé une audition.

M. Jamieson est le président de l'Opposante. Il allègue qu'une entité du nom de Centre for Frontier Engineering Research Institute («Centre») fut incorporée le 7 novembre 1983. Aucune preuve documentaire n'a été produite à cet effet. Il allègue que cette entité a utilisé l'acronyme CFER, depuis cette date, comme marque de commerce et nom commercial dans le cadre de ses activités commerciales. Je commenterai cette affirmation lorsque j'analyserai la preuve au dossier en fonction des critères énumérés à l'article 6(5) de la loi.

Les services offerts par le Centre consistaient à de la recherche et développement dans le domaine de la création d'équipements et la construction d'installations pour l'exploration de ressources naturelles situées dans le Nord et outre-mer. Le gouvernement fédéral et de l'Alberta, les institutions académiques, l'industrie du pétrole, de l'acier, et du génie constituaient la principale clientèle de Centre. Au fil des années les champs d'activités de Centre se sont étendus à certains aspects de la production de pétrole, pipelines, navigation, logiciels et l'industrie nucléaire.

Le 1<sup>er</sup> juillet 1995 le Centre a modifié son nom pour Centre for Engineering Research Inc. («Engineering»). Le certificat de modification a été produit comme pièce A à son affidavit. Le 19 décembre 1997 Engineering a cédé à l'Opposante ses actifs incluant les droits dans la marque de commerce et nom commercial CFER. Il faut noter, tel que souligné par la Requérante, qu'il n'y a aucune preuve documentaire à ce sujet.

L'affiant a produit comme pièces C à N inclusivement une copie du rapport annuel de Centre pour les années 1983 à 1995 inclusivement. Je constate que dans le texte de ces documents, Centre utilisait C-FER et non CFER. En effet un trait d'union sépare la lettre C des autres lettres de l'acronyme. Cette séparation apparaît également lorsque Centre utilise un graphisme. Ainsi l'acronyme est tantôt illustré en utilisant un format plus gros pour la lettre C ou avec un triangle inversé pour séparer cette lettre des autres lettres qui composent l'acronyme.

Des lettres de publicité intitulées Frontiers ont été produites comme pièces O, Q et R. Nous retrouvons également l'acronyme sous les mêmes formes ci-haut décrites. Les pièces S et T sont des documents intitulés 'Exploration and Production Technology-Selected Projects' et 'Assessment of the Risk of Oil Spills from Offshore Drilling' respectivement. L'acronyme se retrouve sous les mêmes formes ci-haut décrites sur ces documents.

Les pièces U, V, W et Z sont des brochures de l'Opposante. Il est intéressant de constater que, sur ces documents, l'Opposante est identifiée sous la désignation C-FER Technologies Inc. Nous retrouvons la marque de commerce C-FER dans le texte de ces documents. Finalement l'affiant a produit comme pièces Y et Z des pages du site web de Recyc-Québec. L'affiant allègue qu'à sa connaissance Recyc-Québec serait la Requérante au présent dossier. Or il n'y a aucune preuve que la Requérante et Recyc-Québec serait la même entité juridique. Au contraire il appert de la preuve déposée par la Requérante que Recyc-Québec serait un organisme appuyant les projets de la Requérante.

La preuve déposée par l'Opposante démontre que la marque de commerce et l'acronyme C-FER sont utilisés principalement en Alberta. D'ailleurs le centre de recherche de l'Opposante est situé à Edmonton, Alberta.

M. Normand Maurice est le directeur général de la Requérante depuis 1996. Il prétend avoir développé l'acronyme CFER en 1990 résultant de la création du Centre de Formation en Entreprise et Récupération à Victoriaville, Québec. La Requérante a été constituée le 12 janvier 1996 et une copie du certificat de constitution a été produite comme pièce P-1. Divers documents ont été produits en liasse comme pièce P-2 pour prouver l'emploi de la Marque en liaison avec les Services. Il ressort de cette preuve documentaire que la Requérante accordera la Marque de certification à un centre de formation en entreprise et récupération qui respectera les normes fixées par la Requérante. Il existe 18 centres CFER au Québec. Les décrocheurs scolaires âgés de 16 ans et plus constituent la clientèle cible de ces centres. Chaque centre est une corporation sans but lucratif et créé par une commission scolaire ou un centre d'accueil. L'objectif global de ces centres consiste à former des personnes autonomes, des citoyens engagés et des travailleurs productifs. Chaque centre utilise le thème du recyclage pour atteindre cet objectif. À titre d'exemple il y a des centres qui se spécialisent dans le domaine du recyclage de la peinture, du verre, du papier, des meubles, des ordinateurs et du bois. Plusieurs municipalités, commissions scolaires et entreprises s'associent au programme de recyclage du centre de leur région telles que Domtar, groupe Cascades, emballages Consumer, Hydro-Québec, ECO peinture, Sico, magasins COOP, Bell Canada et Recyc-Québec. Les différents centres revendent les produits recueillis ou recyclés.

Les états financiers pour l'année fiscale se terminant le 31 mars 1999 du centre de formation en entreprise et de récupération inc. ont été produits comme pièce P-3. L'affiant atteste que des services ont été rendus par l'ensemble de ces centres en liaison avec la Marque pour un montant excédant 5,000,000\$. Le résultat d'une recherche effectuée à partir de la banque de données CIDREQ de l'inspecteur général des institutions financières a été produit comme pièce P-4. Ce rapport contient des informations de nature corporative sur chacun des centres CFER. Une liste des centres utilisant la Marque a été produite comme pièce P-5. Ils sont tous situés au Québec.

Une recherche commandée par Me. Philippe Leclercq et effectuée le 6 avril 2000 à l'aide du logiciel Dialog afin d'identifier les marques de commerce comprenant le mot CFER a été produite comme pièce P-6. J'accorderai une très faible valeur probante à cette preuve car il n'y a

aucune explication quant aux paramètres utilisés lors de cette recherche et la méthodologie employée par ce logiciel.

Je dois donc analyser la preuve versée au dossier par les parties en suivant les principes suivants :

a) Le fardeau de preuve repose sur la Requérente qui doit convaincre le registraire qu'il n'y a pas de risque raisonnable de confusion au sens de l'article 2 de la loi entre les marques de commerce ou noms commerciaux des parties aux dates pertinentes ci-après décrites [*voir Sunshine Biscuits Inc. c. Corporate Foods Ltd. (1982), 61 C.P.R.(2d) 53*].

b) «Le registraire doit donc être raisonnablement convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l'enregistrement n'est pas susceptible de créer de la confusion. Il n'est pas nécessaire qu'il soit convaincu hors de tout doute qu'il n'y a aucun risque de confusion. Si la norme de preuve « hors de tout doute » s'appliquait, les requérants seraient, dans la plupart des cas, confrontés à un fardeau insurmontable parce qu'en matière de risque de confusion, la certitude est une denrée rare. Dans le meilleur des scénarios, ce n'est que lorsque les probabilités sont égales qu'on peut dire qu'il existe une sorte de doute, lequel doute doit être résolu en faveur de l'opposant. Mais la notion de doute est un concept trompeur et déroutant en matière civile et le registraire devrait éviter d'y recourir.» passage tiré de l'arrêt *Christian Dior, S.A. et Dion Neckwear Ltd [2002]3 C.F.405*

Pour déterminer s'il y a un risque raisonnable que l'emploi de la Marque cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial de l'Opposante identifiés dans sa déclaration d'opposition, je me dois de suivre la démarche prescrite à l'article 6 de la loi qui se lit comme suit :

**6.** (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

(2) 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 de commerce 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.

(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

*a)* le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;

*b)* la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont 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 ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

Il est clairement établi que la liste des circonstances énumérées à l'article 6(5) de la loi n'est pas exhaustive et qu'il n'est pas nécessaire d'accorder autant de poids à chacun de ces critères [voir à titre d'exemple *Clorox Co. c. Sears Canada Inc. (1992)*, 41 C.P.R.(3d) 483 (F.C.T.D.) et *Gainers Inc. v. Marchildon (1996)*, 66 C.P.R.(3d) 308 (F.C.T.D.)].

La date pertinente pour analyser les différents motifs d'opposition varie selon le motif d'opposition soulevé. Lorsque l'opposition est fondée sur les alinéa 16(1) et (3) de la loi, la date de premier emploi alléguée dans la demande d'enregistrement de la Requérante est la date de référence tel que stipulé à l'article 16 de la loi (16 mars 1990). Concernant le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque, la date pertinente est généralement reconnue comme étant la date de dépôt de l'opposition (3 novembre 1998). [voir *Andres Wines Ltd. and E&J Gallo Winery (1975)*, 25 C.P.R. (2d) 126 (F.C.A.) à la page 130 et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.,(1991)*,37 C.P.R. (3d)413 (CAF)].

-caractère distinctif inhérent des marques

L'ayant droit de l'Opposante utilisait, au 16 mars 1990, la marque de commerce C-FER. Contrairement à ce qui est allégué dans la déclaration d'opposition, cette entité n'utilisait pas la marque de commerce ou le nom commercial CFER mais plutôt C-FER selon la preuve déposée au dossier. Cette marque de commerce et ce nom commercial, en raison de leur usage par l'ayant droit de l'Opposante pendant la période de 1984 au 16 mars 1990, possédaient à cette date un certain caractère distinctif inhérent dans la province de l'Alberta. J'arrive à la même conclusion lorsque j'analyse la preuve en fonction de la date pertinente du troisième motif d'opposition. En effet rien au dossier ne me permet pas de conclure que l'ayant droit de l'Opposante ou cette dernière aurait employé la marque de commerce CFER entre le 16 mars 1990 et le 3 novembre 1998.

La Requérante plaide dans son argumentation écrite qu'il n'y a pas de preuve de l'emploi par l'Opposante ou son ayant droit de la marque de commerce C-FER au sens de la loi puisqu'elle n'était pas utilisée dans un contexte commercial car les services de recherche de l'ayant droit de l'Opposante ou de cette dernière étaient offerts à leurs partenaires financiers. Je ne peux

souscrire à cet argument car les états financiers produits au dossier font état, au bilan, de revenus provenant de services rendus par cette dernière. Même si les services ont été rendus à des partenaires financiers, s'il y a une contrepartie de verser, et les états financiers semblent le confirmer, il y a donc eu emploi de la marque C-FER en liaison avec des activités commerciales de la nature décrite dans l'affidavit de M.Jamieson.

La Marque de la Requérante, quant à elle, est une marque faible constituant l'acronyme pour Centre de Formation en Entreprise et Récupération. [ voir à cet effet *Information Technology Association of Canada v. Siemens Aktiengesellschaft (1996) 67 C.P.R. (3d) 71* ]

-période d'emploi

Ce facteur favorise l'Opposante peu importe le motif d'opposition ci- haut décrit. L'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial C-FER par l'Opposante ou son ayant droit remonte à l'année 1984 alors que l'emploi de la Marque par la Requérante a débuté le 16 mars 1990.

-le genre de services

Les services offerts par l'Opposante et son ayant droit au cours des périodes pertinentes consistent à de la recherche pour, principalement, des intervenants de l'industrie pétrolière. La Marque de certification est utilisée en liaison avec des services de formation en entreprise et de récupération de déchets. Il n'y a aucune connexité entre les services des parties.

-la nature du commerce

Les activités de l'Opposante relèvent de la recherche scientifique dans un but lucratif alors que celles de la Requérante sont d'ordre pédagogique. Il n'y a donc aucun chevauchement entre la nature du commerce de chacune des parties.

-le degré de ressemblance



Il ne fait aucun doute que la Marque ressemble visuellement à la marque de commerce C-FER. Il en est tout autrement lorsqu'elle est comparée au graphisme utilisé par l'ayant droit de l'Opposante ou elle-même. Il n'y a aucune preuve au dossier qu'il y aurait une différence au niveau phonétique entre les marques sous analyse.

Lorsqu'une marque est un acronyme facilement identifiable, elle bénéficie d'une protection plus restreinte. [voir *Information Technology Association of Canada, op.cit.*]. Pour déterminer s'il y a un risque raisonnable de confusion entre des marques quasi-identiques( j'emploie cette expression pour tenir compte de la séparation entre la lettre C du reste des autres lettres dans l'emploi de la marque C-FER par l'Opposante ou son ayant droit) le type de services offerts en liaison avec les marques sous analyse et la nature du commerce des parties deviennent des facteurs très importants. [voir *A.Lassonde & Fils Inc v. Imperial Tobacco Ltd. (1987) 17 C.P.R. (3d) 8* ]

Appliquant ces principes au présent cas et peu importe la date pertinente utilisée, j'arrive à la conclusion que la Requérante s'est déchargée de son fardeau de preuve pour obtenir l'enregistrement de sa Marque. En raison de la différence entre la nature des services et du commerce des parties, le consommateur moyen avec une mémoire imparfaite ne risque pas de confondre la source des services offerts par la Requérante avec la source des services offerts par l'Opposante en liaison avec sa marque de commerce C-FER ou son nom commercial C FER.

En raison des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la loi, je rejette l'Opposition de l'Opposante et je maintiens donc la demande d'enregistrement de la Requérante pour la marque de certification CFER en liaison avec les Services, le tout selon les dispositions de l'article 38(8) de la loi.

DATÉ À MONTRÉAL, QUÉBEC, CE 8ieme JOUR D'AOÛT 2003.

Jean Carrière  
Commissaire aux oppositions