

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION de Micro Tempus Inc., à la demande n° 668,904 concernant la marque TEMPUS produite par ITT Canon, Inc. (successeur en titre de ITT Corporation)

Le 23 octobre 1990, ITT Canon, Inc., par l'intermédiaire de son prédécesseur en titre ITT Corporation, a produit une demande afin d'enregistrer la marque de commerce TEMPUS fondée sur son emploi projeté au Canada en liaison avec des [TRADUCTION]« connecteurs de cartes de circuits électroniques ». La demande en cause a été annoncée aux fins de l'opposition dans le numéro du 29 mai 1991 du *Journal des marques de commerce* et a fait l'objet d'une opposition de la part de Micro Tempus Inc., le 24 septembre 1991. Un exemplaire de la déclaration d'opposition a été envoyé à la requérante le 14 novembre 1991. La requérante a répondu en produisant et en signifiant une contre-déclaration.

Selon le premier motif d'opposition, la marque demandée n'est pas enregistrable, suivant l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de l'opposante TEMPUS-LINK et TEMPUS-ACCESS utilisées en liaison avec des logiciels de micro-ordinateur, enregistrées sous les n^{os} 288,884 et 343,621 respectivement. Selon les deuxième et troisième motifs d'opposition, suivant les alinéas 16(3)a) et 16(3)c), la requérante n'a pas droit à l'enregistrement parce que, à la date de la production de la demande, la marque demandée TEMPUS créait de la confusion avec (i) les marques de l'opposante MICRO TEMPUS et MICROTEMPUS & Design antérieurement employées au Canada par l'opposante, (ii) le nom commercial de l'opposante MICRO TEMPUS INC. utilisé par l'opposante depuis au moins 1983, en liaison avec une entreprise faisant le développement de logiciels. Selon le quatrième et dernier motif, la marque demandée n'est pas distinctive des marchandises de la requérante compte tenu de l'emploi, par l'opposante, de ses marques et de son nom commercial, comme il est susmentionné.

La preuve de l'opposante se compose de l'affidavit de Harald Lotz, président de la société opposante. La preuve de la requérante se compose de l'affidavit de Wayne Small, directeur de la commercialisation et des ventes chez ITT Cannon Canada, division d'une société liée à l'opposante;

de l'affidavit de Matthew Zischka, stagiaire en droit, et de copies conformes de quatre enregistrements de marque de commerce, au nom de deux propriétaires différents, comportant le mot TEMPUS. Les personnes susmentionnées ont été contre-interrogées pour ce qui est de leur affidavit; la transcription de leur contre-interrogatoire et une réponse à une demande examinée en délibéré, au contre-interrogatoire de M. Small, font partie de la preuve au dossier.

La preuve par affidavit de M. Lotz est peu abondante, mais des détails sur les activités de l'opposante ont été donnés au contre-interrogatoire. L'opposante exploite son entreprise sous le nom de MICRO TEMPUS INC. depuis 1983. Elle développe et vend des logiciels, ainsi que des contrats de services d'entretien pour ses logiciels, sous diverses marques de commerce outre celles plaidées dans la déclaration d'opposition, à savoir TEMPUS SHARE, TEMPUS TRANSFER et TEMPUS TALK. Elle a choisi la composante TEMPUS [TRADUCTION] « afin de représenter le transfert opportun des données » puisque, à son avis, le terme TEMPUS est [TRADUCTION] « acceptée à l'échelle internationale pour exprimer le temps ». De même, elle a choisi d'autres composantes de ses marques, et son nom commercial, à savoir LINK, ACCESS, SHARE, TRANSFER, TALK et MICRO, afin de représenter un aspect ou une caractéristique particulière de ses logiciels. Par exemple, « *link* » [lien] est la liaison effective établie entre les ordinateurs personnels et l'unité centrale [plus gros ordinateur]; « *access* » [accès] donne accès aux bases de données; « *share* » [partager] permet à un certain nombre d'ordinateurs personnels de partager les mêmes renseignements, ainsi de suite : voir les p. 11-12 de la transcription du contre-interrogatoire de M. Lotz. Le chiffre des ventes mondiales des logiciels portant les marques de l'opposante a atteint en moyenne environ 3,7 millions de dollars par année, pour la période allant de 1983 à juillet 1992 inclusivement, alors que les ventes de logiciels et de services d'entretien ont atteint en moyenne 5,1 millions de dollars par année. Les ventes réalisées au Canada représentent 10 p. 100 des ventes mondiales. Ainsi, le chiffre des ventes au Canada des logiciels de l'opposante portant ses marques a atteint en moyenne 370 000 \$ par année, alors que pour les services d'entretien au Canada, ce chiffre s'est élevé à une moyenne de 140 000 \$ par année. L'opposante n'a pu, ou n'a pas voulu, ventiler ses ventes selon les fonctions particulières des logiciels, c'est-à-dire selon les marques de chacun. Selon une juste interprétation du témoignage de M. Lotz, en particulier de la pièce HL-5 de son affidavit, je suis disposé à conclure que le nom commercial de l'opposante MICRO TEMPUS,

INC. avait acquis une certaine réputation au Canada, pendant toute la période en cause, et que ses marques TEMPUS-SHARE, TEMPUS-LINK et TEMPUS-ACCESS avaient acquis une réputation moindre en 1987, 1983 et 1986 respectivement.

Le coût des logiciels de l'opposante se situe de façon générale entre 9 000 \$ et 45 000 \$ (mais TEMPUS TALK [TRADUCTION] « pourrait commencer à 300 \$ pour atteindre 80 000 \$ ») : voir la p. 18 de la transcription du contre-interrogatoire de M. Lotz. Il doit se produire habituellement une série de faits (le cycle des ventes) étalée sur une période de deux à six mois avant l'achat des logiciels de l'opposante. Le cycle des ventes consiste en un contact initial avec le client, des rencontres avec celui-ci, la présentation de propositions écrites ainsi que l'installation et la mise à l'essai du logiciel chez le client. Habituellement, il faut adapter dans une grande mesure le logiciel aux besoins particuliers du client : voir la p. 23 de la transcription du contre-interrogatoire de M. Lotz. Le client installe le logiciel alors que l'opposante fournit une aide téléphonique au cours de l'installation. Au contre-interrogatoire, M. Lotz a dit qu'il ne connaissait pas bien le marché des connecteurs de cartes de circuits.

Le témoignage par affidavit de M. Small, déposé pour la requérante, est bref et ne porte, de façon très étroite, que sur la nature du produit de la requérante. La portée de son témoignage n'a pas été développée au contre-interrogatoire, peut-être parce que M. Small ne connaissait vraiment pas les aspects du secteur de l'électronique ne concernant pas sa propre expérience professionnelle, ou peut-être parce qu'il était simplement réticent à témoigner de questions qui n'étaient pas liées directement aux aspects techniques des connecteurs de cartes de circuits. Son témoignage peut être résumé de la façon suivante. La vente des connecteurs de cartes de circuits de la requérante, au Canada, sous la marque demandée TEMPUS a commencé en 1991. Les connecteurs de la requérante sont des produits spécialisés utilisés dans la fabrication de marchandises électroniques à plus grande échelle comme des systèmes de télécommunications, des simulateurs de vols et de l'équipement servant à l'encéphalographie isotopique. C'est l'ingénieur d'études qui détermine la nécessité d'avoir des connecteurs TEMPUS afin de répondre à des exigences techniques. Les connecteurs de la requérante se vendent entre 2,22 \$ à 7,76 \$ l'unité, habituellement par lot de 100 unités. Avant l'opposition en cause, M. Small n'avait jamais entendu parler de l'opposante et de ses logiciels.

La principale question en litige dans la présente procédure consiste à déterminer si la marque demandée TEMPUS crée de la confusion avec une ou plusieurs marques de commerce de l'opposante plaidées dans la déclaration d'opposition, ou avec le nom commercial de l'opposante MICRO TEMPUS INC. Les dates pertinentes visant la question de la confusion dépendent des motifs d'opposition allégués et, en l'espèce, elles vont de la date de la production de la demande à la date de ma décision. Cependant, dans les circonstances de l'espèce, le choix de la date pertinente importe peu pour évaluer la question de la confusion.

Il incombe à la requérante d'établir qu'il n'y aurait aucune probabilité raisonnable de confusion, au sens du paragraphe 6(2), entre la marque demandée TEMPUS et les marques ou le nom commercial de l'opposante. En raison du fardeau qui incombe à la requérante, si l'on ne peut en venir à une conclusion déterminante après le dépôt de toute la preuve, le litige doit être tranché à l'encontre de la requérante : voir *John Labatt Ltd. v. Molson Companies Ltd.*, (1990) 30 C.P.R. (3d) 293, p. 297-298 (C. F. 1^{re} inst.). Le critère visant la confusion concerne la première impression et le souvenir imparfait. Les facteurs à prendre en considération afin d'évaluer si deux marques (ou une marque et un nom commercial) créent de la confusion sont énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques (ou du nom commercial) et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle chacun a été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; 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. Cette liste n'est pas exhaustive; il faut tenir compte de tous les facteurs pertinents. Tous les facteurs n'ont pas nécessairement la même valeur. L'importance donnée à chacun dépend des circonstances : voir *Gainers Inc. v. Tammy L. Marchildon and The Registrar of Trade-marks*, (1996) 66 C.P.R.(3d) 308 (C. F. 1^{re} inst.).

Comme nous l'avons déjà dit, l'opposante a choisi ses marques de commerce et son nom commercial parce qu'ils avaient des connotations facilement compréhensibles en relation avec les logiciels. Ainsi, les marques et le nom commercial de l'opposante ont un faible degré de caractère distinctif inhérent. Par ailleurs, aucun élément de la preuve n'indique que le « temps » est une caractéristique des connecteurs de la requérante. Ainsi, le mot TEMPUS possède un degré

relativement élevé de caractère distinctif inhérent relativement aux marchandises de la requérante. Je suis disposé à conclure que la marque demandée TEMPUS avait acquis une certaine réputation au Canada, après 1991, mais dans une mesure moindre que celle acquise par le nom commercial de l'opposante MICRO TEMPUS, INC. ou les marques TEMPUS-SHARE, TEMPUS-LINK et TEMPUS-ACCESS. La période pendant laquelle les marques et le nom commercial des parties ont été en usage favorise l'opposante, car cette dernière a commencé à les utiliser en 1983, et la requérante, en 1991. Le genre des marchandises des parties est distinct, car l'opposante produit des logiciels coûteux et personnalisés, alors que la requérante produit du matériel électronique peu coûteux, de modèle standard. Les marchandises des parties sont destinées à des utilisations différentes et sont achetées par une clientèle distincte, avertie, qui se préoccupe du fonctionnement technique de ce qu'elle achète. Il n'est donc pas étonnant que M. Lotz ne connaisse pas le marché de la requérante ou que M. Small ne connaisse pas l'opposante ni ses produits. Il existe un degré relativement élevé de ressemblance entre les marques de l'opposante TEMPUS-LINK, TEMPUS-ACCESS et TEMPUS-SHARE, et la marque demandée TEMPUS. À cet égard, c'est la première composante d'une marque qui est la plus importante aux fins de la distinction : voir *Conde Nast Publications Inc. v. Union Des Editions Modernes*, (1979) 26 C.P.R.(2d) 183, p. 188 (C. F. 1^{re} inst.). Si l'on applique le même principe, il existe une ressemblance moindre entre la marque demandée et le nom commercial de l'opposante MICRO TEMPUS INC.

La requérante a soutenu que l'importance de toute ressemblance entre la marque demandée et les marques et le nom commercial de l'opposante est mitigée par la preuve des enregistrements de la dénomination sociale et des inscriptions dans l'annuaire téléphonique produite dans l'affidavit de M. Zischka. Naturellement, une telle preuve n'est pertinente que si l'on peut en déduire un emploi et une adoption généralisés du mot TEMPUS par d'autres commerçants. Le commissaire Martin a formulé certains commentaires sur ce type de preuve dans l'affaire *Conde Nast Publications v. Hans Schwarzkoff GmbH*, (1988) 20 C.P.R.(3d) 176, p. 180 :

De même, en l'espèce, la requérante n'a présenté aucune preuve de l'emploi de noms commerciaux ou de marques de commerce par des tiers. Selon la preuve produite dans la présente procédure, je ne puis que déduire que le consommateur moyen peut être au courant de l'emploi de la composante TEMPUS dans des marques de commerce ou des noms commerciaux par des tiers, mais pas nécessairement dans les secteurs reliés à l'informatique. Ainsi, la preuve fournie par M. Zischka est peu utile pour étayer la notion selon laquelle le caractère distinctif acquis des marques et du nom commercial de l'opposante, dans le domaine des logiciels, a été dilué par l'emploi de marques similaires par des tiers.

Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que la marque demandée ne crée pas et ne créait pas de la confusion avec les marques de l'opposante plaidées dans la déclaration d'opposition, ou ne crée pas de la confusion avec le nom commercial de l'opposante MICRO TEMPUS INC., pendant la période en cause.

Par conséquent, l'opposition de l'opposante est rejetée.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 16^{ième} JUIN 1997.

Myer Herzig,
Membre
Commission d'opposition des marques de commerce