

TRADUCTION/TRANSLATION

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de Conspec
Controls Limited à la demande n° 1212019 produite
par Platinum Energy Services Corp. en vue de
l’enregistrement de la marque de commerce ONSPEC**

Le 5 avril 2004, Platinum Energy Services Corp. (« Platinum Energy ») a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce ONSPEC fondée sur l’emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :

analyseurs d’hydrogène sulfuré; systèmes de commande d’allumage au gaz pour utilisation dans l’industrie pétrolière et gazière.

La Section de l’examen du Bureau des marques de commerce s’est opposée à la demande en cause pour le motif que la marque ONSPEC créait de la confusion avec la marque de commerce CONSPEC enregistrée sous le numéro 252878 en liaison avec diverses marchandises et services reliés aux systèmes de surveillance et de contrôle et aux capteurs de gaz environnementaux.

En réponse, la requérante a allégué notamment que les marchandises des parties diffèrent suffisamment et que les marques ne se ressemblent pas, car elles suggèrent des idées différentes. La Section de l’examen a accepté les observations de la requérante et la demande en cause a été publiée aux fins d’opposition dans l’édition du *Journal des marques de commerce* du 19 janvier 2005.

Le 20 avril 2005, Conspec Controls Limited, le propriétaire de la marque CONSPEC susmentionnée, a produit une déclaration d’opposition. Le 28 avril 2005, le registraire des marques de commerce a fait parvenir à la requérante une copie de la déclaration d’opposition, conformément au paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. En réponse, la

requérante a produit et
signifié une contre-déclaration.

La preuve de l'opposante comprend l'affidavit de Robert Tancredi, Directeur de l'exploitation de la société de l'opposante. La preuve de la requérante comprend la déclaration solennelle de Robert McNutt, vice-président de Platinum Controls Technologies Corp. (« Platinum Controls »), une filiale de la société Platinum Energy de la requérante. L'opposante a déposé un deuxième affidavit de M. Tancredi comme contre-preuve. Les deux parties ont déposé des observations écrites, mais seule la requérante s'est présentée à l'audience.

DÉCLARATION D'OPPOSITION

Le premier motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce* porte que la requérante ne peut pas être convaincue qu'elle a droit d'employer la marque de commerce visée par la demande, en raison de l'emploi et de l'enregistrement antérieurs au Canada de la marque CONSPEC par l'opposante.

Le deuxième motif fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi porte que la marque ONSPEC n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la marque CONSPEC de l'opposante enregistrée sous le numéro 252878 en liaison avec ce qui suit :

[TRADUCTION]

marchandises

systèmes de surveillance et de contrôle pour systèmes électriques et électroniques;
panneaux de commande électriques et électroniques fabriqués à la demande; systèmes
de sécurité électroniques et électriques; microprocesseurs; logiciels pour utilisation
avec les marchandises susmentionnées,
capteurs et détecteurs de gaz environnementaux et capteurs et détecteurs

environnementaux généraux,

équipement de radiocommunication souterrain et accessoires connexes,

lampes pour casques et accouplements souples pour courroies transporteuses,

services

conception de systèmes de contrôle et de surveillance électriques et électroniques pour des tiers;

fourniture de systèmes de sécurité électriques et électroniques pour des tiers;
fourniture de logiciels et de matériel informatique pour utilisation avec les services susmentionnées.

Les troisième et quatrième motifs, fondés sur l'article 16, portent que la requérante n'est pas admise à l'enregistrement de la marque ONSPEC étant donné que, à la date de production de sa demande, la marque ONSPEC créait de la confusion avec la marque CONSPEC ainsi qu'avec le nom commercial Conspec Controls Limited que l'opposante a employés et fait connaître au Canada antérieurement.

Le cinquième motif fondé sur l'article 2 porte que la marque ONSPEC ne distingue pas les marchandises de la requérante de celles de l'opposante vendues sous la marque CONSPEC.

PREUVE DE L'OPPOSANTE

Voici le résumé de la preuve principale de M. Tancredi qui porte sur les activités de l'opposante au Canada. L'opposante vend au Canada depuis 1980 des détecteurs et d'autres équipements de surveillance de l'atmosphère pour des secteurs tels l'exploitation minière, les centrales électriques, le traitement des résidus et de l'eau, le pétrole, les semiconducteurs, les produits chimiques, l'huile et la pulpe de minerai. Les détecteurs de gaz vendus sous la marque

CONSPEC servent à surveiller des gaz tels le méthane, le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, l'oxygène, le hydrogène, l'ammoniac, le dioxyde de soufre et d'autres encore.

L'opposante vend également des instruments de contrôle, des systèmes de contrôle et des systèmes de radiocommunication souterrains sous la marque CONSPEC. Les ventes au Canada sous la marque CONSPEC ont généré plus de 1,68 million de dollars en 2005 et les dépenses en publicité

ont dépassé 7 800 \$. Des extraits de la pièce H jointe à l'affidavit de M. Tancredi, reproduits ci-dessous, présentent de façon plus approfondie les affaires de l'opposante :

[TRADUCTION] Conspec Controls est reconnue sur le plan international pour son expertise en conception, élaboration et fabrication des instruments de détection des gaz, des systèmes de surveillance et de contrôle et des systèmes et des équipements de communications souterrains. Conspec propose une gamme complète de produits qui comprend tant des composants des systèmes que des instruments indépendants autonomes. De plus, ses produits conviviaux peuvent coexister et faire interface avec des instruments de commande actuels. Ses installations sont implantées à des endroits stratégiques aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Chine.

Conspec a son origine dans le secteur minier, secteur dans lequel elle continue à détenir une vigoureuse part de marché aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Chine et en Turquie. Toutefois, depuis les quinze dernières années, Conspec a agrandi son marché afin d'englober d'autres secteurs qui visent un large éventail d'activités. L'expansion actuelle de son marché porte sur les secteurs suivants :

Exploitation et exploration minière, pétrolière et gazière & énergie

Centrales électriques
Installations de transformation chimique
Équipements

Environnement

Traitement des résidus
Traitement de l'eau
Contrôle de la qualité de l'air (de la pollution)

Fabrication des éléments de construction

Acier
Aluminium
Automobile

Secteurs généraux

Transformation des aliments et des boissons
Garages de stationnement
Systèmes de métro

... et d'autres secteurs d'activité

L'opposante fait de la publicité pour ses marchandises et ses services par l'entremise des publications tel le *Camese Compendium*, des salons professionnels tels le Canadian International Mining Show, le National Coal Show et le Electric Power Show. Les observations de l'opposante sur la nature du commerce des deux parties sont formulés aux paragraphes 21 et 23 de l'affidavit de M. Tancredi comme suit :

[TRADUCTION]

21. La requérante, Platinum Energy Services Corp., est un fabricant d'équipements pour les processus d'exploitation du pétrole et du gaz visant le secteur pétrolier et gazier. La requérante fabrique des analyseurs d'hydrogène sulfuré et des systèmes de commande d'allumage au gaz en liaison avec la marque de commerce ONSPEC. L'opposante, Conspec, fabrique des capteurs en liaison avec la marque de commerce CONSPEC qui contrôlent l'hydrogène sulfuré dans des processus visant de nombreux secteurs comme l'industrie chimique, pétrolière et énergétique et compte parmi ses clients des plates-formes pétrolières et des raffineries.

23. Les produits de Conspec, en liaison avec la marque de commerce CONSPEC, peuvent être utilisés au Canada aux fins de réduire le risque d'accident sur les sites pétroliers et gaziers. Les produits de la requérante en liaison avec la marque de commerce ONSPEC sont utilisés également au Canada aux fins de réduire le risque d'accident sur les sites pétroliers et gaziers.

PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Voici le résumé de la preuve de M. MacNutt. Platinum Controls emploie la marque ONSPEC depuis octobre 2004 sous licence accordée par la requérante. La marque a été employée en liaison avec un seul produit, nommément un analyseur. Cet appareil analyse un échantillon d'hydrogène sulfuré de 0 à 20 p.p.m. sous pression. L'échantillon est prélevé entre la tête de puits (appareil qui sert à tenir sous contrôle le gaz) et l'enveloppe de confinement ou le pipeline. L'analyseur a une attestation de sécurité pour l'emploi en milieu à risque d'explosion. Depuis octobre 2004, il y a eu des dépenses d'environ 55 000 \$ pour la promotion du produit ONSPEC. Les ventes ont généré

environ 2 millions de dollars. Au cours des vingt années où M. MacNutt a travaillé dans le domaine des instruments pour l'industrie pétrolière et gazière, il n'a jamais été au courant de l'existence de l'opposante ni de ses produits ou services jusqu'à ce que la présente procédure soit entamée. Les produits de la requérante sous la marque ONSPEC sont réservés aux secteurs pétrolier et gazier et non pas aux secteurs pétrochimique ou minier. Les paragraphes 13 à 16 de l'affidavit de M. MacNutt portent sur les marchandises des parties, leurs réseaux commerciaux et le profil de l'acheteur typique des marchandises de la requérante :

[TRADUCTION]

13. Les clients de Platinum sont des acheteurs avertis qui achètent de l'équipement pour un secteur très spécialisé de l'industrie pétrolière et gazière, à savoir la complétion des puits. Les clients de Platinum possèdent de vastes connaissances dans le secteur de la complétion des puits et le type d'équipement requis et ils achètent par l'entremise des agents commerciaux de Platinum. Cette méthode de vente directe à des clients avertis réduit, à mon avis, la probabilité de confusion entre les produits de Platinum et ceux de Conspec.

14. Après examen de l'affidavit de Conspec et de sa preuve, je crois que la ligne de produits de Conspec peut servir en tant qu'appareils de surveillance du milieu ambiant visant à contrôler le dioxyde de soufre dans la pression ambiante. Ce type d'appareils de surveillance est utilisé dans de nombreuses industries, y compris dans des stations de traitement de l'eau et des installations d'équarrissage. Il est donc possible qu'il existe un chevauchement entre le réseau commercial de Conspec pour les appareils de surveillance du milieu ambiant et bon nombre d'industries. Cependant je suis d'avis, d'après mon expérience et selon la preuve présentée par Conspec, que cette dernière ne met effectivement pas sur le marché ses produits dans le secteur de la complétion de l'industrie pétrolière et gazière.

15. Conspec soutient qu'elle fabrique des détecteurs qui contrôlent l'hydrogène sulfuré pour de nombreuses industries, y compris l'industrie chimique, pétrolière et énergétique et qu'elle compte parmi ses clients des plates-formes pétrolières et des raffineries. Selon la preuve présentée par Conspec, je suis d'avis que de telles ventes représentent une petite partie des affaires de Conspec, son marché primaire étant l'industrie minière.

16. Les publications par l'entremise desquelles Conspec fait de la publicité, comme le *Camese Compendium* et les salons professionnels tels le *Canadian International Mining Show* et le *National Coal Show* qui portent tous sur l'industrie minière constituent autant d'éléments de preuve des différents réseaux commerciaux pour les produits de Platinum et de Conspec.

M. MacNutt a produit également des éléments de preuve indiquant que plusieurs tierces parties utilisent l'unité graphique SPEC pour des marques de commerce visant des instruments scientifiques et des appareils industriels, par exemple MICROSPEC (TheFoxboro Company),

RETROSPEC (Guardian, A Shawcor Company), SPEC (Varian, Inc.) et ESPEC (Espec Kabushiki Kaisha).

CONTRE-PREUVE DE L'OPPOSANTE

La contre-preuve de l'opposante souligne la ressemblance entre les produits des parties et fait remarquer que les clients des parties sont des ingénieurs et des employés qui assurent le soutien technique et qui trouveraient probablement les marchandises des parties lorsqu'ils chercheraient des produits tels « les analyseurs continus de détection de dioxyde de soufre sous pression ». Le sujet de préoccupation de l'opposante est énoncé au paragraphe 12 de sa contre-preuve comme suit :

[TRADUCTION]

12. Il est déclaré au paragraphe 13 de l'affidavit de M. MacNutt que les clients de Platinum sont des acheteurs avertis qui achètent de l'équipement pour un secteur très spécialisé de l'industrie pétrolière et gazière, à savoir le secteur de la complétion des puits. Les clients de Conspec Control ne sont pas moins avertis surtout dans le domaine des commandes, des contrôleurs programmables (CP), des appareils de surveillance du gaz en continu et des commandes visant des collectes de données complexes et multiples et des avertisseurs de séquençement logique. Malgré le caractère spécialisé des clients ou des appareils, lorsqu'un acheteur/ingénieur/spécialiste en entretien utilise un moteur de recherche qui révèle les noms ONSPEC ou CONSPEC en liaison avec des termes ou des symboles associés à « gaz », « contrôle », « continu », « sous pression », « dioxyde de soufre » ou « hydrogène sulfuré », il est tout naturel de conclure qu'il y aurait un lien entre les produits de la requérante et ceux de l'opposante.

L'opposante fait remarquer plus loin que, dans les années 1970 et 1980, environ 90 % de ses chiffres d'affaires provenaient de l'industrie minière, mais que depuis 2000 ses revenus provenant de l'extraction du charbon au fond constituaient moins de 75 % de son revenu global. Le programme de développement de produits de l'opposante est orienté vers divers secteurs tels le secteur de la construction, le secteur médical et le secteur énergétique. L'opposante a comme objectif d'atteindre en 2010 un équilibre parfait entre l'extraction du charbon au fond et diverses applications de surface.

L'opposante fait également remarquer que la requérante est concessionnaire AMI, société qui fait concurrence à l'opposante. AMI vend un détecteur de déficit en oxygène qui ressemblent à un détecteur vendu par l'opposante. L'opposante fait observer que la requérante, à titre de concessionnaire de produits AMI, a accès [TRADUCTION] « au même marché que Conspec Control ». L'inquiétude de l'opposante est énoncée au paragraphe 21 de sa contre-preuve comme suit :

[TRADUCTION]

21. La requérante prétend que, à ce jour, son produit de marque ONSPEC est utilisé dans un domaine tout à fait particulier. Conspec Controls avait elle aussi des produits d'un emploi particulier. Toutefois, au fil du temps, nos produits ont été modifiés et améliorés afin d'acquérir un large éventail de fonctions et de rester concurrentiels. La requérante et l'opposante sont des sociétés canadiennes qui visent une expansion vers le marché international. En ce qui concerne AMI, la requérante représente et promeut la concurrente directe de Conspec Controls.

PRINCIPALE QUESTION EN LITIGE

La question décisive en l'espèce est de savoir si la marque ONSPEC visée par la demande crée de la confusion avec la marque CONSPEC de l'opposante. Les dates pertinentes pour l'examen de la question de la confusion sont : (i) la date de ma décision à l'égard du motif d'opposition suivant l'alinéa 12(1)d) et fondé sur la non-enregistrabilité; (ii) le 5 avril 2004 à l'égard des motifs d'opposition suivant l'article 16 et l'alinéa 30i); (iii) la date d'opposition, c'est-à-dire le 20 avril 2005, à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif : pour un examen de la jurisprudence relative aux dates pertinentes en matière de procédures d'opposition, voir *American Retired Persons c. Canadian Retired Persons* (1998), 84 C.P.R. (3d) 198, p. 206 à 209 (C.F. 1^{re} inst.).

FARDEAU DE PREUVE

Il incombe à la requérante de démontrer qu'il n'existe aucune possibilité raisonnable de

confusion, au sens du paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, entre la marque ONSPEC visée par la demande et la marque CONSPEC de l'opposante. L'existence de ce fardeau de la requérante signifie que, faute d'arriver à une conclusion bien définie une fois tous les éléments de preuve fournis, la question sera tranchée au détriment de la requérante : voir *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293, p. 297-298 (C.F. 1^{re} inst.). Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs à prendre en considération pour apprécier s'il y a confusion entre les deux marques sont prévus au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce* : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chaque marque a été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive : tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération. Les poids devant être accordés à chacun de ces facteurs n'est pas forcément le même et dépend des circonstances : voir *Gainers Inc c. Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.).

FACTEURS PRÉVUS AU PARAGRAPHE 6(5)

La marque ONSPEC possède un caractère distinctif inhérent assez faible, bien qu'il s'agisse d'un mot inventé. À cet égard, le suffixe SPEC serait considéré comme la troncature du mot « spécification », ce qui confère à la marque dans son ensemble la connotation selon laquelle les marchandises de la requérante servent à évaluer si le matériel fait l'objet de certaines spécifications ou s'il fournit les spécifications adéquates. Par conséquent, la marque ONSPEC suggère la fonction des marchandises de la requérante. La marque visée par la demande est fondée sur un emploi projeté au Canada et c'est pourquoi elle n'aurait pas acquis de réputation à la première date pertinente.

Toutefois, la marque a commencé à acquérir au moins un certain caractère distinctif par la suite de son emploi et par la publicité à partir d'octobre 2004. La marque de l'opposante CONSPEC possède également un caractère distinctif inhérent assez faible, car la marque dans son ensemble suggère que les marchandises et les services de l'opposante servent à « contrôler les spécifications ». Il ne ressort pas clairement de la preuve si la marque de l'opposante a acquis un caractère distinctif à la première date pertinente, cependant la marque CONSPEC a acquis un certain caractère distinctif par la suite de son emploi et par la publicité jusqu'à la fin de 2005.

La période pendant laquelle les marques en litige ont été employées avant l'opposante puisque l'emploi de sa marque CONSPEC date de 1980 alors que la requérante a commencé à employer sa marque CONSPEC en 2004. Toutefois, étant donné qu'aucune preuve n'établit la mesure dans laquelle la marque de l'opposante a été employée avant 2005, la mesure dans laquelle chaque marque a été employée constitue un facteur peu important.

En ce qui concerne la nature des marchandises et du commerce, il faut prendre en considération l'état déclaratif des marchandises produit par la requérante ainsi que l'état déclaratif des marchandises figurant dans l'enregistrement n° 252878 de l'opposante, du moins suivant le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) : voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3, p. 10-11 (C.A.F.), *Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110, p. 112 (C.A.F.), et *Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna* (1994), 58 C.P.R.(3d) 381, p. 390 à 392 (C.A.F.).

Toutefois, l'examen des états déclaratifs doit viser à déterminer le genre probable d'activités commerciales envisagées par les parties plutôt que l'ensemble des activités commerciales que le

libellé peut englober. À cet égard, la preuve de la nature des activités commerciales effectivement exercées peut être utile, du moins là où la description des marchandises et des services est sujette à interprétation : voir *McDonald's Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (C.A.F.). Vu la nature des activités commerciales effectivement exercées, je souscris aux prétentions que formule la requérante dans son plaidoyer écrit, à savoir que les produits de la requérante ne sont pas englobés par les marchandises de l'opposante. Je souscris également à la prétention selon laquelle [TRADUCTION] « l'opposante a affirmé dans sa preuve qu'elle fabrique des détecteurs environnementaux, produits qui se démarquent nettement de ceux de la requérante ». Bien que les activités de l'opposante puissent éventuellement recouper celles de la requérante, la preuve montre qu'il s'agit plus d'une possibilité que d'une probabilité. Je retiens aussi les prétentions de la requérante selon lesquelles les parties exercent leurs activités dans des secteurs spécialisés et distincts de l'industrie, c'est-à-dire que l'opposante exerce généralement ses activités dans le secteur minier, alors que la requérante le fait dans le secteur de la complétion visant le secteur pétrolier et gazier.

Je comprends l'inquiétude de l'opposante selon laquelle le personnel du génie et le personnel technique à la recherche de marchandises et de services correspondant à leurs secteurs d'activité, pourraient au départ voir les produits des deux parties, selon la précision des paramètres de recherche utilisés. Toutefois, les connaissances et les compétences des acheteurs potentiels leur serviront à distinguer rapidement les produits. Comme le précise la requérante, les marchandises et les services des parties ne sont pas vendues à un acheteur au détail moyen, mais à des acheteurs avertis qui possèdent des connaissances techniques et qui ont des exigences visant des tâches précises. Ces circonstances exigent que l'acheteur examine minutieusement chaque produit avant l'acquisition, ce qui réduit la probabilité de confusion quant à la source du produit.

Les marques en litige se ressemblent dans une large mesure sur le plan visuel et auditif puisqu'elles ont en commun le suffixe SPEC qui, comme je l'ai expliqué plus tôt, n'est pas particulièrement distinctif. En outre, c'est le premier segment ou la première syllabe d'une marque et non le suffixe qui est l'élément le plus important pour établir une distinction : voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union Des Editions Modernes* (1979) 26 C.P.R. (2d) 183, à la p. 188 (C.F. 1^{re} inst.). Les marques en litige se ressemblent peu dans les idées qu'elles suggèrent. À cet égard, la marque CONSPEC de l'opposante suggère l'idée d'un « contrôle des spécifications », alors que la marque ONSPEC visée par la demande suggère l'idée de « respect des spécifications ».

DÉCISION

Eu égard à tout ce qui précède, et gardant à l'esprit que de légères différences peuvent suffire à distinguer des marques qui ont un faible caractère distinctif inhérent (voir *GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd.* (1975), 22 C.P.R. (2d) 154 (C.F. 1^{re} inst.)), je conclus que la requérante a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la marque visée par la demande CONSPEC et la marque de l'opposante à quelque date pertinente que ce soit. Par conséquent, l'opposition est rejetée.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 13 NOVEMBRE 2008.

/ ~

Myer Herzig
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer