

TRADUCTION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2012 COMC 183
Date de la décision : 28-09-2012

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
de Commscope Inc. of North Carolina
aux demandes n° 1 404 791 pour la
marque de commerce SIGNAMAX et
n° 1 404 790 pour la marque de commerce
SIGNAMAX CONNECTIVITY
SYSTEMS produites par Signamax Inc.**

Dossier relatif à la demande n° 1 404 791

[1] Le 24 juillet 2008, Signamax Inc. (la Requérante) a produit une demande en vue de l’enregistrement de la marque de commerce SIGNAMAX (la Marque) en liaison avec les marchandises et services suivants :

[TRADUCTION]

(1) matériel informatique et matériel de réseau; logiciels pour la gestion de réseaux informatiques; outils à main pour l’installation et la maintenance de réseaux informatiques; appareils de mesure et d’essai pour l’analyse du rendement d’un système de câbles en cuivre ou en fibres en conformité avec les spécifications de la norme TIA/EIA-568-B;

(2) équipement de télécommunication, nommément câbles électriques, optiques, hyperfréquences et de données, interrupteurs, tableaux de contrôle, distributeurs, connecteurs, raccords et boîtes de jonction, filaments conducteurs de lumière (les Marchandises);

(1) vente en gros de matériel informatique et de matériel de réseaux informatiques, de logiciels pour la gestion de réseaux informatiques, d’outils à main pour l’installation et

la maintenance de réseaux informatiques ainsi que d'appareils de mesure et d'essai pour l'analyse du rendement d'un système de câbles en cuivre ou en fibres en conformité avec les spécifications de la norme TIA/EIA-568-B;

(2) vente en gros d'équipement de télécommunication, notamment de câbles électriques, optiques, hyperfréquences et de données, d'interrupteurs, de tableaux de contrôle, de distributeurs, de connecteurs, de raccords et de boîtes de jonction ainsi que de filaments conducteurs de lumière (les Services).

[2] La demande est fondée sur l'emploi de la Marque depuis au moins 1999.

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 8 octobre 2008.

[4] Le 4 mars 2009, Commscope Inc. of North Carolina (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition, laquelle a été transmise à la Requérante par le registraire le 30 mars 2009. La demande a été modifiée une fois, de sorte qu'en date d'aujourd'hui, les motifs d'opposition soulevés se résument ainsi :

1. la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30a) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la *Loi*), en ce sens qu'elle ne contient pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a prétendument été employée;
2. la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30b) de la *Loi*, en ce sens que depuis la date de premier emploi revendiquée, à savoir 1999, la Requérante n'a pas employé la Marque au sens du paragraphe 4(2) de la *Loi*;
3. la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30i) de la *Loi*, en ce sens que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises et les Services, car elle savait, à la date de production de la demande, que l'Opposante et ses prédécesseurs en titre avaient déjà adopté et employé au Canada et ailleurs la marque de commerce SYSTIMAX. La Marque prêtait à confusion du fait de sa ressemblance avec la marque de commerce SYSTIMAX de l'Opposante, laquelle était enregistrée au nom de l'Opposante et/ou de ses prédécesseurs en titre au Canada et dans d'autres pays, et était employée par l'Opposante et/ou ses prédécesseurs en titre au Canada et dans d'autres pays;
4. la demande n'est pas enregistrable suivant l'alinéa 12(1)d) de la *Loi*, car la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce déposée SYSTIMAX de l'Opposante (certificat d'enregistrement TMA402 162);
5. la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'alinéa 16(1)a) de la *Loi*, car à la date de premier emploi alléguée et à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce SYSTIMAX de l'Opposante, laquelle avait déjà été employée au Canada par l'Opposante;

6. suivant l'alinéa 38(2)d), la Marque de la Requérante n'est pas distinctive en ce sens qu'elle ne peut pas distinguer et n'est pas adaptée à distinguer les Marchandises et Services des marchandises et services de tiers, en particulier ceux de l'Opposante;
7. suivant l'alinéa 38(2)d), la Marque de la Requérante n'est pas distinctive en ce sens qu'elle ne distingue pas les Marchandises et Services des marchandises et services de tiers, y compris ceux des prédécesseurs en titre allégués et des partenaires d'affaires de la Requérante, à savoir Communication Components Corp. Inc. et AESP Inc.

[5] Le 28 mai 2009, la Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle conteste tous les motifs d'opposition.

[6] À titre de preuve, l'Opposante a produit l'affidavit de Robert Kostash. La Requérante a produit les affidavits de Tunde Nemeth et de Stephen Daily. À titre de preuve en réponse, l'Opposante a produit un second affidavit de M. Kostash. M. Daily a été contre-interrogé et la transcription de son contre-interrogatoire ainsi que les réponses aux engagements ont été versées au dossier.

[7] Seule l'Opposante a présenté des observations écrites; aucune audience n'a été demandée.

Fardeau de preuve

[8] La partie requérante a le fardeau ultime de démontrer que sa demande d'enregistrement est conforme aux dispositions de la *Loi*. Il incombe toutefois à la partie opposante de s'acquitter du fardeau initial consistant à présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition soulevés. Une fois que la partie opposante s'est acquittée de ce fardeau initial, la partie requérante doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition soulevés ne sauraient faire obstacle à l'enregistrement de la marque visée par la demande [voir *Joseph E Seagram & Sons Ltd et al c. Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 (C.O.M.C.); *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.) et *Wrangler Apparel Corp c. The Timberland Company* [2005] C.F. 722].

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i)

[9] L'alinéa 30*i*) de la *Loi* exige simplement que la partie requérante fournisse une déclaration portant qu'elle est convaincue d'avoir le droit d'employer au Canada la marque de commerce visée par la demande en liaison avec les marchandises et services décrits dans la demande. Une telle déclaration a bien été jointe à la demande produite en l'espèce. Un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i*) ne peut être retenu que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il est établi que la Requérante agit de mauvaise foi [*Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152, p. 155]. Le dossier ne contient aucun élément de preuve en ce sens. En conséquence, le troisième motif d'opposition est rejeté, car l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*a*)

[10] La preuve de l'Opposante à l'égard de ce motif d'opposition se trouve dans le premier affidavit de M. Kostash et peut être résumée en ces termes :

M. Kostash est le directeur des ventes de CommScope Solutions Canada Inc. (CommScope Canada), une filiale en propriété exclusive de CommScope Inc. of North Carolina (l'Opposante). Il est à l'emploi de CommScope Canada et de ses prédécesseurs en titre depuis juillet 1996.

M. Kostash énonce les raisons pour lesquelles, selon lui, les marchandises désignées comme des [TRADUCTION] « tableaux de contrôle, distributeurs et boîtes de jonction » ne sont pas décrites dans les termes ordinaires du commerce. Il allègue que ces termes ne sont pas reconnus dans l'industrie de la connectivité structurée. Il allègue que les [TRADUCTION] « tableaux de contrôle » sont décrits de manière plus juste au sein de l'industrie comme des [TRADUCTION] « tableaux de répartition » ou des [TRADUCTION] « boîtiers de redistribution ». Quant à [TRADUCTION] « distributeur », les termes ordinairement employés dans le commerce seraient [TRADUCTION] « répartiteurs et interconnecteurs électriques et à fibres optiques ».

Il affirme que la Requérante n'emploie même pas les termes [TRADUCTION] « distributeur » ou [TRADUCTION] « tableau de contrôle » dans la section de son site Web où sont décrits ses produits. Il allègue, en outre, qu'il est plus approprié, dans le jargon de l'industrie, de décrire les [TRADUCTION] « boîtes de jonction », comme des [TRADUCTION] « plaquettes, boîtiers montés en surface, et sorties modulaires ».

Il fournit des extraits du site Web de la Requérante. Ces extraits comprennent les résultats d'une recherche de produits effectuée sur le site de la Requérante à l'aide du mot-clé [TRADUCTION] « tableau de contrôle » qui montrent qu'aucun produit de ce genre n'est offert sur le site Web de la Requérante. La recherche effectuée à l'aide du mot-clé « distributeur » a généré des liens vers des distributeurs de produits situés dans différents états des États-Unis, mais aucun lien

menant aux produits en soi. La recherche effectuée à l'aide du mot-clé « boîte de jonction » a produit des résultats se rapportant à des plaquettes, des boîtiers montés en surface et d'autres articles du même genre.

[11] Le passage qui suit est tiré de la partie de la preuve de la Requérante qui a trait à cette question.

M. Daily est le président de la Requérante; il exerce ces fonctions depuis la constitution en société de la Requérante en octobre 2006. La Requérante est une filiale en propriété exclusive de Advanced Electronic Support Products Inc. (AESP Inc.). Avant octobre 2006, Signamax était une division d'AESP et M. Daily était vice-président de la division Signamax. Il travaille pour la Requérante et AESP depuis 1999.

Il soutient que les termes [TRADUCTION] « tableaux de contrôle, distributeurs et boîtes de jonction » sont des termes reconnus dans l'industrie. Il allègue qu'il est possible que ces pièces soient aussi désignées par d'autres termes, mais que les termes employés dans la demande sont compréhensibles.

[12] Le fait que d'autres termes soient également employés ou soient plus appropriés dans une industrie donnée pour décrire des [TRADUCTION] « tableaux de contrôle, distributeurs et boîtes de jonction » ne signifie pas que l'état déclaratif n'est pas dressé dans « les termes ordinaires du commerce » au sens de l'alinéa 30a) de la *Loi*. En outre, la description des Marchandises qui figure dans la demande ne s'applique pas exclusivement à l'industrie de la connectivité structurée. Enfin, la déclaration de M. Daily selon laquelle ces termes seraient compréhensibles au sein de l'industrie n'a pas été commentée ou contredite par M. Kostash dans l'affidavit que ce dernier a produit à titre de preuve en réponse, pas plus qu'elle n'a été abordée lors du contre-interrogatoire de M. Daily. Vu ces circonstances, je rejette le premier motif d'opposition.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b)

[13] La date pertinente pour l'examen de ce motif d'opposition est la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corporation c. Scott Paper Ltd* (1989), 24 C.P.R. (3d) 274 (C.O.M.C.)]. L'Opposante doit s'acquitter d'un fardeau initial relativement à son allégation selon laquelle, à la date de premier emploi alléguée et revendiquée dans la demande, la Requérante n'avait pas déjà employé la Marque en liaison avec chacun des Services. Ce fardeau a été qualifié de léger. De plus, l'Opposante peut s'appuyer sur la preuve produite par la Requérante elle-même [voir *York Barbell Holdings Ltd c. ICON Health & Fitness, Inc* (2001), 13 C.P.R.

(4th) 156 (C.O.M.C.)], dans la mesure où cette preuve est manifestement incompatible avec les déclarations que la Requérante a faites dans sa demande [voir *Tune Masters c. Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986) 10 C.P.R. (3d) 84 (C.O.M.C.), *Labatt Brewing Co c. Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1^{re} inst.) et *Williams Telecommunications Corp c. William Tell Ltd*, (1999) 4 C.P.R. (4th) 107 (C.O.M.C.)].

[14] Dans ces observations écrites, l'Opposante allègue que la Requérante n'a pas identifié son ou ses prédécesseur(s) en titre dans sa demande. Elle affirme également que la preuve de la Requérante démontre que Communication Components Corp. Inc. (CCCI) a été la première à adopter la Marque en 1994. La Marque a ensuite été adoptée par AESP Inc. en 1999, puis a vraisemblablement été cédée à la Requérante lors de la constitution en société de cette dernière en octobre 2006.

[15] Dans sa demande, la Requérante a déclaré que [TRADUCTION] « La marque de commerce a été employée au Canada par la requérante, ou par AESP Inc. ou Communication Components Corp. Inc., les prédécesseur(s) en titre de la requérante [...] ». La Requérante a donc clairement indiqué dans sa demande l'identité des prédécesseurs en titre qui ont employé la Marque.

[16] En conséquence, le deuxième motif d'opposition est rejeté.

Enregistrabilité de la Marque aux termes de l'alinéa 12(1)d) de la Loi

[17] La date pertinente pour l'examen de ce motif est la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 à 424 (FCA)].

[18] L'Opposante n'a pas produit de copie du certificat d'enregistrement TMA402162 concernant la marque de commerce SYSTIMAX. Toutefois, lorsqu'un motif d'opposition est fondé sur l'enregistrabilité, le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour déterminer si un enregistrement est en règle [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats Ltée c. Manu Foods Ltd*, 11 C.P.R. (3d) 410]. J'ai exercé ce pouvoir discrétionnaire

et obtenu confirmation que l'enregistrement TMA402162 est en vigueur et que l'Opposante en est bien la propriétaire actuelle. Cet enregistrement vise les marchandises suivantes :

[TRADUCTION]

fil de cuivre et fil métallique, câbles à fibres optiques, cordons de connexion métalliques, câbles de raccordement en fibres, cordons de raccordement, dispositifs de fermeture électroniques et mécaniques, répartiteurs et interconnecteurs électriques et à fibres optiques, connecteurs électriques et à fibres optiques, fiches, jacks et blocs de connexion, coupleurs à fibres optiques, bobines de connexion balun en cuivre, adaptateurs électriques et à fibres optiques pour raccorder des câbles métalliques et à fibres optiques, circuits électroniques de transmission répétant, remodulant et reformatant les signaux provenant de terminaux et de contrôleurs, unités de données synchrones et asynchrones, modems et multiplexeurs à fibres optiques, circuits de protection électrique, nommément tableaux de protection et unités de protections limitant la surtension due à la foudre et à des défaillances des lignes électriques, supports de câbles, attache-câbles et serre-câbles électriques et à fibres optiques.

[19] L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau initial.

[20] Le critère à appliquer pour déterminer s'il existe une probabilité de confusion entre deux marques de commerce est énoncé au paragraphe 6(2) de la *Loi*. Le paragraphe 6(5) de la *Loi* énumère quelques-unes des circonstances de l'espèce dont il convient de tenir compte, à savoir le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou des noms commerciaux et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou les noms commerciaux ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; et 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 de critères n'est pas exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces critères n'est pas nécessairement le même [voir *Clorox Co c. Sears Canada Inc* (1992), 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.) et *Gainers Inc c. Marchildon* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 C.F. 1^{re} inst.]. Je me fonde également sur les observations formulées par le juge Binnie dans les arrêts de la Cour suprême du Canada *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 et *Mattel Inc c. 3894207 Canada Inc* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 relativement à l'appréciation des critères énoncés au paragraphe 6(5) de la *Loi*.

[21] Malheureusement, la Requérente n'a pas présenté d'observations écrites; elle aurait pu, par le biais de telles observations, fournir une analyse de ces critères, mais elle ne l'a pas fait. Les observations écrites présentées par l'Opposante, quant à elles, sont principalement axées sur

les motifs d'opposition fondés sur les alinéas 30a) et b), et sur l'absence de caractère distinctif de la Marque du fait de l'emploi de cette dernière par diverses entités, à savoir les prédécesseurs en titre de la Requérante, comme il a été mentionné précédemment.

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[22] La Marque et la marque de commerce SYSTIMAX de l'Opposante sont toutes deux des mots inventés. Il semblerait que la Marque soit le résultat de la contraction des mots « signage » [signalisation] et « maximum ». Cette combinaison plutôt unique confère à la Marque un caractère distinctif inhérent. La marque de commerce SYSTIMAX, quant à elle, est formée de la combinaison des premières syllabes des mots « system » [système] et « maximum ». Elle possède, elle aussi, un caractère distinctif inhérent.

[23] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être renforcé par l'emploi ou la promotion de la marque. Les parties ont toutes deux fourni des éléments de preuve attestant l'emploi de leur marque de commerce respective au Canada. Cette partie de la preuve est résumée dans les paragraphes qui suivent.

[24] M. Kostash a fourni un résumé des antécédents commerciaux de l'Opposante, y compris les noms de ses prédécesseurs en titre. Il allègue que l'Opposante fournit des solutions d'infrastructure pour les réseaux de communication partout dans le monde. Les activités commerciales de l'Opposante sont réparties en trois volets : entreprise, services à large bande et marché des télécommunications. Le volet entreprise fournit des systèmes de câblage structuré qui permettent de relier entre eux des dispositifs de communication vocale et de transmission de données, des appareils vidéo et des dispositifs d'automatisation des bâtiments, de l'équipement de commutation et d'autres systèmes de gestion de l'information, et de créer des liens avec des réseaux de communication externes pour les applications commerciales d'entreprise. Par le truchement de ses marques SYSTIMAX et Uniprise, l'Opposante est reconnue comme un chef de file mondial des systèmes de câblage structuré pour les applications commerciales d'entreprise.

[25] M. Kostash allègue que l'Opposante est un chef de file mondial de la conception et de la fabrication de solutions de câblage et de connectivité pour le [TRADUCTION] « dernier segment » des réseaux de communication, c'est-à-dire l'accès au réseau de distribution et le lien avec l'utilisateur. Elle offre des solutions de couche physique complètes de bout en bout, y compris le câblage et la connectivité, les enceintes, des logiciels intelligents et des services de conception de réseaux pour les applications commerciales d'entreprise.

[26] Il a dressé l'historique d'emploi, depuis 1989, de la marque de commerce SYSTIMAX par les prédécesseurs en titre de l'Opposante, notamment American Telephone and Telegraph Company, qui est aujourd'hui connue sous la dénomination AT & T Corp. Au fil des ans, les droits sur la marque de commerce SYSTIMAX ont été cédés successivement à diverses entités; aujourd'hui, cette marque appartient à l'Opposante.

[27] M. Kostash a fourni des précisions relativement à l'historique d'emploi de la marque de commerce SYSTIMAX au Canada. La marque de l'Opposante est employée au Canada depuis au moins 1991.

[28] M. Kostash affirme que l'Opposante et ses prédécesseurs en titre ont publié un guide des produits décrivant les spécifications et caractéristiques techniques de la vaste gamme de produits de connectivité vendus sous la marque de commerce SYSTIMAX. Il a déposé en preuve les pages couverture de guides antérieurs présentant les produits SYSTIMAX offerts au Canada par les prédécesseurs en titre de l'Opposante, ainsi que les pages couverture du guide actuel publié par l'Opposante.

[29] M. Kostash a également produit diverses brochures dans lesquelles il est dit que les câbles, les connecteurs, les cordons de connexion, les fiches, les sorties et les tableaux SYSTIMAX peuvent être combinés pour héberger et intégrer des serveurs, et gérer le trafic de données. Il a fourni différentes images de produits et d'emballages de produits portant la marque de commerce SYSTIMAX.

[30] M. Kostash a fourni un tableau des ventes annuelles de produits portant la marque de commerce SYSTIMAX réalisées au Canada par les prédécesseurs en titre de l'Opposante depuis 1992, ainsi que des renseignements sur les ventes totales de l'Opposante au Canada pour la

période allant de 2000 à 2007. De 1992 à 1999, les ventes sont passées de 3,3 millions de dollars à 20 millions de dollars. M. Kostash n'a pas présenté de répartition annuelle pour la période allant de 2000 à 2007. Il a toutefois fourni des exemples de documents publicitaires publiés au Canada. Il affirme qu'à partir de 1994, les prédécesseurs en titre de l'Opposante ont participé à des salons commerciaux au Canada.

[31] Je conclus de ces éléments de preuve que la marque de commerce SYSTIMAX de l'Opposante est connue au Canada.

[32] M. Daily affirme qu'AESP Inc. est une corporation américaine fondée en 1983 et que Communication Components Corp. Inc. (CCCI) était une entreprise établie en Pennsylvanie. CCCCI était un fabricant de produits de câblage structuré et c'est elle qui a élaboré la marque SIGNAMAX en 1994. À partir de cette date, CCCCI a vendu les produits de marque SIGNAMAX partout aux États-Unis et au Canada. Il fait référence à un catalogue distribué à grande échelle au Canada par CCCCI. Aucune copie de ce catalogue et aucune information quant à la façon dont ce dernier a été distribué n'ont toutefois été fournies. Il fait également mention de publicités qui seraient parues dans la publication Cabling Business Magazine à partir de 1996, mais là encore aucune information n'est fournie sur la façon dont la publication était distribuée au Canada ni sur l'ampleur de la distribution.

[33] M. Daily allègue qu'AESP Inc. a fait l'acquisition de CCCCI en 1999. Il soutient qu'après cette acquisition, les produits SIGNAMAX ont été vendus partout dans le monde par AESP et donne quelques pays en exemple. Le Canada est toutefois absent de la liste de ces pays.

[34] M. Daily a produit des copies de deux brochures conçues par la Requérante ainsi que des copies de trois publicités différentes montrant la Marque, mais n'a fourni aucune information sur les dates de parution de ces documents ni sur l'ampleur de leur distribution.

[35] Il ressort de ce résumé que nous ne disposons d'aucune information quant à la mesure dans laquelle la Marque a été employée au Canada par la Requérante et/ou ses prédécesseurs en titre. Au vu de la preuve au dossier, je conclus que la marque de commerce SYSTIMAX de l'Opposante est plus connue que la Marque au Canada.

Période pendant laquelle les marques de commerce ou les noms commerciaux ont été en usage

[36] La preuve décrite ci-dessous démontre que la marque de commerce SYSTIMAX de l'Opposante est employée depuis au moins 1999. En revanche, le dossier ne contient aucune preuve concrète attestant que la Requérante ou son ou ses prédécesseur(s) en titre ont employé la Marque au sens de l'article 4 de la *Loi*. Même si je tenais pour avérée la déclaration de M. Daily selon laquelle la Marque est employée au Canada depuis 1994, ce facteur jouerait tout de même en faveur de l'Opposante.

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

[37] Après examen de la liste des marchandises visées par l'enregistrement TMA402162 et des Marchandises et Services, il m'apparaît manifeste que les marchandises de l'Opposante et les Marchandises et Services de la Requérante se recourent.

[38] M. Kostash a expliqué la nature de la relation d'affaires que l'Opposante entretient avec les détaillants qui achètent les marchandises et services connexes de l'Opposante. Ces détaillants, qui sont appelés « partenaires commerciaux », sont des entreprises indépendantes qui offrent aux multinationales, aux PME et aux gouvernements des services d'installation de systèmes de câblage et des solutions d'infrastructure de câblage pour le secteur de la TI fondés sur les technologies de l'Opposante. Ces partenaires commerciaux achètent les produits portant la marque de commerce SYSTIMAX auprès de distributeurs autorisés en vue de les revendre aux utilisateurs finaux. Il a fourni une liste de ces partenaires commerciaux.

[39] M. Kostash allègue que chaque fois qu'un partenaire commercial installe une infrastructure de connectivité SYSTIMAX, un certificat garantissant la conformité de l'installation est remis au client à la fin du projet. La marque de commerce SYSTIMAX figure bien en vue sur ce certificat. M. Kostash a fourni une copie du premier certificat à avoir été délivré par AT&T, le prédécesseur en titre de l'Opposante, en 1994. Depuis, plus de 8 400 de ces certificats ont été délivrés.

[40] M. Daily allègue que les produits de la Requérante sont vendus à des distributeurs indépendants qui, à leur tour, les vendent à des utilisateurs finaux, des intégrateurs de systèmes et des entreprises spécialisées dans les installations électriques et de transmission de données.

[41] Dans son affidavit, M. Daily affirme qu'à sa connaissance aucun des distributeurs de la Requérante ne vend les produits de l'Opposante. Cela ne signifie pas, cependant, qu'une telle situation ne pourrait jamais se produire.

[42] La description des voies de commercialisation des parties et le fait que les marchandises et services des parties se recoupent m'amènent à conclure, à défaut de preuve contraire, qu'il existe une possibilité de recoupement entre les voies de commercialisation des parties.

[43] Ces facteurs jouent également en faveur de l'Opposante.

Degré de ressemblance

[44] Dans l'arrêt *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc et al* 2011 C.S.C. 27, la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énumérés au paragraphe 6(5) de la *Loi* est souvent le degré de ressemblance entre les marques. Les marques en cause doivent être envisagées dans leur ensemble; il faut éviter de les décortiquer et d'analyser en détail chacun de leurs éléments constitutifs. Le véritable test consiste à se demander si un consommateur n'ayant qu'un vague souvenir de la marque de commerce de l'Opposante pourrait croire, une fois en contact avec les Marchandises et Services offerts en liaison avec la Marque, que les Marchandises ou Services proviennent de l'Opposante.

[45] Les marques en cause présentent une certaine ressemblance dans la présentation, dans le son et dans les idées suggérées. Les premières et dernières parties des marques sont soit identiques soit très semblables sur le plan phonétique. Un consommateur n'ayant qu'un vague souvenir de la marque de l'Opposante pourrait donc très bien les confondre. Au chapitre des idées suggérées, la ressemblance tient au fait que la première syllabe de la Marque provient du mot « signal » [signalisation], alors que la première partie de la marque de commerce de l'Opposante est empruntée au mot « system » [système]; deux mots qui peuvent tous deux évoquer une idée d'interconnectivité. Il ressortirait sans doute d'une analyse détaillée des marques de commerce en cause que la partie centrale des marques est différente, mais une telle analyse sortirait du cadre du test applicable. Pour la Requérante, une analyse de la partie centrale se traduirait au mieux par une conclusion ne favorisant ni l'Opposante ni la Requérante. Or, le fardeau de preuve repose, ici, sur la Requérante.

Autres circonstances de l'espèce

[46] Dans son affidavit, M. Daily allègue n'avoir jamais été informé de quelque cas de confusion que ce soit malgré le fait que les marques en cause coexistent depuis de nombreuses années. Dans ses observations écrites, l'Opposante fait valoir que l'absence d'éléments de preuve quant à la mesure dans laquelle la Requérante a employé la Marque au Canada rend impossible une appréciation juste de ce fait. Je suis du même avis que l'Opposante. On peut difficilement accorder du poids à cet argument si l'on ne connaît pas l'importance des ventes réalisées par la Requérante au Canada et si l'on ne sait pas dans quelles parties du pays ces ventes ont eu lieu. L'absence de cas de confusion pourrait très bien être due au fait que la Requérante n'a réalisé qu'un très petit nombre de ventes au Canada au cours de la période pertinente.

[47] La Requérante a produit des éléments de preuve relatifs à l'état du registre par l'intermédiaire d'un affidavit souscrit par Mme Tunde Nemeth, agente de marques de commerce agréée à l'emploi du cabinet qui représente la Requérante. Le 12 janvier 2010, cette dernière a effectué diverses recherches dans le registre canadien des marques de commerce, lequel relève de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Pour sa première recherche, elle a entré le terme « max » dans le champ « Repérage de MC » et le mot « cable » [câble] dans le champ « Marchandises et Services ». Elle a produit les résultats de cette recherche. Elle a fourni, sur les 35 résultats obtenus, des extraits de deux enregistrements, soit l'enregistrement TMA684191 concernant la marque de commerce DSMAX, et l'enregistrement TMA527565 concernant la marque de commerce SAFETYMAX.

[48] Mme Nemeth a effectué une autre recherche dans la même base de données, à l'aide du terme « SYS », dans le champ « Repérage de MC », et du mot « wire » [fil ou câble], dans le champ « Marchandises et Services ». Elle a produit les résultats de cette recherche ainsi que des extraits des enregistrements TMA6030 concernant SYSTEM 500; TMA527471 concernant TRANSYS & Design; et TMA510820 concernant SYSTEMAX (qui, semble-t-il, ne fait pas partie des résultats de cette recherche).

[49] Par la suite, Mme Nemeth a effectué une recherche semblable à la première décrite ci-dessus, mais dans la base de données sur les marques de commerce administrée par le U.S. Patent and Trademark Office et a produit les résultats de cette recherche. Elle a ensuite déposé

des copies imprimées des marques de commerce déposées aux États-Unis SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS (n° d'enregistrement 2793882), SYSTEMAX (n° d'enregistrement 3534396, et SYSTEMAX PRO (n° d'enregistrement 3150291). Je souligne que ces marques de commerce sont différentes de celles en cause dans la présente opposition.

[50] Mme Nemeth s'est ensuite vu confier la tâche de fouiller Internet à la recherche de marques de commerce ou de noms commerciaux semblables à SYSTIMAX, en mettant l'accent sur les marques de commerce et les entreprises des domaines de l'informatique ou de la technologie. Elle a trouvé les marques suivantes : SYSTEMEX, SYSTEMEX INC., SYSTEMATIX, SYSTEMAX et SYSTEM APEX INC.

[51] Elle a ensuite consulté les sites Web correspondant à ces marques de commerce, puis a produit des extraits de ces sites. Aucune information sur ces sites Web n'a été fournie, si bien qu'il m'est impossible de déterminer s'il s'agit de sites Web officiels [voir *ITV Technologies, Inc c. WIC Television Ltd* (2003), 29 C.P.R. (4th) 182 (C.F.1^{re} inst.)]. Je ne dispose, en outre, d'aucun élément de preuve quant à l'origine de ces sites, et je ne sais pas s'ils sont consultés par des Canadiens et, le cas échéant, dans quelle mesure. Pour ces raisons, je n'accorde aucun poids à cette partie de la preuve de la Requérante.

[52] Mme Nemeth a également produit une copie imprimée de l'enregistrement TMA283300 concernant la marque de commerce SYSTEMATIX.

[53] La Requérante n'a présenté aucune analyse des conclusions à tirer de la preuve produite par Mme Nemeth. Le fait que deux des enregistrements se terminent par « max » et que trois d'entre eux commencent par « sys » ou « system » ne permet de présumer que les termes « max », « sys » et « system » sont des éléments courants de marques de commerce employées en liaison avec des marchandises et services de la même catégorie générale, comme c'est le cas des marchandises et services des parties à la présente opposition, et que, par conséquent, les consommateurs seraient habitués à faire la distinction entre de telles marques de commerce [voir *Kellogg Salada Canada Inc c. Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)].

[54] Quant aux enregistrements tirés du registre des États-Unis, il est inutile que je statue sur leur pertinence à titre d'éléments de preuve, car, je le répète, les marques citées sont différentes de celles en cause dans la présente opposition.

[55] Pour les raisons énoncées ci-dessus, la preuve présentée par Mme Nemeth n'aide en rien la Requérante.

Conclusion

[56] Après examen des critères pertinents, j'arrive à la conclusion que la Requérante ne s'est pas acquittée de son obligation de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne serait vraisemblablement pas confondue avec la marque de commerce SYSTIMAX de l'Opposante si elle était employée en liaison avec les Marchandises et Services. Tous les facteurs pertinents jouent en faveur de l'Opposante.

[57] Le quatrième motif d'opposition est accueilli.

Droit à l'enregistrement aux termes du paragraphe 16(1) de la *Loi*

[58] Pour s'acquitter de son fardeau initial, l'Opposante devait démontrer qu'à la date de premier emploi alléguée et revendiquée dans la demande de la Requérante, elle avait déjà employé ou fait connaître sa marque de commerce SYSTIMAX au Canada et qu'elle n'avait pas abandonné l'emploi de cette marque à la date d'annonce de la demande [voir les paragraphes 16(1) et 16(5) de la *Loi*]. Au vu de la preuve de l'Opposante décrite précédemment, je conclus que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial.

[59] Je dois donc maintenant déterminer si, à la date pertinente (la date alléguée de premier emploi de la Marque), la Marque était susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce SYSTIMAX de l'Opposante. Certes, les dates pertinentes liées respectivement à l'enregistrabilité de la Marque aux termes de l'alinéa 12(1)*d*) et au droit à l'enregistrement aux termes du paragraphe 16(1) ne sont pas les mêmes, mais même si l'analyse des critères énumérés au paragraphe 6(5) de la *Loi* était effectuée en fonction d'une date antérieure, les résultats seraient les mêmes en l'espèce.

[60] En conséquence, le cinquième motif d'opposition est accueilli pour les mêmes raisons que celles énoncées précédemment relativement au motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[61] L'Opposante ayant obtenu gain de cause sur deux motifs d'opposition distincts, il n'est pas nécessaire que j'examine les deux motifs d'opposition liés à l'absence de caractère distinctif de la Marque.

Dossier relatif à la demande n° 1 404 790

[62] Sauf en ce qui concerne la marque de commerce pour laquelle l'enregistrement est demandé, le dossier de la demande n° 1 404 790 (les dates pertinentes, les motifs d'opposition soulevés, la preuve produite par les parties et les observations écrites présentées par l'Opposante) est identique au dossier de la demande n° 1 404 791 analysé ci-dessus.

[63] Pour des raisons identiques à celles susmentionnées aux présentes, j'arrive aux mêmes conclusions à l'égard de chacun des motifs d'opposition soulevés relativement à la demande n° 1 404 790. Je dois cependant formuler le commentaire supplémentaire suivant.

[64] En ce qui concerne l'analyse du degré de ressemblance, j'ajouterai que le principal élément distinctif de la marque de commerce SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS est SIGNAMAX, car « connectivity systems » [système de connectivité] est hautement suggestif, si ce n'est clairement descriptif de la nature de certaines des Marchandises et de certains des Services (par exemple : câbles électriques, optiques, hyperfréquences et de données, matériel de réseau, etc.). Par conséquent, les mots « connectivity systems » ne permettraient pas davantage de distinguer la marque de commerce SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS de la Requérante de la marque de commerce SYSTIMAX de l'Opposante.

Décision

[65] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi*, je rejette les demandes n° 1 404 791 et n° 1 404 790 en application du paragraphe 38(8) de la *Loi*.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire