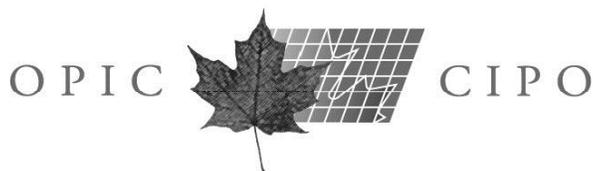


# TRADUCTION



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

Référence : 2012 COMC 204  
Date de la décision : 2012-10-31

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de  
Colba.Net inc. à la demande n° 1,365,053 en  
vue de l’enregistrement de la marque de  
commerce OPENCOLLABNET & Design au  
nom de CollabNet, Inc.**

[1] Le 25 septembre 2007, CollabNet, Inc. (la Requérante) a produit à l’égard de la marque de commerce OPENCOLLABNET & Design (montrée ci-dessous) (la Marque) une demande d’enregistrement fondée sur un emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec diverses marchandises et divers services informatiques, et sur un emploi et un enregistrement de la Marque aux États-Unis. L’état déclaratif des marchandises et services, tel que révisé et couvert par la demande, est ainsi libellé :



Marchandises :

(1) Logiciels, notamment outils de développement de logiciels pour la conception et la mise au point de logiciels ouverts et privés; logiciels et outils de développement de logiciels pour la conception et la mise au point de logiciels ouverts et privés, notamment des plateformes de logiciels et de logiciels Web qui servent d’infrastructure aux développeurs pour utiliser les outils logiciels pour le développement collaboratif de logiciels; publications électroniques téléchargeables, notamment, manuels informatiques, livres blancs, articles, livres, guides, Webdiffusions, baladodiffusions et lecture en transit

de fichiers sonores/vidéos dans les domaines du développement de logiciels informatiques, des outils de développement de logiciels informatiques, des outils de développement de logiciels ouverts, des logiciels, des communautés de développement de logiciels ouverts, de l'informatique et des technologies, de la formation sur les logiciels et des ressources de soutien technique..

Services :

(1) Fourniture de babillards et de forums électroniques en ligne pour la transmission de messages, d'articles, de documents, de livres blancs et d'information parmi les utilisateurs informatiques au sujet des outils de développement de logiciels ouverts, d'informatique et de technologie, du développement et de la programmation de logiciels, de la formation sur les logiciels, de la conception et du développement de sites Web, de ressources d'hébergement d'applications et de ressources de soutien technique; fourniture de Webdiffusions, de baladodiffusions et de lecture en transit de fichiers sonores/vidéos dans les domaines du développement de logiciels, des outils de développement de logiciels, d'outils de développement de logiciels ouverts, de logiciels informatiques, de communautés de développement de logiciels ouverts, d'informatique et de technologies, de la formation sur les logiciels et des ressources de soutien technique. (2) Journaux en ligne, notamment, blogues sur les outils de développement de logiciels, sur les logiciels, sur les communautés de développement de logiciels ouverts, sur l'informatique et la technologie, le développement et la programmation de logiciels, la formation sur les logiciels et les ressources de soutien technique; fourniture de publications en ligne du type de livres blancs, de documents techniques, d'articles, de livres et de guides dans le domaine du développement de logiciels, des outils de développement de logiciels, des logiciels, des communautés de développement de logiciels ouverts, de l'informatique et des technologies, du développement et de la programmation de logiciels, de la formation sur les logiciels et des ressources de soutien technique; fourniture d'information dans le domaine de la formation sur les logiciels; fourniture de liens vers des sites Web, des articles, des Webdiffusions, des baladodiffusions et des lectures en transit de fichiers sonores/vidéos d'autrui offrant des formations sur les logiciels. (3) Fourniture d'information dans les domaines du développement de logiciels, des outils de développement de logiciels, des logiciels, des communautés de développement de logiciels ouverts, de l'informatique et des technologies, du développement et de la programmation de logiciels, et des ressources de soutien technique, tous par l'entremise d'un site Web interactif sur Internet; fourniture de liens vers des sites Web, des articles, des Webdiffusions, des baladodiffusions et des lectures en transit de fichiers sonores/vidéos pour autrui offrant de l'information sur le développement de logiciels, les outils de développement de logiciels, les logiciels, les communautés de développement de logiciels ouverts, l'informatique et les technologies, le développement et la programmation de logiciels et les ressources de soutien technique; services de soutien technique, notamment, diagnostics de problèmes de logiciels; consultation sur les logiciels et la technologie informatique; Services informatiques et technologiques pour autrui, notamment, conception, développement et programmation de logiciels, services informatiques, notamment conception et mise en œuvre de sites Web pour autrui afin de servir de plateforme pour le développement de logiciels collaboratifs [sic], hébergement, mise à l'essai et déploiement de gestion par les développeurs; services informatiques, notamment,

conception et mise en œuvre de sites Web pour autrui pour service d'infrastructure et de plateforme pour le développement de logiciels collaboratifs, hébergement, mise à l'essai et déploiement de gestion par les développeurs qui hébergent les types de sites Web susmentionnés d'autrui sur un serveur informatique pour un réseau informatique mondial; pour le développement, la gestion, l'hébergement, la mise à l'essai et le déploiement de logiciels collaboratifs par un fournisseur de services d'applications de développeurs, notamment, hébergement d'applications logicielles d'autrui pour le développement, la gestion, l'hébergement, l'essai et le déploiement de logiciels collaboratifs par les développeurs; fourniture de l'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement de logiciels, le suivi des changements et des modifications aux logiciels et la gestion des projets de mise au point de logiciels; services informatiques, notamment, conception, développement, mise en œuvre, installation, entretien, mise à niveau, soutien et configuration de logiciels et services de consultation connexes; sauf [sic] indication contraire, tout ce qui précède, à l'exception de ce qui suit : la fourniture d'un accès Internet haute vitesse [sic], les services de consultation concernant la création et la gestion de réseaux de communication intranet, la distribution et la vente au détail de pièces et d'accessoires d'ordinateurs, la prestation de cours de formation au public concernant la façon d'accéder à Internet et de l'utiliser, l'entretien et la réparation de matériel informatique, services de télécommunications électroniques, notamment services de fournisseur d'accès Internet.

Demands :

Date de dépôt prioritaire : 28 mars 2007, pays : ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, Demande n° 77/143,107 en liaison avec le même type de marchandises. Date de dépôt prioritaire : 27 mars 2007, pays : ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, Demande n° 77/141,966 en liaison avec le même type de services (1). Date de dépôt prioritaire : 27 mars 2007, pays : ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, Demande n° 77/141,970 en liaison avec le même type de services (2). Date de dépôt prioritaire : 27 mars 2007, pays : ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, Demande n° 77/141,978 en liaison avec le même type de services (3).

Employés au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 2 novembre 2006. Employés aux ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Enregistrées aux ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ou pour les ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le n° 3,351,694 pour des marchandises. Enregistrés aux ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ou pour les ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le n° 3,351,636 pour des services (1). Enregistrés aux ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ou pour les ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le n° 3,351,637 pour des services (2). Enregistrés aux ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ou pour les ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le n° 3,351,639 pour des services (3).

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 28 septembre 2007.

[3] Le 6 février 2009, Joseph Bassili a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande. Colba.Net inc. a par la suite été substituée à Joseph Bassili comme opposante. À moins

d'indication contraire, Joseph Bassili et Colba.Net inc. seront collectivement désignés dans ma décision comme l'Opposante.

[4] La déclaration d'opposition, telle que modifiée par l'Opposante et acceptée par le registraire le 6 décembre 2010, prétend que la demande ne respecte pas les exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c T-13 (la Loi); que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16 de la Loi; que la Marque n'est pas enregistrable suivant l'alinéa 12(1)(d) de la Loi; et que la Marque n'est pas distinctive de la Requérante selon les articles 2 et 38(2)(d) de la Loi en raison de la confusion avec la marque de commerce et/ou du nom commercial COLBA.NET (et ses variantes), employés antérieurement au Canada par l'Opposante en liaison avec divers services informatiques.

[5] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle dément les allégations de l'Opposante.

[6] Comme preuve, l'Opposante a produit la déclaration solennelle de Joseph Bassili, datée du 18 août 2009, et une copie certifiée de l'enregistrement n° TMA496,843 pour la marque de commerce COLBA.NET. Comme preuve, la Requérante a produit les affidavits de Thomas Clark, daté du 21 mai 2010; Debbie Benson, daté du 20 mai 2010 et Karen Monteith, daté du 20 mai 2010. Il est à noter que comme les copies originales de ces trois derniers affidavits n'étaient pas dans le dossier du registraire, l'Opposante a fourni au registraire une copie supplémentaire des trois affidavits le 5 septembre 2012.

[7] Seule la Requérante a présenté une observation écrite. Les deux parties étaient représentées par des conseillers juridiques lors de l'audience qui a eu lieu le 11 septembre 2012.

#### Fardeau de preuve

[8] La Requérante a le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau initial consistant à présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence de faits allégués à l'appui de chacun des motifs

d'opposition [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F.P.I.); et *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA et al* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

### Aperçu de la preuve des parties

#### Preuve de l'Opposante

##### La déclaration solennelle Bassili

[9] La déclaration solennelle a été exécutée par M. Bassili à titre d'opposant et de propriétaire de la marque de commerce COLBA.NET enregistrée sous le n° TMA496,843, comme il l'était à l'époque, ainsi que président de la détentrice de licence Colba.Net inc. Cet enregistrement a été affecté par M. Bassili à Colba.Net inc. le 6 juillet 2010. Comme indiqué ci-dessus, Colba.Net inc. a par la suite été substituée à M. Bassili comme opposant dans le cas en l'espèce.

[10] Dans sa déclaration, M. Bassili déclare qu'il a accordé une licence à « Colba. Net Inc. » (sic) relativement à l'emploi de la marque de commerce COLBA.NET et à ses variantes COLBANET et COLBANET Inc. Je dois mentionner à ce moment-ci de ma décision que le nom Colba.Net inc. a été mal orthographié tout au long de la déclaration solennelle de M. Bassili. Je me reporterai à cette entité comme elle a été orthographiée dans la déclaration d'opposition modifiée et dans le certificat d'enregistrement n° TMA496,843. M. Bassili déclare qu'en vertu de cette licence, il a le contrôle direct ou indirect du caractère et de la qualité des services réalisés en liaison avec la marque de commerce COLBA.NET et ses variantes COLBANET et COLBANET Inc. M. Bassili ajoute qu'un tel contrôle se fait notamment grâce au fait qu'il est le président de Colba.Net inc.

[11] La Requérente souligne que M. Bassili ne fournit aucune preuve d'une telle licence et ne déclare pas non plus si la présumée licence était écrite ou verbale. Cependant, le fait qu'aucune des pièces de la déclaration solennelle Bassili ne comprend de copie de l'accord de licence n'est pas fatal pour l'Opposante. L'article 50 de la Loi n'exige pas d'accord de licence écrit. Ce qui est exigé de l'article 50 est que « le propriétaire, aux termes de la licence, contrôle, directement ou

indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services ». ». M. Bassili a clairement démontré dans sa déclaration solennelle qu'un tel contrôle sur l'emploi licencié de la marque de commerce COLBA.NET, et de ses variantes COLBANET et COLBANET Inc., a été exercé. La déclaration explicite de M. Bassili concernant le contrôle est appuyée davantage par la déclaration selon laquelle il a agi à titre de président de Colba.Net inc. Aucune preuve n'établit que M. Bassili n'a pas exercé, directement ou indirectement, un contrôle du caractère ou de la qualité des services. De plus, le témoignage de M. Bassili n'a pas été remis en question par un contre-interrogatoire. Par conséquent, je suis prête à conclure que l'emploi de la marque de commerce COLBA.NET, et de ses variantes COLBANET et COLBANET Inc., selon le cas, par Colba.Net inc. à titre de détenteur de la licence pour les marques avant le 6 juillet 2010, a joué en faveur de M. Bassini à titre de propriétaire des marques en vertu de l'article 50 de la Loi.

[12] Pour revenir au témoignage de M. Bassili, ce dernier déclare que la marque de commerce COLBA.NET et ses variantes COLBANET et COLBANET Inc. sont « essentiellement la même marque » et qu'une référence à COLBA.NET dans chacune de ses déclarations solennelles peut être comprise comme une référence à COLBA.NET et à ses variantes. La Requérante souligne que ces déclarations de M. Bassili sont, au mieux, trompeuses. Plus particulièrement, la Requérante prétend que COLBA.NET et ses variantes COLBANET et COLBANET Inc. ne sont pas la même marque et que la preuve, y compris la preuve de l'emploi d'une marque, n'est pas nécessairement une preuve concernant les autres marques. De plus, la Requérante prétend que M. Bassili ne peut identifier quelles marques sont censément utilisées comme marques de commerce et quelles sont censément utilisées comme noms commerciaux. Plus important, la Requérante prétend que M. Bassili ne présente aucune preuve de l'emploi de la marque de commerce enregistrée COLBA.NET *en soi*, sauf dans le cadre du nom de domaine *www.colba.net*. Finalement, elle prétend que la preuve concernant l'emploi de COLBANET est très limitée puisque la majorité de la preuve concerne COLBANET & Design et COLBANET en elle-même n'est utilisée que sur quatre factures. Bien que je sois d'accord avec la Requérante que la preuve d'emploi d'une marque n'est pas nécessairement une preuve concernant les autres marques, je suis convaincue, selon mon examen de la déclaration solennelle Bassili, que l'Opposante a démontré l'emploi des marques de commerce COLBA.NET et COLBANET pour les raisons expliquées ci-dessous. Cependant, je ne suis pas convaincue que l'Opposante ait démontré l'emploi de COLBANET Inc. en tant que marque de commerce.

[13] M. Bassili déclare que les services en liaison avec la marque de commerce COLBA.NET sont offerts à des clients canadiens par l'entremise de Colba.Net inc. Ces services comprennent notamment ce qui suit :

- services d'accès Internet;
- services d'hébergement de sites Web;
- services de télécommunications électroniques qui comprennent des services de fournisseur d'accès.

[14] Plus particulièrement, M. Bassili explique que les services offerts par l'Opposante *aujourd'hui* (je précise) comprennent des services LNPA (*ligne numérique à paire asymétrique*) pour clients commerciaux et résidentiels, qui sont des services d'accès Internet ultra haute vitesse. L'Opposante fournit également des services de téléphonie, des serveurs de co-location pour serveurs contenant des sites Web, et des services de gestion pour les serveurs de courriels, ainsi que des services d'hébergement de sites Web et de nom de domaine. Bien que M. Bassili ne déclare pas expressément à quel moment chacun de ces services a été offert, il joint à sa déclaration solennelle les pièces suivantes, qui appuient et clarifient davantage les affirmations d'emploi ci-dessus :

- pièce JB-1 : copies de publicités représentatives publiées au fil des ans dans diverses publications y compris les *PagesJaunes* et les journaux *Montreal Mirror*, *24 Heures* et *Metro*;
- pièce JB-2 : copies de facture représentatives émises entre les années 1998 et 2002.

[15] Plus particulièrement, lors de l'examen de la pièce JB-1, je note que l'annonce publiée dans l'édition du journal *Metro* du weekend du 2 au 4 novembre 2001 décrit les services de l'Opposante comme « *Un des meilleurs services internet au Québec! Accès commuté, Haute-Vitesse, Hébergement, Co-location* ». L'annonce publiée dans les *PagesJaunes* de Montréal en 2001-2002 décrit l'Opposante comme « Fournisseur d'accès Internet » offrant des services d'accès Internet résidentiels et commerciaux haute vitesse. L'annonce indique aussi « Installation gratuite de logiciels », « Les plus bas prix en ville », « Rapport utilisateur par modem très bas », « Lien T3 dédié à Internet » et « Solution clé en main pour les entreprises ». Les annonces

publiées dans l'édition de septembre 2008 de *HUB: The Computer Paper – Montreal* ainsi que les journaux *Montreal Mirror* du 7 au 13 août 2008 et *Montreal 24 heures* du 28 octobre 2008 mentionnent également services « LNPA2+ » et « téléphonie VoIP », etc.

[16] Chacune de ces annonces affiche bien en vue la marque de commerce COLBANET & Design reproduite ci-dessous, suivie du mot « inc. » qui apparaît en caractères beaucoup plus petits dans les deux exemples d'annonces publiées dans les *PagesJaunes* :



[17] Je constate que l'emploi de la marque de commerce COLBANET & Design peut constituer l'emploi de la marque de commerce COLBA.NET. Effectivement, la marque de commerce de l'Opposante couverte par l'enregistrement n° TMA496,843 consiste en la marque verbale COLBA.NET, permettant ainsi l'emploi de la marque de tous les styles et grosseurs de caractères, couleurs ou designs. Les différents caractères et grosseurs de police utilisés pour la lettre « N » de la marque COLBANET & Design créent une séparation entre les mots COLBA et NET, comme le point dans la marque de commerce enregistrée COLBA.NET. La marque de commerce enregistrée demeure reconnaissable en soi et par soi et conserve son identité [voir les principaux cas *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.) et *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 C.A.F.)].

[18] De la même façon, je constate que l'emploi de la marque de commerce COLBANET & Design peut également constituer l'emploi de la marque de commerce COLBANET. En effet, malgré son design, la marque est formée du mot COLBANET.

[19] À l'examen des factures jointes comme pièce JB-2, je note qu'elles concernent des services téléphoniques ainsi qu'une « base d'hébergement » et des services de mise à jour de sites Web. Les factures affichent bien en évidence au haut de la page la marque de commerce COLBANET & Design, suivie en dessous de l'adresse de l'Opposante. À ce titre, elles peuvent raisonnablement être perçues par le consommateur moyen comme identifiant le nom sous lequel l'Opposante fait affaires. Cependant, comme la marque de commerce COLBANET & Design

apparaît en caractères beaucoup plus gros et gras que l'adresse de l'Opposante, elle peut également être perçue comme une marque de commerce. Comme l'a déclaré le membre de la Commission Martin dans *Consumers Distributing Company Limited c. Toy World Limited*, 1990 CarswellNat 1398 (C.O.M.C.), au paragraphe 14, « l'emploi d'une marque de commerce et l'emploi d'un nom commercial ne sont pas nécessairement mutuellement exclusifs ». La question à savoir si un nom commercial peut également être utilisé comme une marque de commerce dépend des circonstances de chaque cas particulier [voir *Road Runner Trailer Manufacturing Ltd c. Road Runner Trailer Co* (1984), 1 C.P.R. (3d) 443 (C.F.P.I.)]. Les factures comportent de plus au bas de la page la mention « *Veillez faire votre chèque au nom de ColbaNet et écrire votre nom d'utilisateur sur le chèque* », ce qui appuie la conclusion de l'emploi de COLBANET comme nom commercial.

[20] Pour revenir aux annonces dans les *PagesJaunes*, je constate qu'elles appuient également la conclusion de l'emploi des noms commerciaux COLBA.NET INC. et COLBANET INC. Cependant, elles n'appuient pas la conclusion de l'emploi de COLBA.NET INC. et COLBANET INC. comme marques de commerce en raison des caractères beaucoup plus petits utilisés pour le mot « inc. ». Pour ce qui est du nom de domaine *www.colba.net* au bas des annonces, je constate qu'il sert de référence de contact pour le client.

[21] Concernant les chiffres de ventes et de publicité de l'Opposante, M. Bassili explique que pour chaque année depuis 1998, les revenus d'affaires annuels réalisés au Canada par l'Opposante concernant les services utilisés en liaison avec la marque de commerce COLBA.NET pour la période de 1998 jusqu'au moment de la réalisation de sa déclaration solennelle n'ont jamais été en dessous de 1,5 million \$ par année. M. Bassili déclare également que les dépenses annuelles en publicité encourues par l'Opposante pour promouvoir la marque de commerce COLBA.NET n'ont jamais été en dessous du montant évalué à 8 000 \$ par année pour la période de 1998 jusqu'au moment de la réalisation de sa déclaration solennelle. Cependant, aucune ventilation de chacun des services de l'Opposante n'est fournie. De plus, les exemples de factures joints comme pièce JB-2 concernent les ventes réalisées dans les provinces de Québec et de l'Ontario seulement, alors que tous les échantillons d'annonces joints comme pièce JB-1 semblent provenir uniquement de la province de Québec. Je reviendrai à ces limitations plus loin lors de l'évaluation des facteurs des alinéas 6(5)(c) et (d) et des

circonstances supplémentaires dans le cadre du test en matière de confusion.

### La preuve de la Requérente

#### L'affidavit Clark

[22] M. Clark, qui est le vice-président, Finances, de la Requérente, relate d'abord l'historique de la Requérente. Il déclare que la Requérente œuvre dans le domaine de la fourniture de logiciels et de services de soutien connexes pour des clients qui développent et exploitent des logiciels collaboratifs et des programmes informatiques. Il explique que la Requérente a été fondée et incorporée en 1999 sous le nom Collab.Net, Inc. afin de développer et de commercialiser un environnement de mise au point de logiciels collaboratifs privés fondés sur des concepts de logiciels ouverts; les services ont par la suite été élargis pour comprendre des services de gestion du cycle de vie du développement Web, tels que le contrôle des versions de codes, le repérage des bogues, des forums de discussion par courriels, des outils de navigation de code-source et une interface administrative.

[23] M. Clark explique ensuite que les produits de la Requérente se sont améliorés et ont évolué pour inclure, à la fin des années 2000, la fourniture de solutions distribuées de gestion du cycle de vie d'applications (GCA) sur demande et sur place visant à accélérer les déploiements et faciliter la collaboration entre développeurs situés à différents lieux et emplacements.

[24] M. Clark déclare que les produits actuellement offerts par la Requérente sont CollabNet Entreprise Edition et CollabNet TeamForge. Il explique que chacun des produits peut être utilisé par de petites et moyennes équipes de projet jusqu'à de grandes équipes de développement pour entreprises de milliers d'utilisateurs. La Requérente offre des services de soutien, de formation et de consultation en lien avec ces produits. Les forces du marché menant à l'adoption des produits et services de la Requérente comprennent notamment ce qui suit : activités de fusions et d'acquisitions; rentabilité commerciale grâce à des ressources à l'étranger; logiciels ouverts et interopérables d'architecture orientée services (AOS); mandats tels que Sarbanes Oxley (loi fédérale américaine précisant les normes des conseils de sociétés ouvertes et firmes de gestion et de comptes publics américaines) ou SAS 70 (normes professionnelles utilisées par un vérificateur de services); règlements gouvernementaux et de l'industrie; et les problèmes qui

surviennent avec des systèmes de gestion de la configuration logicielle (SCL) complexes qui exigent d'importants investissements.

[25] M. Clark explique qu'en appui à ses produits de base, la Requérente exploite divers centres de données distribués géographiquement avec des liens Internet redondants et des centres de soutien technique partout au monde disponibles 24 heures par jour. De plus, ils offrent des données chiffrées, des copies de sûreté chiffrées, des systèmes de secours et de reprise après catastrophe, des infrastructures physiques dédiées et des réseaux privés virtuels (RPV) en plus de connectivités de lignes directes.

[26] M. Clark explique que la Requérente a comme clients de nombreux organismes gouvernementaux ainsi que plusieurs millions d'utilisateurs de milliers d'entreprises représentant 200 pays à travers le monde. Sa clientèle comprend également une grande variété d'industries, dont celles des services financiers, des TI, d'appareils et de logiciels informatiques, des entreprises pharmaceutiques, du sans fil et des télécommunications, et compte parmi ses clients des entreprises telles que Hewlett-Packard, Sun Microsystems et Motorola. Les consommateurs ciblés sont des équipes de mise au point de logiciels de 30 à 5 000+ membres dans les marchés et les entreprises de classe moyenne supérieure, ainsi que des équipes de 5 à 50 membres dans les marchés de classe moyenne inférieure.

[27] M. Clark déclare que la Requérente héberge et invite des clients et autres à se joindre à sa communauté en ligne. OpenCollabnet est le nom que la Requérente a donné à sa communauté d'utilisateurs et de développeurs qui utilisent les plateformes TeamForge et Subversion de COLLABNET. Il explique que les membres d'OpenCollabnet ont accès à certaines ressources communautaires, y compris de l'aide et des articles techniques complexes; des téléchargements et des essais gratuits de logiciels; une participation aux forums communautaires; une participation aux projets de développement; le bulletin technique OpenCollabnet; des avis de nouvelles versions et de programmes de correction.

[28] M. Clark déclare que la Requérente a d'abord offert ses produits et services en liaison avec la Marque aux États-Unis aux alentours d'octobre 2006 et au Canada aux alentours de novembre 2006. Il joint à son affidavit comme pièce J des copies d'inscriptions sélectionnées à partir du dossier des détenteurs de comptes enregistrés de la Requérente des comptes

d'OpenCollabnet. M. Clark explique que pour devenir membre, un utilisateur doit remplir un formulaire d'inscription en ligne. On fournit au membre de l'information pour se connecter au compte d'OpenCollabnet. Il n'y a aucuns frais d'inscription pour créer un compte afin de faire partie de la communauté en ligne de la Requérente et il est ainsi possible de télécharger les marchandises ou d'y accéder gratuitement. Comme les marchandises et les services employés en liaison avec la Marque sont gratuits, aucun chiffre de ventes ne s'applique.

[29] M. Clark déclare que la Requérente a employé la Marque de manière soutenue en liaison avec sa communauté en ligne et avec les marchandises mises à la disposition des membres de cette communauté. Il déclare également que la Requérente a employé la marque de commerce COLLABNET de manière soutenue en liaison avec la commercialisation et la vente de ses logiciels et services collaboratifs.

[30] M. Clark déclare que le principal véhicule de promotion de la Requérente est son site Web situé à collab.net et accessible par collabnet.com, opencollabnet.com et opencollab.net. Il joint comme pièce B à son affidavit des exemples de pages du site Web collab.net de la Requérente imprimées le 18 mai 2010, et comme pièce C, des exemples de pages des sites Web opencollanet.com et opencollab.net de la Requérente imprimées le 20 mai 2010 affichant la Marque. Il joint de plus comme pièce H des exemples de pages archivées des sites Web collabnet.com et opencollabnet.com de la Requérente imprimées à partir du site Web *www.internetarchive.org* (connu sous le nom « wayback machine ») le 18 mai 2010. Il joint enfin comme pièces D, E, F et G à son affidavit, des versions imprimées de VeriSign, Inc. Whois Search et Network Solutions Whois Search qui fournissent les détails d'enregistrement pour ces noms de domaine.

[31] M. Clark déclare ensuite que la Requérente a continué d'être très présente sur le World Wide Web. Il joint comme pièce I à son affidavit des copies de divers articles de publication sur le Web, communiqués de presse et annonces sur la Requérente. Il explique que c'est la Requérente qui a lancé, à l'échelle mondiale, le Développement de logiciels collaboratifs en élargissant les meilleurs principes du développement de logiciels ouverts à l'entreprise. Il déclare que la Requérente a remporté des dizaines de prix dans les domaines des affaires, de la technologie et de l'industrie pour son leadership et a été qualifiée de leader dans des livres à très

grand tirage comme *The World is Flat*, de l'écrivain Tom Friedman. Il ajoute que la Requérante est également la créatrice – et demeure la personne morale répondante – de l'application de source ouverte d'entreprise que l'on pourrait qualifier de plus utilisée au monde, l'outil de gestion de la configuration logicielle Subversion, qui est à la base des réseaux de développement de logiciels collaboratifs et des serveurs de développement pour plus de 5 000 000 d'utilisateurs à travers le monde. M. Clark déclare de plus qu'en décembre 2009, le Forum économique mondial a nommé la Requérante parmi la classe de 2010 des pionniers en technologie. En décembre 2010, IDC, une des principales firmes d'analystes, a nommé la Requérante « Entreprise de développement et de déploiement d'applications innovatrices de moins de 100 M\$ à surveiller ». M. Clark déclare que grâce à son leadership et à son importance pour l'industrie des logiciels, la reconnaissance de la marque CollabNet et l'emploi de ses marques de commerce connexes est respectée et reconnue à travers le monde dans l'industrie des TI 100 B\$+.

[32] M. Clark explique que le nom COLLABNET a été choisi au départ parce qu'en anglais, il suggère un processus collaboratif sur Internet. Au début de l'existence de la Requérante, lorsqu'on demandait aux représentants de l'entreprise ce que signifiait le nom « CollabNet », ils répondaient que cela était censé vouloir dire « développement de logiciels **collaboratifs** sur **Internet** ». Dans la même veine, M. Clark affirme que la Marque suggère l'ouverture et le processus collaboratif des logiciels développés par une communauté, le développement de logiciels ouverts et la programmation de tels logiciels.

[33] M. Clark souligne les différences entre les produits et les activités de la Requérante et ceux de l'Opposante. La nature des marchandises, des services ou des affaires des parties et la nature du commerce des parties seront discutées en détail plus tard dans ma décision lorsque j'évaluerai les facteurs des alinéas 6(5)(c) et (d) dans le cadre du test en matière de confusion.

[34] M. Clark déclare que la Requérante a d'abord offert ses produits et services pour la vente en liaison avec sa marque de commerce COLLABNET aux États-Unis aux alentours de juillet 2000. Il joint à son affidavit des copies de factures émises par la Requérante et prouvant les ventes des produits et services de la Requérante en liaison avec la marque de commerce COLLABNET dans ce pays tant avant le 15 novembre 2002 (pièce K) qu'après cette date

(pièce L).

[35] M. Clark déclare que depuis 2000, la clientèle de la Requérante a connu une croissance pour inclure des clients de partout à travers le monde, en Amérique du Nord, en Asie, en Europe et en Amérique du Sud. En ce qui concerne plus particulièrement le Canada, M. Clark déclare que la Requérante offre ses marchandises et services dans ce pays en liaison avec la marque de commerce COLLABNET depuis 2006, alors que la Requérante a vendu des marchandises et services évalués à 5 000 \$ à son premier client canadien. Il joint comme pièce N à son affidavit des copies de factures émises par la Requérante et prouvant la vente en 2006 ainsi que d'autres ventes au Canada depuis 2006. Depuis 2007, la Requérante a vendu des marchandises et services au Canada pour une valeur évaluée à au moins 160 000 \$. Je reviendrai à l'expansion de l'entreprise et de la clientèle de la Requérante plus loin dans ma décision lors de l'évaluation des facteurs des alinéas 6(5)(c) et (d) et des circonstances supplémentaires dans le cadre du test en matière de confusion.

#### L'affidavit Benson

[36] Mme Benson s'identifie comme libraire pour la firme représentant la Requérante. Mme Benson joint simplement à son affidavit comme pièces A à H des copies de pages provenant de divers dictionnaires anglais et français indiquant les résultats de ses recherches sur les entrées commençant avec les lettres « colba » et « collab ». Les recherches de Mme Benson indiquent qu'aucun mot du dictionnaire anglais ou français ne débute par « colba », mais que « collab » est présent en anglais dans le mot « collaborate » et en français dans le mot « collaborer » et leurs variantes.

#### L'affidavit Monteith

[37] Mme Monteith s'identifie comme agente de marques de commerce pour la firme représentant la Requérante. Mme Monteith joint simplement à son affidavit comme pièces A et B des copies des résultats de recherches sur des sociétés qu'elle a menées au sujet de « colbanet » dans le système de recherche informatisé NUANS et sur le site Web du *Registre des entreprises du Québec*. Elle n'a trouvé aucune occurrence.

### Analyse des motifs d'opposition

[38] J'évaluerai maintenant les motifs d'opposition sans nécessairement respecter l'ordre dans lequel ils ont été soulevés dans chacune des déclarations d'opposition.

#### Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)(d)

[39] L'Opposante soutient que la Marque n'est pas enregistrable suivant l'alinéa 12(1)(d) de la Loi, car elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée COLBA.NET de l'Opposante identifiée ci-dessus. J'ai exercé le droit du registraire pour confirmer que cet enregistrement est en règle en date d'aujourd'hui, qui est la date pertinente pour évaluer un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)(d) [voir *Park Avenue Furniture Corp c. Wickers/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

[40] Comme l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, la Requérante doit donc établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce COLBA.NET de l'Opposante.

[41] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Le paragraphe 6(2) de la loi indique que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques 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.

[42] Dans l'application du test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles mentionnées au paragraphe 6(5) de la Loi, notamment : (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. Cette liste n'est pas exhaustive. Tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération, mais ils n'ont pas tous nécessairement le même poids [voir *Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.); *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.); *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.) pour une discussion détaillée des principes généraux qui gouvernent le test en matière de confusion].

a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[43] Malgré la connotation descriptive de « NET » dans le contexte des marchandises et/ou des services des parties, la Marque et la marque COLBA.NET de l'Opposante ont toutes deux un caractère distinctif inhérent, bien que l'on pourrait dire qu'il est moindre dans le cas de la Marque, compte tenu également de la connotation suggestive de « COLLAB » dans le contexte des marchandises et services pour lesquels la Requérante a fait sa demande (voir les explications de M. Clark concernant la façon dont le nom COLLABNET a été choisi au départ). Je reviendrai aux idées suggérées par les marques des parties lors de l'évaluation du facteur de l'alinéa 6(5)(e).

[44] La force d'une marque de commerce peut augmenter alors qu'elle devient connue grâce à des activités de promotion ou à son emploi. Selon mon examen de la preuve au dossier, les marques de commerce des deux parties sont employées au Canada depuis un certain temps. Alors que la déclaration solennelle Bassili ne prouve pas l'emploi de la marque de commerce COLBA.NET à la date du premier emploi prétendu dans l'enregistrement correspondant, notamment en septembre 1996, les revenus annuels d'entreprise fournis pour chaque année depuis 1998, combinés aux exemples d'annonces des services de l'Opposante en liaison avec la marque de commerce COLBA.NET et les dépenses en publicité encourues par l'Opposante, me portent à conclure que la marque de commerce COLBA.NET est devenue suffisamment connue au Canada, particulièrement dans la province de Québec.

[45] En ce qui concerne la Marque de la Requérante, l'affidavit Clark me porte à conclure que la Marque est devenue connue de l'auditoire ciblé de la Requérante grâce à la reconnaissance que la Requérante a reçue des revues spécialisées et à la croissance continue du nombre de clients à travers le monde, et plus particulièrement au Canada depuis 2006.

[46] Compte tenu de ce qui précède, la considération générale du caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues ne favorise vraiment aucune des parties.

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[47] Comme indiqué ci-dessus, l'Opposante prétend qu'elle emploie sa marque enregistrée au Canada en liaison avec les services allégués depuis au moins aussi tôt que septembre 1996, bien qu'elle n'ait fourni des preuves d'emploi que depuis 1998. La Requérante a commencé à employer la Marque au Canada en 2006. La période pendant laquelle les marques de commerce ont été employées favorise donc l'Opposante.

c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce

[48] Pour ce qui est de la nature des marchandises et services et la nature du commerce, je dois comparer la déclaration des marchandises et services de la Requérante à la déclaration des services dans l'enregistrement de l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); et *Mr. Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.)]. Toutefois, ces déclarations doivent être lues dans l'optique de déterminer le type probable d'affaires ou de commerce visé par les parties plutôt que tous les commerces possibles qui pourraient être regroupés sous l'appellation. La preuve des commerces réels des parties est utile en ce sens [voir *McDonald's Corp c. Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (C.A.F.); *Procter & Gamble Inc c. Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 C.P.R. (4th) 266 (C.O.M.C.); et *American Optional Corp c. Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 C.P.R. (4th) 110 (C.O.M.C.)].

[49] L'enregistrement de l'Opposante couvre les services suivants :

Services informatiques, notamment; fourniture d'accès au réseau Internet, création de sites Internet sur le Web, gestion de sites Web, services de consultation concernant la création et la gestion de réseaux intranet, création de logiciels, distribution et vente au détail de pièces et d'accessoires d'ordinateurs, prestation de cours au public sur l'utilisation d'Internet; entretien et réparation de systèmes informatiques; services de télécommunications électroniques y compris fournisseur d'accès Internet.

Alors que les marchandises et services pour lesquels la Requérante a fait une demande tournent

tous expressément autour du développement de logiciels collaboratifs pour développeurs de logiciels, à l'exception des services suivants :

(3) [...] services de soutien technique, notamment, diagnostic de problèmes de logiciels; consultation au sujet de logiciels et de technologies informatiques; services informatiques et technologiques pour autrui, notamment, conception, mise au point et programmation de logiciels; [...] services informatiques, notamment, conception, mise au point, mise en œuvre, installation, entretien, mise à jour, soutien et configuration de logiciels et consultation à cet égard

[50] Comme il a été prouvé par l'affidavit Clark, le produit principal de la Requérente est un outil logiciel utilisé par les développeurs de logiciels et les services de TI des grandes organisations pour collaborer au développement de logiciels. Les clients de la Requérente sont des développeurs de logiciels complexes et des services de TI à la recherche de plateformes étendues.

[51] En comparaison, les publicités de l'Opposante présentées en preuve dans la déclaration solennelle Bassili indiquent que les clients de l'Opposante désireraient obtenir des services de fournisseur d'accès Internet (FAI) ou des services semblables pour leurs résidences ou entreprises.

[52] Pour ce qui est plus particulièrement des services de l'Opposante, la déclaration solennelle Bassili prouve qu'ils comprennent des services LNPA pour clients commerciaux et résidentiels, des services de téléphonie, des serveurs de co-location pour serveurs contenant des sites Web et des services de gestion de serveurs de courriels, ainsi que des services d'hébergement de sites Web et de noms de domaine. Comme précisé par M. Clark dans son affidavit, ce ne sont pas des types de services que la Requérente offre. La Requérente n'est pas un « FAI ». La Requérente ne fournit pas des services d'hébergement de sites Web, *sauf* comme service auxiliaire aux clients utilisant le programme et logiciel collaboratif de la Requérente. La Requérente n'offre pas non plus de produits et services résidentiels ou pour petites entreprises.

[53] La Requérente prétend que la seule communauté entre la Requérente et l'Opposante est l'Internet : l'Internet est utilisé pour fournir les marchandises et les services de la Requérente et la fourniture d'un accès Internet est la base des services de l'Opposante. L'Opposante prétend pour sa part qu'il y a un chevauchement entre les marchandises et services de la Requérente et

les services énumérés dans l'enregistrement de l'Opposante comme « création de logiciels ». À mon avis, la vérité se situe à mi-chemin entre les prétentions des parties. Il m'apparaît que la position de la Requérante ne tient pas compte de certains des autres services énumérés dans l'enregistrement de l'Opposante, tels que ceux décrits comme « création de logiciels », « distribution et ventes au détail de pièces et d'accessoires d'ordinateurs » et « entretien et réparation de systèmes informatiques », qui ne font pas nécessairement appel à Internet. D'un autre côté, la position de l'Opposante ne tient pas compte du fait que la déclaration de services couverts par l'application instantanée exclut expressément ce qui suit :

[...] la fourniture d'un accès Internet haute vitesse [sic], les services de consultation concernant la création et la gestion de réseaux de communication intranet, la distribution et la vente au détail de pièces et d'accessoires d'ordinateurs, la prestation de cours éducatifs au public sur la façon d'accéder à Internet et de l'utiliser, l'entretien et la réparation de systèmes de matériel informatique, les services de télécommunications électroniques, notamment les services de fournisseur d'accès Internet.

et que la plupart des marchandises et services faisant l'objet de la demande de la Requérante tournent expressément autour du développement de logiciels collaboratifs pour les développeurs de logiciels.

[54] Toutefois, je suis d'accord avec l'Opposante qu'il y a un chevauchement potentiel entre les services énumérés dans l'enregistrement de l'Opposante comme « création de logiciels », « entretien et réparation de systèmes informatiques », « création de sites Internet sur le Web » et « gestion de sites Web » et ceux généralement décrits comme suit dans les demandes de la Requérante :

(3) [...] services de soutien technique, notamment, diagnostics de problèmes de logiciels; consultation au sujet de logiciels et de technologie informatique; services informatiques et technologiques pour autrui, notamment, conception, mise au point et programmation de logiciels; [...] services informatiques, notamment, conception, mise au point, mise en œuvre, installation, maintien, mise à jour, soutien et configuration de logiciels et consultation à cet égard

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[55] Il y a un degré modéré de ressemblance entre la Marque et la marque de commerce

COLBA.NET de l'Opposante dans l'apparence compte tenu du fait que le mot COLLABNET peut être considéré comme l'élément dominant de la Marque. Cependant, je constate qu'elles diffèrent dans le son et, plus important, dans les idées qu'elles suggèrent.

[56] Comme précisé par la Requérante, l'élément initial de la marque de commerce COLBA.NET de l'Opposante est orthographié et prononcé différemment de l'élément initial de la Marque, qui consiste en le mot OPEN. De plus, la marque de commerce de l'Opposante est prononcée pour indiquer le « dot » ou « *point* » entre les mots « COLBA » et « NET » - « COLBA dot NET » ou « COLBA *point* NET ». Les deux marques utilisent la terminaison « NET », mais l'importance de cette portion des marques est amoindrie en raison de la connotation descriptive de « NET » dans le contexte des marchandises et/ou services des parties.

[57] Comme précisé davantage par la Requérante, la marque de commerce COLBA.NET de l'Opposante est une marque inventée. Comme démontré dans l'affidavit Benson, « COLBA » ne constitue un mot dans aucun des dictionnaires anglais ou français, bien que « NET » signifie le médium avec lequel les services de l'Opposante sont connectés, selon l'avertissement de droit d'usage exclusif de « NET » que l'on retrouve dans l'enregistrement de l'Opposante. En comparaison, « OPEN » est descriptif de la nature ouverte du logiciel développé par la communauté, du développement et de la programmation du logiciel ouvert et autres du même genre, et « COLLAB » suggère, tant en anglais qu'en français, la nature collaborative des marchandises et services de la Requérante [voir la définition de « collab. » que l'on trouve dans la seconde édition du *Random House Webster's Unabridged Dictionary* jointe en pièce A à l'affidavit Benson]. Comme indiqué ci-dessus, le nom COLLABNET a été choisi à l'origine par la Requérante, car il suggérait un « développement de logiciels **collaboratifs** sur le **net** ».

### Circonstances supplémentaires de l'espèce

[58] Comme circonstances supplémentaires de l'espèce, la Requérante prétend que les marques des parties coexistent sur le marché canadien depuis 2006 et l'Opposante n'a fourni aucune preuve de confusion réelle.

[59] La pertinence de telles circonstances de l'espèce a été commentée comme suit dans *Dion Neckwear, supra* :

En ce qui concerne le manque de preuve par l'opposante de confusion réelle, le registraire a exprimé le point de vue qu'une opposante n'a pas à présenter ce type de preuve. Cela est vrai en théorie, mais dès qu'une requérante présente des preuves qui pourraient indiquer l'improbabilité de confusion, l'opposante risque fort si, se fiant au fardeau de la preuve qui repose sur la requérante, elle présume qu'elle n'a pas à présenter de preuve de confusion. Bien que l'enjeu pertinent soit la « probabilité de confusion » et non la « confusion réelle », le manque de « confusion réelle » est un facteur que les tribunaux ont trouvé d'importance lors de la détermination de la « probabilité de confusion ». Une inférence défavorable peut être tirée lorsqu'un emploi concurrent de la preuve est important, quoiqu'aucune preuve de confusion n'ait été présentée par l'opposante. (Voir *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, [1998], 80 C.P.R. (3d) 247 (C.A.F.); *Multiplicant Inc. c. Petit Bateau Valton S.A.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 372 (C.F.P.I.); *Bally Schuhfabriken AG/Bally's Shoe Factories Ltd. c. Big Blue Jeans Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 205 (C.F.P.I.); *MonSport Inc. c. Vêtements de Sport Bonnie (1978) Ltée* (1988), 22 C.P.R. (3d) 356 (C.F.P.I.).)

[60] Comme indiqué ci-dessus, la déclaration solennelle Bassili met en preuve l'emploi de la marque de commerce COLBA.NET de l'Opposante dans les provinces de Québec et de l'Ontario. L'affidavit Clark, pour sa part, ne fournit pas beaucoup d'information sur la mesure dans laquelle la Marque a été employée au Canada. Comme mentionné précédemment, la Marque est le nom que la Requérante a donné à sa communauté d'utilisateurs et de développeurs utilisant les plateformes TeamForge et Subversion de COLLABNET. Selon l'affidavit Clark, le nombre de clients de la Requérante au Canada est passé de 1 en 2006 à 19 en 2008 et le nombre de membres individuels de la communauté en ligne de la Requérante à partir du Canada est passé de 1 818 en 2008 à 11 429 en 2010. Bien que certains des clients et des membres individuels de la Requérante soient apparemment situés dans les provinces de l'Ontario et du Québec [voir pièces J et N susmentionnées], il est impossible de déterminer la proportion des clients et des membres individuels de la Requérante situés uniquement dans ces provinces. Dans les circonstances, et en transposant les commentaires du Tribunal dans *Dion Neckwear*, je ne suis

pas disposée à conclure que l'emploi concurrent sur la preuve est *généralisé*. Par conséquent, je ne suis pas disposée à accorder beaucoup de poids à de telles circonstances en l'espèce.

#### Conclusion concernant la probabilité de confusion

[61] Comme indiqué ci-dessus, l'enjeu consiste à savoir si un consommateur, qui a un souvenir vague et général de la marque de commerce COLBA.NET de l'Opposante, sera susceptible, en voyant la Marque, de croire que ses marchandises ou services connexes partagent une source commune.

[62] Compte tenu de mes commentaires ci-dessus, je constate que les différences qui existent entre la nature exacte des marchandises et des activités des parties combinées à celles qui existent entre les marques des parties font pencher l'équilibre des probabilités en faveur de la Requérante pour ce qui est des marchandises et services de la Requérante gravitant autour du développement de logiciels collaboratifs.

[63] Cependant, je constate qu'il y a équilibre des probabilités lorsque l'on tient compte des services suivants, généralement décrits dans la demande de la Requérante :

(3) [...] services de soutien technique, notamment, diagnostics de problèmes de logiciels; consultation au sujet de logiciels et de technologie informatique; services informatiques et technologiques pour autrui, notamment, conception, développement et programmation de logiciels; [...] services informatiques, notamment, conception, développement, mise en œuvre, installation, maintenance, mise à niveau, soutien et configuration de logiciels et consultation à cet égard

[64] En fait, je constate que les différences qui existent entre les marques des parties ne suffisent pas à elles seules à contrebalancer les similitudes entre ces derniers services et ceux qui sont couverts par l'enregistrement de l'Opposante. En conséquence, j'accueille partiellement le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)(d).

#### Motifs d'opposition fondés sur le droit à l'enregistrement

[65] L'Opposante a déposé divers motifs d'opposition en vertu de l'article 16 de la Loi.

[66] L'Opposante a allégué que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu des dispositions des alinéas 16(1)(a) et (c) de la Loi, car à

la date présumée de premier emploi de la Marque au Canada, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce incorporant le mot COLBA (y compris COLBA.NET et COLBANET) et les noms commerciaux incorporant le mot COLBA (y compris COLBA.NET, COLBANET, COLBANET INC. et COLBA.NET INC.), antérieurement employés au Canada par l'Opposante en liaison avec les services énumérés dans l'enregistrement n° TMA496,843 ou avec les marchandises ou services semblables à ceux de la Requérente.

[67] L'Opposante a également allégué que la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu des dispositions des alinéas 16(2)(a) et (c) de la Loi, car à la date de production de la demande de la Requérente, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce incorporant le mot COLBA (y compris COLBA.NET et COLBANET) et les noms commerciaux incorporant le mot COLBA (y compris COLBA.NET, COLBANET, COLBANET INC. et COLBA.NET INC.), antérieurement employés ou révélés au Canada par l'Opposante en liaison avec les services énumérés dans l'enregistrement n° TMA496,843 ou avec les marchandises ou services semblables à ceux de la Requérente.

[68] L'Opposante a de plus allégué divers motifs d'opposition en vertu des textes d'introduction des paragraphes 16(1) et (2) de la Loi, y compris, entre autres, que la demande ne respecte pas les exigences de l'article 30 de la Loi, que la Marque n'est pas enregistrable et ne fonctionne pas comme une marque de commerce, etc.

[69] Je suis d'avis que tous les motifs d'opposition fondés sur les textes d'introduction des paragraphes 16(1) et (2) de la Loi ne présentent pas de motifs d'opposition valables. De telles allégations seraient mieux accueillies en vertu de l'alinéa 38(a) (non-respect de l'article 30 de la Loi – discuté ci-dessous) ou (b) (non-enregistrabilité en vertu de l'alinéa 12(1)(d) de la Loi – discuté ci-dessus). Je note également que l'Opposante n'a fait aucune représentation lors de l'audience concernant de telles allégations. En conséquence, chacun de ces motifs particuliers est rejeté.

[70] Pour ce qui est des autres motifs d'opposition en vertu des alinéas 16(1)(a) et (c) et 16(2)(a) et (c), l'Opposante doit démontrer qu'à la date alléguée de premier emploi de la Marque au Canada ou à la date de production de la demande de la Requérente (dans le présent cas, la date de production prioritaire applicable), selon le cas, les marques de commerce ou les noms

commerciaux allégués ci-dessus incorporant le mot COLBA avaient été employés antérieurement au Canada et n'avaient pas été abandonnés à la date de publication de la demande de la Requérante [paragraphe 16(5) de la Loi]. Selon mon examen de la déclaration solennelle Bassili ci-dessus, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial relativement aux marques de commerce COLBA et COLBANET INC. et au nom commercial COLBA. Toutefois, je constate que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve relativement aux marques de commerce COLBA.NET et COLBANET et aux noms commerciaux COLBANET, COLBANET INC. et COLBA.NET INC. en ce qui concerne les services de l'Opposante décrits ci-dessus aux paragraphes 13 et 14 de ma décision.

[71] La différence dans les dates pertinentes n'affecte pas substantiellement mon analyse en vertu du motif d'opposition de l'alinéa 12(1)(d). Toutefois, la position de l'Opposante est plus faible en vertu des motifs d'opposition concernant le droit à l'enregistrement lorsque l'on tient compte des différences qui existent entre les marchandises et/ou services des parties et leurs voies commerciales correspondantes. En fait, de telles différences sont plus importantes lorsque l'on considère les services de l'Opposante et la façon dont ils ont été utilisés (comme l'exige le paragraphe 16(5) de la Loi), par opposition à la façon dont ils ont été enregistrés (comme l'exige l'alinéa 12(1)(d) de la Loi). Selon mon examen de la déclaration solennelle Bassili, la preuve de l'Opposante ne fait aucune mention de certains des services énumérés dans l'enregistrement n° TMA496,843 de l'Opposante, notamment ceux décrits comme « création de logiciels » et « entretien et réparation de systèmes informatiques ». Bien que la marque de commerce COLBANET ait quelque ressemblance, dans le son, avec la Marque, car aucun point n'est à prononcer, les idées suggérées par les marques des parties demeurent différentes (sans parler du fait que la plupart des occurrences d'emploi fournies par l'Opposante sont pour COLBANET & Design, dont le mot design distingue encore plus la marque de commerce de l'Opposante, particulièrement en termes d'apparence). Le même raisonnement s'applique aux noms commerciaux de l'Opposante.

[72] En conséquence, je constate que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et l'une ou l'autre des marques de commerce COLBA.NET et COLBANET et l'un ou l'autre des noms commerciaux COLBANET, COLBANET INC. et COLBA.NET INC.

[73] Les motifs d'opposition fondés sur le droit à l'enregistrement en vertu des alinéas 16(1)(a) et (c) et 16(2)(a) et (c) sont rejetés.

Motif d'opposition fondé sur le caractère non distinctif

[74] Le motif d'opposition fondé sur le caractère non distinctif, tel qu'il est plaidé par l'Opposante dans chacune de ses déclarations d'opposition modifiées, comporte trois volets.

[75] Le premier volet allègue que la Marque ne distingue pas les marchandises et les services avec lesquels la Marque est employée des marchandises et services d'autrui, y compris ceux de l'Opposante. Le second volet allègue que la Requérante a permis à des tiers, y compris CollabNet Japan K.K., d'employer la Marque au Canada, un tel emploi se faisant sans licence et étant donc contraire à l'article 50 de la Loi. Le troisième volet allègue qu'en raison d'un transfert, le droit d'employer la Marque a subsisté pour deux ou plusieurs personnes, y compris CollabNet Japan K.K., et que ces droits ont été exercés simultanément, contrairement au paragraphe 48(2) de la Loi.

[76] Les deuxième et troisième volets peuvent être sommairement rejetés sur la base que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial de preuve à ces égards. Il n'y a en effet aucune preuve, de quelque nature que ce soit, entourant l'emploi de la Marque par d'autres entités qui met en cause le caractère distinctif de la Marque en vertu du paragraphe 48(2) ou de l'article 50 de la Loi. Je note également que l'Opposante n'a fait aucune représentation, lors de l'audience, en lien avec de telles allégations.

[77] En ce qui concerne le premier volet, je conclus que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de prouver qu'à la date de production de l'opposition, les marques de commerce COLBA.NET et COLBANET et les noms commerciaux COLBANET, COLBANET INC. et COLBA.NET INC. avaient été suffisamment révélés pour annuler le caractère distinctif de la marque visée par la demande en ce qui concerne les services de l'Opposante décrits précédemment aux paragraphes 13 et 14 de ma décision.

[78] La différence dans les dates pertinentes n'affecte pas substantiellement mon analyse ci-dessus en vertu des motifs d'opposition fondés sur le droit à l'enregistrement. En conséquence, la

conclusion à laquelle j'en suis arrivée ci-dessus au sujet de la probabilité de confusion entre la Marque et chacune des marques de commerce COLBA.NET et COLBANET et chacun des noms commerciaux COLBANET, COLBANET INC. et COLBA.NET INC. continue de s'appliquer.

[79] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur le caractère non distinctif est rejeté.

#### Motifs d'opposition fondés sur l'article 30

[80] L'Opposante a allégué divers motifs d'opposition en vertu de l'article 30 de la Loi.

[81] À l'exception du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30(b) discuté ci-dessous, je ne discuterai pas en détail de tous et chacun des motifs d'opposition spécifiques en vertu de l'article 30 allégués par l'Opposante. Qu'il suffise de dire que même si je devais supposer que chacun de ces autres motifs d'opposition était valablement allégué, l'Opposante n'a fourni aucune preuve pour appuyer ses allégations, non plus qu'il existe des preuves fournies par la Requérante qui remettent en cause l'exactitude de la base d'emploi proposée alléguée dans la demande de la Requérante ou l'exactitude des autres déclarations produites dans chacune des demandes de la Requérante. Je note également que l'Opposante n'a fait aucune représentation relativement à de telles allégations lors de l'audience.

[82] Concernant le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30(b), l'Opposante a soutenu que la Requérante n'avait pas employé la Marque au Canada avec chacune des marchandises et chacun des services mentionnés dans la demande et la date du premier emploi allégué est fausse. L'Opposante n'a présenté aucune preuve pour appuyer ses allégations factuelles. Elle compte plutôt sur la preuve de la Requérante, et plus particulièrement sur les déclarations faites par M. Clark dans son affidavit.

[83] Dans la mesure où les faits pertinents concernant le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30(b) de la Loi sont plus facilement accessibles à la Requérante, le fardeau de la preuve qui repose sur l'Opposante relativement à un tel motif d'opposition est plus faible [voir *Tune Master c. Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (C.O.M.C.)]. De plus, l'Opposante peut se fier sur la preuve de la Requérante, quoique cette preuve ne

corresponde clairement pas à l'allégation de la Requérante [voir *York Barbell Holdings Ltd c. ICON Health & Fitness, Inc* (2001), 13 C.P.R. (4th) 156 (C.O.M.C.)]. Je conviens avec la Requérante que tel n'est pas le cas.

[84] En l'absence de toute preuve laissant supposer que la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada tel qu'allégué dans sa demande, la Requérante n'avait aucune obligation de prouver concrètement un tel emploi. De plus, M. Clark a déclaré que la Requérante fournit ses marchandises et services au Canada en liaison avec la Marque « depuis ou aux alentours de novembre 2006 », déclaration qui *en soi* n'est pas clairement incompatible avec la date alléguée par la Requérante de premier emploi au Canada comme l'a concédé l'Opposante en dernier ressort lors de l'audience.

[85] Comme mentionné précédemment, la Marque est le nom que la Requérante a donné à sa communauté d'utilisateurs et de développeurs qui utilisent les plateformes TeamForge et Subversion de COLLABNET. Comme l'a expliqué M. Clark, la Requérante permet à une communauté d'encourager l'innovation et le développement entourant ses plateformes TeamForge et Subversion et de fournir un environnement de travail sans frais pour des projets de logiciels en lien avec ces plateformes. La Requérante fournit des forums communautaires dans lesquels les développeurs de logiciels peuvent communiquer et collaborer ensemble. Comme mentionné précédemment, les membres d'OpenCollabnet ont accès à certaines ressources communautaires, y compris ce qui suit : aide et articles techniques complexes; téléchargements et essai de logiciels gratuits; participation aux forums communautaires; participation aux projets de développement; le bulletin technique OpenCollabnet; des avis de nouvelles versions et de rustines.

[86] Le simple fait que les marchandises et les services en liaison avec la Marque soient gratuits n'est pas fatal pour la Requérante, compte tenu du fait que cela constitue le cours normal des activités de telles marchandises et de tels services. Les marchandises et les services employés en liaison avec la Marque sont accessoires aux plateformes COLLABNET TeamForge et Subversion de la Requérante, pour lesquelles les clients de la Requérante doivent payer, comme le prouvent les copies de factures jointes comme pièce N, qui comprennent, entre autres, une facture datée du 06/22/06 au montant de 5 000 \$ pour « Services de formation sur Subversion – 2

classes » et concernant une « Entente datée du 6/16/06 ». Comme il a été expliqué par M. Clark, le produit « CollabNet Subversion » peut être employé par des équipes de projet de petite et moyenne taille jusqu'à des vastes équipes de développement dans des entreprises de milliers d'utilisateurs et que la Requérante offre des services de soutien, de formation et de consultation en lien avec un tel produit.

[87] En considérant l'affidavit Clark dans son ensemble, je constate que la preuve de la Requérante n'est pas clairement incompatible avec la date alléguée du premier emploi de la Marque en liaison avec les marchandises et services visés par la demande. En conséquence, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial de preuve et le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30(b) est rejeté.

#### Dispositif

[88] Compte tenu de ce qui précède et en vertu du pouvoir qui m'est délégué sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande relativement aux services suivants :

(3) [...] services de soutien technique, notamment, diagnostics de problèmes de logiciels; consultation au sujet de logiciels et de technologie informatique; services informatiques et technologiques pour autrui, notamment, conception, développement et programmation de logiciels; [...] services informatiques, notamment, conception, développement, mise en œuvre, installation, entretien, mise à niveau, soutien et configuration de logiciels et consultation à cet égard

et je rejette l'opposition relativement au reste des marchandises et services en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi [voir *Produits Ménagers Coronet Inc c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 C.P.R. (3d) 492 (C.F.P.I.) comme autorité pour une décision partagée.

---

Annie Robitaille  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Nathalie Côté, trad.a.