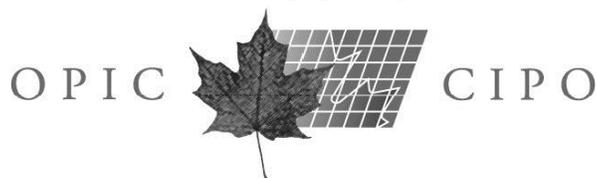


TRADUCTION



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

Citation : 2013 COMC 60
Date de la décision : 2013-04-05

**AFFAIRE INTÉRESSANT UNE
OPPOSITION par Information Builders,
Inc. à la demande n° 877,856 déposée
pour l'enregistrement de la marque de
commerce MICRO FOCUS au nom de
Merant International Limited.**

[1] Le 8 mai 1998, Micro Focus Limited a déposé une demande pour l'enregistrement de la marque de commerce MICRO FOCUS (la Marque) en liaison avec les marchandises et services suivants (les Marchandises et Services) :

Marchandises (1) : logiciels serveur-client pour la gestion de réseaux d'ordinateurs à niveaux multiples; logiciels, nommément outils de programmation et logiciels utilitaires pour utilisation par des programmeurs en vue d'ajouter de nouvelles fonctionnalités dans d'autres logiciels au moyen d'utilitaires afin que des applications puissent assurer la gestion et la fourniture d'accès à des bases de données et des fichiers par l'intermédiaire de réseaux d'ordinateurs mondiaux et locaux; logiciels réseau, nommément logiciels de communication aux fins de transmission de données et d'information multimédia par l'intermédiaire de réseaux d'ordinateurs mondiaux et locaux; logiciels réseau, nommément logiciels de gestion de réseau, logiciels de livraison des données, logiciels de service interréseaux; logiciels, nommément programmes de gestion des systèmes informatiques classiques; logiciels destinés à faciliter la transmission et la réception des données par le canal d'un réseau informatique mondial et d'autres réseaux d'ordinateurs; logiciels, nommément logiciels pour la gestion et la fourniture d'accès à des bases de données par l'intermédiaire de réseaux d'ordinateurs mondiaux et locaux; programmes pour le développement de logiciels; logiciels émulateurs des caractéristiques de fonctionnement de cadres d'exploitation logiciels multiples; logiciels, nommément assembleurs, compilateurs, logiciels pour environnements de développement, logiciels de déchargement, générateurs de code source, logiciels de mise au point, outils logiciels de

développement d'interfaces utilisateurs graphiques, accès aux fichiers, logiciels de transfert et de manutention, logiciels de gestion de code source, outils logiciels d'analyse des codes machine, logiciels de compression de clés et de données, outils logiciels pour l'intégration d'environnements de développement, et logiciels d'extension et d'exécution pour les systèmes d'exploitation; logiciels, nommément programmes de maintenance et d'essais des logiciels; et manuels d'instruction fournis comme un tout. *Fondé sur un emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1989.*

Marchandises (2) : logiciels serveur-client pour la gestion de réseaux d'ordinateurs à niveaux multiples; logiciels réseau, nommément logiciels de communications pour la transmission de données et de contenu multimédia par l'intermédiaire de réseaux d'ordinateurs mondiaux et locaux; logiciels réseau, nommément logiciels de gestion de réseau, logiciels de livraison des données, logiciels de service interréseaux; logiciels, nommément programmes de gestion des systèmes informatiques classiques; logiciels destinés à faciliter la transmission et la réception des données par le canal d'un réseau informatique mondial et d'autres réseaux d'ordinateurs; logiciels, nommément logiciels pour la gestion et la fourniture d'accès à des bases de données par l'intermédiaire de réseaux d'ordinateurs mondiaux et locaux; programmes pour le développement de logiciels; logiciels émulateurs des caractéristiques de fonctionnement de cadres d'exploitation logiciels multiples; logiciels, nommément assembleurs, compilateurs, logiciels pour environnements de développement, logiciels de déchargement, générateurs de code source, logiciels de mise au point, outils logiciels de développement d'interfaces utilisateurs graphiques, accès aux fichiers, logiciels de transfert et de manutention, logiciels de gestion de code source, outils logiciels d'analyse des codes machine, logiciels de compression de clés et de données, outils logiciels pour l'intégration d'environnements de développement, et logiciels d'extension et d'exécution pour les systèmes d'exploitation; logiciels, nommément programmes de maintenance et d'essais des logiciels; et manuels d'instruction fournis comme un tout. *Fondé sur l'emploi et l'enregistrement aux États-Unis (demande n° 1,461,698).*

Services : Services informatiques, nommément services-conseil sur l'utilisation de logiciels, conseils sur la configuration, l'installation et la mise en application des systèmes informatiques, conseils sur la mise à niveau des systèmes informatiques, y compris la mise en œuvre des solutions liées au passage à l'an 2000 et à l'euro; conseils sur l'utilisation, la configuration et la mise en service des réseaux locaux aussi bien que des réseaux d'ordinateurs et de communications; services de génie logiciel et d'essais de compatibilité; services de développement de logiciels; services de maintenance des logiciels; services de programmation. *Fondé sur un emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1989.*

[2] Le requérant de la Marque a connu plusieurs changements de dénominations sociales et de mandats de sorte que la demande est maintenant au nom de Micro Focus (IP) Limited. Le terme « Requérante » sera utilisé pour désigner le titulaire de la Marque aux moments pertinents.

[3] La demande a été publiée aux fins d'opposition dans l'édition du 8 janvier 2003 du *Journal des marques de commerce*.

[4] Le 10 mars 2003, Information Builders, Inc (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. Les motifs d'opposition invoqués peuvent être résumés de la manière suivante :

- aux termes de l'alinéa 38(2)a0 et de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque. À la date de la production de la demande, la Requérante avait pleinement connaissance de l'existence des marques de commerce de l'Opposante et savait donc qu'elle n'avait aucun droit d'employer ou d'enregistrer la Marque. La Requérante n'a pas employé la Marque tel qu'allégué dans sa demande, voire pas du tout. Au moment du dépôt de la demande pour l'enregistrement de la Marque, la Requérante était une société enregistrée au Royaume-Uni; par conséquent, contrairement à ce qui est allégué dans la demande, les États-Unis ne sont pas le pays d'origine de la Requérante. La Requérante ne possède pas d'installations manufacturières ou commerciales réelles ou effectives aux États-Unis contrairement à ce qui a été allégué durant l'instruction de la demande d'enregistrement de la Marque;
- en vertu des alinéas 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable, car elle crée de la confusion avec les marques de commerce enregistrées de l'Opposante (les Marques FOCUS de l'Opposante) telles que décrites ci-dessous :
 - FOCUS – LMC523,347 déposée le 17 février 2000 pour emploi en liaison avec des *logiciels et programmes informatiques pour la gestion de base de données en vue de permettre l'accès par le Web à des informations stockées sur un ordinateur central*;
 - FOCUS FUSION – LMC541,347 déposée le 20 février 2001 pour emploi en liaison avec des *des logiciels de gestion de bases de données*;
 - WEBFOCUS – LMC544,341 déposée le 1^{er} mai 2001 pour emploi en liaison avec *logiciels pour la gestion de base de données; logiciels pour permettre l'accès à des bases de données par la voie d'Internet en vue de générer des rapports; outils de programmation pour permettre la production de rapports et d'analyses par la voie de sites Web sur Internet partout dans le monde et pur étendre la fonctionnalité sur Internet des systèmes d'entreprises en matière d'analyse et de rapports; logiciels pour permettre l'accès et la mise à jour de bases de données par la voie d'Internet*;
 - l'Opposante est la propriétaire d'une famille de marques de commerce qui comprennent le mot FOCUS et qui ont été employées à grande échelle au Canada en liaison avec des logiciels;

- aux termes de l'alinéa 38(2)c) et de l'article 16 de la Loi, la Requérente n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque, car à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la Marque, à la date de premier emploi alléguée et à tout autre moment, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante qui avaient été employées antérieurement au Canada et avaient fait l'objet de demandes d'enregistrement au Canada qui avaient été accueillies;
- aux termes de l'alinéa 38)2)d) et de l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive et n'est pas non plus apte à distinguer les Marchandises des marchandises et services d'autrui dont les marchandises et services de l'Opposante; de plus, la Marque n'est pas apte à les distinguer les uns des autres. L'Opposante a employé ses marques à grande échelle et ses marques de commerce distinguent l'Opposante. En conséquence, la Marque n'est pas distinctive de la Requérente.

[5] La Requérente a produit et signifié une contre-déclaration niant les allégations de l'Opposante et en exigeant la preuve.

[6] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit des affidavits de Gerald D. Cohen, président et président-directeur général de l'Opposante, et de Jerome P. Bastien, un associé à l'emploi de l'agent de l'Opposante. Aucun des auteurs des affidavits n'a été contre-interrogé.

[7] La Requérente a produit l'affidavit de Lloyd Potter, un chercheur en marques de commerce à l'emploi de Trade-Mark Reflections Ltd. M. Potter n'a pas été contre-interrogé.

[8] Aucune des parties n'a produit de plaidoyer écrit. Une audience a été tenue et les deux parties y étaient représentées.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[9] La Requérente a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance de la preuve, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Cela dit, il appartient initialement à l'Opposante de produire des preuves admissibles permettant raisonnablement de conclure à l'existence des faits qu'elle allègue à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, 30 C.P.R. (3d) 293, à la page 298].

[10] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition soulevés sont les suivantes :

- alinéa 38(2)a) et article 30 – la date de dépôt de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd.*, (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), p. 475 et *Tower Conference Management Co c. Canadian Exhibition Management Inc* (1990), 28 C.P.R. (3d) 428 (C.O.M.C.), p. 432];
- alinéas 38(2)b) et 12(1)d) – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd and The Registrar of Trade Marks* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (CAF)];
- alinéa 38(2)c) et paragraphe 16(1) – la date du premier emploi alléguée [voir le paragraphe 16(1) de la Loi];
- alinéa 38(2)c) et paragraphe 16(2) – la date du premier emploi alléguée [voir le paragraphe 16(2) de la Loi];
- alinéa 38(2)d) et article 2 – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.*, (2004) 34 C.P.R. (4th) 317 (CF)].

Motifs d'opposition fondés sur l'article 30

Non-conformité à l'alinéa 30b) de la Loi

[11] Quant à la question de la non-conformité avec les dispositions de l'alinéa 30b) de la Loi, le fardeau de la preuve initialement exigé de l'Opposante est moins strict puisque les faits concernant le premier emploi de la marque par la Requérante relèvent particulièrement des connaissances de celle-ci [voir *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd.*(1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (C.O.M.C.), page 89.]

[12] Au cours de l'audience, l'Opposante a fait valoir que la Requérante ne pouvait avoir employé la Marque, car la date alléguée, le 31 décembre 1989, était « un dimanche férié ». Je ne suis pas disposée à souscrire à cette affirmation, notamment en raison du fait que la demande allègue un emploi **au moins aussi tôt que** le 31 décembre 1989.

[13] L'Opposante n'a produit aucune preuve à l'appui de ce motif d'opposition. Lors de l'audience, l'Opposante a soutenu que le fait que la Requérante n'a produit aucune preuve est « nettement incompatible » avec la date de premier emploi alléguée. Souscrire à ce point de vue voudrait dire que je tire une conclusion défavorable de la non-production de preuve de la part de la Requérante. Je refuse de tirer une telle conclusion.

[14] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve et, en conséquence, rejette ce motif d'opposition.

Non-conformité à l'alinéa 30d) de la Loi

[15] L'Opposante allègue en outre que la demande d'enregistrement de la Marque n'était pas conforme à l'alinéa 30d) la Loi au motif que la Requérante n'avait pas employé la Marque aux États-Unis contrairement à ce qui était revendiqué dans la demande.

[16] Pour étayer ce motif, l'Opposante allègue également que la Requérante n'a pas un établissement commercial ou industriel réel et effectif aux États-Unis (le « pays d'origine » allégué de la Requérante). Je suis d'avis que cette argumentation n'est pas pertinente quant à l'allégation voulant que la demande ne soit pas conforme à l'alinéa 30d) de la Loi. Je suis plutôt d'avis qu'il conviendrait davantage que ces faits, si la preuve en était faite, soient soulevés en vertu de l'alinéa 38(2)c) et du paragraphe 16(2) de la Loi. Je note, de toute façon, que l'Opposante n'a produit aucune preuve étayant ces faits.

[17] L'Opposante s'appuie sur la décision rendue dans l'affaire *Lofaro c. Esurance Inc* (2010), 90 C.P.R. (4th) 155 (C.M.O.C.) qui reconnaît que l'Opposante s'était acquittée du fardeau de preuve que lui impose un motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'alinéa 30d) sur la seule base de son argumentation. Dans cette affaire, le membre de la Commission a comparé le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30d) au motif d'opposition alléguant la non-conformité à l'alinéa 30a) de la Loi. Je note que les faits dans l'affaire *Esurance* sont différents de ceux en l'espèce. Plus précisément, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30d) dans l'affaire *Esurance* était basé sur l'allégation voulant que la gamme des marchandises et services énumérés dans l'enregistrement à l'étranger sur lesquels s'appuyait la demande d'enregistrement au Canada n'était pas assez étendue pour couvrir les marchandises et services énumérés dans la demande d'enregistrement correspondante déposée au Canada. En l'espèce, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30d) s'appuie sur une allégation voulant que la Requérante n'a pas employé la Marque dans le pays étranger à la date pertinente. En conséquence, j'estime qu'il conviendrait davantage de comparer le présent motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30d) de la Loi à un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b) de la Loi. À la lumière de ce qui précède, je ne peux

souscrire à l'opinion de la Requérante voulant que, en l'espèce, une argumentation suffise à elle seule à décharger l'Opposante du fardeau de preuve que lui impose ce motif d'opposition.

[18] Faisant appel au même raisonnement que celui appliqué au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b) examiné plus haut, j'en arrive à la conclusion que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve que lui impose ce motif d'opposition fondé et, en conséquence, rejette également le motif d'opposition fondé la non-conformité à l'alinéa 30d) de la Loi.

Non-conformité à l'alinéa 30i) de la Loi

[19] Lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée à l'alinéa 30i), le motif fondé sur cet alinéa devrait être accueilli seulement dans des cas exceptionnels, comme lorsque qu'il existe une preuve que la Requérante est de mauvaise foi (voir *Sapodilla Co. c. Bristol Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.) à la page 155). La Requérante a fourni la déclaration requise, et il ne s'agit pas d'un cas exceptionnel; en conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité – Alinéa 12(1)d) de la Loi

[20] S'agissant du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), un opposant satisfait à son fardeau initial de preuve si les enregistrements qu'il invoque sont en règle à la date de la décision relative à l'opposition. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l'existence d'enregistrements invoqués par un opposant [voir *Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd.*, (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)]. J'ai exercé ce pouvoir discrétionnaire en l'espèce et je confirme que les enregistrements des Marques FOCUS déposées de l'Opposante sont toujours valides.

[21] Le critère qui permet de déterminer s'il y a confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. 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 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.

[22] En appliquant ce critère, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment celles énumérées expressément au paragraphe 6(5) de la Loi, soit : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle chacune d'elle a 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 dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids égal à chacun de ces facteurs. [Voir, en général, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.), et *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.)]

[23] Je vais examiner le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d qui repose sur l'allégation voulant que la Marque crée de la confusion avec FOCUS, la marque de l'Opposante, visée par l'enregistrement LMC523,347 en liaison avec les marchandises « logiciels et programmes informatiques pour la gestion de base de données en vue de permettre l'accès par le Web à des informations stockées sur un ordinateur central » car je suis d'avis que la thèse de l'Opposante est plus convaincante en ce qui a trait à cette marque de commerce.

[24] S'il n'y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et l'enregistrement LMC523,347, il ne saurait donc y avoir probabilité de confusion entre la Marque et les autres enregistrements. Ainsi, mon appréciation d'une probabilité de confusion entre la Marque et l'enregistrement LMC523,47 de l'Opposante tranchera la question du bien-fondé du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d).

Alinéa 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[25] La Marque comprend deux mots courants (MICRO et FOCUS) qui n'ont pas de sens particulier à l'égard des Marchandises et Services.

[26] La marque de commerce de l'Opposante comprend également le mot courant FOCUS qui n'a pas de sens particulier à l'égard des marchandises de l'Opposante.

[27] J'évalue que le caractère distinctif inhérent des marques des parties est le même.

[28] Il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en la faisant connaître au Canada par la promotion ou l'usage. Je vais maintenant examiner la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues au Canada.

[29] La Requérante revendique l'emploi de la Marque au Canada depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1989 en liaison avec les Marchandises (1) et les Services (les Marchandises (2) sont en liaison avec l'emploi et l'enregistrement de la Marque aux États-Unis). La Requérante n'a produit aucune preuve d'emploi ni de réputation de la Marque au Canada. Je ne peux qu'en conclure que la Marque n'était pas devenue le moins connue au Canada.

[30] L'Opposante a présenté des éléments établissant l'emploi et la réputation des marques FOCUS. Plus précisément, lors de l'audience, l'Opposante a soutenu que son chiffre d'affaires atteignait les centaines de millions de dollars dans le monde dont des dizaines de millions au Canada, et qu'elle compte parmi sa clientèle des sociétés « très en vue » comme Bell Canada, la Banque de Montréal et la Banque Royale du Canada. M. Cohen affirme également qu'au moins une des marques FOCUS de l'Opposante est clairement visible sur les emballages des produits FOCUS et WEBFOCUS de l'Opposante (paragraphe 10).

[31] La Requérante souligne les incohérences et les contradictions dans l'affidavit de M. Cohen quant à la partie qui utilisait les marques FOCUS au Canada aux dates pertinentes. M. Cohen fait des déclarations concernant l'emploi par l'Opposante des Marques FOCUS au Canada remontant aussi loin que sa première vente alléguée de son logiciel FOCUS directement à un client canadien en 1983 (paragraphe 3). Or, M. Cohen affirme également que Information Builders (Canada) Inc. (IBC), une filiale à part entière de l'Opposante, est responsable des activités de commercialisation, de vente et de fonctionnement de l'Opposante au Canada. Cela laisse entendre que les Marques FOCUS étaient employées au Canada par deux entités au même moment. La plus grande part de la preuve produite par M. Cohen ayant trait à l'emploi et à la réputation des Marques FOCUS au Canada se rapporte à IBC.

[32] À l'audience, la Requérante a fait valoir qu'aucune preuve n'avait été présentée pour étayer la relation entre l'Opposante et IBC ni pour établir si un contrat de licence liait les deux entités. La déclaration solennelle de M. Cohen voulant que IBC est une filiale à part entière de l'Opposante constitue le seul élément de preuve concernant la relation entre les entités. Lors de l'audience, l'Opposante a soutenu que, en raison de cette relation société mère-filiale, tout usage par IBC serait fait sous licence de la part de l'Opposante. Or, et la jurisprudence est claire à cet égard, la preuve de la propriété collective n'est pas suffisante pour satisfaire au critère de contrôle de l'article 50 de la Loi [voir *Axa Assurances Inc. c. Charles Schwab & Co.* (2005), 49 C.P.R. (4th) 47 (C.O.M.C.), aux pages 57 et 58; *MCI Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 245 (C.O.M.C.)].

[33] La Requérante s'oppose à tout élément de preuve concernant IBC selon le point de vue qu'en l'absence de preuve sur la nature de la relation entre IBC et l'Opposante, l'auteur de l'affidavit, M. Cohen, n'a pas établi qu'il avait une relation de quelque nature que ce soit avec IBC de sorte que toute déclaration qu'il fait concernant IBC ou l'emploi des Marques FOCUS par IBC s'agit de oui-dire.

[34] Je me trouve d'accord sur ce point avec la Requérante. En effet, l'Opposante ne peut se fonder sur aucune preuve de l'emploi au Canada de la Marque FOCUS par IBC car l'Opposante n'a fourni aucune preuve pour satisfaire au critère de contrôle de l'article 50 et que, en conséquence, un tel emploi ne saurait être favorable à l'Opposante.

[35] Compte tenu de ce qui précède, les éléments pertinents de la preuve de l'Opposante étayant l'emploi et la réputation des Marques FOCUS sont les suivants :

- a. M. Cohen affirme, qu'à la date de son affidavit, l'Opposante fournit des logiciels à plus de 100 clients au Canada dont 31 figurent sur la liste des 1 000 compagnies de *Report on Business*, notamment Bell Canada, BMO, CIBC, RBC, La Baie d'Hudson, Pfizer, Nortel, TD, Air Canada, Chemin de fer du CN (paragraphe 25 et pièce 11 : liste des 31 clients).
- b. M. Cohen fournit le chiffre d'affaires de l'Opposante au Canada pour les années 1997 à 2007; les ventes des produits FOCUS et WEBFOCUS de l'Opposante vont de 665 000 \$ à 18 millions \$ au cours de cette période (paragraphe 25).

- c. M. Cohen fournit les dépenses publicitaires consacrées aux produits FOCUS de l'Opposante pour les années 1991-2007 (paragraphe 18). Cependant, M. Cohen ne précise pas quelle part de ces dépenses a trait à la publicité faite au Canada.
- d. M. Cohen affirme que l'Opposante a distribué au Canada divers matériels promotionnels sur lesquels était apposée la Marque FOCUS. À titre d'exemple, M. Cohen joint une copie de l'édition du printemps/été 2004 du *Information Builders Magazine*, d'abord publié aux États-Unis et ensuite distribué au Canada en 1988 (pièce 13). Le magazine est publié et distribué trimestriellement aux États-Unis et au Canada. M. Cohen déclare que les magazines *FOCUS Flash* et *FOCUS News* ont également été distribués au Canada ainsi que la publication électronique *WEBFOCUS Newsletter* (paragraphe 21, copie incluse dans la pièce 13).
- e. M. Cohen déclare que, depuis 1983, l'Opposante a fait de la publicité sur une grande échelle au Canada pour la Marque FOCUS. M. Cohen déclare que des annonces ont diffusées sur Internet et sont disponibles au Canada, et ont également paru dans des publications canadiennes telles que *Computerworld Canada* et *Technology in Government* (paragraphe 32 et pièce 14 : exemples de ces annonces).
- f. M. Cohen déclare que l'Opposante fait appel sur une grande échelle au publipostage et à la publicité par courriel et sur Internet, et ce, aux États-Unis, au Canada et en Europe. Les frais postaux encourus s'élèvent à environ 750 000 \$ par année (paragraphe 19). Cependant, M. Cohen ne précise pas quelle part de ces dépenses a trait à la publicité faite au Canada.
- g. M. Cohen déclare que, en plus du matériel imprimé, l'Opposante fait un important usage de la marque FOCUS sur son site Web (*www.informationbuilders.com*) lancé en 1995. M. Cohen déclare que l'Opposante a reçu de nombreuses demandes d'information dirigées vers ce site Web de la part de clients existants et éventuels partout dans le monde, dont des milliers au Canada (paragraphe 22).
- h. M. Cohen déclare que l'Opposante participe à environ 25 salons professionnels aux États-Unis et 10 ailleurs dans le monde. M. Cohen déclare que, depuis 1985, l'Opposante organise aux États-Unis une conférence au sommet annuelle des utilisateurs au cours de laquelle ceux-ci peuvent approfondir leurs connaissances du logiciel FOCUS. M. Cohen déclare que, chaque année, environ 1 000 utilisateurs venus de toutes les régions du monde, y compris du Canada, participent au sommet (paragraphe 20 et pièce 9 : renseignements détaillés sur les sommets de 2001 à 2004 et de 2008).
- i. M. Cohen déclare que l'Opposante organise huit conférences annuelles nationales à l'extérieur des États-Unis, notamment au Canada. M. Cohen déclare que ces conférences attirent habituellement entre 50 et 100 participants (paragraphe 21).

[36] Malgré les lacunes de la preuve produite par l'Opposante – tout particulièrement le fait que la grande part des éléments de la preuve n'ont pas trait au marché canadien – j'estime que

l'Opposante a réussi à établir que la Marque FOCUS a atteint une certaine notoriété au Canada. À l'inverse, la Requérante n'a produit aucune preuve d'emploi ni de réputation de la Marque; en conséquence, ce facteur joue en faveur de l'Opposante.

Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[37] Compte tenu de la preuve au dossier, les Marques FOCUS de l'Opposante sont en usage depuis plus longtemps que la Marque; en conséquence, ce facteur joue en faveur de l'Opposante.

Alinéas 6(5)c) et d) – la nature des marchandises, des services ou des entreprises et du commerce

[38] Mon appréciation de ce facteur repose sur l'examen de l'état déclaratif des marchandises et des services de la Requérante tel qu'il figure dans la demande d'enregistrement par rapport aux marchandises et/ou services visés par l'enregistrement de l'Opposante [voir *Esprit International c. Alcohol Countermeasure Systems Corp.*, (1997), 84 C.P.R. (3d) 89 (C.O.M.C.)].

[39] La preuve produite par l'Opposante fournit des précisions additionnelles sur la nature des marchandises de l'Opposante. Plus précisément, M. Cohen déclare que la marque de commerce FOCUS est employée en liaison avec des « logiciels de rédaction de rapports et d'accès aux données » (paragraphe 7).

[40] L'Opposante soutient qu'il existe un chevauchement direct des marchandises des parties en ce qui a trait aux marchandises suivantes figurant sur la demande d'enregistrement :

- a. logiciels réseau, nommément logiciels de communications pour la transmission de données et de contenu multimédia par l'intermédiaire de réseaux d'ordinateurs mondiaux et locaux;
- b. logiciels réseau, nommément logiciels de gestion de réseau, logiciels de livraison des données, logiciels de service interréseaux;
- c. logiciels, nommément logiciels pour la gestion et la fourniture d'accès à des bases de données par l'intermédiaire de réseaux d'ordinateurs mondiaux et locaux, l'accès aux fichiers et logiciels de transfert et de manutention.

[41] En ce qui concerne le dernier type de logiciels énumérés plus haut, l'Opposante soutient que « fourniture d'accès à des bases de données par l'intermédiaire de réseaux d'ordinateurs

mondiaux et locaux » correspond exactement à ce que fait le logiciel de gestion de base de données de l'Opposante. En conséquence, il y a, en ce qui a trait au dernier type de logiciels revendiqué par la Requérante, un chevauchement direct des marchandises des deux parties.

[42] L'Opposante soutient que, en ce qui concerne les marchandises restantes, il serait tout à fait raisonnable qu'une personne soit amenée à penser que celles-ci proviennent également de la même source que les marchandises de l'Opposante. Cela s'explique en partie par l'opinion de l'Opposante voulant qu'elles soient étroitement liées aux marchandises qui se chevauchent directement de sorte qu'elles seraient vraisemblablement offertes de pair avec le logiciel de gestion de base de données.

[43] La preuve démontre que, outre les logiciels visés par sa demande d'enregistrement, l'Opposante fournit également, à l'échelle mondiale, une gamme exhaustive de services de formation, de consultation et de soutien avec, en plus, plusieurs bulletins techniques et d'informations sur les produits publiés régulièrement, dont le bulletin en ligne *WEBFOCUS Newsletter* ainsi qu'un magazine d'entreprise intitulé *Information Builders Magazine*. M. Cohen déclare que ces publications font toutes un emploi important de la marque de commerce FOCUS (paragraphe 15). Or, ces éléments de preuve ne sont pas pertinents à ce motif d'opposition (sauf à titre de circonstance additionnelle de l'espèce possiblement pertinente que je n'estime pas déterminante dans la présente affaire) du fait que les services de consultation ne sont pas visés par la demande d'enregistrement de la marque FOCUS déposée par l'Opposante.

[44] Je suis d'avis qu'il y a un chevauchement entre les logiciels de l'Opposante et les « services de développement de logiciel » de la Requérante.

[45] En ce qui a trait à la nature du commerce de l'Opposante, M. Cohen explique que l'Opposante est présente mondialement dans tous les secteurs du marché y compris les finances, la fabrication, les médias, les télécommunications, le commerce de détail, la distribution, l'énergie et les services publics. M. Cohen joint à son affidavit une liste partielle de la clientèle de l'Opposante à la date de l'assermentation de son affidavit (pièce 3).

[46] M. Cohen déclare également que l'Opposante a noué des partenariats dans les domaines de la commercialisation et de la consultation avec plus de 50 des plus importants fournisseurs au

monde de matériel informatique, de logiciels, de bases de données et de logiciels réseau et d'application (y compris des sociétés multinationales des secteurs de l'informatique et des médias, telles que IBM, UNISYS, Hewlett Packard, Microsoft, SA et Oracle) (paragraphe 6). M. Cohen a aussi joint à son affidavit une liste des partenariats en matière de services, de technologie et de vente, en vigueur à la date de son affidavit (pièce 4).

[47] M. Cohen explique que n'importe quelle organisation ayant besoin d'analyse des données et de les rendre disponibles à des décideurs (par exemple, sociétés d'assurances, compagnies d'énergie ou institutions bancaires) peut devenir client des logiciels FOCUS de l'Opposante. Ces organisations font appel aux applications FOCUS pour surveiller et analyser leurs ventes ou en savoir plus sur leurs clients et leurs besoins (paragraphe 8).

[48] Enfin, M. Cohen déclare que l'Opposante vend des produits portant la marque FOCUS dans divers secteurs d'activités, notamment services financiers et bancaires, éducation, secteur public et services gouvernementaux, soins de santé, assurance, industrie automobile, technologie, communications, transports, énergie et services publics (paragraphe 29).

[49] Lors de l'audience, la Requérente a présenté des observations concernant les voies de commercialisation de l'Opposante dans une tentative de distinguer les unes des autres les voies de commercialisation des parties. D'une part, la Requérente a soutenu que, au début, l'Opposante fournissait ses logiciels et les installait sur des ordinateurs centraux ce qui, selon la Requérente, est une voie de commercialisation bien précise. D'autre part, la Requérente a soutenu que le champ d'activité alléguée de l'Opposante est vaste, notamment « solutions d'informatique décisionnelle », et qu'un monopole de cette nature serait trop étendu pour en permettre l'enregistrement.

[50] L'Opposante soutient que ses voies de commercialisation touchent des clients dans tous les secteurs (Cohen, paragraphe 5) et que, compte tenu que la Requérente n'a produit aucune preuve étayant ses voies de commercialisation et que les marchandises et services des parties sont similaires, il serait raisonnable de penser qu'il y a chevauchement des voies de commercialisation. L'Opposante soutient que les parties cibleraient fort vraisemblablement les mêmes types de clients.

[51] Je suis convaincue qu'il existe un certain chevauchement entre les marchandises et les voies de commercialisation des parties et, en conséquence, ces facteurs jouent en faveur de l'Opposante en ce qui a trait aux Marchandises (1) et (2). Toutefois, je suis d'avis qu'il n'existe pas un degré de ressemblance importante entre les Services et les marchandises de l'Opposante visées par l'enregistrement LMC 523,347, à l'exception des « services de développement de logiciel ».

Alinéa 6(5)e) - Le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[52] Dans l'arrêt *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a examiné l'importance du facteur de l'alinéa 6(5)e) dans le cadre d'une analyse de la probabilité de confusion entre les marques des parties conformément à l'article 6 de la Loi (voir para. 49).

[...] il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce même s'il est mentionné en dernier lieu au para. 6(5) [...] si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires. [...]

[53] Il convient d'adopter la démarche suivante pour évaluer le degré de ressemblance entre les marques des parties [*Masterpiece*, précité au para. 64]:

Il est vrai que dans certains cas le premier mot sera l'élément le plus important pour établir le caractère distinctif d'une marque de commerce, mais j'estime qu'il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de celle-ci est particulièrement frappant ou unique.

[54] La Requérante a pris la totalité de la marque de commerce FOCUS. Lors de l'audience, l'Opposante a cité plusieurs décisions rendues par la Commission des oppositions des marques de commerce dans lesquelles il a été établi que le degré de ressemblance entre les marques des parties sera élevé lorsque le requérant s'approprie la totalité de la marque de l'opposant. L'Opposante a également souligné que dans chacune de ces décisions rendues par la C.O.M.C., la marque de l'Opposante était placée au second rang dans la marque visée par la demande d'enregistrement, comme c'est le cas en l'espèce.

[55] L'Opposante a en outre soutenu que le mot FOCUS est le seul mot dans la marque de commerce FOCUS de l'Opposante et aussi le mot le plus distinctif de la Marque puisque le mot MICRO est descriptif. Plus précisément, l'Opposante soutient que le mot MICRO n'est qu'un préfixe qui veut dire « petit » et que, en conséquence, il n'ajoute rien au caractère distinctif de la Marque.

[56] Quant à la question des idées suggérées, l'Opposante soutient que l'insertion du mot FOCUS dans la marque fait en sorte que les idées suggérées par les marques des parties sont les mêmes. L'Opposante soutient que l'ajout du mot MICRO signifie tout simplement que les marchandises de la Requérante pourraient être une version plus petite ou diminutive du logiciel.

[57] Je suis d'accord avec les observations de l'Opposante et suis d'avis qu'il existe une ressemblance importante entre les marques des parties dans le son, la présentation et les idées qu'elles suggèrent en raison de la présence du mot FOCUS dans les marques des deux parties. Compte tenu de ce qui précède, ce facteur joue en faveur de l'Opposante.

Circonstance additionnelle en l'espèce - Preuve relative à l'état du registre

[58] La Requérante a produit une preuve relative à l'état du registre sous la forme de résultats d'une recherche effectuée le 20 janvier 2009. Les résultats de la recherche font état d'environ 17 enregistrements, inscrits au nom de 15 propriétaires différents, de marques contenant le mot FOCUS pour un emploi en liaison avec des logiciels et services connexes.

[59] Lorsqu'il s'agit d'analyser la preuve relative à l'état du registre, il convient de souligner qu'une telle preuve n'est pertinente que dans la mesure où il est possible d'en tirer des conclusions sur l'état du marché. On ne peut tirer des conclusions quant à l'état du marché qu'à la condition d'avoir relevé un grand nombre d'enregistrements pertinents [voir *Ports International Ltd c. Dunlop Ltd* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432; *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.); *Kellogg Salada Canada Inc c. Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (CAF)]. L'Opposante soutient que le nombre d'enregistrements n'est pas suffisant dans le cas présent pour tirer de telles conclusions.

[60] Lors de l'audience, l'Opposante s'est appuyée sur la décision *Chamberlain Group, Inc c. Lynx Industries Inc* (2010), 89 C.P.R. (4th) 122 (CF) pour faire valoir que parmi les marques constituant la preuve relative à l'état du registre seules celles employées en liaison avec des marchandises très similaires aux marchandises des parties sont pertinentes. Dans la présente affaire, l'Opposante soutient que « logiciel » est une catégorie de marchandises très vaste de sorte que seules les marques inscrites au registre en emploi avec des logiciels dans le même domaine que l'Opposante seraient pertinentes. L'Opposante affirme que, de toutes les marques recensées dans le registre, c'est celle de la requérante qui se rapproche le plus de la nature du logiciel visé par la demande.

[61] La requérante soutient que l'Opposante affirme qu'elle est présente « dans tous les secteurs du marché » et que le logiciel de l'Opposante est destiné à « n'importe quelle organisation ayant besoin d'analyse des données et de les rendre disponibles à des décideurs » (voir les paragraphes 5 et 8 respectivement de l'affidavit Cohen). La Requête soutient que, en conséquence, tous les enregistrements mentionnés dans l'affidavit Porter sont pertinents en ce qui concerne l'évaluation de l'état du registre. Je suis d'avis que tous les enregistrements qui visent des logiciels sont pertinents pour l'évaluation de la preuve relative à l'état du registre.

[62] L'opposante s'est également appuyée sur la décision *Great Atlantic & Pacific Co of Canada, Ltd c. Effem Foods Ltd* (1993), 49 C.P.R. (3d) 277 (C.O.M.C.) pour étayer son opinion voulant que seules les marques comportant le même élément dans la même position devraient être prises en considération. Si l'on suit ce raisonnement, l'Opposante soutient que le nombre d'enregistrements pertinents à la date pertinente est réduit à neuf seulement. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation et ne limiterai pas mon examen aux seules marques au sein desquelles le mot FOCUS occupe la deuxième position.

[63] Finalement, l'Opposante soutient qu'il n'y a pas, aux dates pertinentes, un nombre suffisant de marques inscrites au registre pour permettre d'en tirer des conclusions sur l'état du marché. Sur cette base, l'Opposante soutient que la preuve relative à l'état du registre n'est pas pertinente et ne peut donc étayer le point de vue de la Requête.

[64] J'estime que l'existence d'environ 17 enregistrements, inscrits aux noms de 15 propriétaires différents, en liaison avec des logiciels me permet de tirer la conclusion que

certaines de ces marques peuvent être employées au Canada, et ce, même si aucune preuve de leur usage ne m'a été présentée [voir *Old Spaghetti Factory Canada Ltd c. Spaghetti House Restaurants Ltd* (1999), 2 C.P.R. (4th) 398, p. 407]. J'estime toutefois qu'il s'agit en l'espèce d'un cas limite puisque le nombre de marques pertinentes n'est pas considérable et que, en conséquence, ce facteur ne joue en faveur d'aucune partie.

Circonstance additionnelle en l'espèce – Absence de preuve de confusion réelle

[65] Au cours de l'audience, la Requérante a soutenu qu'il était significatif que l'Opposante n'a pas été en mesure de produire la preuve d'une confusion réelle sur le marché malgré le fait que les marques des parties auraient censément coexisté pendant plusieurs années sur le marché canadien.

[66] L'Opposante a soutenu que la raison pour laquelle elle n'était pas en mesure de produire une preuve de confusion réelle était que la Requérante n'avait présenté aucune preuve de l'emploi de la Marque et que, en conséquence, si la Marque n'avait pas été employée, il ne pouvait y avoir eu confusion entre les marques.

[67] Une conclusion défavorable quant à la probabilité de confusion peut être tirée lorsque la preuve démontre que l'utilisation simultanée des deux marques est significative et que l'opposant n'a soumis aucun élément de preuve tendant à démontrer l'existence d'une confusion [*Christian Dior SA c. Dion Neckwear Ltd* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (CAF), para. 19]. En l'espèce, je suis convaincue que l'Opposante a démontré l'emploi de ses Marques FOCUS en liaison avec les logiciels et services connexes. Toutefois, la Requérante n'a présenté aucune preuve de la Marque malgré son emploi allégué depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1989.

[68] Ainsi, je n'ai aucune preuve de l'emploi simultané significatif des marques des parties sur le marché canadien et suis donc incapable de tirer une conclusion négative découlant de l'absence de preuve de la part de l'Opposante au sujet d'une éventuelle confusion entre les marques des parties.

[69] De plus, je note que, même si aucune preuve de confusion réelle n'a été produite, cela ne peut trancher la question de la confusion [*Mr. Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd*

(1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (CAF)]. En effet, exiger d'un opposant qu'il produise la preuve de confusion réelle reviendrait à renverser le fardeau de la preuve relatif à la question de la confusion entre des marques de commerce [*Mita Industrial Co c. Mitac Inc* (1992), 40 C.P.R. (3d) 387 (C.F. 1^{re} inst.)].

Conclusion

[70] En appliquant le test en matière de confusion, j'ai considéré qu'il s'agissait d'une question de première impression et de souvenir imparfait. Après examen de toutes les circonstances en l'espèce, notamment la ressemblance entre la Marque et la marque FOCUS de l'Opposante de même que la ressemblance dans la nature des marchandises et des commerces des parties, je ne suis pas convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance de la preuve, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque FOCUS de l'Opposante en liaison avec les Marchandises (1) et (2) et les « services de développement de logiciel ». Par contre, en ce qui a trait aux services restants, j'estime que l'absence de ressemblance entre les marchandises et services des parties est suffisante pour faire pencher la prépondérance de la preuve en faveur de la Requérante et conclus que la Requérante s'est déchargée du fardeau qui lui incombait quant aux services restants.

[71] Eu égard à ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi est accueilli en ce qui concerne les Marchandises (1) et (2) et les « services de développement de logiciel », mais est rejeté relativement aux services restants.

Motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité

Paragraphe 16(1) et alinéa 6(2)a) de la Loi

[72] Malgré qu'il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance de la preuve, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques FOCUS de l'Opposante, l'Opposante a le fardeau initial de prouver qu'au moins une des marques de commerce alléguées en appui au motif d'opposition fondé sur les alinéas 16(1)b) et 2a) étaient employées au Canada avant la date de premier emploi alléguée (31 décembre 1989) en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur le paragraphe 16(1) et que, eu égard au motif

d'opposition fondé sur l'alinéa 6(2)a), elles avaient été employées avant la date du dépôt de la demande (8 mai 1998) et l'étaient encore à la date de l'annonce de la demande visant la Marque (8 janvier 2003) [paragraphe 16(5) de la Loi].

[73] L'Opposante soutient que la preuve produite est suffisante pour l'acquitter de son fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard de ces deux motifs. Plus précisément, M. Cohen a déclaré que la première vente au Canada du logiciel de l'Opposante datait de 1983 (paragraphe 3). L'Opposante a attiré l'attention sur un article dans la pièce 15 de l'affidavit de M. Cohen portant le titre *Building on Relationship: RBC Extends Deal with Information Builders for Web-based Data Access Tools*. Dans cet article, il y est affirmé que RBC travaille avec l'Opposante depuis près de 20 ans, c'est-à-dire depuis que la banque a commencé à utiliser le produit FOCUS de l'Opposante destiné aux ordinateurs centraux. L'Opposante soutient que cette affirmation corrobore la déclaration de M. Cohen concernant l'emploi au Canada depuis 1983.

[74] À la lumière de l'examen approfondi qui a été fait dans le cadre de l'analyse du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), je ne suis disposée qu'à accepter la preuve d'emploi par l'Opposante car je ne suis pas convaincue que la preuve de l'emploi par IBC des Marques FOCUS de l'Opposante jouerait en faveur de l'Opposante. Cela dit, je suis convaincue que l'Opposante a démontré l'emploi au Canada des Marques FOCUS depuis environ 1997. En conséquence, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve relativement au motif d'opposition fondé sur le paragraphe 16(2), mais non pas relativement au motif d'opposition fondé sur le paragraphe 16(1), ce qui exigerait une preuve de l'emploi des Marques FOCUS avant 1989. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)a) de la Loi est rejeté. Je vais maintenant examiner si la Requérante s'est déchargée de son fardeau de preuve relativement au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(2)a) de la Loi. Je note que le motif fondé sur l'alinéa 16(2)a) ne concerne que les Marchandises (2).

[75] La preuve démontre que, outre les logiciels visés par sa demande d'enregistrement, l'Opposante fournit également, à l'échelle mondiale, une gamme exhaustive de services de formation, de consultation et de soutien avec, en plus, plusieurs bulletins techniques et d'information sur les produits publiés régulièrement, notamment le bulletin en ligne *WEBFOCUS Newsletter* ainsi qu'un magazine d'entreprise intitulé *Information Builders Magazine*. M. Cohen

déclare que ces publications font toutes un emploi important de la marque de commerce FOCUS (paragraphe 5).

[76] Je ne suis pas en mesure de tirer des conclusions sur l'état du registre et du marché quant au mot FOCUS compte tenu du fait que, à la plus ancienne date pertinente pour ce motif d'opposition, le nombre d'inscriptions pertinentes au registre était très petit.

[77] J'estime que l'écart entre les dates pertinentes n'est pas important et, en conséquence, en arrive aux mêmes conclusions que dans le cas du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) relativement aux Marchandises (2). Plus précisément, je ne suis pas convaincue que la Requérante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait d'établir, par preuve prépondérante, qu'il n'y a aucun risque raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce FOCUS de l'Opposante en liaison avec les Marchandises (2). Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(2)a) est également accueilli.

Paragraphe 16(1) et alinéa 6(2)b) de la Loi

[78] Malgré qu'il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance de la preuve, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques FOCUS de l'Opposante, l'Opposante a le fardeau initial de prouver que les demandes pour les marques de commerce alléguées en appui au motif d'opposition fondé sur les alinéas 16(1)b) et 16(2)a) étaient en instance à la date de premier emploi alléguée (31 décembre 1989) de la Marque en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur le paragraphe 16(1) et que, eu égard au motif d'opposition fondé sur le paragraphe 6(2), elles étaient en instance avant la date du dépôt de la demande (8 mai 1998) et l'étaient encore à la date de l'annonce de la demande visant la Marque (8 janvier 2003) [paragraphe 16(5) de la Loi].

[79] Le registraire est investi du pouvoir discrétionnaire de vérifier au registre, dans l'intérêt public, les demandes invoquées par un opposant [voir *Royal Appliance Mfg Co c. Iona Appliance Inc* (1990), 32 C.P.R. (3d) 525 (C.O.M.C.)]. L'Opposante n'a pas fait valoir précisément les demandes sur lesquelles elle s'appuyait relativement à ce motif, mais on peut présumer qu'elle fonde ce motif sur les Marques FOCUS.

[80] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour vérifier l'état des demandes pour les Marques FOCUS par l'Opposante. En ce qui concerne le motif fondé sur l'alinéa 16(1)b), je note qu'aucune de ces demandes n'a été déposée avant la date de premier emploi alléguée par la Requérante. En ce qui concerne le motif fondé sur l'alinéa 16(2)b), je note que la demande pour la marque de commerce FOCUS (LMC523247) a été déposée avant celle pour la Marque; toutefois, elle n'est pas demeurée en instance à la date de l'annonce de la Marque. Quant aux deux autres applications, elles n'ont pas été déposées avant la date de dépôt de la demande pour la Marque.

[81] Compte tenu de ce qui précède, je rejette les motifs d'opposition fondés sur les alinéas 16(1)b) et 16(2)b) de la Loi.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif – Alinéa 38(2)d) de la Loi

[82] Bien que repose sur la Requérante le fardeau de démontrer que la marque est adaptée à distinguer ou distingue ses services de ceux offerts par d'autres au Canada [voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.*, (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)], la charge de présentation repose sur l'Opposante qui doit prouver les allégations de fait à l'appui de son motif fondé sur l'absence de caractère distinctif.

[83] Selon le fardeau qui lui incombe, l'Opposante est tenue de démontrer, qu'au moment de la production de la déclaration d'opposition, au moins une de ses marques FOCUS était devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la Marque [voir *Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd.*, (2004), 40 C.P.R. (4th) 553, conf. dans (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (CF)].

[84] L'Opposante a déposé une preuve de l'emploi au Canada des Marques FOCUS à la date pertinente pour ce motif d'opposition. Toutefois, comme je l'ai noté ci-dessus dans l'examen des motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)d) et sur la non-enregistrabilité, la preuve montre que les deux entités employaient les Marques FOCUS au Canada au même moment. Il semble donc évident que les Marques FOCUS de l'Opposante ne pouvaient distinguer l'Opposante à la date pertinente. Étant donné que le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif s'appuie sur une allégation voulant que les Marques FOCUS étaient distinctives de l'Opposante et

que, en conséquence, la Marque ne pouvait être distinctive de la Requérante, je ne suis pas convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve relativement à ce motif d'opposition.

Décision

[85] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse les demandes d'enregistrement en liaison avec les marchandises et services énumérés ci-après, en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

Marchandises (1) : logiciels serveur-client pour la gestion de réseaux d'ordinateurs à niveaux multiples; logiciels, nommément outils de programmation et logiciels utilitaires pour utilisation par des programmeurs en vue d'ajouter de nouvelles fonctionnalités dans d'autres logiciels au moyen d'utilitaires afin que des applications puissent assurer la gestion et la fourniture d'accès à des bases de données et des fichiers par l'intermédiaire de réseaux d'ordinateurs mondiaux et locaux; logiciels réseau, nommément logiciels de communication aux fins de transmission de données et d'information multimédia par l'intermédiaire de réseaux d'ordinateurs mondiaux et locaux; logiciels réseau, nommément logiciels de gestion de réseau, logiciels de livraison des données, logiciels de service interréseaux; logiciels, nommément programmes de gestion des systèmes informatiques classiques; logiciels destinés à faciliter la transmission et la réception des données par le canal d'un réseau informatique mondial et d'autres réseaux d'ordinateurs; logiciels, nommément logiciels pour la gestion et la fourniture d'accès à des bases de données par l'intermédiaire de réseaux d'ordinateurs mondiaux et locaux; programmes pour le développement de logiciels; logiciels émulateurs des caractéristiques de fonctionnement de cadres d'exploitation logiciels multiples; logiciels, nommément assembleurs, compilateurs, logiciels pour environnements de développement, logiciels de déchargement, générateurs de code source, logiciels de mise au point, outils logiciels de développement d'interfaces utilisateurs graphiques, accès aux fichiers, logiciels de transfert et de manutention, logiciels de gestion de code source, outils logiciels d'analyse des codes machine, logiciels de compression de clés et de données, outils logiciels pour l'intégration d'environnements de développement, et logiciels d'extension et d'exécution pour les systèmes d'exploitation; logiciels, nommément programmes de maintenance et d'essais des logiciels; et manuels d'instruction fournis comme un tout.

Marchandises (2) : logiciels serveur-client pour la gestion de réseaux d'ordinateurs à niveaux multiples; logiciels réseau, nommément logiciels de communications pour la transmission de données et de contenu multimédia par l'intermédiaire de réseaux d'ordinateurs mondiaux et locaux; logiciels réseau, nommément logiciels de gestion de réseau, logiciels de livraison des données, logiciels de service interréseaux; logiciels,

notamment programmes de gestion des systèmes informatiques classiques; logiciels destinés à faciliter la transmission et la réception des données par le canal d'un réseau informatique mondial et d'autres réseaux d'ordinateurs; logiciels, notamment logiciels pour la gestion et la fourniture d'accès à des bases de données par l'intermédiaire de réseaux d'ordinateurs mondiaux et locaux; programmes pour le développement de logiciels; logiciels émulateurs des caractéristiques de fonctionnement de cadres d'exploitation logiciels multiples; logiciels, notamment assembleurs, compilateurs, logiciels pour environnements de développement, logiciels de déchargement, générateurs de code source, logiciels de mise au point, outils logiciels de développement d'interfaces utilisateurs graphiques, accès aux fichiers, logiciels de transfert et de manutention, logiciels de gestion de code source, outils logiciels d'analyse des codes machine, logiciels de compression de clés et de données, outils logiciels pour l'intégration d'environnements de développement, et logiciels d'extension et d'exécution pour les systèmes d'exploitation; logiciels, notamment programmes de maintenance et d'essais des logiciels; et manuels d'instruction fournis comme un tout.

Services : services de développement de logiciel

[86] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi relativement aux services suivants :

Services : Services informatiques, notamment services-conseil sur l'utilisation de logiciels, conseils sur la configuration, l'installation et la mise en application des systèmes informatiques, conseils sur la mise à niveau des systèmes informatiques, y compris la mise en œuvre des solutions liées au passage à l'an 2000 et à l'euro; conseils sur l'utilisation, la configuration et la mise en service des réseaux locaux aussi bien que des réseaux d'ordinateurs et de communications; services de génie logiciel et d'essais de compatibilité; services de maintenance des logiciels; services de programmation.

[87] Le pouvoir de rendre une décision ainsi partagée a été reconnu dans la décision *Produits ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 C.P.R. (3d) 482 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 492.

Membre
Commission d'opposition des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Pierre Henrichon