

## TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT  
L'OPPOSITION de Myriad Innovative  
Designs Inc. à la demande n° 892940  
produite par Juravsky & Associates Inc.  
en vue de l'enregistrement de la marque  
de commerce MIND CHARGER**

Le 9 octobre 1998, Juravsky & Associates Inc. (la « requérante ») a produit une demande en vue de l'enregistrement de la marque de commerce, MIND CHARGER (la « Marque »), fondée sur un emploi en liaison avec des services d'enseignement, à savoir des conférences, des ateliers, des cours d'appoint et des cours de perfectionnement et de développement de carrière dans le domaine de l'informatique; des services de programmation, tels que le développement de logiciels, de composants logiciels et d'interface-utilisateur; des services de conseils en informatique et d'encadrement (comme les services de conception orientée objets) (les « Services »). La demande a été subséquemment annoncée dans le Journal des marques de commerce le 14 juillet 1999 aux fins d'opposition.

Le 13 septembre 1999, Myriad Innovative Designs Inc. (l'« opposante ») a produit une déclaration d'opposition qui peut se résumer ainsi :

- 1) La demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30a) de la *Loi sur les marques de commerce* (la « Loi ») en ce qu'elle ne contient aucun état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des Services en liaison avec lesquels la Marque sera employée.
- 2) La demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30e) de la Loi en ce que la requérante ne peut employer la Marque au Canada, et n'a pas l'intention de le faire, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, en liaison avec l'ensemble des Services.
- 3) La demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30i) de la Loi en ce que la requérante n'est pas la personne ayant le droit d'employer la Marque en liaison avec les Services parce l'opposante est propriétaire

des marques de commerce déposées ou visées par les demandes d'enregistrement suivantes :

- a) MIND, n° d'enregistrement 376741
- b) MIND COMPUTER PRODUCTS, n° d'enregistrement 380291
- c) MIND, demande n° 628021
- d) MIND COMPUTER PRODUCTS, demande n° 628020
- e) MIND COMPUTER PRODUCTS, demande n° 839773
- f) MIND, demande n° 839774

(collectivement appelées les « marques de commerce de l'opposante ») étant toutes employées par l'opposante en liaison avec une gamme de logiciels et de produits informatiques, ainsi qu'avec la prestation de nombreux services semblables aux Services.

- 4) La Marque n'est pas enregistrable, l'alinéa 7*b*) de la Loi interdisant son enregistrement, parce que l'emploi de la Marque en liaison avec les Services appellerait l'attention du public sur les services ou l'entreprise de la requérante de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre les Services et l'entreprise, les services ou les marchandises de l'opposante.
- 5) La Marque n'est pas enregistrable, l'alinéa 7*d*) de la Loi interdisant son enregistrement, parce que l'emploi de la Marque en liaison avec les Services est une désignation qui est fautive sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public quant aux caractéristiques des Services ou à leur origine géographique.
- 6) La Marque n'est pas enregistrable, l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi interdisant son enregistrement, parce que la Marque, qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue anglaise ou en langue française, de la nature ou des qualités des Services en liaison avec lesquels on projette de l'employer, des conditions de leur production, des personnes qui les produisent ou de leur lieu d'origine,

du fait que le public croira que l'opposante est nécessairement à la source des Services si elle utilise la Marque pour les commercialiser.

- 7) La Marque n'est pas enregistrable, l'alinéa 12(1)d) de la Loi interdisant son enregistrement, parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'opposante.
- 8) La requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'alinéa 16(3)a) de la Loi, puisque à la date du dépôt de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce de l'opposante, MIND et MIND COMPUTER PRODUCTS, antérieurement employées ou révélées au Canada.
- 9) La requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'alinéa 16(3)b) de la Loi, puisque à la date du dépôt de la demande, la Marque créait de la confusion avec les demandes de l'opposante produites antérieurement en vue de l'enregistrement des marques de commerce susmentionnées.
- 10) La requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'alinéa 16(3)c) de la Loi, puisque à la date du dépôt de la demande, la Marque créait de la confusion avec les noms commerciaux de l'opposante, MIND et MIND COMPUTER PRODUCTS, antérieurement employés au Canada;.
- 11) La Marque n'est pas enregistrable puisqu'elle ne distingue pas les Services, compte tenu de l'emploi antérieur au Canada par l'opposante des marques de commerce MIND et MIND COMPUTER PRODUCTS et compte tenu des enregistrements antérieurs de l'opposante et de ses demandes approuvées, dont la liste figure ci-dessus.

Le 3 avril 2000, la requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle réfute tous les moyens d'opposition et fait valoir que les allégations d'interdiction fondées sur l'article 7 de la Loi ne constituent pas des moyens d'opposition valables.

La preuve de l'opposante est constituée des affidavits de Brad Enns, Robert Holmes, Brad Fry et des copies certifiées conformes des enregistrements de marque de commerce n<sup>os</sup> 376741, 525934, 380291 et 527243. La requérante a produit les affidavits de Lyle Juravsky, Alain Leduc, Rod Card, Janice Retterath et John Trimble. Aucun des déclarants n'a été contre-interrogé et aucune des parties n'a produit d'argumentation écrite et n'a requis la tenue d'une audience.

### La preuve de l'opposante

M. Holmes est directeur de l'opposante et travaille pour elle depuis 1989. L'opposante vend des ordinateurs portant la marque de commerce MIND. Un autocollant comme celui qui est placé à l'avant des ordinateurs vendus par l'opposante est joint à l'affidavit de M. Holmes comme pièce A. L'opposante a vendu des ordinateurs à des ministères et bureaux des gouvernements fédéral et provinciaux, à des sociétés d'État et à l'armée canadienne. Une liste des ministères et des bureaux gouvernementaux qui utilisent les ordinateurs portant la marque de commerce MIND de l'opposante a été jointe à l'affidavit de M. Holmes comme pièce B. Depuis le début des années 1990, l'opposante a fabriqué des dizaines de milliers d'ordinateurs en liaison avec la Marque.

M. Enns est directeur des comptes du service d'enseignement de l'opposante depuis 1994. L'opposante a vendu 125 000 ordinateurs et a fourni des services connexes, tels que des services de conception de logiciels et des services de formation sur l'utilisation d'ordinateurs et de logiciels. Tous les produits et services de l'opposante sont vendus en liaison avec la marque de commerce MIND. Un grand nombre d'écoles du Manitoba ont acheté les ordinateurs MIND de l'opposante. Une liste de ces écoles a été jointe à l'affidavit de M. Enns comme pièce B. Celui-ci estime à environ 145 000 le nombre d'étudiants de 1<sup>re</sup> à 12<sup>e</sup> année qui ont accès à ces ordinateurs. Il n'explique pas comment il est arrivé à ces chiffres et je ne tiendrai pas compte de cet élément de preuve. Il allègue que les ordinateurs MIND sont aussi employés dans d'autres écoles canadiennes à l'extérieur du Manitoba, mais il n'a fourni aucun détail sauf qu'il a reconnu que leur nombre ne suffit pas, dans un territoire donné, pour que l'opposante développe une base de donnée particulière.

M. Fry est président de l'opposante depuis 1981. L'opposante exerce ses activités dans tous les secteurs de l'informatique moderne, y compris dans celui de la vente des marchandises et des services visés par le certificat d'enregistrement TMA376741, délivré le 7 décembre 1990 à l'égard de la marque MIND, et par le certificat d'enregistrement TMA380291, délivré le 22 février 1991 à l'égard de la marque MIND COMPUTER PRODUCTS (les marchandises et services pertinents sont énumérés ci-après). Depuis sa création, l'opposante fabrique du matériel informatique et crée des logiciels personnalisés à l'intention de ses clients. L'opposante offre aussi des services de conseils en cherchant à résoudre les problèmes que rencontrent ses clients dans l'utilisation de ses ordinateurs. Un article publié dans le *Winnipeg Free Press* en 1987, lequel décrit l'entreprise de l'opposante, a été joint à l'affidavit de M. Fry comme pièce B. La marque de commerce MIND de l'opposante est composée de la première lettre du premier mot de son nom commercial, suivi des deux premières lettres du deuxième mot et de la première lettre du dernier mot de ce nom.

Le chiffre d'affaires actuel de l'opposante s'élève à 55 millions de dollars. M. Fry allègue que l'opposante est le plus grand fabricant d'ordinateurs de l'Ouest du Canada. Des copies de pages Web du site de l'opposante sont jointes à son affidavit comme pièce A. Cependant, rien n'indique à quelle date ces pages ont paru pour la première fois sur le site de l'opposante. M. Fry allègue que, tel qu'il appert de la demande, la requérante a l'intention d'offrir des [TRADUCTION] « services d'enseignement [...] dans le domaine de l'informatique ». Ces services comprendraient notamment des services de formation de la clientèle portant sur l'utilisation de certains progiciels choisis.

Depuis la seconde moitié des années 1990, l'opposante a dépensé annuellement environ 1 100 000 \$ en publicité et en commandite. M. Fry a joint à son affidavit, comme pièces C à M, des échantillons de ces publicités, notamment des photos de panneaux-réclames, des circulaires des annonces figurant dans des programmes de baseball et dans des journaux. Il existe cependant très peu d'information concernant le tirage de ces journaux et la date de publication de ces annonces (à l'exception d'une publicité parue dans l'édition du 6 septembre 1997 du *Winnipeg Sun*). L'opposante a commandité l'équipe de football, les Blue Bombers de Winnipeg, et l'équipe professionnelle de baseball, les Goldeyes de Winnipeg, en installant, bien en vue sur leur terrain respectif, de grands panneaux publicitaires.

L'opposante a désigné des revendeurs autorisés de ses produits et services vendus en liaison avec ses marques de commerce MIND et MIND COMPUTER PRODUCTS. Une liste de ces revendeurs autorisés, faisant affaires en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et au Nunavut, est annexée à l'affidavit de M. Fry comme pièce N. Comme pièce P de son affidavit, il a joint la photo d'un disque compact portant la marque de commerce MIND, lequel contient un logiciel personnalisé et des manuels pédagogiques (de formation) rédigés en 1998 et 1999 destinés à être utilisés avec les ordinateurs et les logiciels de l'opposante.

M. Fry allègue que l'énoncé concernant les [TRADUCTION] « services de conseils en informatique et d'encadrement (comme les services de conception orientée objets) » n'indique pas clairement à quel type de logiciel ou de composant logiciel ces services sont liés.

M. Fry est d'avis que l'emploi par la requérante de la Marque en liaison avec les Services créera de la confusion avec les marques de l'opposantes. Je ne tiendrai pas compte de cette allégation, puisqu'il s'agit d'un témoignage intéressé. C'est au registraire qu'il incombe de décider, d'après la preuve versée au dossier, s'il existe un risque de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l'opposante.

On a produit les certificats d'enregistrement TMA380291 de la marque de commerce MIND COMPUTER PRODUCTS et TMA376741 de la marque de commerce MIND, lesquels visent une longue liste de matériel informatique et de logiciels, d'accessoires et de services connexes, notamment :

[TRADUCTION] livres d'informatique, revues d'informatique, logiciels et services d'exploitation d'une entreprise de vente de matériel informatique, de logiciels et de meubles d'ordinateur en gros et au détail; réparation d'ordinateurs; conception d'ordinateurs personnalisés, conception de cartes de circuit imprimé personnalisées; conception de logiciels personnalisés; installation de logiciels personnalisés; formation sur l'utilisation de certains logiciels choisis à l'intention de la clientèle.

Les certificats d'enregistrement TMA527243 et TMA525934, lesquels visent des marchandises non reliées au matériel informatique et aux logiciels, mais pouvant être employées comme articles promotionnels, tels que des tasses, des casquettes, des plaques d'immatriculation, etc., ont aussi été versés au dossier. Il n'y a cependant aucune preuve de l'emploi des marques de commerce MIND et MIND COMPUTER PRODUCTS en liaison avec l'une ou l'autre des marchandises énumérées dans ces certificats d'enregistrement.

### La preuve de la requérante

M. Juravsky est président de la requérante. Depuis près de 13 ans, la requérante rédige, vend et donne des cours de formation à l'intention des programmeurs spécialistes et offre des solutions logicielles personnalisées. Depuis mai 1998, elle le fait en liaison avec la Marque. M. Juravsky a joint à son affidavit, à titre de pièce A1, une copie d'une page Web énumérant les cours offerts par la requérante. La Marque n'est mentionnée nulle part sur cette pièce, et M. Juravsky n'indique pas la date à laquelle cette page a paru pour la première fois sur le site Web de la requérante.

Les Services de la requérante sont exécutés dans ses locaux ou dans ceux de ses clients. Le prix des cours offerts par la requérante varient entre 1 900 \$ et 2 500 \$. Une liste des prix sur laquelle figure le nom commercial Mind Charger Technologies a été jointe comme pièce A3 à l'affidavit de M. Juravsky. Ce dernier allègue que le client-type qui s'inscrit à l'un des cours offerts par la requérante travaille dans le domaine de l'informatique, connaît bien les langages de programmation et possède des compétences en réalisation de logiciels. Une liste des cours offerts par la requérante a été produite comme pièce A4. La Marque de la requérante n'est mentionnée nulle part sur ce document. La Marque figure sur une copie de l'une des pages Web du site de la requérante, contenant des renseignements sur les possibilités d'emploi chez la requérante, mais nous ne savons pas à quelle date cette page a paru pour la première fois sur le site Web de la requérante.

M. Juravsky allègue que la requérante n'offre pas de programmes de formation sur l'utilisation et la compréhension de logiciels « de série » ou préemballés du type de ceux normalement associés à

l'achat d'un ordinateur personnel neuf. La requérante ne vend pas d'ordinateurs personnels et n'offre aucun service d'entretien ou de réparation à cet égard, et elle ne vend pas non plus de matériel informatique ou de logiciels de série et n'offre aucun service d'entretien ou de réparation à cet égard. Une brochure dans laquelle sont décrits les cours offerts par la requérante au printemps et à l'été 2001, et sur laquelle la Marque est mentionnée, a été produite comme pièce A7. Le paragraphe 11 de l'affidavit de M. Juravsky, portant sur le risque de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l'opposante, constitue une preuve par ouï-dire inadmissible.

Comme pièce A8 jointe à son affidavit, M. Juravsky a produit une page du site Web de l'opposante au soutien de son allégation voulant que les entreprises respectives des parties soient différentes parce que la requérante offre des cours portant sur des logiciels de pointe, alors que l'opposante vend du matériel informatique et des logiciels de série.

M. Leduc travaille comme ingénieur de développement en radiotélédiffusion à Industrie Canada. Depuis avril 1980, il est chargé du choix des fournisseurs de services en technologie de l'information (« TI »), ce qui inclut notamment la formation des programmeurs. La requérante a communiqué pour la première fois avec Industrie Canada en mars 1999. M. Leduc confirme le fait qu'Industrie Canada a acheté du matériel de l'opposante, mais il n'a pas précisé la nature de ces achats. Il a consulté le site Web de chacune des parties et explique pourquoi la Marque de la requérante employée en liaison avec les Service ne créerait aucune confusion en ce qui le concerne.

M. Card, employé chez Clarica, compagnie d'assurance sur la vie, est chargé du choix des fournisseurs de services TI, alors que M<sup>me</sup> Retterath assume les mêmes fonctions chez PeerGroup, un [TRADUCTION] « fournisseur de solutions logicielles en matière d'applications industrielles ». M. Trimble est directeur de la formation des détaillants chez Honda Canada et, à ce titre, il est aussi chargé du choix des fournisseurs de services TI. Sauf en ce qui concerne leurs fonctions, le contenu de l'affidavit de ces personnes est presque identique, à savoir :

- a) qu'ils ne connaissent pas l'opposante;



- b) qu'ils connaissent la requérante à titre de fournisseur de services de formation des programmeurs et de services liés à la programmation;
- c) que la requérante a fourni des services de formation à leur société respective, et une facture sur laquelle figure la Marque – la plus ancienne, datée du 19 août 1999, est annexée à l'affidavit de M. Trimble – est jointe à chacun de leur affidavit;
- d) qu'ils ont consulté le site Web respectif des parties et tiré des conclusions sur les différences entre les services et les marchandises offerts par chacune d'elles, et ils s'accordent pour dire qu'ils ne confondraient pas l'origine de leurs marchandises et services respectifs. Aucun de ces déclarants n'a produit une copie des pages Web ayant fondé leur opinion. J'accorderai donc peu de poids à ces conclusions.

### Les questions de droit

La date pertinente pour l'examen des questions portant sur le non-respect de l'article 30 de la Loi, ainsi que de la question de l'admissibilité fondée sur le paragraphe 16(3) de la Loi [article 16 de la Loi], est celle du dépôt de la demande (9 octobre 1998) [voir *Georgia-Pacific Corp. v. Scott Paper Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 469, p. 475]. Il est généralement reconnu que la date pertinente pour l'appréciation de la question du caractère distinctif est celle du dépôt de l'opposition (13 septembre 1999) [voir *Andres Wines Ltd. et E & J Gallo Winery*, (1975) 25 C.P.R. (2d) 126, p. 130 (C.A.F.) et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.*, (1991) 37 C.P.R. (3d) 413, p. 424 (C.A.F.)]. Pour ce qui est du moyen d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), la date pertinente est celle de ma décision (voir *Park Avenue Furniture Corp.*, précité).

Le fardeau de persuasion incombe à la requérante qui doit démontrer que sa demande respecte les dispositions de l'article 30 de la Loi, mais l'opposante a le fardeau initial d'établir les faits qu'elle allègue au soutien de ces moyens d'opposition. Dès qu'il est satisfait au fardeau initial, il incombe à la requérante d'établir que les moyens d'opposition en question ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque. [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al v. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325, p. 329 et 330; et *John Labatt Ltd. v. Molson Companies Ltd.*, 30 C.P.R. (3d) 293]

En ce qui concerne le premier moyen d'opposition fondé sur l'alinéa 30a) de la Loi, dans *Everything for a Dollar Store (Canada) Inc v. Dollar Plus Bargain Centre Ltd*, 86 C.P.R. (3d) 269, l'ancien président de la Commission des oppositions, M. Gary Partington, a dit ceci :

[TRADUCTION] « S'agissant du critère applicable sous le régime de l'alinéa 30a) de la Loi, l'ancien registraire des marques de commerce a dit, dans l'affaire *Dubiner v. Heede International Ltd.* (1975), 23 C.P.R. (2d) 128 (C.O.M.C.), que dans sa demande, la requérante [TRADUCTION] « doit décrire clairement, dans les termes habituels du commerce, les marchandises ou les services ». Dans l'affaire *McDonald's Corp. v. M.A. Comacho-Saldana International Trading Ltd.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 101 (C.O.M.C.), p. 104, l'agent d'audience a conclu que les opposantes n'avaient qu'à présenter suffisamment d'arguments pour satisfaire au fardeau initial qui leur incombe au regard du moyen d'opposition fondé sur l'alinéa 30a).

Bien qu'un état des services soit plus difficile à définir en termes de services particuliers, contrairement à un état des marchandises, l'alinéa 30a) de la *Loi sur les marques de commerce* exige un certain degré de précision dans l'énoncé des services visés par la demande d'enregistrement de la marque de commerce, lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que la requérante fournisse un état précis des services dans les termes habituels du commerce (voir *Sentinel Aluminium Products Co. v. Sentinel Pacific Equities Ltd.* (1983), 80 C.P.R. (2d) 201 (C.O.M.C.)). Ainsi, dans l'affaire *Stanhope Inc. v. Les Encheres Stanley Inc.* (1983), 82 C.P.R. (2d) 20 (C.O.M.C.), on a jugé que l'état décrivant les services offerts, s'agissant de services « d'exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail de certaines catégories d'appareils ménagers et commerciaux », suffisait à préciser la nature de ces services sans que la requérante n'ait à limiter les produits vendus par des termes précis ou des catégories générales. De même, dans *S.C. Johnson and Son, Inc. v. Peerless Carpet Corp.*, une décision de la Commission d'opposition du 25 septembre 1997, non encore publiée [maintenant publiée sous 79 C.P.R. (3d) 558], la Commission a conclu [p. 274] que [TRADUCTION] « l'exploitation d'une entreprise de fabrication, de marketing, de distribution et de vente de revêtements de sol, de tapis, d'adhésifs et de systèmes d'installation de tapis [ . . . ] » suffisait en soi à préciser la nature des services rendus sans que la requérante ne soit tenue de limiter l'expression « revêtements de sol » par des termes précis. En outre, dans *Pro Image Sportswear Inc. v. Pro Image, Inc.* (1992), 42 C.P.R. (3d) 566 (C.O.M.C.), on a conclu que, dans sa demande, la requérante n'est pas tenue de préciser la nature des [TRADUCTION] « articles de sport » liés à ses services pour satisfaire aux exigences de l'alinéa 30a) de la *Loi sur les marques de commerce.* » [Je souligne.]

Au paragraphe 6 de son affidavit, M. Fry soutient que l'énoncé concernant les services de [TRADUCTION] « développement de logiciels, de composants logiciels et d'interface-utilisateur; services de conseils en informatique et d'encadrement (comme les services de conception orientée objets) » n'indique pas clairement à quel type de logiciel ou de composant logiciel ces services sont liés. Il est toutefois intéressant de constater que le déclarant a ajouté ceci :

[TRADUCTION] « [...] cependant, ils relèvent, du moins en partie, du domaine de la " formation des clients sur l'utilisation de certains progiciels choisis " et/ou " de logiciels personnalisés " parce que le développement d'interface s'entend de la conception de logiciels personnalisés en vue de développer des interfaces et de l'apprentissage de leur utilisation. »

Eu égard aux principes énoncés dans *Everything for a Dollar Store (Canada) Inc.* précité, je conclus que les services sont suffisamment décrits pour satisfaire aux exigences de l'alinéa 30a) de la Loi. À ce titre, je rejette le premier moyen d'opposition susmentionné.

Un examen des éléments de preuve versés au dossier m'amène à conclure que l'opposante ne s'est pas acquittée du fardeau initial qui lui incombait quant à certains volets du deuxième et du sixième moyens d'opposition susmentionnés, en ce qu'elle n'a présenté aucune preuve au soutien de sa prétention selon laquelle la requérante n'a pas l'intention d'employer la marque au Canada en liaison avec les Services et que la Marque donnerait une description claire ou une description fautive et trompeuse, en langue anglaise, des Services. Par conséquent, en ce qui concerne ces éléments, ces moyens d'opposition sont rejetés.

Le volet restant du deuxième moyen d'opposition, traitant de la question de l'impossibilité pour la requérante d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Services, et le volet restant du sixième moyen d'opposition, voulant que la marque donne une description claire ou une description fautive et trompeuse du lieu d'origine des Services, parce que le public croirait que l'opposante est nécessairement à la source des Services si elle utilise la Marque pour les commercialiser, subiront le même sort que les moyens d'opposition portant sur la question de la confusion entre la Marque et les marques de commerce et noms commerciaux de l'opposante, sur lesquels je me prononcerai plus loin.

L'opposante n'a fourni aucune preuve au soutien de son troisième moyen d'opposition. Par conséquent, ce moyen d'opposition est rejeté.

Quant aux quatrième et cinquième moyens d'opposition susmentionnés, le registraire, dans *Cuprinol Ltd. v. J. S. Tait & Co.* (1974), 19 C.P.R. (2d) 176 (C.O.M.A.) a dit, à la p. 181 :

[TRADUCTION] « Les contestations fondées sur l'art. 7 de la *Loi sur les marques de commerce* ne constituent pas des moyens d'opposition fondés sur le paragraphe 37(2) de la Loi. Une violation de l'art. 7 de la *Loi sur les marques de commerce* peut faire l'objet d'autres recours devant un tribunal compétent, mais elle ne constitue pas un moyen d'opposition approprié. »

Conséquemment, je rejette ces deux moyens d'opposition.

Les derniers moyens d'opposition (troisième, septième, huitième, neuvième, dixième et onzième) sur lesquels je statuerai soulèvent la question du risque de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l'opposante. Les paragraphes 6(1) à 6(4) de la Loi énoncent le critère applicable pour déterminer si une marque est susceptible de créer de la confusion avec une autre marque ou un autre nom commercial. Ces paragraphes sont ainsi libellés :

6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

(2) 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.

(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

Pour décider si les marques de commerce ou les noms commerciaux des parties créent de la confusion, le paragraphe 6(5) prévoit que le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris : i) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; ii) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; iii) le genre de marchandises, services ou entreprises; iv) la nature du commerce; et v) 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.

La charge de la preuve incombe à la requérante qui doit convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucun risque de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l'opposante aux dates pertinentes susmentionnées [voir *Sunshine Biscuits Inc. v. Corporate Foods Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 53].

M. le juge Décary de la Cour d'appel fédérale a dit ceci dans l'arrêt *Christian Dior, S.A. c. Dion Neckwear Ltd.*, [2002] 3 C.F.405 :

« [...] la Cour doit se mettre à la place d'une personne ordinaire qui est familière avec la marque antérieure mais qui n'en a qu'un vague souvenir; la question à se poser est de savoir si un consommateur ordinaire, au vu de la marque postérieure, aura comme première impression que les marchandises avec lesquelles la seconde marque est employée sont en quelque façon associées à celles de la marque antérieure [...]

Le registraire doit donc être raisonnablement convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l'enregistrement n'est pas susceptible de créer de la confusion. Il n'est pas nécessaire qu'il soit convaincu hors de tout doute qu'il n'y a aucun risque de confusion. Si la norme de preuve « hors de tout doute » s'appliquait, les requérants seraient, dans la plupart des cas, confrontés à un fardeau insurmontable parce qu'en matière de risque de confusion, la certitude est une denrée rare. Dans le meilleur des scénarios, ce n'est que lorsque les probabilités sont égales qu'on peut dire qu'il existe une sorte de doute, lequel doute doit être résolu en faveur de l'opposant. Mais la notion de doute est un concept trompeur et déroutant en matière civile et le registraire devrait éviter d'y recourir. »

Pour que les différents moyens d'opposition fondés sur l'article 16 de la Loi soient retenus, l'opposante doit prouver que ses marques de commerce ont été antérieurement employées au Canada (alinéa 16(3)a)), qu'une demande d'enregistrement a été antérieurement déposée au Canada à l'égard de celles-ci (alinéa 16(3)b)) ou que les noms commerciaux MIND et MIND COMPUTER PRODUCTS ont été antérieurement employés au Canada (alinéa 16(3)c) de la Loi). L'opposante doit en outre démontrer qu'elle n'avait pas abandonné l'usage de ses marques de

commerce ou de ses noms commerciaux à la date de la publication de la demande d'enregistrement de la Marque (14 juillet 1999). Je suis convaincu que l'opposante s'est acquittée de ce fardeau à l'égard des marques MIND et MIND COMPUTER PRODUCTS employées en liaison avec les services de vente d'ordinateurs et d'équipement informatique, ainsi qu'à l'égard de la marque MIND employée en liaison avec des ordinateurs (voir pièces D2, H, I, J, L O, et P jointes à l'affidavit de M. Fry).

Le fait que les dates pertinentes applicables aux autres moyens d'opposition soient différentes n'aura pas de répercussions sur le résultat de mon analyse des circonstances de l'espèce visant à déterminer, selon la prépondérance des probabilités, s'il existe un risque de confusion entre la Marque et les marques de commerce et noms commerciaux de l'opposante.

Le risque de confusion avec la marque de commerce et le nom commercial MIND constituant l'argument le plus convaincant de l'opposante, si la Marque de la requérante ne crée aucune confusion avec la marque MIND de l'opposante, alors elle ne créera aucune confusion avec la marque MIND COMPUTER PRODUCTS de l'opposante. Je dois donc concentrer mon analyse sur les circonstances de l'espèce en comparant la Marque avec la marque de commerce MIND de l'opposante.

- i) Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus

MIND et MIND CHARGER présentent toutes les deux un caractère distinctif très élevé, mais la Marque de la requérante est légèrement moins distinctive, puisqu'on a déjà estimé que le mot « *mind* » suggérait des services d'enseignement. [Voir *Myriad Innovative Design Inc v. Akbar*, (2000) 9 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 265]

L'opposante n'a pas procédé à la ventilation de son chiffre d'affaires, que ce soit par produit ou par date pertinente. M. Fry allègue cependant que plus de 125 000 ordinateurs portant la marque MIND ont été vendus depuis 1981. La marque de commerce MIND est annoncée au Canada

depuis au moins 1995 en liaison avec des ordinateurs et des services de vente d'ordinateurs et d'équipement informatique. L'opposante a dépensé annuellement environ 700 000 \$ au cours de la seconde moitié des années 1990 en publicité télévisée, imprimée et radiophonique, de même qu'en commandite d'équipes professionnelles de sport (voir pièces C à M, jointes à l'affidavit de M. Fry). Le chiffre d'affaires de l'opposante s'élève, pour l'année 2000, à 55 millions de dollars.

La requérante emploie la marque en liaison avec le développement de logiciels personnalisés depuis août 1999, tel qu'il appert d'une copie de facture jointe comme pièce A1 à l'affidavit de M. Trimble. La requérante n'a fourni aucun chiffre d'affaires annuel en liaison avec la Marque. Compte tenu de l'ensemble de ces faits, je conclus que la marque de commerce MIND de l'opposante est, dans une certaine mesure, devenue connue au Canada depuis au moins 1995. Ce facteur joue en faveur de l'opposante.

- ii) La période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage

Ainsi qu'il ressort de la preuve précédemment résumée, ce facteur joue aussi en faveur de l'opposante.

- iii) Le genre de marchandises, services ou entreprises

L'opposante exerce ses activités dans le domaine de la conception, de la fabrication et de la vente d'ordinateurs. Elle vend ses ordinateurs, ses systèmes informatiques et ses autres produits dans toutes les régions du Canada (voir pièce B, jointe à l'affidavit de M Holmes). Sa clientèle est composée d'écoles et d'institutions d'enseignement, ainsi que de ministères, de bureaux gouvernementaux et de sociétés d'État. La requérante offre des cours d'informatique, des programmes de formation et des services de développement de logiciels. De toute évidence, il existe un chevauchement entre les marchandises, les activités et les services des parties, plus particulièrement en ce qui concerne les services de développement de logiciels et les programmes



de formation. En outre, il existe un lien étroit entre les ordinateurs, d'une part, et les cours d'informatique, d'autre part.

La requérante fait valoir qu'il existe une nette différence dans la nature des activités exercées par les parties, elle-même offrant des cours avancés en informatique et sa clientèle étant versée dans le domaine de l'informatique. Le prix de ses cours vient étayer l'allégation selon laquelle ses cours ne visent pas les acheteurs de logiciels de série. Le chevauchement des services offerts par les parties est cependant étayé par les allégations de M. Alain Leduc, qui affirme qu'Industrie Canada achètera des cours de formation offerts par la requérante alors qu'elle a déjà acheté de l'équipement informatique de l'opposante.

On doit se rappeler que la question du risque de confusion doit être traitée du point de vue du consommateur moyen, non de celui d'un expert en ordinateur ou en matériel informatique. Cette situation joue aussi en faveur de l'opposante.

- iv) 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

Il existe un certain degré de ressemblance entre MIND et MIND CHARGER, tant sur le plan visuel que sonore. L'idée suggérée par chacune des marques diffère quelque peu en raison de l'ajout du mot CHARGER. La Marque de la requérante incorpore intégralement la marque MIND de l'opposante. Sur cette question, je retiens les commentaires suivants, tirés de la page 188 de la décision de la Cour fédérale dans l'affaire *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes*, (1979) 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F.1<sup>re</sup> inst.) :

« Elle a utilisé la totalité de la marque de commerce de l'appelante et y a ajouté les mots "âge tendre". Il est évident que le premier mot ou la première syllabe d'une marque de commerce est celui ou celle qui sert le plus à établir son caractère distinctif. En l'espèce, le premier mot et l'élément le plus important de la marque dont l'intimée veut obtenir l'enregistrement est identique à la marque que l'appelante a fait enregistrer. »

### Conclusion

Le critère applicable pour déterminer s'il existe un risque de confusion consiste à se demander si le consommateur moyen, qui ne conserve qu'un souvenir imprécis de la marque de commerce de l'opposante MIND employée en liaison avec du matériel informatique et des logiciels, ainsi qu'en liaison avec des services de vente de matériel informatique et de logiciels, penserait que les programmes de formation et de développement offerts par la requérante en liaison avec la Marque proviennent de la même source? Suivant la prépondérance des probabilités, je réponds par l'affirmative à cette question.

Je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait d'établir, selon la prépondérance des probabilités, l'absence de risque de confusion entre la Marque et la marque de commerce et le nom commercial MIND de l'opposante lorsqu'ils sont employés en liaison les Services. Je fonde cette conclusion sur l'analyse de toutes les circonstances de l'espèce, lesquelles jouent en faveur de l'opposante. Les moyens d'opposition 7, 8, 9, 10 et 11 susmentionnés, ainsi que les volets restants des moyens d'opposition 2 et 6 sont accueillis.

Par le pouvoir que m'a délégué le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande de la requérante en vue de l'enregistrement de la marque en liaison avec les Services, le tout conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 16 MARS 2004.

Jean Carrière,  
Commissaire  
Commission des oppositions  
des marques de commerces