



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

Référence : 2015 COMC 78
Date de la décision : 2015-04-22
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par 9105-8503 Québec Inc. à
l'encontre de la demande d'enregistrement
n° 1,309,759 pour la marque de commerce
MAESTRO au nom de Touchtunes Music
Corporation**

[1] 9105-8503 Québec Inc. (9105) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce MAESTRO (la Marque) qui fait l'objet de la demande n° 1,309,759 inscrite au nom de Touchtunes Music Corporation (la Requérante).

[2] La demande a été produite le 19 juillet 2006 (la Requérante revendique toutefois la priorité sur la base de la demande n° 78/875,726 produite aux États-Unis le 3 mai 2006) et vise les produits et services suivants, tels que révisés à deux reprises par la Requérante au cours de l'examen de la demande :

Produits

Systèmes de sélection de musique, y compris haut-parleurs, juke-box numériques et écrans tactiles ou boutons pour la distribution, la sélection et la lecture de contenu musical audio et vidéo; juke-box; serveurs de musique; systèmes de juke-box, nommément au moins un juke-box à connexion électronique pour sélectionner, télécharger et lire du contenu musical ainsi que pièces connexes.

Services

- (1) Offre de mises à jour d'enregistrements musicaux, de fichiers musicaux, d'illustrations d'albums par des moyens électroniques à partir d'une base de données.
- (2) Services de publicité, nommément publicité des messages de tiers, préparation d'annonces publicitaires pour des tiers. Réparation et installation de juke-box numériques

et d'accessoires connexes, notamment de matériel informatique et de logiciels, de réseaux de télécommunication par satellite, par fil, par câble ou par fibres optiques, de disques, de haut-parleurs, de cartes sonores numériques, d'écrans tactiles, de moniteurs, de souris, de claviers et de câbles d'ordinateur. Services de télécommunication, notamment télétraitement de données électroniques pour le transfert de contenu numérique audio ou vidéo, d'information de maintenance pour la télémaintenance, de renseignements statistiques. Télémaintenance de logiciels pour des tiers par un réseau informatique mondial; services de surveillance de juke-box numériques; services informatiques, notamment aide au téléchargement de chansons, de logiciels et de vidéos à lire ou à exécuter sur le juke-box ou sur tout autre dispositif électronique pouvant lire de la musique ou des vidéos par l'utilisation d'information numérique; offre et exploitation de moteurs de recherche pour obtenir des données par un réseau informatique mondial et par Internet; offre de connexions de télécommunication à Internet et à des bases de données; offre de bases de données babillards dans les domaines de la musique, des films vidéo, des livres, de la télévision, des jeux et du sport.

[3] La demande est fondée sur :

- l'emploi de la Marque au Canada depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les produits et services (1) ;
- l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les services (2);
- l'emploi et l'enregistrement de la Marque aux États-Unis d'Amérique en liaison avec les produits.

[4] 9105 allègue que la Marque n'est pas enregistrable aux termes de l'article 12(1)*d*) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) et qu'elle n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, et que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque aux termes des articles 16(1)*a*), (2)*a*) et (3)*a*) de la Loi parce que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce déposée SOL MAESTRO de 9105, qui a été antérieurement employée au Canada. 9105 allègue en outre que la Marque n'est pas enregistrable aux termes de l'article 12(1)*b*) de la Loi en ce qu'elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, des personnes qui produisent les produits et services de la Requérante, et que la demande pour la Marque n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi pour diverses raisons.

[5] J'estime que la question principale en l'espèce est celle de savoir si la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce SOL MAESTRO telle qu'elle est enregistrée ou employée. Comme nous le verrons plus en détail ci-après, la chaîne des titres de propriété de la

Marque comprend plusieurs entités. Ainsi, sauf indication contraire, le terme « Opposante » qui est utilisé tout au long de la présente décision s'entend de la propriétaire de la marque de commerce SOL MAESTRO à la date pertinente.

[6] Pour les raisons exposées ci-après, j'estime que la demande doit être repoussée en partie.

Le dossier

[7] La déclaration d'opposition a été produite par l'Opposante le 29 octobre 2012. Le 22 janvier 2013, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle conteste l'ensemble des motifs d'opposition soulevés dans la déclaration d'opposition.

[8] Comme preuve, l'Opposante a produit la déclaration solennelle de son président fondateur, secrétaire et actionnaire principal, Alain Charette, assermenté le 21 mai 2013 (l'affidavit Charette), et les déclarations solennelles de Caroline d'Amours et Sandro Romeo, analystes-recherchistes en marques de commerce à l'emploi de Thomson CompuMark, tous deux assermentés le 29 avril 2013 (respectivement la déclaration solennelle d'Amours et la déclaration solennelle Romeo).

[9] Au soutien de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Jessica Rodrigues-Cerqueira, technicienne juridique à l'emploi des agents de la Requérante, assermentée le 18, 2013 (l'affidavit Rodrigues-Cerqueira).

[10] Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[11] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit. Seule l'Opposante était représentée à l'audience qui a été tenue.

Le fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[12] L'Opposante a le fardeau de preuve initial d'établir les faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau initial, la Requérante doit s'acquitter du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque est enregistrable [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*

(1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); et *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

Analyse

Motifs d'opposition rejetés sommairement

[13] À l'audience, l'Opposante a concédé qu'elle ne s'était pas acquittée de son fardeau de preuve à l'égard des motifs d'opposition fondés sur les articles 30*a*), *b*), *d*), *e*) et *i*). Par conséquent, j'estime qu'il n'est pas utile que j'examine ces motifs d'opposition, lesquels sont tous rejetés sommairement.

[14] Le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*b*) est, lui aussi, rejeté sommairement, car l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve. Aucun élément de preuve n'a été produit à l'appui de ce motif d'opposition et l'Opposante n'a fait aucune représentation sur ce motif d'opposition à l'audience.

Motifs d'opposition restants

Motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité

[15] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable eu égard aux dispositions de l'article 12(1)*d*) de la Loi en ce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée SOL MAESTRO de l'Opposante enregistrée sous le no LMC584,000 en liaison avec : « logiciel de musique présélectionnée et mise à jour destinée aux entreprises ».

[16] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que cet enregistrement est en règle à la date d'aujourd'hui, laquelle est la date pertinente pour l'examen d'un motif fondé sur l'article 12(1)*d*) [voir *Park Avenue Furniture Corp c Wickers/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[17] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée de l'Opposante.

Le test en matière de confusion

[18] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi porte que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[19] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, 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. Cette liste n'est pas exhaustive et il importe de prendre en considération tous les facteurs pertinents. En outre, le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même et varie en fonction des circonstances [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (SCC) pour une analyse plus approfondie des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

Examen des facteurs énoncés à l'article 6(5)

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

[20] J'estime que les marques des parties possèdent toutes deux un caractère distinctif inhérent relativement faible. Dans le contexte des produits et/ou services des parties, le mot « MAESTRO », qui figure dans les dictionnaires (aussi bien anglais que français), suggère un lien avec la musique, car il désigne un musicien émérite, en particulier un chef d'orchestre ou un

interprète. Il en va de même pour le mot « SOL », qui figure dans les dictionnaires français et désigne la cinquième note de la gamme diatonique de Do (« C » en anglais) majeur.

[21] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi.

[22] L'affidavit Rodrigues-Cerqueira vise à présenter une preuve qui se rapporte uniquement au genre des produits de la Requérante et à leurs voies de commercialisation correspondantes. Je reviendrai sur cet affidavit dans mon analyse des facteurs énoncés aux articles 6(5)*c*) et *d*). Je me contenterai, pour le moment, de souligner que l'affidavit Rodrigues-Cerqueira n'est pas suffisant en soi pour établir l'emploi de la Marque au Canada au sens de l'article 4, ni que la Marque est devenue connue dans une quelconque mesure au Canada.

[23] En revanche, l'affidavit Charette démontre que la marque de commerce SOL MAESTRO de l'Opposante a été employée au Canada par l'Opposante et qu'elle est devenue connue au moins dans une certaine mesure, tel qu'il appert de mon examen des points saillants de cet affidavit, ci-dessous.

L'affidavit Charette

[24] Je résume ci-dessous la preuve contenue dans l'affidavit Charette et je reprends, à cette fin, l'essentiel de la traduction qui est fournie dans le plaidoyer écrit de la Requérante.

[25] 9105 a été fondée le 28 juin 2001 et a, comme activité principale, la distribution de musique d'ambiance, les panneaux à affichage numérique et la dissémination d'odeurs (olfactives) [para. 4 et 9 de l'affidavit; pièce P-4].

[26] 9105 est propriétaire du logiciel de diffusion de musique d'ambiance SOL MAESTRO. La marque de commerce a été dûment enregistrée le 18 juin 2003 et est actuellement la propriété de 9105 [para. 5 de l'affidavit].

[27] Avant de devenir la propriété de 9105, la marque de commerce SOL MAESTRO a appartenu tour à tour à plusieurs entreprises détenues par M. Charrette, tel qu'il appert de la chaîne des titres. L'historique de ces entreprises est expliqué en détail par M. Charette. Il suffit de

dire, à cet égard, que M. Charette atteste que les fusions des entreprises qu'il a décrites ont été effectuées aux fins d'une restructuration fiscale et pour faciliter la gestion des activités différentes exercées par chacune de ses entreprises, à savoir la vente d'équipement téléphonique dans le cas de Solist Inc. (Solist), d'une part, et la vente du logiciel SOL MAESTRO et de services auxiliaires, d'autre part [para. 6 à 8 de l'affidavit; pièces P-1 à P-3].

[28] Le logiciel SOL MAESTRO a été créé en avril 2001 sous la gouverne de l'entreprise de M. Charette, qui était à l'époque Solist Solutions Technologiques Inc. (Solist Solutions). Les ventes du logiciel SOL MAESTRO ont débuté en 2001. Le logiciel fournit aux clients un accès à des blocs de musique d'ambiance et une mise à jour mensuelle de ces blocs. Il permet aux clients de diffuser de la musique d'ambiance dans leurs établissements et de gérer cette diffusion [para. 10 de l'affidavit].

[29] En 2003, Solist Solutions a commencé à offrir des services en lien avec la création d'environnements sonores et de matériel de sonorisation, d'annonces et de messages d'attente. Le logiciel SOL MAESTRO permet également de diffuser des annonces et des messages d'attente, et de gérer cette diffusion [para. 11 de l'affidavit].

[30] La marque de commerce SOL MAESTRO a été enregistrée au nom de Solist Solutions. Le 8 juillet 2004, la marque de commerce a été transférée à une autre des entreprises de M. Charette, à savoir Norwes Télécom Inc. (Norwes), mais Solist Solutions a conservé le droit d'auteur sur le logiciel. Suite à la fusion de Norwes avec Solist, la marque de commerce et le droit d'auteur sur le logiciel ont tous deux été transférés, le 1^{er} novembre 2008, à l'entité résultante, Solist, qui est actuellement l'entreprise principale de M. Charette [para. 12 de l'affidavit].

[31] Depuis la création du logiciel SOL MAESTRO, les ventes ont connu une croissance soutenue, à tel point que M. Charette a décidé de séparer les revenus issus de la téléphonie de ceux issus du logiciel SOL MAESTRO et des services auxiliaires. M. Charette explique qu'il lui semblait nécessaire d'établir une distinction entre Solist et 9105 étant donné que les activités exercées par ces deux entreprises diffèrent. M. Charette ajoute qu'il souhaitait que la transition de Solist vers 9105 se fasse graduellement, afin de profiter de la réputation enviable et de la

confiance dont Solist jouissait déjà. Ayant gagné la confiance de ses clients, il a transféré la marque de commerce à 9105 le 1er novembre 2008 [para. 13 et 14 de l'affidavit].

[32] Solist a, cependant, conservé le droit d'auteur sur le logiciel. M. Charette explique que c'est là la raison pour laquelle certaines des pièces jointes à son affidavit comportent un avis de droit d'auteur qui soit renvoie à l'une des dénominations commerciales de Solist, à savoir Technologies Solist et Solist Technologies, soit comprend la mention « *un produit Solist Technologies* » [para. 6 et 14 de l'affidavit].

[33] Je dois préciser, à ce stade de mon analyse, que, contrairement à ce que prétend la Requérante, le fait que le droit d'auteur soit détenu par une entreprise et la marque de commerce par une autre n'est pas en soi problématique. M. Charette atteste que les licences réciproques requises ont toujours été en place. S'agissant, plus particulièrement, de l'emploi sous licence de la marque de commerce SOL MAESTRO, M. Charette atteste expressément qu'à titre de président et actionnaire unique à la fois de Solist et de 9105, il a toujours contrôlé les caractéristiques et la qualité des produits offerts en vente et des services auxiliaires exécutés en liaison avec la Marque par Solist. Il atteste également avoir exercé le même contrôle de 2004 à 2008 lorsque la marque de commerce SOL MAESTRO était employée par Solist Solutions à titre de licenciée de Norwes [para. 15, 42 et 43 de l'affidavit]. Dans les circonstances, je suis convaincue que l'emploi sous licence de la marque de commerce SOL MAESTRO a toujours bénéficié à l'Opposante, le tout étant conforme aux dispositions de l'article 50 [voir *Petro-Canada c 2946661 Canada Inc* 1998 CanLII 9107 (CF)].

[34] Un peu plus de deux ans après la création du logiciel, l'Opposante enregistrait au 31 octobre 2003, qui correspond à la fin de son année financière, des ventes nettes légèrement supérieures à 110 000 \$; ces ventes ont continué à augmenter et, depuis 2007, elles dépassent le demi-million de dollars [para. 16 de l'affidavit]. M. Charette atteste que le logiciel et les services auxiliaires liés à la marque de commerce SOL MAESTRO font régulièrement l'objet de ventes depuis au moins le 4 juin 2003, comme le démontrent les spécimens de factures sélectionnés au hasard qui sont joints comme pièce P-14 [para. 40 à 46]. Après examen de ces factures, je souligne la majorité d'entre elles était adressée à des clients situés dans la province de Québec, à l'exception de quelques-unes qui étaient adressées à des clients de Toronto, en Ontario. En plus

de démontrer que des ventes du logiciel de l'Opposante ont eu lieu, ces factures font état de ventes des services auxiliaires liés à la marque de commerce SOL MAESTRO, de 2003 jusqu'à 2013.

[35] L'Opposante a retenu les services de spécialistes du marketing pour concevoir des outils publicitaires permettant de faire connaître le logiciel SOL MAESTRO. Ces outils comprennent le site Web de l'Opposante, qui se trouve à l'adresse *www.solmaestro.ca*, une présentation et un dossier de présentation, des annonces-amorces, des listes de prix, des enseignes extérieures, etc. Depuis sa création, le logiciel a également été publicisé par l'entremise de Solist, qui compte plus de 1 500 clients commerciaux. L'Opposante a également embauché des vendeurs afin d'accélérer le développement de sa clientèle [para. 17 à 23 de l'affidavit; pièces P-5 à P-7]. Après examen des documents joints comme pièces P-5 à P-7, je souligne qu'en plus de promouvoir et d'annoncer le logiciel de l'Opposante, ces documents donnent une description des services auxiliaires liés à la marque de commerce SOL MAESTRO.

[36] En 2009 et en 2010, l'Opposante a dépensé au moins 50 000 \$ annuellement pour faire connaître la marque de commerce SOL MAESTRO, une somme qui équivaut au salaire annuel qui a été versé à l'ancien directeur du marketing de l'Opposante de 2008 à 2010. Par la suite, les dépenses de marketing de l'Opposante ont été axées sur l'actualisation du travail qui avait été accompli par son ancien directeur du marketing, notamment par l'apport de certains changements [para. 25 de l'affidavit].

[37] L'Opposante possède une clientèle diversifiée composée d'entreprises du secteur privé [para. 26 de l'affidavit]. Je reviendrai sur ce point lorsque j'examinerai le genre des produits et services et leurs voies de commercialisation correspondantes dans mon analyse des facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d).

[38] Les clients de l'Opposante ont la possibilité soit d'acheter soit de louer le logiciel. Je reviendrai également sur ce point lorsque j'examinerai le genre des produits et services et leurs voies de commercialisation correspondantes dans mon analyse des facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d).

[39] La marque de commerce SOL MAESTRO est apposée bien en vue sur l'ordinateur dans lequel le logiciel est installé et qui est remis au client [para. 32 de l'affidavit, pièce P-10]. Elle s'affiche également à l'écran de l'ordinateur lors de l'ouverture du logiciel, et figure sur la page d'installation et sur le fond d'écran de l'ordinateur [para. 33 et 37 de l'affidavit; pièces P-11 à P-13].

[40] La marque de commerce SOL MAESTRO a été employée de façon suivie et a évolué au fil des ans. Au début et jusqu'en 2006, la marque de commerce était représentée de la manière suivante [para. 28 de l'affidavit; pièce P-8] :



[41] Depuis 2006, la marque de commerce SOL MAESTRO est représentée de la manière suivante [para. 29 de l'affidavit; pièce P-9] :



[42] Je dois préciser, à ce stade de mon analyse, que, contrairement à la Requérante, j'estime que les représentations de la marque de commerce qui sont reproduites ci-dessus constituent un emploi de la marque nominale SOL MAESTRO. La présence des mentions « *L'ambiance musicale sur mesure* » et « *L'ambiance sensorielle* » est sans importance. La marque de commerce SOL MAESTRO n'a pas perdu son identité et demeure reconnaissable [voir *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA* (1985), CPR (3d) 523 (CAF)]. Les mentions « *L'ambiance musicale sur mesure* » et « *L'ambiance sensorielle* » peuvent toutes deux être perçues comme purement descriptives ou, encore, comme des slogans [voir *Stikeman Elliott LLP c 9105-8503 Québec Inc* (2014) COMC 95].

[43] En somme, je suis convaincue, après examen de l'affidavit Charette, que la marque de commerce SOL MAESTRO est devenue connue dans une certaine mesure au Canada, en particulier dans la province de Québec où l'Opposante a réalisé la majorité de ses ventes.

[44] L'examen global de ce premier facteur, qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis, favorise donc l'Opposante.

La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[45] Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, ce facteur favorise également l'Opposante.

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

[46] Pour évaluer le genre des produits et la nature du commerce, je dois comparer l'état déclaratif des produits et services de la Requérante avec l'état déclaratif des produits qui figure dans l'enregistrement invoqué par l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft Auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. L'examen de ces états déclaratifs doit, cependant, être effectué dans l'optique de déterminer le genre probable d'entreprise ou de commerce envisagés par les parties, et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober. À cet égard, une preuve de la nature véritable des commerces exercés par

les parties est utile [voir *McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et *American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[47] J'examinerai donc maintenant la preuve produite par les parties relativement à cette question.

L'affidavit Rodrigues-Cerqueira

[48] Comme je l'ai indiqué précédemment, l'affidavit Rodrigues-Cerqueira vise à présenter une preuve qui se rapporte au genre de certains des produits de la Requérante et à leurs voies de commercialisation correspondantes.

[49] Comme pièces JRC-2 et JRC-3 respectivement, M^{me} Rodrigues-Cerqueira a joint à son affidavit des copies de documents intitulés « Parts and Service Manual » [Manuel des pièces et de l'entretien] et « Quick Start Guide » [Guide de démarrage rapide] concernant le juke-box de la Requérante qui est soi-disant vendu en liaison avec la Marque au Canada. Elle a également joint, comme pièce JRC-4, des copies d'imprimés issus d'une recherche qu'elle a effectuée le 11 septembre 2013 à l'aide du moteur de recherche Google dans le but de repérer des sites Web sur lesquels le juke-box de la Requérante est soi-disant vendu en liaison avec la Marque.

[50] D'après ces pièces, les juke-box numériques et l'équipement connexe de la Requérante formeraient des machines autonomes permettant aux utilisateurs finaux de choisir des chansons « à la carte » à partir d'une sélection de chansons moyennant le paiement des frais exigés.

L'affidavit Charette

[51] Je résume ci-dessous la preuve pertinente contenue dans l'affidavit Charette et, à cette fin, je reprends, ici encore, l'essentiel de la traduction qui est fournie dans le plaidoyer écrit de la Requérante.

[52] Les clients de l'Opposante qui désirent se procurer le logiciel SOL MAESTRO peuvent soit l'acheter soit le louer [para. 31 de l'affidavit].

[53] Lorsqu'un client achète le logiciel, il doit se doter d'un ordinateur qui sera consacré exclusivement à l'exploitation du logiciel et envoyer cet ordinateur chez l'Opposante pour que le logiciel y soit installé, après quoi l'ordinateur est retourné au client. Lorsqu'un client loue le logiciel, le logiciel est préinstallé sur un ordinateur qui est loué au client pour la durée du contrat [para. 31 de l'affidavit].

[54] La vente/location du logiciel s'accompagne d'un contrat établissant la période pendant laquelle le client aura accès à la musique. Le contrat prévoit l'achat ou la location du logiciel SOL MAESTRO ainsi que son installation, et une fois l'installation effectuée, le client a accès à des blocs de musique grâce à une clé cryptée. En général, les clients s'abonnent pour une période de 36 mois et sont facturés mensuellement ou annuellement. Lorsque la période de location est terminée, le client doit retourner l'ordinateur et son contenu à l'Opposante. Si le logiciel a été acheté, le client peut continuer de l'utiliser pour la diffusion de messages [para. 34 de l'affidavit].

[55] Les blocs de musique sont mis à jour mensuellement et les clients ont automatiquement accès à ces mises à jour [para. 35 de l'affidavit].

[56] Outre le fait qu'il donne accès à de la musique, le logiciel comporte différentes fonctions qui permettent aux clients de gérer la diffusion de la musique en fonction d'un calendrier, sélectionner la musique et l'ordre de diffusion, faire des ajustements et produire des rapports [para. 36 de l'affidavit; pièce P-12].

[57] Le logiciel est un produit distinct que le client doit se procurer pour avoir accès à la musique et gérer sa diffusion. Sans le logiciel, le client ne pourrait pas avoir accès aux blocs de musique, ni diffuser lesdits blocs ou gérer leur diffusion [para. 38 de l'affidavit].

[58] La clientèle de l'Opposante comprend des institutions financières, des centres sportifs, des magasins de détail, des centres commerciaux, des spas, des établissements récréatifs ou de divertissement (salles de billard et salles de quilles), des hôtels, des résidences, des cliniques, des restaurants, des bars et des concessionnaires automobiles [para. 26 de l'affidavit].

Les observations présentées par les parties

[59] La Requérente soutient que rien dans la preuve de l'Opposante ne démontre que les produits et services de l'Opposante sont identiques ou suffisamment semblables à ceux de la Requérente pour qu'il existe une probabilité de confusion entre les marques respectives des parties.

[60] La Requérente soutient qu'il ressort clairement de la preuve de l'Opposante que cette dernière fournit en liaison avec sa marque de commerce SOL MAESTRO un service par abonnement pour un logiciel qui est conçu pour faire jouer de la musique d'ambiance en continu dans des environnements pertinents. Ce logiciel et ce service ont pour fonction de créer une ambiance sonore dans un environnement donné. L'utilisateur final ne choisit jamais la musique qui est diffusée; cette dernière est contrôlée par l'établissement qui utilise le logiciel. Qui plus est, l'établissement choisit un genre de musique à diffuser, plutôt que des pièces musicales individuelles ou des listes préétablies.

[61] La Requérente soutient que les produits et services vendus en liaison avec la Marque ont trait à des juke-box numériques et à de l'équipement connexe qui forment des machines autonomes qui sont vendues à titre d'unités individuelles plutôt que par abonnement, à la différence de ce que propose l'Opposante. Elle soutient, en outre, que ses produits ont une fonction et un fonctionnement entièrement différents des produits et services de l'Opposante en ce que les juke-box numériques et l'équipement connexe de la Requérente sont conçus pour remplir une fonction de divertissement et sont actionnés par les utilisateurs finaux, qui choisissent une à une, à l'aide du juke-box lui-même, les pièces musicales qu'ils veulent écouter, tandis que le système de l'Opposante diffuse en continu de la musique d'ambiance préenregistrée.

[62] En ce qui a trait à la nature du commerce, la Requérente soutient que les établissements qui s'abonnent au système de l'Opposante ont besoin de musique d'ambiance pour créer une ambiance dans leurs locaux. Elle soutient que ces établissements ont besoin que de la musique d'ambiance soit diffusée en continu sans qu'il leur soit nécessaire d'intervenir, ou alors très peu. Les établissements paient un abonnement mensuel pour avoir accès à ce service.

[63] La Requérante soutient que ses juke-box numériques et leur équipement connexe s'adressent aux établissements qui souhaitent que leurs clients puissent sélectionner une ou des chansons parmi une liste de chansons selon un système « à la carte » nécessitant que les clients déboursent une petite somme pour chaque chanson sélectionnée. Il n'y a aucun abonnement mensuel à payer.

[64] Partant, la Requérante soutient qu'il est clair que les commerces dans le cadre desquels les produits et services liés aux marques respectives des parties sont vendus ou offerts en vente sont extrêmement différents l'un de l'autre et que, de ce fait, il n'y a pas de recoupement entre les deux.

[65] L'Opposante soutient, pour sa part, qu'il y a un recoupement évident entre l'état déclaratif des produits et services de la Requérante et celui de l'Opposante. Dans tous les cas, il est question d'un moyen permettant à une entreprise de faire jouer de la musique.

[66] L'Opposante fait également valoir que, comme l'a souligné M. Charette au paragraphe 27 de son affidavit, bon nombre des clients de l'Opposante pourraient très bien compter parmi la clientèle cible des juke-box de la Requérante. Elle soutient que c'est particulièrement le cas pour les resto-bars, les resto-pubs, les brasseries, les centres sportifs, les salles de billard, les salles de quilles et les autres établissements récréatifs ou de divertissement. Je suis d'accord.

[67] En l'absence d'une preuve contraire, il n'y a aucune raison de conclure que les produits et/ou services des parties n'emprunteraient pas les mêmes voies de commercialisation et qu'ils ne s'adresseraient pas aux mêmes types de clientèle.

[68] En outre, bien que je convienne avec la Requérante que les produits des parties ne sont pas exactement du même genre, j'estime qu'il existe un lien entre eux dans la mesure où ils se rapportent à un moyen permettant aux entreprises de faire jouer de la musique.

[69] De même, j'estime qu'il existe un lien entre les services (1) de la Requérante et le logiciel de l'Opposante. Comme je l'ai indiqué précédemment, les utilisateurs du logiciel SOL MAESTRO bénéficient de mises à jour mensuelles.

[70] Dans la mesure où les services (2) se rapportent aux juke-box et à l'équipement connexe de la Requérante, j'estime raisonnable de conclure qu'il n'existe pas de lien entre eux et le logiciel de l'Opposante. En conséquence, j'estime que l'on peut raisonnablement conclure à l'existence d'un lien entre le logiciel de l'Opposante et les services spécifiés dans la demande pour la Marque qui sont énumérés ci-dessous :

Réparation et installation de juke-box numériques et d'accessoires connexes, notamment de matériel informatique et de logiciels, de réseaux de télécommunication par satellite, par fil, par câble ou par fibres optiques, de disques, de haut-parleurs, de cartes sonores numériques, d'écrans tactiles, de moniteurs, de souris, de claviers et de câbles d'ordinateur. [...] services de surveillance de juke-box numériques; services informatiques, notamment aide au téléchargement de chansons, de logiciels et de vidéos à lire ou à exécuter sur le juke-box ou sur tout autre dispositif électronique pouvant lire de la musique ou des vidéos par l'utilisation d'information numérique; offre de bases de données, à savoir de babillards dans le domaine de la musique.

[71] En revanche, je conclus que les services spécifiés dans la demande pour la Marque qui sont énumérés ci-dessous diffèrent substantiellement du logiciel de l'Opposante, tel qu'il est décrit dans l'enregistrement de l'Opposante :

Services de publicité, notamment publicité des messages de tiers, préparation d'annonces publicitaires pour des tiers. Services de télécommunication, notamment télétraitement de données électroniques pour le transfert de contenu numérique audio ou vidéo, d'information de maintenance pour la télémaintenance, de renseignements statistiques. Télémaintenance de logiciels pour des tiers par un réseau informatique mondial; offre et exploitation de moteurs de recherche pour obtenir des données par un réseau informatique mondial et par Internet; offre de connexions de télécommunication à Internet et à des bases de données; offre de bases de données, à savoir de babillards dans les domaines des films vidéo, des livres, de la télévision, des jeux et du sport.

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

[72] Il existe une ressemblance considérable entre les marques des parties dans la présentation, dans le son et dans les idées qu'elles suggèrent. La Marque est comprise en totalité dans la marque de commerce SOL MAESTRO de l'Opposante. La seule chose qui les différencie est la première partie de la marque de commerce de l'Opposante, à savoir le mot « SOL », qui est absent de la Marque.

[73] Il est vrai que le premier mot ou la première partie d'une marque de commerce sont généralement les plus importants au chapitre de la distinction, mais l'approche à privilégier consiste à se demander d'abord si la marque de commerce présente un aspect particulièrement frappant ou unique [voir *Masterpiece*, précité, au paragraphe 64]. En l'espèce, je ne crois pas que le mot français « SOL » est l'élément dominant de la marque de commerce de l'Opposante, car le mot « MAESTRO » évoque une idée plus complexe que celle suggérée par une note de musique. Tout au plus, le mot « SOL » est-il aussi dominant que le mot « MAESTRO ». Il n'en demeure pas moins que l'idée véhiculée par les marques respectives des parties dans le contexte des produits et/ou services auxquels elles sont liées est celle de la direction musicale.

Autres circonstances de l'espèce

[74] L'Opposante a produit, par la voie des déclarations solennelles de M^{me} d'Amours et de M. Romeo, les résultats d'une « recherche de dilution » que chacun d'eux a effectuée pour la marque « MAESTRO ».

[75] Ni la Requérante ni l'Opposante n'ont présenté d'observations sur cette preuve. En outre, lorsqu'à l'audience, j'ai demandé à l'Opposante ce qu'elle tentait d'établir à l'aide de cette preuve, elle a répondu que les déclarations solennelles de M^{me} d'Amours et M. Romeo pouvaient tout simplement être écartées. Elle a indiqué que cette preuve n'était pas pertinente et qu'elle n'avait pas d'incidence sur le résultat de la présente affaire.

[76] Dans ces circonstances, je conclus qu'il n'y a pas de circonstances additionnelles à considérer.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[77] Suite à mon analyse ci-dessus, et exception faite des services énumérés au paragraphe 79 ci-dessus, j'arrive à la conclusion que la prépondérance des probabilités est également partagée entre la conclusion qu'il existe une probabilité de confusion entre les marques et la probabilité qu'il n'existe pas de probabilité de confusion. Pour arriver à cette conclusion, j'ai tenu compte, en particulier, des faits suivants : i) la Marque est comprise en totalité dans la marque de commerce de l'Opposante et il existe une ressemblance considérable entre les marques dans la présentation,

dans le son et dans les idées qu'elles suggèrent; ii) seule la marque de l'Opposante a été employée ou a acquis une certaine notoriété; iii) malgré le fait que les produits et/ou services des parties ne soient pas exactement du même genre, les marques sont toutes deux employées ou destinées à être employées en liaison avec des produits et/ou services qui ont trait à un moyen permettant aux entreprises de faire jouer de la musique et qui pourrait être commercialisé auprès des mêmes types de clientèle.

[78] Étant donné que c'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli, excepté en ce qui concerne les services énumérés au paragraphe 79 ci-dessous.

[79] Je suis, cependant, convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau d'établir qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque employée en liaison avec les services énumérés ci-dessous et la marque de commerce de l'Opposante employée en liaison avec le logiciel de l'Opposante, car les services ci-dessous diffèrent substantiellement du logiciel de l'Opposante, tel qu'il est décrit dans l'enregistrement de l'Opposante :

Services de publicité, notamment publicité des messages de tiers, préparation d'annonces publicitaires pour des tiers. Services de télécommunication, notamment télétraitement de données électroniques pour le transfert de contenu numérique audio ou vidéo, d'information de maintenance pour la télémaintenance, de renseignements statistiques. Télémaintenance de logiciels pour des tiers par un réseau informatique mondial; offre et exploitation de moteurs de recherche pour obtenir des données par un réseau informatique mondial et par Internet; offre de connexions de télécommunication à Internet et à des bases de données; offre de bases de données, à savoir de babillards dans les domaines des films vidéo, des livres, de la télévision, des jeux et du sport.

[80] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli en partie.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement

[81] L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au sens des articles 16(1)a), (2)a) et (3)a) de la Loi en ce que, à la date de premier emploi revendiquée pour la Marque ou à la date de production de la demande de la Requérante (en l'espèce, la date de priorité du 3 mai 2006), selon le cas, la Marque créait de la confusion

avec la marque de commerce SOL MAESTRO qui avait été antérieurement employée au Canada par l'Opposante ou ses prédécesseurs, depuis au moins aussi tôt que le 4 juin 2003, en liaison avec les produits spécifiés dans l'enregistrement n° LMC584,000 ainsi qu'avec les services suivants :

- création d'ambiances sonores et de systèmes audio, nommément : services de conception d'espaces sonores, repérage des endroits stratégiques où installer les haut-parleurs pour créer une ambiance sonore; installation de haut-parleurs selon les plans conçus par l'Opposante ou conformément aux exigences du client;
- publicité, nommément : création de messages audio conformément aux exigences du client, services d'enregistrement de messages audio conformément aux exigences du client; services de diffusion de messages publicitaires conformément aux exigences du client;
- messages d'attente, nommément : services de conception de messages d'attente conformément aux exigences du client; services d'enregistrement de messages d'attente conformément aux exigences du client; services de diffusion de messages d'attente conformément aux exigences du client.

[82] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif fondé sur l'article 16(1)a), (2)a) ou (3)a), un opposant doit démontrer que, à la date de premier emploi revendiquée dans la demande du requérant ou à la date de production de la demande du requérant, selon le cas, sa marque de commerce avait déjà été employée au Canada et qu'elle n'avait pas été abandonnée à la date d'annonce de la demande du requérant. Tel qu'il appert de mon examen de l'affidavit Charette ci-dessus, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve.

[83] Le fait que la date pertinente qui s'applique ne soit pas la même n'a pas d'incidence substantielle sur mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) exposée ci-dessus. En revanche, la preuve d'emploi de la marque de commerce SOL MAESTRO en liaison avec les services de l'Opposante énumérés ci-dessus, combinée à celle de l'emploi en liaison avec les produits spécifiés dans l'enregistrement, elle, n'est pas sans incidence.

[84] En effet, j'estime qu'on peut raisonnablement conclure qu'il existe un lien entre les services visés par la demande de la Requérante qui sont décrits comme des « Services de publicité, notamment publicité des messages de tiers, préparation d'annonces publicitaires pour des tiers » et les services de publicité de l'Opposante.

[85] Le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement est donc accueilli en partie, à l'égard des produits et services suivants :

Produits

Systèmes de sélection de musique, y compris haut-parleurs, juke-box numériques et écrans tactiles ou boutons pour la distribution, la sélection et la lecture de contenu musical audio et vidéo; juke-box; serveurs de musique; systèmes de juke-box, notamment au moins un juke-box à connexion électronique pour sélectionner, télécharger et lire du contenu musical ainsi que pièces connexes.

Services

(1) Offre de mises à jour d'enregistrements musicaux, de fichiers musicaux, d'illustrations d'albums par des moyens électroniques à partir d'une base de données.
(2) Services de publicité, notamment publicité des messages de tiers, préparation d'annonces publicitaires pour des tiers. Réparation et installation de juke-box numériques et d'accessoires connexes, notamment de matériel informatique et de logiciels, de réseaux de télécommunication par satellite, par fil, par câble ou par fibres optiques, de disques, de haut-parleurs, de cartes sonores numériques, d'écrans tactiles, de moniteurs, de souris, de claviers et de câbles d'ordinateur. [...] services de surveillance de juke-box numériques; services informatiques, notamment aide au téléchargement de chansons, de logiciels et de vidéos à lire ou à exécuter sur le juke-box ou sur tout autre dispositif électronique pouvant lire de la musique ou des vidéos par l'utilisation d'information numérique; offre de bases de données, à savoir de babillards dans le domaine de la musique.

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

[86] L'Opposant allègue que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi en ce qu'elle ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les produits et services de la Requérante des produits et services de l'Opposante.

[87] Pour s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, un opposant doit démontrer que, à la date de production de sa déclaration d'opposition (en l'espèce, le 29 octobre 2012), sa marque de commerce était devenue connue dans une mesure suffisante pour faire perdre à la marque visée

par la demande son caractère distinctif [voir *Motel 6, Inc c No. 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst)]. Tel qu'il appert de mon examen de l'affidavit Charette ci-dessus, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve.

[88] Le fait que la date pertinente qui s'applique ne soit pas la même n'a pas d'incidence substantielle sur mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) exposée ci-dessus.

[89] Le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est donc accueilli en partie, à l'égard des produits et services suivants :

Produits

Systèmes de sélection de musique, y compris haut-parleurs, juke-box numériques et écrans tactiles ou boutons pour la distribution, la sélection et la lecture de contenu musical audio et vidéo; juke-box; serveurs de musique; systèmes de juke-box, nommément au moins un juke-box à connexion électronique pour sélectionner, télécharger et lire du contenu musical ainsi que pièces connexes.

Services

(1) Offre de mises à jour d'enregistrements musicaux, de fichiers musicaux, d'illustrations d'albums par des moyens électroniques à partir d'une base de données.

(2) Services de publicité, nommément publicité des messages de tiers, préparation d'annonces publicitaires pour des tiers. Réparation et installation de juke-box numériques et d'accessoires connexes, nommément de matériel informatique et de logiciels, de réseaux de télécommunication par satellite, par fil, par câble ou par fibres optiques, de disques, de haut-parleurs, de cartes sonores numériques, d'écrans tactiles, de moniteurs, de souris, de claviers et de câbles d'ordinateur. [...] services de surveillance de juke-box numériques; services informatiques, nommément aide au téléchargement de chansons, de logiciels et de vidéos à lire ou à exécuter sur le juke-box ou sur tout autre dispositif électronique pouvant lire de la musique ou des vidéos par l'utilisation d'information numérique; offre de bases de données, à savoir de babillards dans le domaine de la musique.

Décision

[90] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi à l'égard des produits et services suivants :

Produits

Systèmes de sélection de musique, y compris haut-parleurs, juke-box numériques et écrans tactiles ou boutons pour la distribution, la sélection et la lecture de contenu musical audio et vidéo; juke-box; serveurs de musique; systèmes de juke-box, nommément au moins un

juke-box à connexion électronique pour sélectionner, télécharger et lire du contenu musical ainsi que pièces connexes.

Services

(1) Offre de mises à jour d'enregistrements musicaux, de fichiers musicaux, d'illustrations d'albums par des moyens électroniques à partir d'une base de données.

(2) Services de publicité, notamment publicité des messages de tiers, préparation d'annonces publicitaires pour des tiers. Réparation et installation de juke-box numériques et d'accessoires connexes, notamment de matériel informatique et de logiciels, de réseaux de télécommunication par satellite, par fil, par câble ou par fibres optiques, de disques, de haut-parleurs, de cartes sonores numériques, d'écrans tactiles, de moniteurs, de souris, de claviers et de câbles d'ordinateur. [...] services de surveillance de juke-box numériques; services informatiques, notamment aide au téléchargement de chansons, de logiciels et de vidéos à lire ou à exécuter sur le juke-box ou sur tout autre dispositif électronique pouvant lire de la musique ou des vidéos par l'utilisation d'information numérique; offre de bases de données, à savoir de babillards dans le domaine de la musique.

[91] Cependant, je rejette l'opposition conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi à l'égard des services suivants :

(2) Services de télécommunication, notamment télétraitement de données électroniques pour le transfert de contenu numérique audio ou vidéo, d'information de maintenance pour la télémaintenance, de renseignements statistiques. Télémaintenance de logiciels pour des tiers par un réseau informatique mondial; offre et exploitation de moteurs de recherche pour obtenir des données par un réseau informatique mondial et par Internet; offre de connexions de télécommunication à Internet et à des bases de données; offre de bases de données, à savoir de babillards dans les domaines des films vidéo, des livres, de la télévision, des jeux et du sport.

[Voir *Produits Menagers Coronet Inc c Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 CPR (3d) 492 (CF 1^{re} inst) à titre d'autorité en matière de décision partagée].

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

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.