



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

Référence : 2013 COMC 126
Date de la décision : 2013-07-22

TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Computer Modelling Group
Ltd. à l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1293761 pour la marque
de commerce STARS au nom de Horiba, Ltd.**

[1] Computer Modelling Group Ltd. (l'Opposant) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce STARS (la Marque) visée par la demande n° 1293761 soumise par Horiba, Ltd. (le Requérant).

[2] La demande, produite le 15 mars 2006, revendique la priorité à l'égard d'une demande correspondante déposée au Japon le 27 septembre 2005 et se fonde sur l'usage projeté de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes, révisées par le Requérant en date du 3 juillet 2007 :

Systeme d'automatisation de laboratoire pour le perfectionnement de véhicules, nommément logiciel et matériel informatique pour commander de l'équipement d'essai de véhicules.

[3] L'Opposant affirme que la Marque ne peut pas être enregistrée aux termes de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. (1985), ch. T-13), qu'elle ne jouit pas d'un caractère distinctif aux termes du paragraphe 2 de la *Loi* et que le Requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque aux termes de l'alinéa 16(3)a) de la *Loi*. Ces trois motifs d'opposition s'articulent autour de la probabilité de confusion avec la marque de commerce déposée STARS de l'Opposant, laquelle est présumée avoir été utilisée

antérieurement au Canada par l'Opposant en liaison, entre autres, avec des logiciels et des manuels informatiques.

[4] Pour les raisons énumérées ci-dessous, je juge la confusion peu probable, étant donné les différences entre les marchandises des deux parties et entre la nature de leur commerce.

Le dossier

[5] La déclaration d'opposition a été déposée par l'Opposant le 17 août 2009; le Requéant a contesté ces affirmations dans une contre-déclaration.

[6] L'Opposant a déposé comme preuve l'affidavit de M. Kenneth M. Dedeluk, président et directeur général de l'Opposant, fait sous serment le 17 février 2010. Pour sa part, le Requéant a déposé comme preuve l'affidavit de M^{me} Carla Edwards, une secrétaire travaillant pour le cabinet d'avocats représentant le Requéant, fait sous serment le 21 juin 2010. Il n'y a eu aucun contre-interrogatoire.

[7] Les deux parties ont produit un mémoire et étaient représentées par un avocat à l'audience.

Question préliminaire à l'égard de l'énoncé des marchandises et des services visés par l'enregistrement pour la marque de commerce STARS de l'Opposant

[8] La déclaration d'opposition indique que l'enregistrement n° 429075 de l'Opposant pour la marque de commerce STARS comprend à la fois des marchandises et des services, plus précisément :

Logiciels et manuels informatiques
Recherche, conception et développement de logiciels personnalisés

[9] Cependant, comme l'invoque le Requéant dans sa contre-déclaration et comme l'a par la suite admis l'Opposant, l'enregistrement a été modifié afin d'en retirer les services inscrits, à la suite d'une décision du registraire prise le 6 août 2009, dans le cadre d'une procédure de radiation aux termes de l'article 45 de la *Loi* [voir *Riches, McKenzie & Herbert c. Computer*

Modelling Group (2009) CanLII 90526 (COMC)]. Ainsi, le motif d'opposition aux termes de l'alinéa 12(1)d) sera évalué à la lumière de l'enregistrement, tel que modifié.

Fardeaux respectifs des parties

[10] L'Opposant doit s'acquitter du fardeau de preuve initial pour établir les faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition invoqués. Une fois ce fardeau acquitté, le fardeau de persuasion du Requéran exige de prouver par prépondérance des probabilités que la Marque peut être enregistrée [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.); et *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA et al* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

Analyse des motifs d'opposition

Motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité

[11] L'Opposant a fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable eu égard aux dispositions de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi*, car elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée STARS de l'Opposant, comme expliqué plus haut. J'ai fait appel aux pouvoirs discrétionnaires du registraire afin de confirmer que l'enregistrement est en règle à ce jour, c'est-à-dire à la date pertinente pour l'évaluation d'un motif d'opposition aux termes de l'alinéa 12(1)d) [voir *Park Avenue Furniture Corp c. Wickers/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

[12] Comme l'Opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve, le Requéran doit donc démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'est pas raisonnablement probable que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce déposée de l'Opposant, dans sa version modifiée.

Test en matière de confusion

[13] Le paragraphe 6(2) de la *Loi* indique ceci :

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.

[14] Ainsi, le paragraphe 6(2) ne vise pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais une confusion qui porterait à croire que les produits ou des services issus d'une source proviennent d'une autre source.

[15] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Comme le souligne le juge Denault dans *Pernod Ricard c Brasseries Molson* (1992), 44 C.P.R. (3d) 359 à 369 [TRADUCTION] :

Les marques de commerce devraient être examinées du point de vue du consommateur moyen, qui a un souvenir général et imprécis de la marque antérieure. Par conséquent, les marques ne devraient pas être disséquées ou soumises à une analyse microscopique en vue d'évaluer leurs ressemblances ou leurs différences. Plutôt, elles doivent être prises dans leur ensemble et évaluées comme un tout, en fonction de leur effet sur le consommateur moyen.

[16] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont précisées au paragraphe 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 chacune des marques de commerce 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. Cette liste n'est pas exhaustive et tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte. En outre, on ne doit pas nécessairement attribuer à tous ces facteurs une valeur égale, puisque le poids qui doit leur être accordé varie selon les circonstances [voir *Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (CSC) pour un examen approfondi des principes généraux qui régissent le test relatif à la probabilité de confusion].

[17] Dans l'arrêt *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada aborde l'importance du facteur de l'alinéa 6(5)e) dans l'analyse de la probabilité de confusion entre les marques des parties, conformément à l'article 6 de la *Loi* (voir paragr. 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 paragr. 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. Ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires. En conséquence, certains prétendent que l'étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion [...].

[18] Dans les circonstances de l'espèce, j'estime qu'il convient de commencer par l'analyse du degré de ressemblance entre les marques des parties.

Examen des facteurs énumérés au paragraphe 6(5)

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

[19] Les marques de commerce en litige sont identiques. En conséquence, comme le raisonnement de *Masterpiece* l'indique, les facteurs restants doivent être évalués attentivement, puisqu'ils ont une importance accrue dans le présent cas.

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles ont été révélées

[20] Les marques de commerce en litige ont toutes les deux un caractère distinctif inhérent dans le contexte des marchandises associées, même si on peut soutenir qu'il est moins prononcé pour l'Opposant, puisque selon l'affidavit Dedeluk, STARS est un acronyme pour l'expression « Steam, Thermal and Advanced Processes Reservoir Simulator » (simulateur de réservoir pour les procédés de traitement à la vapeur, de traitement thermique et de procédés avancés) [voir la preuve J, une impression de la sous-section STARS du site Web de l'Opposant faisant la promotion de son logiciel de simulation STARS].

[21] En ce qui a trait à la mesure dans laquelle les marques de commerce en litige sont devenues réputées, il n'y a aucune preuve suggérant que la Marque est maintenant employée ou qu'elle a été révélée au Canada en liaison avec les marchandises visées par la demande. L'affidavit Edward ne sert qu'à présenter comme preuves des impressions du site Web du

Requérant [preuves A et B] et une copie du catalogue du Requérant intitulé *Solutions for Engine Test Product Overview Catalogue* [preuve C]. Comme le souligne avec insistance l'Opposant, il n'y a aucune preuve que des Canadiens ont visité ce site Web, dont le lien URL révèle une source américaine en raison de l'élément « /us/ ». Par ailleurs, il n'y a aucune preuve que le catalogue du Requérant a été distribué au Canada. Finalement, le Requérant n'a pas déposé de factures ni de chiffres d'affaires pour prouver la vente des marchandises visées par la demande à des clients canadiens.

[22] En comparaison, l'affidavit Dedeluk démontre que la marque de commerce STARS de l'Opposant a été révélée au public cible de l'Opposant au Canada en liaison avec un logiciel de simulation de réservoir, comme je le constate dans mon examen des points saillants de l'affidavit Dedeluk ci-dessous.

L'affidavit Dedeluk

[23] M. Dedeluk explique d'abord les antécédents des activités de l'Opposant. Il affirme que l'Opposant est une entreprise d'ingénierie informatique internationale cotée en bourse et une société d'experts-conseils œuvrant dans la création, la vente et le transfert de technologie de logiciels de simulation de réservoir. L'Opposant a concentré ses efforts sur la conception et la prestation de technologies de simulation de réservoir afin d'aider les sociétés pétrolières et gazières à déterminer la capacité des réservoirs et à maximiser la récupération possible. Avec plus de 360 sociétés gazières et pétrolières et centres technologiques dans plus de 49 pays, l'Opposant est l'un des plus importants fournisseurs de logiciels de simulation de réservoir indépendants au monde [paragr. 2 de son affidavit].

[24] M. Dedeluk poursuit en expliquant que la marque de commerce STARS [TRADUCTION] « est utilisée particulièrement pour la vente du simulateur de réservoir pour les procédés de traitement à la vapeur, de traitement thermique et de procédés avancés [de l'Opposant] et les manuels connexes à des entreprises partout sur la planète. » [paragr. 3 de son affidavit]

[25] M. Dedeluk se penche par la suite plus particulièrement sur l'emploi de la marque STARS au Canada. Il affirme que l'Opposant et son prédécesseur en droit ont utilisé de façon continue la marque de commerce STARS au Canada en liaison avec des logiciels et manuels

informatiques depuis au moins 1986. L'Opposant vend une trousse constituée du logiciel et du manuel informatiques à ses clients canadiens [paragraphe 4 à 7 de son affidavit].

[26] Pour étayer ses allégations d'emploi de la marque, M. Dedeluk joint à son affidavit les preuves suivantes :

- Preuve C : un échantillon représentatif du contrat de concession de licence et du disque pour le logiciel autorisé de l'Opposant. Ce disque est vendu au Canada et inclut le logiciel de simulation STARS [paragraphe 8 de son affidavit];
- Preuve D : une copie de la bannière illustrant la marque de commerce STARS en liaison avec le logiciel de simulation. M. Dedeluk explique que cette bannière est affichée bien en évidence lorsque l'utilisateur lance le programme de simulation sur un ordinateur [paragraphe 9 de son affidavit];
- Preuve E : des photocopies d'extraits du manuel intitulé « STARS Version 2006 User's Guide » publié aux environs d'avril 2006, représentatif des manuels distribués avec le logiciel de simulation lors de l'achat du programme au Canada. M. Dedeluk explique que tout achat du logiciel de simulation STARS comporte une version à jour du guide de l'utilisateur [paragraphe 10 de son affidavit];
- Preuve F : une photocopie du guide d'installation pour le logiciel de Computer Modelling Group, lequel est distribué au Canada conjointement au logiciel de simulation STARS et au guide de l'utilisateur. M. Dedeluk explique que le guide d'installation est toujours envoyé aux clients lors de l'achat du logiciel de simulation STARS [paragraphe 11 de son affidavit];
- Preuve G : des copies de factures prouvant la vente du logiciel de simulation STARS, incluant les manuels, pour les années 2004 à 2008 [paragraphe 12 de son affidavit];

[27] M. Dedeluk a également fourni les revenus totaux de l'Opposant provenant de la concession de licences pour les années 2003 à 2009, ainsi que la portion de ces revenus découlant de la concession de licences pour le programme de simulation STARS et les manuels afférents, dont le total dépasse 50 millions de dollars [paragraphe 13 de son affidavit].

[28] M. Dedeluk aborde ensuite la promotion et la publicité de la marque de commerce STARS au Canada. Il explique que l'Opposant a effectué de la publicité pour son logiciel de simulation STARS et des manuels afférents et en a fait la promotion par divers moyens [paragraphe 14 de son affidavit], notamment :

- L'exploitation de sites Web à *www.cmgroup.com* (le site Web) et à *www.cmgl.ca*, lesquels sont identiques et peuvent être consultés par les Canadiens (paragraphe 15 à 18 de son affidavit; impressions du site Web de l'Opposant jointes comme preuves H, I, J et K);
- La distribution de matériel promotionnel électronique mettant en évidence la marque de commerce STARS, soit des copies de dépliants faisant la promotion du logiciel de simulation STARS, disponibles sur le site Web [paragraphe 19 de son affidavit; preuve L];
- La distribution à des clients potentiels de brochures mettant en évidence la marque de commerce STARS en lien avec le logiciel de simulation [paragraphe 20 et 21; preuves M et N];
- Le placement de publicités dans des publications commerciales spécialisées visant l'industrie pétrolière et gazière, par exemple l'*Oilweek Canadian Oilsands Magazine*, le *New Technology Magazine* et le *Journal of Canadian Petroleum Technology* [paragraphe 22 à 25 de son affidavit; preuves O, P et Q].

[29] En résumé, l'examen global de ce premier facteur, qui est un mélange du caractère distinctif inhérent et acquis, joue en faveur de l'Opposant.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[30] Comme je le mentionnais plus haut, ce facteur est également favorable à l'Opposant.

Genre de marchandises, de services ou d'entreprises et d), la nature du commerce

[31] L'Opposant soutient que je dois comparer l'énoncé des marchandises du Requéant à

celui de son enregistrement. C'est vrai [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); et *Mr Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.)]. Cependant, ces énoncés doivent être lus dans le but de déterminer le type probable d'activités ou le domaine visé par les parties plutôt que tous les types d'activités commerciales que la formulation pourrait englober. La preuve relative au commerce actuel des parties est utile à cet égard, en particulier lorsqu'il y a une ambiguïté quant aux marchandises ou aux services visés par une demande ou un enregistrement [voir *McDonald's Corp c. Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (C.A.F.); *Procter & Gamble Inc c. Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 C.P.R. (4th) 266 (COMC); et *American Optional Corp c. Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 C.P.R. (4th) 110 (COMC)].

[32] Dans le présent cas, l'enregistrement de l'Opposant indique « logiciels et manuels informatiques », alors que les marchandises visées par la demande du Requérant sont un « système d'automatisation de laboratoire pour le perfectionnement de véhicules, nommément logiciel et matériel informatique pour commander de l'équipement d'essai de véhicules ».

[33] En se basant sur les arrêts *Canadian Automobile Association c. Olde & Co, Incorporated*, 1991 CanLII 6760 (COMC) et *Cognos Inc c. Cognisys Consultants Inc*, 1994 CanLII 10155 (COMC), l'Opposant allègue que les marchandises du Requérant visées par la demande sont semblables aux siennes, puisqu'elles consistent en un programme informatique qui chevauche en entier les marchandises *telles qu'inscrites*.

[34] De son côté, en se basant sur les arrêts *Axon Development Corp c. IC Axon Inc* (2007) 63 C.P.R. (4th) 276 (COMC) et *Unisys Corp c. Northwood Technologies Inc* (2002), 29 C.P.R. (4th) 115 (COMC), le Requérant soutient qu'il est raisonnable et approprié dans les présentes circonstances d'examiner la nature précise des marchandises informatiques commercialisées par l'Opposant, en raison du caractère général de l'énoncé des marchandises connexe à l'enregistrement de l'Opposant. Je suis d'accord.

[35] Comme le Requérant l'a souligné avec insistance lors de l'audience, l'enregistrement de l'Opposant, délivré le 17 juin 1994, date d'une période où le terme « logiciel informatique » était considéré comme un terme suffisamment spécifique pour un enregistrement. Ce n'est plus le cas maintenant [consulter l'énoncé de pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada

(OPIC) intitulé *Conformité à l'alinéa 30a) — programmes — services de transmission de données*, lequel traite de la révision apportée en septembre 1996 au Manuel des marchandises et des services de l'OPIC. Consulter également la section II.5.4 du Manuel d'examen des marques de commerce de l'OPIC et la section 2.4.7 du Manuel des marchandises et des services de l'OPIC, lesquelles prévoient que les marchandises décrites comme étant des « logiciels informatiques », sans autre précision, accorderaient au requérant une protection trop étendue]. Cela étant dit, j'estime que la décision prise dans *Cognos* diffère de celles prises dans les causes *Axon* et *Unisys*.

[36] En outre, je crois que la démarche adoptée dans *Axon* et *Unisys* est conforme aux principes énoncés plus haut au fait que la preuve relative au commerce présent des parties est utile dans les cas où il y a une ambiguïté quant aux marchandises ou aux services visés par une demande ou un enregistrement en litige, comme c'est le cas présentement avec l'enregistrement de l'Opposant.

[37] Dans la cause qui nous occupe, M. Dedeluk a témoigné que « L'Opposant a concentré ses efforts sur la conception et la prestation de *technologies de simulation de réservoir afin d'aider les sociétés pétrolières et gazières à déterminer la capacité des réservoirs et à maximiser la récupération possible* » (je souligne) [paragraphe 2 de son affidavit] et que la marque de commerce STARS de l'Opposant « est utilisé *en particulier* pour la vente de son logiciel avancé de simulation de réservoir pour les procédés de traitement thermique [de l'Opposant] et les manuels connexes » (je souligne) [paragraphe 5 de son affidavit].

[38] Plus particulièrement, la préface du guide de l'utilisateur joint à l'affidavit Dedeluk comme preuve E mentionne les points suivants [TRADUCTION] :

STARS est la nouvelle génération de simulateurs de réservoir pour les procédés avancés [de l'Opposant] [...].

STARS a été conçu pour simuler l'injection de vapeur, les cycles de génération de vapeur, la vapeur contenant des additifs, la combustion humide ou sèche, ainsi que divers autres procédés propres aux additifs chimiques, à l'aide d'une grande variété de modèles maillés ou de modèles de porosité, adaptés à la fois au travail sur le terrain et en laboratoire.

[39] Bien que le programme de simulation STARS ait été conçu pour l'industrie gazière et

pétrolière, les échantillons des dépliants joints à l'affidavit Dedeluk comme preuves L et M indiquent également que le système peut être utilisé en dehors cette industrie. Plus précisément, la preuve M indique les éléments suivants [TRADUCTION] :

STARS peut simuler des procédés sans lien avec les gisements pétroliers, notamment :

- Circulation des eaux souterraines;
- Nettoyage des contaminants et récupération;
- Élimination des déchets dangereux et réintégration;
- Production des réservoirs géothermiques;
- Solutions pour les opérations minières;
- Réactions exothermiques à proximité des trous de forage.

[40] Selon M. Dedeluk, le site Web de l'Opposant [TRADUCTION] « affiche la suite logicielle complète [de l'Opposant] ». L'impression de la page d'accueil de ce site, jointe comme preuve H, indique que l'Opposant vise un marché à créneaux particulier [TRADUCTION] :

[L'Opposant] et ses clients ont un engagement commun : une meilleure récupération du pétrole et du gaz par le transfert du savoir et des idées et par la mise au point de nouvelles technologies. Grâce à ce procédé de coentreprises et de partenariats, [l'Opposant] a réussi à perfectionner ses technologies pour atteindre ce qu'elles sont aujourd'hui, le plaçant comme un *chef de file mondial dans ce créneau*.

Grâce à notre approche unique pour le développement de la technologie de simulation numérique et aux suggestions de nos clients passés et actuels, les technologies sophistiquées [de l'Opposant] lui permettent de *résoudre des problèmes et des enjeux extrêmement complexes auxquels l'industrie pétrolière moderne est confrontée*. (Je souligne)

[41] Le guide de l'utilisateur joint à l'affidavit Dedeluk comme preuve E indique également ceci [TRADUCTION] :

Le présent guide de l'utilisateur détaille la saisie des données pour la simulation des procédés ci-dessus. *La simulation nécessite une certaine connaissance de l'ingénierie des réservoirs et une certaine expérience de la simulation de réservoir*. (Je souligne)

De même, le guide d'installation pour le logiciel de l'Opposant joint comme preuve F souligne que [TRADUCTION] :

STARS est principalement un outil pour *les ingénieurs œuvrant sur le terrain et en laboratoire*. STARS est également un outil indispensable pour *les directeurs de sociétés*

pétrolières qui souhaitent accroître la capacité de production de leur entreprise de façon importante. (Je souligne)

[42] En résumé, le logiciel de simulation STARS de l'Opposant est utilisé principalement par les sociétés pétrolières et gazières afin de déterminer les capacités du réservoir et de maximiser la récupération possible. Il simule une gamme de procédés complexes pour l'exploitation et la mise en valeur des gisements de pétrole. Comme il est indiqué plus haut, les autres applications de STARS qui ne sont pas liées au domaine pétrolier et gazier seraient le nettoyage des contaminants et la récupération, l'élimination des déchets dangereux et la réintégration, la production des réservoirs géothermiques, les solutions pour les opérations minières et les autres activités similaires. Ainsi, en plus des sociétés pétrolières et gazières, le logiciel de simulation STARS pourrait viser les organisations environnementales, les entreprises œuvrant dans l'élimination des déchets et les sociétés minières.

[43] En comparaison, l'énoncé des marchandises visées par la demande du Requérant comprend un « *système d'automatisation de laboratoire pour le perfectionnement de véhicules*, nommément logiciel et matériel informatique pour *commander de l'équipement d'essai de véhicules* » (je souligne). Le catalogue joint à l'affidavit Edwards comme preuve C décrit le Requérant comme un chef de file dans le domaine des systèmes d'essai de moteurs et d'essai de contrôle des émissions. Les systèmes d'essai de véhicules du Requérant englobent toute la gamme d'essais de véhicules, des moteurs de petites motocyclettes à ceux de grands navires.

[44] Les marchandises visées par la demande du Requérant servent à diverses facettes de l'essai de moteurs, par exemple la mesure de couple et de la puissance, l'essai de contrôle des émissions, l'analyse du bruit, etc. Le catalogue joint à l'affidavit Edwards comme preuve C mentionne [TRADUCTION] :

Nous intégrons le génie mécanique, le génie électrique, l'équipement de mesure ainsi que des technologies et des logiciels pour créer les meilleures solutions d'essai de moteurs sur le marché.

[45] Ainsi, les clients ciblés par le Requérant sont les fabricants de moteurs pour petites motocyclettes, automobiles, camions de gros tonnage, trains, navires et autres.

[46] L'Opposant allègue que :

L'industrie pétrolière et gazière est étroitement liée à l'industrie automobile, puisque le gaz et le pétrole sont les combustibles utilisés pour l'alimentation de pratiquement tous les véhicules. Il est probable que l'Opposant étende sa gamme de produits et d'activités actuelle en faisant son entrée dans la conception de logiciels pour les véhicules. Par exemple, le logiciel de l'Opposant est déjà utilisé dans un contexte de laboratoire, il cible les ingénieurs travaillant avec le pétrole, la principale source de carburant pour les automobiles, et il est déjà utilisé par cette communauté.

En outre, les marchandises du Requéant et de l'Opposant sont déjà orientées pour cibler un même groupe d'acheteurs, c'est-à-dire les ingénieurs. Étant donné la relation évidente entre les industries auxquelles le Requéant et l'Opposant offrent leurs marchandises, il est donc possible, sinon probable que le Requéant et l'Opposant fassent la promotion de leur produit respectif dans les mêmes salons professionnels, en ciblant un même groupe de consommateurs.

[47] Toutefois, il n'y a aucune preuve pour étayer l'allégation de l'Opposant selon laquelle il est probable que l'Opposant étende naturellement la gamme de ses produits et de ses activités en se lançant dans un domaine d'affaires entièrement différent, c'est-à-dire les systèmes d'automatisation de laboratoire pour le perfectionnement de véhicules. Au contraire, la preuve de l'Opposant indique que depuis plus de 24 ans, le logiciel de simulation de l'Opposant a été utilisé précisément pour son logiciel avancé de simulation de réservoir pour les procédés de traitement thermique. Je ne vois aucune raison qui me pousserait à déduire que cela pourrait changer [voir *Canada Wire & Cable Ltd c. Heatex Howden Inc* (1986), 13 C.P.R. (3d) 183 (C.F. 1re inst.) à 186].

[48] Comme je l'ai souligné plus tôt, le marché de l'Opposant est un créneau. Bien que je reconnaisse le caractère complémentaire de l'industrie pétrolière et gazière et de l'industrie automobile, il n'en demeure pas moins que les Marchandises du Requéant et celles de l'Opposant ciblent des industries et des applications sophistiquées distinctes. Le logiciel de l'Opposant vise l'extraction et la modélisation de ce qui se trouve sous terre, alors que le système du Requéant s'articule autour de l'essai de moteurs et de systèmes de transmission.

[49] En bref, je considère que l'examen global de la nature des marchandises et des commerces des parties favorise le Requéant.

Autres circonstances de l'espèce

[50] Pour ce qui est des autres circonstances de l'espèce, l'Opposant a soutenu à l'audience que l'enregistrement de sa marque de commerce STARS a été cité durant le traitement de la demande du Requérent. Outre le fait que l'Opposant n'a pas déposé de preuve pour étayer ses dires, la décision prise par le groupe responsable de l'examen au Bureau des marques de commerce n'est pas contraignante et n'a donc pas valeur de précédent pour la Commission, étant donné que le groupe responsable de l'examen n'a pas devant lui toute la preuve déposée par les parties lors d'une instance d'opposition. D'ailleurs, le fardeau qui incombe au requérant n'est pas le même durant l'examen de la demande et durant l'instance d'opposition. Conséquemment, je ne suis pas prête à accorder un poids quelconque à cette circonstance de l'espèce dans la présente cause.

Conclusion concernant la probabilité de confusion

[51] Comme je le mentionne plus haut, la question est de trancher si un client qui a un souvenir général et imprécis de la marque de commerce STARS de l'Opposant pourrait, en voyant la Marque, croire que les marchandises connexes proviennent d'une même source.

[52] Comme je l'indiquais dans mes commentaires formulés plus haut, je crois que les différences entre la nature exacte des marchandises et des activités des parties combinées à celles qui existent entre leurs commerces respectifs font pencher la balance en faveur du Requérent.

[53] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité est rejeté.

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

[54] L'Opposant a invoqué que le Requérent n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, aux termes des dispositions de l'alinéa 16(3)a) de la *Loi*, car à la date de production de la demande du Requérent (dans le présent cas, la date de priorité), la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce STARS de l'Opposant, utilisée antérieurement au Canada en liaison avec les marchandises et services prévus dans l'enregistrement susmentionné de l'Opposant.

[55] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard du motif fondé sur l'alinéa 16(3)a), un opposant doit prouver qu'à la date de production de la demande du requérant, la marque de commerce avait été utilisée antérieurement au Canada et qu'elle n'avait pas été abandonnée à la date de publication de la demande du requérant [paragraphe 16(5) de la *Loi*]. L'Opposant s'est acquitté de son fardeau uniquement en lien avec son logiciel de simulation.

[56] La différence à l'égard des dates pertinentes n'influence pas de façon importante mon analyse pour le motif d'opposition relatif à la non-enregistrabilité. Ainsi, ma conclusion relative à la probabilité de confusion entre la Marque et la marque STARS de l'Opposant demeure. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence du droit à l'enregistrement est rejeté.

Le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[57] L'Opposant invoque que la Marque ne distingue pas et ne peut pas distinguer les Marchandises des marchandises et services de l'Opposant, tels que décrits à l'origine dans l'enregistrement de l'Opposant, et qu'elle n'a pas été adaptée pour les distinguer aux termes des dispositions prévues à l'article 2 de la *Loi*, puisque la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce STARS de l'Opposant.

[58] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve relativement au motif fondé sur l'absence de caractère distinctif, l'Opposant doit établir qu'à la date de production de l'opposition (dans le présent cas, le 17 août 2009), sa marque de commerce était devenue suffisamment connue pour remettre en cause le caractère distinctif de la Marque visée par la demande [voir *Motel 6, Inc c. No 6 Motel Ltd* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1^{re} inst.CTD)]. L'Opposant s'est acquitté de son fardeau uniquement en lien avec son logiciel de simulation.

[59] La différence dans les dates pertinentes n'influence pas de façon importante mon analyse pour le motif d'opposition relatif à la non-enregistrabilité. Ainsi, ma conclusion relative à la probabilité de confusion entre la Marque et la marque STARS de l'Opposant demeure. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté.

Règlement

[60] Compte tenu de ce qui précède et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi*, je rejette l'opposition en application du paragraphe 38(8) de la *Loi*.

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

Traduction certifiée conforme
Catherine Dussault, trad. A.