

OPIC



CIPO

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

Référence : 2018 COMC 70

Date de la décision : 2018-07-05

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Insitu Machining Inc.

Opposante

et

In-Situ Machining Solutions Ltd.

Requérante

1621810 pour la marque de commerce

Demande

IN-SITU & Dessin

INTRODUCTION

[1] Insitu Machining Inc. (l’Opposante) est un fournisseur de services d’usinage sur place dans de nombreuses industries, y compris dans les industries énergétique, pétrochimique et maritime. Elle fournit ces services au Canada en liaison avec les marques de commerce INSITU et INSITU MACHINING (les marques de l’Opposante) et le nom commercial INSITU MACHINING INC.

[2] En 2013, In-Situ Machining Solutions Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce IN-SITU & Dessin (reproduite ci-dessous) en liaison avec une gamme de services d’usinage industriel dans l’industrie pétrolière et gazière

fondée sur l'emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que 1996. L'Opposante s'est opposée à cette demande.



[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je repousse la demande.

HISTORIQUE DU DOSSIER

[4] Le 9 avril 2013, la Requérante a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce IN-SITU & Dessin (la Marque) fondée sur l'emploi de la Marque au Canada depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services suivants (dans leur version modifiée) :

Services d'entretien de faces de bride; services de fraisage et de modifications portatifs de pompes, de compresseurs, de moteurs électriques, de moteurs à essence, de boîtes de vitesses, de turbines; enlèvement de soudures craquées, rabotage et fraisage de rainures, services de réparation de robinets sur canalisation sur place, services de réparation de tiges sur place, services d'alésage de conduites et de pierrage automatisé sur place, services d'extraction de goujons, coupe de tuyaux à froid, services de préparation et de soudure d'essai, serrage de boulons; tous les services susmentionnés sont pour l'usinage industriel dans l'industrie pétrolière et gazière.

[5] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 30 septembre 2015.

[6] L'Opposante s'est opposée à la demande le 27 novembre 2015. L'Opposante a affirmé être la propriétaire des marques de commerce INSITU et INSITU MACHINING et du nom commercial INSITU MACHINING INC., lesquels sont appelés collectivement [TRADUCTION] « les marques de l'Opposante » dans la déclaration d'opposition. Les motifs d'opposition peuvent être résumés comme suit :

- (a) La Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer ou d'enregistrer la marque de commerce au Canada parce qu'elle avait connaissance des marques de l'Opposante;
- (b) La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque du fait que la Marque, à la date de production de la demande ainsi qu'à toute autre date, créait de la confusion avec les marques de l'Opposante révélées et employées antérieurement au Canada en liaison avec des services d'usinage sur place; et
- (c) La Marque ne distingue pas ni n'est pas adaptée à distinguer les services en liaison avec lesquels elle est employée des services de l'Opposante, parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de l'Opposante.

[7] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration.

[8] Comme preuve, l'Opposante a produit l'affidavit de Mark Easter. M. Easter n'a pas été contre-interrogé. La Requérante n'a produit aucune preuve. Ni l'une ni l'autre des parties n'a produit de plaidoyer écrit; aucune audience n'a été tenue.

DATES PERTINENTES ET FARDEAU DE PREUVE

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

- articles 38(2)a)/30 – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p 475];
- articles 38(2)c)/16(1) – la date de premier emploi revendiquée par la Requérante [voir l'article 16(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi)]; et

- articles 38(2)d)/2 – la date de production de la déclaration d’opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317, à la p 324 (CF)].

[10] Avant d’examiner les motifs d’opposition, j’estime nécessaire de rappeler certaines exigences en ce qui concerne i) le fardeau de preuve dont doit s’acquitter un opposant, soit celui d’étayer les allégations contenues dans la déclaration d’opposition, et ii) le fardeau ultime qui incombe au requérant, soit celui d’établir sa preuve.

[11] En ce qui concerne le point i) ci-dessus, l’opposant a le fardeau de preuve initial d’établir les faits sur lesquels il fonde les allégations contenues dans sa déclaration d’opposition : *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p 298. Le fait qu’un fardeau de preuve soit imposé à l’opposant à l’égard d’une question donnée signifie que, pour que la question soit considérée, la preuve doit être suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de cette question. En ce qui concerne le point ii) ci-dessus, le requérant a le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, ainsi que l’allègue l’opposant (mais uniquement à l’égard des allégations relativement auxquelles l’opposant s’est acquitté de son fardeau de preuve initial). Le fait que le fardeau ultime incombe au requérant signifie que, s’il est impossible d’arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l’encontre du requérant.

MOTIFS D’OPPOSITION

Motif d’opposition fondé sur l’article 30i)

[12] Lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée par l’article 30i), un motif d’opposition fondé sur l’article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu’il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [*Sapodilla Co Ltd. c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p 155]. Étant donné que la déclaration exigée est incluse dans la demande et qu’il n’y a aucune preuve de mauvaise foi ou d’autres circonstances exceptionnelles pouvant servir de fondement aux allégations inhérentes à ce motif, le motif fondé sur l’article 30i) est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)c)

[13] Ce motif d'opposition porte que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque du fait que la Marque, à la date de premier emploi revendiquée par la Requérante, créait de la confusion avec le nom commercial de l'Opposante employé et révélé antérieurement au Canada en liaison avec des services d'usinage sur place.

[14] Au paragraphe 9 de son affidavit, M. Easter affirme que l'Opposante emploie également les noms commerciaux INSITU, INSITU MACHINING et INSITU MACHINING INC. (que M. Easter appelle collectivement [TRADUCTION] « les noms commerciaux INSITU ») comme noms sous lesquels elle exerce ses activités. Cependant, le seul nom commercial invoqué par l'Opposante à l'égard de ce motif dans sa déclaration d'opposition est INSITU MACHINING INC. Aucun des éléments de preuve produits par l'Opposante n'établit l'emploi de ce nom commercial avant 1996. Puisque l'Opposante ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de preuve à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)c), ce motif est par conséquent rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a)

[15] Ce motif d'opposition porte que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(1)a) de la Loi compte tenu de la confusion avec les marques de commerce INSITU et INSITU MACHINING de l'Opposante qui auraient été employées et révélées antérieurement au Canada par l'Opposante depuis aussi tôt que 1982 en liaison avec des services d'usinage sur place.

[16] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve au titre de l'article 16(1)a), l'Opposante doit démontrer qu'elle a employé ou révélé l'une ou l'autre de ses marques de commerce avant la date de premier emploi revendiquée par la Requérante à l'égard de sa marque (c.-à-d. 1996) et qu'elle n'avait pas abandonné l'une ou l'autre de ces marques à la date d'annonce de la demande de la Requérante, soit le 30 septembre 2015 (voir l'article 16(5) de la Loi).

[17] Avant de déterminer si l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif, il importe de comprendre l'historique de l'entreprise de l'Opposante.

Historique de l'entreprise de l'Opposante

[18] L'Opposante exerce ses activités depuis au moins octobre 1977, en tant que division d'Husbands Mechanical & Welding Services Ltd. (Husbands) (Easter, para 13). Husbands entretenait une relation de travail avec Shelley Machine & Marine Inc. (Shelley), qui offrait des services semblables à ceux de l'Opposante et d'Husbands, comme l'usinage, la soudure et la réparation de bateaux. M. Easter affirme également que Shelley et Husbands (y compris Insitu) coopéraient régulièrement pour la promotion et la prestation de leurs services. (Easter, para 14).

[19] En 2007, Shelley a changé sa dénomination sociale pour Central Machine & Marine Inc. (Central). En 2008, Central a fusionné avec une autre entité pour créer ce que M. Easter appelle Central 2. En 2009, Central 2 a fusionné avec Husbands pour créer une autre entité qui a conservé la dénomination « Central Machine & Marine Inc. » (Central 3). Pendant cette restructuration de l'entreprise, l'Opposante a continué à exercer ses activités en tant que division d'Husbands et, à compter de 2012, en tant que division de Central 3. Le 12 décembre 2012, l'Opposante a été constituée en une société distincte sous la dénomination Insitu Machining Inc.

[20] Je comprends de cette preuve que l'Opposante exerçait ses activités en tant que division d'Husbands jusqu'à sa constitution en une société distincte sous le nom commercial INSITU MACHINING INC. le 12 décembre 2012. Bien que Shelley et Husbands puissent avoir coopéré pour la promotion et la prestation de leurs services, rien n'indique que Shelley, une entité juridique distincte, pouvait employer les marques de l'Opposante en vertu d'une licence.

L'Opposante s'est-elle acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de l'article 16(1)a)?

[21] Comme je l'ai souligné ci-dessus, pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif, l'Opposante doit fournir une preuve me permettant de conclure que l'une ou l'autre de ses marques a été employée ou révélée en liaison avec des services d'usinage sur place avant la date de premier emploi revendiquée par la Requérante à l'égard de sa Marque (c.-à-d. 1996).

[22] La preuve d'emploi ou de révélation par l'Opposante de l'une ou l'autre de ses marques avant 1996 est limitée. Bien que le témoignage de M. Easter porte que l'Opposante a, tout au long de ses 40 ans d'activités, employé à grande échelle les marques de commerce de l'Opposante par la diffusion de publicités imprimées arborant les marques de commerce INSITU

et INSITU MACHINING, les seuls exemples de publicité portant une date antérieure à 1996 qui sont joints à son affidavit sont les suivants :

- une copie d'une publicité parue dans une publication intitulée « World Soling Championship Sarnia 1985 » [championnat mondial de soling de Sarnia - 1985], qui annonce les services INSITU MACHINING (Easter, pièce C);
- une copie d'une publicité parue dans l'édition de 1987 d'une publication intitulée « Seaports and the Shipping World 1987 » [ports de mer et activités maritimes - 1987], qui annonce les services INSITU MACHINING (Easter, pièce D); et
- des copies de publicités diffusées par Shelley en 1991 et en 1993 qui mentionnent les services d'usinage sur place INSITU (Easter, pièces E et F).

[23] Bien que les adresses et numéros de téléphone canadiens figurant sur ces publicités me permettent d'inférer qu'elles puissent avoir paru dans des publications au Canada, M. Easter ne fournit pas de chiffres de diffusion pour ces publicités. Je ne suis donc pas en mesure de déterminer la mesure dans laquelle ces publicités peuvent avoir été vues par des Canadiens. En outre, chacune de ces publicités semble avoir été diffusée par Shelley et non par l'Opposante. Comme je l'ai souligné ci-dessus, rien n'indique que Shelley pouvait employer les marques de l'Opposante en vertu d'une licence de sorte que tout emploi des marques par Shelley se serait appliqué au profit de l'Opposante suivant l'article 50(1) de la Loi.

[24] Le seul autre élément de preuve portant une date antérieure à 1996 comprend ce que M. Easter appelle des [TRADUCTION] « exemples de la façon dont l'Opposante a employé les noms commerciaux INSITU ». Une copie d'une soumission présentée par l'Opposante à Ontario Hydro en 1982, dans laquelle le soumissionnaire est identifié comme étant « Insitu Machining, Division Husbans Mechanical & Welding Services Ltd. », est jointe comme pièce I à son affidavit. Une copie d'une lettre datée du 3 mars 1993 du président d'Insitu Machining (Division d'Husbans & Welding Services Limited) et rédigée sur le papier à correspondance officielle utilisé par l'Opposante à l'époque, sur lequel figurent les mots « Insitu Machining » [usinage sur place] au haut, sous ce qui semble être « Div. Husbans Mechanical & Welding Services Limited » et à côté de ce qui semble être l'adresse de l'Opposante, est jointe comme pièce J à son

affidavit. Étant donné que ces deux exemples montrent l'emploi du nom commercial et non de la marque de commerce, ils n'aident en rien l'Opposante à l'égard de ce motif [voir *Smith, Lyons, Torrance, Stevenson & Mayer c Pharmaglobe Laboratories Ltd*, (1996), 75 CPR (3d) 85 (COMC); *Road Runner Trailer Mfg Ltd c Road Runner Trailer Co Ltd* (1984) 1 CPR (3d) 443 (CF 1^{re} inst)].

[25] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de l'article 16(1)a) de la Loi, parce qu'elle n'a produit aucune preuve me permettant de conclure qu'elle a employé l'une ou l'autre de ses marques de commerce avant la date de premier emploi revendiquée par la Requérante. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 2

[26] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif suivant l'article 2 de la Loi, l'Opposante doit avoir établi que l'une ou l'autre de ses marques de commerce ou son nom commercial étaient devenus suffisamment connus au Canada pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif à la date de production de la déclaration d'opposition (c.-à-d. le 27 novembre 2015) [*Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd* 2006 CF 657 (CanLII)]. La preuve de l'Opposante ne doit pas nécessairement établir l'emploi de la marque de commerce au sens de l'article 4(1) de la Loi pour que l'Opposante puisse l'invoquer en contestation du caractère distinctif de la Marque [voir *Mutual Investco Inc c Knowledge Is Power Inc* (2001), 14 CPR (4th) 117 (COMC), à la p 123]. Elle peut reposer sur des éléments de preuve démontrant que les marques de commerce ou le nom commercial de l'Opposante sont connus ou ont acquis une réputation.

[27] Comme je l'ai souligné ci-dessus, la preuve de l'Opposante n'était pas suffisante pour établir l'emploi ou la révélation de l'une ou l'autre de ses marques de commerce ou de son nom commercial au Canada avant 1996. Je suis toutefois convaincue, d'après une interprétation raisonnable du reste de la preuve de l'Opposante (y compris, entre autre, les exemples représentatifs de facture, de soumission et de bons de travail correspondant à des services d'usinage sur place exécutés en liaison avec la marque de commerce INSITU MACHINING de 1997 à 2006, les copies d'autres documents promotionnels annonçant les services de

l'Opposante offerts en liaison avec cette marque de commerce distribués en 2003, un article décrivant les services de l'Opposante offerts en liaison avec cette marque de commerce qui a été publié dans le magazine *Report on Industry Magazine* en février 2004, ainsi que la déclaration de M. Easter portant que les recettes de l'Opposante tirées de la vente de ses services d'usinage sur place ont dépassé un million de dollars par année de 2012 à 2015), que la marque de commerce INSITU MACHINING de l'Opposante était devenue connue dans une mesure suffisante au Canada à la date de production de la déclaration d'opposition pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif.

[28] Étant donné que je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif, je dois maintenant déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre sa Marque et la marque de commerce INSITU MACHINING de l'Opposante.

[29] Des marques de commerce créent de la confusion lorsqu'il existe une probabilité raisonnable de confusion au sens de l'article 6(2) de la Loi :

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.

[30] En conséquence, la question à examiner ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion susceptible de faire croire que des produits provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'article 6(2) est celle de savoir si des acheteurs des services de la Requérante fournis sous la Marque croiraient que ces services ont été fournis ou autorisés par l'Opposante, qui fournit ses services sous la marque de commerce INSITU MACHINING.

[31] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : *a*) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; *b*) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; *c*) le genre de produits, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce; *e*) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même [voir, de manière générale, *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* 2006 CSC 22 (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 96 CPR (4th) 361 (CSC)].

[32] En l'espèce, et en l'absence de plaidoyer écrit de l'une ou l'autre des parties, j'estime qu'il n'est pas nécessaire d'entreprendre une analyse approfondie de la confusion. La Marque incorpore la totalité du premier élément de la marque de commerce de l'Opposante. Il existe par conséquent un degré de ressemblance considérable entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante dans le son et dans les idées qu'elles suggèrent. Le degré de ressemblance est moindre entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante dans la présentation, puisque la Marque comporte un élément graphique et un trait d'union entre les mots IN [sur] et SITU [place] et que la marque de commerce de l'Opposante comporte le mot non distinctif MACHINING [usinage].

[33] Ni l'une ni l'autre des marques des parties n'est intrinsèquement forte puisqu'elles suggèrent toutes deux des services sur place. À cet égard, le mot « IN SITU » [sur place] est un terme du dictionnaire d'usage courant qui signifie [TRADUCTION] « en son lieu d'origine ou au bon endroit » (*Canadian Oxford Dictionary*). La Marque possède un caractère distinctif légèrement plus marqué que celui de la marque de l'Opposante, cependant, en raison de son élément graphique.

[34] En ce qui concerne la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et la période pendant laquelle elles ont été employées, la preuve de l'Opposante me permet de conclure que sa marque de commerce est devenue connue dans une certaine mesure au Canada,

alors que la Requérante n'a produit aucune preuve d'emploi de sa marque. Par conséquent, j'estime que ces facteurs favorisent l'Opposante.

[35] En ce qui concerne le genre des services, M. Easter affirme au paragraphe 6 de son affidavit que les services d'usinage sur place de l'Opposante comprennent ce qui suit : services d'entretien de faces de bride; réusinage de plaques tubulaires; coupe de tuyaux, y compris coupe de tuyaux à froid; préparation de soudure; services de fraisage portatifs de pompes, de compresseurs, de moteurs à essence, de moteurs électriques, de turbines et de boîtes de vitesses; services d'alésage automatisé sur place; services d'usinage et de réparation de tiges sur place; forage à grande profondeur; services de pierrage et d'extraction de goujons. Je souligne que plusieurs de ces services sont identiques aux services visés par la demande. De plus, bien que les services de la Requérante se limitent à l'usinage industriel dans l'industrie pétrolière et gazière, les services de l'Opposante ne comportent pas une telle limite. À cet égard, la page « About Us » [à propos de nous] du site Web de l'Opposante jointe comme pièce A à l'affidavit de M. Easter indique que l'Opposante exécute des services [TRADUCTION] « d'usinage sur place dans les industries énergétique, pétrochimique et maritime *ainsi que dans d'autres industries* depuis 30 ans » (italique ajouté). J'estime par conséquent, en l'absence de preuve du contraire, que les voies de commercialisation des parties pourraient se recouper.

[36] Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce examinées ci-dessus, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce INSITU MACHINING de l'Opposante. En conséquence, ce motif d'opposition est accueilli.

DÉCISION

[37] Compte tenu des raisons énoncées ci-dessus, et 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 selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Moffat & Co.

POUR L'OPPOSANTE

Borden Ladner Gervais

POUR LA REQUÉRANTE