

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

**Référence : 2018 COMC 123**

**Date de la décision : 2018-10-30**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,**

**NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

**Outotec (Suède) AB**

**Opposante**

**et**

**NORAM Engineering and Constructors  
Ltd.**

**Requérante**

**1,595,318 pour la marque de commerce**

**Demande**

**NORAM SX**

INTRODUCTION

[1] L’acier SX a été mis au point dans les années 1970 par Sandvik, qui a constitué Edmeston AB (Edmeston) en société pour commercialiser ce type d’acier sous la marque de commerce SX, ainsi que de l’équipement et des systèmes conçus et fabriqués à partir d’acier SX sous la marque de commerce EDMESTON SX. Outotec (Suède) AB (l’Opposante ou Outotec) a acquis toutes les actions d’Edmeston et elle vend de l’acier SX sous les marques de commerce SX et EDMESTON SX. Sandvik continue de vendre de l’acier SX sous la marque de commerce

SANDVIK SX. Noram Engineering and Constructors Ltd. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement relative à la marque de commerce NORAM SX (la Marque).

[2] L'Opposante s'est opposée à cette demande aux motifs que i) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce NORAM SX; ii) la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la marque de commerce NORAM SX au Canada; et iii) la marque de commerce NORAM SX n'est pas distinctive de la Requérante.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'elle est la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce NORAM SX, qu'elle était convaincue d'avoir droit d'employer cette marque de commerce au Canada et que cette dernière est distinctive de la Requérante. L'opposition est par conséquent rejetée.

#### CONTEXTE

[4] Le 21 septembre 2012, la Requérante a produit une demande d'enregistrement relative à la Marque sur le fondement de son emploi projeté au Canada en liaison avec les Produits suivants [TRADUCTION] :

- (1) Alliages d'acier inoxydable offerts en feuilles et en plaques; tuyauterie et tubulure en acier inoxydable pour la production et la manipulation de l'acide; fil à souder en acier inoxydable; composants en acier inoxydable pour la production et la manutention d'acide, nommément réservoirs, échangeurs de chaleur, tours d'absorption, tours de séchage, tours de décapage, condenseurs, collecteurs, distributeurs, filtres ainsi que pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées.

[5] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 6 novembre 2013.

[6] Le 7 avril 2014, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition afin de s'opposer à la demande pour trois motifs : la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, car celle-ci crée de la confusion avec les marques de commerce EDMESTON SX et SX de l'Opposante, employées antérieurement par l'Opposante et sa ou ses prédécesseures en titre; la Marque n'est pas distinctive des Produits de la Requérante; et la demande n'est pas

conforme à l'article 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), car la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada, étant donné qu'elle avait connaissance de l'emploi antérieur des marques de commerce EDMESTON SX et SX au Canada par l'Opposante et ses prédécesseures en titre.

[7] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[8] Comme preuve, l'Opposante a produit l'affidavit d'Anders Öhlin (souscrit le 7 octobre 2014). Comme preuve, la Requérante a produit les affidavits de Richard Thomas Kreuser (souscrit le 14 septembre 2015), d'Anders Schwarz (souscrit le 16 septembre 2015), de David Anthony Boyd (souscrit le 18 septembre 2015) et de Jeannine Summers (souscrit le 18 septembre 2015). Chacun des déposants a été contre-interrogé et les transcriptions, les pièces et les réponses aux engagements ont été versées au dossier.

[9] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue.

#### FARDEAU ULTIME ET FARDEAU INITIAL

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

[11] En ce qui concerne le point i) ci-dessus, conformément aux règles de preuve habituelles, l'opposant a le fardeau de preuve initial d'établir les faits sur lesquels il appuie les allégations formulées dans la déclaration d'opposition [*John Labatt Limited c The Molson Companies Limited*, 30 CPR (3d) 293, à la p 298 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'opposant signifie que, pour qu'une question particulière soulevée par l'opposant soit prise en considération, il doit exister une preuve 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, c'est au requérant qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi ainsi que l'allègue l'opposant dans

la déclaration d'opposition (dans le cas des allégations à l'égard desquelles l'opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve). Le fait que le fardeau ultime incombe au requérant signifie que, s'il est impossible de parvenir à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.

#### LA POSITION DE L'OPPOSANTE

[12] La position de l'Opposante est résumée aux paragraphes suivants de son plaidoyer écrit [TRADUCTION] :

- 61 La marque de commerce SX est devenue bien connue dans l'industrie de l'acide sulfurique et est liée à Outotec et à ses sociétés propriétaires et, avant qu'elle en soit devenue propriétaire, à ses prédécesseurs. Tel qu'indiqué ci-dessus, la marque SX a été employée pour la première fois par Sandvik, qui a initialement mis au point l'acier; puis par Edmeston, qui a été constituée en société par Sandvik pour vendre l'acier à l'échelle internationale et, plus tard, par Outotec, qui a acquis Edmeston et ses avoirs, y compris les droits de propriété intellectuelle, et a continué de vendre de l'acier sous la marque SX.
- 62 La Requérante a adopté l'intégralité de la marque de commerce SX de l'Opposante et y a ajouté sa marque maison, NORAM. Malgré l'ajout de NORAM, les marques de commerce respectives demeurent très semblables dans la présentation.

#### LA POSITION DE LA REQUÉRANTE

[13] La position de la Requérante est résumée aux paragraphes suivants de son plaidoyer écrit [TRADUCTION] :

- 14 En premier lieu, le terme SX a, à toutes les dates pertinentes, été considéré dans l'industrie comme un terme descriptif, et non comme une marque de commerce. Toute présentation antérieure de SX par Edmeston (ou l'Opposante) était simplement descriptive et ne constituait pas l'emploi d'une marque de commerce.
- 15 Cependant, même si la Commission des oppositions concluait que le terme SX était une marque de commerce (ce qui n'est pas admis, mais bien nié), la preuve n'établit pas l'emploi antérieur de cette marque de commerce alléguée au Canada, et même s'il y a eu un emploi antérieur

quelconque par Edmeston (ou Edmeston Holding) au Canada, l'Opposante n'a pas démontré qu'elle est la successeure en titre à l'égard des marques de commerce alléguées invoquées...

16 En outre, même si la Commission des oppositions arrive à une conclusion différente, la présente opposition doit tout de même être rejetée, parce que la marque de commerce de la Requérente ne crée pas, et n'a en aucun temps créé, de confusion avec l'une ou l'autre des marques alléguées invoquées par l'Opposante.

17 Il existe des différences évidentes et importantes entre la marque de la Requérente et les marques alléguées. La présence du mot « NORAM », qui est l'élément dominant et frappant de la marque de la Requérente, permet de distinguer la marque de la Requérente. De plus, l'emploi antérieur, et continu, de la marque SANDVIK SX de Sandvik constitue un facteur très pertinent en l'espèce; la marque SX alléguée peut seulement être considérée comme une marque de commerce d'Edmeston (ou de l'Opposante) dans la mesure où elle pouvait (et peut) se distinguer de SANDVIK SX, et si tel était (et est) le cas, alors NORAM SX doit être considérée comme se distinguant de SX. En outre, la marque de commerce SX alléguée est une marque très faible et n'a droit qu'à une protection très limitée, voire aucune, et il existe des différences plus que suffisantes entre cette marque et la marque de la Requérente pour écarter toute probabilité de confusion.

...

18 Il n'y a aucune preuve d'un quelconque emploi de la marque EDMESTON SX alléguée au Canada et, en tout état de cause, EDMESTON SX est encore plus différente de SX que la marque de la Requérente.

#### RÉSUMÉ DE LA PREUVE

#### **Affidavit d'Anders Öhlin**

[14] M. Öhlin est le vice-président de l'Opposante, directeur du Centre des produits d'Edmeston (para 1).

#### *L'acier SX et le système SX d'Edmeston*

[15] Dans les années 1970, Sandvik a mis au point un type d'acier inoxydable présentant une excellente résistance à la corrosion causée par l'acide sulfurique (para 9). En 1984, Sandvik a constitué Edmeston AB en société pour commercialiser ce type d'acier sous la marque de commerce SX et le produit est devenu connu comme étant l'acier SX (para 5, 9). En 1985,

Edmeston AB a également commencé à commercialiser de l'équipement et des systèmes conçus et fabriqués à partir d'acier SX sous la marque de commerce EDMESTON SX (para 10). Malgré la constitution en société d'Edmeston AB, la marque de commerce SANDVIK SX a aussi été employée pour désigner l'acier SX. À titre d'exemple, le manuel sans date *Handbook of Sulphuric Acid Manufacturing* donne l'explication suivante (pièce B) [TRADUCTION] :

### **Sandvik SX**

Le Sandvik SX est un acier inoxydable ... à teneur élevée en silicium. Il a été mis au point par Sandvik exclusivement pour être utilisé dans l'acide sulfurique concentré. Edmeston AB est une filiale en propriété exclusive de Sandvik et elle a lancé le SX dans l'industrie en 1985. Edmeston continue de commercialiser le SX dans le monde entier par l'intermédiaire de ses licenciés, de ses agents et de ses représentants.

### *L'entente d'acquisition des actions*

[16] En avril 2010, Edmeston Holding AB a été acquise par l'Opposante en vertu d'une entente d'acquisition des actions conclue entre Edmeston Holding AB et l'Opposante (para 6, pièce A). La clause 5.3.11 de l'entente d'acquisition des actions prévoit ce qui suit [TRADUCTION] :

La propriété intellectuelle enregistrée ... appartenant à Edmeston ou faisant l'objet d'une licence octroyée par cette dernière, est énoncée à l'Annexe 12...

La propriété intellectuelle pertinente non enregistrée ... appartenant à Edmeston ou faisant l'objet d'une licence octroyée par cette dernière, est énoncée à l'Annexe 12...

L'annexe 12 mentionne les marques de commerce déposées Edmeston et INKA, mais ne mentionne pas la marque de commerce SX. Le fait que l'entente d'acquisition des actions énonce la propriété intellectuelle pertinente non enregistrée appartenant à Edmeston ou faisant l'objet d'une licence octroyée par cette dernière, mais ne comporte aucune mention de SX, est incompatible avec la position selon laquelle Edmeston considérait qu'elle employait SX en tant que marque de commerce. Si Edmeston avait considéré qu'elle employait SX en tant que marque de commerce, on aurait pu s'attendre à ce que cette marque de commerce soit mentionnée à l'annexe 12. En outre, dans l'entente d'acquisition des actions, SX est employé de manière descriptive et/ou comme élément d'une marque de commerce de Sandvik. L'annexe 12 mentionne une [TRADUCTION] « entente de fourniture de tuyaux et de tubes sans soudure et de

produits de soudage MIG, TIG et d'électrodes faits du matériau Sandvik SX » et indique que [TRADUCTION] « Sandvik est tenue de produire une quantité minimale de [30] tonnes de matériau SX pour Edmeston en cas de résiliation du contrat ».

#### *Emploi des marques de commerce SX et EDMESTON SX*

[17] La preuve de M. Öhlin porte que les marques de commerce SX et EDMESTON SX ont été employées dans des brochures et des présentations (pièces C, I) et qu'elles sont apposées sur des pièces en métal (pièce D), et que la marque de commerce SX figure sur des factures, des bons de commande et dans des devis (pièces E, H, J). Au paragraphe 17 de son affidavit, M. Öhlin fournit des chiffres de ventes de 2004 à 2011 se rapportant à des [TRADUCTION] « ventes réalisées au Canada » par l'Opposante et ses prédécesseures en titre de produits arborant la marque de commerce SX, lesquels s'élèvent à près de 4 millions d'euros. En contre-interrogatoire, M. Öhlin a admis qu'il ne savait pas personnellement si SX était apposé sur les produits ou si les produits ont été expédiés au Canada par opposition à d'autres pays (Q 519 et 520), de sorte qu'il m'est impossible de déterminer la mesure dans laquelle des produits livrés au Canada ont été vendus.

#### *Marque de commerce SANDVIK SX*

[18] M. Öhlin confirme que la marque de commerce SANDVIK SX a été apposée sur des produits vendus par Edmeston et l'Opposante (contre-interrogatoire Öhlin, Q 455 à 458). La preuve de M. Öhlin comprend de nombreuses mentions de la marque de commerce SANDVIK SX, y compris dans des devis, des ententes, des brochures et du matériel de présentation tel qu'énoncé ci-dessous :

- Dans des devis préparés à l'intention de la Requérante (voir, à titre d'exemple, à la pièce J, le devis daté du 2005-11-22 qui indique, sous la rubrique Scope of Supply [articles fournis], [TRADUCTION] « **Article 1** : Réservoir, conception mécanique de base et matériau Sandvik SX », et le document daté du 03-06-04 intitulé [TRADUCTION] « devis pour la conception mécanique d'une tour et le matériau Sandvik SX »).

- Dans une ébauche d'accord de licence entre l'Opposante et la Requérante qui comprend le passage suivant (pièce J) [TRADUCTION] :

Afin de fabriquer ou de faire fabriquer l'Équipement en Sandvik SX, Noram doit faire appel à un certain savoir-faire que détient Edmeston. Ce savoir-faire, bien qu'il soit propre au Sandvik SX ...

...

Noram commercialisera et vendra l'Équipement fabriqué à partir du Matériau sous son propre nom et pourra, à cet égard, mentionner Edmeston ou Sandvik SX uniquement dans le but de vérifier l'origine du Sandvik SX lorsque ce Matériau a réellement été utilisé dans l'Équipement. Noram ne peut en aucun cas employer une quelconque marque de commerce ou marque de commerce semblable ou signe de reconnaissance semblable appartenant à Edmeston ou à une quelconque société faisant partie du même groupe de sociétés qu'Edmeston, c.-à-d. dont Sandvik AB est la société mère.

- Dans des brochures présentant le système SX d'Edmeston pour l'industrie de l'acide sulfurique qui indiquent ce qui suit [TRADUCTION] : « Au cœur du Système SX d'Edmeston se trouve un acier inoxydable austénitique — l'Acier en milieu acide sulfurique Sandvik SX... » (pièce C).
- Dans des devis préparés à l'intention d'autres sociétés canadiennes (voir, à titre d'exemple, le document n° 301-020 de la pièce H se rapportant au matériau [TRADUCTION] « alliage Sandvik SX selon la spécification 30H-035 d'Edmeston »; et le devis daté du 2004-12-20 pour des boulons et des écrous Sandvik SX).
- Dans des présentations données par Outotec (voir, à titre d'exemple, la page 6 des diapositives de la pièce I, qui comprend une image de tuyaux en métal arborant la marque de commerce SANDVIK SX).

[19] Bien qu'elle ait produit une preuve d'emploi de la marque de commerce SANDVIK SX, l'Opposante n'a pas invoqué cette marque de commerce dans sa déclaration d'opposition. La position de la Requérante est que la marque de commerce SX alléguée de l'Opposante peut seulement être considérée comme une marque de commerce d'Edmeston (ou de l'Opposante)

dans la mesure où elle pouvait (et peut) se distinguer de SANDVIK SX (plaidoyer écrit de la Requérante, para 167). En contre-interrogatoire, l'agent de la Requérante a posé plusieurs questions à propos de la propriété, de l'octroi de licences et de l'emploi de la marque de commerce SANDVIK SX. Bien que l'Opposante n'ait pas invoqué la marque de commerce SANDVIK SX dans ses motifs d'opposition, j'estime que les questions concernant la propriété et l'octroi de licences d'emploi de cette marque de commerce sont pertinentes, car l'Opposante affirme qu'elle détient la marque de commerce SX.

[20] En contre-interrogatoire, M. Öhlin a admis ne pas avoir souvenir ni connaissance que des licences d'emploi de la marque de commerce SX ont été octroyées à d'autres sociétés (Q 56 et 57). Par conséquent, l'article 50(1) de la Loi ne peut s'appliquer à l'égard de l'emploi de SX par SANDVIK, de sorte que l'emploi de SX à titre d'élément de la marque de commerce SANDVIK SX s'appliquerait au profit de l'Opposante. En outre, il n'y a aucune preuve qu'un avis public, qui rendrait l'article 50(2) de la Loi applicable, a été donné. À un certain moment, M. Öhlin a refusé de répondre aux questions quant à savoir si Outotec détenait la marque de commerce SANDVIK SX (Q198), mais a plus tard indiqué que Sandvik ne détenait pas cette marque de commerce (Q 546 à 549).

#### **Affidavit de David Anthony Boyd**

[21] M. Boyd est le président et chef de l'exploitation de la Requérante.

#### *La Requérante*

[22] La Requérante est une société de la Colombie-Britannique dont le siège social est situé à Vancouver (para 7) et qui possède une filiale NORAM International AB, laquelle est une société suédoise qui s'occupe d'offrir du soutien aux clients en Europe et à l'étranger (para 9). Les activités de la Requérante consistent à mettre au point, à concevoir et à commercialiser des technologies pour les industries des procédés et des ressources (para 8). Les travaux de la Requérante dans l'industrie de l'acide sulfurique comprennent la conception et la fourniture de l'équipement nécessaire dans les usines d'acide sulfurique à contact dans les secteurs des engrais, des mines et du raffinage (para 12). La participation de la Requérante à un projet d'usine d'acide sulfurique débute par des études techniques dans le cadre desquelles NORAM mène un

examen d'une usine existante en vue de relever les goulets d'étranglement de l'usine, de recommander des améliorations puis d'indiquer et de fournir de nouveaux équipements (para 13). Ces travaux prennent généralement beaucoup de temps et un projet peut durer des mois, voire des années (para 13). La Requérante fabrique et vend de l'équipement fabriqué à partir de SX pour les usines d'acide sulfurique depuis le milieu des années 2000 (para 20).

#### *Relations d'affaires avec l'Opposante et sa prédécesseure en titre*

[23] Avant 2011, la Requérante achetait des pièces et de l'équipement fabriqués à partir de SX auprès d'une société suédoise appelée Edmeston (para 21). Bon nombre des pièces qu'Edmeston a fournies à NORAM arboraient la marque de commerce SANDVIK SX (para 22). Je n'ai pas tenu compte de la preuve de M. Boyd portant que la seule marque de commerce apposée sur l'acier acheté auprès d'Edemston [*sic*] avant 2011 était la marque SANDVIK SX (voir l'objection de l'Opposante au para 84 de son plaidoyer écrit). À partir de 2011, la Requérante a cessé d'acheter des pièces et de l'équipement auprès d'Edmeston fabriqués à partir de SX parce qu'Edmeston avait été vendue à l'Opposante, laquelle fait partie d'une société beaucoup plus grande qui est une concurrente directe de NORAM dans l'industrie de l'acide sulfurique (para 26).

#### *Emploi de la marque de commerce SANDVIK SX*

[24] La Requérante achète directement auprès de Sandvik des pièces fabriquées à partir d'acier SX, dont des tubes, des tuyaux de petit diamètre et des barres rondes arborant la marque de commerce SANDVIK SX (para 28, pièces H, I). La marque de commerce SANDVIK SX figure sur une facture émise par Sandvik se rapportant à des produits vendus à Noram International AB (pièce J). La marque de commerce SANDVIK SX a également été mentionnée dans des publications de tiers diffusées au Canada (affidavit Boyd, para 42, pièce DD).

#### *Emploi de NORAM SX*

[25] La preuve de M. Boyd porte que le Groupe NORAM (qui désigne la Requérante ou NORAM International AB) a commencé à faire l'annonce et la promotion de la marque de commerce NORAM SX aux environs d'octobre 2012 et que la première vente de produits

arborant la Marque a été réalisée en mai 2013 (para 9, 35). La Requérante a octroyé une licence d'emploi de NORAM SX à NORAM International AB et elle exerce un contrôle sur la qualité des Produits et des services fournis par NORAM International AB en liaison avec la Marque (para 32). En septembre 2015, le Groupe NORAM avait réalisé des ventes de plus de 1,5 million de dollars (CA) de Produits arborant la Marque expédiés au Canada et de 1,5 million de dollars supplémentaires de Produits livrés à l'étranger (para 36 et 37). La Marque est présentée sur des devis/propositions de prix avant que les travaux soient entrepris à une usine d'acide sulfurique en particulier (pièce S), sur des brochures distribuées à l'occasion de salons commerciaux (para 33e)), sur de l'équipement (para 33a), pièces O à R2) et sur des factures (pièce T).

### **Affidavit d'Anders Schwarz**

[26] Anders Schwarz est un ingénieur aux ventes d'équipement et un gestionnaire de projet à l'emploi de NORAM International AB (para 3). Auparavant, il a travaillé comme gestionnaire de projet pour Edmeston de juin 2001 à septembre 2011 et pour l'Opposante de septembre 2011 à janvier 2012 (para 7 et 8). Dans tous les postes qu'il a occupés, ses fonctions comprenaient les ventes et la commercialisation de produits et de services liés aux usines d'acide sulfurique (para 6 à 8). Je n'ai pas tenu compte de la preuve de M. Schwarz portant qu'il était entendu dans l'industrie que SX était un terme descriptif, y compris au Canada (para 22, 27), ni des relations d'affaires entre Sandvik et Edmeston, car il n'en avait pas une connaissance personnelle, il n'avait lu aucune entente conclue entre Edmeston, Outotec ou d'autres sociétés, y compris les ententes concernant des brevets et des marques de commerce (Q 31, 38, 48, 141), et il ne pouvait se rappeler avoir parlé à des Canadiens à propos de la signification de SX (Q 146).

[27] En contre-interrogatoire, la preuve de M. Schwarz portait qu'il avait signé des devis à l'intention de sociétés canadiennes, dont NORAM et SNC-Lavalin Inc., lesquels devis présentaient SX®, et qu'il avait distribué des articles promotionnels arborant la marque SX® (contre-interrogatoire Schwarz, Q 75, 104 à 105; pièces 1 à 5).

### **Affidavit de Richard Thomas Kreuser**

[28] M. Kreuser a constitué une société appelée RTK Technologies, Inc. (RTK) en 1995 (para 7). RTK a agi à titre de représentante commerciale pour le compte d'Edmeston AB puis

d'Outotec jusqu'en 2012 afin de promouvoir et de vendre les produits d'Edmeston pour l'industrie sulfurique aux États-Unis (para 9). À partir de 2012, RTK a agi à titre de représentante commerciale pour le compte de la Requérante (para 10). Je n'ai pas tenu compte de la preuve de M. Kreuser portant que le terme SX n'a pas été employé en tant que marque de commerce ou n'était pas considéré comme une marque de commerce (para 15 à 20), car il ne s'est pas adressé aux sociétés les plus importantes de l'industrie sulfurique au Canada pour confirmer si SX aurait été considéré comme une marque de commerce ou comme étant exclusif à Edmeston ou à Outotec (contre-interrogatoire Kreuser, Q 33). J'accorde cependant du poids à la preuve de M. Kreuser portant que SX a été mentionné à la fois de manière descriptive et en tant que marque de commerce, car c'est ce qui ressort de différentes pièces.

- M. Kreuser confirme que, lorsqu'il travaillait pour Edmeston, il aurait utilisé du matériel de marketing dans lequel le terme SX employé seul était identifié en tant que marque de commerce au moyen d'un symbole ® adjacent (contre-interrogatoire Kreuser, Q 101; pièces produites en contre-interrogatoire, pièces 1, 2).
- M. Kreuser souligne que SX a été employé de manière descriptive pour désigner l'alliage d'acier inventé par Sandvik. Il joint à titre d'exemple la « 15 Year Experience Brochure » [brochure des 15 années d'expérience] qu'Edmeston a produite vers l'année 2000 et qui a par la suite été utilisée comme outil de vente par RTK (para 19; pièce C). Une partie de la brochure est reproduite ci-dessous [TRADUCTION] :

...

L'acier SX a changé la donne. Grâce à sa résistance supérieure à la corrosion pour la concentration normale et les plages de température qu'on trouve dans les usines d'acide sulfurique, le SX ne nécessite pratiquement aucun entretien.

Depuis son lancement en 1985, le SX a largement été utilisé dans les usines d'acide sulfurique du monde entier et, aujourd'hui, plus de 3 000 tonnes d'équipement SX sont installées avec succès dans des applications cruciales ... L'acier SX et le système SX d'Edmeston se sont révélés fiables et globalement rentables ...

#### ACIER EN MILIEU SULFURIQUE SANDVIK SX

L'acier en milieu sulfurique Sandvik SX (UNS 32615) est un acier inoxydable austénitique à teneur élevée en silicium. Il a été mis au point par Sandvik il y a environ 20 ans, exclusivement pour être utilisé dans l'acide sulfurique concentré...

En outre, l'acier SX est facile à manier, à souder et à installer, et il ne nécessite pas de protection anodique ...

### **Affidavit de Jeannine Summers**

[29] Mme Summers est une technicienne juridique à l'emploi des agents de la Requérante. Elle a effectué des recherches dans la base de données sur les marques de commerce de l'OPIC, la base de données sur les marques de commerce de l'USPTO et la base de données de l'OHMI, et elle a obtenu des imprimés d'un enregistrement suédois. J'estime que la preuve de Mme Summers n'est pas pertinente et/ou qu'elle est inadmissible pour les raisons suivantes :

- La preuve de l'état du registre constituée de 11 demandes et enregistrements canadiens, dont deux sont radiés (pièces 1 à 11), n'est pas suffisante pour me permettre de tirer l'inférence que les consommateurs sont en mesure de distinguer entre elles des marques de commerce comprenant l'élément SX [*McDowell c. Laverana GmbH & Co. KG*, 2017 CF 327, aux para 42 à 46].
- Copie de la demande n° 1,654,284 relative à la marque EDMESTON SX et historique de son dossier (pièces 12 et 13) — le fait que cette demande a été produite sur le fondement de l'emploi projeté par Outotec OYJ ne permet pas d'inférer que l'Opposante, Outotec (Suède) AB, n'avait pas employé la marque de commerce avant la date de production de sa demande, le 29 novembre 2013.
- Preuve de l'état du registre de l'USPTO (pièces 14 à 37) et de l'EUIPO (38 à 61) — en l'absence d'éléments de preuve concernant le droit ou le marché dans d'autres pays, la preuve concernant l'état des registres des marques de commerce d'autres pays n'est pas pertinente [*Torres c Cantine Giorgio Lungarotti S.r.l.*, 2012 COMC 153, au para 81].
- Imprimés de l'enregistrement de marque de commerce suédois n° 216414 relatif à la marque SANDVIK SX et traductions qui l'accompagnent (pièces 62 à 64) — j'estime que cette preuve est inadmissible. Cette conclusion est conforme à l'article 68(1) des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, qui porte que « ...tout document dont les présentes règles exigent le dépôt dans le cadre d'une instance est rédigé en français ou en

anglais, ou est accompagné d'une traduction française ou anglaise et d'un affidavit attestant la fidélité de la traduction » [*Sociedad Agricola Santa Teresa Ltda c Vina Leyda Limitada* (2007), 62 CPR (4th) 128 (COMC)].

#### MOTIFS D'OPPOSITION

[30] J'examinerai ci-dessous chacun des motifs d'opposition en commençant par le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*).

#### **Motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*)**

[31] L'Opposante allègue que la demande n'est pas conforme à l'article 30*i*) de la Loi, parce que la Requérante ne pouvait pas être convaincue, lorsqu'elle a produit la demande, d'avoir droit d'employer la Marque au Canada, car elle avait connaissance de l'emploi antérieur des marques de commerce EDMESTON SX et SX par l'Opposante et ses prédécesseures en titre.

[32] La date pertinente pour l'examen de ce motif d'opposition est le 21 septembre 2012, la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469, à la p 475].

[33] L'article 30*i*) exige que le requérant indique dans sa demande qu'il est convaincu d'avoir droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits et les services visés par la demande. La déclaration prévue à l'article 30*i*) est censée être la preuve que le requérant agissait de bonne foi lorsqu'il a produit sa demande [*Cerverceria Modelo SA de CV c Marcon* (2008), 70 CPR (4th) 355 (COMC), à la p 366]. Le registraire explique ce qui suit dans la décision *FremantleMedia North America Inc c Wright Alternative Advertising Inc* (2009), 77 CPR (4th) 311, à la p 317 [TRADUCTION] :

L'alinéa 30*i*) de la Loi prévoit que le requérant doit déclarer qu'il est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande. Dans l'ouvrage *Canadian Trade-marks Act – Annotated Robic Leger*, rev. ed. (Scarborough, Ont. : Carswell) (feuilles mobiles), H.G. Richard examine l'alinéa 30*i*) (l'ancien alinéa 29*i*)) de la manière suivante aux pages 30 à 47 et 30 à 48 :

[TRADUCTION] Le dernier facteur dont il faut tenir compte avant de rechercher dans les index et d'examiner la marque elle-même est de savoir si le requérant est convaincu « qu'il a droit d'employer la marque de

commerce au en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande ». Ce facteur peut être considéré comme une sorte de contrat entre le requérant et le public établissant que tous les renseignements et les éléments de preuve à l'appui, y compris les révisions et les ajouts apportés à ceux-ci, ont été présentés **de bonne foi** et que le requérant approuve la demande, telle qu'elle est formulée [...] (Non souligné dans l'original)

[34] Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30*i*), ce motif d'opposition ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels. Le registraire a déjà conclu à l'existence de cas exceptionnels lorsqu'il y avait i) 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]; et ii) une preuve *prima facie* de non-conformité à une loi fédérale, telle que la *Loi sur le droit d'auteur*, LRC 1985, ch C-42 ou la *Loi sur les aliments et drogues*, LRC 1985, ch F-27 [*Interactiv Design Pty Ltd c Grafton-Fraser Inc* (1998), 87 CPR (3d) 537 (COMC), aux p 542 et 543].

*L'Opposante s'est-elle acquittée de son fardeau de preuve?*

[35] L'Opposante soutient ce qui suit au paragraphe 76 de son plaidoyer écrit [TRADUCTION] :

... la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la [Marque] au moment où la demande a été produite. La Requérante savait à ce moment que le terme SX était une marque de commerce et qu'il ne s'agissait pas de sa propre marque de commerce.

[36] D'emblée, je reconnais que la connaissance de la marque de commerce d'une autre partie n'empêche pas nécessairement un requérant de faire la déclaration exigée par l'article 30*i*) de la Loi [*Woot, Inc c WootRestaruant Inc Les Restaurants Woot Inc* 2012 COMC 197]. À mon avis, ce qui distingue la présente espèce est la relation préexistante entre la Requérante et l'Opposante que j'estime pertinente à l'égard de la question de la bonne foi [*McCabe c Yamamoto & Co. (America)* (1989), 23 CPR (3d) 498 (CF 1<sup>re</sup> inst), à la p 503; *International Clothiers Inc c R'Bibo* (2005) CanLII 78152 (COMC); *Lin Trading Co Ltd c CBM Kabushiki Kaisha Ltd* (1987), 14 CPR (3d) 32 (CF 1<sup>re</sup> inst), lesquelles décisions appuient toutes la proposition selon laquelle un distributeur ou un licencié ne peut faire enregistrer la marque de commerce de son mandant].

- Avant 2011, la Requérante achetait des produits SX auprès d'Edmeston. En 2011, la Requérante a cessé d'acheter des pièces et de l'équipement fabriqués à partir de SX et a

plutôt acheté le SX auprès d'autres fournisseurs (affidavit Boyd, para 21 et 22, 26; affidavit Öhlin, para 24, pièces E et J).

- Pendant qu'il était à l'emploi de l'Opposante, M. Schwarz savait que cette dernière distribuait des articles promotionnels comme des casquettes de baseball et des vestes aux employés qui arboraient la marque de commerce SX accompagnée d'un symbole ® (contre-interrogatoire Schwarz, Q 75; pièces 1 à 3).
- M. Kreuser a confirmé que, lorsqu'il était à l'emploi d'Edmeston, il aurait utilisé du matériel de marketing dans lequel le terme SX employé seul était identifié en tant que marque de commerce au moyen du symbole ® (contre-interrogatoire Kreuser, Q 101, pièces 1 et 2).
- M. Schwarz a vu et signé lui-même des devis à l'intention de sociétés canadiennes qui présentaient la marque de commerce SX accompagnée d'un symbole ® (contre-interrogatoire Schwarz, Q 104 à 107, pièces 4, 5).

*La Requérante s'est-elle acquittée de son fardeau ultime?*

[37] Je dois maintenant déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme à l'article 30*i*) de la Loi.

[38] La demande comprend la déclaration portant que la Requérante a droit d'employer la marque de commerce. La preuve de M. Boyd présentée au paragraphe 47 de son affidavit indique ce qui suit [TRADUCTION] :

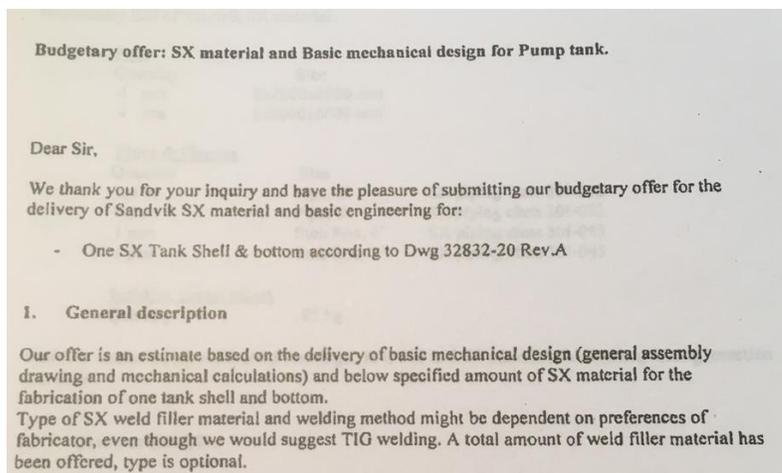
Lorsque NORAM a produit [la demande], NORAM était convaincue qu'elle avait droit d'employer la marque de commerce NORAM SX au Canada en liaison avec les [Produits], et NORAM a depuis ce temps été convaincue, et elle est aujourd'hui convaincue, qu'elle a droit d'employer la marque de commerce NORAM SX au Canada en liaison avec les [Produits].

[39] Bien que cette demande comprenne la déclaration portant que la Requérante était convaincue d'avoir droit d'employer la Marque, cela n'empêche pas l'Opposante d'obtenir gain

de cause à l'égard de ce motif d'opposition. Le registraire se demandera plutôt s'il était raisonnable de la part de la Requérante d'être convaincue qu'elle avait ce droit [*Lifestyles Improvement Centers, LLP c. Chorney* (2007), 63 CPR (4th) 261, au para 35; *Biker Rights Organization (Ontario) Inc c Sarnia-Lambton Bikers Rights Organization Incorporated*, 2012 COMC 189, au para 12].

[40] Je conclus qu'il était raisonnable de la part de la Requérante d'en être convaincue même si elle avait antérieurement entretenu une relation avec Edmeston. En premier lieu, la Marque ne crée de confusion avec ni l'une ni l'autre des marques de commerce EDMESTON SX ou SX dont l'Opposante a allégué l'emploi antérieur, et ce, pour les raisons exposées ci-dessous relativement au motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a). En second lieu, la position de la Requérante selon laquelle, dans l'industrie de l'acide sulfurique, y compris au Canada, elle a droit d'employer la Marque au Canada, car le terme SX a une signification descriptive et est employé par plus d'un commerçant, est une position raisonnable. J'arrive à cette conclusion pour les raisons suivantes :

- En plus d'être employé en tant que marque de commerce, SX a également été employé de manière descriptive par Edmeston. À titre d'exemple, voir l'extrait du devis daté du 22 novembre 2005 (affidavit Öhlin, pièce J) :



- La Requérante a acheté auprès de Sandvik des pièces comprenant des tubes, des tuyaux de petit diamètre et des barres rondes arborant la marque de commerce SANDVIK SX (affidavit Boyd, pièces H, I). En outre, la marque de commerce SANDVIK SX a été mentionnée dans des publications de tiers diffusées au Canada (affidavit Boyd, pièce DD). La position de la Requérante exposée au para 167 de son plaidoyer écrit dont un extrait est reproduit ci-dessous est une position raisonnable, car l'Opposante ne détient pas la marque de commerce Sandvik SX et il n'y a aucune preuve que la marque de commerce SX fait l'objet d'une licence octroyée par l'Opposante à Sandvik [TRADUCTION] :

... la marque SX alléguée peut seulement être considérée comme une marque de commerce d'Edmeston (ou de l'Opposante) dans la mesure où elle pouvait (et peut) se distinguer de SANDVIK SX, et si tel était (et est) le cas, alors NORAM SX doit être considérée comme se distinguant de SX.

[41] En conséquence, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*).

#### **Motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)*a***

[42] L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que celle-ci crée de la confusion avec les marques de commerce EDMESTON SX et SX de l'Opposante, employées en liaison avec des alliages d'acier inoxydable en feuilles, baguettes, brides et plaques, de la tuyauterie et tubulure en acier inoxydable pour la production et la manipulation de l'acide, du fil à souder en acier inoxydable, de l'acier inoxydable pour la production et la manutention d'acide, notamment des tours d'absorption, des distributeurs d'acide, des réservoirs-pompes, des refroidisseurs d'acide, pompes, et la conception et la fabrication personnalisées d'équipement et de systèmes en acier inoxydable pour les usines de production et de manipulation de l'acide.

[43] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer qu'elle-même ou sa prédécesseure en titre a employé une ou plusieurs de ses marques de commerce invoquées avant le 21 septembre 2012 et qu'elle n'avait pas abandonné sa ou ses marques de commerce à la date de l'annonce de la présente demande (6 novembre 2013) [voir les articles 16(3)*a*), 16(5) et 17(1) de la Loi].

[44] La Requérante a soutenu que les ambiguïtés et les lacunes dans la preuve de M. Öhlin signifiaient que l'Opposante ne s'était pas acquittée de son fardeau de preuve, parce que la chaîne de titres se rapportant aux marques de commerce invoquées n'a pas été établie, que SX a été employé de manière descriptive et qu'il n'y a aucune preuve que les produits présentés à la pièce D ont été livrés au Canada ou que le matériel des pièces C et I a été diffusé au Canada (plaidoyer écrit de la Requérante, para 154 et 155).

[45] J'estime que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) pour les raisons suivantes :

- (a) Je retiens la preuve de M. Öhlin selon laquelle l'Opposante détenait les marques de commerce SX et EDMESTON SX à la date pertinente. En outre, j'estime qu'un transfert potentiel des droits de l'Opposante à Outotec Finlande (contre-interrogatoire Öhlin, Q 99 à 105) n'est pas problématique. L'article 17(1) de la Loi prévoit notamment qu'aucune demande d'enregistrement d'une marque de commerce ne peut être repoussée du fait qu'une personne autre que l'auteur de la demande d'enregistrement ou son prédécesseur en titre a antérieurement employé ou révélé une marque de commerce créant de la confusion, sauf à la demande de cette autre personne ou de son successeur en titre.
- (b) Si la preuve d'emploi d'un opposant satisfait aux exigences de l'article 4 et se rapporte à la période pertinente, l'opposant s'acquitte de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition même si la preuve ne fait état que d'une seule vente ou d'un seul événement [*7666705 Canada Inc c 9301-7671 Québec Inc*, 2015 COMC 150]. Du moment que les ventes invoquées ont été réalisées dans la pratique normale du commerce, rien n'exige que le niveau d'emploi satisfasse à une norme minimale [*JC Penney Co Inc c Gaberdine Clothing Co Inc*, 2001 CFPI 1333, aux para 143 et 144]. En l'espèce, la question de savoir si les ventes de l'Opposante de ses produits ont été réalisées dans la pratique normale du commerce n'est pas en cause. J'estime que la preuve de M. Öhlin constituée des bons de commande n<sup>os</sup> S2005-001 et S1988-001 (pièce J) faisant

état de la livraison au Canada de produits décrits comme étant un tuyau SX, une plaque SX et des baguettes de soudage SX, conjuguée à sa preuve que les images de la pièce D sont représentatives de l'apposition des marques de commerce EDMESTON SX et SX sur les produits de l'Opposante et aux déclarations qu'il a faites en contre-interrogatoire selon lesquelles ces produits auraient pu être expédiés au Canada (Q 443) est suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve en ce qui concerne ses produits. En outre, j'estime que la preuve de l'Opposante de l'annonce de ses services, y compris la distribution de devis au Canada, par exemple le devis se rapportant à des tuyaux et à des accessoires daté du 19 novembre 2009, et ses brochures sont suffisantes pour lui permettre de s'acquitter de son fardeau de preuve en ce qui concerne ses services à l'égard des marques de commerce SX et EDMESTON SX (pièces C, H).

[46] Comme je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition, je dois maintenant déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion.

*Test en matière de confusion*

[47] Le test à appliquer pour déterminer la probabilité de confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, qui 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. Aux fins de cette appréciation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énumérées à l'article 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les

marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Les critères énoncés à l'article 6(5) ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772, au para 54]. Je m'appuie également sur l'arrêt *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), dans lequel la Cour suprême du Canada a indiqué, au para 49, que le critère énoncé à l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

#### *Caractère distinctif inhérent*

[48] SX possède un caractère distinctif inhérent très faible, voire aucun. Qui plus est, les marques de commerce constituées d'une simple combinaison de lettres ou d'initiales sont généralement considérées comme des marques faibles possédant un faible caractère distinctif inhérent [*GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1<sup>re</sup> inst), aux p 163 et 164; *Alfred Grass Gesellschaft mbH Metallwarenfabrik c Grant Industries Inc.* (1991), 47 FTR 231 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. En outre, en contre-interrogatoire, M. Öhlin a confirmé qu'on peut considérer que SX signifie extraction par solvant dans l'industrie métallurgique (Q 653 à 655). Enfin, en plus d'être employé en tant que marque de commerce, SX a été employé de manière descriptive pour décrire l'acier de désignation UNS S32615 (voir, à titre d'exemple, l'affidavit Öhlin, pièce J, devis numéro U 32832, [TRADUCTION] « Offre budgétaire : matériau SX et conception mécanique de base pour un réservoir-pompe »). J'estime que le fait que certaines sociétés emploient des marques de commerce qui ne comprennent pas SX, comme la marque SARAMET de Chemetic, en liaison avec de l'acier de désignation UNS S32615 (contre-interrogatoire Boyd, Q 51) n'accroît pas le caractère distinctif inhérent de SX.

[49] Les parties conviennent que les marques de commerce EDMESTON SX et NORAM SX possèdent un caractère distinctif inhérent semblable, mais elles sont en désaccord quant à la mesure dans laquelle les marques de commerce possèdent un caractère distinctif inhérent (plaidoyer écrit de l'Opposante, para 52 à 54; plaidoyer écrit de la Requérante, para 188 et 189). J'estime que ces marques de commerce possèdent toutes deux un caractère distinctif inhérent considérable. La question de savoir si une marque de commerce est distinctive est une question

de fait qui doit être tranchée au regard du message que la marque transmet au consommateur ordinaire des produits ou des services en question lorsque la marque de commerce est considérée dans son ensemble et sous l'angle de la première impression [*Philip Morris Products SA c Imperial Tobacco Canada Limited*, 2014 CF 1237, au para 67, citant *Apotex Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2010 CAF 213]. Bien que EDMESTON puisse avoir une importance comme nom de famille, il n'y a aucune preuve donnant à penser qu'il s'agit d'un nom de famille courant au Canada. NORAM est un mot inventé, et il n'y a aucune preuve permettant de conclure que, sous le coup de la première impression, les consommateurs considéreront qu'il s'agit de la contraction des mots North [nord] et American [américain].

*Mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et période pendant laquelle chaque marque été en usage*

[50] Ce facteur favorise l'Opposante, car la demande est fondée sur l'emploi projeté. Bien que la preuve de M. Öhlin ne me permette pas de quantifier avec précision les ventes de produits expédiés au Canada arborant les marques de commerce SX ou EDMESTON SX (Q 513 à 520), ou de déterminer la mesure dans laquelle le matériel promotionnel arborant les marques SX ou EDMESTON SX a été diffusé au Canada (Q 554, 558), si je considère la preuve de M. Öhlin dans son ensemble, y compris les devis de la pièce H mentionnant la marque de commerce SX, j'estime que les marques de commerce SX et EDMESTON SX ont acquis un certain caractère distinctif ou une certaine réputation au Canada.

*Genre de produits, services et entreprises*

[51] Ce facteur favorise l'Opposante. Il ressort clairement de la preuve que les parties se font concurrence et que la nature de leur commerce est très similaire, voire identique. Aux para 201 et 202 de son plaidoyer écrit, la Requérente soutient que le fait que ses clients sont de grandes sociétés expérimentées et averties et qu'il existe un processus d'achat long et détaillé constitue un facteur pertinent qui réduit la probabilité de confusion. Cependant, le test en matière de confusion est celui de la première impression, et toute mesure subséquente prise par des consommateurs expérimentés et avertis pour tenter de corriger un cas de confusion potentiel au moment de prendre une décision d'achat sérieuse et réfléchie n'est pas pertinente [par analogie, voir les paragraphes 68 à 74 de l'arrêt *Masterpiece, supra*].

### *Degré de ressemblance*

[52] En ce qui concerne le degré de ressemblance entre les marques de commerce en cause, j'estime que la marque de commerce NORAM SX de la Requérante ressemble considérablement dans la présentation et dans le son aux marques de commerce SX de l'Opposante et qu'elle ressemble au moins un peu dans la présentation à la marque de commerce EDMESTON SX de l'Opposante. De plus, la Requérante a adopté l'intégralité de la marque de commerce SX de l'Opposante comme élément de la Marque. Cependant, les marques de commerce suggèrent des idées différentes aux consommateurs : SX suggère de l'acier du type inventé par Sandvik de désignation UNS S32615, EDMESTON SX suggère l'idée de l'acier SX de l'Opposante ou de l'une de ses prédécesseures en titre, et la Marque suggère de l'acier SX obtenu auprès d'une société appelée NORAM.

### *Confusion avec la marque de commerce SX — Intégration de la totalité de la marque de commerce d'une autre partie*

[53] Au paragraphe 63 de son plaidoyer écrit, l'Opposante soutient que l'ajout d'éléments non distinctifs au début de marques de commerce n'éliminera pas la probabilité de confusion lorsqu'une partie adopte la marque de l'autre partie dans son intégralité (citant *Paul Masson & Co. Ltd. c Dumont Vins & Spiriteux Inc* (1994), 53 CPR (3d) 95 (COMC), au para 8). J'estime que la décision *Paul Masson* se distingue de la présente espèce car, dans cette affaire, le registraire s'est penché sur la question de la confusion entre la marque de commerce BLANC CLASSIQUE visée par la demande et la marque de commerce CLASSIQUE de l'opposant, lesquelles visaient toutes deux du vin. J'estime que l'élément NORAM n'est pas dénué de caractère distinctif inhérent comme BLANC pouvait l'être en liaison avec des vins.

### *Confusion avec SX — Jurisprudence relative aux marques de commerce faibles*

[54] Bien que le facteur énoncé à l'article 6(5)e) de la Loi, à savoir le degré de ressemblance, soit souvent susceptible d'avoir le plus d'importance au moment de trancher la question de la confusion, et qu'il favorise l'Opposante dans une certaine mesure en ce qui concerne la marque de commerce SX, j'estime que la jurisprudence sur les marques faibles a un effet atténuant sur l'avantage de l'Opposante. Ainsi qu'il est souligné dans la décision *GSW, supra*, les marques de

commerce fondées sur des combinaisons de lettres ou d'initiales sont des marques de commerce faibles et ne peuvent généralement bénéficier que d'une protection limitée. Même s'il est possible d'accroître le caractère distinctif d'une marque de commerce faible par un emploi à grande échelle [*Sarah Coventry Inc c Abrahamian* (1984), 1 CPR (3d) 238, au para 6 (CF 1<sup>re</sup> inst)], j'estime que l'emploi dont la marque de commerce SX a fait l'objet au Canada n'est pas un emploi à grande échelle. En particulier, les renseignements sur les ventes fournis par M. Öhlin comprennent des transactions concernant des produits qui n'ont jamais été livrés au Canada, mais ont été livrés dans d'autres pays (Q 520). En outre, M. Öhlin ne savait pas quels produits compris dans les ventes arboraient la marque SX (Q 513). Je conclus par conséquent que la marque de commerce SX de l'Opposante ne peut bénéficier que d'une protection limitée..

#### *Emploi de la marque de commerce SANDVIK SX*

[55] J'estime que l'emploi de SX dans la marque de commerce SANDVIK SX, qui ne s'applique pas au profit de l'Opposante et qui n'appartient pas à l'Opposante, constitue une circonstance pertinente de l'espèce qui favorise la Requérante. En particulier, la preuve en ce qui concerne la marque de commerce SANDVIK SX porte que :

- (a) Des pièces de Sandvik fabriquées à partir d'acier SX dont des tubes, des tuyaux de petit diamètre et des barres rondes arborant la marque de commerce SANDVIK SX ont été achetées directement auprès de Sandvik par la Requérante ou Noram International AB depuis 2011 (affidavit Boyd, para 28a et b, pièces H, I).
- (b) La marque de commerce SANDVIK SX a été apposée sur des produits vendus par Edmeston et l'Opposante (contre-interrogatoire Öhlin, Q 455 à 458). Sandvik fournissait des produits et du matériel en acier à Edmeston, et certains des produits arboraient la marque de commerce SANDVIK SX (Q 142 et 143; Q 157 et 162).
- (c) Les marques de commerce SANDVIK SX figurent dans des devis préparés à l'intention de la Requérante et d'autres sociétés canadiennes (voir, à titre d'exemple, à la pièce J de l'affidavit Öhlin, le devis daté du 2005-11-22 qui

indique, sous la rubrique Scope of Supply [articles fournis], [TRADUCTION] « **Article 1** : Réservoir, conception mécanique de base et matériau Sandvik SX », et le document daté du 03-06-04 intitulé [TRADUCTION] « devis pour la conception mécanique d'une tour et le matériau Sandvik SX »); le document n° 301-020 de la pièce H de l'affidavit Öhlin se rapportant au matériau [TRADUCTION] « alliage Sandvik SX selon la spécification 30H-035 d'Edmeston »; et le devis daté du 2004-12-20 pour des boulons et des écrous Sandvik SX).

- (d) La marque de commerce SANDVIK SX figure dans des brochures présentant notamment le système SX d'Edmeston pour l'industrie de l'acide sulfurique qui indiquent ce qui suit [TRADUCTION] : « Au cœur du Système SX d'Edmeston se trouve un acier inoxydable austénitique – l'Acier en milieu acide sulfurique Sandvik SX®... » (affidavit Öhlin, pièce C).
- (e) La marque de commerce SANDVIK SX a également été mentionnée dans des publications de tiers diffusées au Canada (affidavit Boyd, para 42, pièce DD).

[56] J'estime que l'emploi de la marque de commerce SANDVIK SX qui n'appartient pas à l'Opposante et qui ne s'applique pas au profit de l'Opposante affaiblit le caractère distinctif de la marque de commerce SX.

### *Conclusion*

[57] Lorsque j'ai appliqué le test en matière de confusion, j'ai considéré la Marque et les marques de commerce EDMESTON SX et SX sous l'angle de la première impression et du souvenir imparfait. 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. J'estime que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris les différences entre les marques de commerce elles-mêmes, la faiblesse inhérente de la marque de commerce SX et l'emploi de la marque de commerce SANDVIK SX (en l'absence d'une preuve de l'existence d'un accord de licence d'emploi de la

marque de commerce conclu avec l'Opposante), qui affaiblit le caractère distinctif de la marque de commerce SX. Ce motif d'opposition est rejeté.

### **Motif d'opposition fondé sur l'article 2**

[58] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive, parce que la Marque ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les Produits des produits et des services de l'Opposante, en raison de l'emploi antérieur par l'Opposante et sa ou ses prédécesseurs en titre des marques de commerce EDMESTON SX et SX.

[59] La date pertinente pour l'examen de ce motif d'opposition est le 7 avril 2014, soit la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* 2004 CF 1185, (2004), 34 CPR (4th) 317, à la p 324].

[60] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif, un examen des circonstances de l'espèce favorise la Requérante dans une plus grande mesure qu'à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a), car la Requérante a commencé à faire l'annonce et la promotion de la marque de commerce NORAM SX aux environs d'octobre 2012 et la première vente de produits en liaison avec la Marque a été réalisée en mai 2013 (affidavit Boyd, para 9, 35, pièces O à W). Par conséquent, la Requérante s'est acquittée de son fardeau de preuve ultime. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

DÉCISION

[61] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

---

Natalie de Paulsen  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Marie-Pierre Héту, 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 : 2018-06-12**

**COMPARUTIONS**

R. Scott MacKendrick

POUR L'OPPOSANTE

Craig Ash

POUR LA REQUÉRANTE

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.

POUR L'OPPOSANTE

Oyen Wiggs Green & Mutala LLP

POUR LA REQUÉRANTE