



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 67

Date de la décision : 2024-03-28

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'OPPOSITIONS

Opposante : Asset Pro Solutions Inc dba Maintenance Connection Canada

Requérante : Maintenance Connection, LLC

Demande : 1,802,565 pour MAINTENANCE CONNECTION

1,802,568 pour MAINTENANCE CONNECTION & Dessin

1,907,433 pour MAINTENANCE CONNECTION

1,907,427 pour MAINTENANCE CONNECTION & Dessin

INTRODUCTION

[1] Asset Pro Solutions Inc dba Maintenance Connection Canada (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement des marques de commerce MAINTENANCE CONNECTION lesquelles font l'objet des demandes d'enregistrement n^{os} 1,802,565 et 1,907,433 et des marques de commerce MAINTENANCE CONNECTION & Dessin, reproduites ci-dessous, lesquelles font l'objet des demandes d'enregistrement n^{os} 1,802,568 et 1,907,427.



[2] Les demandes n^{os} 1,907,433 et 1,907,427 ont été produites par Maintenance Connection, LLC (la Requérante) et les demandes n^{os} 1,802,565 et 1,802,568 ont été produites par le prédécesseur en titre de la Requérante et sont maintenant au nom de la Requérante. Par souci de commodité, je ferai généralement référence à Maintenance Connection, LLC et à ses prédécesseurs en titre collectivement par la Requérante, à moins qu'il ne soit nécessaire de les distinguer.

[3] Toutes ces demandes d'enregistrement pour les marques de commerce MAINTENANCE CONNECTION et MAINTENANCE CONNECTION & Dessin (collectivement, les Marques) sont en général listées pour l'emploi en liaison avec des logiciels téléchargeables pour la gestion de l'entretien et des services connexes, y compris la formation sur l'emploi et le fonctionnement de logiciels d'entretien et la prestation de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de l'entretien. Une liste complète des produits et services associés aux Marques est présentée à l'Annexe A de cette décision.

[4] Pour les raisons qui suivent, les oppositions sont rejetées.

LE DOSSIER

[5] Les demandes pour les Marques ont été produites et opposées à deux moments différents. Plus particulièrement :

- Les demandes n^{os} 1,802,565 et 1,802,568 pour les marques de commerce MAINTENANCE CONNECTION et MAINTENANCE CONNECTION & Dessin, respectivement, ont été produites le 29 septembre 2016, avec une date de priorité du 30 mars 2016, fondée sur une demande aux États-Unis en liaison avec les mêmes types de produits et services. Ces demandes ont été annoncées dans le *Journal des marques de commerce* du 6 mai 2020.
- Les demandes n^{os} 1,907,433 et 1,907,427 pour les marques de commerce MAINTENANCE CONNECTION et MAINTENANCE CONNECTION & Dessin,

respectivement, ont été produites le 3 juillet 2018, avec une date de priorité du 26 juin 2018, fondées sur une demande aux États-Unis en liaison avec les mêmes types de produits et services. Ces demandes ont été annoncées dans le *Journal des marques de commerce* du 30 septembre 2020 et du 21 octobre 2020, respectivement. Ces deux demandes comprennent une revendication d'emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que 2006.

[6] Le 13 mai 2020, l'Opposante a produit, à l'encontre des demandes '565 et '568, des déclarations d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). L'Opposante a produit des déclarations d'opposition contre les demandes '433 et '427 le 5 novembre 2020. Les motifs d'opposition plaidés contre chaque demande sont identiques et sont fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'article 38(2)c), la non-conformité avec les articles 38(2)a), 38(2)e) et 38(2)f) et la mauvaise foi en vertu de l'article 38(2)a.1) de la Loi.

[7] La Requérante a produit et signifié des contre-déclarations niant les motifs d'opposition pour les quatre procédures.

[8] Dans chaque procédure, l'Opposante a produit l'affidavit de Peter Horwood, le président de l'Opposante. M. Horwood a été contre-interrogé et la transcription, ainsi que les réponses aux engagements, ont été versées au dossier.

[9] La Requérante a produit l'affidavit d'Andrew Ruse, qui, au moment de l'assermentation de l'affidavit (le 11 novembre 2021), était le président de Accruent, LLC (Accruent), une entreprise qui a fait l'acquisition de la Requérante en juin 2018. Avant d'occuper un poste de dirigeant pour Accruent, M. Ruse était le vice-président exécutif des ventes de la Requérante de juin 2017 à janvier 2019. M. Ruse a été contre-interrogé au sujet de son affidavit, toutefois la Requérante conteste le contre-interrogatoire et l'admissibilité de la transcription et des réponses aux engagements qui l'accompagnent. Nonobstant l'objection de la Requérante, laquelle sera abordée ci-dessous, j'estime qu'ils font tous partie du dossier.

[10] Les deux parties ont produit des observations écrites et aucune audience n'a été tenue.

[11] Étant donné que les questions en litige et la preuve sont essentiellement identiques pour l'ensemble des affaires, les quatre affaires seront abordées dans cette décision.

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

[12] Je tiens à souligner que bien que j'ai inclus dans mon analyse l'ensemble de la preuve et toutes les observations versées au dossier, je ferai référence seulement aux parties spécifiques qui sont directement pertinentes pour mes conclusions.

La Requérante s'objecte à l'admissibilité de la transcription et des réponses aux engagements du contre-interrogatoire d'Andrew Ruse

[13] La Requérante, s'étant précédemment objectée à l'admissibilité de la transcription et des réponses aux engagements découlant du contre-interrogatoire de M. Ruse, maintient et réitère son objection. La Requérante fait valoir que l'Opposante n'aurait pas être autorisée à mener le contre-interrogatoire puisque sa demande d'ordonnance de contre-interrogatoire a été présentée après que le registraire ait donné les avis pour les observations écrites. Une question clé semble être la décision du registraire de considérer la date de signification de la preuve de la Requérante (l'affidavit Ruse) comme la date à laquelle l'Opposante a cliqué sur le lien électronique vers une plateforme de partage de fichiers pour obtenir l'affidavit qui a été fourni dans le corps d'un courriel plutôt que la date à laquelle la Requérante a envoyé ce courriel (dont la réception a été promptement confirmée par le bureau de l'agent au dossier de l'Opposante). La première date est survenue après que le registraire ait émis un avis pour la présentation d'observations écrites.

[14] Étant donné que le registraire a déjà refusé de reconsidérer sa décision sur cette question (selon la lettre du registraire en date du 7 avril 2022) et qu'une telle décision est finale, cette question ne sera pas discutée davantage. Peu importe, je note que l'inclusion de ces documents n'affecte pas de façon importante ma conclusion sur l'un ou l'autre des motifs d'opposition.

Objection pour ouï-dire sur des parties de l'affidavit Horwood (Pièce B)

[15] La Pièce B à l'affidavit Horwood comprend un document de sept pages, en format lettre, d'un M. Schoepfer en date du 5 novembre 2020 (la lettre Schoepfer) (contre-interrogatoire à la Q48). M. Schoepfer était un membre fondateur de l'Opposante et était principalement son président jusqu'à un certain moment en 2019 (Q49 à 52). La lettre Schoepfer établit son récit de l'histoire de la relation commerciale entre les parties. La lettre fournit également des détails de conversations que M. Schoepfer affirme avoir eues avec M. Bucher et M. Squires (membres fondateurs de Maintenance Connection, Inc, le prédécesseur en titre de la Requérante).

[16] La Requérante adopte la position que la lettre Schoepfer constitue du ouï-dire inadmissible et, dans certains cas, du double ouï-dire. La Requérante fait valoir que le contenu de la lettre de M. Schoepfer est du type qui se trouverait habituellement dans un affidavit, mais note que le contre-interrogatoire de M. Schoepfer n'est pas possible compte tenu de la façon dont les renseignements ont été fournis. La Requérante note également que la lettre contient quelques déclarations simples et non corroborées remontant à il y a près de 18 ans et que M. Horwood, au cours de son contre-interrogatoire, est même en désaccord avec des parties de la lettre de M. Schoepfer concernant son souvenir des premières années de la relation entre les parties. Enfin, la Requérante indique que M. Horwood était en mesure de joindre M. Schoepfer au sujet de la présentation de la preuve, que M. Schoepfer a accepté de fournir la lettre (Q55 et 56) et que M. Horwood continue d'être en contact avec M. Schoepfer, bien que rarement (Q58).

[17] Je suis d'accord que l'ensemble de la lettre Schoepfer constitue du ouï-dire et qu'il semble n'y avoir aucune raison pour laquelle cette lettre n'aurait pas pu être versée au dossier sous la forme d'un affidavit, fournissant ainsi à la Requérante la possibilité de mener un contre-interrogatoire. Par conséquent, j'ignore la lettre Schoepfer puisqu'elle constitue une preuve par ouï-dire inadmissible.

Adjuger des frais – Le registraire n’a pas ce pouvoir

[18] Dans ses observations écrites, l’Opposante fait valoir qu’elle devrait avoir droit à un paiement des frais d’un montant qui sera déterminé par le registraire. Pour sa part, la Requérante indique qu’elle a l’intention de demander le remboursement de ses frais dans le cadre de ces quatre oppositions, mais reconnaît que le pouvoir du registraire d’adjuger des frais dans le cadre d’une opposition n’était pas encore en vigueur lors de la présentation de ses observations écrites.

[19] Je note que, à la date de cette décision, le registraire n’a pas le pouvoir d’adjuger des frais dans le cadre de procédures d’opposition. Par conséquent, je n’aborderai pas ce sujet davantage.

FARDEAU ULTIME ET FARDEAU DE PREUVE

[20] C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que ses demandes sont conformes aux exigences de la Loi. Cela signifie que s’il est impossible d’arriver à une conclusion définitive en faveur de la Requérante après avoir examiné l’ensemble de la preuve, le litige doit être tranché à l’encontre de la Requérante. Toutefois, l’Opposante doit s’acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d’éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l’existence des faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst) à la p 298].

ANALYSE DES MOTIFS D’OPPOSITION

Motifs d’opposition fondés sur les articles 38(2)c) et 16(1)a) – Absence de droit à l’enregistrement

[21] Selon ma compréhension, la position de l’Opposante est qu’elle a droit à l’enregistrement des Marques puisqu’elle est la première entité à avoir employé les Marques visées par les demandes au Canada. La Requérante ne conteste pas que l’Opposante est la première entité à avoir employé les Marques au Canada. Plutôt, la position de la Requérante est que, puisque l’Opposante est son distributeur canadien, tout emploi des Marques par l’Opposante profite à la Requérante en tant que

propriétaire des marques de commerce. Par conséquent, la question litigieuse n'est pas de savoir si l'Opposante est la première entité à avoir employé les Marques au Canada, mais si elle est le propriétaire légitime des Marques de manière à ce que l'emploi des Marques par l'Opposante puisse être considéré comme étant à son propre bénéfice. Mon analyse se concentrera sur cette question.

[22] L'Opposante plaide que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement des Marques puisque, à la date de production des demandes, [TRADUCTION] « la Requérante avait une connaissance directe et complète de l'Opposante et de l'emploi par l'Opposante des Marques en question au Canada en liaison avec les mêmes produits et services qui sont décrits dans les présentes demandes ».

[23] La date pertinente pour évaluer ce motif d'opposition est, comme il est établi à l'article 16(1) de la Loi, « la date de production de la demande ou [...] la date à laquelle la marque a été employée pour la première fois au Canada, la première éventualité étant à retenir ». Dans le cadre de ce motif, l'Opposante doit démontrer que ses marques de commerce n'avaient pas été abandonnées aux dates de l'annonce des demandes.

Preuve concernant la relation entre les parties

[24] Dès le départ, il est utile de souligner les personnes suivantes qui occupent une place importante dans la preuve :

- Chris Bucher et Brad Squires : ce sont les fondateurs de l'entreprise qui a créé le logiciel MAINTENANCE CONNECTION, laquelle a été subséquemment acquise par la Requérante.
- Raymond (Ray) Schoepfer : il est un membre fondateur de l'Opposante. Jusqu'à sa retraite en 2019, il avait une part de 50 % dans l'entreprise et a été son président pour la majorité de son existence.

- Peter Horwood : il était un partenaire dans l'entreprise de l'Opposante et est devenu le président lorsque M. Schoepfer a pris sa retraite en 2019.

[25] La pièce remontant le plus loin concernant l'origine et la nature de la relation des parties est un ensemble de courriels en date du 16 avril 2003, reproduits ci-dessous, de Chris Bucher à Ray Schoepfer (Pièce A, affidavit Horwood). M. Schoepfer, à la date de la rédaction de ces courriels, était employé par une entreprise de TI dans l'Ouest canadien et quittait cette entreprise dans le but de lancer une entreprise offrant des systèmes de gestion des actifs à des clients de l'Ouest canadien. M. Schoepfer a contacté M. Bucher pour lui faire part de son intérêt pour le programme de concessionnaires de M. Bucher, présumément pour le logiciel de système de gestion d'actifs MAINTENANCE CONNECTION. M. Bucher a remercié M. Schoepfer pour son intérêt pour Maintenance Connection et lui a indiqué qu'il l'appellerait pour devenir un concessionnaire dans sa région. Je note que la marque de commerce figurative MAINTENANCE CONNECTION figure dans l'en-tête du courriel de réponse de M. Bucher et qu'il est fait référence à Maintenance Connection dans le texte du courriel et dans le bas de page :

-----Original Message-----

From: Chris Bucher [mailto:cbucher@maintenanceconnection.com]

Sent: April 16, 2003 10:35 AM

To: Ray Schoepfer

Subject: Maintenance Connection (Web-Based CMMS)

Maintenance

Connection

Hi Ray-

Thank you for your interest in Maintenance Connection. Please provide your phone number and I will call you concerning becoming a dealer in your area.

Best regards,

Chris Bucher

Business Development

1-888-567-3434 ext 84

cbucher@maintenanceconnection.com

Maintenance Connection

<http://www.maintenanceconnection.com>

----- Original Message -----

From: "Ray Schoepfer" <rays@arendeeco.com>

To: <sales@maintenanceconnection.com>

Sent: Wednesday, April 16, 2003 8:55 AM

Subject: Maintenance Connection

> Hello:

>

> My name is Ray Schoepfer.

>

> I am currently employed by Hansen Information Technologies in Western
> Canada.

>

> I will be leaving the company soon with the intention of starting a company
> that will provide asset management systems to medium sized municipalities
> and possibly, businesses, in Western Canada.

>

> I would be interested in your dealer program and having a chance to better
> evaluate your product, specifically with underground assets in mind.

>

[26] Avec ceci comme point de départ, un résumé des parties les plus pertinentes de la preuve est établi ci-dessous. Aux fins de ce résumé, veuillez noter que je fais généralement référence à la Requérante et à son prédécesseur en titre par la Requérante.

[27] L'affidavit Horwood fournit, pour le compte de l'Opposante, un récit de la relation des parties et de l'emploi par l'Opposante des Marques, y compris ce qui suit.

Le produit mobile Maintenance Connection

- Subséquemment à la nomination de l'Opposante comme concessionnaire du logiciel MAINTENANCE CONNECTION de la Requérante, M. Horwood affirme que l'Opposante a voulu se structurer de manière à créer un large éventail d'applications pour le système d'exploitation Palm, dont l'une était l'application pour téléphone mobile Maintenance Connection (voir le courriel du 2 juin 2003). Elle a subséquemment lancé le produit Maintenance Connection Mobile. M. Horwood fait référence à un courriel (en date du 18 novembre 2003) de Chris

Bucher et de Brad Squires qui montrerait que [TRADUCTION] « non seulement savaient-ils clairement que nous revendiquions la propriété de “Maintenance Connection Mobile”, mais ils l’ont approuvé et nous ont félicités pour cela » (Pièce A).

- M. Horwood fait référence à un courriel de Chris Bucher signalant un bogue dans le produit Maintenance Connection Mobile (courriel en date de 2003-11-26). M. Horwood fait valoir que cela démontre que [TRADUCTION] « il (M. Bucher) a accepté que nous nommions l’application “Maintenance Connection Mobile”, puisqu’il n’a exprimé aucune préoccupation à ce sujet [...] » (Pièces A et B).

*Adoption par Asset Pro de Maintenance Connection Canada et du logo
MAINTENANCE CONNECTION CANADA (logo MCC)*

- M. Horwood fait référence à un courriel (en date du 26 octobre 2004) de M. Schoepfer à M. Bucher où on fait référence à la [TRADUCTION] « première tentative d’un logo ». Dans le courriel, M. Schoepfer propose ce qui suit :

[traduction]

« - nous maintenons toujours Asset Pro comme identité juridique, mais commençons à employer Maintenance Connection Canada comme nom commercial avec le logo MCC (une version avec laquelle tout le monde est satisfait) comme seul logo (le logo APS [Asset Pro Solutions] ci-dessous sera éliminé). Nous devons déterminer la façon dont nous voulons structurer les sites Web et le marketing en général pour présenter une seule marque unifiée pour tous les clients potentiels du monde entier.

- en tant que MCC, nous assumons la pleine responsabilité pour l’ensemble du marketing, les distributeurs, les agents, le soutien technique, la formation, etc., pour tout ce qui se produit au Canada... »

- M. Horwood fait référence à un courriel en date du 2 novembre 2004, de Ray Schoepfer à Chris Bucher et Brad Squires avec comme objet « logos ». Il présente trois logos pour MAINTENANCE CONNECTION CANADA et demande [TRADUCTION] « lequel vous aimez, 1, 2 ou 3? » (Pièce A). M. Horwood note que [TRADUCTION] « non seulement Chris Bucher a approuvé que nous ayons un logo Maintenance Connection, il a aidé à le rendre encore plus semblable à la version des États-Unis qui était employée de 2003 à 2010 ».

- M. Horwood note que la version de M. Bucher changeait le mot « Canada » en orange.
- M. Horwood note que [TRADUCTION] « dans le dessin que nous avons montré (envoyé) à Chris Bucher et celui qu’il a renvoyé avec ses modifications, la partie “Maintenance Connection” comportait un symbole indiquant qu’il s’agissait de notre marque de commerce [...] Chris Bucher n’a soulevé AUCUNE objection à ce moment-là, ou à un quelconque moment dans l’avenir, à ce que nous marquions clairement que nous considérons la marque de commerce comme nous appartenant... »

Produit MC Everywhere (par l’Opposante) – Examen du produit par la Requérente

- Ma compréhension est que le produit MC Everywhere, créé par l’Opposante est un produit additionnel ou [TRADUCTION] « d’extension » pour le logiciel MAINTENANCE CONNECTION de la Requérente qui complète sa fonctionnalité. Plus particulièrement, MC Everywhere est conçu pour faciliter l’accès aux techniciens qui ont un besoin d’un accès hors ligne (de l’aperçu du produit à la Pièce A).
- M. Horwood fait référence à un courriel d’Arlene Roberg, une gestionnaire de projet avec la Requérente, à M. Schoepfer et M. Horwood. M. Bucher est inclus en copie conforme sur le courriel. M^{me} Roberg joint un document avec une liste de suggestions (de priorité élevée à faible) compilée par la Requérente pour le produit MC Everywhere de l’Opposante.
- M. Horwood signale que parmi les suggestions de haute priorité de la Requérente il est indiqué que [TRADUCTION] « il serait optimal d’ajouter une certaine image de marque (Maintenance Connection ou le logo ou le nom MC Everywhere indiqué). Par exemple, le logo sur le menu déroulant ». M. Horwood note que [TRADUCTION] « par conséquent, en date de 2013-11-19, ils ne s’étaient toujours pas opposés à notre emploi de la marque de commerce comme la nôtre et nous encourageaient à l’employer encore plus ouvertement et audacieusement » (Pièce B).

[28] La Pièce D comprend des copies de factures de l'Opposante à divers clients en date du 12 avril 2005 jusqu'au 10 octobre 2006. La facture du 12 avril 2005 couvre la vente de ce qui suit : [TRADUCTION] « Licences concurrentes pour Maintenance Connection » et [TRADUCTION] « Services de soutien ». M. Horwood affirme que cette pièce illustre plusieurs exemples de factures au nom de MAINTENANCE CONNECTION CANADA comme le nom commercial ou la dénomination sociale employés par l'Opposante depuis au moins aussi tôt que 2003.

[29] La Pièce E est décrite comme une copie conforme d'une facture émise par la Requérente à l'Opposante en date du 6 mars 2014 pour des commissions de ventes dues par la Requérente à l'Opposante pour les troisième et quatrième trimestres de 2013. M. Horwood affirme que [TRADUCTION] « l'Opposante a agi comme l'agent des ventes ou représentant véritable et légitime de la Requérente depuis au moins aussi tôt que 2003 au Canada » et que cette pièce n'est [TRADUCTION] « qu'un exemple de la connaissance et de l'acceptation complètes que la Requérente avait de l'emploi par l'Opposante de la marque de commerce MAINTENANCE CONNECTION CANADA survenant de la relation entre la Requérente et l'Opposante » (para 8).

[30] La Pièce H est décrite comme une copie du site Wayback Machine [TRADUCTION] « confirmant que la revendication par la Requérente de l'emploi de la marque de commerce MAINTENANCE CONNECTION ET DESSIN depuis aussi tôt que 2006 est une fausse déclaration » (para 11). Les pièces semblent inclure des instantanés archivés du site Web *maintenanceconnection.com* en date de 2006 et 2010, avec la marque figurative visée par la demande ne figurant que dans les instantanés de 2010.

[31] M. Horwood affirme que l'Opposante a investi une grande quantité d'efforts, de temps et d'argent dans l'emploi et la promotion de l'emploi de la marque de commerce MAINTENANCE CONNECTION au Canada, le tout avec la connaissance et le consentement complets et totaux de la Requérente, et qu'à aucun moment la Requérente n'a remis question l'emploi, ou ne s'est opposé à l'emploi par l'Opposante de ladite marque de commerce. M. Horwood affirme également que la Requérente a encouragé l'Opposante à commencer à employer la marque de commerce

MAINTENANCE CONNECTION au Canada à tout le moins aussi tôt que 2003 en tant que représentant et agent autorisé au Canada de la Requérante (para 13). La Pièce I est décrite comme une copie d'une lettre envoyée par M. Horwood à la Requérante le 12 mars 2020 fournissant l'historique d'emploi par l'Opposante de la marque de commerce MAINTENANCE CONNECTION au Canada avec le consentement de la Requérante. Je note que dans cette lettre, l'Opposante fait référence au conflit entre les parties et propose certaines options pour aller de l'avant.

[32] M. Horwood déclare que [TRADUCTION] « depuis au moins aussi tôt que 2003, la Requérante et l'Opposante ont mené leurs activités de manière coopérative, chacune employant la marque de commerce qui fait l'objet de cette demande. Plus particulièrement, la Requérante a installé son logiciel sur les serveurs de l'Opposante et l'Opposante a installé le logiciel de la Requérante sur les serveurs de la Requérante, le tout avec le consentement exprès de la Requérante et de l'Opposante » (para 14).

[33] M. Horwood affirme que la Requérante a, tout au long de cette période, vendu le logiciel de l'Opposante et payé l'Opposante un droit de licence comme négocié entre la Requérante et l'Opposante et l'Opposante a pareillement vendu le logiciel de la Requérante et payé à la Requérante un droit de licence comme négocié entre la Requérante et l'Opposante (para 15).

[34] D'autres faits et aveux obtenus dans le cadre du contre-interrogatoire de M. Horwood sont soulignés ci-dessous :

- La Requérante a enregistré la dénomination sociale « Maintenance Connection Canada » auprès du gouvernement de l'Alberta le 26 janvier 2012 et indique la date de début d'emploi du nom commercial comme étant le 10 juin 2003 (Q30 à 37). M. Horwood n'est au courant d'aucun enregistrement d'une dénomination sociale antérieure pour Maintenance Connection Canada enregistrée par la Requérante (Q38).
- M. Horwood est d'accord que l'Opposante, dans une certaine capacité, agit comme le concessionnaire canadien de la Requérante (Q67). Dans son autre

capacité, l'Opposante développe des produits qui sont compatibles avec le logiciel pour lequel il agit comme concessionnaire (Q69).

- M. Horwood reconnaît que l'Opposante n'aurait probablement pas choisi un nom pour l'un de ses produits auquel la Requêteurante se serait opposée (Q88).
- M. Horwood est d'accord avec la déclaration, publiée sur le site Web de l'Opposante, *maintenanceconnection.ca*, selon laquelle [TRADUCTION] « Maintenance Connection Canada est le distributeur canadien exclusif de la gamme de logiciels "Maintenance Connection" d'Accruent LLC » et comprend qu'Accruent LLC est la propriétaire de la Requêteurante dans cette procédure (Q122 à 124, Pièce 10).
- M. Horwood est d'accord avec la déclaration, diffusée sur le site Web de l'Opposante, *maintenanceconnection.ca*, que [TRADUCTION] « Maintenance Connection Canada est le distributeur canadien exclusif des gammes de logiciels "Maintenance Connection Everywhere", "Maintenance Connection LoginHub" et "Maintenance Connection DataHub" de Tigre de Soleil Inc. » (Q125 et 126 : Pièce 7). M. Horwood explique que Tigre de Soleil est l'entreprise qui possède ces produits et que l'Opposante est non seulement le distributeur canadien exclusif, mais le distributeur mondial exclusif de ces produits (Q128, Pièce 10).
- Il y a eu quelques moments dans le temps où la Requêteurante a offert à l'Opposante de confectionner des gilets à porter lors de diverses conférences (Q236). L'Opposante les a portés lors de conférences aux États-Unis (Q239). Ils ont également été portés lors de salons professionnels et de conférences au Canada après que Maintenance Connection, Inc. ait confectionné les gilets pour l'Opposante au fil des ans à compter de 2004 (RE à la Q241).
- En ce qui a trait à la remarque de M. Horwood que [TRADUCTION] « non seulement Chris Bucher a approuvé notre possession d'un logo Maintenance Connection, il nous a aidé à le rendre encore plus semblable à la version des États-Unis qui était employée de 2003 à 2010 »; il confirme que M. Bucher : a réduit la taille de parties du logo canadien proposé (nommément le mot Canada) pour rendre le logo plus similaire au logo des États-Unis (Q248) et a apporté des

changements à la couleur (ajoutant du orange) pour rendre le logo plus similaire au logo des États-Unis (Q249).

- Le nom de domaine *maintenanceconnection.ca* a été enregistré par l'Opposante le 4 novembre 2004 (Q265) et, avant cela, l'Opposante n'exploitait aucun site Web sous un nom de domaine incluant les mots « Maintenance Connection » dans son adresse (Q267). Également, avant le 3 novembre 2004, personne chez l'Opposante n'employait une adresse courriel avec le nom de domaine Maintenance Connection (Q268).
- En ce qui a trait au produit MC Everywhere de l'Opposante, M. Horwood est d'accord qu'au moment de développer le produit, l'Opposante a accepté d'harmoniser les préférences, les couleurs et les boutons, etc., entre les produits (soit le produit MC Everywhere de l'Opposante et le produit MC Express de la Requérante) (Q281).
- En ce qui a trait à l'examen par la Requérante du produit MC Everywhere de l'Opposante, parmi les recommandations de plus faible priorité répertoriées se trouvaient les changements « UI ». M. Horwood explique que UI signifie [TRADUCTION] « interface utilisateur », ce qui consiste de tout ce qui est de nature visuelle ou a des incidences sur la façon dont un utilisateur travaille avec le logiciel, donc des éléments comme la taille des boutons et la taille du texte, les couleurs, les sons, s'il y a des entrées audio, l'accès aux caméras, la saisie de signature... (Q292). La recommandation particulière était que les parties explorent des couleurs plus uniformes pour le produit MC Everywhere afin de rendre cette interface utilisateur plus similaire au produit MAINTENANCE CONNECTION [de la Requérante] (Q293).
- M. Horwood a reconnu que, de juin 2003 à un certain moment au milieu de 2004, l'Opposante a mené ses activités sous le nom Asset Pro, mais qu'elle a pu offrir des produits ou des services en liaison avec les mots « Maintenance Connection » (Q315). C'est seulement après le milieu de 2004 que l'Opposante a commencé à mener ses activités en tant qu'entité nommée Maintenance Connection dans une quelconque capacité (Q316).

- Dans ses réponses aux engagements, l'Opposante a fourni des copies de diverses factures dont la date est antérieure au 17 juin 2005 émises par « Asset Pro Solutions Inc. » à des clients canadiens pour une [TRADUCTION] « licence concurrente Maintenance Connection ». La plupart des factures sont en date de l'année 2004.

[35] En ce qui a trait à la preuve de la Requérente, la Requérente a produit l'affidavit d'Andrew Ruse. Lors de l'assermentation de l'affidavit, M. Ruse était le président d'Accruent, LLC (Accruent). Avant cela, il occupait le poste de dirigeant principal des revenus d'Accruent de janvier 2019 à décembre 2019. Accruent a fait l'acquisition de Maintenance Connection, LLC (la Requérente dans ces procédures) en juin 2018. Avant d'occuper le poste de dirigeant d'Accruent, M. Ruse était vice-président exécutif des ventes à Maintenance Connection de juin 2017 à janvier 2019. Lors de son contre-interrogatoire, M. Ruse a indiqué qu'il a quitté Accruent en février 2022 (contre-interrogatoire, à la p 5).

[36] L'affidavit de M. Ruse fournit des renseignements sur l'historique et l'entreprise de la Requérente, la relation de l'Opposante avec la Requérente et le conflit entre les parties. Les parties les plus pertinentes de l'affidavit Ruse sont résumées ci-dessous.

Historique de la Requérente et de l'entreprise de la Requérente

[37] L'origine de Maintenance Connection réside dans un projet de développement de logiciel qui a débuté aux États-Unis en 1999, mené par Chris Bucher et Brad Squires. Ils ont lancé la version 1.0 du système informatisé de gestion de l'entretien MAINTENANCE CONNECTION (en anglais : *MAINTENANCE CONNECTION computerized maintenance management system (CMMS) software*) (lors d'un salon professionnel à Chicago au début de 2003. M. Ruse fournit une chronologie de l'histoire de l'entreprise qui a débuté avec la création de l'entreprise nommée Maintenance Connection, Inc. et a abouti au titre de la Requérente actuelle, Maintenance Connection, LLC. Comme il a été noté ci-dessus, par souci de commodité, lorsqu'il est pertinent de le faire, je ferai référence à la Requérente et ses prédécesseurs en titre collectivement par la Requérente.

[38] Accruent a fait l'acquisition de Maintenance Connection, LLC le 27 avril 2018. Accruent elle-même a ensuite été acquise par Fortive Corporation. M. Ruse affirme que, nonobstant ces changements de propriété, la Requérante demeure une entité juridique distincte qui continue de posséder et d'employer les Marques MAINTENANCE CONNECTION au Canada (para 13).

[39] La Requérante œuvre dans le commerce de l'offre de logiciels de gestion des installations et de gestion des actifs à des entreprises de différents secteurs depuis son lancement du logiciel MAINTENANCE CONNECTION CMMS en 2003. M. Ruse explique qu'un CMMS aide les travailleurs d'entretien à faire leur travail plus efficacement. Par exemple, il aide les travailleurs à déterminer les machines qui ont besoin d'entretien et les entrepôts qui contiennent les pièces de rechange dont ils ont besoin. Il aide également la direction à prendre des décisions éclairées. Par exemple, il aide les gestionnaires à calculer le coût de la réparation des défaillances des machines comparativement au coût d'entretien préventif pour chaque machine, ce qui mènera idéalement à une meilleure répartition des ressources (para 16). Le logiciel MAINTENANCE CONNECTION CMMS peut également être employé par les clients pour gérer les ordres de travail, suivre l'inventaire et planifier les opérations d'entretien à partir d'une seule plateforme centralisée en temps réel (para 17). La Pièce D est décrite comme des imprimés du site Web de la Requérante à *website.maintenanceconnection.com* qui fournissent plus de détails concernant l'offre du logiciel MAINTENANCE CONNECTION. Je note que la marque MAINTENANCE CONNECTION & dessin figure dans le haut de la page Web.

[40] La Pièce E est un jeu de diapositives représentatif d'un camp d'entraînement des ventes tenu à Salt Lake City, Utah, en novembre 2017 pour l'équipe des ventes de la Requérante (para 18). Le jeu de diapositives contient des renseignements sur le logiciel MAINTENANCE CONNECTION et les clients, ainsi que l'historique de la Requérante. Lors de son contre-interrogatoire, M. Ruse a confirmé qu'il n'a pas organisé ou présenté de camps d'entraînement au Canada (contre-interrogatoire, à la p 9).

[41] La Requérante est une entreprise mondiale et, en plus des demandes pour les Marques au Canada, elle possède des enregistrements pour les Marques en Australie, dans l'Union européenne, au Royaume-Uni et aux États-Unis (para 23, Pièce G).

Caractérisation par la Requérante de la relation de l'Opposante avec la Requérante

[42] M. Ruse explique que, dans le cadre de la pratique normale de son entreprise, la Requérante s'associe à divers distributeurs, communément appelés revendeurs ou concessionnaires, qui vendent l'accès au logiciel MAINTENANCE CONNECTION aux consommateurs ultimes des produits et des services. M. Ruse affirme qu'il s'agit d'une pratique répandue dans l'industrie des logiciels et qu'il s'agit également d'une pratique répandue que ces revendeurs fournissent des services supplémentaires, comme des services de soutien, pour compléter la revente des produits et services logiciels aux consommateurs ultimes. M. Ruse affirme également que de nombreux revendeurs développent aussi leurs propres [TRADUCTION] « extensions » logicielles, lesquelles complètent le logiciel qu'ils revendent; ce sous-ensemble de revendeurs est communément appelé dans l'industrie [TRADUCTION] « revendeurs à valeur ajoutée ».

[43] M. Ruse déclare que l'Opposante joue le rôle de revendeur pour la Requérante et l'a fait depuis les premiers jours de l'entreprise de la Requérante, à compter de 2003. M. Ruse affirme que le premier client canadien pour le logiciel MAINTENANCE CONNECTION remonte à décembre 2003.

[44] M. Ruse déclare que l'Opposante a commencé à développer des extensions pour ce produit au printemps 2004, moment auquel elle est devenue un revendeur à valeur ajoutée. À l'appui, M. Ruse fait référence à un courriel de Ray Schoepfer, en date du 23 octobre 2018 (Pièce H). Le courriel se lit en partie comme suit : [TRADUCTION] « j'ai joint Chris Bucher au début du printemps 2003 et l'ai visité à Davis, en Californie, en juin 2003. Cette visite a permis d'établir notre entente de distribution et nous avons commencé la vente en automne 2003 avec notre premier client canadien en décembre 2003. Au printemps 2004, Chris nous a demandé de développer le premier produit mobile MC. En 2007, nous avons lancé des sous-ententes de distribution pour

aider MC US. En 2008, Chris nous a demandé de développer le produit LDAP pour MC US [...] ».

[45] M. Ruse affirme que l'Opposante accorde des licences croisées pour ses extensions à la Requérante, afin que la Requérante puisse employer ces extensions pour des clients directs (c.-à-d. des clients qui n'obtiennent pas des licences pour le logiciel MAINTENANCE CONNECTION par l'entremise de l'Opposante). En particulier, la Requérante emploie les extensions suivantes qui ont été développées par l'Opposante :

- LoginHub, aussi appelé « MC LDAP », un produit d'authentification unique (ou « SSO ») qui permet à un utilisateur de se connecter à plusieurs produits interreliés à l'intérieur de la solution MAINTENANCE CONNECTION CMMS, sans nécessiter que cet utilisateur saisisse de nouveau ses renseignements d'authentification.
- MCxLE, aussi appelé « MCE » ou « MC Everywhere », un produit mobile hors ligne qui permet aux utilisateurs d'exécuter certaines tâches, comme la création d'ordres de travail, sans être connectés à la solution MAINTENANCE CONNECTION CMMS.

[46] M. Ruse fait valoir que LoginHub et MC Everywhere ne sont pas des produits [TRADUCTION] « autonomes » qui seraient achetés séparément du logiciel MAINTENANCE CONNECTION. Il note qu'un client n'a pas à inclure, par exemple, l'extension LoginHub pour être en mesure d'obtenir une licence pour avoir accès au logiciel MAINTENANCE CONNECTION et que, puisque LoginHub ne fournit aucune fonction à un client en l'absence d'accès à la solution MAINTENANCE CONNECTION, elle ne serait jamais achetée séparément (para 28). Lors de son contre-interrogatoire, M. Ruse a déclaré que la Requérante vendait très souvent son logiciel MAINTENANCE CONNECTION sans que l'application LoginHub soit nécessaire et que, lorsqu'un client avait besoin de ces solutions, celles-ci lui étaient présentées (page 26).

[47] M. Ruse affirme que les produits et services associés aux Marques qui sont en bout de compte livrés aux clients de la Requérante, y compris les clients au Canada,

sont composés d'un ensemble de produits logiciels, de services de soutien, de services de formation et d'extensions. La Pièce I est décrite comme une liste de prix représentative du 7 décembre 2017 illustrant les produits et services offerts à cette date, y compris les produits d'extension développés par l'Opposante (para 29).

[48] M. Ruse affirme qu'à sa connaissance, aucune licence de marque de commerce écrite n'a existé entre l'Opposante et la Requérente et que la Requérente ne supervise pas les activités commerciales quotidiennes de l'Opposante (para 30). De plus, la propriété du logiciel sous-jacent est distincte : la Requérente possède diverses applications logicielles (comme la solution MAINTENANCE CONNECTION CMMS), alors que M. Ruse croit que les logiciels de l'Opposante appartiennent à une entité séparée nommée Tigre de Soleil Inc. M. Ruse affirme que l'Opposante et la Requérente ont en général convenu d'accorder des licences croisées pour l'emploi de leurs logiciels respectifs afin de faciliter leur partenariat. La Pièce J est une copie d'une entente de licence croisée signée par l'Opposante (mais pas par la Requérente). Je note que ce document traite de l'emploi mutuel des logiciels des parties, mais reste muet quant à la propriété des droits de marque de commerce (para 30).

[49] M. Ruse affirme que, à l'égard des droits de marque de commerce, les parties ont toujours agi en fonction d'une entente [TRADUCTION] « informelle » où la Requérente permet à l'Opposante d'employer les marques de commerce MAINTENANCE CONNECTION en liaison avec son entreprise de revendeur à valeur ajoutée pour distribuer les produits et services MAINTENANCE CONNECTION, ainsi que les extensions de l'Opposante (para 31).

[50] M. Ruse affirme que, au cours de cette relation, la Requérente a toujours exercé un contrôle direct et indirect sur la prestation des services de l'Opposante en liaison avec les Marques MAINTENANCE CONNECTION, y compris : en demandant des changements à la présentation des extensions de l'Opposante pour assurer l'uniformité avec les applications logicielles de la Requérente; et en approuvant des variations à la Marque MAINTENANCE CONNECTION & Dessin pour l'emploi par l'Opposante au Canada (para 32).

[51] M. Ruse affirme que la Requérente a surveillé l'emploi de l'Opposante des Marques MAINTENANCE CONNECTION tout au long de leur relation d'affaires, y compris en soulevant et en abordant des préoccupations où les extensions de l'Opposante étaient nommées d'une manière semblable à celle des logiciels de la Requérente; par exemple, comme c'était le cas pour MC Everywhere et MC Express. M. Ruse affirme également que la Requérente contrôle fondamentalement la solution MAINTENANCE CONNECTION CMMS : l'Opposante a accès au code source de cet ensemble, mais ses offres sont fondées, et donc intrinsèquement dépendantes, sur les offres de services de la Requérente (para 33).

Conflit entre les parties

[52] M. Ruse affirme que, le 28 août 2018, Ray Schoepfer a approché Accruent pour proposer une acquisition de l'Opposante par Accruent. Lors de la demande de M. Schoepfer, Accruent avait déjà fait l'acquisition de la Requérente. Bien qu'il y ait eu des négociations entre les parties, cela n'a pas abouti à une entente. M. Ruse affirme que l'échec d'une entente découlait principalement du manque d'intérêt d'Accruent ou de la Requérente à faire l'acquisition de l'entreprise de revendeur de l'Opposante; Accruent préférait plutôt un achat d'actifs de certaines extensions développées par l'Opposante (comme LoginHub) qui n'incluait pas les activités de l'Opposante, alors que l'Opposante n'était pas intéressée par la vente de cet actif séparément de ses activités générales (para 35). La Pièce K à l'affidavit Ruse contient un ensemble de courriels qui documente l'approche initiale par Ray Schoepfer jusqu'à l'abandon de ces négociations (para 38).

[53] L'opinion personnelle de M. Ruse était que la Requérente [TRADUCTION] « ne devrait pas payer pour faire l'acquisition de ses propres clients, ce qui aurait été l'effet de l'acquisition de l'entreprise de revendeur de l'Opposante » (para 36).

[54] D'autres faits et aveux obtenus dans le cadre du contre-interrogatoire de M. Ruse sont soulignés ci-dessous :

- Dans les réponses aux engagements, M. Ruse a confirmé que la Requérente ne maintient pas elle-même des dossiers des comptes canadiens avant le

1^{er} janvier 2005. Cependant, selon les documents fournis le 12 juillet 2021 par l'Opposante, en réponse aux questions posées lors du contre-interrogatoire de Peter Horwood, le premier client canadien du logiciel MAINTENANCE CONNECTION en décembre 2003 était probablement la Ville d'Okotoks, en Alberta.

- Lorsqu'on lui a demandé si la Requérante avait des clients au Canada, M. Ruse a répondu que c'était le cas. Il a également confirmé que ces clients étaient probablement aussi des clients de l'Opposante. En particulier, il affirme que [TRADUCTION] « Elle (l'Opposante) était un revendeur. Donc Asset Pro, MC Canada, établirait un contrat de licence avec le client et le client établirait leur contrat d'utilisation avec nous, ce que nous appelons un SSA ou une entente de logiciels et de services » (en anglais : *software and service agreement*) (contre-interrogatoire, à la p 27).
- M. Ruse infère que tous les clients au Canada étaient des clients de la Requérante et qu'ils pouvaient aussi être potentiellement les clients de l'Opposante. Il affirme que [TRADUCTION] « Ces clients au Canada, lorsqu'ils achetaient notre logiciel par l'entremise d'Asset Pro, étaient autorisés par l'entremise de Maintenance Connection (la Requérante) ou recevaient le logiciel par l'entremise de Maintenance Connection. Nous fournissions des mises à jour logicielles dans le cadre de l'entente d'entretien. Ce sont certainement nos clients. Ils obtiennent une licence pour notre PI » (contre-interrogatoire, à la p 27).
- Du début de 2003 jusqu'à 2016, toutes les ventes à des clients canadiens étaient faites par l'Opposante, pas la Requérante (contre-interrogatoire, à la p 29). La Requérante n'a pas vendu directement aux clients au Canada entre 2003 et 2016 (RE à la p 31).
- Les produits LoginHub et MC Everywhere n'étaient pas les seules extensions développées par l'Opposante (contre-interrogatoire, à la p 38). Il y en avait d'autres, bien que les deux mentionnées étaient les plus communes.
- Le produit LoginHub est configuré par-dessus le produit MAINTENANCE CONNECTION afin d'offrir l'authentification unique LDAP. Jamais nous (la

Requérante) n'aurions présenté ce produit par lui-même à un client sans notre solution MAINTENANCE CONNECTION (contre-interrogatoire, à la p 40).

- Le logiciel LoginHub pouvait être employé avec le logiciel MC Everywhere. Toutefois, il n'aurait aucune valeur puisque ces produits sont développés par-dessus le produit MAINTENANCE CONNECTION à des fins différentes (contre-interrogatoire, à la p 41).
- La déclaration que la Requérante n'a pas supervisé les activités quotidiennes de l'Opposante, et qu'elle ne souhaitait pas le faire, peut être interprétée comme signifiant que la Requérante a permis à l'Opposante de mener son entreprise comme bon lui semblait (contre-interrogatoire, à la p 40). Le contrôle quotidien serait les activités qui y sont associées, mais en établissant un niveau de services que nos clients devraient recevoir pour notre produit; nous voulions certainement avoir un contrôle direct ou indirect sur cet aspect pour assurer la qualité pour nos clients. Il s'agit de deux choses différentes. Je ne veux pas m'impliquer dans leur gestion de la paie. Il s'agit d'une activité quotidienne ou d'une activité opérationnelle (contre-interrogatoire, à la p 55).
- La Requérante et l'Opposante font toujours affaire ensemble à ce jour. En tant que revendeur, l'Opposante revend toujours aux clients et assure le renouvellement des licences et la Requérante vend toujours à l'occasion MC Expresse et le produit LDAP LoginHub (contre-interrogatoire, à la p 50).

Analyse fondée sur la preuve au dossier

[55] L'Opposante reconnaît qu'elle a été le distributeur exclusif du logiciel MAINTENANCE CONNECTION CMMS de la Requérante au Canada. La première vente du logiciel MAINTENANCE CONNECTION au Canada a été faite par l'Opposante à la ville d'Okotoks en décembre 2003 et toutes les ventes subséquentes du logiciel MAINTENANCE CONNECTION de la Requérante au Canada jusqu'à au moins 2016 ont été faites par l'entremise de l'Opposante.

[56] L'Opposante n'a pas employé les mots MAINTENANCE CONNECTION dans le cadre de sa dénomination sociale, dans ses applications logicielles (comme le produit Maintenance Connection Mobile ou le produit MC Everywhere), dans son logo ou dans

son nom de domaine avant qu'elle soit devenue le distributeur du logiciel MAINTENANCE CONNECTION de la Requérente. Les applications logicielles de l'Opposante complètent ou étendent le logiciel MAINTENANCE CONNECTION et ne seraient pas appliquées séparément de celui-ci.

[57] Malgré tout, l'Opposante adopte la position que, à partir de 2003, elle est la partie qui a employé les Marques visées par les demandes en liaison avec les produits et services visés par les demandes, pas la Requérente, et que, en tant que la première à avoir employé les Marques au Canada, elle est la partie qui a droit à l'enregistrement des Marques. L'Opposante fait valoir que la Requérente était pleinement consciente de cela et, en fait, encourageait l'emploi des Marques par l'Opposante. Dans ses observations écrites, l'Opposante souligne [TRADUCTION] « le consentement, la coopération, l'encouragement, l'appui et l'autorisation » de la Requérente pour un tel emploi par l'Opposante (voir les paragraphes 2, 42 et 73 des observations écrites).

[58] La Requérente ne conteste pas que l'Opposante a réalisé la première vente, et même toutes les ventes du logiciel MAINTENANCE CONNECTION de la Requérente au Canada jusqu'à au moins 2016. En effet, la Requérente, dans ses observations écrites, note que la preuve des deux parties, y compris tous les affidavits et toutes les transcriptions de tous les contre-interrogatoires, appuie à l'unanimité ce point. Là où la position de la Requérente diffère, c'est qu'elle considère que tout emploi des Marques par l'Opposante profite à la Requérente en raison du rôle de l'Opposante, pas comme propriétaire, mais comme distributeur des produits et services de logiciels fournis sous les Marques. La Requérente souligne également un modèle de contrôle direct et indirect sur la prestation des services de l'Opposante en liaison avec les Marques MAINTENANCE CONNECTION, y compris : en examinant et en demandant des changements à la présentation des extensions de l'Opposante pour favoriser l'uniformité avec les logiciels de la Requérente; et en approuvant des variations à la Marque MAINTENANCE CONNECTION & Dessin pour l'emploi par l'Opposante au Canada. La Requérente souligne que, fondamentalement, elle contrôle le logiciel MAINTENANCE CONNECTION CMMS.

[59] Après avoir analysé l'ensemble de la preuve et les observations des deux parties, j'estime que les actions de l'Opposante en tant que distributeur, y compris la vente du logiciel MAINTENANCE CONNECTION de la Requérante au Canada, sont admissibles comme emploi des marques de commerce en question par la Requérante. Il est bien établi que l'emploi au Canada par un grossiste ou un distributeur de produits portant la marque du propriétaire de marque de commerce étranger constitue l'emploi de la marque de commerce par le propriétaire étranger, pas par l'importateur canadien [*Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd.* (1971) 4 CPR (2d) 6 (CF 1^{re} inst)].

[60] Dans *Fennessy c Verb Investments Inc.* (1993) 50 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst), une décision citée par la Requérante, le juge Rouleau a noté : [TRADUCTION] « [...] Il est bien établi dans cette Cour que, lorsque des marques étrangères sont vendues au Canada par des distributeurs, la marque est toujours la propriété du fournisseur original, pas du distributeur. La question n'est pas de savoir *qui emploie* la marque, mais plutôt *la marque de qui est employée*? Tant que les marchandises émanent du propriétaire, la marque est employée au Canada par le propriétaire, même si aucune vente directe n'est faite par lui [...] ». En l'espèce, le logiciel MAINTENANCE CONNECTION CMMS émane clairement de la Requérante.

[61] Comme l'a noté la Requérante, la marque de commerce MAINTENANCE CONNECTION, à la fois sous sa forme nominale et figurative, figure dans le courriel de Chris Bucher du 16 avril 2003 (reproduit ci-dessus). Ce courriel a déclenché une chaîne d'opérations qui commence avec la Requérante comme fabricant et producteur de la solution MAINTENANCE CONNECTION CMMS et qui se termine avec le consommateur au Canada, où l'Opposante agit comme intermédiaire (para 108 des observations de la Requérante).

[62] Je n'estime pas que l'emploi subséquent par l'Opposante de la marque de commerce MAINTENANCE CONNECTION et de ses variations dans sa dénomination sociale et son logo, ainsi que dans ses logiciels d'extension incluant MC Everywhere, ait une incidence sur ma conclusion, en particulier compte tenu de la preuve de contrôle

de la Requérante sur les Marques et de la prestation des services par l'Opposante en liaison avec les Marques, en particulier sa participation dans la finalisation du logo MAINTENANCE CONNECTION CANADA pour ressembler davantage au logo des États-Unis, sa participation dans l'établissement du nom et de l'interface utilisateur des extensions de l'Opposante qui sont exécutées sur le logiciel MAINTENANCE CONNECTION CMMS de la Requérante et sa fourniture de gilets marqués portés par l'Opposante lors de salons professionnels et de conférences aux États-Unis et au Canada à compter de 2004. Le fait que la Requérante n'ait pas été impliquée dans le déroulement quotidien des activités de l'Opposante, comme la paie, n'a aucune incidence sur ma conclusion [voir *Corey Bessner Consulting Inc c Core Consultants Realty Inc*, 2020 CF 224 au para 78].

[63] En ce qui a trait à la suggestion de l'Opposante que le logo potentiel MAINTENANCE CONNECTION CANADA envoyé à Chris Bucher comportait un symbole revendiquant qu'il était la marque de commerce de l'Opposante, je comprends que cela fait référence à l'inclusion d'un symbole ® avec le dessin. Cependant, une notation ® indique simplement qu'une marque de commerce est enregistrée, et non l'identité de l'inscrivant, et, en effet, le logo n'est pas enregistré. Une explication plus plausible pour l'inclusion de ce symbole, comme l'a suggéré la Requérante, est que le symbole ® était également apparu conjointement avec la version du dessin MAINTENANCE CONNECTION employé par la Requérante au même moment approximativement, lequel était probablement le modèle pour le logo MAINTENANCE CONNECTION CANADA, et donc il a simplement été repris de ce dessin. Peu importe, même en la comparant à l'ensemble de la preuve, la suggestion de l'Opposante n'est pas convaincante.

[64] Enfin, j'ajouterai que la coopération, le consentement et l'encouragement continus de la Requérante soulignés par l'Opposante dans sa preuve et ses observations décrivent davantage une relation concédant-licencié (avec la Requérante comme propriétaire et concédant et l'Opposante comme licencié) plutôt qu'une situation où la Requérante a cédé les droits de marque de commerce au Canada relativement à une solution logicielle qu'elle a développée, qu'elle a contrôlée et qu'elle continue de

contrôler. En effet, les références constantes de l'Opposante au consentement et à la coopération de la Requérante à l'égard de l'emploi par l'Opposante des Marques suggèrent que l'Opposante avait à tout le moins un certain niveau de conscience qu'elle n'était pas la propriétaire des Marques, puisqu'un propriétaire n'aurait pas à solliciter l'approbation, le consentement ou des commentaires concernant l'emploi de ses propres marques de commerce.

Conclusion sur les motifs d'opposition fondés sur les articles 38(2)c) et 16(1)a)

[65] Compte tenu de ma conclusion ci-dessus quant à l'emploi des Marques MAINTENANCE CONNECTION par l'Opposante profitant à la Requérante, l'Opposante n'a pas le droit d'invoquer son emploi au Canada à l'appui de son motif fondé sur l'article 16(1)a) avec le résultat que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif fondé sur l'article 38(2)a.1) – Mauvaise foi

[66] La date pertinente pour ce motif est la date de production des demandes.

[67] En ce qui a trait à l'allégation de mauvaise foi plaidée par l'Opposante, j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial. Comme il en a été question ci-dessus, j'estime que l'emploi des Marques par l'Opposante profite à la Requérante. Il s'ensuit que la décision de la Requérante de se prévaloir de la procédure d'enregistrement de ses Marques telle que prévue dans la Loi et le *Règlement sur les marques de commerce* ne constitue pas de la mauvaise foi.

[68] Dans ses observations, l'Opposante a remis en question le moment de la production des demandes par la Requérante, notant qu'il coïncide avec le changement dans sa propriété et sa direction (para 54 et 55). Cependant, il ne revient pas au registraire de spéculer sur le moment choisi pour de telles actions. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif fondé sur l'article 38(2)a)

[69] L'Opposante a plaidé que les demandes ne sont pas conformes à l'article 30(1) de la Loi, puisque, lorsque les demandes ont été produites, la Requérante savait ou

aurait dû savoir qu'elle n'avait pas le droit d'employer les Marques au Canada en liaison avec l'un ou l'autre des produits ou services visés par les demandes, compte tenu du fait que la Requérante était pleinement consciente que l'Opposante avait employé le nom MAINTENANCE CONNECTION ou MAINTENANCE CONNECTION CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004. La Requérante savait ou aurait dû savoir que la production des demandes créerait de la confusion dans le marché et un tort irréparable important à l'Opposante, puisque l'Opposante avait employé les marques de commerce au Canada depuis au moins 12 ans (c.-à-d. depuis au moins aussi tôt que 2004).

[70] Ce motif d'opposition est plaidé de façon inappropriée puisque l'article 38(2)a fait référence à la non-conformité d'une demande avec l'article 30(2) de la Loi, pas 30(1). Cela ne semble pas être une simple erreur typographique puisque les allégations soulevées ne correspondent à aucun des articles 30(2)a) à b). De plus, rien dans la preuve ne corrige cette lacune. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif fondé sur l'article 38(2)e)

[71] L'Opposante plaide que, à la date de production des demandes au Canada (soit la date pertinente pour ce motif), la Requérante n'employait pas et, en fait, ne projetait pas d'employer les Marques au Canada en liaison avec les produits et les services visés par les demandes.

[72] Les observations écrites de l'Opposante n'abordent pas cette allégation, mais se concentrent plutôt sur la position de l'Opposante qu'elle est la première à avoir employé les Marques visés par les demandes Canada. Comme il en a été question ci-dessus, j'ai déterminé que l'emploi antérieur par l'Opposante des Marques en liaison avec les produits et services visés par les demandes profite à la Requérante avec comme résultat que l'Opposante ne s'acquitte pas de son fardeau initial pour ce motif. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif fondé sur l'article 38(2)f)

[73] L'Opposante plaide que, à la date de production des demandes (soit la date pertinente pour ce motif), la Requérante n'était pas la personne qui avait droit

d'employer les Marques au Canada en liaison avec les produits et services visés par les demandes puisque la Requérante, à la date pertinente, était pleinement consciente que l'Opposante avait précédemment employé les mêmes marques de commerce au Canada en liaison avec les produits et les services énoncés dans les demandes depuis au moins aussi tôt que 2004 ou 12 années avant la production des demandes.

[74] L'article 38(2)f) ne traite pas du type d'allégation faite par l'Opposante à l'égard de ce motif. Plutôt, cet article envisage le droit légitime d'un requérant d'employer la marque de commerce impliquant, par exemple, le respect de la législation fédérale pertinente ou d'autres interdictions légales concernant l'emploi de la marque de commerce au sens de l'article 4 de la Loi [voir *Methanex Corporation c Suez International, société par actions simplifiée*, 2022 COMC 155]. À mon avis, les faits invoqués par l'Opposante ne peuvent pas appuyer un motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)f).

[75] Peu importe, comme il en a été question ci-dessus, j'ai déterminé que l'emploi antérieur par l'Opposante des Marques en liaison avec les produits et services visés par les demandes profite à la Requérante avec comme résultat que l'Opposante ne se serait pas acquittée de son fardeau initial pour ce motif même si j'avais considéré qu'il s'agissait d'un motif d'opposition approprié. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

DÉCISION

[76] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette les oppositions selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Jennifer Galeano
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches

Manon Duchesne Osborne

ANNEXE A

Demande	Produits et Services
Maintenance Connection (1,802,565)	[TRADUCTION] Produits : Logiciels infonuagiques téléchargeables pour la gestion de l'entretien, notamment la planification, le suivi et la gestion de l'entretien préventif et prédictif, des tâches, des stocks d'équipement et des réparations d'urgence dans les domaines de l'industrie et de la fabrication, notamment de ce qui suit : gestion d'entrepôts, production par processus, production d'énergie, pétrole, gaz, distribution d'énergie, métaux et exploitation minière, parcs de véhicules, soins de santé, notamment hôpitaux, installations médicales, installations biomédicales, résidences pour personnes âgées et fabrication de dispositifs médicaux, gestion d'installations et administration connexe, notamment gestion d'installations d'administrations locales, provinciales et fédérales; logiciels téléchargeables pour la gestion de l'entretien, notamment la planification, le suivi et la gestion de l'entretien préventif et prédictif, des tâches, des stocks d'équipement et des réparations d'urgence dans les domaines de l'industrie et de la fabrication, notamment de ce qui suit : gestion d'entrepôts, production par processus, production d'énergie, pétrole et gaz, distribution d'énergie, métaux et exploitation minière, parcs de véhicules, soins de santé, notamment hôpitaux, installations médicales, installations biomédicales, résidences pour personnes âgées et fabrication de dispositifs médicaux, gestion
Maintenance Connection Dessin (1,802,568)	

d'installations et administration, nommément gestion d'installations d'administrations locales, provinciales et fédérales.

Services :

(1) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement de logiciels d'entretien, nommément de logiciels pour la planification, le suivi et la gestion de l'entretien préventif et prédictif, des tâches, des stocks d'équipement et des réparations d'urgence dans les domaines de l'industrie et de la fabrication, nommément de ce qui suit : gestion d'entrepôts, production par processus, production d'énergie, pétrole et gaz, distribution d'énergie, métaux et exploitation minière, parcs de véhicules, soins de santé, nommément hôpitaux, installations médicales, installations biomédicales, résidences pour personnes âgées et fabrication de dispositifs médicaux, gestion d'installations et administration, nommément gestion d'installations d'administrations locales, provinciales et fédérales.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de l'entretien, nommément la planification, le suivi et la gestion de l'entretien préventif et prédictif, des tâches, des stocks d'équipement et des réparations d'urgence dans les domaines de l'industrie et de la fabrication, nommément de ce qui suit : gestion d'entrepôts, production par processus, production d'énergie, pétrole et gaz, distribution d'énergie, métaux et exploitation minière, parcs de véhicules, soins de santé, nommément hôpitaux, installations médicales, installations biomédicales, résidences pour personnes âgées et fabrication de dispositifs médicaux, gestion d'installations et administration, nommément gestion d'installations d'administrations locales, provinciales et fédérales.

<p>Maintenance Connection (1,907,433)</p>	<p>[TRADUCTION]</p> <p>Produits :</p>
<p>Maintenance Connection Dessin (1,907,427)</p>	<p>Logiciels téléchargeables pour la gestion de l'entretien, nommément la planification, le suivi et la gestion de l'entretien préventif et prédictif, des tâches, des stocks d'équipement et des réparations d'urgence dans les domaines de l'industrie et de la fabrication, nommément de ce qui suit : gestion d'entrepôts, production par processus, production d'énergie, pétrole, gaz, distribution d'énergie, métaux et exploitation minière, parcs de véhicules, soins de santé, nommément hôpitaux, installations médicales, installations biomédicales, résidences pour personnes âgées et fabrication de dispositifs médicaux, gestion d'installations et administration connexe, nommément gestion d'installations d'administrations locales, provinciales et fédérales; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour la gestion de l'entretien, nommément la planification, le suivi et la gestion de l'entretien préventif et prédictif, des tâches, des stocks d'équipement et des réparations d'urgence dans les domaines de l'industrie et de la fabrication, nommément de ce qui suit : gestion d'entrepôts, production par processus, production d'énergie, pétrole et gaz, distribution d'énergie, métaux et exploitation minière, parcs de véhicules, soins de santé, nommément hôpitaux, installations médicales, installations biomédicales, résidences pour personnes âgées et fabrication de dispositifs médicaux, gestion d'installations et administration, nommément gestion d'installations d'administrations locales, provinciales et fédérales.</p> <p>Services :</p> <p>(1) Formation sur l'utilisation et l'exploitation de logiciels d'entretien, nommément pour la planification, le suivi et la gestion de l'entretien</p>

préventif et prédictif, des tâches, des stocks d'équipement et des réparations d'urgence dans les domaines de l'industrie et de la fabrication, notamment de ce qui suit : gestion d'entrepôts, production par processus, production d'énergie, pétrole et gaz, distribution d'énergie, métaux et exploitation minière, parcs de véhicules, soins de santé, notamment hôpitaux, installations médicales, installations biomédicales, résidences pour personnes âgées et fabrication de dispositifs médicaux, gestion d'installations et administration, notamment gestion d'installations d'administrations locales, provinciales et fédérales.

(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de l'entretien, notamment la planification, le suivi et la gestion de l'entretien préventif et prédictif, des tâches, des stocks d'équipement et des réparations d'urgence dans le domaine de l'industrie et de la fabrication, notamment de la gestion d'entrepôts, de la production par processus, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, de la distribution d'énergie, des métaux et de l'exploitation minière et des parcs de véhicules, des soins de santé, notamment des hôpitaux, des installations médicales, des installations biomédicales, des résidences pour personnes âgées et de la fabrication de dispositifs médicaux, de la gestion d'installations et des administrations, notamment de la gestion d'installations d'administrations locales, provinciales et fédérales; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'information, la formation en implémentation de logiciels, le soutien technique, et les services de dépannage dans le domaine des logiciels de gestion de la maintenance, notamment des logiciels pour la planification, le suivi et la gestion de la maintenance préventive et prédictive, des tâches, des stocks d'équipement et des réparations d'urgence dans les domaines de l'industrie et de la fabrication, notamment de la gestion

d'entrepôts, de la production par processus, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, de la distribution d'énergie, des métaux et de l'exploitation minière et des parcs de véhicules, des soins de santé, notamment des hôpitaux, des installations médicales, des installations biomédicales, des résidences pour personnes âgées et de la fabrication de dispositifs médicaux, de la gestion d'installations et des administrations, notamment de la gestion d'installations d'administrations locales, provinciales et fédérales; hébergement de logiciels de gestion de la maintenance pour utilisation par des tiers; services informatiques, notamment intégration de logiciels de gestion de la maintenance dans des systèmes et des réseaux informatiques; services de soutien en matière de logiciels, notamment implémentation de logiciels, soutien technique, et services de dépannage dans le domaine des logiciels de gestion de maintenance, notamment des logiciels pour la planification, le suivi et la gestion de la maintenance préventive et prédictive, des tâches, des stocks d'équipement et des réparations d'urgence dans les domaines de l'industrie et de la fabrication, notamment de la gestion d'entrepôts, de la production par processus, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, de la distribution d'énergie, des métaux et de l'exploitation minière et des parcs de véhicules, des soins de santé, notamment des hôpitaux, des installations médicales, des installations biomédicales, des résidences pour personnes âgées et de la fabrication des dispositifs médicaux, de la gestion d'installations et des administrations, notamment de la gestion d'installations d'administrations locales, provinciales et fédérales.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Stemp & Company

Pour la Requérante : Clark Wilson LLP