

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION  
de 9017-7148 Québec Inc. à la demande  
n° 1036103 produite par Cyberlogic  
Technologies, Inc. en vue de l'enregistrement  
de la marque de commerce CYBERLOGIC**

**I Les prétentions respectives**

Le 15 novembre 1999, Cyberlogic Technologies, Inc. (la requérante) a produit une demande en vue de l'enregistrement de la marque de commerce CYBERLOGIC (la marque) fondé sur l'emploi au Canada depuis novembre 1994 en liaison avec :

Logiciels, nommément logiciels d'automatisation industrielle et de contrôle des processus de fabrication et de connectivité pour la surveillance, les diagnostics, les communications, la commande et les rapports. [les marchandises]

La demande a été annoncée le 4 avril 2001 dans le *Journal des marques de commerce* à des fins d'opposition. 9017-7148 Québec Inc. (l'opposante) a produit, le 4 juin 2001, une déclaration d'opposition qui soulève les motifs d'opposition suivants :

- 1) La demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi), étant donné que la déclaration portant que la requérante est convaincue qu'elle a droit d'employer la marque au Canada en liaison avec les marchandises est erronée puisque la requérante avait une bonne connaissance des marques et des noms commerciaux de l'opposante.
- 2) La requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque selon les alinéas 16(1)*a*), *b*) et *c*) de la Loi parce que, à la date alléguée de premier emploi de la marque, elle créait de la confusion avec :
  - i) la marque CYBERLOGIC antérieurement employée au Canada par l'opposante;
  - ii) la marque CYBERLOGIC de l'opposante à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite, et qui était encore en instance quand la présente demande a été publiée dans le *Journal des marques de commerce*;

iii) les noms commerciaux de l'opposante CYBERLOGIC et/ou CYBERLOGIC LOGICIELS ET MULTIMÉDIA qui avaient été antérieurement employés au Canada par l'opposante.

3) Au sens de l'article 2 de la Loi, la marque n'est pas distinctive à l'égard des marchandises de la requérante étant donné qu'elle crée de la confusion avec la marque de l'opposante susmentionnée.

À la suite d'une mesure prise par le registraire en date du 17 juillet 2001, l'opposante a modifié, le 23 juillet 2001, sa déclaration d'opposition pour déclarer, dans son premier motif d'opposition, que sa marque CYBERLOGIC était employée en liaison avec les services d'opération d'un commerce de détail pour la vente et la réparation d'équipements informatiques, pour la vente de logiciels, pour des services de location de systèmes informatiques, pour des services de conception, d'installation et de maintenance de systèmes de réseaux informatiques et de sites internet (les services de l'opposante). L'opposante a également précisé que la demande d'enregistrement de la marque produite antérieurement porte le numéro 1021385. Le 4 septembre 2001, la requérante a produit une contre-déclaration réfutant essentiellement chaque motif d'opposition.

L'opposante a déposé l'affidavit de M. Réjean Lajoie comme preuve alors que la requérante a déposé l'affidavit de Kemal Turedi. Aucun des auteurs des affidavits n'a été contre-interrogé, et l'opposante n'a pas déposé de contre preuve. Chaque partie a présenté une argumentation écrite et a été représentée à l'audience.

## **II La preuve**

Je résumerai la preuve pertinente déposée par les deux parties relativement aux questions soulevées dans la présente instance en opposition.

M. Lajoie est président de l'opposante. Celle-ci a été constituée en personne morale le 17 mars 1995; la pièce P-1 est le certificat de constitution.

Il explique qu'il a créé la marque CYBERLOGIC en combinant deux mots français : « cybernétique » et « logique ». Il a déposé des extraits du dictionnaire *Le Petit Robert* figurant sous la cote P-2. L'opposante emploie la marque CYBERLOGIC en liaison avec les services de l'opposante depuis le 13 février 1995.

La preuve d'emploi de l'opposante quant à CYBERLOGIC ou CYBERLOGIC LOGICIELS ET MULTIMÉDIA est constituée des documents suivants figurant sous la cote P-3 :

- déclaration d'enregistrement en date du 10 février 1995 en ce qui a trait au nom commercial CYBERLOGIC LOGICIELS ET MULTIMÉDIA;
- déclaration d'affaires de l'opposante en date du 29 mars 1995 dans laquelle il est énoncé que l'entreprise fait affaires sous le nom de CYBERLOGIC LOGICIELS ET MULTIMÉDIA;
- cartes d'affaires et papier à en-tête;
- contrats, factures ou autres documents envoyés à l'opposante en 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001;
- matériel promotionnel sur lequel figure la marque CYBERLOGIC;
- liste de prix en date de décembre 1995 et une autre en date de 2001;
- articles de journaux sans mention du tirage;
- exemples de factures pour les années 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001. La plus vieille facture remonte à mai 1995;
- chèques faits par l'opposante pour la période même période (1995-2001) sur lesquels figure le nom commercial CYBERLOGIC.

La déclaration d'enregistrement et la déclaration d'affaires sont des documents administratifs de l'entreprise qui, en soi, ne constituent pas une preuve d'emploi de la marque de l'opposante ou de son nom commercial.

M. Lajoie fournit les chiffres des ventes totales de l'opposante pour toutes les années comprises entre 1995 et 2001. Il soumet des extraits des états financiers de l'opposante, figurant sous la cote P-4, pour toutes ces années. Il décrit la clientèle de l'opposante comme étant le public en général, les établissements d'enseignement et les institutions gouvernementales.

Il soumet les rapports du Registre des entreprises du Québec (CIDREQ), figurant sous la cote P-6, pour établir qu'il y a de nombreuses entreprises dans la province de Québec qui font affaires sous le nom commercial de CYBERLOGIC ou qui utilisent un tel mot comme composante de leur nom commercial. Toutefois, il n'y a pas de preuve d'exploitation de ces entreprises pendant la période pertinente ou de preuve du genre d'entreprises en cause.

La pièce P-8 résulte d'une recherche dans Internet qui a permis de faire une liste des noms de nombreuses entreprises employant le mot CYBERLOGIC dans leur nom commercial ou leur nom de domaine. Nous n'avons pas de preuve que ces entreprises faisaient affaires au Canada pendant la période pertinente.

M. Turedi est le président-directeur général de la requérante. Il déclare que l'opposante a produit, le 7 juillet 1999, une demande d'enregistrement de la marque CYBERLOGIC sous le numéro 1021385. Dans sa demande, l'opposante allègue une date de premier emploi (13 février 1995) qui est postérieure à celle alléguée par la requérante dans la présente demande. Les parties conviennent que la demande de l'opposante a été déclarée abandonnée, mais seulement postérieurement à la date de publication de la présente demande.

Il allègue que la requérante a commencé à employer la marque au Canada en liaison avec les marchandises avant le 13 février 1995. Toutefois, comme en témoigne ce qui suit, l'opposante soutient que, à l'exception d'une allégation générale d'emploi, il n'y a pas de preuve au dossier que la requérante a employé la marque au Canada en liaison avec les marchandises avant février 1995.

La requérante, société américaine, a été constituée en 1992 et a changé son nom pour Cyberlogic Technologies, Inc. le 8 mars 1993. M. Turedi dépose une copie du certificat de changement de nom figurant sous la cote A. En 1993, la requérante a conçu une carte de circuit imprimé co-processeur en temps réel, dont un échantillon figure sous la cote B, et sur lequel se trouve la marque. Il allègue que le produit a été mis en vente aux États-Unis et au Canada en 1993. La pièce C est une copie d'une publicité publiée en octobre 1993 dans le magazine *The Embedded*

*Systems Programming*, qui a apparemment été diffusé au Canada. L'annonce mentionne le nom commercial de la requérante et non la marque. De toute façon, une telle publicité ne constitue pas un emploi de la marque en liaison avec les marchandises telles qu'elles sont définies au paragraphe 4(1) de la Loi.

Il fournit, au paragraphe 8 de son affidavit, une liste de logiciels vendus en liaison avec la marque avant le 13 février 1995 sans faire la preuve de ventes au Canada de ces marchandises. La pièce D correspond à des échantillons de disquettes contenant les programmes. Chaque disquette déposée porte la marque. Il déclare que la requérante a vendu les marchandises à Schneider Automation, située au Massachusetts (États-Unis), laquelle les a à son tour vendues au Canada. Un contrat de licence avec une telle entreprise a été conclu en août 1995. Il fournit une liste des distributeurs de Schneider Automation au Canada, liste figurant sous la cote F, mais elle est datée du 7 mars 2003. Il n'y a pas de preuve documentaire de ventes, des marchandises au Canada, que ce soit par la requérante ou Schneider Automation.

### **III Les dates pertinentes**

Le moment pertinent pour considérer les différents motifs d'opposition variera d'un motif à l'autre. Le respect des dispositions de l'article 30 de la Loi doit être évalué à la date du dépôt de la demande. [Voir *Georgia-Pacific Corp. v. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469] Le droit à l'enregistrement de la marque doit être évalué à la date alléguée de premier emploi suivant les dispositions du paragraphe 16(1) de la Loi. Enfin, il est généralement accepté que la question du caractère distinctif de la marque dont on demande l'enregistrement sera décidée à la date de dépôt de la déclaration d'opposition (4 juin 2001). [Voir *Metro-Goldwyn-Meyer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 317 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]

### **IV Requête pour modifier la déclaration d'opposition**

L'opposante a présenté une requête pour modifier sa déclaration d'opposition afin d'alléguer que la requérante n'a pas employé la marque au Canada à la date alléguée de premier emploi (alinéa 30b) de la Loi.) Pour étayer sa position, l'opposante s'est appuyée sur le contenu de son

argumentation écrite selon laquelle elle a soutenu qu'il n'y a pas de preuve d'emploi de la marque au Canada par la requérante à la date revendiquée de premier emploi. L'objet de la modification était de permettre à l'opposante de soulever un tel motif d'opposition, qui n'a pas été invoqué dans sa première déclaration d'opposition. J'ai refusé la modification, donnant brièvement les motifs de ma décision à l'audience. J'expliquerai maintenant en détail pourquoi je suis arrivé à une telle décision.

La demande de modification a été présentée à l'audience. Je suis parfaitement conscient que des modifications peuvent être apportées à n'importe quel stade de l'instance en opposition, y compris pendant l'audience. Toutefois, la jurisprudence a établi certains critères qui doivent être considérés. Je me reporte à la décision de M. Troicuk, dans *Alcantara S.p.A. v. Carsilco International Ltd.* (1986) 10 C.I.P.R. 27 (C.O.M.C.) dans laquelle il a énoncé :

[TRADUCTION] La politique de la Commission des oppositions des marques de commerce est d'accorder l'autorisation de modifier une déclaration d'opposition lorsque la Commission est convaincue qu'il y va de l'intérêt de la justice de le faire en tenant compte de toutes les circonstances, y compris i) l'étape à laquelle est rendue la procédure d'opposition, ii) le fait que la demande d'autorisation de modifier aurait pu être présentée plus tôt, iii) l'importance de la modification proposée pour l'opposante, et iv) la mesure dans laquelle la requérante subirait un préjudice si la demande d'autorisation était accordée.

La preuve de la requérante a été déposée il y a trois ans. L'opposante a soumis son argumentation écrite il y a près de deux ans. L'opposante n'a pas expliqué pourquoi elle n'a pas soumis plus tôt sa requête en modification. Cela causerait un préjudice à la requérante si une autorisation était accordée à un stade si tardif. En conséquence, je n'ai d'autre choix que de rejeter la requête en modification de l'opposante.

## **V Analyse des différents motifs d'opposition**

L'opposante a un fardeau de présentation, ce qui signifie que, pour qu'une question soit même considérée, il faut qu'il y ait une preuve suffisante permettant raisonnablement de conclure que les faits allégués à l'appui d'un motif d'opposition existent. [Voir *Redsand Inc. c. Dylex Ltd.*

(1997), 74 C.P.R. (3d) 373 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) et *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]

L'opposante a habilement tenté de prétendre que la déclaration de la requérante selon laquelle elle est convaincue qu'elle a droit d'employer la marque au Canada en liaison avec les marchandises depuis la date de premier emploi allégué dans la demande, est erronée étant donné que la preuve présentée indique qu'elle n'a jamais employé la marque au Canada à la date de premier emploi revendiqué. Cette argumentation est une façon déguisée de faire valoir le motif d'opposition prévu à l'alinéa 30*b*), motif qui n'a pas été plaidé. De plus, l'opposante a indiqué dans son premier motif d'opposition que la déclaration susdite de la requérante était erronée parce que celle-ci avait une bonne connaissance des marques de l'opposante et de ses noms commerciaux. Il n'y a pas de preuve étayant une telle prétention, et donc l'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de présentation pour ce qui est de ce motif d'opposition. Aussi le premier motif d'opposition est-il rejeté.

L'opposante a été constituée après la date de premier emploi revendiqué qui est alléguée dans la demande de la requérante. L'opposante n'a pas présenté de preuve d'emploi antérieur de sa marque ou de son nom commercial à la date de premier emploi revendiqué dans la demande de la requérante. Enfin, l'opposante ne s'appuie sur aucun droit d'un prédécesseur en titre quant à la marque CYBERLOGIC. En conséquence, les motifs d'opposition décrits aux sous-paragraphes 2i) et iii) sont rejetés vu le défaut de l'opposante de s'acquitter de son fardeau de présentation.

Je me pencherai maintenant sur la question du caractère distinctif. L'opposante doit s'acquitter d'un fardeau de présentation : elle doit établir les faits invoqués au soutien de ce motif d'opposition. Une fois le fardeau acquitté, le fardeau de preuve incombe à la requérante, qui doit démontrer que la marque distingue véritablement ses marchandises de celles d'autres propriétaires partout au Canada, ou qu'elle est adaptée à les distinguer ainsi [voir *Muffin Houses Incorporated v. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)].

La preuve de l'opposante quant à l'emploi de la marque CYBERLOGIC décrite précédemment, est suffisante : l'opposante s'est acquittée de son fardeau de présentation et, de ce fait, le fardeau de prouver que la marque était distinctive à la date pertinente (4 juin 2001) incombe à la requérante.

La requérante a soutenu que la preuve de l'opposante quant à l'emploi de sa marque CYBERLOGIC se limite à la région de Montréal ou, au plus, à la province de Québec. De plus, elle a allégué que l'opposante ne serait pas en droit de revendiquer le caractère non distinctif de la marque vu l'emploi postérieur de sa marque. Je peux disposer des deux arguments sans trancher la question de savoir si la requérante a établi l'emploi de la marque au Canada au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, et ce, en me reportant à la citation suivante tirée de la décision *Muffin Houses Inc.*, précitée :

[TRADUCTION] Appliquant le critère général selon lequel, pour qu'une marque soit distinctive, il faut démontrer que la marque distingue véritablement les marchandises ou services du propriétaire de la marque de celles d'autres propriétaires partout au Canada, ou qu'elle est adaptée à les distinguer ainsi, je conclus que, puisque aux dates pertinentes les marques de la requérante ne distinguaient pas véritablement les marchandises de la requérante de celles d'autres propriétaires dans la région de Toronto, et qu'elles n'étaient pas adaptées à les distinguer ainsi, les marques de la requérante ne sont pas distinctives aux fins de l'alinéa 37(2)d). À mon avis, il s'agit là de la seule approche logique qui puisse être adoptée en l'espèce. Autrement, chaque fois qu'un opposant soulèverait le motif d'opposition voulant que la marque du requérant ne soit pas distinctive en raison de l'emploi simultané au Canada d'une marque créant de la confusion avec une autre marque, ne serait-ce que dans une seule région du Canada où il n'y aurait pas eu un tel emploi simultané, il serait nécessaire de rejeter l'opposition parce que la marque de la requérante serait distinctive en étant adaptée à distinguer ou en distinguant véritablement les marchandises ou services de la requérante dans cette région.

Dans son argumentation écrite, la requérante a soutenu qu'il serait injuste de permettre à l'opposante d'empêcher la requérante d'obtenir l'enregistrement auquel elle a droit seulement en raison de l'emploi illégitime, par l'opposante, de la marque de la requérante au cours d'une période pendant laquelle cette dernière tentait d'en obtenir l'enregistrement. Je n'accepte pas cet argument. Rien dans la preuve ne laisse croire que l'emploi, par l'opposante, de ses marques était de quelque façon inapproprié, ou que l'opposante n'a pas agi de bonne foi en choisissant ses marques. Le 15 mars 1980, lorsque l'opposante a commencé à employer ses marques, il y avait déjà près de six ans que la requérante ou son prédécesseur en titre avait fait



affaires à Toronto sous le nom de The Muffin House Bakery, et ainsi toute réputation qui a pu exister relativement à ce nom dans la région de Toronto et tout droit de common law qui en aurait découlé auraient vraisemblablement été éteints depuis longtemps. De plus, à cette date, aucune des demandes d'enregistrement de la requérante n'avait été produite et, en conséquence, il semblerait que l'opposante n'aurait eu aucune raison de même supposer que la requérante avait un quelconque intérêt dans l'emploi des marques THE MUFFIN HOUSE et THE MUFFIN HOUSE et dessin dans la région de Toronto, ou en recherchant l'enregistrement de ces marques. Considérant ce qui précède, j'estime qu'il serait injuste d'empêcher l'opposante de s'appuyer sur son emploi des marques MUFFIN HOUSE et dessin et MAISON MUFFIN et dessin pour soutenir ses allégations portant que les marques de la requérante ne sont pas distinctives.

L'opposante plaide que la marque ne peut être distinctive des marchandises de la requérante parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de l'opposante et son nom commercial. La probabilité de confusion doit être établie en fonction du critère énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi. Le paragraphe 6(5) de la Loi contient une liste des éléments d'appréciation dont on doit tenir compte. Toutefois, cette liste n'est pas exhaustive.

La marque est intrinsèquement distinctive, étant un mot inventé. L'opposante a établi l'emploi au Canada de sa marque CYBERLOGIC depuis au moins mai 1995 et, de ce fait, sa marque est connue jusqu'à un certain point dans la région de Montréal. La requérante n'a pas établi l'emploi de la marque au Canada, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, avant la date pertinente. Il n'y a pas de preuve qu'il y a eu, au Canada, un transfert de propriété des marchandises de la requérante à une tierce partie, ou que des marchandises vendues par la requérante à son distributeur ont été revendues au Canada avant la date pertinente. L'opposante a formulé une objection de preuve par oui-dire face à l'allégation de M. Turedi dans son affidavit; selon cette allégation, les marchandises vendues à son distributeur, Schneider Automation, ont été à leur tour vendues par celui-ci au Canada. L'objection est bien fondée. De plus, même si je m'étais trompé en maintenant l'objection, l'allégation ne suffit pas à elle seule pour conclure que la marque a été employée au Canada en liaison avec les marchandises, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, sans documentation à l'appui. La nature des marchandises et des services de l'opposante me fait conclure qu'il y a un chevauchement potentiel dans la nature des activités commerciales des parties. Enfin, la marque est identique à la marque de l'opposante CYBERLOGIC.

L'analyse des éléments d'appréciation milite en faveur de l'opposante. La requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance de la preuve, que le 4 juin 2001 la marque était distinctive étant donné qu'il existe une probabilité de confusion entre la marque de la requérante et la marque de l'opposante CYBERLOGIC. En conséquence, le troisième motif d'opposition est maintenu.

Vu le résultat favorable à l'opposante pour ce qui est de son troisième motif d'opposition, il n'est pas nécessaire de statuer sur le motif d'opposition décrit au sous-paragraphe 2ii) susmentionné.

## **V Conclusion**

En ma qualité de personne déléguée par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement de la marque présentée par la requérante en liaison avec les marchandises, le tout en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 7 AVRIL 2006.

Jean Carrière,  
Membre de la Commission des oppositions des marques de commerce