



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

**Référence : 2015 COMC 202**  
**Date de la décision : 2015-11-16**  
**[TRADUCTION CERTIFIÉE,**  
**NON RÉVISÉE]**

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION**

**Sentis Pty Ltd.**

**Opposante**

et

**Sentis Market Research, Inc.**

**Requérante**

**1,534,683 pour SENTIS**

**Demande**

DOSSIER

[1] Le 7 juillet 2011, Sentis Market Research, Inc. A produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce SENTIS, basée sur l'emploi au Canada [TRADUCTION] « depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 2011 » en liaison avec les services suivants :

[TRADUCTION]

offre de services d'étude de marché, de sondage d'opinion et de recherche sur les politiques et les enjeux;

tenue et examen d'enquêtes, d'études, d'analyses, de recherches et d'évaluations portant sur le marché, les entreprises et l'opinion publique;

collecte et analyse de données et d'information ayant trait aux entreprises et à l'opinion publique recueillies lors d'enquêtes par téléphone et par Internet, de groupes de discussion et de communications avec les entreprises et le public; offre de rapports d'étude de marché, de rapports sur l'opinion publique, de rapports de sondage, de rapports d'enquête, de rapports de recherche sur les politiques et les

enjeux, de rapports d'activités, de rapports financiers concernant les produits, les services ainsi que les politiques et les enjeux de tiers relativement aux données de recherche ayant trait au marketing, aux entreprises et à l'opinion publique ainsi qu'aux résultats de sondage;

offre de marketing stratégique, de consultation en matière de politiques, d'enjeux et d'affaires ainsi que de conseils analytiques et de services d'analyse à des tiers relativement aux données de recherche ayant trait au marketing, aux entreprises et à l'opinion publique.

[2] La Section de l'examen de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (« OPIC », sous l'égide de laquelle cette Commission exerce aussi ses activités) s'est opposée à la demande au motif que la marque visée par la demande créait de la confusion avec les marques déposées SENTIS et SENTIS & Dessin, reproduites ci-dessous, pour emploi en liaison avec divers produits et services liés aux tests psychologiques, aux relations avec les employés ainsi qu'à la santé et à la sécurité au travail.



[3] La Requérante a répondu à la Section de l'examen en faisant valoir, entre autres choses, que le genre des services visés par les marques était différent et que la marque faisant l'objet de la demande ne serait pas employée par les mêmes voies de commercialisation que les marques citées. Il semble que l'Examineur ait accepté les observations de la Requérante (il n'existe aucune indication au dossier) puisque la marque en cause a été annoncée.

[4] La demande en cause a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 14 novembre 2012, et Sentis Pty Ltd., la propriétaire des enregistrements susmentionnés, s'y est opposée le 15 avril 2013. Le 23 avril 2013, le registraire a transmis à la Requérante une copie de la déclaration d'opposition, conformément aux dispositions de l'art 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch T-13. En réponse, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie de façon générale les allégations contenues dans la déclaration d'opposition. L'Opposante a subséquemment

demandé, et obtenu, l'autorisation de produire une déclaration d'opposition modifiée : voir la décision de la Commission du 26 mars 2015.

[5] L'Opposante a produit en preuve l'affidavit de Patrizia Tomei et a subséquemment demandé l'autorisation de produire l'affidavit d'Hartmut Mauritz comme preuve supplémentaire. La Requérante a produit en preuve l'affidavit d'Adam DiPaula (souscrit le 14 mars 2014) et a subséquemment demandé l'autorisation de produire deux autres affidavits d'Adam DiPaula (souscrits le 10 et le 25 septembre 2014) comme preuves supplémentaires. Les demandes d'autorisation des parties ont été acceptées par la Commission dans des décisions du 2 octobre et du 19 novembre 2014. M. DiPaula a été contre-interrogé au sujet de son affidavit du 25 septembre 2014. La transcription de son contre-interrogatoire et les pièces qui l'accompagnent font partie de la preuve au dossier.

[6] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit, mais seule l'opposante était représentée à une audience.

#### DÉCLARATION D'OPPOSITION

[7] La déclaration d'opposition modifiée a été produite après que les parties ont produit leurs plaidoyers écrits. Elle ne diffère que légèrement de l'originale qui alléguait que la demande en cause ne renferme pas [TRADUCTION] « la date à partir de laquelle la Requérante a employé la Marque de commerce [la marque visée par la demande] ». Les arguments modifiés allèguent que la demande en cause ne renferme pas [TRADUCTION] « la date à partir de laquelle la Requérante a employé la Marque de commerce. . . puisque la date de premier emploi revendiquée n'est pas exacte ».

[8] Les premiers arguments étaient résumés de façon suffisante et précise au para 7 du plaidoyer écrit de la Requérante, reproduit ci-dessous, et demeurent pertinents en ce qui concerne les arguments modifiés :

SPL [l'Opposante Sentis Pty] a fondé son opposition sur les motifs suivants :

**A. Non-conformité à l'article 30a) :** SPL a allégué que la demande ne renferme pas une déclaration dans les termes ordinaires du commerce des services

spécifiques en liaison avec lesquels la Marque visée par l'opposition a été employée.

**B. Non-conformité à l'article 30b) :** SPL a allégué que la demande ne renfermait pas une date à partir de laquelle SMR [la Requérante Sentis Market Research] a employé la Marque visée par l'opposition en liaison avec les Services.

**C. Absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'article 30i) :** SPL a allégué que SMR ne pouvait déclarer qu'elle avait le droit d'employer la Marque visée par l'opposition au Canada en vertu de l'article 30i) de la *Loi sur les marques de commerce* (la « **Loi** ») compte tenu de l'emploi et de l'enregistrement antérieurs par SPL des marques de commerce SENTIS (enr. n° LMC765,302) et SENTIS & Dessin (LMC765,294) (collectivement, « **les Marques de SPL** ») et le nom commercial « Sentis Pty Ltd » (collectivement, avec les Marques de SPL, « **les Marques et Nom de SPL** »).

**D. Droit à l'enregistrement en vertu de l'article 12d) :** SPL a allégué que la Marque visée par l'opposition n'est pas enregistrable, sur la base qu'elle ressemblait à s'y méprendre aux Marques de SPL au sens de l'art 6 de la Loi.

**E. Droit à l'enregistrement en vertu des articles 16(1)a) et c) :** SPL a allégué que SMR n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque visée par l'opposition en vertu des articles 16(1)a) et c) de la *Loi* parce que la marque visée par l'opposition ressemblait à s'y méprendre aux Marques et Nom de SPL, précédemment employés par SPL au Canada.

**F. Absence de caractère distinctif en vertu de l'article 2** SPL a allégué que la Marque visée par l'opposition n'est pas distinctive de la marque de la Requérante en raison de l'emploi et l'enregistrement antérieurs des Marques et Nom de SPL.

[9] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante a retiré le premier motif d'opposition fondé sur l'art 30a).

[10] Je résumerai ensuite la preuve des parties avant de traiter des autres allégations contenues dans la déclaration d'opposition modifiée.

#### PREUVE DE L'OPPOSANTE

*Patrizia Tomei*

[11] M<sup>me</sup> Tomei se présente comme une adjointe juridique au sein du cabinet qui représente l'Opposante. Son affidavit permet d'introduire en preuve, par voie de pièces, des copies certifiées des enregistrements de l'Opposante; une copie certifiée du dossier de la demande en cause; des imprimés du site Web de l'Opposante; et une recherche au registre des marques de commerce pour des demandes et des enregistrements renfermant le mot SENTIS.

[12] La preuve susmentionnée indique que (i) les enregistrements de l'Opposante sont basés sur l'emploi des marques au Canada depuis décembre 2004 ainsi que sur l'emploi et l'enregistrement des marques en Australie, (ii) l'Opposante est une société internationale qui possède des bureaux au Canada (à Calgary et Toronto), aux États-Unis, en Australie, à Londres et à Abu Dhabi.

[13] Les renseignements sur la façon dont la recherche a été effectuée dans le registre des marques de commerce ne contiennent aucune précision sur les paramètres de recherche généralement indiqués dans une telle preuve. Les résultats de la recherche manquent également de précision. Quoi qu'il en soit, il ressort de mon examen des pièces produites qu'une marque de tiers a été trouvée.

*Hartmut Mauritz*

[14] M. Mauritz se présente comme un gestionnaire d'une société (BC Assessment) qui [TRADUCTION] « a fait affaire au moins une fois » avec l'Opposante. M. Mauritz déclare qu'il a acquis [TRADUCTION] « au moins une connaissance de base du genre de services » offerts par l'Opposante du fait de son emploi chez BC Assessment. L'Opposante cherche à appuyer son allégation de probabilité de confusion en s'appuyant sur les para 6 à 11 du témoignage de M. Mauritz, reproduits ci-dessous :

[TRADUCTION]

6. En décembre 2013 ou vers cette date, mon équipe m'a informé qu'elle traitait avec « Sentis » pour l'obtention de services d'études de marché, y compris pour des questions en matière de voix du client (VOC) et de sondages auprès de la clientèle.

7. Je croyais que mon équipe m'informait qu'elle travaillait avec Sentis Pty Ltd. [l'Opposante]

8. J'ai par la suite découvert que mon équipe m'informait en fait qu'elle travaillait avec Sentis Market Research, Inc. [la Requérante]

9. Subséquemment, j'ai parlé à un représentant de Sentis Pty Ltd. pour savoir si Sentis Market Research, Inc. était apparentée à Sentis Pty Ltd.

10. Le représentant m'a informé que les deux sociétés n'étaient pas apparentées.

11. J'ai pensé que cela portait à confusion parce que les noms des sociétés sont très similaires, particulièrement lorsqu'on se réfère à la forme abrégée « Sentis », et parce qu'il semblait que Sentis Market Research, Inc. et Sentis Pty Ltd. offraient des services similaires.

#### PREUVE DE LA REQUÉRANTE

*Adam DiPaula – premier affidavit*

[15] M. DiPaula se présente comme l'associé directeur de la société de la Requérante. La Requérante a été fondée en mai 2011. Il s'agit d'une société d'études de marché qui offre des services de conception de recherches, de collecte et d'analyse de données à un grand éventail de clients des secteurs commercial, institutionnel, gouvernemental et universitaire. Les domaines de recherche comprennent la fidélisation de la clientèle et la fidélité à la marque; la segmentation des marchés; le positionnement de la marque; l'efficacité publicitaire et de la communication, et l'opinion publique.

[16] La Requérante fait de la [TRADUCTION] « recherche quantitative » par des enquêtes téléphoniques, des sondages en ligne, des enquêtes postales et des interrogations au passage. La [TRADUCTION] « recherche qualitative » est faite à l'aide de groupes de discussion (composés généralement de 6 à 8 personnes et d'un modérateur) et d'entrevues en profondeur. Les données recueillies sont soumises à des techniques d'analyse et de statistiques avancées. Les clients de la Requérante incluent Telus, Thrifty Foods, FortisBC et l'association de la Tourism Industry Association of BC. La grande majorité des rapports de la Requérante sont des documents confidentiels. Les principaux concurrents de la Requérante sont des agences d'étude de marché et d'opinion.

[17] Au para 19 de son affidavit, M. DiPaula explique comment la Requérante obtient et attire des clients :

[TRADUCTION]

19. Actuellement, Sentis ne paie pas pour annoncer ses services dans les médias. Nous obtenons des contrats par a) des recommandations de clients actuels ou anciens, b) des appels de propositions de clients ou de clients potentiels, c) des demandes de propositions publiques et d) une commercialisation ciblée auprès de clients potentiels spécifiques. Ci-jointe et marquée collectivement comme la pièce 3 de mon Affidavit se trouve une présentation de diapositives que Sentis fournit aux clients et clients potentiels et qui résume les services de Sentis. Ci-

jointe et marquée collectivement comme la pièce 4 de mon Affidavit se trouve une présentation de diapositives que Sentis fournit aux clients et clients potentiels du secteur des services financiers et qui décrit les services de rapports en ligne de Sentis.

[18] J'ai remarqué que la marque SENTIS visée par la demande occupe une place importante sur chaque page de la présentation de diapositives susmentionnée.

### *Deuxième affidavit*

[19] Le deuxième affidavit de M. DiPaula a été produit en réponse au témoignage de M. Mauritz. Les parties importantes de la preuve de M. DiPaula sont reproduites ci-dessous :

[TRADUCTION]

3. J'ai personnellement interrogé tout le personnel de Sentis [la Requérante] responsable des relations avec la clientèle, qui compte en tout quatre personnes, et je peux confirmer qu'aucun membre de ce personnel n'a eu de communication avec qui que ce soit de BC Assessment à l'égard de services d'étude de marché, de voix du client ou de sondages auprès de la clientèle en décembre 2013.

4. En avril 2014, j'ai été invité par BC Assessment pour donner une présentation sur les services de Sentis. Récemment, en août 2014, Sentis a présenté une offre en réponse à une demande de propositions publique de BC Assessment sur le site Web de BC Bid.

5. Sentis n'a pas et n'a jamais fait affaires avec BC Assessment; et Sentis n'a eu aucune communication avec BC Assessment avant avril 2014.

6. Sentis possède une expertise en études de marché, en voix du client et en sondages auprès de la clientèle. Pour autant que je sache, l'Opposante ne fournit aucun service d'études de marché, de voix du client ou de sondages auprès de la clientèle. De plus, en date d'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé ces services énumérés ou mentionnés sur le site Web de l'Opposante.

[20] J'accorde une plus grande importance au témoignage de M. DiPaula qu'au témoignage de M. Mauritz parce que le témoignage de M. DiPaula est plus complet et plus détaillé.

### *Troisième affidavit*

[21] Le troisième affidavit de M. DiPaula vise à appuyer la date de premier emploi revendiquée par la Requérante (16 juin 2011) pour la marque SENTIS visée par la demande, par la production les pièces suivantes :

La pièce 1 est composée d'un certificat de constitution daté du 13 mai 2011 pour Genesys Market Research and Consulting, Inc et un certificat de modification daté du 16 juin 2011 pour le changement de nom de la société pour Sentis Market Research Inc.

La pièce 2 est composée de factures expurgées datées du 24 juin 2011 et du 29 août 2011. La facture la plus ancienne comprend le nom commercial Sentis Market Research, Inc. de la Requérante, alors que la facture plus récente comprend le nom commercial et la marque SENTIS visée par la demande.

La pièce 3 est une copie d'un courriel, daté du 3 juin 2011, de l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet avisant la Requérante de son enregistrement pour le nom de domaine « sentisresearch.ca ».

La pièce 4 est un imprimé obtenu grâce à Wayback Machine montrant des pages du site Web de la Requérante en date d'août 2011. La pièce montre que la Requérante emploie le terme SENTIS comme une marque de commerce et un nom commercial.

[25] Il est devenu évident lors du contre-interrogatoire que M. DiPaula n'était pas personnellement impliqué dans la préparation de la pièce 4 et je l'ai rejetée comme oui-dire non admissible. Les pièces 1 à 3 ne sont pas concluantes à l'égard de la date de premier emploi (16 juin 2011) revendiquée dans la demande en cause; cependant, elles sont cohérentes avec la période générale de la date de premier emploi revendiquée. Je remarque de plus que l'Opposante, pour sa part, n'a produit aucune preuve mettant en doute la date de premier emploi revendiquée, pas plus que l'Opposante n'a interrogé M. DiPaula en ce qui concerne la date de premier emploi au cours du contre-interrogatoire.

#### TROIS PREMIERS MOTIFS D'OPPOSITION

[26] Les observations de la Requérante à l'égard des trois premiers motifs d'opposition se trouvent aux para 16 à 19 de son plaidoyer écrit :

[TRADUCTION]

16. Nous demandons à ce que les trois premiers motifs d'opposition soulevés en



vertu des articles 30a), 30b) et 30i) de la *Loi* soient rejetés sommairement pour les raisons exposées ci-dessous.

17. Premièrement, que le motif d'opposition fondé sur l'article 30a), qui allègue que la Demande ne renferme pas une déclaration dans les termes ordinaires du commerce des Services, soit rejeté parce que SPL ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve. En plus de ne produire aucune preuve à l'appui, l'affidavit de M<sup>me</sup> Tomei ne renfermait aucune référence sur la raison pour laquelle la Demande ne renferme pas de déclaration dans les termes ordinaires du commerce.

18. Deuxièmement, que le motif d'opposition fondé sur l'article 30b), qui allègue que la Demande ne renfermait pas la date à partir de laquelle SMR a employé la Marque visée par l'opposition en liaison avec les Services, soit rejeté parce que la Demande renferme clairement une date de premier emploi revendiquée du 16 juin 2011. Ce motif d'opposition est clairement incompatible avec les renseignements qui figurent dans la Demande. Il est à noter que SPL n'a pas contesté la date de premier emploi revendiquée comme étant incorrecte. Toutefois, même si SPL l'avait fait, nous faisons valoir que SPL n'a produit aucune preuve mettant en doute l'exactitude de la date de premier emploi revendiquée.

19. Troisièmement, l'article 30i) de la *Loi* exige que SMR inclue dans la Demande une déclaration portant que SMR est convaincue d'avoir droit d'employer la marque visée par l'opposition au Canada. Comme SMR a fourni la déclaration exigée, la jurisprudence suggère de ne conclure à la non-conformité à l'article 30i) de la *Loi* qu'en présence de circonstances exceptionnelles qui rendent la déclaration de SMR invraisemblable, telle une preuve de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (RMC), à 155]. SPL n'a produit aucune preuve du genre.

[27] Comme il a été mentionné précédemment, l'Opposante a retiré le premier motif d'opposition, lequel n'est plus en cause. Je suis d'accord avec les observations de la Requérante à l'égard du troisième motif d'opposition, lequel est par conséquent rejeté.

[28] À l'égard du deuxième motif d'opposition, tel qu'il a été modifié, j'aimerais d'abord faire remarquer que la date de premier emploi revendiquée n'a pas besoin d'être précise. Elle peut être inexacte (à condition de ne pas être trop éloignée de la date exacte) comme l'a souligné le juge Cattanach dans *Marineland Inc. c Marine Wonderland & Animal Park Ltd.* (1974), 16 C.P.R. (2d) 97 à la page 106 :

[TRADUCTION]

... je ne vois pas pourquoi le requérant ne pourrait pas, prenant des précautions supplémentaires, choisir une date postérieure dont il est tout à fait certain comme date d'utilisation confirmée de la marque, surtout lorsqu'il est désavantageux pour

lui de renoncer aux bénéfices d'une date antérieure dans l'intérêt d'une plus grande certitude. (Je souligne.)

[29] À l'audience, l'avocat de l'Opposante a soutenu que la date de premier emploi revendiquée de la marque visée par la demande précédait en fait la date réelle de premier emploi. Si une telle allégation est corroborée, elle est donc réhabilitaire pour la demande en application de l'art 30*b*). L'Opposante a également fait remarquer que le fardeau de preuve dont elle doit s'acquitter pour mettre en cause la date de premier emploi revendiquée est relativement peu exigeant puisque les faits sont bien connus de la Requérante. Je suis d'accord avec l'Opposante en ce qui concerne le fardeau de preuve peu exigeant. Je suis également conscient que, même si un opposant n'est pas en mesure de présenter une preuve de la date de premier emploi, il n'est pas tenu de s'appuyer uniquement sur une preuve « clairement incompatible » produite par le requérant; voir *Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd.*, 2014 CF 323, aux para 30 à 38.

[30] La preuve sur laquelle s'appuie l'Opposante pour s'acquitter de son fardeau de preuve, et pour corroborer son allégation, est examinée aux paragraphes 29 et 30 du plaidoyer écrit de l'Opposante, reproduits ci-dessous :

[TRADUCTION]

29. Dans l'affidavit de M<sup>me</sup> Tomei, il y a une page montrant le résultat d'une recherche menée sur Internet par l'examineur des marques de commerce le 6 janvier 2012 à l'aide du moteur de recherche [www.google.ca](http://www.google.ca). Les activités de l'Opposante sont le premier résultat rendu. L'entreprise de la Requérante ne fait pas partie des huit résultats montrés sur la première page des résultats. Dans l'affidavit de M. DiPaula, on laisse entendre que la Requérante a une présence en ligne, du fait qu'elle mène des sondages en direct et possède un site Web.

30. Dans l'affidavit de M. DiPaula, il est affirmé que la Requérante fournit ses services en liaison avec l'emploi du mot « Sentis » depuis le 16 juin 2011. Aucune autre preuve n'a été produite par la Requérante pour établir l'emploi de la marque SENTIS à compter de cette date. Ainsi, il est respectueusement soumis que la Commission et l'Opposante n'ont pas assez de preuves pour déterminer que l'emploi par la Requérante de la marque SENTIS, au sens prévu à l'article 4 de la Loi, se produit depuis la date de premier emploi déclarée dans la Demande.

[31] Je suis d'accord avec l'Opposante pour dire que la preuve au dossier sur laquelle on s'appuie et l'absence de documentation complète de la part de la Requérante concernant la date

exacte de premier emploi de la marque visée par la demande suffisent pour mettre en doute la date de premier emploi de la marque visée par la demande : voir *Corporativo*, précitée.

[32] Par conséquent, il revient à la Requérante de s'acquitter du fardeau ultime de démontrer, selon la norme habituelle de la prépondérance des probabilités qui s'applique en matière civile, que la Requérante a réellement employé sa marque en liaison avec les services visés par la demande à compter de la date de premier emploi revendiquée, à savoir le 16 juin 2011. À cet égard, toute la preuve pertinente au dossier doit être évaluée selon le critère habituel, c'est-à-dire en prenant en considération sa provenance (y compris sa qualité et sa fiabilité), l'absence de preuves qui devraient raisonnablement exister et la question de savoir si la preuve a été mise à l'épreuve en contre-interrogatoire et si tel est le cas, comment elle a réussi cette épreuve. De nombreux facteurs variés guident l'examen de la preuve : voir *Corporativo*, précitée.

[33] À l'audience, l'avocat de l'Opposante a soutenu de manière convaincante qu'il n'y a aucune preuve claire et sans équivoque établissant la date de premier emploi de la marque visée par la demande dans aucune des pièces produites jointes à l'affidavit de M. DiPaula. Je suis d'accord. Par contre, il m'apparaît que le témoignage de M. DiPaula est crédible et que les pièces produites par la Requérante appuient la période générale de la date de premier emploi revendiquée. J'ai également remarqué que, lors du contre-interrogatoire, aucune question n'a été posée à M. DiPaula concernant la date de premier emploi de la marque visée par la demande alors que l'Opposante avait l'occasion de le faire. Compte tenu de ces facteurs, et suivant l'orientation de *Corporativo*, précitée, je conclus qu'il est plus probable qu'improbable que la marque visée par la demande était en fait employée depuis aussi tôt que le 16 juin 2011. Par conséquent, le deuxième motif d'opposition est rejeté.

#### AUTRES MOTIFS D'OPPOSITION ET DATES PERTINENTES

[34] La question déterminante relativement aux autres motifs est celle de savoir si la marque SENTIS visée par la demande crée de la confusion avec la marque SENTIS de l'Opposante. La Requérante a le fardeau ultime de démontrer qu'il n'y aurait pas de probabilité raisonnable de confusion au sens de l'article 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, reproduit ci-dessous, entre la marque visée par la demande et la marque de l'Opposante :

[TRADUCTION]

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 . . . ou que les services liés à ces marques sont . . . exécutés par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non . . . de la même catégorie générale.

[35] Ainsi, l'article 6(2) ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais sur une confusion qui porterait à croire que les produits ou les services d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'article 6(2) est celle de savoir si des clients des services de la Requérante, vendus sous la marque SENTIS, croiraient que ces services ont été fournis ou autorisés par l'Opposante, ou font l'objet d'une licence concédée par cette dernière, qui fournit également des services sous la même marque. Le test en est un de la première impression et du souvenir imparfait. C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la norme habituelle de la prépondérance des probabilités qui s'applique en matière civile, qu'il n'y aurait pas de probabilité raisonnable de confusion.

[36] Les dates pertinentes pour l'appréciation de la question de la confusion sont (i) la date de la décision relativement au motif d'opposition alléguant la non-enregistrabilité, en vertu de l'art 12(1)d); (ii) la date de premier emploi de la marque relativement au motif d'opposition alléguant l'absence de droit à l'enregistrement, en vertu de l'art 16(1); et (iii) la date de production de la déclaration d'opposition, en l'espèce le 15 avril 2013, relativement au motif d'opposition alléguant l'absence de caractère distinctif, en vertu de l'art 2 : pour un examen de la jurisprudence concernant les dates pertinentes dans les procédures d'opposition, voir *American Retired Persons c Canadian Retired Persons* (1998), 84 CPR(3d) 198 à 206 - 209 (CF 1<sup>re</sup> inst). Dans les circonstances de l'espèce, l'issue de l'affaire ne dépend pas de la date pertinente en fonction de laquelle la question de la confusion est appréciée.

[37] Les facteurs d'appréciation de la probabilité de confusion sont correctement énoncés aux para 34 et 35 du plaidoyer écrit de l'Opposante :

[TRADUCTION]

34. Le test pour évaluer la confusion entre des marques de commerce et des

noms commerciaux est énoncé à l'art 6(2) de la Loi. Le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énumérées à l'art 6(5) :

- a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
- b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
- c) le genre des produits, services ou entreprises;
- d) la nature du commerce; et
- e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou noms commerciaux dans la présentation, le son ou les idées qu'ils suggèrent.

35. Ces critères ne sont pas exhaustifs et le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces derniers n'est pas forcément le même.

#### EXAMEN DES FACTEURS ÉNONCÉS À L'ART 6(5)

##### *Premier facteur – le caractère distinctif inhérent et acquis*

[38] La marque SENTIS de l'Opposante possède un degré élevé de caractère distinctif inhérent puisqu'il s'agit d'un terme inventé sans aucune connotation suggestive relativement aux services de la Requérante. Il en va de même pour la marque de la Requérante. La Requérante discute du caractère distinctif acquis de la marque SENTIS de l'Opposante au para 27 du plaidoyer écrit de la Requérante :

SPL n'a produit aucune preuve démontrant comment les Marques et Nom de SPL sont devenus connus au Canada. En réalité, SPL n'a produit aucune preuve démontrant comment les Marques et Nom de SPL sont employés ou annoncés au Canada. La pièce D de l'affidavit de M<sup>me</sup> Tomei contient des imprimés de certaines pages du site Web de SPL. Le coin supérieur droit du site Web montre les drapeaux de l'Australie/la Nouvelle-Zélande, de l'Union européenne et des États-Unis, mais ne montre pas le drapeau du Canada. Par conséquent, la page Web, sans plus, n'appuie pas une conclusion que les Marques et Nom de SPL sont employés au Canada. Il n'y a aucun renseignement à l'égard de l'annonce ou la promotion des Marques et Nom de SPL. Même si la page « Contact Us » (pour nous joindre) indique un numéro de téléphone de Calgary et un de Toronto, SPL n'a donné aucun renseignement quant à la nature des activités menées à Calgary, Toronto ou au Canada en général. Ces numéros de téléphone sont-ils simplement pour des centres d'appels qui dirigent les appelants vers l'établissement principal de SPL, qui se trouve en Australie? Si SPL est une entreprise active par l'entremise des bureaux auxquels ces deux numéros de téléphone sont liés (ce que la preuve de SPL ne soutenait pas), il n'y a toujours pas de renseignement à l'appui, ou qui permette à la

Commission de tirer quelque inférence que ce soit, qu'un tel emploi fait en sorte que les Marques et Nom de SPL sont devenus connus au Canada dans une quelconque mesure.

[39] Je suis d'accord avec les observations susmentionnées et par conséquent j'estime que la marque de l'Opposante n'a pas acquis une réputation significative au Canada. La preuve de la Requérante montre que sa marque avait acquis au moins une certaine réputation au Canada à toutes les dates pertinentes. Le premier facteur favorise donc la Requérante, mais seulement légèrement.

*Deuxième facteur – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage*

[40] La Requérante discute du deuxième facteur au para 29 de son plaidoyer écrit :

[TRADUCTION]

SMR a commencé à employer la Marque visée par l'opposition le 16 juin 2011. Même si les enregistrements des Marques de SPL ont été délivrés en fonction entre autres de l'emploi au Canada depuis décembre 2004, SPL n'a produit aucune preuve que les Marques de SPL ont en fait été employées en décembre 2004 ou que l'emploi a été continu depuis. Nous demandons respectueusement qu'un tel doute soit tranché en faveur de SMR.

[41] Je suis d'accord avec les observations susmentionnées. Les enregistrements de l'Opposante établissent, au mieux, une période minimale d'emploi de ses marques en décembre 2004. Le deuxième facteur favorise donc la Requérante aux dates pertinentes ultérieures, mais encore une fois seulement légèrement puisque la Requérante n'a commencé à employer sa marque qu'en juin 2011.

*Troisième et quatrième facteurs – le genre de services et d'entreprise et la nature du commerce*

[42] La Requérante discute des troisième et quatrième facteurs aux para 33 à 40 de son plaidoyer écrit :

[TRADUCTION]

33. . . . Pour une conclusion de confusion en vertu de l'article 6(5)c), le degré de ressemblance et de rapprochement entre les produits et services de deux marques est un important facteur pour déterminer la probabilité de confusion. Encore une fois, la question est celle de savoir si ceux qui se retrouvent devant deux sortes de produits supposeraient, en raison des marques, qu'il s'agit de produits de la même entité.

34. En considérant les facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et 6(5)d) de la *Loi*, l'appréciation de la probabilité de confusion en vertu de la *Loi* repose sur la comparaison de l'état déclaratif des produits et services qui figure dans la demande pour les Marques visées par l'opposition et celui des enregistrements des Marques de SPL (*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); et *Mr Submarine Ltd. c Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d), 3 (C.A.F.), (3d) 381 (C.A.F.)).

35. Les enregistrements des Marques de SPL couvrent des services d'enseignement et de formation sur (i) les tests psychologiques, les relations avec les employés ainsi qu'à la santé et à la sécurité au travail, et (ii) la conduite d'examen concernant la santé, la sécurité et la prévention des accidents, comme services, de même que des documents multimédias et imprimés dans ces domaines. SMR ne fournit pas de tels services, ni tout service le moins lié aux produits et services de SPL. SMR est une société d'études de marché qui conçoit et mène des sondages d'opinion, rien de plus.

36. Il n'y a pas de rapprochement ni de ressemblance entre les services d'enseignement et de formation de SPL (et les produits liés) couverts par les Marques de SPL et les services d'études de marché en liaison avec la Marque visée par l'opposition. Un service n'évoque pas l'autre.

37. Aucune preuve ne laisse entendre que les services des parties seraient exécutés par la même entreprise. Selon la page Web produite en pièce D de l'affidavit de M<sup>me</sup> Tomei, SPL procède à « *l'application de la psychologie à la sécurité, au développement du leadership et au bien-être dans le milieu de travail* ». SMR est une société d'études de marché. Le domaine d'intérêt des deux entreprises est clairement très différent et il n'y a aucune ressemblance.

38. Aucune preuve ne suggère que les deux parties partagent les mêmes voies de commercialisation ou que les acheteurs potentiels des entreprises deux parties constituent le même groupe de personnes. Pour déterminer qui pourrait être trompé par la ressemblance, il est nécessaire de tenir compte des acheteurs naturels ou probables des produits et services en cause (*Pepper King Ltd. c Sunfresh Ltd.* (2000), 8 C.P.R. (4 ) 485 à 499 (CF 1<sup>re</sup> inst)). Dans *Ciba-Gieby Canada Ltd. c Apotex Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 289 (C.S.C.), la Cour suprême du Canada a confirmé que l'acheteur ultime doit, dans chaque cas, être pris en considération. . .

39. La confusion est beaucoup moins probable dans le cas d'acheteurs qui ont une connaissance plus intime des produits, ou de gens de l'industrie qui passeraient généralement leur commande pour acheter les produits qu'ils veulent en réalité (*Dastous c Matthews-Wells Co.* (1947), 8 C.P.R. 2 à 14 (C. de l'É. du Can.), renversée, mais pas pour cette raison (1949), 12 C.P.R. 1 (CSC); et *Lambert Pharmacal Co. c J Palmer and Son, Ltd.*, [1912] 2 D.L.R. 358 à 365 (K.B. Qué.).

40. Les services offerts sous la Marque visée par l'opposition ne sont pas des achats de tous les jours, pas plus que ne le sont les produits et services offerts sous les Marques de SPL. Les décisions d'achat des produits et services en liaison avec les marques des parties sont probablement prises par la direction d'une entité, et

seront probablement seulement prises, après une étude attentive et avec la diligence voulue, ce qui réduit la probabilité de confusion.

[43] Je conviens que les observations susmentionnées de la Requérante s'appliquent aux faits en l'espèce. Les troisième et quatrième facteurs favorisent donc la Requérante.

#### *Cinquième facteur – le degré de ressemblance*

[44] Il n'est pas nécessaire de trop s'attarder au dernier facteur. Les marques des parties sont les mêmes. Par conséquent, le dernier facteur favorise fortement l'Opposante.

#### JURISPRUDENCE

[45] L'approche préconisée par les tribunaux pour apprécier la confusion entre des marques identiques ou très semblables repose sur la reconnaissance que (i) les marques de commerce sont toujours employées en liaison avec des produits ou services spécifiques, (ii) l'enregistrement d'une marque ne confère pas à l'inscrivant un droit de propriété à l'égard du terme enregistré – la protection conférée par l'enregistrement est plutôt limitée à des produits ou services spécifiques, et (iii) la confusion est moins probable lorsque les produits ou services sont différents à tous égards, même lorsque la marque déposée est bien connue : voir, par exemple, *Mattel U.S.A. Inc c 3894207 Canada Inc* 2006 SCC 22, 49 CPR (4th) 321; *Veuve Cliquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; *United Artists Corp c Pink Panther Beauty Corp*, [1998] 3 RCF 534 (CAF), 80 CPR (3d) 247 où même si les marques des parties sont identiques ou très semblables, il n'y a aucun lien entre les produits et/ou services des parties, et la Cour a conclu qu'il n'existait pas de probabilité de confusion.

#### DÉCISION

[46] Compte tenu de ce qui précède, et tenant compte en particulier des différents services offerts par les parties, et du fait que l'Opposante n'a pas, à aucune date pertinente, établi une réputation pour sa marque qui donnerait à la marque de l'Opposante une protection plus étendue (c.-à-d., à l'extérieur des services spécifiques couverts par ses enregistrements), j'estime que la prépondérance des probabilités à l'égard de la question de confusion favorise la Requérante. Par conséquent, étant donné que chacun des motifs d'opposition a été rejeté, l'opposition est rejetée.



[47] La présente décision est rendue dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l'art 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

---

Myer Herzig, membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Nathalie Tremblay, trad.

Date de l'audience : 2015-07-09

Comparutions

Ian Bies	Pour l'Opposante
Aucune comparution	Pour la Requérante

Agents au dossier

McCarthy Tétrault LLP	Pour l'Opposante
Borden Ladner Gervais LLP	Pour la Requérante