



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

Référence : 2016 COMC 19
Date de la décision : 2016-01-29
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Christopher Kingsley and Jason Kingsley
agissant en partenariat

Opposant

et

Ironclad Games Corporation

Requérante

1,614,078 pour la marque de commerce
SINS OF A SOLAR EMPIRE:
REBELLION

Demande

I Introduction

[1] Christopher Kingsley et Jason Kingsley, agissant en partenariat, (l'Opposant) s'opposent à l'enregistrement de la marque de commerce SINS OF A SOLAR EMPIRE: REBELLION (la Marque) visée par la demande d'enregistrement n° 1,614,078 au nom de Ironclad Games Corporation (la Requérante).

[2] La Requérante a demandé l'enregistrement de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « programmes de jeu pour ordinateur; logiciels de jeu pour ordinateur, logiciels de jeu » et des [TRADUCTION] « services de divertissement, notamment offre de jeux pour ordinateur en ligne ». L'état déclaratif des produits et services a été modifié subséquemment; je reviendrai sur cet aspect plus loin dans ma décision.

[3] De manière générale, les motifs d'opposition reposent sur les allégations suivantes : la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi); la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque étant donné la confusion avec la marque de commerce REBELLION qui aurait été antérieurement employée par l'Opposant au Canada et à l'égard de laquelle l'Opposant aurait antérieurement produit une demande d'enregistrement au Canada; et la Marque n'est pas distinctive des produits et services de la Requérante.

[4] Bien que les parties en l'espèce ne soient ni liées ni associées, elles ne sont pas étrangères l'une à l'autre. Le dossier indique que l'Opposant a intenté une action en usurpation de marque de commerce devant la United States District Court for the Eastern District of Michigan contre la Requérante et Stardock Entertainment, Inc.; cette action a été rejetée sur ordonnance de la cour.

[5] Les parties ont toutes deux produit une preuve et un plaidoyer écrit, et étaient toutes deux représentées à l'audience. Je statuerai sur les questions soulevées à l'audience dans le cadre de la présente décision.

[6] Pour les raisons exposées plus en détail ci-dessous, j'estime qu'il y a lieu de rejeter l'opposition.

II La demande pour la Marque

[7] La demande a été produite le 13 février 2013 sur la base de l'emploi de la Marque au Canada par la Requérante en liaison avec des [TRADUCTION] « programmes de jeu pour ordinateur; logiciels de jeu pour ordinateur, logiciels de jeu » et des [TRADUCTION] « services de divertissement, nommément offre de jeux pour ordinateur en ligne ». La date de premier emploi revendiquée est [TRADUCTION] « depuis au moins le 1^{er} mars 2012 ».

[8] La Requérante a volontairement renoncé à l'usage exclusif du mot REBELLION en dehors de la marque de commerce.

[9] À l'audience, la Requérante a proposé de modifier la demande pour inclure [TRADUCTION] « intégrant l'idée de rébellion à titre d'élément de la trame du jeu ». La Requérante a formulé cette proposition à la fin de l'audience. J'ai invité la Requérante à produire

une demande révisée auprès du registraire et j'ai informé les parties que je comptais traiter de la question de l'acceptabilité de la demande révisée dans la présente décision.

[10] La Requérante a produit une demande révisée le 1^{er} décembre 2015 et en a transmis une copie à l'Opposant. Le 21 décembre 2015, l'Opposant a écrit au registraire pour signifier son opposition à la modification proposée.

[11] Selon l'article 30 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 (le Règlement), une demande d'enregistrement d'une marque de commerce peut être modifiée avant ou après l'annonce faite en vertu de l'article 37(1) de la Loi, sauf dans les cas prévus aux articles 31 et 32 du Règlement. L'article 31 concerne les modifications qui ne sont jamais permises, tandis que l'article 32 concerne les modifications qui ne sont pas permises après l'annonce de la demande dans le *Journal des marques de commerce*.

[12] En bref, l'Opposant soutient que l'article 32*e*) du Règlement doit être interprété conjointement avec l'article 30*a*) de la Loi, qui exige que la demande renferme un état dressé dans les termes ordinaires du commerce des produits ou services spécifiques. L'Opposant soutient que les termes [TRADUCTION] « intégrant l'idée de rébellion à titre d'élément de la trame du jeu » ne sont pas des termes ordinaires du commerce. Il soutient également que la Requérante tente de faire passer des principes relevant du droit d'auteur pour une affaire de marque de commerce en spécifiant le contenu d'une œuvre artistique ou littéraire dans un état qui doit contenir uniquement des « termes ordinaires du commerce ». Enfin, l'Opposant fait valoir qu'il subirait un tort important si la Requérante était autorisée à modifier sa demande maintenant que [TRADUCTION] « l'opposition arrive à son terme ». Cela étant dit, l'Opposant fait également valoir que la modification n'élimine pas le recoupement entre les produits et services des parties, ni la confusion entre la Marque et sa marque de commerce.

[13] Je n'interprète pas l'article 30*a*) de la Loi comme interdisant l'inclusion des termes « intégrant l'idée de rébellion à titre d'élément de la trame du jeu » dans l'état déclaratif des produits et dans l'état déclaratif des services de la demande. En outre, l'article 32*e*) du Règlement interdit de modifier l'état déclaratif des produits ou services après l'annonce de la demande dans le *Journal des marques de commerce* pour étendre la portée de celui qui figurait dans la demande au moment de l'annonce. Étant donné que l'état déclaratif des produits et services qui est proposé

n'a pas une portée plus large que celle de l'état déclaratif des produits et services qui a été annoncé, les modifications ne contreviennent pas à l'article 32e) du Règlement.

[14] Enfin, il n'y a rien dans la Loi ou le Règlement qui interdit de modifier une demande pendant une procédure d'opposition, ou même entre l'étape de l'acceptation et celle de l'enregistrement, du moment que la modification n'est pas autrement interdite par l'article 31 ou l'article 32 du Règlement. Si le Parlement avait voulu interdire la modification d'une demande faisant l'objet d'une opposition, il aurait assurément interdit que toute forme de modification soit apportée à une demande après son annonce ou pendant qu'elle fait l'objet d'une opposition; ce n'est pas ce qu'a fait le Parlement.

[15] En conséquence, au nom du registraire, j'accepte par les présentes la demande d'enregistrement révisée produite le 1^{er} décembre 2015. Ainsi, l'état déclaratif des produits et services qui figure dans la demande est désormais libellé comme suit [TRADUCTION] :

Produits :

(1) programmes de jeu pour ordinateur intégrant l'idée de rébellion à titre d'élément de la trame du jeu; logiciels de jeu pour ordinateur intégrant l'idée de rébellion à titre d'élément de la trame du jeu, logiciels de jeu intégrant l'idée de rébellion à titre d'élément de la trame du jeu.

Services :

(1) services de divertissement, nommément offre de jeux pour ordinateur en ligne intégrant l'idée de rébellion à titre d'élément de la trame du jeu.

III Les motifs d'opposition

[16] Les motifs d'opposition soulevés en vertu de l'article 38 de la Loi dans la déclaration d'opposition qui a été produite par l'Opposante le 17 octobre 2013 sont résumés ci-dessous.

- La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30b) de la Loi parce que la Marque n'était pas employée à la date de premier emploi alléguée, [TRADUCTION] « à savoir depuis le 1^{er} mars 2012 », en liaison avec les produits et services énumérés dans la demande.

- La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*i*) de la Loi parce que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque. La Requérante aurait dû savoir que la marque de commerce REBELLION de l'Opposant était en usage ainsi qu'il est allégué dans la déclaration d'opposition.
- La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(1)*a*) de la Loi, étant donné la confusion avec la marque de commerce REBELLION de l'Opposant qui a été antérieurement employée au Canada par l'Opposant ou ses prédécesseurs en titre, ou par l'entremise de ses licenciés, en liaison avec les produits et services décrits à l'alinéa 2*b*) de la déclaration d'opposition. La description de ces produits et services est reproduite à l'annexe 1 de ma décision.
- La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(1)*b*) de la Loi parce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce REBELLION de l'Opposant à l'égard de laquelle la demande d'enregistrement n° 1,574,003 avait été antérieurement produite.
- La Marque n'est pas distinctive des produits et services de la Requérante au sens de l'article 2 de la Loi.

[17] À ce stade, je dois souligner qu'à l'audience, la Requérante a prétendu que le motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) devait être rejeté parce qu'il était incorrectement plaidé. À l'appui de sa prétention, la Requérante a fait observer que le motif, tel qu'il est plaidé, porte que la Marque n'a pas été employée [TRADUCTION] « depuis le 1^{er} mars 2012 », alors que la date de premier emploi alléguée est « depuis au moins le 1^{er} mars 2012 ».

[18] Je ne souscris pas à la prétention de la Requérante. L'expression « depuis au moins le » qui précède immédiatement la date précise ne change rien au fait que la date de premier emploi alléguée doit être interprétée comme le 1^{er} mars 2012. Non seulement le motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'article 30*b*) de la Loi est-il un motif valable, il porte que la Marque n'a pas été employée au Canada à la date de premier emploi alléguée.

IV Les dates pertinentes

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

- articles 38(2)a)/30 de la Loi - la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC)];
- article 38(2)c)/16(1) de la Loi - la date de premier emploi alléguée dans la demande [voir l'article 16(1) de la Loi]; par contre, si un opposant conteste avec succès la date de premier emploi, la date pertinente devient la date de production de la demande [voir *Everything for a Dollar Store (Canada) Inc c. Dollar Plus Bargain Centre Ltd* (1998), 86 CPR (3d) 269 (COMC)]; et
- articles 38(2)d)/2 de la Loi – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317].

V Le fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[20] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi ainsi qu'il est allégué dans la déclaration d'opposition. Cela signifie que s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante. L'Opposant doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau de prouver les faits sur lesquels il appuie ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'Opposant signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al*, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155; et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company*, 2005 CF 722, 41 CPR (4th) 223].

VI La preuve

[21] Avant d'analyser les questions découlant des motifs d'opposition, j'examinerai la preuve produite par les parties et me pencherai du même coup sur les questions d'admissibilité.

[22] Je ne tiendrai aucun compte, dans mon examen de la preuve, des affirmations d'un déposant qui constituent une opinion sur des questions de fait ou de droit qu'il appartient au registraire de trancher dans la présente procédure.

(1) La preuve de l'Opposant

[23] Avant d'amorcer mon examen de la preuve de l'Opposant, je dois d'abord me pencher sur la demande qu'a présentée l'Opposant en début d'audience en vue d'obtenir la permission de produire une preuve supplémentaire au titre de l'article 44(1) du Règlement.

[24] La preuve proposée est constituée d'une copie certifiée d'extraits du dossier du registraire concernant l'enregistrement n° LMC769,957 de la marque de commerce BIOLITH REBELLION, lequel a été radié le 16 novembre 2015 pour défaut d'emploi.

[25] Ainsi qu'il est indiqué dans l'*Énoncé de pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marques de commerce*, la permission de produire une preuve supplémentaire ne sera accordée que si le registraire est convaincu qu'il est dans l'intérêt de la justice de le faire, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, y compris : 1) l'étape où en est rendue la procédure d'opposition; 2) la raison pour laquelle la preuve n'a pas été produite plus tôt; 3) l'importance de la preuve; et 4) le tort qui sera causé à l'autre partie.

[26] Je suis convaincue que l'Opposant a justifié le retard dans la production de la preuve proposée. En effet, étant donné que la preuve proposée vise à démontrer que l'enregistrement a été radié le 16 novembre 2015, je conviens avec l'Opposant qu'elle n'aurait pas pu être produite avant cette date. L'Opposant fait valoir que la preuve proposée est pertinente en l'espèce, alors que la Requérante fait valoir qu'elle ne l'est pas. À mon sens, la position défendue par la Requérante appuie la conclusion que l'octroi d'une permission à ce stade avancé de la procédure ne lui causerait pas de tort.

[27] Compte tenu des circonstances de l'espèce, j'accède, par les présentes, à la demande de l'Opposant. Ainsi, la copie certifiée des extraits du dossier de l'enregistrement n° LMC769,957 fait maintenant partie du présent dossier comme preuve produite au titre de l'article 44(1) du Règlement.

[28] La preuve produite par l'Opposant au titre de l'article 41 du Règlement est constituée de ce qui suit :

- (a) un affidavit de Christopher Kingsley, en date du 16 mai 2014, accompagné des pièces 1 à 12;
- (b) un affidavit de Jason Kingsley, en date du 16 mai 2014;
- (c) un affidavit de Caroline Guy, en date du 16 mai 2014, accompagné de la pièce 1; et
- (d) une copie certifiée, en date du 8 mai 2014, de la demande d'enregistrement n° 1,574,003 de l'Opposant pour la marque de commerce REBELLION.

[29] Je n'examinerai pas davantage l'affidavit de Mme Guy, car de dernier avait seulement pour fonction de fournir une copie de la demande d'enregistrement n° 1,574,003 alléguée de l'Opposant jusqu'à ce qu'une copie certifiée soit produite. Je passe donc maintenant à l'examen des affidavits de messieurs Kingsley, qui n'ont pas été contre-interrogés.

L'affidavit de Christopher Kingsley

[30] Christopher Kingsley atteste qu'il est propriétaire de la marque de commerce REBELLION au Canada en partenariat avec Jason Kingsley, son frère [para 1]. Il est également l'un des directeurs de Rebellion Developments Limited (Rebellion), une société établie au Royaume-Uni; il exerce ces fonctions depuis 1992 [para 2].

[31] Selon les affirmations de M. Kingsley, Rebellion est autorisée à employer la marque de commerce REBELLION sous licence au Canada [para 3]. À titre de directeur de Rebellion, il exerce un contrôle sur les activités commerciales de Rebellion ainsi que sur les caractéristiques ou la qualité des produits et services arborant la marque de commerce REBELLION; il informe son partenaire, Jason Kingsley [para 10].

[32] Je présente ci-dessous un résumé du témoignage détaillé de M. Kingsley concernant : Rebellion; [TRADUCTION] « l'industrie des jeux », un terme qui, d'après ce que je comprends, désigne l'industrie des jeux vidéo et des jeux pour ordinateur; les produits de Rebellion; l'emploi de la marque de commerce REBELLION au Canada; et les activités de commercialisation de Rebellion. J'inclus également dans ce résumé de brèves descriptions de certains des éléments de preuve documentaire fournis par la voie de l'affidavit de M. Kingsley.

- Rebellion, qui a été fondée en 1992, est une société spécialisée dans le développement de jeux pour ordinateur. Elle est considérée comme l'un des plus grands développeurs de jeux pour ordinateur indépendants dans le monde. Au fil des ans, Rebellion a étendu ses activités à d'autres formes de médias; elle détient aujourd'hui des intérêts dans des jeux, des bandes dessinées, des publications, des films et des figurines articulées [para 5 et 6].
- La pièce 1 est constituée d'imprimés de pages du site Web de Rebellion, lequel se trouve à l'adresse *www.rebellion.co.uk*, du blogue de Rebellion Blog et de pages tirées de Twitter et de YouTube [para 9].
- De façon générale, dans l'industrie des jeux, il y a des développeurs de jeux, comme Rebellion, et des éditeurs de jeux. Les développeurs de jeux développent et programment le concept, le scénario, les personnages et la mécanique des jeux. Les éditeurs de jeux sont responsables de la commercialisation des jeux. À cette fin, ils doivent négocier avec des distributeurs dans chaque pays et veiller à ce que les besoins des détaillants soient comblés [para 11].
- Une fois qu'un jeu développé par Rebellion est approuvé par l'éditeur, il est mis sous presse, emballé et publié par ce dernier, qui assure la commercialisation et la distribution du jeu partout dans le monde en vue de sa vente dans des points de vente au détail [para 13].
- Le premier jeu de Rebellion à avoir connu du succès est sorti en 1994. Au fil des ans, Rebellion a développé plusieurs autres jeux qui ont connu du succès. Depuis 2000, Rebellion est également un important fournisseur de bandes dessinées, de livres et de

magazines qu'elle vend, entre autres, sous la marque de commerce REBELLION [para 14 à 17].

- À titre de propriétaire de la Marque en partenariat avec son frère, il est [TRADUCTION] « toujours très attentif à la façon dont [leurs] marques de commerce sont employées par les licenciés ». Tous les produits vendus sous licence doivent arborer, et arborent, la marque de commerce de REBELLION [para 20].
- Des jeux arborant la marque de commerce REBELLION sont vendus au Canada depuis 1994. La marque de commerce figure sur l'emballage, sur le boîtier du jeu, sur le disque et dans les documents imprimés qui l'accompagnent, et s'affiche au début et/ou à la fin du scénario du jeu. Elle est également employée sur des sites Web et dans d'autres documents de commercialisation utilisés par les éditeurs. Elle peut être employée dans la publicité faite par les distributeurs [para 21 à 22].
- La pièce 4 est constituée d'images de boîtiers de jeux développés par Rebellion, c'est-à-dire « Aliens versus Predator », « Judge Dredd: Dredd vs Death », « Rogue Trooper », « Shellshock 2 Blood Trails », et « Skyhammer ». M. Kingsley affirme que ces jeux arborent la marque de commerce REBELLION et constituent un exemple typique de l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les jeux [para 22].
- Depuis 1994, les jeux de Rebellion sont vendus par le biais de divers détaillants et de diverses boutiques en ligne telles que *Amazon.ca*. La pièce 7 est constituée d'extraits du site Web de vente au détail *Amazon.ca*, qui ont apparemment été imprimés le 4 mai 2014 et sont décrits comme présentant des jeux développés par Rebellion qui sont offerts en vente [para 24].
- Rebellion vend également des jeux pour PC directement aux consommateurs par le biais du site Web *www.steampowered.com* (le site Web Steam) et d'autres détaillants en ligne. Les jeux ne sont pas vendus sur disque, mais téléchargés vers les ordinateurs des utilisateurs. Chacun des jeux téléchargés fait clairement voir la marque de commerce REBELLION dans le cadre du jeu, soit à titre de développeur, soit à titre d'éditeur [para 23].

- Les pièces 5 et 6 sont constituées d'imprimés tirés des pages Web « Steam Product Data » [données relatives aux produits présentées sur le site Web Steam] concernant les chiffres des ventes au Canada des produits de marque REBELLION. Ces imprimés, qui ont été obtenus par M. Kingsley lors de l'inscription au site Web Steam, sont invoqués à l'appui du témoignage de M. Kingsley selon lequel les ventes directes des jeux de Rebellion au Canada par le biais de Steam ont été d'environ 749 491 \$ US du 1^{er} avril 2004 au 29 février 2012; et d'environ 609 211 \$ US du 1^{er} mars 2012 au 31 décembre 2013 [para 23].

Je m'arrête pour souligner que la Requérante a, à juste titre, signalé un écart entre les chiffres des ventes de 749 491 \$ US mentionnés par M. Kingsley et les chiffres de ventes de 72 195 \$ US indiqués à la pièce 5 concernant la période du 1^{er} avril 2004 au 29 février 2012.

- Bien que de l'information sur le total des ventes canadiennes réalisées par le biais de Steam puisse être fournie, il est difficile d'indiquer des [TRADUCTION] « ventes précises » pour tous les jeux arborant la marque de commerce REBELLION qui ont été vendus au Canada seulement. Seul un très petit nombre des éditeurs qui travaillent avec Rebellion fournissent des renseignements détaillés sur leurs ventes par pays; habituellement, les ventes au Canada et aux États-Unis sont combinées et considérées conjointement comme les ventes nord-américaines [para 28].
- Des copies des faces externes et internes de pages couvertures de livres vendus par Rebellion [TRADUCTION] « de 2005 à 2013 » ont été produites comme pièce 8 pour étayer le témoignage de M. Kingsley voulant que Rebellion soit un important fournisseur de livres et de magazines. La pièce 9 est constituée d'imprimés tirés du site Web *Amazon.ca* [TRADUCTION] « montrant ces livres » [para 25].
- Rebellion n'annonce pas activement ses produits directement auprès des consommateurs. C'est à l'éditeur qu'incombe la responsabilité de commercialiser et de promouvoir les jeux directement auprès des consommateurs. Pour ce faire, les éditeurs emploient aussi bien leur propre nom et leurs propres marques que la marque de commerce REBELLION et d'autres marques de commerce. Les évaluations positives, la reconnaissance de la marque et les prix reçus contribuent

aux activités générales de commercialisation et de promotion de Rebellion [paras 29 et 32 à 34].

- Étant donné la nature de l'industrie des jeux, les activités de commercialisation et de promotion ne ciblent généralement pas un pays en particulier. Les mêmes dépenses de commercialisation produisent leur effet dans divers pays à la fois. Par exemple, les marchés canadien, européen et américain sont très similaires. De juin 2005 à juin 2013, les dépenses totales que Rebellion a engagées à l'échelle mondiale pour faire la promotion de ses produits et services se sont élevées à 1 336 120 £. Les dépenses promotionnelles de Rebellion n'incluent pas les dépenses de commercialisation et de promotion des éditeurs ou des détaillants au Canada [para 29 à 31].

[33] Pour conclure mon examen de l'affidavit de M. Kingsley, je souligne que ce dernier a aussi fourni les éléments suivants : un imprimé de la demande n° 1,574,003 de l'Opposant [para 35; pièce 10]; des extraits de dictionnaires donnant la définition du mot anglais REBELLION et de son équivalent français RÉBELLION [para 36; pièce 11]; et des extraits du site Web de la Requérante, qui se trouve à l'adresse *www.sinofasolarempire.com* [para 37; pièce 12].

L'affidavit de Jason Kingsley

[34] Jason Kingsley atteste qu'il est propriétaire de la marque de commerce REBELLION au Canada en partenariat avec Christopher Kingsley, son frère [para 1]. Il est également chef de la direction et directeur créatif de Rebellion; il exerce ces fonctions depuis 1992 [para 2 et 3].

[35] M. Kingsley affirme essentiellement que, du fait de ses fonctions au sein de Rebellion et de l'information qu'il reçoit de son partenaire, il exerce un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques ou la qualité des produits et services arborant la marque de commerce REBELLION au Canada [para 5].

(2) La preuve de la Requérante

[36] La preuve produite par la Requérante au titre de l'article 42 du Règlement est constituée des affidavits de :

- (a) Stephen Jason Mackay, en date du 26 septembre 2014, accompagné des pièces « A » à « J »; et
- (b) Roger Kuypers, en date du 25 septembre 2014, accompagné des pièces « A » à « E ».

[37] Messieurs Mackay et Kuypers n'ont pas été contre-interrogés.

L'affidavit de Stephen Jason Mackay

[38] M. Mackay atteste qu'il est l'un des directeurs de la Requérante et affirme avoir connaissance des questions dont il témoigne [para 1].

[39] Avant d'amorcer l'examen du témoignage de M. Mackay, je dois me pencher sur la prétention de l'Opposant selon laquelle son affidavit ne devrait pas être considéré comme si [TRADUCTION] « le document dans sa totalité n'est que pur oui-dire ». À cet égard, l'Opposant soutient que M. Mackay [TRADUCTION] « ne dit pas à partir de quel moment il a été l'un des directeurs de la Requérante » et que puisque ses allégations [TRADUCTION] « sont fondées uniquement sur des connaissances, il est indispensable de savoir s'il a ou non commencé à occuper le poste allégué le 1^{er} mars 2012 (date de premier emploi revendiquée par la Requérante) ».

[40] Comme l'a indiqué le juge O'Keefe dans *Paper Ltd c Georgia-Pacific Consumer Products LP*, 2010 CF 478, 83 CPR (4th) 273 :

[TRADUCTION]

35 L'auteur d'un affidavit peut témoigner de faits dont il a une connaissance personnelle (voir l'article 81 des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106). La Cour a admis que le poste occupé par l'auteur d'un affidavit peut à l'évidence lui permettre d'avoir une connaissance personnelle des faits dont il témoigne, sans être nécessairement un témoin direct de tel ou tel événement (voir la décision *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* [1987] A.C.F. n° 26, 13 C.P.R. (3d) 289) [...].

[41] Par conséquent, je ne souscris pas à la prétention de l'Opposant selon laquelle l'affidavit de M. Mackay doit être exclu intégralement. Cela étant dit, j'ai conscience que l'Opposant a présenté des observations subsidiaires quant à la valeur de la preuve fournie par M. Mackay. Je traiterai de ces observations plus loin, s'il y a lieu.

[42] Je présente ci-dessous un résumé du témoignage de M. Mackay concernant l'emploi et l'annonce de la Marque au Canada, et de la preuve documentaire fournie à l'appui.

- La Requérante a développé une série de jeux de stratégie en temps réel pour ordinateur fondée sur la science-fiction intitulée « Sins of a Solar Empire »; le jeu pour ordinateur original est sorti le 4 février 2008. Au fil des ans, la série a pris de l'expansion pour inclure les jeux suivants :
 - « Sins of a Solar Empire: Entrenchment », sorti le 25 février 2009;
 - « Sins of a Solar Empire: Diplomacy » et « Sins of a Solar Empire: Trinity », tous deux sortis le 9 février 2010;
 - « Sins of a Solar Empire: Rebellion », sorti le 12 juin 2012;
 - « Sins of Solar Empire: Rebellion – Forbidden Worlds », sorti le 5 juin 2013;
 - « Sins of Solar Empire: Rebellion – Stellar Phenomena », sorti le 7 novembre 2013; et
 - « Sins of a Solar Empire: Rebellion – New Frontiers », sorti le 5 juin 2014.

Des renseignements sur chacun des jeux pour ordinateur de la série « Sins of a Solar Empire » sont joints comme pièce « A » [para 3].

- Les logiciels de jeu pour ordinateur et les programmes de jeu pour ordinateur sont offerts en vente aux adresses www.sinsofasolarempire.com/store (la boutique du site Web) et <http://store.steampowered.com/app/204880>. Des captures d'écran de la boutique du site Web sont jointes comme pièce « B » [para 4].
- La série de jeux pour ordinateur « Sins of a Solar Empire » est offerte par le biais de Steam, un distributeur, développeur et administrateur de jeux pour PC que les joueurs peuvent télécharger tout en profitant des fonctionnalités en ligne des jeux. Des captures d'écran du site Web Steam sont jointes comme pièce « C » [para 5].

Je m'arrête pour souligner que, dans son plaidoyer écrit, la Requérante soutient que M. Mackay peut avoir identifié Steam comme un [TRADUCTION] « développeur » par inadvertance. La Requérante soutient que : [TRADUCTION] « En fait, Steam est une plateforme de distribution numérique en ligne, de gestion des droits numériques (GDN), de jeux multijoueurs et de réseautage social développée par Valve Corporation ». À l'audience, l'Opposant n'a pas contesté cette description.

- La pièce « D » est décrite comme étant constituée de copies d'emballages montrant la Marque en liaison avec des programmes de jeux pour ordinateur et des logiciels de jeux pour ordinateur [para 6].
- La pièce « E » est décrite comme étant constituée de [TRADUCTION] « copies de l'annonce de la vente en précommande » du programme de jeux pour ordinateur et du logiciel de jeu pour ordinateur SINS OF A SOLAR EMPIRE: REBELLION en date du 18 septembre 2011 et du 21 septembre 2011, extraites du site d'archives *www.waybackmachine.com* [para 7].
- La Requérante a lancé la version bêta du programme de jeu pour ordinateur et du logiciel de jeu pour ordinateur SINS OF A SOLAR EMPIRE: REBELLION le 1^{er} mars 2012, autorisant ainsi le téléchargement et la prise de livraison du jeu pour ordinateur. La pièce « F » est décrite comme [TRADUCTION] « une copie de la page de téléchargement de la version bêta en date du 1^{er} mars 2012 montrant l'emploi » de la Marque [para 8].
- La pièce « G » est décrite comme [TRADUCTION] « une copie de la bande-annonce promotionnelle publiée sur YouTube le 1^{er} mars 2012 » [para 9].
- S'appuyant sur la pièce « H », qui est décrite comme présentant les ventes canadiennes et l'information unitaire provenant des pages Web « Steam Product Data » pour les années 2012 à 2014 concernant le jeu pour ordinateur SINS OF A SOLAR EMPIRE: REBELLION, M. Mackay affirme que : [TRADUCTION] « 136 623 unités du jeu pour ordinateur "Sins of a Solar Empire: Rebellion" ont été vendues au Canada, ce qui représente des recettes de 1 735 498 \$ CA » [para 10].

- La pièce « I » a été produite pour étayer l'affirmation de M. Mackay selon laquelle la Requérante a fait la promotion de son jeu pour ordinateur par le biais de divers médias. Elle est décrite comme montrant l'emploi de la Marque à des fins promotionnelles sur YouTube, sur le site Web Steam, dans une publicité parue dans le magazine *PC Gamer*, et sur une bannière sur le site Web de Penny Arcade [para 11].

[43] Pour conclure mon examen de l'affidavit de M. Mackay, je souligne que ce dernier traite également de l'action en usurpation de marque de commerce susmentionnée que l'Opposant a intentée aux États-Unis contre la Requérante et Stardock Entertainment, Inc., et qui a été rejetée sur ordonnance de la District Court for the Eastern District of Michigan, le 3 mai 2013 [para 12; pièce « J »]. En outre, il affirme n'avoir connaissance d'aucun cas de confusion sur le marché entre les produits et services de la Requérante et ceux de l'Opposant [para 13].

L'affidavit de Roger Kuypers

[44] M. Kuypers étant un avocat et un agent de marques de commerce à l'emploi de l'agent de marques de commerce de la Requérante, je me dois de rappeler qu'en règle générale, un affidavit rédigé par un employé d'un agent des parties est admissible uniquement dans la mesure où la preuve présentée concerne des questions qui ne prêtent pas à controverse ou qui ne sont pas fondamentales [voir *Cross Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited et al c Hyundai Auto Canada*, 2005 CF 1254, 43 CPR (4th) 21; confirmée par 2006 CAF 133, 53 CPR (4th) 286].

[45] La preuve en cause dans *Cross Canada Auto Body, supra*, était un témoignage d'opinion. Ce n'est pas le cas en l'espèce. La preuve de M. Kuypers est uniquement constituée de descriptions des recherches en ligne qu'il a effectuées le 25 septembre 2014 et des pièces qui sont jointes à son affidavit. En bref, la preuve fournie par M. Kuypers est constituée de ce que suit :

- une copie du rapport de l'examineur du 29 octobre 2012 reçu de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) relativement à la demande d'enregistrement n° 1,574,003 de l'Opposant pour la marque de commerce REBELLION [para 2; pièce « A »];

- des imprimés de certaines des demandes et de certains des enregistrements de marques de commerce comprenant les mots « rebellion », « rebel » ou « rebels » qu'il a repérés lors de ses recherches en ligne dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes de l'OPIIC [para 4 à 6; pièces « B » à « D »]; et
- des imprimés des résultats de ses recherches en ligne et de pages Web présentant des jeux vidéo dont le nom comprend les mots « rebellion » ou « rebel » et qu'il est possible de se procurer [TRADUCTION] « auprès du détaillant en ligne canadien Amazon.ca », à l'adresse *www.amazon.ca* [para 7 à 9; pièces « E » et « F »].

[46] L'Opposant prétend que le rapport de l'examineur n'est pas admissible en preuve, car il n'a pas été produit sous la forme d'une copie certifiée. Or, il n'est pas nécessaire que je me penche sur la prétention de l'Opposant. En effet, je vais revenir sur les résultats des recherches en ligne, mais pas sur le rapport de l'examineur. D'une part, la Requérente n'a présenté aucune observation pour expliquer ce qu'elle tente d'établir avec cette preuve. D'autre part, et de façon tout aussi importante, l'enregistrabilité de la marque de commerce de l'Opposant et le droit de ce dernier à l'enregistrement ne sont pas en cause dans la présente procédure.

(3) La preuve en réponse de l'Opposant

[47] Comme preuve au titre de l'article 43 du Règlement, l'Opposant a produit un second affidavit de Christopher Kingsley, souscrit le 24 octobre 2014 et accompagné des pièces « R-1 » à « R-6 ». M. Kingsley n'a pas été contre-interrogé.

[48] L'affidavit est essentiellement divisé en deux parties. Les affirmations formulées aux paragraphes 6 à 23 de l'affidavit sont présentées comme se rapportant à la preuve produite par M. Mackay, tandis que celles formulées aux paragraphes 24 à 30 sont présentées comme se rapportant à la preuve produite par M. Kuypers.

[49] Le principe à appliquer pour décider si le second affidavit de M. Kingsley est admissible comme preuve en réponse consiste à déterminer s'il se limite strictement aux matières servant de réponse, comme l'exige l'article 43 du Règlement. La preuve en réponse ne doit pas avoir pour objet de combler une lacune, de peaufiner ou de rendre plus complète la preuve principale que l'Opposant a produite au titre de l'article 41 du Règlement.

[50] À l'audience, j'ai souligné en premier lieu que, peu importe que l'affidavit constitue ou non une preuve en réponse valable, j'étais d'avis que la majorité des affirmations de M. Kingsley constituaient des arguments ou des opinions sur des questions de fait et de droit qu'il appartient au registraire de trancher dans la présente procédure. Non seulement l'Opposant n'a pas contesté mon avis, il a ajouté que je pouvais ne tenir aucun compte de l'affidavit de M. Kingsley puisque les affirmations de ce dernier avaient été incorporées à son plaidoyer écrit.

[51] À l'audience, la Requérente a défendu la position selon laquelle toutes les affirmations de M. Kingsley censées se rapporter à l'affidavit de M. Kuypers devaient être exclues, ne serait-ce que parce qu'elles constituent des opinions sur des questions de fait et de droit qu'il appartient au registraire de trancher dans la présente procédure. Toutefois, la Requérente n'a pas adopté cette position à l'égard de toutes les affirmations de M. Kingsley censées se rapporter à l'affidavit de M. Mackay. En bref, la Requérente a fait valoir que les affirmations formulées aux paragraphes 18 à 20 de l'affidavit devaient être acceptées comme preuve en réponse démontrant que les ventes en précommande et les tests bêta font partie de la pratique normale du commerce dans l'industrie des jeux vidéo et des jeux pour ordinateur. En d'autres termes, la Requérente invoque des parties de l'affidavit de M. Kingsley à l'appui de sa propre cause.

[52] Au final, compte tenu des représentations verbales des parties, je ne m'attarderai pas davantage à l'affidavit de M. Kingsley produit comme preuve en réponse, sauf en ce qui concerne ses paragraphes 18 à 20, sur lesquels je reviendrai dans mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*), et son paragraphe 15, sur lequel je reviendrai dans mon analyse du motif fondé sur l'article 16(1)*a*).

VII Analyse des questions découlant des motifs d'opposition

[53] J'estime que quatre questions découlent des motifs d'opposition. Ces questions sont les suivantes :

- (1) La Marque était-elle employée au Canada par la Requérente à la date de premier emploi alléguée dans la demande?
- (2) La Requérente pouvait-elle être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada à la date du 13 février 2013?

- (3) La Requérante était-elle la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au Canada à la date pertinente applicable?
- (4) La Marque était-elle distinctive des produits et services de la Requérante à la date du 17 octobre 2013?

[54] Dans mon analyse de ces questions ci-dessous, j'emploierai le terme « premier affidavit de M. Kingsley » pour désigner l'affidavit de Christopher Kingsley qui a été produit dans le cadre de la preuve principale de l'Opposant. J'emploierai le terme « second affidavit de M. Kingsley » pour désigner l'affidavit de M. Kingsley qui été produit dans le cadre de la preuve en réponse de l'Opposant.

(1) La Marque était-elle employée au Canada par la Requérante à la date de premier emploi alléguée dans la demande?

[55] Cette question découle du motif d'opposition portant que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*b*) de la Loi parce que la Marque [TRADUCTION] « n'était pas employée par la Requérante ou son prédécesseur en titre désigné à la date de premier emploi alléguée, à savoir depuis le 1^{er} mars 2012 » en liaison avec les produits et services énumérés dans la demande.

[56] Vu la façon dont ce motif est plaidé, je dois insister sur le fait que la Requérante s'appuie uniquement sur l'emploi qu'elle a fait de la Marque au Canada. En d'autres termes, il n'y a pas de [TRADUCTION] « prédécesseur en titre désigné » dans la demande pour la Marque.

[57] J'insiste également sur le fait que, dans *Le Massif Inc c Station Touristique Massif du Sud (1993) Inc*, 2011 CF 118, 95 CPR (4th) 249, la Cour fédérale a ordonné que les oppositions soient évaluées en fonction des motifs d'opposition tels qu'ils sont plaidés. Lorsqu'un opposant plaide qu'une demande n'est pas conforme à un article de la Loi en raison de circonstances précises, il n'est pas permis de repousser la demande au motif qu'elle contrevient à cet article de la Loi pour des raisons autres que celles plaidées.

[58] À mon sens, le motif d'opposition, tel qu'il est plaidé, ne peut pas être interprété comme incluant une allégation selon laquelle la Requérante n'a pas employé SINS OF A SOLAR

EMPIRE: REBELLION *comme marque de commerce* au Canada depuis au moins le 1^{er} mars 2012; ce serait lui donner une interprétation trop large que de le faire. J'interprète plutôt le motif plaidé comme reposant sur une allégation voulant que la Marque n'ait pas été employée pour la première fois au Canada par la Requérante le 1^{er} mars 2012, ainsi qu'il est revendiqué dans la demande.

[59] Enfin, je ne peux pas conjecturer sur la raison pour laquelle la Requérante a choisi de mettre des points-virgules dans l'état déclaratif de ses produits. Cependant, les termes [TRADUCTION] « programmes de jeu pour ordinateur... », « logiciel de jeu pour ordinateur... » et « logiciel de jeu... » sont des termes composés de plusieurs mots dont les définitions impliquent toutes d'une certaine manière l'utilisation d'ordinateurs. À cet égard, je souligne que j'ai trouvé les définitions suivantes dans la version en ligne du *Canadian Oxford Dictionary* (2^e éd.) :

- « computer game » [jeu pour ordinateur] en tant que nom : [TRADUCTION] « jeu qui se joue à l'aide d'un ordinateur, habituellement un jeu vidéo »;
- « software » [logiciel] en tant que nom : [TRADUCTION] « programmes et autres instructions d'exploitation utilisées par un ordinateur »;
- « program » [programme] en tant que nom : [TRADUCTION] « série d'instructions codées servant à contrôler le fonctionnement d'un ordinateur ou d'une autre machine »; et
- « computer » [ordinateur] en tant que nom : [TRADUCTION] « appareil électronique qui stocke et traite des données (hab. sous forme binaire), selon les instructions qu'il reçoit de divers programmes ».

[60] En outre, ainsi qu'il ressort clairement de l'affidavit de M. Mackay, les produits de la Requérante sont vendus, par divers moyens, sur le marché des jeux pour ordinateur personnel (PC). Il n'y a pas de preuve qu'ils ont été vendus sur le marché des jeux non-PC.

[61] Ainsi, aux fins de mon appréciation de ce motif d'opposition, je pars du principe qu'il n'y a en substance que très peu de différences, voire aucune, entre les produits énumérés dans la demande pour la Marque. Les termes [TRADUCTION] « programme de jeu pour ordinateur », « logiciel de jeu pour ordinateur » et « logiciel de jeu » en l'espèce sont des termes

interchangeables employés pour décrire, en substance, un seul et même produit, c'est-à-dire un jeu pour ordinateur, plus particulièrement un jeu vidéo.

[62] Dans la mesure où un requérant a plus facilement accès aux faits, le fardeau de preuve initial dont doit s'acquitter un opposant à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'article 30*b*) est plus léger [*Tune Masters c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC)]. Un opposant peut s'appuyer sur la preuve du requérant pour s'acquitter de son fardeau de preuve [voir *Molson Canada c Anheuser-Busch Inc.*, 2003 CF 1287, 29 CPR (4th) 315; *Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd*, 2014 CF 323, 122 CPR (4th) 389]. Toutefois, un opposant ne peut s'appuyer sur la preuve du requérant pour s'acquitter de son fardeau initial que s'il démontre que la preuve du requérant met en doute les revendications formulées dans la demande [voir *Corporativo de Marcas GJB, SA de CV*, *supra*, aux para 30 à 38].

[63] En outre, bien que l'opposant ait droit de s'appuyer sur la preuve du requérant pour s'acquitter de son fardeau de preuve, le requérant n'est aucunement tenu de prouver l'exactitude de la date de premier emploi qu'il revendique si cette date n'a pas d'abord été mise en doute par un opposant s'acquittant de son fardeau initial. Comme l'a souligné le membre Herzig, agissant au nom du registraire, dans *Masterfile Corporation c Mohib S Ebrahim*, 2011 COMC 85, au paragraphe 23 : [TRADUCTION] « En droit, comme en archéologie, l'absence de preuve ne constitue pas nécessairement une preuve d'absence. »

[64] En l'espèce, l'Opposant s'appuie sur la preuve de la Requérante pour s'acquitter de son fardeau initial. À cet égard, l'Opposant fait observer que M. Mackay affirme que le jeu pour ordinateur intitulé « Sins of a Solar Empire: Rebellion » est sorti le 12 juin 2012 [para 3 de l'affidavit de M. Mackay]. En deux mots, l'Opposant soutient que cette affirmation équivaut à admettre que la date de premier emploi du 1^{er} mars 2012 revendiquée dans la demande est inexacte. Selon l'Opposant, cet aveu est particulièrement important parce que M. Mackay ne fournit aucune preuve permettant de conclure qu'un transfert de la propriété ou de la possession de programmes de jeu pour ordinateur, de logiciels de jeu pour ordinateur et de logiciels de jeu a eu lieu en liaison avec la Marque, dans la pratique normale du commerce le 1^{er} mars 2012,

comme l'exige l'article 4(1) de la Loi, qui régit l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des produits.

[65] De plus, à l'audience, l'Opposant a fait valoir que l'affirmation de M. Mackay établit également l'inexactitude de la date du 1^{er} mars 2012 comme date de premier emploi de la Marque en liaison avec les services énumérés dans la demande. La Requérante a cependant fait observer que l'Opposant, dans son plaidoyer écrit, a adopté la position selon laquelle l'affidavit ne contient aucune information sur les services décrits comme l'offre de jeux pour ordinateur en ligne. La Requérante a dit ne pas comprendre comment l'Opposant pouvait prétendre qu'il n'y a aucune information sur les services de la Requérante dans l'affidavit et, en même temps, invoquer l'affirmation de M. Mackay pour s'acquitter de son fardeau à l'égard de ces services. En réponse, l'Opposant a indiqué qu'il s'était livré à un examen plus approfondi de l'affidavit et avait constaté que les services y étaient effectivement mentionnés. À cet égard, l'Opposant a signalé que M. Mackay affirme que la pièce « C » de son affidavit montre la Marque [TRADUCTION] « employée en lien avec des programmes de jeu pour ordinateur et des logiciels de jeu pour ordinateur, ainsi qu'avec l'accès à des jeux pour ordinateur en ligne » (je souligne) [para 5 de l'affidavit de M. Mackay].

[66] Au final, j'estime que l'affirmation de M. Mackay selon laquelle le jeu pour ordinateur « Sins of a Solar Empire: Rebellion » a été lancé le 12 juin 2012 est suffisante pour mettre en doute la conformité à l'article 30*b*) de la Loi, en liaison avec les produits et services énumérés dans la demande pour la Marque. Par conséquent, je suis convaincue que l'Opposant s'est acquitté du fardeau de preuve qui lui incombait.

[67] Il incombe donc à la Requérante de s'acquitter du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque a bien été employée pour la première fois au Canada le 1^{er} mars 2012, ainsi qu'il est allégué dans la demande. À cet égard, chacun des éléments de preuve pertinents au dossier doit être évalué conformément au test habituel, c'est-à-dire en prenant en considération [TRADUCTION] « sa provenance (y compris sa qualité et sa fiabilité), l'absence de preuve qu'il faudrait raisonnablement s'attendre à observer et la question de savoir si l'élément de preuve a été mis à l'épreuve en contre-interrogatoire et, si tel est le cas,

comment il a réussi cette épreuve. De nombreux facteurs variés guident l'évaluation des éléments de preuve » [voir *Corporativo de Marcas GJB, SA de CV, supra*, au para 36].

[68] En premier lieu, je souligne qu'à l'audience, la Requérente a fait valoir à de nombreuses reprises que l'Opposant aurait pu tenter de dissiper ses préoccupations concernant la preuve fournie par M. Mackay en contre-interrogeant ce dernier, mais qu'il a choisi de ne pas le faire. En réponse, l'Opposant a indiqué que son rôle n'était pas de permettre à la Requérente d'améliorer sa preuve en contre-interrogeant M. Mackay. Bien que je ne sache pas pour quelles raisons l'Opposant n'a pas contre-interrogé M. Mackay et que j'estime inapproprié de conjecturer sur ces raisons, l'argument de l'Opposant ne me semble pas dépourvu de mérite, d'autant plus que la Requérente n'avait pas l'obligation de prouver l'exactitude de la date de premier emploi qu'elle revendique à moins que cette date n'ait d'abord été mise en doute par l'Opposant s'acquittant de son fardeau de preuve initial. En tout état de cause, comme je l'ai mentionné à l'audience, le fait qu'il n'y ait pas eu de contre-interrogatoire ne m'empêche pas d'apprécier la valeur ou le poids de la preuve présentée par les déposants et de déterminer si les parties se sont acquittées de leur fardeau de preuve respectif à l'égard d'un motif d'opposition donné [voir *GA Modefine SA c Di Gio' SRL*, 2006 CanLII 80390, 51 CPR (4th) 102 (COMC)].

[69] Je souligne également que les parties ont toutes deux consacré une part significative de leurs représentations verbales au motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*), en particulier la Requérente. Je poursuivrai donc mon analyse de cette question en présentant tour à tour les observations de chacune des parties, que je m'efforcerai de résumer. Je terminerai mon analyse en exposant les raisons qui m'amènent à conclure que la Requérente s'est acquittée du fardeau ultime qui lui incombait de démontrer que sa demande est conforme aux exigences de l'article 30*b*) de la Loi.

Les observations de la Requérente

[70] La prétention de la Requérente selon laquelle elle s'est acquittée du fardeau ultime qui lui incombait s'articule autour de la pratique normale du commerce dans l'industrie des jeux pour ordinateur. À cet égard, la Requérente prétend que, dans la pratique normale du commerce qui a cours dans l'industrie des jeux pour ordinateur et des jeux vidéo, la sortie commerciale d'un jeu est précédée par des ventes en précommande et des tests bêta.

[71] À ce titre, la Requérante soutient que l'affirmation de M. Mackay concernant la sortie commerciale du jeu pour ordinateur SINS OF A SOLAR EMPIRE: REBELLION le 12 juin 2012 ne doit pas être interprétée isolément. Elle doit plutôt être interprétée à la lumière de l'ensemble de la preuve fournie par M. Mackay, laquelle comprend les éléments suivants :

- (i) l'annonce de la vente en précommande en date du 18 septembre 2011, extraite du site d'archives Wayback Machine [pièce E];
- (ii) la page de téléchargement de la version bêta en date du 1^{er} mars 2012 [pièce « F »];
- (iii) la bande-annonce promotionnelle publiée sur YouTube le 1^{er} mars 2012 [pièce « G »];
- et (iv) un emballage [pièce « D »].

[72] En bref, la Requérante soutient qu'une précommande peut être considérée comme une transaction en soi, même s'il s'agit d'une commande passée à l'égard d'un produit dont la sortie commerciale n'a pas encore eu lieu. Elle constitue un paiement en échange d'un droit contractuel; en l'espèce, le droit de recevoir une copie du jeu précommandé lié à la Marque. Un test bêta est aussi une transaction en soi. Les consommateurs reçoivent un jeu en échange de leur acceptation des modalités et conditions relatives à sa sortie. En l'espèce, lorsque la version bêta du jeu vidéo est sortie le 1^{er} mars 2012, les clients ont reçu une version temporaire du jeu en liaison avec la Marque. En d'autres termes, la possession des produits a été transférée en liaison avec la Marque le 1^{er} mars 2012. Les clients pouvaient ensuite transmettre leurs commentaires à la Requérante dans le but d'aider cette dernière à mettre au point une meilleure version du jeu préalablement à sa sortie officielle.

[73] La Requérante soutient que les tests bêta sont comparables aux envois d'échantillons ou encore aux ventes réalisées dans le cadre d'essais de commercialisation, dont on a statué qu'elles constituent l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des produits lorsque les essais de commercialisation font partie de la pratique normale du commerce des produits auxquels la marque de commerce du propriétaire est liée et que ces essais ont lieu avant que des ventes soient réalisées dans la pratique normale du commerce, ou ont pour but d'accroître ces ventes. À cet égard, la Requérante cite les décisions *BFE, Inc c Broadcast Designs Ltd* (1993), 48 CPR (3d) 240 (COMC), *Thomas J Lipton c Dial Corp* (1995), 61 CPR (3d) 123 (COMC) et *Fetherstonagh & Co c ConAgra Inc* (2002) 23 CPR (4th) 49 (CF 1^{re} inst).

[74] À l'audience, la Requérente a reconnu que sa pratique normale du commerce n'est ni décrite ni expliquée par M. Mackay dans son affidavit. La requérante a toutefois fait valoir que la preuve fournie par l'Opposant établit que les précommandes et les tests bêta font partie de la pratique normale du commerce dans l'industrie des jeux pour ordinateur et des jeux vidéo.

[75] En ce qui a trait aux précommandes, la Requérente a fait observer que dans son témoignage concernant certains des jeux qui ont été développés par l'Opposant au fil des ans, M. Kingsley affirme que : [TRADUCTION] « Chacun de ces jeux a connu un énorme succès, atteignant même le premier rang du classement des précommandes de la majorité des principaux détaillants de l'époque, y compris au Canada » [para 15 du premier affidavit de M. Kingsley].

[76] La Requérente attire également l'attention sur la mention d'une [TRADUCTION] « situation de précommande » au paragraphe 18 du second affidavit de M. Kingsley.

[77] En ce qui concerne les tests bêta, la Requérente signale la présence des affirmations suivantes au paragraphe 19 du second affidavit de M. Kingsley :

[TRADUCTION]

19. [...] La version bêta d'un jeu correspond à la phase de préproduction (*sic*) du développement d'un logiciel. Les utilisateurs bêta testent le jeu et, ce faisant, aident les développeurs à repérer les bogues dans le logiciel (par « bogues », j'entends les routines de programmation redondantes et les lignes de code incorrectes dans le logiciel) avant la sortie définitive du logiciel. [...] Sont joints à mon affidavit comme pièce R-3 des renseignements tirés de Wikipédia qui expliquent la phase de développement bêta.

[78] La Requérente souligne que les renseignements fournis comme pièce R-3 comprennent le passage suivant : [TRADUCTION] « Le processus qui consiste à rendre une version bêta accessible aux utilisateurs est appelé *sortie de la version bêta* et il s'agit habituellement de la première fois où le logiciel est accessible à l'extérieur de l'organisation qui l'a développé ».

[79] La Requérente fait également valoir que lorsque M. Kingsley affirme que les versions bêta [TRADUCTION] « ne sont habituellement pas mises à la disposition du public à titre de jeu pour ordinateur, voire pas du tout » (je souligne), il n'exclut pas la possibilité que la version bêta soit rendue accessible au public [para 20 du second affidavit de M. Kingsley].

[80] Enfin, bien qu'elle reconnaisse que l'emploi d'une marque de commerce à des fins publicitaires ne constitue pas en soi un emploi en liaison avec des produits au sens de l'article 4(1) de la Loi, la Requérante soutient que la bande-annonce promotionnelle publiée sur YouTube le 1^{er} mars 2012 concorde avec la sortie de la version bêta du jeu liée à la Marque, qui a eu lieu le même jour.

Les observations de l'Opposant

[81] L'Opposant insiste sur le fait qu'il n'est nulle part mentionné dans l'affidavit de M. Mackay que les ventes par précommande et les tests bêta font partie de la pratique normale du commerce dans l'industrie des jeux pour ordinateur et des jeux vidéo.

[82] Aussi, étant donné que la Requérante invoque à l'appui de sa cause la [TRADUCTION] « situation de précommande » qui est mentionnée au paragraphe 18 du second affidavit de M. Kingsley, l'Opposant fait observer que le témoignage de M. Kingsley indique que : [TRADUCTION] « En règle générale, dans une situation de précommande, il n'y a pas de transfert de la propriété ou de la possession d'un jeu. Il s'agit simplement d'une manifestation d'intérêt ». En outre, l'Opposant soutient que le témoignage de M. Kingsley au paragraphe 19 de son affidavit indique que les tests bêta ne sont qu'une étape du développement d'un jeu. M. Kingsley n'atteste pas que les tests bêta équivalent à un transfert de la propriété ou de la possession des produits dans la pratique normale du commerce.

[83] L'Opposant fait également valoir que la preuve présentée par M. Mackay en ce qui concerne les précommandes et les tests bêta des produits liés à la Marque comporte des lacunes considérables.

[84] En bref, l'Opposant soutient que la Requérante n'a pas produit le moindre élément de preuve établissant que des ventes des produits liés à la Marque ont eu lieu le 1^{er} mars 2012, ou que des Canadiens ont accédé aux pages Web présentées aux pièces « E » et « F », ou les ont consultées. Il n'y a aucune preuve qu'une personne au Canada a téléchargé une version bêta du jeu en ligne le 1^{er} mars 2012. La pièce « F » ne montre pas qu'un jeu en ligne lié à la Marque était accessible le 1^{er} mars 2012. Elle montre plutôt que le jeu « Sins of a Solar Empire:

Rebellion » en était encore à la phase de précommande alors que le jeu « Sins of a Solar Empire – Trinity » pouvait être acheté.

[85] Enfin, l'Opposant fait observer que la pièce « F » qui a été imprimée à partir du site d'archives Wayback Machine porte la date du 2 mars 2012, et non du 1^{er} mars 2012. Elle fait en outre référence à Stardock Entertainment, mais M. Mackay n'a fourni aucune explication quant à la relation qui unit la Requérante et Stardock Entertainment.

Examen

[86] Afin de faciliter la compréhension de mon examen des observations des parties, j'ai reproduit à l'annexe 2 de ma décision les captures d'écran de la boutique du site Web qui ont été produites comme pièce « F » et que M. Mackay décrit comme une [TRADUCTION] « copie de la page de téléchargement de la version bêta en date du 1^{er} mars 2012 destinée aux utilisateurs bêta » [para 8 de l'affidavit de M. Mackay].

[87] Étant donné que l'Opposant a souligné à de nombreuses reprises dans ses plaidoyers écrit et verbal qu'il est fait mention de Stardock Entertainment ou Stardock dans certaines des pièces de l'affidavit de M. Mackay, je me pencherai en premier lieu sur les observations de l'Opposant à l'effet que le déposant n'a pas expliqué la relation qui unit la Requérante et Stardock Entertainment.

[88] En l'espèce, j'estime raisonnable de conclure que toutes les mentions de « Stardock » ou de « Stardock Entertainment » dans la preuve documentaire fournie à l'appui du témoignage de M. Mackay, y compris la pièce « F », renvoient à Stardock Entertainment Inc. (Stardock), la société désignée à titre de défenderesse dans l'action en usurpation de marque de commerce intentée par l'Opposant aux États-Unis. Il est indiqué dans l'ordonnance de la Cour que Stardock est l'éditeur et le distributeur exclusif des jeux pour ordinateur de la Requérante [pièce « J » de l'affidavit de M. Mackay]. En outre, je conviens avec la Requérante qu'à la lumière du témoignage de M. Kingsley concernant l'industrie des jeux pour ordinateur, il est raisonnable de conclure que Stardock, en tant qu'éditeur exclusif des jeux de la Requérante, est responsable de la commercialisation et de la distribution des jeux pour ordinateur [para 11 et 12 du premier affidavit de M. Kingsley]. Ainsi, je ne m'inquiète pas de l'emploi de la Marque par Stardock, si

emploi il y a eu, car l'emploi d'une marque de commerce par un distributeur ou un agent est réputé équivaloir à un emploi par le propriétaire de la marque de commerce [voir *Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd* (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1^{re} inst)].

[89] Je conviens avec l'Opposant que, d'après la première page de la pièce « F », les captures d'écran extraites du site d'archives Wayback Machine datent du 2 mars 2012. Toutefois, à la deuxième page de la pièce « F », je peux voir que la date de publication sur le forum est le 1^{er} mars 2012. Je reproduis ci-dessous une partie des renseignements qui sont présentés sur la deuxième page :

[TRADUCTION]

Stardock Entertainment et Ironclad Games sont très heureuses d'annoncer la sortie de la version bêta 1 pour tous les clients qui ont précommandé le jeu *Sins of a Solar Empire: Rebellion!*

Cette première version bêta vous permettra de jouer du côté des Loyalistes ou des Rebelles de la Trader Emergency Coalition (TEC), soit en mode solo soit en mode multijoueur via Ironclad Online ou un réseau local (LAN). Avec cette première version bêta, vous obtenez également :

[...]

Si vous avez passé une précommande, vous trouverez dans votre boîte de réception un courriel contenant un reçu pour votre commande ainsi que votre clé-CD Steam et de l'information sur le téléchargement. Si vous souhaitez vous joindre à l'aventure bêta, rendez-vous sur la page Achat. Pour les clients existants inscrits comme utilisateurs des jeux *Trinity/Diplomacy*, le prix est de 29,95 \$ pour une période limitée; pour les nouveaux clients, il est de 39,95 \$.

[90] Selon une interprétation raisonnable de ce qui précède, je conclus que les utilisateurs qui avaient précommandé le jeu lié à la Marque ont eu accès à la version bêta du jeu le 1^{er} mars 2012. En outre, il suffisait aux clients potentiels de précommander le jeu pour avoir accès, eux aussi, à la version bêta du jeu. Il est évident également que l'accès à la version bêta du jeu lié à la Marque impliquait une contrepartie monétaire.

[91] À mon sens, la déclaration de M. Kingsley selon laquelle les jeux pour ordinateur de l'Opposant ont atteint le premier rang du classement des précommandes appuie la conclusion que les ventes en précommande font partie de la pratique normale du commerce dans l'industrie des jeux pour ordinateur [para 15 du premier affidavit de M. Kingsley].

[92] J'examinerai maintenant les affirmations faites aux paragraphes 18 à 20 du second affidavit de M. Kingsley, que la Requérante invoque à l'appui de sa cause [voir les paragraphes 76 à 79 de ma décision]. Pour décider si je dois accorder du poids à ces affirmations en l'espèce, il me faudrait déterminer dans un premier temps si elles sont admissibles comme preuve en réponse au titre de l'article 43 du Règlement et, si tel est le cas, qu'il ne s'agit pas d'opinions sur des questions de fait et de droit qu'il appartient au registraire de trancher dans la présente procédure. Cela étant dit, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que j'examine davantage les affirmations formulées aux paragraphes 18 à 20 du second affidavit de M. Kingsley concernant les « précommandes » et les « tests bêta ». En effet, puisqu'il m'est permis de consulter des dictionnaires, c'est ce que j'ai décidé de faire.

[93] Le *Oxford Dictionary of English* (3^e éd.) définit « pre-order » en tant que verbe [précommander] et en tant que nom [précommande]. Qu'il suffise de dire que « pre-order » [précommande] en tant que nom est défini comme une [TRADUCTION] « commande passée à l'égard d'un produit avant que ce dernier ne soit offert en vente ».

[94] En ce qui concerne les « tests bêta », j'ai consulté, entre autres, le *Microsoft Computer Dictionary*, 5^e édition. J'ai trouvé la définition suivante de « beta » [bêta] en tant que nom :

[TRADUCTION]

Produit logiciel ou matériel nouveau, ou ayant fait l'objet d'une mise à jour, qui est prêt à être mis à la disposition des utilisateurs afin d'être soumis à un test bêta dans des situations réelles. Habituellement, les versions bêta possèdent la plupart ou la totalité des caractéristiques et des fonctionnalités que possèdera le produit fini. *Voir aussi* test bêta...

et la définition suivante de « beta test » [test bêta] :

[TRADUCTION]

Mise à l'essai d'un logiciel qui est encore en développement, accomplie par des gens qui consentent à utiliser le logiciel en situation réelle. Lorsqu'un test bêta est effectué, le produit logiciel est envoyé à des clients potentiels choisis et à des utilisateurs finaux influents (connus sous le nom de sites bêta), qui testent ses fonctionnalités et signalent toute erreur de fonctionnement ou d'utilisation (bogues) constatée. Le test bêta est généralement l'une des dernières étapes du développement d'un logiciel avant la sortie du produit sur le marché; cependant, si les sites bêta indiquent que le logiciel présente des difficultés de fonctionnement ou un nombre extraordinaire de bogues, le

développeur peut mener des tests bêta supplémentaires avant que le logiciel ne soit offert aux clients.

[95] Au final, je suis convaincue que le fait de donner accès à la version bêta du jeu lié à la Marque le 1^{er} mars 2012 constituait une étape normale de la pratique normale du commerce de la Requérante. Qui plus est, j'estime que la boutique du site Web donnait un avis de liaison entre la Marque et le jeu pour ordinateur lorsque les clients obtenaient un accès à la version bêta du jeu le 1^{er} mars 2012. Il ne fait aucun doute qu'il y a eu un transfert de propriété aux utilisateurs testant le jeu.

[96] Enfin, j'estime raisonnable de conclure que des [TRADUCTION] « services de divertissement, nommément offre de jeux pour ordinateur en ligne intégrant l'idée de rébellion à titre d'élément de la trame du jeu » ont été offerts, le 1^{er} mars 2012, par le biais d'un accès à la version bêta du jeu pour ordinateur lié à la Marque. La Cour d'appel fédérale a statué que rien à l'article 4(2) ne limite les services à ceux qui sont offerts au public de façon indépendante ou qui ne sont pas accessoires ou apparentés aux produits [*Gesco Industries Inc c Sim & McBurney* (2000), 9 CPR (4th) 480, à la p 484].

[97] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque a bien été employée au Canada, au sens de l'article 4 de la Loi, à la date du 1^{er} mars 2012, ainsi qu'il est revendiqué dans la demande.

[98] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) est rejeté.

(2) La Requérante pouvait-elle être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada à la date du 13 février 2013?

[99] Cette question découle du motif d'opposition portant que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*i*) de la Loi [TRADUCTION] « puisque [la Requérante] aurait dû avoir connaissance de l'emploi de la marque de commerce REBELLION de l'Opposant » en liaison avec les produits et services décrits à l'alinéa 2*b*) de la déclaration d'opposition [voir l'annexe 1].

[100] L'article 30*i*) de la Loi exige que le requérant inclue dans la demande une déclaration portant qu'il est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada. D'après

la jurisprudence, lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée, on ne peut conclure à la non-conformité à l'article 30*i*) qu'en présence de circonstances exceptionnelles qui rendent la déclaration du requérant invraisemblable, telle une preuve de mauvaise foi ou de non-conformité à une loi fédérale [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC) à la p 155; et *Société canadienne des postes c le Registraire des marques de commerce* (1991), 40 CPR (3d) 221 (CF 1^{re} inst)]. La simple connaissance de l'existence de la marque de commerce REBELLION de l'Opposant ne peut pas en soi servir de fondement à une allégation selon laquelle la Requérante ne pouvait pas être convaincue de son droit à l'emploi de la Marque [voir *Woot, Inc c WootRestaurants Inc Les Restaurants Woot Inc* 2012 COMC 197].

[101] À l'audience, l'Opposant a tenté de faire valoir que la renonciation volontaire de la Requérante à l'usage exclusif du mot REBELLION constituait une preuve de mauvaise foi parce que ce mot ne donne ni une description claire ni une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits et services énumérés dans la demande, et que M. Mackay n'a donné aucune raison pour expliquer la raison d'être de la renonciation.

[102] En réponse, la Requérante a fait observer que les raisons à l'origine de la renonciation auraient pu être éclaircies si l'Opposant avait soumis M. Mackay à un contre-interrogatoire, ce qu'il n'a pas fait. La Requérante en est venue à expliquer que la renonciation tenait au fait que les produits et services liés à la Marque intègrent l'idée de rébellion à titre d'élément de la trame du jeu. Plus important encore, cependant, la Requérante a fait valoir que la renonciation volontaire ne l'empêchait pas d'être convaincue qu'elle avait droit d'employer la Marque considérée dans son ensemble. Je suis de cet avis également.

[103] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) est rejeté.

(3) La Requérante était-elle la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au Canada à la date pertinente applicable?

[104] Cette question découle des motifs d'opposition portant que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement parce que :

- la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce REBELLION de l'Opposant antérieurement employée au Canada par l'Opposant, ses prédécesseurs en titre ou ses licenciés, c'est-à-dire depuis 1994, en liaison avec les produits et services allégués de l'Opposant, lesquels sont décrits plus en détail à l'annexe 1 de ma décision [article 16(1)a) de la Loi]; et
- à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce REBELLION qui fait l'objet de la demande n° 1,574,003 antérieurement produite par l'Opposant [article 16(1)b) de la Loi].

[105] Étant donné que le motif d'opposition de l'Opposant fondé sur l'article 30b) a été rejeté, la date pertinente pour l'appréciation des motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement est la date de premier emploi revendiquée dans la demande, soit le 1^{er} mars 2012.

[106] La demande n° 1,574,003 de l'Opposant qui est invoquée à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)b) a été produite le 19 avril 2012, c'est-à-dire après la date pertinente. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)b) est rejeté parce qu'il n'est pas valable.

[107] S'agissant du motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement qui est soulevé au titre de l'article 16(1)a) de la Loi, je souligne que la Requérente n'a pas une seule fois remis en question les affirmations de messieurs Kingsley quant au contrôle qu'ils disent exercer sur les caractéristiques ou la qualité des produits et services arborant la marque de commerce REBELLION [para 10 du premier affidavit de M. Kingsley; para 5 de l'affidavit de Jason Kingsley]. En d'autres termes, la Requérente n'a pas contesté qu'il y a en l'espèce une preuve suffisante pour permettre de conclure que tout emploi de la marque de commerce REBELLION au Canada avant le 1^{er} mars 2012 aurait été attribué la Requérente au titre de l'article 50(1) de la Loi.

[108] Cela étant dit, à l'audience, la Requérente a insisté sur l'importance de déterminer si la preuve de l'Opposant établit l'emploi de REBELLION à titre de nom commercial ou bien à titre de marque de commerce.

[109] La question de savoir si l'emploi d'un nom commercial peut aussi constituer l'emploi d'une marque de commerce dépend des circonstances de chaque affaire [voir *Bereskin & Parr c Kleen-Flo Tumbler Industries Ltd*, 2010 COMC 121 au para 10]. En l'espèce, je conviens avec l'Opposant que l'affichage de REBELLION, sous la forme graphique reproduite ci-dessous, sur le boîtier des jeux développés par Rebellion constitue un emploi à titre de marque de commerce [para 22; pièce 4 du premier affidavit de M. Kingsley].



[110] La preuve fournie par la voie du premier affidavit de M. Kingsley est loin d'être suffisante pour corroborer l'allégation que l'Opposant formule dans sa déclaration d'opposition selon laquelle il emploie la marque de commerce REBELLION au Canada depuis 1994 en liaison avec l'ensemble des produits et services.

[111] Aussi, on peut à juste titre conclure que la présente affaire ne repose pas sur la réponse à la question de savoir si l'Opposant a établi l'emploi antérieur de la marque de commerce REBELLION au Canada en liaison avec des livres [para 25; pièces 8 et 9 du premier affidavit de M. Kingsley]. Par conséquent, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que je me penche sur les représentations de l'Opposant à l'effet qu'il a établi l'emploi de sa marque de commerce au Canada en liaison avec des livres.

[112] Au final, selon une interprétation raisonnable du premier affidavit de M. Kingsley dans son ensemble, je suis convaincue que l'Opposant a fourni une preuve suffisante au moins pour établir l'emploi de sa marque de commerce REBELLION au Canada depuis 2004 en liaison avec des logiciels de jeu pour ordinateur. Qu'il suffise de dire, à ce stade-ci, que M. Kingsley a fourni des exemples représentatifs de l'emploi de la marque de commerce au Canada [para 22; pièce 4 du premier affidavit Kingsley]. Aussi, bien que les imprimés tirés du site *Amazon.ca* produits comme pièce 7 soient postérieurs à la date pertinente, je les accepte comme preuve documentaire corroborant le témoignage de M. Kingsley selon lequel les jeux développés par Rebellion arborent la marque de commerce REBELLION. De plus, les chiffres des ventes au Canada pour la période du 1^{er} avril 2004 au 31 décembre 2013 corroborent le témoignage de M. Kingsley

selon lequel Rebellion a vendu des logiciels de jeu pour ordinateur liés à la marque de commerce directement aux consommateurs par le biais du site Web Steam [para 23; pièces 5 et 6 du premier affidavit de M. Kingsley].

[113] En conséquence, je suis convaincue que l'Opposant s'est acquitté de son fardeau initial de démontrer qu'il employait déjà la marque de commerce REBELLION au Canada en liaison avec des logiciels de jeu pour ordinateur à la date du 1^{er} mars 2012, et qu'il ne l'avait pas abandonnée à la date d'annonce de la demande de la Requérente, soit le 18 septembre 2013 [voir l'article 16(5) de la Loi].

[114] Par conséquent, la question qui se pose maintenant est celle de savoir si la Requérente s'est acquittée de son fardeau ultime d'établir qu'à la date du 1^{er} mars 2012, il n'existait aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce REBELLION de l'Opposant qui avait été antérieurement employée au Canada en liaison avec des logiciels de jeu pour ordinateur.

[115] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi porte que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[116] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : *a*) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; *b*) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; *c*) le genre de produits, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce; *e*) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* 2006 CSC 22, 49 CPR (4th) 321; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al* 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401;

et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361 pour une analyse exhaustive des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion.]

[117] Dans *Masterpiece, supra*, la Cour suprême du Canada a indiqué que le degré de ressemblance entre les marques est le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce, même s'il est mentionné en dernier lieu à l'article 6(5) de la Loi; la Cour a donc décidé de commencer son analyse par l'examen de ce facteur. J'examinerai donc maintenant les facteurs énoncés à l'article 6(5), en commençant par le degré de ressemblance entre les marques.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[118] Il est bien établi en droit que les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble et qu'il faut éviter de placer les marques côte à côte dans le but de les comparer et de relever des similitudes ou des différences entre leurs éléments constitutifs. La première partie d'une marque de commerce est généralement considérée comme la plus importante pour l'appréciation de la probabilité de confusion [*Conde Nast Publications Inc c Union des éditions modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183, à la p 188 (CF 1^{re} inst)]. Au paragraphe 64 de *Masterpiece*, la Cour écrit que pour mesurer le degré de ressemblance, il est préférable de se demander d'abord s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique.

[119] Je reconnais que la Marque incorpore la totalité de la marque de commerce de l'Opposant. En outre, puisque la Requérante demande l'enregistrement de la Marque sous une forme textuelle seulement, je conviens avec l'Opposant que la Requérante sera libre d'employer la Marque à sa guise dans les limites de l'enregistrement demandé, ce qui inclut le fait de mettre l'accent sur le mot REBELLION. Les captures d'écran du site Web qui sont jointes comme pièces « E » et « F » à l'affidavit de M. Mackay montrent d'ailleurs qu'à la date pertinente, l'accent était mis sur le mot REBELLION dans la Marque.

[120] Ainsi qu'il appert de l'extrait de son plaidoyer écrit reproduit ci-dessous, l'Opposant prétend que l'expression SINS OF A SOLAR EMPIRE comprise dans la Marque n'a pas

d'importance lorsqu'il s'agit d'évaluer le degré de ressemblance entre les marques de commerce en cause [page 25] :

[TRADUCTION]

Dans la présente affaire, la marque de commerce de l'Opposant n'est constituée que d'un seul mot. Le mot dominant est REBELLION. Peu importe quels sont les mots qui précèdent REBELLION dans la marque de commerce de la requérante, ces mots ne changent rien au degré de ressemblance entre les deux marques de commerce. La requérante a fait le choix de mettre un deux-points entre l'expression « Sins of a Solar Empire » et le mot « Rebellion ». Le mot REBELLION ne qualifie pas « Sins of a Solar Empire (*sic*). Il n'y a pas de différence sur le plan de la similitude conceptuelle entre les deux marques de commerce.

[121] Lorsque je considère les marques de commerce sous l'angle de la première impression, sans en faire un examen minutieux, je ne souscris pas à la prétention de l'Opposant. D'une part, j'estime que l'expression SINS OF A SOLAR EMPIRE comprise dans la Marque est particulièrement unique. Elle est, à coup sûr, plus unique que le mot REBELLION, surtout parce que les produits et services visés par la demande intègrent l'idée de rébellion à titre d'élément de la trame du jeu. Il est évident que l'expression SINS OF A SOLAR EMPIRE engendre des différences entre les marques de commerce sur les plans du son et des idées suggérées.

[122] En outre, je ne souscris pas à l'idée que le mot REBELLION dans la Marque ne puisse pas être perçu comme étant lié à l'expression SINS OF A SOLAR EMPIRE, comme le laisse entendre l'Opposant. À cet égard, il est bien connu que le deux-points est un signe de ponctuation qui a plusieurs usages, et que l'un de ces usages consiste à [TRADUCTION] « séparer deux propositions lorsque la deuxième se veut le développement ou l'illustration de la première » [voir le *Canadian Oxford Dictionary*].

[123] Le fait que la Marque incorpore la totalité de la marque de commerce REBELLION de l'Opposant ne m'amène pas à conclure que la Marque partage une ressemblance importante avec la marque de commerce REBELLION de l'Opposant dans la présentation, dans le son ou dans les idées suggérées. Lorsque je considère les marques dans leur ensemble, je conviens plutôt avec la Requête que l'expression SINS OF A SOLAR EMPIRE est suffisamment importante pour distinguer la Marque de la marque de commerce de l'Opposant.

[124] Au final, j'estime que toute ressemblance entre les marques attribuable au terme REBELLION est compensée par les différences globales entre les marques lorsqu'on les considère dans leur ensemble et sous l'angle de la première impression. Par conséquent, l'examen du facteur énoncé à l'article 6(5)e favorise la Requérante.

Article 6(5)a – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[125] S'appuyant sur la preuve présentée par la voie de l'affidavit de M. Kuypers, la Requérante prétend que la marque de commerce de l'Opposant est dépourvue d'un caractère distinctif inhérent. À mon sens, ces observations de la Requérante se rapportent davantage à la preuve de l'état du registre et de l'état du marché à titre de circonstance additionnelle de l'espèce qu'à l'examen du facteur énoncé à l'article 6(5)a de la Loi. Je reviendrai donc plus loin sur les observations de la Requérante.

[126] La Requérante ne prétend pas que la Marque est intrinsèquement plus forte que la marque de commerce de l'Opposant. Au contraire, tout au long de l'audience, la Requérante a insisté sur le fait que la Marque est une forme d'expression artistique. Alors qu'elle présentait ces observations, la Requérante a attiré mon attention sur la décision *Drolet c Stiftung Gralsbotchaft*, 2009 CF 17, 85 CPR (4th) 1, dans laquelle la Cour a formulé les commentaires suivants :

[TRADUCTION]

180 Ceci étant dit, j'estime néanmoins que le titre d'une œuvre littéraire est intrinsèquement descriptif non pas parce qu'il transmet de l'information sur le contenu de l'ouvrage, mais parce qu'il s'agit de la seule façon d'identifier le livre en question. En ce sens, le titre ne peut être dissocié de l'œuvre elle-même. Comment, en effet, une maison d'édition pourrait-elle identifier le livre qu'elle publie autrement qu'en l'identifiant par son titre?

[127] Je souligne que *Drolet, supra*, impliquait une action en radiation/commercialisation trompeuse et qu'on pourrait donc soutenir qu'elle se distingue d'une procédure d'opposition [voir *Unilever Canada Inc c Sunrider Corp*, 2006 CanLII 80337 (COMC)]. Néanmoins, d'après ce que je comprends des observations verbales de la Requérante, cette dernière considère que la conclusion de la Cour, c'est-à-dire que le titre d'un livre est intrinsèquement descriptif, pourrait s'appliquer également à « Sins of a Solar Empire: Rebellion » en tant que titre des programmes

de jeu pour ordinateur, des logiciels de jeu pour ordinateur ou des logiciels de jeu de la Requérante. Je tends à être de cet avis également. En d'autres termes, il serait raisonnable de conclure que la Marque en tant que titre des programmes de jeu pour ordinateur, des logiciels de jeu pour ordinateur ou des logiciels de jeu de la Requérante est dépourvue d'un caractère distinctif inhérent.

[128] Quant à la marque de commerce de l'Opposant, j'estime qu'elle possède un certain caractère distinctif inhérent. En effet, bien que REBELLION soit un mot d'usage courant, je conviens avec l'Opposant qu'il n'est ni descriptif ni suggestif de la nature ou de la qualité de logiciels de jeu pour ordinateur.

[129] Le caractère distinctif d'une marque de commerce pouvant être accru par la promotion ou l'emploi, j'examinerai maintenant la mesure dans laquelle chaque marque de commerce était devenue connue au Canada à la date du 1^{er} mars 2012.

[130] Je conviens avec l'Opposant que la preuve de la Requérante ne me permet pas de tirer quelque conclusion que ce soit quant à la mesure dans laquelle la Marque était devenue connue au Canada.

[131] En effet, aucun renseignement n'est fourni en ce qui concerne le nombre de Canadiens qui auraient vu [TRADUCTION] « l'annonce de la vente en précommande » au mois de septembre 2011 en consultant le site Web [para 7; pièce « E » de l'affidavit de M. Mackay]. De même, aucun renseignement n'est fourni quant au nombre de Canadiens qui auraient visionné la bande-annonce promotionnelle publiée sur YouTube le 1^{er} mars 2012 [para 9; pièce « G » de l'affidavit de M. Mackay]. Il en va de même pour le « Teaser Trailer » [bande-annonce « accroche »] ajouté sur YouTube le 25 février 2012, qui fait partie du matériel promotionnel produit comme pièce « I » [para 11 de l'affidavit de M. Mackay]. Quant aux autres éléments promotionnels inclus dans la pièce « I », c'est-à-dire [TRADUCTION] « l'annonce dans le magazine *PC Gamer* » et « la bannière sur le site Web de Penny Arcade », aucune date n'est précisée et il n'y a pas la moindre information quant à l'ampleur de leur distribution ou de leur diffusion au Canada.

[132] Enfin, même si je suis convaincue que la preuve de la Requérante est suffisante pour corroborer la date de premier emploi de la Marque qui est revendiquée, il demeure que nous ne savons pas combien de Canadiens ont accédé à la boutique du site Web pour télécharger la version bêta du jeu le 1^{er} mars 2012. En outre, nous ne disposons d'aucune information en ce qui concerne le volume ou à la valeur des ventes réalisées par le biais de la boutique du site Web le 1^{er} mars 2012. En effet, bien que je n'aie aucune raison de douter de la véracité de la déclaration de M. Mackay selon laquelle [TRADUCTION] « 136 623 unités du jeu pour ordinateur "Sins of a Solar Empire: Rebellion" ont été vendues au Canada, ce qui représente des recettes de 1 735 498 \$ CA », il s'agit là des ventes totales et de l'information unitaire provenant des pages Web « Steam Product Data » pour les années 2012 à 2014 [para 10 de l'affidavit de M. Mackay].

[133] En ce qui concerne la marque de commerce de l'Opposant, je conviens avec la Requérante que la preuve présentée par la voie du premier affidavit de M. Kingsley comporte des lacunes.

[134] D'une part, les dépenses totales que Rebellion a engagées à l'échelle mondiale pour faire la promotion de ses produits et services ne sont pas utiles pour déterminer l'ampleur de la promotion dont la marque de commerce a fait l'objet au Canada. Il n'y a en outre aucun élément de preuve concernant la mesure dans laquelle des éditeurs et des détaillants ont fait la promotion des produits et services de l'Opposant au Canada.

[135] Qui plus est, il n'y a pas la moindre preuve permettant de déterminer dans quelle mesure les consommateurs canadiens auraient eu connaissance des [TRADUCTION] « critiques élogieuses » et des prix qu'a reçus Rebellion, comme la nomination de jeux développés par Rebellion aux British Academy Film and Television Arts (BAFTA) Awards en 2003 et en 2006, et l'obtention d'un prix TIGA en 2005 [para 32 à 34 du premier affidavit de M. Kingsley]. En tout état de cause, on ignore comment ces prix se seraient traduits par de la visibilité pour REBELLION en tant que marque de commerce plutôt qu'en tant que nom commercial.

[136] En ce qui a trait aux ventes, l'information fournie par l'Opposant se limite à la valeur des ventes réalisées au Canada par le biais du site Web Steam. Les ventes canadiennes de 609 211 \$ US réalisées pendant la période du 1^{er} mars 2012 au 31 décembre 2013 sont essentiellement postérieures à la date pertinente. Quant aux ventes canadiennes réalisées pendant la période du

1^{er} avril 2004 au 29 février 2012, j'ai déjà signalé un écart évident entre les chiffres des ventes de 749 491 \$ US mentionnés par M. Kingsley et les chiffres des ventes de 72 195 \$ US indiqués à la pièce 5 [para 23 du premier affidavit de M. Kingsley]. Bien que j'accepte la pièce 5 comme preuve documentaire corroborant le témoignage de M. Kingsley au sujet des ventes canadiennes réalisées par le biais de Steam, en raison de l'écart susmentionné, j'estime que la preuve concernant la valeur des ventes canadiennes réalisées pendant la période du 1^{er} avril 2004 au 29 février 2012 est ambiguë. Il a été dit que lorsqu'un affidavit comporte une ambiguïté, le doute que cette ambiguïté soulève doit être résolu à l'encontre de la partie qui a produit l'affidavit [voir *Conde Nast Publications Inc, supra*].

[137] En définitive, la valeur des ventes canadiennes réalisées par le biais du site Web Steam ne me permet pas de conclure que la marque de commerce de l'Opposant était devenue connue dans une mesure significative au Canada.

[138] Au final, je conclus que l'examen global du facteur énoncé à l'article 6(5)a), qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis des marques de commerce des parties, favorise l'Opposant en raison principalement du caractère distinctif inhérent supérieur de sa marque de commerce.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[139] Je suis convaincue que la preuve de l'Opposant est suffisante pour établir l'emploi de sa marque de commerce REBELLION au Canada depuis 2004; par conséquent, le facteur énoncé à l'article 6(5)b) favorise l'Opposant.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce

[140] Les produits liés aux marques de commerce des parties sont d'un genre identique. En outre, il y a un recoupement évident entre les services énumérés dans la demande pour la Marque et les logiciels de jeu pour ordinateur liés à la marque de commerce de l'Opposant.

[141] Les parties sont toutes deux spécialisées dans le développement de jeux pour ordinateur. Non seulement peut-on à juste titre conclure que les voies de commercialisation des parties se recoupent, la preuve au dossier démontre que les produits des deux parties sont vendus aux consommateurs par le biais du site Web Steam.

[142] Par conséquent, les facteurs énoncés aux articles 6(5)*c*) et *d*) favorisent l'Opposant.

Autres circonstances de l'espèce : preuve de l'état du registre et de l'état du marché

[143] Comme je l'ai indiqué précédemment, la Requérante prétend que la preuve de l'état du registre et de l'état du marché présentée par la voie de l'affidavit de M. Kuypers appuie sa cause. Pour les raisons exposées ci-dessous, je ne souscris pas à la prétention de la Requérante.

[144] La preuve de l'état du registre peut être utile pour apprécier le caractère commun ou le caractère distinctif d'une marque de commerce ou d'une partie d'une marque de commerce par rapport à l'ensemble des marques qui figurent au registre. Cependant, il a été statué que cette preuve n'est pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer des conclusions quant à l'état du marché, et de telles conclusions ne peuvent être tirées que lorsqu'un nombre important d'enregistrements pertinents est repéré [voir *Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst); et *Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[145] M. Kuypers a fait imprimer les détails des demandes et enregistrements de marques de commerce comprenant les mots « rebellion », « rebel » ou « rebels » qu'il a repérés lors de ses recherches en ligne dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes de l'OPIC [para 4 à 6; pièces « B » à « D »]. Or, il appert que seuls deux enregistrements de marques de commerce comprenant le mot « rebellion » et un enregistrement de marque de commerce comprenant le mot « rebel » ont été présentés en preuve. Trois enregistrements ne sont pas suffisants pour corroborer les observations de la Requérante voulant que les mots « rebellion » et « rebel » soient des éléments courants des marques de commerce dans l'industrie des jeux vidéo et sur les marchés connexes.

[146] Le reste de la preuve relative à l'état du marché est constituée de pages du site *www.amazon.ca* présentant des jeux vidéo dont le titre comprend les mots « rebellion » ou « rebel », imprimées le 25 septembre 2014 [para 7 à 9; pièces « E » et « F » de l'affidavit].

[147] La Requérante ne conteste pas que la preuve provenant du site *www.amazon.ca* est postérieure à la date pertinente. La Requérante fait cependant valoir que les imprimés produits comme pièce « E » montrent clairement des jeux vidéo intitulés « Last Rebellion », « Sub Rebellion » et « Space Rebellion » offerts en vente au Canada; ils montrent également que chacun de ces jeux a été évalué par des consommateurs avant la date pertinente. Plus particulièrement, la Requérante soutient qu'il y a une preuve de l'existence d'évaluations de consommateurs qui remontent à 2010 dans le cas du jeu « Last Rebellion », à 2002 dans le cas du jeu « Sub Rebellion » et à 2009 dans le cas du jeu « Space Rebellion ». Selon la Requérante, il peut être déduit de cette preuve que ces jeux [TRADUCTION] « ont été vendus de façon continue depuis les dates des évaluations indiquées ci-dessus ».

[148] Comme l'a, à juste titre, fait observer l'Opposant, il est évident que les évaluations ont été publiées initialement sur le site *www.amazon.com*, et non sur le site *www.amazon.ca* [je souligne]. Plus important encore, cependant, je ne souscris pas à l'idée que les évaluations de consommateurs constituent une preuve fiable de ventes continues au Canada d'un ou plusieurs des jeux « Last Rebellion », « Sub Rebellion » et « Space Rebellion », comme le laisse entendre la Requérante.

Autres circonstances de l'espèce : cas de confusion réelle

[149] Aux fins de mon examen des observations de l'Opposant concernant la preuve de cas de confusion réelle, je reviendrai d'abord sur le paragraphe 15 du second affidavit de M. Kingsley censé avoir été produit en réponse à la mention par M. Mackay du fait que les produits de la Requérante sont offerts en vente à l'adresse *http://store.steampowered.com.app/204880*.

[150] En bref, M. Kingsley affirme que la pièce R-2 de son affidavit, qui est une copie de la page Web se trouvant à l'adresse *http://store.steampowered.com.app/204880*, montre une évaluation publiée sous la rubrique « Recommended by Curators » [recommandé par vos experts] dans laquelle l'évaluateur a confondu le nom du jeu de la Requérante avec Rebellion en

tant que [TRADUCTION] « créateur du jeu ». Si je considérais que cette preuve constitue une preuve en réponse adéquate, je n'accorderais pas de poids à une opinion de M. Kingsley fondée sur le contenu d'une évaluation publiée sur un site Web. En tout état de cause, selon une interprétation raisonnable de cette évaluation, je conviendrais avec la Requérante que la mention de « Rebellion » dans l'évaluation faisait plus vraisemblablement référence au dernier volet du jeu « Sins of a Solar Empire: Rebellion » qu'à la marque de commerce de l'Opposant ou à Rebellion en tant que source du jeu.

[151] Quant aux autres cas de confusion réelle, l'Opposant soutient dans son plaidoyer écrit que, bien que M. Mackay affirme n'avoir connaissance d'aucun cas de confusion sur le marché [para 13 de l'affidavit de M. Mackay], la United States District Court for the Eastern District of Michigan a déterminé que [TRADUCTION] « Il existe une certaine preuve de confusion chez les consommateurs; un utilisateur YouTube a, à tort, désigné les demandeurs comme les développeurs du jeu SINS OF A SOLAR EMPIRE: REBELLION » [page 3, deuxième paragraphe de l'ordonnance de la Cour jointe comme pièce « J » à l'affidavit de M. Mackay]. À l'audience, l'Opposant a toutefois reconnu que je ne disposais d'aucune information au sujet du cas de confusion mentionné par cette Cour des États-Unis. À titre d'exemple, je ne sais pas à quel moment ce cas s'est produit ni si l'utilisateur YouTube se trouvait au Canada.

[152] Cela étant dit, je n'accorde aucun poids à l'affirmation de M. Mackay, ne serait-ce que parce qu'à la date du 1^{er} mars 2012, les marques de commerce n'avaient pas fait l'objet d'un emploi simultané significatif au Canada. En effet, une conclusion défavorable peut être tirée de l'absence de preuve de cas réels de confusion lorsqu'il existe une preuve d'un emploi simultané significatif des marques [voir *Mattel Inc*, *supra* à la page 347].

[153] Enfin, l'Opposant souligne dans son plaidoyer écrit que les captures d'écran de la boutique du site Web de la Requérante montrent l'emploi des mots « REBELLION REVIEWS » [évaluations de Rebellion] et « Sins: Rebellion » [pièce « B » de l'affidavit de M. Mackay]. L'Opposant prétend que l'emploi du terme REBELLION pour désigner les jeux de la Requérante dans la boutique du site Web [TRADUCTION] « ne fera qu'accroître la confusion parmi les consommateurs, y compris les consommateurs canadiens ». À mon sens, cependant, l'argument de l'Opposant reposant sur le fait que la Requérante emploie le terme REBELLION dans la

boutique du site Web serait plus approprié dans le cadre d'une action en commercialisation trompeuse.

[154] Bien que je conclue, en définitive, qu'il n'y a pas de preuve de confusion réelle au Canada, je rappelle qu'un opposant n'a pas à prouver l'existence de cas de confusion réelle. C'est au requérant qu'incombe le fardeau ultime de démontrer qu'il n'existe pas de probabilité de confusion. En d'autres termes, l'absence d'une preuve de confusion ne dispense pas la Requérante de s'acquitter de son fardeau de preuve.

Autres circonstances de l'espèce : emploi de la marque de commerce de l'Opposant avec d'autres marques de commerce

[155] L'Opposant prétend que sa preuve montre que sa marque de commerce REBELLION a été employée avec d'autres marques de commerce et qu'il s'agit là d'une circonstance additionnelle qui appuie la conclusion qu'il existe une probabilité de confusion. À cet égard, l'Opposant cite la décision *Green c Joron* (1991), 36 CPR (3d) 558 (COMC), dans laquelle le fait que l'opposant avait employé sa marque de commerce sous diverses formes graphiques, dont plusieurs qui incorporaient d'autres mots, a été considéré comme une circonstance additionnelle pertinente.

[156] Il est de droit constant que chaque affaire doit être jugée en fonction des faits qui lui sont propres. Aussi intéressante qu'elle puisse être, la décision citée par l'Opposant se distingue de la présente affaire, ne serait-ce que parce, dans cette affaire, le registraire est arrivé à la conclusion que la marque de commerce de l'opposant était devenue bien connue partout au Canada.

Autres circonstances de l'espèce : liberté d'expression

[157] Comme je l'ai mentionné précédemment, tout au long de l'audience, la Requérante a fait valoir que la Marque est une forme d'expression artistique. Citant *Drolet, supra*, entre autres décisions, la Requérante a fait valoir que son droit à la liberté d'expression, garanti par la *Charte canadienne des droits et libertés*, constitue une circonstance additionnelle de l'espèce qui doit être prise en compte par le registraire aux fins de l'appréciation de la confusion lorsque des formes d'expression artistiques sont en cause.

[158] Qu'il suffise de dire que la Requérante ne m'a pas convaincue qu'un argument fondé sur la [TRADUCTION] « liberté d'expression » s'applique à l'appréciation de la confusion par le registraire au regard d'un motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement aux termes de l'article 16(1)a) de la Loi. Ce genre d'argument pourrait être approprié dans le cadre d'une action en commercialisation trompeuse/usurpation. Néanmoins, je souligne que dans *Drolet, supra*, la Cour a formulé les commentaires suivants au paragraphe 187 : [TRADUCTION] « Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'avoir recours aux droits fondamentaux pour résoudre le présent litige. La Cour doit se garder de trancher une question aussi complexe lorsqu'il n'est pas absolument requis de le faire pour trancher le litige [...] ».

Autres circonstances de l'espèce : série de jeux pour ordinateur SINS OF A SOLAR EMPIRE

[159] À l'audience, la Requérante a fait valoir qu'elle avait établi l'existence d'une famille de marques de commerce SINS OF A SOLAR EMPIRE employées en liaison avec une série de jeux de stratégie en temps réel pour ordinateur fondée sur la science-fiction. Or, il n'est pas nécessaire que je tienne compte de cette circonstance additionnelle pour trancher en faveur de la Requérante.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[160] Lorsque j'ai appliqué le test en matière de confusion, j'ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du souvenir imparfait.

[161] Après évaluation de l'ensemble des facteurs énoncés à l'article 6(5) de la Loi et de leur importance relative, j'estime que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime d'établir qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce REBELLION de l'Opposant employées en liaison avec des logiciels de jeu pour ordinateur à la date du 1^{er} mars 2012.

[162] En effet, bien que l'Opposant soit favorisé par l'examen global du facteur énoncé à l'article 6(5)a) et par chacun des facteurs énoncés aux articles 6(5)b) à d), j'estime que le facteur énoncé l'article 6(5)e) fait considérablement progresser la cause de la Requérante. À cet égard,

j'estime que l'expression SINS OF A SOLAR EMPIRE comprise dans la Marque est suffisamment importante pour compenser toute ressemblance entre les marques attribuable au terme REBELLION. En d'autres termes, je suis d'avis que les différences entre les marques de commerce dans la présentation, le son et les idées suggérées sont suffisamment importantes pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante.

[163] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) est rejeté.

(4) La Marque était-elle distinctive des produits et services de la Requérante à la date du 17 octobre 2013?

[164] Cette question découle du motif d'opposition soulevé au titre des articles 38d) et 2 de la Loi et à l'appui duquel l'Opposant allègue ce qui suit :

...la Marque de commerce de la Requérante n'est pas distinctive en ce qu'elle ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les Marchandises et les Services de la Requérante tels qu'ils sont décrits dans la Demande des marchandises ou services de tiers et, en particulier, ceux de l'Opposant.

[165] À l'audience, l'Opposant a réitéré ses représentations écrites à l'effet qu'il s'est acquitté du fardeau de preuve qui lui incombait de démontrer que sa marque de commerce REBELLION était devenue suffisamment connue à la date du 17 octobre 2013 pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif. Je commencerai toutefois par examiner les représentations supplémentaires que l'Opposant a présentées à l'audience concernant le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

[166] S'appuyant sur la preuve de la Requérante, l'Opposant a fait valoir que la Marque n'était pas distinctive des produits et services de la Requérante, au sens de l'article 2 de la Loi, parce que SINS OF A SOLAR EMPIRE: REBELLION était employé comme *titre* des programmes de jeu pour ordinateur, des logiciels de jeu pour ordinateur et des logiciels de jeu, plutôt que comme marque de commerce distinguant la source des produits et services.

[167] Comme je l'ai mentionné précédemment, lorsqu'un opposant plaide qu'une demande n'est pas conforme à un article de la Loi en raison de circonstances précises, il n'est pas permis de repousser la demande au motif qu'elle contrevient à cet article de la Loi pour des raisons autres

que celles plaidées [voir *Le Massif Inc, supra*]. Je ne suis pas d'accord pour dire que le motif d'opposition, tel qu'il est plaidé, peut être interprété comme incluant une allégation d'absence de caractère distinctif fondée sur les faits que l'Opposant a fait valoir à l'audience, car j'estime qu'il s'agirait d'une interprétation trop large. J'ajouterai que rien n'empêchait l'Opposant de demander la permission de modifier sa déclaration d'opposition après que la preuve de la Requérante lui ait été signifiée.

[168] Je reviens maintenant au motif d'opposition qui, tel qu'il est plaidé, s'articule autour de la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce REBELLION de l'Opposant.

[169] Je souligne d'entrée de jeu que je ne souscris pas à la prétention de l'Opposant voulant que l'on puisse conclure du premier affidavit de M. Kingsley que la marque de commerce REBELLION était devenue connue dans une quelconque mesure au Canada en liaison avec des livres, des films et des figurines à la date du 17 octobre 2013.

[170] Cela étant dit, j'ai conclu que l'Opposant a fourni une preuve suffisante pour établir l'emploi de sa marque de commerce REBELLION au Canada en liaison avec des logiciels de jeu pour ordinateur depuis 2004. Toutefois, à la différence du motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement qui exigeait seulement de l'Opposant qu'il établisse l'emploi antérieur de sa marque de commerce alléguée, ici l'Opposant doit démontrer qu'à la date du 17 octobre 2013, sa marque de commerce REBELLION avait acquis au Canada, en liaison avec des logiciels de jeu pour ordinateur, une notoriété substantielle, significative ou suffisante pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir *Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd*, (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst); et *Bojangles' International, LLC et Bojangles Restaurants, Inc c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427].

[171] Qu'il suffise de dire, à ce stade-ci, que la preuve pertinente de l'Opposant se limite à la valeur des ventes canadiennes réalisées par le biais du site Web Steam. Mes commentaires précédents concernant l'ambiguïté de la preuve relative aux chiffres des ventes pour la période du 1^{er} avril 2004 au 29 février 2012 demeurent applicables. Toutefois, dans le cas du motif fondé sur l'absence de caractère distinctif, la preuve relative aux chiffres des ventes de 609 211 \$ US pour la période du 1^{er} mars 2012 au 31 décembre 2013 est pertinente. Néanmoins, en l'absence d'une ventilation des chiffres des ventes totaux de 609 211 \$ US, la preuve n'est pas exempte

d'ambiguïtés, car il n'y a pas de preuve claire de la valeur que ces ventes avaient atteinte à la date du 17 octobre 2013. Cela étant dit, il semble raisonnable de conclure qu'une part significative de ses ventes totales de 609 211 \$ US avait eu lieu à la date du 17 octobre 2013.

[172] Au final, je suis prête à convenir avec l'Opposant qu'à la date du 17 octobre 2013, sa marque de commerce REBELLION avait acquis une notoriété suffisante au Canada en liaison avec des logiciels de jeu pour ordinateur pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif. Cependant, les chances que l'Opposant obtienne gain de cause à l'égard de son motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif tel qu'il est plaidé ne sont pas meilleures qu'à l'égard de son motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a).

[173] En effet, comme je l'ai indiqué précédemment, je suis d'avis que les différences entre les marques de commerce dans la présentation, le son et les idées suggérées sont suffisamment importantes pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante.

[174] Étant donné que les différences entre les dates pertinentes n'ont pas d'incidence sur la détermination de la question de la confusion, la conclusion à laquelle je suis parvenue à l'issue de mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement, à savoir qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce REBELLION de l'Opposant, s'applique également au motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

[175] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, tel qu'il est plaidé, est rejeté.

VIII Décision

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

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

Annexe 1

Produits et services décrits à l'alinéa 2b) de la déclaration d'opposition

Produits :

[TRADUCTION]

Logiciels, nommément logiciels de jeu pour ordinateur, logiciels contenant des films, logiciels contenant de la musique; machines de jeu, appareils de jeu, nommément, jeux vidéo et jeux électroniques; machines et appareils de divertissement et d'amusement, nommément jeux vidéo et jeux électronique; appareils de jeux vidéo, nommément console de jeu vidéo pour un emploi avec des télévisions, programmes de jeu pour ordinateur, appareils de jeu électronique, nommément manettes de jeu, toutes adaptées pour un emploi avec des téléviseurs et des appareils de jeu vidéo; bandes magnétiques, disques, disques magnétiques, disques optiques, puces de silicium, micropuces, circuits électroniques et cassettes, contenant tous des programmes informatiques de jeux vidéo et étant tous destinés à un emploi avec les appareils de jeu susmentionnés; bandes magnétiques, disques, disques magnétiques, disques optiques, puces de silicium, micropuces, circuits électroniques et cassettes, contenant tous des programmes informatiques de films ou de musique; enregistrements musicaux audio et vidéo, appareils d'enregistrement et de reproduction audio et vidéo, nommément logiciels conception de programmes de jeu pour ordinateur; programmes informatiques de conception de programmes de jeu pour ordinateur; microprogrammes pour le stockage de jeux sur CD-ROM, cartouches-mémoires de programme pour amusement électronique, nommément appareils de jeu vidéo; pièces pour les produits susmentionnés; films comprenant des drames, des comédies, des films d'action, des films d'aventure et de la musique; films cinématographiques comprenant des drames, des comédies, des films d'action, des films d'aventure et de la musique; enregistrements de films comprenant des drames, des comédies, des films d'action, des films d'aventure et de la musique; enregistrements cinématographiques comprenant des drames, des comédies, des films d'action, des films d'aventure et de la musique; audiocassettes préenregistrées, films, vidéocassettes, disques, disques compacts, vidéodisques, DVD, CD-ROM, et enregistrements haute définition sur disque, présentant tous du contenu divertissant, des films d'action, des films d'aventure, des drames, des comédies, de la musique, du contenu pour enfants ou des documentaires; œuvres cinématographiques comprenant des drames, des comédies, des films d'action, des films d'aventure et de la musique; émissions musicales ou émissions de télévision téléchargeables comprenant des drames, des comédies, des films d'action, des films d'aventure et de la musique; enregistrements de sons et d'images comprenant des drames, des comédies, des films d'action, des films d'aventure et de la musique; enregistrements audiovisuels comprenant des drames, des comédies, des films d'action, des films d'aventure et de la musique; œuvres audiovisuelles téléchargeables comprenant des drames, des comédies, des films d'action, des films d'aventure et de la musique; films comprenant des drames, des comédies, des films d'action, des films d'aventure et de la musique; œuvres cinématographiques comprenant des drames, des comédies, des films d'action, des films d'aventure et de la musique; œuvres audio comprenant des drames, des comédies, des films d'action, des films d'aventure et de la musique; logiciels téléchargeables contenant des jeux, des drames, des comédies, des films d'action, des films d'aventure et de la musique; imprimés, nommément, bulletins d'information dans le domaine des jeux pour ordinateur; publications imprimées, nommément magazines dans le

domaine des jeux pour ordinateur, de la fiction, de la science-fiction, du divertissement et des drames; livres dans le domaine des jeux pour ordinateur, de la fiction, de la science-fiction, du divertissement et des drames; manuels d'instructions dans le domaine des jeux pour ordinateur; brochures informatives dans le domaine des jeux pour ordinateur, de la fiction, de la science-fiction, du divertissement et des drames; dépliants dans le domaine des jeux pour ordinateur, de la fiction, de la science-fiction, du divertissement et des drames; matériel de formation et d'enseignement dans le domaine des jeux pour ordinateur, de la fiction, de la science-fiction, du divertissement et des drames; photographies; affiches; articles de papeterie; autocollants; étiquettes imprimées et décalques; matériel publicitaire, notamment dépliants et étiquettes, cartes à jouer; jeux vidéo indépendants et jeux de table, notamment jeux de guerre, jeux de fiction, jeux de société; jouets, notamment, figurines; unités portatives permettant de jouer à des jeux vidéo; jeux d'arcade et machines à boules sans jetons et à alimentation inversée; appareils de jeu de table électroniques pourvus d'écrans optiques électroniques permettant de jouer au football et pièces pour produits susmentionnés; vêtements, notamment, pantalons, hauts, pulls, maillots, jumpers, cardigans, chandails, chemisiers, blousons, chemises, t-shirts, jeans, pantalons en molleton, shorts, pantalons, leggings, chandails en molleton, costumes, robes, pardessus, manteaux, impers, vestons, ceintures, cravates et foulards, chaussettes, gilets, vestes, survêtements, tenues d'entraînement, slippers, anoraks, tenues de détente, salopettes, sous-vêtements, vêtements de plage, maillots de bain, costumes, vêtements de nuit; couvre-chefs, notamment, chapeaux, bandanas, cagoules, casquettes, écharpes; articles chaussants, notamment, souliers, sandales, bottes, pantoufles.

Services :

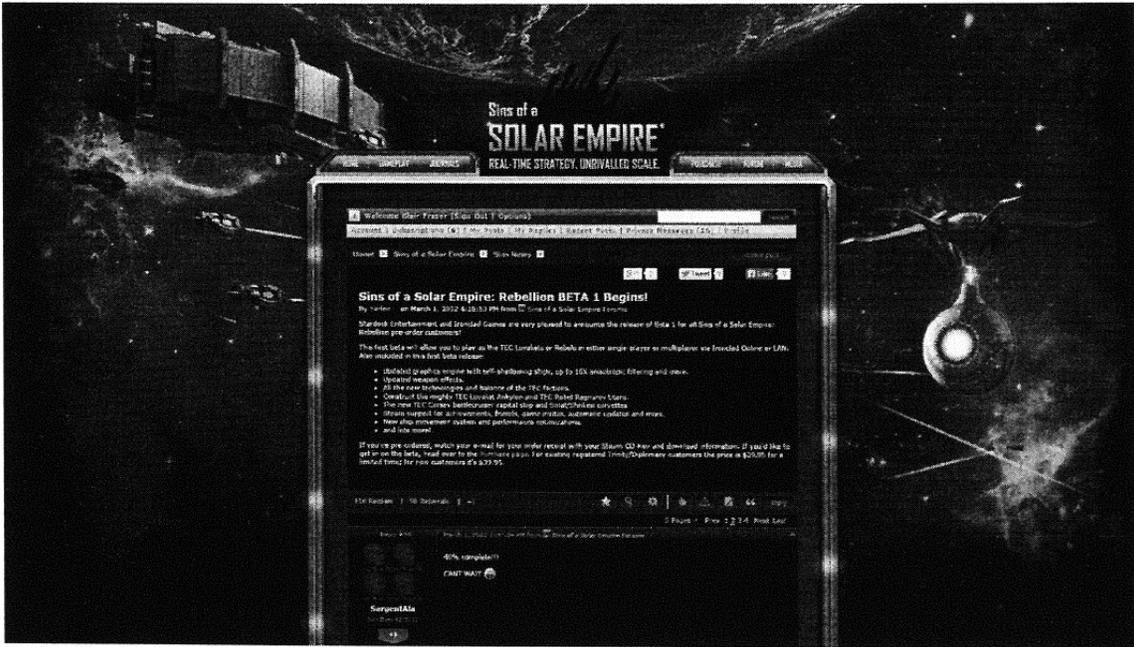
[TRADUCTION]

Programmation informatique, services de conception de logiciels de programmation informatique pour des tiers et services de conseil en programmation informatique; services de développement de logiciels pour des tiers; offre en ligne d'information sur un site Web dans le domaine des logiciels de divertissement et services de développement de logiciels pour des tiers; offre en ligne d'information sur un site Web et d'une base de données informatique dans le domaine de l'information et des spécifications de produits techniques; installation, personnalisation et maintenance de programmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; services d'infographie, dessin à la plume et services de rédaction technique sur commande, tous pour la création, le développement, la compilation et la production de jeux pour ordinateur; analyse de recherches à l'égard de logiciels et de jeux; conception et développement de logiciels; consultation en informatique; production et distribution de films et d'œuvres cinématographiques; production et distribution d'émissions de télévision; production d'enregistrements sonores et visuels; production d'audiocassettes préenregistrées, de vidéocassettes, de disques, de disques compacts, de vidéodisques, de DVD, de CD-ROM, et d'enregistrements audio et vidéo haute définition, contenant tous des films, des œuvres audiovisuelles, des émissions musicales ou des émissions de télévision; production d'œuvres audiovisuelles téléchargeables, notamment, films, œuvres cinématographiques, et enregistrements d'images et de sons; organisation et aménagement d'expositions musicales et cinématographiques à des fins de divertissement.

Annexe 2

Pièce « F » de l'affidavit de Stephen Jason Mackay

The screenshot shows the website for Sins of a Solar Empire. At the top, there is a navigation bar with 'HOME', 'GAMEPLAY', 'JOURNALS', 'PURCHASE', 'FORUM', and 'NEWS'. The main header features the game title 'Sins of a SOLAR EMPIRE' and the tagline 'REAL-TIME STRATEGY. UNRIVALLED SCALE.' Below this is a 'STORE' section. The first product is 'Sins of a Solar Empire: Rebellion', with a description: 'The time of Diplomacy is over. The length of the war and differing opinions on what should be done to bring the war to an end has led to a splintering of the groups involved. The controlling powers that be have depleted arsenals and seemed to have exhausted all efforts of diplomacy. Trapped in a stalemate, sub-factions have rebelled and broken off the main alignments. Rebellion is upon us.' It is priced at \$39.95 and has a 'PRE-ORDER' button. A note mentions a pre-order discount for owners of previous titles. The second product is 'Sins of a Solar Empire - Trinity', described as the complete experience including the award-winning RTS and two expansions. It is priced at \$19.99 for digital and \$19.99 + s/h for retail. Retail availability is listed for Steam, GameStop, Amazon.com, and Best Buy. On the right side, there is a 'SINS POLL' titled 'What is your impression of Sins of a Solar Empire: Rebellion BETA 1?' with radio button options: Excellent!, Good, Fair, Poor, and Terrible. Below the poll are 'Voted: 55' and 'View Results' links. At the bottom right, there are buttons for 'Subscribe to Stardock's Mailing List' and 'FACEBOOK PING'. The footer includes the 'INTERNE WayBac' logo.



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

DATE DE L'AUDIENCE : 2015-11-30

COMPARUTIONS

Johanne Muzzo

POUR L'OPPOSANT

Jean Philip Mikus

POUR LA REQUÉRANTE

AGENTS AU DOSSIER

Guy & Muzzo Inc.

POUR L'OPPOSANT

Fasken Martineau DuMoullin LLP

POUR LA REQUÉRANTE