



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 183

Date de la décision : 2023-10-30

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : PEMAC Asset Management Association of Canada

Requérante : PMI Software Ltd

Demande : 1,779,249 pour PEMAC Dessin

INTRODUCTION

[1] PEMAC Asset Management Association of Canada, un organisme professionnel à but non lucratif (l'Opposante), s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce PEMAC Dessin (la Marque), laquelle est l'objet de la demande n° 1,779,249 déposée par PMI Software Ltd (la Requérante). La Marque est reproduite ci-dessous :

PEMAC

[2] La Marque visée par la demande est en liaison avec les produits et les services suivants :

[TRADUCTION]

CI 9 (1) Logiciels maison pour la gestion de la santé et de la sécurité, dans les domaines de la surveillance, de la gestion et de l'entretien d'équipement, de machinerie et de stocks industriels et de fabrication; logiciels maison pour la gestion des stocks, au suivi des activités concernant la santé, la sécurité et l'environnement et de l'intégration au site, à la gestion des entrepreneurs, aux vérifications, aux évaluations des risques, à la production de rapports et au stockage de données associées à la surveillance, à la gestion et à l'entretien d'équipement, de machinerie et de stocks industriels et de fabrication.

CI 42 (1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels Web pour la gestion de la santé et de la sécurité dans les domaines de la surveillance, de la gestion et de l'entretien d'équipement, de machinerie et de stocks industriels et de fabrication; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour utilisation relativement à la gestion des stocks, au suivi des activités concernant la santé, la sécurité et l'environnement et de l'intégration au site, à la gestion des entrepreneurs, aux vérifications, aux évaluations des risques, à la production de rapports et au stockage de données recueillies dans le cadre de la surveillance, de la gestion et de l'entretien d'équipement, de machinerie et de stocks industriels et de fabrication.

[3] L'opposition est fondée sur divers motifs qui sont principalement enracinés dans l'affirmation que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante, PEMAC (LMC899,076) et PEMAC & Dessin (LMC899,030) (les Marques de commerce de l'Opposante), lesquelles sont enregistrées en liaison avec les services suivants couvrant les classes de Nice 35, 37, 41 et 42 :

[TRADUCTION]

- (1) Services d'association offrant du leadership, de la formation et la certification dans les domaines de la conception d'usines, de leur entretien et de la gestion des actifs physiques.
- (2) Offre d'un site Web d'information dans les domaines de la conception d'usines, de leur entretien et de la gestion des actifs physiques.
- (3) Cours, conférences et séminaires dans les domaines de la conception d'usines, de leur entretien et de la gestion des actifs physiques.

[4] Pour les motifs énoncés ci-dessous, je rejette la demande.

LE DOSSIER

[5] La demande pour la Marque a été déposée le 26 avril 2016, revendiquant une date de dépôt prioritaire du 25 avril 2016. Plusieurs demandes modifiées pour la Marque ont été déposées au cours de l'étape de l'examen. Ces modifications supprimaient tous les fondements de dépôt et modifiaient les états déclaratifs des produits et services restants. Une demande modifiée de nouveau a été déposée à l'étape de l'opposition le 25 mai 2022, laquelle supprimait les services de la classe 41 et supprimait de nombreux produits et service dans les classes 9 et 42, de manière à ce que les produits et services associés à la Marque soient libellés comme il est reproduit au paragraphe 2 ci-dessus.

[6] La demande, dans sa version modifiée, a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 5 mai 2021.

[7] Le 5 juillet 2021, l'Opposante s'est opposée à la demande d'enregistrement de la Marque en produisant une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13, dans sa version modifiée le 17 juin 2019 (la Loi).

[8] Les motifs d'opposition sont fondés sur les articles 30(2)d), 38(2)a.1), 12(1)d), 16(1)a), 2, 38(2)e) et 38(2)f) de la Loi. Les motifs d'opposition peuvent être résumés comme suit :

- (a) La demande n'était pas conforme aux exigences de l'article 30(2)d) lorsqu'elle a été déposée, puisque la demande ne contenait pas les déclarations ou les renseignements prescrits; en particulier, la demande ne contenait pas une date exacte à compter de laquelle la Requérante avait employé la marque de commerce en liaison avec chacune des classes générales de produits ou services décrits dans la demande.
- (b) La demande a été déposée de mauvaise foi puisque la Requérante connaissait, ou aurait dû connaître, pleinement, les droits antérieurs de l'Opposante dans les Marques de commerce de l'Opposante, lesquelles

avaient été précédemment enregistrées, employées ou révélées au Canada, mais elle a tout de même déposé la demande pour la Marque sachant qu'elle ne pouvait pas légalement employer la Marque au Canada en liaison avec les produits et services visés par la demande.

- (c) La Marque n'est pas enregistrable puisqu'elle crée de la confusion avec les Marques de commerce de l'Opposante, lesquelles ont été précédemment enregistrées au Canada.
- (d) La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, puisqu'elle crée de la confusion avec les Marques de commerce de l'Opposante qui ont été employées ou révélées antérieurement au Canada.
- (e) La Marque n'est pas distinctive compte tenu de l'enregistrement, de l'emploi ou de la révélation antérieurs des Marques de commerce de l'Opposante.
- (f) La Requérante n'employait pas et ne projetait pas d'employer la Marque au Canada à la date de dépôt, ou à toute autre date pertinente, conformément à l'article 4 de la Loi ou afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les produits et services visés par la demande de ceux des autres en vertu de l'article 2 de la Loi.
- (g) La Requérante n'avait pas le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les produits et services visés par la demande puisque, à la date de dépôt, la Marque créait de la confusion avec les Marques de commerce de l'Opposante, lesquelles avaient été précédemment employées ou révélées au Canada.

[9] La Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle réfute les motifs d'opposition.

[10] Seule l'Opposante a produit une preuve, avec la Requérante produisant une déclaration qu'elle ne voulait pas produire de preuve. Aucun contre-interrogatoire n'a été réalisé.

[11] Les deux parties ont produit des observations écrites.

[12] Seule l'Opposante a demandé une audience et y a participé.

APERÇU DE LA PREUVE

Preuve de l'Opposante – L’Affidavit Snedden

[13] M^{me} Snedden est la directrice exécutive de l'Opposante. Elle décrit la façon dont l'Opposante a été fondée en 1990 en tant que « PEMAC Plant Engineering and Maintenance Association of Canada », un organisme national à but non lucratif ayant les objectifs, entre autres, de devenir reconnu comme un centre d'excellence pour l'ingénierie et l'entretien des usines et former des liens positifs et constructifs avec les secteurs de l'industrie et du service. Ses responsabilités comprennent la supervision des questions relatives aux marques de commerce de l'Opposante [para 1, 3].

[14] Dans son affidavit, M^{me} Snedden fournit des renseignements généraux sur l'histoire organisationnelle et la conception de l'énoncé de mission public de 1990 de l'Opposante, ainsi que des imprimés des enregistrements canadiens pour les Marques de commerce de l'Opposante [para 3-7, Pièces 1, 2 et 17].

[15] M^{me} Snedden fournit également une description de la gamme de produits et services de l'Opposante, y compris les types de membres et les possibilités de réseautage offertes par l'Opposante, ce qui comprend des événements de chapitre, des conférences et des services d'éducation, ainsi que des certifications pour l'achèvement de programmes et un programme de prix annuels qui a été lancé en 1998 [para 8, Pièces 5 à 14].

[16] Les détails des données financières de l'Opposante, y compris un résumé des revenus annuels de l'Opposante pour les années 2003 à 2021, qui varient de plus de 56 000 \$ à plus de 1 000 000 \$ pour un total cumulatif de plus de 8,6 millions de dollars

pour ces années, sont fournis [para 9 et 10, Pièce 15]. Ces revenus découlent en général des conférences annuelles, des cours, des ventes de matériel éducatif, des droits d'adhésion et des publicités dans les publications de l'Opposante, avec toutes ces activités comportant l'emploi et la présentation des Marques de commerce de l'Opposante [para 11].

[17] M^{me} Snedden décrit l'Opposante comme [TRADUCTION] « un organisme à but non lucratif offrant des possibilités à ceux qui ont un certain rôle dans la réalisation de valeur à partir d'actifs physiques de réseauter, d'apprendre et de contribuer à la pratique professionnelle », avec le public cible de l'Opposante décrit comme suit [para 12, 13] :

[TRADUCTION]

Les membres de PEMAC coordonnent activement l'effort de réaliser de la valeur à partir d'actifs physiques lorsque les actifs physiques sont au cœur de la mission de l'organisation. Les organisations que nous appuyons (individuellement et collectivement) au moyen de nos connaissances, de nos aptitudes, de nos produits et de nos services possèdent au moins l'une des caractéristiques suivantes :

- i) une conséquence élevée des échecs, comme les aéroports;
- ii) forte intensité de capital, comme l'infrastructure municipale;
- iii) intensif en procédés, comme les usines d'eau, de produits chimiques ou de fabrication.

[18] Selon M^{me} Snedden, les cours de l'Opposante abordent le sujet de la solution logicielle sans faire référence à une marque ou un produit en particulier. Cependant, le type de logiciels associés à la Marque est le même type de logiciels abordés par les cours de l'Opposante et les produits et services associés à la Marque cibleraient le même public ciblé par l'Opposante [para 14, 15].

[19] L'Opposante a distribué des documents promotionnels depuis sa création en 1990. Une sélection de documents promotionnels de l'Opposante depuis 2006 est fournie [para 16, Pièce 16].

[20] M^{me} Snedden fournit une description du changement de nom de l'Opposante pour le nom actuel de PEMAC Asset Management Association of Canada, ainsi que la vision et l'énoncé de mission mis à jour de 2020 qui [TRADUCTION] « visent à tenir

compte de la réalité de l'étendue élargie d'industries, de secteurs de services et de disciplines représentés par les personnes qui ont démontré de l'intérêt, et qui se sont identifiées » envers les buts de l'Opposante. L'une des considérations pour ce changement de nom était de s'assurer que l'Opposante maintenait sa réputation durement gagnée avec les Marques de commerce de l'Opposante [para 17, 18, Pièces 3 et 4].

[21] Enfin, M^{me} Snedden atteste du fait qu'elle a reçu des rapports d'un directeur de l'Opposante qui [TRADUCTION] « à plus d'une occasion » s'est fait demander si l'Opposante vend des logiciels. M^{me} Snedden estime qu'il s'agit de cas de confusion réelle entre les produits et services associés à la Marque et ceux de l'Opposante [para 19].

FARDEAU DE PREUVE INCOMBANT À CHACUNE DES PARTIES

[22] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande est conforme aux dispositions de la Loi. Toutefois, l'Opposante a le fardeau de preuve initial de produire une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau initial, la Requérante doit convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition invoqués ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p 298; *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA*, 2002 CAF 29].

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

Articles 38(2)a) et 30(2)d) – Non-conformité

[23] En vertu de l'article 38(2)a) de la Loi, l'Opposante fait valoir que la demande pour la Marque n'est pas conforme avec les exigences de l'article 30(2)d) de la Loi, puisque la demande ne contient pas une date exacte à partir de laquelle la Requérante a employé la Marque en liaison avec les produits et services visés par la demande;

également, la Marque n'a pas été employée en liaison avec les produits et services visés par la demande.

[24] L'article 30(2)d) de la Loi prévoit qu'une demande doit contenir « toute déclaration ou tout renseignement prescrits ». Cependant, la Loi n'exige aucun renseignement ou aucune déclaration établissant une date de premier emploi. L'article 31 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/2018-227 énumère les renseignements et les énoncés particuliers qui sont prescrits aux fins de l'article 30(2)d) de la Loi, dont aucun ne concerne une date de premier emploi ou un emploi actuel d'une marque visée par une demande.

[25] Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Article 38(2)e) – N'employait pas et ne projetait pas d'employer

[26] L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable à la lumière de l'article 38(2)e) puisque, à la date de dépôt, la Requérante n'employait pas la Marque en liaison avec les produits et services visés par la demande et la Requérante ne projetait pas d'employer la Marque au Canada en liaison avec les produits et services visés par la demande.

[27] La date pertinente pour ce motif est la date de dépôt de la demande, à savoir le 26 avril 2016.

[28] J'estime que ce motif fait l'objet d'un plaidoyer insuffisant. L'Opposante n'a fourni aucun détail dans la déclaration d'opposition pour appuyer ce motif et le motif, tel que plaidé, n'est pas plus qu'une reformulation du libellé à l'article 38(2)e) de la Loi, avec une référence aux articles 2 et 4 de la Loi, sans aucun renseignement supplémentaire.

[29] Bien que les plaidoyers doivent être lus conjointement avec la preuve, il n'y a aucune preuve au dossier que l'Opposante peut invoquer pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial pour ce motif tel que plaidé [voir *Novopharm Ltd c Astrazeneca AB*, 2002 CAF 387 au para 8].

[30] Par conséquent, le motif fondé sur l'article 38(2)e) est rejeté.

Article 38(2)a.1) – Mauvaise foi

[31] L’Opposante fait valoir que, à la date de dépôt de la demande pour la Marque (soit la date pertinente pour ce motif), ou à toute autre date pertinente, la Requérante connaissait, ou aurait dû connaître, pleinement les Marques de commerce de l’Opposante qui avaient été précédemment enregistrées, employées ou révélées au Canada, mais a pourtant entrepris de déposer la demande pour la Marque dans une tentative délibérée et de mauvaise foi de profiter de la réputation développée par l’Opposante dans les Marques de commerce de l’Opposante.

[32] Il est bien établi que la simple connaissance de la marque de commerce d’un autre n’appuie pas, en elle-même, une allégation de mauvaise foi [*Woot Inc c Woot Restaurants Inc / Les Restaurants Woot Inc*, 2012 COMC 197]. De plus, l’aveuglement volontaire ou l’omission de se questionner au sujet des droits d’un concurrent dans une marque de commerce sont également insuffisants pour constituer de la mauvaise foi [*Norsteel Building Systems Ltd c Toti Holdings Inc*, 2021 CF 927 (CanLII); *Blossman Gas Inc c Alliance Autopropane Inc*, 2022 CF 1794 (CanLII)]. Bien que des circonstances où un requérant tente délibérément de profiter de la réputation d’un autre peuvent constituer un motif d’opposition accueilli, cette affirmation doit être appuyée par la preuve [*Yiwu Thousand Shores E-Commerce Co Ltd c Lin*, 2021 CF 1040 (CanLII)].

[33] En l’espèce, l’Opposante n’a produit aucune preuve et n’a fourni aucune observation pour appuyer son allégation de mauvaise foi en général ou plus particulièrement à l’égard de l’affirmation que la Requérante a tenté de profiter de la réputation de l’Opposante. L’Opposante ne s’est donc pas acquittée de son fardeau de preuve initial et le motif d’opposition est rejeté.

Article 12(1)d) – Enregistrabilité

[34] La date pertinente pour ce motif d’opposition est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[35] L'opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) si les enregistrements invoqués sont toujours en règle à la date de la décision rendue à l'égard de l'opposition. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de vérifier le registre et j'ai exercé ce pouvoir discrétionnaire pour confirmer que les Marques de commerce de l'Opposante existent toujours [voir *Quaker Oats Co of Canada Ltd/La Compagnie Quakers Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Je conclus donc que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve. Je dois maintenant déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime.

[36] Dans l'évaluation de ce motif, je me concentrerai sur la marque de commerce nominale PEMAC de l'Opposante, puisque j'estime qu'elle représente le meilleur argument de l'Opposante dans le cadre de ce motif. De plus, j'estime que l'emploi de la marque de commerce PEMAC & Dessin de l'Opposante constitue également l'emploi de la marque nominale PEMAC puisque j'estime que l'élément nominal de la marque de commerce PEMAC & Dessin se démarque suffisamment à l'intérieur de la marque de commerce composée pour maintenir son identité et être reconnaissable comme marque de commerce distincte [voir *Nightingale Interloc Limited c ProDesign Limited*, [1984] COMC N° 52, 2 CPR (3d) 535, aux para 7 et 8; *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA*, 1985 CanLII 5537 (CAF)]. J'évaluerai ce motif en fonction de la marque de commerce nominale PEMAC de l'Opposante (la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante) : si la Marque ne crée pas de confusion avec la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante, elle ne créera pas de confusion avec la marque de commerce composée PEMAC & Dessin de l'Opposante.

Test en matière de confusion

[37] Le test à appliquer pour trancher la question de la confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, qui prévoit 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 services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[38] Par conséquent, l'article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que les produits ou les services provenant d'une source proviennent d'une autre source.

Essentiellement, la question en l'espèce est de savoir si un consommateur moyen, qui a un souvenir imparfait de la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante, penserait que les produits et services énumérés dans la demande d'enregistrement de la Marque proviennent de l'Opposante, ou qu'ils sont parrainés ou approuvés par l'Opposante.

[39] Dans l'application du test en matière de confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énumérées 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 ont été en usage; c) le genre des produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à chacun dans le cadre d'une évaluation contextuelle [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23]. Je renvoie également à *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, où la Cour suprême du Canada déclare au paragraphe 49 que l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques de commerce, est souvent le facteur qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

Degré de ressemblance

[40] La Cour suprême du Canada a suggéré dans *Masterpiece*, au paragraphe 49, qu'une évaluation de la ressemblance entre les marques devrait être le point de départ de la plupart des analyses relatives à la confusion. Si les marques ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse mène à une conclusion de probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire.

[41] Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques de commerce doivent être considérées dans leur totalité. Le test approprié n'est pas une comparaison côte à côte, mais plutôt une question de la première impression dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la Marque arborée, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [*Veuve Clicquot*, au para 20]. La meilleure façon de comparer les marques de commerce consiste à déterminer d'abord si un aspect d'une marque de commerce est particulièrement frappant ou unique [voir *Masterpiece*, au para 64].

[42] La Marque et la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante sont presque identiques dans la présentation, les seules différences étant la police particulière et la lettre E stylisée employée dans la Marque. Cependant, en raison de l'enregistrement de la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante, l'Opposante a le droit d'illustrer sa marque de commerce sous n'importe quelle police, style ou couleur [voir *Pizzaiolo Restaurants Inc c Les Restaurants La Pizzaiolle Inc*, 2016 CAF 265, 142 CPR (4th) 329 aux para 24, 25]. La Marque et la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante sont identiques dans le son. Ces facteurs à eux seuls appuient une conclusion selon laquelle il y a un degré élevé de ressemblance entre la Marque et la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante.

[43] En ce qui a trait aux idées suggérées par les marques de commerce en question, comme l'a noté la Requérante, l'élément PEMAC de la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante semble provenir d'un sigle pour le nom original de l'Opposante, PEMAC Plant Engineering and Maintenance Association of Canada, avec l'élément PEMAC étant un sigle pour Plant Engineering and Maintenance Association of Canada [observations écrites de la Requérante, para 30].

[44] Cependant, l'Opposante a changé son nom au début de 2020 pour PEMAC Asset Management Association of Canada afin de mieux représenter la portée des services qu'elle offre, rendant l'élément PEMAC de la Marque de commerce PEMAC de

l'Opposante présumément moins reconnaissable comme sigle (puisque le nom de l'Opposante ne comprend plus le libellé qui correspond au sigle). J'estime que, depuis le changement de nom de l'Opposante, malgré le fait que PEMAC peut avoir comme origine un sigle et que certains consommateurs peuvent être conscients de ce fait, il serait tout aussi probable, voire plus probable, que PEMAC soit considéré à la première impression comme un mot inventé plutôt qu'un sigle, signifiant que l'idée suggérée par la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante n'est pas particulièrement claire. J'estime qu'il est probable que le mot PEMAC dans la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante et la Marque ne communique aucune idée particulière, puisque l'expression dans les marques de commerce des parties sera probablement considérée comme un mot inventé.

[45] Puisque la Marque et la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante sont identiques dans le son, sont presque identiques dans la présentation et, selon mon opinion, ont une forte probabilité d'être considérées comme des mots inventés sans aucune différence claire dans l'idée suggérée, ce facteur favorise l'Opposante.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[46] La preuve incontestée de l'Opposante, à savoir l'Affidavit Snedden, indique que la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante a été employée de façon continue et répandue par l'Opposante depuis les années 1990 [Affidavit Snedden, para 8].

[47] Plus particulièrement, la preuve de l'Opposante fournit les dates de premier emploi suivantes pour ses divers services :

- cours, conférences et séminaires dans les domaines de la conception d'usines, de leur entretien et de la gestion des actifs physiques – depuis au moins aussi tôt que 1998 [Affidavit Snedden, para 6];
- programmes éducatifs – depuis 1999 [Affidavit Snedden, para 8(c)];
- exploitation du site Web *pemac.org* – depuis 1996 [Affidavit Snedden, para 5].

[48] Puisqu'aucune preuve d'emploi de la Marque n'est versée au dossier, ce facteur favorise l'Opposante.

Caractère distinctif inhérent et acquis

[49] L'Opposante observe que la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante possède un caractère distinctif inhérent relativement élevé ainsi qu'un caractère distinctif acquis important et a donc droit à une vaste portée de protection [observations écrites de l'Opposante, para 58].

[50] La Requérante affirme que la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante est un sigle et que, puisque les marques formées de sigles sont en général considérées comme ayant un caractère distinctif inhérent faible, la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante a droit à une portée très étroite de protection [observations écrites de la Requérante, para 12].

[51] En appui à sa position, la Requérante a invoqué plusieurs affaires dans ses observations écrites où les marques de commerce en question (celles des opposants et celles de requérants) étaient des sigles ou des mots inventés qui peuvent être considérés comme des sigles pour l'affirmation que les marques formées de sigles sont des marques qui ont un caractère inhérent faible qui n'ont pas droit à une vaste portée de protection [voir *Comptables professionnels agréés de l'Ontario c American Institute of Certified Public Accountants*, 2021 CF 35 au para 31; *Information Technology Association of Canada c Siemens Aktiengesellschaft* (1996), 67 CPR (3d) 71; et *ITV Technologies Inc c WIC Television Ltd*, 2003 CF 1056]. Bien qu'il soit vrai qu'il existe un principe en général accepté que les marques de commerce formées de sigles ont un caractère inhérent faible assujetti à d'autres facteurs comme le caractère distinctif acquis, comme il a été remarqué ci-dessus et en sera question ci-dessous, bien que le mot PEMAC dans la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante provienne d'un sigle, il n'est pas clair qu'il serait considéré comme tel par le consommateur moyen.

[52] Peu importe, après avoir examiné les affaires relatives aux sigles invoquées par la Requérante, et compte tenu des observations de l'Opposante lors de l'audience, je suis convaincue que chacune de ces affaires se distingue de l'espèce. Plus important,

aucune des affaires citées n'aborde les sigles qui sembleraient être également considérés, sur le plan structurel, comme un mot, inventé ou autre (les sigles en question étaient, CPA, CFER et ITV, respectivement). J'estime également que le fait que PEMAC soit composé de cinq lettres qui peuvent être prononcées comme un seul mot est important, puisque cela fait que PEMAC semble davantage être un mot inventé qu'un sigle.

[53] Par conséquent, bien que je sois d'accord que l'origine de la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante est un sigle, je ne suis pas d'accord qu'elle serait nécessairement facilement identifiable en tant que tel [voir *CFER Technologies inc c Réseau québécois des CFER*, 2003 CanLII 70315 (CA COMC), citant *Information Technology Association of Canada*]. Je note également qu'il n'y a aucune preuve pour particulièrement appuyer l'affirmation que les consommateurs considéreraient PEMAC comme sigle comme question de première impression [voir *Titan Capital Ventures Inc c Titan Equity Group Ltd*, 2015 COMC 106 au para 27].

[54] J'estime qu'il est à tout le moins aussi probable, voire plus probable, que la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante soit considérée comme un mot inventé. Il est estimé en général que les mots inventés ont un degré significatif de caractère distinctif inhérent [voir, par exemple, *Fonorola Inc c Motorola Inc*, 1998 CanLII 7365 (CF)]. Avec le changement de nom de l'Opposante en 2020 de PEMAC Plant Engineering and Maintenance Association of Canada à son nom actuel, le fait qu'à l'origine PEMAC puisse avoir été un sigle est moins évident, ce qui est une considération pertinente puisque la date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de ma décision. Puisqu'un consommateur moyen ne serait pas nécessairement conscient de l'origine de la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante comme sigle, elle serait probablement considérée comme un mot inventé. Par conséquent, la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante possède à tout le moins un degré significatif de caractère distinctif inhérent.

[55] En ce qui a trait à la Marque, puisqu'elle est composée des mêmes lettres PEMAC que la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante, je n'estime pas que le

niveau de caractère distinctif inhérent soit bien supérieur à celui de la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante. Bien que la Marque possède un élément figuratif, puisque la lettre E est illustrée par trois lignes parallèles sans ligne verticale liante, dans le contexte des Marques dans leur ensemble, j'estime que cet élément figuratif serait interprété comme la lettre E, particulièrement puisqu'il est situé entre d'autres lettres facilement reconnaissables. Par conséquent, aucune des parties n'est favorisée à l'égard du caractère distinctif inhérent.

[56] En ce qui a trait au caractère distinctif acquis, puisque la Requérante n'a produit aucune preuve d'emploi de la Marque et que l'Opposante a produit une preuve d'emploi de la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante, j'estime que seule la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante a acquis un certain caractère distinctif par l'emploi au Canada depuis les dates dans les années 1990 énumérées ci-dessus sous le facteur de la période d'emploi.

[57] Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

Genre de produits, services ou entreprises et nature du commerce

[58] Lorsqu'on examine ces facteurs dans le cadre de l'évaluation de la confusion, c'est l'état déclaratif des produits et services, tel qu'énoncé dans l'enregistrement invoqué par l'Opposante et l'état déclaratif des produits et services figurant dans la demande pour la Marque qui régit l'évaluation de la probabilité de confusion [*Henkel Kommanditgesellschaft Auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)].

[59] Les deux parties ont présenté des observations concernant leurs produits et services respectifs, ainsi que le genre des entreprises liées à leurs marques de commerce respectives.

[60] L'Opposante fait valoir que [TRADUCTION] « les industries particulières ciblées par la Requérante et l'Opposante sont les mêmes » et que [TRADUCTION] « le type de logiciels qui sont offerts en liaison avec [la Marque] est, en fait, le même type de

logiciels » abordés dans les cours de l'Opposante [observations écrites de l'Opposante, para 53, 54, Affidavit Snedden, para 15].

[61] Comme l'a remarqué l'Opposante dans ses observations, M^{me} Snedden n'a pas été contre-interrogée au sujet de son affidavit et la preuve contenue dans l'Affidavit Snedden est incontestée [observations écrites de l'Opposante, para 11]. L'Opposante note également que la Requérante n'a produit aucune preuve dans le cadre de cette procédure et, par conséquent, le dossier ne contient aucune preuve quant au genre de l'entreprise ou à la nature du commerce de la Requérante.

[62] Pour sa part, la Requérante affirme que les services des parties [TRADUCTION] « sont si différents qu'il est peu probable qu'ils soient vendus dans le même environnement ou la même transaction commerciale et ils ne font pas partie des mêmes catégories, ou de catégories semblables, de produits ou de services » [observations écrites de la Requérante, para 122].

[63] Selon la lecture des produits et services dans la demande pour la Marque et des services dans l'enregistrement pour la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante, ainsi qu'en tenant compte du fait que la seule preuve versée au dossier est l'Affidavit Snedden, je ne suis pas en mesure de conclure qu'il existe une différence notable dans la nature du commerce des parties.

[64] Je note que, bien que la Requérante ait modifié la demande pour la Marque au cours de la procédure d'opposition pour concentrer la portée et préciser les produits et services visés par la demande, j'estime qu'il existe toujours un chevauchement dans le genre et les voies de commercialisation potentielles des produits et services des parties.

[65] Plus particulièrement, les services associés à la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante, étant des services d'éducation, d'information et d'association, sont tous qualifiés par les mots [TRADUCTION] « [...] dans les domaines de la conception d'usines, de leur entretien et de la gestion des actifs physiques ». La demande modifiée pour la Marque a qualifié les produits et services connexes comme étant des logiciels, entre

autres, [TRADUCTION] « pour la gestion de la santé et de la sécurité, dans les domaines de la surveillance, de la gestion et de l'entretien d'équipement, de machinerie et de stocks industriels et de fabrication ». En l'absence de preuve du contraire, j'estime que l'équipement, la machinerie et les stocks industriels et de fabrication mentionnés dans l'état déclaratif des produits et services pour les logiciels dans la demande pour la Marque sont les types [TRADUCTION] « d'actifs physiques » qui seraient couverts par les services d'éducation, d'information et d'association dans l'enregistrement pour la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante.

[66] Le fait que la Requérante ait précisé la portée de l'état déclaratif des produits et services dans la demande pour la Marque dans le domaine de la santé et sécurité n'influence pas ce chevauchement évident, puisque les états déclaratifs des services dans l'enregistrement pour la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante sont suffisamment larges pour couvrir cet aspect opérationnel des pratiques d'ingénierie, d'entretien et de gestion des actifs physiques d'usines. Bien que le type de produits et services des parties puisse en lui-même sembler se distinguer initialement (c.-à-d. des logiciels et des services d'éducation, d'information et d'association), le chevauchement dans les domaines et les voies de commercialisation en particulier, et présumément qui se chevauchent, est important.

[67] Par conséquent, ces facteurs favorisent l'Opposante.

Circonstances de l'espèce – Famille de marques de commerce de l'Opposante

[68] L'Opposante affirme que son emploi de ses marques de commerce PEMAC et PEMAC & Dessin établit une famille de marques de commerce et, par conséquent, il y a une probabilité accrue qu'un consommateur suppose que la Marque, laquelle contient le même élément PEMAC, est simplement un autre produit ou une autre catégorie de produits de l'Opposante [observations écrites de l'Opposante, para 60].

[69] La loi est claire qu'une partie qui cherche à invoquer une famille de marques doit établir qu'elle emploie plus d'une ou deux des marques de commerce faisant partie de la famille alléguée [voir *Techniquip Ltd c Assoc olympique canadienne*,

1998 CanLII 7573 (CF); et *Now Communications Inc c CHUM Ltd* (2003), 32 CPR (4th) 168 (COMC)].

[70] L'invocation par l'Opposante de seulement deux marques de commerce contenant l'élément PEMAC pour appuyer son affirmation d'une famille de marques est insuffisante. Cela n'est donc pas un facteur qui appuie l'Opposante.

Circonstances de l'espèce – Confusion réelle

[71] L'Opposante fait référence à l'énoncé suivant dans l'Affidavit Snedden pour appuyer l'affirmation qu'il y a eu de la confusion réelle dans le marché, puisque des consommateurs ont cru que les produits et services associés à la Marque étaient offerts par l'Opposante [para 19] :

[TRADUCTION]

J'ai reçu des signalements [d'un directeur de l'Opposante] qui s'est fait demander si [l'Opposante] vend des logiciels à plus d'une occasion. Puisque [l'Opposante] ne vend pas de logiciels, cela semble être des cas de confusion réelle entre [l'Opposante] et [la Requérante] comme une source des logiciels offerts pour la vente.

[72] Outre les questions de oui-dire, le fait que l'Opposante ait pu recevoir plus d'une question quant à savoir si elle vend des logiciels, sans lien actuel à la Requérante, est insuffisant pour être considéré comme un cas de confusion réelle entre les parties et leurs produits et services respectifs. Plutôt, cet énoncé dans l'Affidavit Snedden constitue de la spéculation pure et, par conséquent, n'est pas un facteur qui profite à l'Opposante

Conclusion

[73] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante. Par conséquent, en vertu de l'article 6(2) de la Loi, j'estime que l'emploi de la Marque et de la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante dans le même domaine entraînerait probablement la conclusion que les produits associés à ces marques de commerce sont fabriqués,

vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services associés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, même si ces produits et services ne sont pas dans les mêmes catégories générales ou dans les mêmes classes de la classification de Nice.

[74] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli.

Articles 38(2)c) et 16(1)a) – Droit à l'enregistrement

[75] L'Opposante a soutenu que la Requérante n'est pas la personne ayant le droit d'enregistrer la Marque comme la Marque crée et créait de la confusion avec les Marques de commerce de l'Opposante, lesquelles ont été antérieurement employées ou révélées au Canada.

[76] Puisque la Demande n'a produit aucune preuve d'emploi de la Marque, la date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de dépôt prioritaire de la demande, soit le 25 avril 2016. L'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial pour ce motif par sa preuve d'emploi de chacune des Marques de commerce de l'Opposante depuis les années 1990. Il n'y a aucune preuve que l'une ou l'autre des Marques de commerce de l'Opposante avait été abandonnée à la date de l'annonce de la Marque, soit le 5 mai 2021.

[77] L'évaluation de la probabilité de confusion pour ce motif d'opposition est fondée sur les mêmes facteurs que ceux invoqués dans le cadre de l'article 12(1)d) et, pour les mêmes raisons établies ci-dessus, je concentrerai mon évaluation de ce motif sur la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante. Cependant, la date pertinente applicable est approximativement sept ans et demi plus tôt pour ce motif. Cette date pertinente antérieure peut influencer l'Évaluation des facteurs du degré de ressemblance (en particulier, les idées suggérées) et la période d'emploi, ainsi que celle du caractère distinctif inhérent et acquis. J'évaluerai ces facteurs l'un après l'autre ci-dessous.

Degré de ressemblance

[78] La date pertinente pour ce motif n'a aucune influence sur mon évaluation à l'égard de la présentation et du son des marques de commerce en question, puisque ceux-ci demeurent les mêmes que dans l'évaluation ci-dessus dans le cadre de l'article 12(1)d). Cependant, la date pertinente antérieure pour le motif actuel pourrait présumément influencer l'idée suggérée par la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante, puisque le consommateur moyen pourrait être davantage conscient que la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante représentait un sigle pour Plant Engineering and Maintenance Association of Canada, c.-à-d. PEMAC, plutôt que d'être un mot inventé. Malgré que cela puisse mener à la conclusion que la Marque et la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante diffèrent dans une certaine mesure dans les idées suggérées à la date pertinente, je n'estime pas que cette différence est suffisante pour faire pencher ce facteur en faveur de la Requérante.

Période d'emploi

[79] En l'espèce, la preuve d'emploi de l'Opposante remonte aux années 1990. Sans aucune preuve d'emploi de la Marque au dossier, l'Opposante demeure favorisée par le facteur de la période d'emploi, bien que ce soit pour une période plus courte.

Caractère distinctif inhérent et acquis

[80] Puisque l'Opposante n'a pas changé son nom avant 2000, à la date pertinente elle menait ses activités sous le nom PEMAC Plant Engineering and Maintenance Association of Canada. Bien que j'estime qu'il soit plus probable qu'un consommateur moyen ait été davantage conscient que la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante représentait un sigle pour le libellé Plant Engineering and Maintenance Association of Canada en 2016, que présentement en 2023, je conserve l'opinion qu'il est à tout le moins tout aussi probable qu'un consommateur moyen considérerait que l'élément PEMAC dans la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante est un mot inventé. Par conséquent, bien que le caractère distinctif inhérent de la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante puisse avoir été quelque peu plus faible à la date

pertinente pour ce motif, la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante possédait toujours à tout le moins un degré significatif de caractère distinctif inhérent.

[81] De plus, même si je devais conclure que la Marque avait un degré plus élevé de caractère distinctif inhérent que la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante à la date pertinente, il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque et donc aucune preuve pour appuyer une conclusion de caractère distinctif acquis. En revanche, l'Opposante a fourni la preuve de l'emploi de la Marque de commerce PEMAC de l'Opposante débutant à partir de diverses dates dans les années 1990 et elle demeure donc favorisée par ce facteur.

[82] Puisque la date pertinente antérieure pour ce motif n'a aucune influence importante sur ma conclusion concernant l'évaluation de la confusion, j'estime que le motif fondé sur l'article 16(1)a) de l'opposition est également accueilli.

Autres motifs d'opposition

[83] Puisque j'ai déjà conclu en faveur de l'Opposante à l'égard des motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)d) et 16(1)a), j'omettrai d'aborder les autres motifs d'opposition soulevés fondés sur les articles 38(2)d) et 38(2)f).

DÉCISION

[84] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande conformément aux dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Leigh Walters
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches

Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-07-18

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Harvey Lim

Pour la Requérante : Aucune comparution.

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Gowling WLG (Canada) LLP

Pour la Requérante : Cynthia D. Mason