



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

Référence : 2015 COMC 44
Date de la décision : 2015-03-17
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DES OPPOSITIONS
produites par F5 Networks, Inc. à
l'encontre des demandes n^{os} 1,509,733 et
1,509,734 pour les marques de commerce
F12 NETWORKS & DESSIN et F12 &
DESSIN au nom de F12 Networks Inc.**

[1] F5 Networks, Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement des marques de commerce F12 NETWORKS & Dessin et F12 & Dessin (les Marques) reproduites ci-dessous, qui font l'objet des demandes d'enregistrement n^{os} 1,509,733 et 1,509,734 au nom de F12 Networks Inc. (la Requérante).



N^o 1,509,733



N^o 1,509,734

[2] Chacune des demandes d'enregistrement est fondée sur l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec les services suivants (les Services) [TRADUCTION] :

- (1) Services de conseil en technologies de l'information.
- (2) Services gérés en technologies de l'information, notamment vente, installation et entretien de réseaux informatiques.
- (3) Fournisseur de services Internet, notamment conception, installation, création et gestion de réseaux sans fil.
- (4) Facilitation de la tenue des dossiers d'entreprise et des transactions sans papier entre parties non liées en tant que fournisseur de services d'applications, par l'offre de services de traitement, de transmission et de stockage de données, notamment traitement et transmission de bons de commande et de factures électroniques pour des tiers, organisation et archivage de données historiques résultant de ces transactions ou s'y rapportant, ainsi qu'offre d'accès à ces données historiques ou production de rapports sur celles-ci.
- (5) Exploitation, en tant que fournisseur de services d'applications, d'une plateforme d'échange pour le commerce électronique offrant du contenu électronique critique géré, notamment des logiciels d'exploitation, des applications, des fichiers de conception et de fabrication et des fichiers automatisés échangés sur Internet, au moyen demande de services d'hébergement sécurisé, de confirmation de réception, de cryptage de données, de vérification et de comptabilité, et d'une politique sur le stockage et la gestion relative à l'échange de contenu centralisé
- (6) Exploitation d'un centre d'opérations réseau fournissant des services d'administration, de maintenance et de soutien réseau à distance aux utilisateurs du réseau.
- (7) Exploitation d'un centre d'information réseau fournissant de l'information et de l'aide aux utilisateurs du réseau.
- (8) Exploitation d'un centre de données offrant des environnements hébergés sur serveurs, aussi appelés services infonuagiques, aux utilisateurs du réseau.
- (9) Développement de logiciels sur mesure pour des tiers.
- (10) Vente au détail de matériel informatique, de logiciels, d'imprimantes et de photocopieurs

[3] Dans chaque affaire, l'Opposante allègue que : i) la marque de commerce n'est pas enregistrable aux termes de l'article 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi); ii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce aux termes des articles 16(3)a) et 16(3)c) de la Loi; et iii) la marque de commerce n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi. Les motifs d'opposition reposent tous sur la question de la confusion avec les marques de commerce et le nom commercial de l'Opposante.

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette l'opposition dans chaque affaire.

Le dossier

[5] Dans chaque affaire, l'Opposante a produit sa déclaration d'opposition le 21 novembre 2011 et la Requérante a produit et signifié sa contre-déclaration, dans laquelle elle conteste l'ensemble des motifs d'opposition, le 5 avril 2012.

[6] Au soutien de chacune de ses oppositions, l'Opposante a produit le même affidavit de John Campa, avocat-conseil principal en propriété intellectuelle chez l'Opposante, auquel sont jointes des copies certifiées des enregistrements n^{os} LMC564,226, LMC550,910 et LMC498,090. Au soutien de chacune de ses demandes, la Requérante a produit le même affidavit d'Alex Webb, président de la Requérante. Les déposants ont tous été contre-interrogés; les transcriptions des contre-interrogatoires, les pièces produites en contre-interrogatoire et les réponses aux engagements ont été versées au dossier.

[7] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit dans chaque affaire. Une audience a été tenue pour chacune des procédures d'opposition et les parties étaient toutes deux représentées à chacune d'elles.

Fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[8] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que ses demandes sont conformes aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), p. 298].

La Marque crée-t-elle de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante?

[9] La date pertinente pour l'examen de cette question, qui découle du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)]. Pour les raisons exposées ci-dessous, j'accueille ce motif d'opposition et je tranche cette question en faveur de l'Opposante.

[10] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire de consulter le registre, et je confirme que les enregistrements n^{os} LMC564,226 pour la marque de commerce F5, LMC550,910 pour la marque de commerce F5 NETWORKS, et LMC498,090 pour la marque de commerce F5 & Dessin (reproduite ci-dessous) sont en règle. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition. J'emploierai le terme « les Marques F5 » pour désigner collectivement les marques de commerce déposées de l'Opposante; les détails des enregistrements sont fournis à l'Annexe « A » de la présente décision.



LMC498,090

Le test en matière de confusion

[11] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, il s'agit maintenant de déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et l'une quelconque des marques de commerce déposées de l'Opposante.

[12] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi atteste 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.

[13] 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), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour une analyse exhaustive des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion.]

[14] J'estime que comparer les Marques avec les marques de commerce F5 et F5 & Dessin, respectivement enregistrées sous les n^{os} LMC564,226 et LMC498,090, permettra de disposer efficacement du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d). Autrement dit, s'il s'avère que la confusion n'est pas probable entre les Marques et ces deux marques de commerce, cela signifie qu'il n'y aurait pas davantage de probabilité de confusion entre les Marques et la marque F5 NETWORKS enregistrée sous le n^o LMC550,910. En outre, je suis d'avis que toute preuve d'emploi de F5 & Dessin constituerait également une preuve d'emploi de la marque nominale F5, car l'Opposante n'est assujettie à aucune restriction lui imposant d'employer la marque nominale dans un format précis.

[15] J'examinerai maintenant les facteurs énoncés à l'article 6(5).

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

[16] 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'Opposante.

[17] J'estime que les marques de commerce des parties possèdent toutes un caractère distinctif inhérent comparable, car aucune d'elles n'est intrinsèquement forte; les lettres de l'alphabet et les nombres étant intrinsèquement faibles [voir, à titre d'exemple, *GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd et al* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1^{re} inst) et *Noxzema Chemical Co of Canada Ltd c Estee Lauder Cosmetics Ltd* (1975), 23 CPR (2d) 214 (COMC)]. La présence d'éléments figuratifs accroît quelque peu le caractère distinctif inhérent des marques figuratives des parties, même si le terme NETWORKS présent dans la marque de commerce F12 NETWORKS &

Dessin de la Requérante n'est pas intrinsèquement distinctif vu sa nature descriptive dans le contexte des produits et services.

[18] La force d'une marque de commerce peut être accrue si cette dernière devient connue au Canada par la promotion ou l'emploi. Les parties ont toutes deux produit une certaine preuve de la promotion et de l'emploi de leurs marques de commerce respectives. Je commencerai par examiner la preuve de l'Opposante.

Caractère distinctif acquis – F5 et F5 & Dessin

[19] Dans son affidavit, M. Campa affirme que l'Opposante est un fournisseur mondialement connu de produits et de services réseau, et qu'elle offre à ce titre une performance, un niveau de sécurité, des solutions infonuagiques et un soutien de calibre mondial pour les sites Web, les entreprises et les fournisseurs de services de premier plan à l'échelle mondiale. Fondée aux États-Unis en 1996, l'Opposante est une société cotée en bourse qui a des bureaux de développement de produits, de marketing et de ventes partout dans le monde.

[20] Selon M. Campa, l'Opposante a employé la marque de commerce F5 pour la première en 1996, aux États-Unis; les premières ventes en liaison avec la marque de commerce F5 auraient eu lieu dès juillet 1997 aux États-Unis. M. Campa ajoute qu'en 1997, la marque de commerce F5 a été remaniée dans le but de lui donner plus de style grâce à un effet tridimensionnel, ce qui a donné lieu à la marque de commerce F5 & Dessin (LMC498,090).

[21] En ce qui concerne la présence de l'Opposante au Canada, M. Campa affirme que, de 2006 à 2012, l'Opposante a vendu des milliers d'unités de ses produits à 185 clients au Canada, et ainsi enregistré des revenus de plus 25 millions de dollars US uniquement en ventes de produits. En contre-interrogatoire, M. Campa a expliqué que l'un des aspects de l'entreprise de l'Opposante concerne les contrôleurs de livraison d'applications (ADC), qui sont des logiciels, assortis ou non de composantes matérielles, servant à gérer le trafic réseau [questions 33 et 48 du contre-interrogatoire Campa]. Dans son affidavit, M. Campa décrit deux des produits de l'Opposante : (1) le BIG-IP, un ADC qui offre des fonctionnalités supplémentaires et des modules complémentaires, tels que le contrôle de l'accès, la sécurité des applications, l'optimisation du

trafic réseau, un gestionnaire de la sécurité des protocoles, un gestionnaire de la sécurité des messages, et un système d'authentification client évolué [questions 91 à 96 du contre-interrogatoire Campa]; et (2) le VIPRION, un ADC sur châssis qui assure, lui aussi, la gestion du trafic réseau, mais en permettant l'ajout ou le retrait d'autres ordinateurs de traitement sans perturbation [questions 123 à 125 du contre-interrogatoire Campa]. Selon M. Campa, le prix varie en fonction du modèle, de la puissance de traitement, de la mémoire et des limites de débit. La taille des unités est adaptée pour répondre aux besoins de différents types d'organisations. M. Campa affirme également que l'Opposante a vendu au Canada un certain nombre d'autres produits, dont le FirePass, le ARX, et l'Enterprise Manager. Aucun renseignement supplémentaire n'est cependant fourni au sujet de ces autres produits.

[22] En ce qui concerne la façon dont les marques de commerce sont employées en liaison avec les produits de l'Opposante, M. Campa affirme que les produits BIG-IP et VIPRION viennent avec un manuel d'instructions, arborant au moins une des Marques F5. Comme pièces 14 et 17, il a joint à son affidavit des exemples de manuels d'instructions qui sont fournis aux exploitants canadiens des produits BIG-IP et VIRPRION. M. Campa affirme, en outre, que des manuels d'instructions dont la page couverture arbore au moins une des Marques F5 sont fournis avec tous les produits BIG-IP et VIPRION qui sont vendus au Canada. Je souligne que la marque de commerce F5 & Dessin figure sur la page couverture des deux manuels d'instructions.

[23] Lorsqu'en contre-interrogatoire, on lui a demandé si un manuel d'instructions accompagne l'unité BIG-IP, M. Campa a indiqué que « accompagner » n'est pas le terme juste et a expliqué que le client a plutôt la possibilité d'accéder par voie électronique, au moyen du site Web de l'Opposante, au manuel d'instructions se rapportant au dispositif qu'il a acheté [questions 103 à 111 du contre-interrogatoire Campa]. Lorsqu'on considère les déclarations de M. Campa conjointement avec les réponses qu'il a fournies en contre-interrogatoire, il n'apparaît pas clairement qu'une copie papier d'un manuel d'instructions accompagne physiquement les unités de l'Opposante au moment du transfert.

[24] M. Campa a cependant bien indiqué en contre-interrogatoire que la marque de commerce F5 & Dessin est apposée sur les unités BIG-IP elles-mêmes, qu'elle s'affiche à l'écran ACL et sur la page de connexion de l'interface utilisateur utilisée par les administrateurs réseau, et qu'elle

figure sur les boîtes d'expédition [questions 87 et 88 du contre-interrogatoire Campa]. Cela concorde avec les photos comprises dans le manuel d'instructions du VIPRION qui est joint comme pièce 17; on peut voir, en effet, que la marque de commerce F5 & Dessin est apposée sur le châssis et sur les modules ACL USB des unités de la série VIPRION 2000, ainsi que sur la boîte dans laquelle le châssis VIPRION 2400 est expédié [voir également les questions 133 à 135 du contre-interrogatoire Campa].

[25] Dans son affidavit, M. Campa affirme que, depuis 2006, l'Opposante a donné diverses formations dans toutes les grandes villes du Canada, dont Vancouver, Calgary, Toronto et Ottawa, en lien avec sa gamme de produits F5, et touché ainsi des revenus de centaines de milliers de dollars US. M. Campa affirme, en outre, que dans le cadre de ces formations, l'Opposante distribue des documents de formation qui arborent au moins une des Marques F5. Aucun exemple d'emploi n'est cependant fourni à cet égard.

[26] M. Campa explique que, depuis 1996, l'Opposante exploite au Canada de nombreux centres de retour de produits autorisés, où des représentants autorisés offrent sur place des services aux clients canadiens. Le déposant affirme qu'au moins une des Marques F5 figure sur les boîtes d'expédition ou sur le produit lui-même. Aucun exemple d'emploi des marques de commerce de l'Opposante dans ce contexte n'est cependant fourni.

[27] Enfin, M. Campa affirme que l'Opposante a publié un certain nombre d'études de cas, qui peuvent être consultées sans frais sur son site Web [questions 161 et 163 du contre-interrogatoire Campa] qui analysent les résultats de divers projets impliquant la mise en œuvre des produits de l'Opposante dans différentes organisations, y compris des entreprises canadiennes. Comme pièce 24 à 32, il a joint des copies d'études de cas qui, à ses dires, ont été publiées entre 2005 et 2012, et portent sur des entreprises canadiennes de divers secteurs d'activité, y compris les services bancaires, les télécommunications, Internet, les assurances, l'éducation et les voyages. Je souligne que la marque de commerce F5 & Dessin figure dans le coin supérieur droit de la première page de chaque étude de cas.

[28] En ce qui a trait à la promotion des Marques F5, M. Campa affirme que l'Opposante fait connaître ses produits et services par l'intermédiaire de salons professionnels et d'événements de

marketing, ainsi qu'au moyen de publicités en ligne dans des magazines spécialisés et des sites Web. Selon le déposant, les dépenses publicitaires de l'Opposante ont varié de 29 000 \$ US (en 2008) à 289 750 \$ US (en 2009), et sont élevées à plus de 920 000 \$ US pour la période allant de 2007 à 2012. À cet égard, M. Campa soumet ce qui suit :

- L'Opposante a commandité Comdex Canada 2002, un salon professionnel s'adressant à la communauté des TI qui s'est tenu en juillet 2002 à Toronto. Sur les photos de l'événement qui sont jointes comme pièce 34, on peut voir que la marque de commerce F5 & Dessin est affichée bien en vue à l'entrée du Palais des congrès du Toronto métropolitain,
- Au fil des ans, l'Opposante a également participé à d'autres salons et événements commerciaux, à la fois à titre de commanditaire et à titre d'exposant, notamment la VMUG User Conference de Vancouver en 2011 et 2012 [pièces 35 et 36], la Conférence internationale sur les communications de l'IEEE qui a eu lieu à Ottawa en 2012 [pièce 37], la Conférence et exposition sur la technologie dans l'administration fédérale canadienne (GTEC) qui s'est tenue à Ottawa en 2012 [pièce 38], et le EMC Forum qui s'est déroulé à Toronto en 2012 [pièce 39]. La marque de commerce F5 & Dessin figure sur la plupart des imprimés tirés des sites Web de ces événements.
- M. Campa fournit également une liste de 25 autres congrès et forums qui se sont tenus au Canada en 2011 et 2012 et que l'Opposante aurait commandités. Le déposant affirme qu'au moins une des Marques F5 était affichée lors de ces événements;
- L'Opposante a soi-disant abondamment annoncé ses produits dans des sites Web, des magazines, des bulletins d'information électroniques et des courriels promotionnels gérés par Penton Media, Inc., une société spécialisée dans les communications de masse qui publie 113 magazines et exploite 145 sites Web, et qui compte plus de six millions d'abonnés dans le monde, y compris le Canada [question 204 du contre-interrogatoire Campa]. Selon M. Campa, au moins une des Marques F5 était montrée dans ces annonces et publicités. Aucun renseignement supplémentaire n'est cependant fourni au sujet de ces annonces et publicités et aucun exemple de ces annonces et publicités spécifiques n'a été produit en preuve.

[29] Comme pièce 45, M. Campa a également joint à son affidavit deux exemples de communiqués de presse publiés par l'Opposante en 2009 et 2010; on peut voir que la marque de commerce F5 & Dessin figure dans le coin supérieur gauche de ces communiqués tirés de pages Web. Comme pièce 47, il a joint un exemple de « rapport média » datant de juillet 2012 tiré du site Web *channelbuzz.ca*, un blogue canadien sur la technologie, concernant le partenariat de l'Opposante avec une autre société. Je souligne que, dans cet article, l'Opposante est appelée « F5 Networks » et « F5 ». La pièce 48, quant à elle, est constituée de ce que le déposant présente comme des exemples de publicités créées par des tiers comptant parmi ceux qui ont offert en vente les produits de l'Opposante au Canada. Je souligne que cette pièce présente deux produits décrits comme le « F5 BIG-IP » et le « F5 VIPRION », accompagnés de photos et de renseignements sur le prix, le tout étant tiré des sites Web *MicroAge* et *CDW Canada*.

[30] J'estime que l'affidavit de M. Campa, lorsqu'on le considère dans son ensemble et conjointement avec le contre-interrogatoire de M. Campa, démontre que les marques de commerce F5 et F5 & Dessin font l'objet d'une promotion et d'un emploi à grande échelle par l'Opposante en liaison avec du matériel informatique et des logiciels conçus pour accroître la performance des serveurs d'un réseau et, dans une mesure moindre, avec des services connexes à ces produits, depuis au moins 2006.

Caractère distinctif acquis – les Marques

[31] À titre préliminaire, je souligne que je suis d'avis que toute preuve d'emploi de F12 Networks & Dessin (n° 1,509,733) constituerait également une preuve de l'emploi de F12 & Dessin (n° 1,509,734), car le public percevrait, dans chaque cas, l'élément F12 & Dessin comme une marque de commerce en soi [voir *Le Registraire des marques de commerces c Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et *Promafil Canada Ltee c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].

[32] Je souligne également que je ne tiens aucun compte des parties de l'affidavit de M. Webb dans lesquelles M. Webb donne son avis sur la probabilité de confusion entre les marques de commerce de l'Opposante et les Marques, ni de son analyse de la confusion, car c'est au

registraire qu'il appartient de trancher ces questions à la lumière de la preuve qui a été produite dans les présentes procédures.

[33] Dans son affidavit, M. Webb affirme que la Requérente est une société privée du secteur des technologies de l'information qui exerce l'essentiel de ses activités en Alberta depuis 1995 et qui faisait auparavant affaire sous le nom de System Systems Inc. Le 15 mars 2011, la société a changé son nom pour F12 Networks Inc. À cet égard, M. Webb affirme avoir d'abord pensé, en août 2010, à utiliser la touche F12 comme un moyen simple pour les utilisateurs de ses produits d'obtenir un soutien technique, et n'avoir décidé que par la suite de changer le nom de la Requérente afin qu'il reflète l'utilisation de cette touche [p. 14 du contre-interrogatoire Webb]. Je souligne que les demandes en cause ont été produites le 21 décembre 2010 sur la base de l'emploi projeté des Marques au Canada.

[34] M. Webb affirme que la Requérente fournit au quotidien des services d'assistance client et de gestion réseau aux petites et moyennes entreprises, principalement dans l'Ouest canadien. Plus particulièrement, la Requérente fournit un soutien aux utilisateurs finaux et effectue des installations et des mises à niveau de matériel informatique et de logiciels [p.11 du contre-interrogatoire Webb]. De façon générale, les clients de la Requérente compteraient de 10 à 100 appareils de bureau connectés à leur réseau et ne posséderaient pas leur propre service interne de TI, à l'exception cependant du plus important client de la Requérente, un détaillant de pare-brise qui compte 350 utilisateurs d'ordinateurs de bureau et possède son propre service de TI [p.40 du contre-interrogatoire Webb].

[35] La clientèle de la Requérente comprend des cliniques médicales privées, des cabinets de professionnels, des concessionnaires automobiles, et des entreprises de soutien à l'industrie pétrolière et gazière. Comme pièce 4, M. Webb a joint à son affidavit des imprimés tirés du site Web de la Requérente datés du 1^{er} mars 2013; la marque de commerce F12 Networks & Dessin figure dans le coin supérieur gauche de chaque page Web. Les imprimés décrivent le soutien TI qui est offert relativement aux problèmes d'ordinateurs et d'imprimantes, aux mises à niveau logicielles et à la configuration de comptes courriels. Des services pour les entreprises qui possèdent leur propre « équipe de TI » sont également annoncés dans ces imprimés.

[36] Selon M. Webb, la Requérente fournit des solutions TI de bout en bout allant du matériel informatique, tels les serveurs, les ordinateurs de bureau, les moniteurs et les petits commutateurs, aux licences de logiciels, ainsi que des services de soutien et de conseils, y compris la gestion réseau, les spécifications matérielles, les essais et les installations [p. 20 à 23 et pièce D du contre-interrogatoire Webb]. La Requérente, aux dires du déposant, jouerait auprès des petites entreprises le rôle d'un service de TI, mais à distance et de façon indépendante, et serait payée mensuellement. Les utilisateurs n'ont qu'à appuyer sur la touche « F12 » de leur clavier pour ouvrir le portail de la Requérente où ils peuvent demander de l'aide, de l'équipement, un changement à leur licence ou des réparations, gérer leur garanties, ajouter ou supprimer des utilisateurs, etc. [p.11 et 20 du contre-interrogatoire Webb]. La pièce 5 est un imprimé, daté du 1^{er} mars 2013, de la page Web que verrait un utilisateur inscrit au moment où il accéderait aux services de la Requérente en cliquant sur le bouton « F12 Web Connect » qui se trouve sur le site Web de la Requérente. La marque de commerce F12 Networks & Dessin figure bien en vue sur l'imprimé. M. Webb ajoute que la Requérente ne conçoit pas et ne vend pas de produits se rapportant aux réseaux de livraison d'applications et ne fait affaire avec aucune entreprise Fortune 50.

[37] En contre-interrogatoire, M. Webb a affirmé que les revenus annuels de la Requérente pour l'année financière s'étant terminée en octobre 2013 avoisinaient les 8 millions de dollars, en hausse légère, mais constante par rapport aux revenus approximatifs de 6,5 millions de dollars enregistrés en 2011, avant que l'entreprise ne devienne F12 Networks Inc. Selon M. Webb, le volet « matériel informatique en tant que service » représente 65 % des revenus, tandis que les ventes de produits et les autres types de services comptent pour 35 % [p.47 et 48 du contre-interrogatoire Webb].

[38] En ce qui concerne la façon dont les marques de commerce sont employées, M. Webb a expliqué en contre-interrogatoire que dans le cas des clients qui achètent du matériel en tant que service, un code barres identifiant la Requérente est apposé sur l'équipement [p. 23 et 24 du contre-interrogatoire Webb]. En réponse aux engagements n° 5 et 6 pris lors du contre-interrogatoire de M. Webb, deux photos montrant du matériel informatique ont été fournies. La marque de commerce F12 & Dessin figure bien en vue sur les étiquettes qui sont apposées sur l'équipement.

[39] En ce qui a trait à la publicité, M. Webb affirme qu'il est peu probable que la Requérante commandite les mêmes salons professionnels que l'Opposante, tel que Comdex Canada, ou que son personnel participe aux mêmes salons que le personnel de l'Opposante, étant donné que la Requérante cible les propriétaires de petites entreprises. En contre-interrogatoire, M. Webb a confirmé qu'il était présent en personne au salon Comdex Canada. Qui plus est, le déposant a dit avoir régulièrement assisté à d'autres événements professionnels et commerciaux, tels que Venture Tech Network, Exchange, WatchGuard, Microsoft Partner Conference et HP Partner Conference [p. 42 du contre-interrogatoire Webb]. M. Webb affirme également dans son affidavit que la Requérante ne fait de publicité dans aucun des médias mentionnés dans l'affidavit Campa. La Requérante possède, toutefois, son propre site Web et, selon le déposant, elle a fait paraître de la publicité dans le *West Edmonton Business Magazine*. En réponse à l'engagement n° 6, M. Webb a également fourni une copie d'une publicité imprimée que la Requérante entendait faire paraître dans le *Red Deer Express*, un journal communautaire du centre de l'Alberta. La marque de commerce F12 Networks & Dessin figure bien en vue au bas d'une publicité annonçant des [TRADUCTION] « Services de TI clé en main pour entreprises ».

[40] J'estime que l'affidavit de M. Webb, lorsqu'on le considère dans son ensemble et conjointement avec le contre-interrogatoire de M. Webb, démontre que la Requérante a fait une promotion et un emploi considérables des Marques en 2013, en liaison avec divers services informatiques et réseau, y compris l'assistance client, les installations logicielles et matérielles, l'octroi de licences et les mises à niveau, la maintenance de réseaux et de serveurs et les services infonuagiques.

[41] J'ai examiné la preuve de promotion et d'emploi que chacune des parties a produite à l'égard de ses marques de commerce respectives et je suis d'avis que les marques de commerce F5 et F5 & Dessin sont devenues connues au Canada dans une plus grande mesure que les Marques.

[42] Par conséquent, le facteur énoncé à l'article 6(5)a favorise l'Opposante.

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

[43] L'examen global du facteur énoncé à l'article 6(5)b favorise clairement l'Opposante.

[44] En plus de la preuve de l'Opposante qui établit l'emploi des marques de commerce F5 et F5 & Dessin depuis au moins 2006, les enregistrements n^{os} LMC564,226 et LMC498,090 de l'Opposante indiquent que les marques de commerce sont employées au Canada depuis au moins 1997 en liaison avec les produits et 1999 en liaison avec les services. En comparaison, M. Webb a fourni une preuve de l'emploi et de la promotion des Marques en 2013, et ce, bien que les demandes pour les Marques soient fondées sur l'emploi projeté au Canada.

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

[45] Les facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d), c'est-à-dire le genre de produits, de services et d'entreprises et la nature du commerce, favorisent l'Opposante.

[46] S'agissant des facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, l'appréciation de la probabilité de confusion aux termes de l'article 12(1)d) de la Loi repose sur la comparaison des états déclaratifs des produits et services tels qu'ils figurent dans les demandes pour les Marques et dans les enregistrements n^{os} LMC564,226 et LMC498,090 de l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Cet examen des états déclaratifs doit cependant être effectué dans l'optique de déterminer le genre probable d'entreprise ou de commerce envisagé par les parties, et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober. Une preuve des commerces réels des parties est utile à cet égard [voir *McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et *American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[47] L'Opposante et la Requérente exercent toutes deux des activités qui consistent à mettre en place et à gérer des réseaux informatiques pour le compte d'entreprises. Il existe un recoupement direct entre certains des services des parties et un lien étroit entre les autres produits et services. À cet égard, les marques de commerce des deux parties sont liées à des services de conseils dans le domaine des technologies de l'information, lesquelles incluent les ordinateurs, ainsi qu'à des produits et services se rapportant aux réseaux informatiques, y compris la vente de composantes matérielles et logicielles à des entreprises et un soutien technique connexe.

[48] En contre-interrogatoire, M. Campa a expliqué que les produits F5 de l'Opposante sont conçus pour gérer le trafic réseau sur des serveurs et fournir un soutien relativement aux solutions infonuagiques de ses partenaires, sous la forme notamment d'un service de sauvegarde en ligne et d'un volet « logiciel en tant que service » [questions 33, 37 à 39 du contre-interrogatoire Campa]. De façon similaire, M. Webb a expliqué pendant son contre-interrogatoire que la Requérente installe et assure la maintenance de réseaux informatiques, et exploite un centre de données comptant de nombreux serveurs qui hébergent les services infonuagiques de ses clients pour les utilisateurs de leur réseau [p. 32 du contre-interrogatoire Webb]. En outre, M. Campa a affirmé que bien que l'Opposante ne vende pas de commutateurs et de routeurs, ses produits sont utilisés en conjugaison avec des commutateurs et des routeurs [question 75 du contre-interrogatoire Campa]. Sur ce point, M. Webb a mentionné que dans le cadre du volet « matériel en tant que service » de son entreprise, la Requérente fournit des ordinateurs de bureau, des serveurs et de petits commutateurs à ses clients [p. 20 du contre-interrogatoire Webb].

[49] Il existe également une possibilité que les voies de commercialisation des parties se recoupent. À cet égard, ni les enregistrements de l'Opposante ni les demandes en cause ne comportent de restriction quant aux voies de commercialisation des parties. En contre-interrogatoire, M. Campa a affirmé que l'Opposante compte de grandes sociétés parmi ses clients, mais également des entreprises de petite et moyenne taille, et que certains de ses produits sont conçus spécifiquement pour les petites entités [questions 68, 146 et 150 du contre-interrogatoire Campa]. Dans son affidavit, M. Campa affirme également que l'Opposante offre des services tels que des formations et des centres de retour de produits autorisés partout au Canada, y compris à Calgary et à Edmonton. En comparaison, M. Webb a affirmé que la Requérente exerce ses activités principalement en Alberta et qu'elle cible surtout les petites et moyennes entreprises de l'Ouest canadien qui ne possèdent pas leur propre équipe de TI. Toutefois, la Requérente fournit également des services à de plus grandes entreprises, notamment un détaillant de pare-brise qui compte 350 utilisateurs d'ordinateurs de bureau et possède à l'interne son propre service de TI.

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

[50] 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 ensemble. Il faut éviter de placer les marques côte à côte dans le but de les comparer et de relever les similitudes ou les différences entre leurs éléments constitutifs. Bien que le premier élément d'une marque de commerce soit généralement considéré comme le plus important aux fins de la distinction [*Conde Nast Publications Inc c Union des Éditions Modernes* (1979), 46 CPR (2d), 183 (CF 1^{re} inst.) et *Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)], il est préférable, lorsqu'il s'agit de comparer des marques de commerce, de se demander d'abord si les marques présentent un aspect particulièrement frappant ou unique [voir *Masterpiece*, para. 64].

[51] Considérées dans leur ensemble, les marques de commerce des parties présentent à la fois des similitudes et des différences dans la présentation et dans le son. J'estime que l'expression « F5 » est l'aspect le plus frappant des marques de commerce de l'Opposante, et que l'expression « F12 » est l'aspect le plus frappant des Marques de la Requérante. Comme je l'ai indiqué dans mon analyse du facteur énoncé à l'article 6(5)a), les lettres de l'alphabet et les nombres sont intrinsèquement faibles, et le terme NETWORKS présent dans la marque de commerce F12 NETOWRKS & Dessin de la Requérante est descriptif des produits et services auxquels la marque est liée. En outre, je ne considère pas les éléments figuratifs présents dans les marques de commerce de chacune des parties comme particulièrement frappants ou uniques.

[52] Les marques de commerce de chacune des parties évoquent l'idée des touches de fonction que l'on retrouve sur un clavier d'ordinateur, une idée qui est étroitement liée aux produits et services auxquels les marques sont liées. À cet égard, bien que M. Campa affirme dans son affidavit que le nom « F5 » de l'Opposante est inspiré de l'abréviation de « vents de force 5 » qui est utilisée pour classer les tornades selon leur force, il n'y a pas la moindre preuve que le consommateur moyen qui utilise un contrôleur de livraison d'applications pour gérer le trafic réseau verrait dans les Marques F5 une allusion à de violentes tempêtes caractérisées par de forts vents circulaires. En comparaison, M. Webb a expliqué en contre-interrogatoire que la Requérante avait d'abord pensé à utiliser la touche F12 comme un moyen simple pour ses

utilisateurs d'obtenir un soutien technique et avoir ensuite décidé de changer son nom pour qu'il reflète l'utilisation de cette touche.

[53] Compte tenu de ce qui précède, le facteur énoncé à l'article 6(5)e) favorise légèrement l'Opposante.

Autres circonstances de l'espèce – État du registre

[54] Comme pièce 6, M. Webb a joint à son affidavit des imprimés présentant les résultats partiels de quatre recherches distinctes effectuées dans la Base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada dans le but de repérer les marques de commerce contenant la lettre « F », le chiffre « 5 », le terme « NETWORKS » et le chiffre « 12 ». Les recherches ont été effectuées sans restriction quant au statut des marques de commerce ou quant aux types de produits ou services. Aucun renseignement supplémentaire n'a été fourni quant aux marques de commerce figurant dans les résultats partiels de ces recherches.

[55] La preuve de l'état du registre vise à démontrer 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. Elle 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 si un nombre significatif 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)].

[56] En l'espèce, il m'est impossible de tirer de l'affidavit de M. Webb quelque conclusion significative que ce soit quant à l'état du marché. En effet, la Requérente a omis de fournir les détails des demandes/enregistrements compris dans ses résultats de recherche partiels; demandes et enregistrements qui, de toute façon, semblent pour la plupart se rapporter à des marques de commerce abandonnées, supprimées ou radiées. En outre, étant donné que le genre de produits ou services n'a pas été spécifié lors de la recherche, le simple fait que la Requérente ait pu trouver, dans le registre, des marques de commerce qui comprennent la lettre « F » ou les chiffres « 5 » ou « 12 » ne me permet pas de tirer de conclusions quant au caractère commun ou

au caractère distinctif des marques de commerce qui présentent des caractéristiques dominantes semblables à celles des marques de l'Opposante et de la Requérante dans le contexte d'un emploi en liaison avec des produits et services liés aux réseaux informatiques.

[57] Eu égard à ce qui précède, la preuve de l'état du registre fournie par la voie de l'affidavit de M. Webb n'est d'aucune utilité pour la Requérante en ce qui concerne la probabilité de confusion entre les marques de commerce de l'Opposante et les Marques.

Autres circonstances de l'espèce – Cas de confusion réelle

[58] Dans son affidavit, M. Webb affirme que ni les dirigeants de Requérante ni les membres de son personnel du service à la clientèle n'ont eu connaissance de situations où un client potentiel pensait qu'il existait un lien quelconque entre la Requérante et l'Opposante.

[59] Lorsqu'il n'existe aucune preuve de confusion réelle au cours d'une période pertinente, malgré un recoupement des produits, des services et des voies de commercialisation des parties, le registraire peut être fondé à tirer une inférence négative quant à la probabilité de confusion [voir *Mattel*, précité, p. 347.] L'Opposante n'est cependant aucunement tenue de faire la preuve de l'existence de cas de confusion réelle. En outre, l'absence d'une telle preuve ne donne pas nécessairement lieu à une présomption défavorable à l'Opposante, car c'est à la Requérante qu'incombe le fardeau de démontrer qu'il n'existe pas de probabilité de confusion.

[60] En l'espèce, compte tenu de la région géographique restreinte à l'intérieur de laquelle la Requérante a jusqu'à présent fourni ses services en liaison avec les Marques et de la période relativement courte pendant laquelle les marques de commerce des parties ont coexisté, je ne suis pas disposée à tirer de l'absence d'une preuve de confusion réelle quelque inférence négative que ce soit quant à la probabilité de confusion.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[61] L'article 6(2) de la Loi ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais sur la confusion portant à croire que des produits ou des services provenant d'une source proviennent d'une autre source.

[62] 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. Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris le faible caractère distinctif inhérent des marques de commerce des parties qui présentent à la fois des similitudes et des différences dans leurs caractéristiques dominantes respectives et des similitudes dans les idées qu'elles suggèrent, la promotion et l'emploi considérables dont les marques de commerce F5 et F5 & Dessin ont fait l'objet et qui leur ont permis d'acquérir une notoriété significative, le fait que les produits et services des parties soit se recoupent directement soit sont étroitement liés, et le fait qu'il existe une possibilité que les voies de commercialisation des parties se recoupent également, j'arrive à la conclusion que la probabilité qu'il y ait confusion entre les Marques et les marques de commerce F5 et F5 & Dessin de l'Opposante est égale à la probabilité qu'il n'y ait pas confusion.

[63] S'il est vrai que des différences relativement petites sont généralement suffisantes pour distinguer entre elles des marques de commerce qui possèdent un caractère distinctif inhérent plutôt faible, il reste que le caractère distinctif d'une marque faible peut être accru par un emploi à grande échelle [voir *GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1^{re} inst) et *Sarah Coventry Inc c Abrahamian* (1984), 1 CPR (3d) 238, au para. 6 (CF 1^{re} inst)], comme c'est le cas pour les marques de commerce de l'Opposante en l'espèce.

[64] En outre, malgré le fait que la Requérante semble actuellement cibler des entreprises ayant des besoins en matière de technologies de l'information généralement moins complexes que les clients de l'Opposante, les parties exercent tout de même leurs activités sur des marchés qui se recoupent et ne sont assujetties à aucune restriction en ce qui concerne leurs voies de commercialisation respectives. En fait, les parties ont toutes deux reconnu avoir offert ou fourni des produits et services liés aux réseaux informatiques s'adressant aux petites et moyennes entreprises, et la Requérante a, de surcroît, confirmé que son plus gros client possède son propre service de TI, comme c'est le cas de la plupart des clients de l'Opposante.

[65] Il s'ensuit que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les Marques et les marques de commerce F5 et d F5 & Dessin.

[66] J'ajouterais que si la Requérante avait fourni une preuve fiable de l'état du registre et/ou de l'état du marché établissant que des marques de commerce présentant des caractéristiques dominantes similaires ont fait ou font l'objet d'un emploi à grande échelle en liaison avec des produits et services liés aux réseaux informatiques, ma conclusion aurait pu être différente.

[67] Compte tenu de ce qui précède, j'accueille le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d).

Motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement aux termes de l'article 16(3)a) et sur l'absence de caractère distinctif aux termes de l'article 2

[68] Il est vrai que les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs fondés sur l'article 16(3)a) et sur l'absence de caractère distinctif sont antérieures à la date d'aujourd'hui, puisqu'elles correspondent respectivement à la date de production des demandes en cause, soit le 21 décembre 2010, et à la date de production des déclarations d'opposition, soit le 21 novembre 2011, mais ces dates différentes ne donnent pas lieu à un résultat différent.

[69] La preuve résumée précédemment est suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve. Je n'examinerai pas en détail ces motifs d'opposition, car ils ne favorisent pas davantage la Requérante que le motif fondé sur l'article 12(1)d) en dépit des dates pertinentes antérieures qui s'appliquent à ces motifs. Par conséquent, ces motifs d'opposition sont également accueillis.

Motif d'opposition fondé l'absence de droit à l'enregistrement aux termes de l'article 16(3)c)

[70] Comme j'ai déjà donné gain de cause à l'Opposante relativement à trois motifs d'opposition, je n'examinerai pas cet autre motif d'opposition.

Décision

[71] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse les demandes d'enregistrement n^{os} 1,509,733 et 1,509,734, conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Pik-Ki Fung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

Annexe « A »

Marque déposée de l'Opposante	N° d'enregistrement	Produits et services
F5	LMC564,226	<p>[TRADUCTION]</p> <p><u>Produits :</u> (1) Matériel informatique et logiciels pour améliorer le rendement de plusieurs serveurs reliés en réseau.</p> <p><u>Services :</u> (1) Services de conseils en informatique.</p>
F5 NETWORKS	LMC550,910	<p>[TRADUCTION]</p> <p><u>Produits :</u> (1) Matériel informatique et logiciels pour améliorer le rendement de plusieurs serveurs reliés en réseau.</p> <p><u>Services :</u> (1) Services de conseils en informatique.</p>
	LMC498,090	<p>[TRADUCTION]</p> <p><u>Produits :</u> (1) Commutateurs et routeurs ainsi que logiciels connexes pour assurer ou améliorer le rendement d'un parc de serveurs sur un réseau informatique</p> <p><u>Services :</u> (1) Services de conseils en informatique.</p>