



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

Référence : 2015 COMC 131
Date de la décision : 2015-07-30
TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

SoftLayer Technologies, Inc.

Opposante

et

Groupe iWeb Inc.

Requérante

1,499,754 pour la marque de commerce
SMART LAYER

Demande

[1] Le 14 octobre 2010, Group iWeb Inc. (la Requérante) a produit la demande d'enregistrement n° 1,499,754 pour la marque de commerce SMART LAYER (la Marque). La demande est fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les services suivants, dans leur version révisée par la Requérante au cours de l'examen de la demande :

Services de serveurs spécialisés, notamment hébergement du contenu numérique de tiers sur des serveurs spécialisés; logiciel-service, notamment outils de gestion de serveurs pour la commande et la gestion à distance de serveurs et d'applications logicielles sur un serveur. (les Services)

[2] SoftLayer Technologies, Inc. (l'Opposante) est propriétaire de la marque de commerce SOFTLAYER, qu'elle allègue avoir employée antérieurement au Canada en liaison avec divers services, dont des services d'hébergement Web et d'informatique en nuage et des services d'infrastructure Internet connexes, comme des services de télécommunications, de stockage de

données et de gestion de la sécurité des réseaux. La liste détaillée des services allégués de l'Opposante est jointe à la présente décision à l'Annexe « A ».

[3] L'Opposante s'est opposée à la demande relative à la Marque en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) pour les motifs suivants : (i) la demande n'est pas conforme aux exigences des articles 30*e*) et *i*) de la Loi; (ii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au titre des articles 16(3)*a*) et *c*) de la Loi, compte tenu de l'emploi antérieur par l'Opposante de sa marque de commerce SOFTLAYER et de son nom commercial, respectivement; et (iii) la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi.

[4] Pour les motifs exposés ci-après, il y a lieu de repousser la demande d'enregistrement.

Le dossier

[5] Une déclaration d'opposition a été produite par l'Opposante le 28 mai 2012. Le 31 juillet 2012, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle conteste l'ensemble des motifs d'opposition soulevés dans la déclaration d'opposition. Je soulignerai à cette étape de ma décision que je ne tiens pas compte des parties de la contre-déclaration qui constituent des arguments juridiques.

[6] Comme preuve principale, l'Opposante a produit une copie certifiée de sa demande relative à la marque de commerce SOFTLAYER produite le 28 mai 2012 sous le n° 1,579,383 ainsi qu'un affidavit de son vice-président, Planification stratégique, Todd Mitchell, souscrit le 27 février 2013 (l'affidavit de M. Mitchell). M. Mitchell n'a pas été contre-interrogé relativement à son affidavit.

[7] Comme preuve, la Requérante a produit l'affidavit de Pierre-Luc Toupin, vice-président aux finances de la Requérante et d'iWeb Technologies inc. (iWeb Technologies), souscrit le 27 juin 2013 (l'affidavit de M. Toupin) et l'affidavit de Guillaume Lachance, avocat au sein du cabinet représentant la Requérante dans la présente procédure, souscrit le même jour (l'affidavit de M. Lachance). Messieurs Toupin et Lachance ont tous deux été contre-interrogés relativement

à leur affidavit et la transcription de leur contre-interrogatoire de même que les réponses de M. Lachance aux engagements ont été versées au dossier.

[8] Le 24 mars 2014, l'Opposante a produit comme preuve en réponse en vertu de l'article 43 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195.1 (le Règlement) l'affidavit de son vice-président, Service des ventes, Frederic Greer, souscrit le 21 mars 2014 (l'affidavit de M. Greer). M. Greer n'a pas été contre-interrogé relativement à son affidavit. J'aimerais souligner à cette étape de ma décision que je ne tiendrai pas compte de l'affidavit de M. Greer dans mon analyse exposée ci-dessous, car j'estime qu'il ne constitue pas une preuve en réponse valable. Je me contenterai de dire que cet affidavit a été produit pour réfuter la déclaration faite au paragraphe 14c de l'affidavit de M. Toupin quant à la clientèle visée par les parties et qu'il aurait pu faire partie de la preuve principale de l'Opposante au titre de l'article 41 du Règlement [voir *Prouvost SA c Haberdashers Ltd* (1987), 18 CIPR (3d) 232 (COMC)]. En réalité, une preuve semblable a été produite dans l'affidavit de M. Mitchell. De toute manière, la preuve produite dans l'affidavit de M. Greer n'est pas déterminante.

[9] La déclaration d'opposition a été modifiée avec l'autorisation du registraire le 12 septembre 2014 de manière à corriger des erreurs typographiques.

[10] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue.

Le fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[11] L'Opposante a le fardeau de preuve initial d'établir les faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau de preuve, la Requérante doit s'acquitter du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque est enregistrable [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); et *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

Analyse

Motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement invoqué en vertu l'article 16(3)a) de la Loi

[12] L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(3)a) de la Loi, parce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce SOFTLAYER, qui avaient été employée et révélée antérieurement au Canada par l'Opposante en liaison avec les services de l'Opposante énoncés à l'Annexe « A » ci-jointe.

[13] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif fondé sur l'article 16(3)a), un opposant doit démontrer que sa marque de commerce avait été employée ou révélée antérieurement au Canada à la date de production de la demande du requérant et qu'elle n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande du requérant [article 16(5) de la Loi]. Conformément à mon examen des points saillants de l'affidavit de M. Mitchell exposé ci-dessous, l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait.

L'affidavit de M. Mitchell

[14] M. Mitchell affirme que l'Opposante a été fondée en 2005 à Dallas, au Texas, et qu'elle est maintenant une fournisseuse mondiale de premier plan d'infrastructure en nuage [para. 8 de l'affidavit].

[15] En particulier, M. Mitchell affirme que l'Opposante est la plus importante fournisseuse privée d'infrastructure comme service au monde. L'Opposante offre des services sur demande de centre de données et d'hébergement à partir de 13 centres de données dans le monde entier et elle compte à l'heure actuelle plus de 25 000 clients et 100 000 serveurs [para. 8 de l'affidavit].

[16] M. Mitchell affirme que l'Opposante emploie la marque de commerce SOFTLAYER aux États-Unis depuis au moins juin 2005. L'Opposante a commencé à offrir ses services dans le monde entier, et notamment au Canada, en janvier 2006. M. Mitchell explique que, étant donné la nature des activités de l'Opposante, celle-ci est en mesure d'offrir ses services aux clients se

trouvant pratiquement n'importe où, pourvu qu'ils aient un accès Internet suffisant, sans devoir exercer ses activités dans ces lieux [para. 5, 9 et 10 de l'affidavit].

[17] Comme je l'ai déjà indiqué, l'Opposante est propriétaire de la demande de marque de commerce canadienne n° 1,579,383 relative à la marque de commerce SOFTLAYER. À l'exception de quelques services qui sont énoncés de manière plus précise, l'état déclaratif des services qui figure dans cette demande correspond à l'état déclaratif des services pour lesquels l'emploi au Canada est allégué par l'Opposante dans sa déclaration d'opposition. M. Mitchell désigne collectivement ces services les services de l'Opposante et j'en ferai autant [para. 3 de l'affidavit].

[18] M. Mitchell fournit un tableau présentant les revenus annuels de l'Opposante (en dollars américains) provenant des clients du Canada de 2006 à 2012. Compte tenu de la nature confidentielle des chiffres de revenus exacts de l'Opposante, il explique qu'il a sous-estimé les chiffres réels. Ces revenus affichent une progression constante depuis 2006, allant de 400 000 \$ US en 2006 à 11 500 000 \$ US en 2012, pour un total d'environ 35 200 000 \$ US de ventes faites au Canada en sept ans depuis le début de l'emploi de la marque de commerce SOFTLAYER [para. 11 de l'affidavit]. Je souligne qu'aucune répartition des ventes n'est fournie pour chacun des services de l'Opposante.

[19] M. Mitchell explique que la grande majorité des ventes des services de l'Opposante faites en liaison avec la marque SOFTLAYER de l'Opposante, et notamment celles faites au Canada, sont faites par l'entremise du site Web de l'Opposante, accessible au <http://www.softlayer.com>. Il joint comme Pièces E à L des imprimés de la page d'accueil de ce site Web pour les années 2006 à 2013, lesquels arborent tous la marque de commerce SOFTLAYER [para. 12 à 20 de l'affidavit].

[20] Le site Web de l'Opposante n'était pas uniquement accessible aux Canadiens, mais il a reçu 95 252 visites de personnes se trouvant au Canada en 2011 et 90 948 visites pendant la période allant de janvier 2012 au 21 février 2013 [para. 22 de l'affidavit].

[21] M. Mitchell affirme que l'Opposante emploie diverses méthodes publicitaires au Canada, à savoir par l'entremise d'Internet (principalement au moyen de bannières publicitaires et

d'images au format d'échange graphique (GIF) animé), à l'occasion de salons commerciaux, de conférences de l'industrie et par l'entremise de programmes d'incubateur. Il explique que l'Opposante participe à des programmes d'incubateur en travaillant en partenariat avec diverses sociétés canadiennes (appelées Accélérateurs) ou par l'entremise de son propre programme d'incubateur appelé Catalyst. Il joint également comme Pièces M à O des exemples du matériel publicitaire qui a été employé au fil des années au Canada [para. 23, 24, 27 et 28 de l'affidavit].

[22] M. Mitchell affirme aussi que l'Opposante a dépensé plus de 1 000 000 \$ par année à l'échelle mondiale en publicité sur Internet depuis 2010 et que toute cette publicité arbore la marque de commerce SOFTLAYER. Depuis 2010, l'Opposante a dépensé plus de 5 000 000 \$ à l'échelle mondiale en publicité de toutes sortes et, encore une fois, toute cette publicité arbore la marque de commerce SOFTLAYER [para. 30 de l'affidavit].

[23] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existait pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce SOFTLAYER de l'Opposante à la date pertinente du 14 octobre 2010.

Le test en matière de confusion

[24] 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.

[25] Ainsi, cet article ne porte pas sur la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais sur une confusion qui porterait à croire que les produits ou les services d'une source proviennent d'une autre source.

[26] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles 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. Cette liste n'est pas exhaustive et il importe de prendre en considération tous les facteurs pertinents. En outre, le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même et varie en fonction des circonstances [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour une analyse plus approfondie des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

Examen des facteurs énoncés à l'article 6(5)

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[27] J'estime que le caractère distinctif inhérent des marques des parties est sensiblement le même.

[28] Les marques sont toutes deux formées de mots anglais d'usage courant, à savoir le mot « layer » (couche) conjugué à un qualificatif : le mot « smart » (intelligent) d'une part et le mot « soft » (logiciel) d'autre part.

[29] Dans son affidavit et son contre-interrogatoire, M. Toupin affirme que, dans le domaine de l'informatique, le terme « layer » (couche) est employé pour définir, entre autres choses, la programmation de différents éléments fonctionnels qui interagissent de manière séquentielle et hiérarchique [affidavit de M. Toupin, para. 14b; Pièce PLT-5; transcription, p. 37]. Comme je peux moi-même consulter les dictionnaires pour déterminer le sens d'un mot, j'ai consulté des dictionnaires appartenant au domaine de la technologie de l'information. Je souligne que les

affirmations de M. Toupin sont corroborées par, notamment, les définitions suivantes du mot « layer » (couche) :

[TRADUCTION]

Dictionnaire de l'informatique : le vocabulaire normalisé, ©ISO/AFNOR, 1997 :

1. <hypermédia et multimédia> Dispositif contenant une ou plusieurs pistes reliées les unes aux autres.
2. En informatique répartie, groupe de services, de fonctions et de protocoles qui est complet du point de vue conceptuel, qui fait partie d'un ensemble hiérarchisé de groupes et qui s'étend à travers tous les systèmes informatiques ayant la même architecture de réseau.

layer (couche) (en interconnexion de systèmes ouverts (OSI)) :

Dans le modèle de référence d'interconnexion de systèmes ouverts, groupe de services, de fonctions et de protocoles, conçu comme un tout, appartenant à un ensemble hiérarchisé de sept groupes, et qui s'étend à travers tous les systèmes ouverts.

The Computer Glossary – The Complete Illustrated Dictionary, huitième édition, Alan Freedman, AMACOM, ©1998, 1995, 1993, 1991, 1989, 1983, 1981 The Computer Language Company Inc.; et The Computer Desktop Encyclopedia, deuxième édition, Alan Freedman, AMACOM, ©1999 The Computer Language Company

- (1) En infographie, l'une des nombreuses « planches à dessin » s'affichant à l'écran pour créer des éléments dans une image. Les couches peuvent être manipulées de manière indépendante, et la somme de toutes les couches compose l'image dans son ensemble.
- (2) En communications, protocole qui interagit avec d'autres protocoles pour offrir tous les services de transmission nécessaires. Voir Interconnexion de systèmes ouverts (OSI).

Cyber Dictionary – Your guide to the Wired World, David Morse, ©1996 Knowledge Exchange, LLC.

- (1) En communications, protocole travaillant de concert avec d'autres protocoles pour offrir des services de transmission.
- (2) En infographie, planche à dessin s'affichant à l'écran dont on se sert pour créer une image.

Microsoft Computer Dictionary, cinquième édition, ©2002 Microsoft Corporation.

Protocole ou protocoles fonctionnant à un niveau particulier dans un ensemble de protocoles, comme le protocole Internet (IP) dans l'ensemble TCP/IP. Chaque couche est responsable de fournir des services précis ou des fonctions précises pour les ordinateurs qui échangent de l'information sur un réseau de communication (comme les couches dans le modèle de référence ISO/OSI) et l'information passe d'une couche à l'autre. Bien que différents ensembles aient un nombre différent de niveaux, la couche supérieure s'occupe généralement des interactions entre les logiciels au niveau de l'application et la couche inférieure régit les connexions matérielles entre les différents ordinateurs.

[30] Je souligne également que les mots « smart » (intelligent) et « soft » (logiciel) sont définis comme suit :

[TRADUCTION]

« smart » :

(en parlant d'un dispositif) Pouvant faire une intervention indépendante et apparemment intelligente. – *Oxford Canadian Dictionary, deuxième édition, 2006.*

adj. Synonyme d'intelligent. – *Microsoft Computer Dictionary, précité.*

« soft » :

adj. En informatique, temporaire ou modifiable. – *Microsoft Computer Dictionary, précité.*

En informatique, *soft* est employé pour décrire les éléments qui n'ont pas d'existence matérielle. Par exemple, on ne peut toucher à un *software* (logiciel). C'est comme la musique : on peut voir des trames sonores et toucher à des CD et à des bandes magnétiques, mais la musique en elle-même n'a pas d'existence matérielle. De même, on peut voir des instructions (programmes) logicielles et toucher aux disquettes sur lesquelles les programmes sont stockés, mais le logiciel en lui-même n'a pas d'existence matérielle.

Soft est également employé pour décrire des éléments qui peuvent facilement être modifiés ou qui ne sont pas permanents. En revanche, *hard* (matériel) est employé pour décrire les éléments qui ne changent guère. – *Random House Personal Computer Dictionary, Philip E. Margolis, ©1996.*

Souple et modifiable. – *The Computer Glossary, précité; et The Computer Desktop Encyclopedia, précité.*

[31] Non seulement les marques se composent-elles toutes deux de mots anglais d'usage courant, mais ces mots ont une signification dans le domaine des communications et des services informatiques. En conséquence, j'estime qu'elles sont relativement faibles.

[32] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi.

[33] La mesure dans laquelle la Marque a été employée et est devenue connue au Canada ne peut être considérée à l'égard de ce motif d'opposition, comme la demande est fondée sur un emploi projeté de la Marque et comme la preuve produite par la voie de l'affidavit de M. Toupin montre aussi que la Requérante a commencé à employer la Marque, le cas échéant, après la date pertinente du 14 octobre 2010.

[34] À titre comparatif, conformément à mon examen ci-dessus de l'affidavit de M. Mitchell, il existe une preuve que la marque de commerce SOFTLAYER de l'Opposante avait été employée antérieurement et était devenue connue au Canada à la date de production de la demande relative à la Marque de la Requérante. Si la preuve, telle qu'elle a été produite par M. Mitchell, ne me permet pas nécessairement de déterminer la mesure dans laquelle la marque de commerce SOFTLAYER était devenue connue au Canada à la date pertinente en liaison avec *chacun* des services de l'Opposante énumérés à l'Annexe « A » jointe aux présentes, une interprétation objective de l'affidavit de M. Mitchell et des pièces qui l'accompagnent m'amène à conclure que la marque de commerce SOFTLAYER de l'Opposante a été employée dans une large mesure au Canada depuis l'année 2006 en liaison avec, de manière générale, des services d'hébergement Web et d'informatique en nuage et des services d'infrastructure Internet connexes, comme des services de télécommunications, de stockage de données et de gestion de la sécurité des réseaux, ce qui renforce le caractère distinctif de la marque de commerce de l'Opposante.

[35] Par conséquent, j'estime que ce facteur, qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis, favorise l'Opposante.

La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[36] Pour les motifs exposés ci-dessus, ce facteur favorise également l'Opposante.

Le genre de produits, services ou entreprises; et la nature du commerce

[37] Il y a un recoupement clair entre les Services de la Requérante et les services de l'Opposante, comme le démontre l'affidavit de M. Mitchell examiné ci-dessus. En réalité, la

Requérante a elle-même reconnu à la page 16 de son plaidoyer écrit que le genre de services favorise l'Opposante, comme les services des parties appartiennent au même domaine général des services d'hébergement et des services informatiques connexes et sont des services offerts sur le Web.

[38] Cependant, la Requérante, s'appuyant sur la preuve produite par la voie de l'affidavit de M. Toupin, soutient que la nature du commerce des parties est différente, parce que la Requérante cible le marché des petites entreprises et ses clients sont des particuliers ou des petites entreprises tandis que les clients de l'Opposante sont de moyennes et de grandes entreprises. La Requérante soutient également que, en raison du marché ciblé, les prix de ses services sont bien inférieurs à ceux de l'Opposante. Je ne suis pas d'accord avec la Requérante sur ce point.

[39] Comme l'a souligné l'Opposante, et comme l'a finalement admis la Requérante à l'audience, le marché de l'Opposante ne se limite pas aux moyennes et aux grandes entreprises. Qu'il suffise de rappeler que l'affidavit de M. Mitchell démontre que l'Opposante offre ses services aux entreprises en démarrage [voir les para. 27 et 28 de l'affidavit de M. Mitchell et la Pièce O]. De même, le marché de la Requérante ne se limite pas aux particuliers ou aux petites entreprises. Qu'il suffise de souligner que M. Toupin a reconnu en contre-interrogatoire que le marché de la Requérante cible non seulement les petites entreprises, mais également les moyennes entreprises et que la Requérante ne refuserait pas d'offrir ses services aux grandes entreprises, conformément au passage suivant se trouvant aux pages 41 et 42 de la transcription de son contre-interrogatoire :

Q. Donc, vous, vous ne visez pas du tout les moyennes entreprises et les grandes entreprises?

R. C'est sûr qu'une offre est toujours plus large qu'un simple serveur, mais le marché type d'iWeb est le SMB, bien, « small and medium business » (petite et moyenne entreprise).

Q. Si une moyenne entreprise ou une grande entreprise vient vous voir, vous allez dire non, pas ici?

R. Donc, oui, on va répondre à la demande de tout client qui vient nous voir, mais le marché cible qu'on « target » (cible) est beaucoup plus le marché de la petite entreprise.

Q. Donc, si l'opposante offrait ses services à des petites entreprises, là ce serait le même marché?

R. On se trouverait à être un peu plus dans le même marché, effectivement.

Q. Ou si elle offrait ses services dans la gamme de prix que vous offrez les vôtres, ce serait le même marché?

R. Oui, effectivement.

Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la
présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[40] Comme l'a fait observer la Cour suprême dans *Masterpiece*, précité, au paragraphe 49, [TRADUCTION] « il arrive souvent que le degré de ressemblance soit 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] [...] si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire ».

[41] En outre, comme je l'ai mentionné précédemment, il est bien établi dans la jurisprudence que la probabilité de confusion est une question de première impression et de souvenir imparfait. À cet égard, [TRADUCTION] « [m]ême s'il faut examiner la marque comme un tout (et non la disséquer pour en faire un examen détaillé), il est tout de même possible d'en faire ressortir des caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public » [voir *Pink Panther Beauty Corp c United Artists Corp* (1998), 1998, CanLII 9052 (CAF), 80 CPR (3d) 247 (CAF), para. 34]. Même si le premier mot ou la première partie d'une marque de commerce sont généralement les plus importants au chapitre de la distinction, l'approche à privilégier consiste à se demander d'abord si la marque de commerce présente un aspect particulièrement frappant ou unique [voir *Masterpiece*, précité, au paragraphe 64].

[42] M'appuyant sur ces principes, j'estime qu'il existe une ressemblance considérable entre les marques des parties.

[43] Comme l'a reconnu la Requérante dans son plaidoyer écrit, même si la marque de commerce SOFTLAYER de l'Opposante s'écrit en un seul mot, elle est en réalité formée de deux

mots. Les marques des parties ont la même « architecture » du fait qu'elles se composent toutes deux du mot identique « layer » (couche) figurant dans la deuxième partie de la marque, conjugué à un qualificatif d'une syllabe occupant la première partie, à savoir le mot « smart » (intelligent) d'une part et le mot « soft » (logiciel) d'autre part.

[44] Si les mots « smart » et « soft » occupent la première partie des marques des parties, j'estime qu'ils dominent absolument tout autant les marques que le mot « layer » compte tenu de leur connotation très suggestive dans le contexte des services des parties [voir mes commentaires ci-dessus relativement au facteur énoncé à l'article 6(5)a)]. Il existe également une ressemblance entre les idées générales suggérées par les marques des parties du fait que les deux qualificatifs « smart » et « soft » font référence à des caractéristiques qui sont liées à des « layers » (couches) dans le domaine de la technologie de l'information.

Autres circonstances de l'espèce

Dilution des termes « soft » et « layer » dans le registre et sur le marché canadien

[45] La Requérante soutient que, dans les domaines des ordinateurs, d'Internet, des télécommunications et des technologies de l'information, notamment, l'emploi des mots « soft » et « layer » dans les marques de commerce est répandu.

[46] À l'appui de ses allégations de fait, la Requérante invoque l'affidavit de M. Lachance, qui vise à présenter en preuve les résultats de diverses recherches effectuées dans le registre des marques de commerce ainsi que dans divers sites Web de tiers.

[47] Une preuve de l'état du registre sert à montrer le caractère commun ou le caractère distinctif d'une marque ou d'une partie d'une marque par rapport à l'ensemble des marques figurant au registre. La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en dégager des conclusions sur l'état du marché, et l'on ne peut tirer de conclusions sur l'état du marché que si l'on relève un nombre significatif d'enregistrements pertinents [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)].

[48] Dans son plaidoyer écrit et à l'audience, l'Opposante s'est opposée à l'admissibilité de l'affidavit de M. Lachance.

[49] S'appuyant principalement sur la décision rendue dans l'affaire *Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd c Hyundai Auto Canada* (2006), 53 CPR (4th) 286 (CAF), l'Opposante soutient que l'affidavit de M. Lachance est inadmissible dans son ensemble, comme il provient d'un employé de l'agent de la Requérante et il se rapporte directement à une question litigieuse. À titre subsidiaire, l'Opposante soutient que peu de poids, voire aucun, devrait donc être accordé à l'affidavit, comme il ne démontre pas l'emploi des marques repérées par les propriétaires des marques énumérées au Canada.

[50] En revanche, la Requérante soutient que l'affidavit de M. Lachance est admissible comme il ne comporte aucun témoignage d'opinion litigieux. En particulier, la Requérante soutient que l'Opposante reproche à M. Lachance d'avoir exercé son jugement. La Requérante fait valoir que les paramètres de la recherche que M. Lachance a effectuée dans le registre ont été fournis et qu'on ne peut considérer que la preuve présentée par l'entremise de cette recherche a été fabriquée. Cependant, elle a admis à l'audience qu'il y a lieu d'accorder peu de poids, voire aucun, à la preuve de l'état du marché produite par la voie de l'affidavit de M. Lachance, car elle comporte de nombreuses lacunes.

[51] La Cour d'appel fédérale indique clairement que [TRADUCTION] « il est malvenu pour un cabinet d'avocats de faire en sorte que ses employés agissent comme enquêteurs pour qu'ils fournissent ensuite un témoignage d'opinion sur les aspects les plus cruciaux de l'affaire » [*Cross-Canada*, précité, para. 4]. La Cour n'est pas aussi précise quant à la façon dont il faut traiter la preuve qui n'est pas présentée sous forme de témoignage d'opinion fourni par l'employé d'un cabinet. Elle affirme, cependant, que [TRADUCTION] « un avocat ne doit pas compromettre son indépendance en agissant dans une instance dans laquelle un des membres du cabinet dont il fait partie a fourni une preuve par affidavit au sujet d'un point essentiel » [*Cross-Canada*, précité, para. 7].

[52] Afin de déterminer l'admissibilité de l'affidavit de M. Lachance ou le poids qu'il convient de lui accorder, j'examinerai d'abord cet affidavit. À cette fin, j'adopte la plus grande partie du résumé présenté dans le plaidoyer écrit de l'Opposante.

[53] Comme je l'ai déjà indiqué, M. Lachance est avocat au sein du cabinet qui représente la Requérante. En contre-interrogatoire, il a admis avoir travaillé à la présente affaire, notamment en rédigeant la contre-déclaration [transcription de M. Lachance, p. 7].

[54] M. Lachance a effectué des recherches dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes pour repérer des marques renfermant le mot « soft » (logiciel) et le mot clé « computer » (ordinateur) visant des produits et des services et il a obtenu 239 résultats. La liste de ses résultats est jointe comme Pièce GL-1 à son affidavit.

[55] M. Lachance affirme qu'il a ensuite choisi 10 marques dans la liste des 239 marques et il joint comme Pièce GL-2 à son affidavit les imprimés liés à ces marques.

[56] M. Lachance affirme qu'il a ensuite cherché ces 10 marques sur Google Canada, et il joint les imprimés des sites Web qu'il a repérés au moyen de cette recherche comme Pièce GL-3.

[57] M. Lachance a effectué la même recherche dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes pour repérer des marques renfermant le mot « layer » (couche) et a employé le mot clé « software » (logiciel) pour les produits et les services, et il a obtenu 34 résultats. La liste de ses résultats est jointe comme Pièce GL-4 à son affidavit.

[58] M. Lachance affirme qu'il a ensuite choisi cinq marques dans la liste des 34 marques, et il joint comme Pièce GL-5 à son affidavit les imprimés liés à ces marques.

[59] M. Lachance affirme qu'il a ensuite cherché ces cinq marques sur Google Canada, et il joint les imprimés des sites Web qu'il a repérés au moyen de cette recherche comme Pièce GL-6.

[60] J'estime qu'il n'est pas nécessaire que je me prononce sur l'admissibilité des parties de l'affidavit de M. Lachance se rapportant à la preuve de l'état du marché produite dans les Pièces GL-3 et GL-6 parce que, même si je devais conclure à leur admissibilité, j'estimerais néanmoins qu'aucun poids ne devrait leur être accordé, comme elles fournissent peu d'éléments de preuve pertinents ou fiables, voire aucun.

[61] Je me contenterai de dire qu'il n'existe aucune preuve que les résultats démontrent l'emploi de ces marques repérées dans la base de données du Bureau des marques de commerce et énumérées dans les Pièces GL-2 et GL-5; aucune preuve que ces résultats démontrent l'emploi des marques par les propriétaires des marques respectives des Pièces GL-2 et GL-5; et aucune preuve qu'un tel emploi a été fait au Canada. En réalité, comme je l'ai déjà indiqué, la Requérante a admis à l'audience que la preuve de l'état du marché produite dans les Pièces GL-3 et GL-6 comporte de nombreuses lacunes.

[62] De même, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que je me prononce sur l'admissibilité des parties de l'affidavit de M. Lachance se rapportant à la preuve de l'état du registre produite dans la Pièce GL-5 parce que, même si je devais conclure à leur admissibilité, j'estimerais néanmoins que le nombre d'enregistrements pertinents dont fait état la Pièce GL-5 est simplement insuffisant en soi pour permettre de tirer des conclusions quant à l'état du marché.

[63] La Pièce GL-5 fait simplement état d'un enregistrement pertinent (LAYERX - enregistrement n° LMC780,221 daté du 21 octobre 2010) et d'une demande admise (NULAYER - demande n° 1,568,878 fondée sur l'emploi au Canada depuis mai 2007). Les trois autres marques (LAYER 7, LAYAR et FANPLAYR) ne sont pas pertinentes, comme elles se rapportent à des demandes en instance ou ne comportent pas le mot « layer » (couche).

[64] Il ne reste donc que les parties de l'affidavit se rapportant à la preuve de l'état du registre produite dans la Pièce GL-2.

[65] La Pièce GL-2 fait état de 10 enregistrements formés de l'élément « soft », soit les suivants : STONESOFT (LMC601,161); SCIOSOFT (LMC839,537); SENSORSOFT (LMC527,262); YSOFT (LMC832,310); SOFTSYS (LMC494,901); INFOSOFT (LMC616,006); CRANSOFT (LMC761,292); SOFTCOM (LMC770,094); SOFTNET (LMC485,359); et SOFTLAB (LMC820,684).

[66] La Requérante ne conteste pas le fait que M. Lachance a exercé son jugement dans la réalisation de sa recherche et la détermination des critères de recherche. En contre-interrogatoire, M. Lachance a expliqué qu'il n'a pas passé en revue chacun des 239 résultats énumérés dans la Pièce GL-1. Il a estimé que ce n'était pas nécessaire et il a simplement décidé de joindre comme

Pièce GL-3 un échantillon de 10 résultats qu'il a jugés pertinents en l'espèce [transcription de M. Lachance, p. 9, 15-19]. Je reproduis ci-dessous le passage le plus pertinent de son témoignage, à cet égard, se trouvant à la page 18 :

R. J'en ai regardé quelques autres, mais ça revenait pas mal au même, donc j'ai arrêté après un certain temps. Je n'ai pas repassé à travers les 239 résultats, si c'est votre question.

Q. C'est ça, vous en aviez 10 et puis vous avez arrêté, vous n'avez pas passé au travers les 239?

R. Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit c'est que j'en ai pris 10, effectivement, que j'ai identifiés et puis que je vous ai donnés. J'aurais pu en prendre d'autres aussi, mais ceux-là me semblaient pertinents. Donc, à un certain moment donné, ça ne donne rien de sortir 70 résultats, là.

[67] Je conviens avec la Requérante que cela ne rend pas inadmissibles les parties de l'affidavit de M. Lachance se rapportant à la preuve de l'état du registre produite dans les Pièces GL-1 et GL-2. Si la manière dont est préparée la preuve de l'état du registre peut comporter un aspect subjectif, M. Lachance a énoncé les paramètres de sa recherche. Les renseignements présentés dans les Pièces GL-1 et 2 ne sont que le reflet des dossiers existants du Bureau des marques de commerce en fonction de ces paramètres. [Voir par analogie *Bacardi & Company Limited c Distribuidora Glasgow CA 2010*, COMC 55 (CanLII)].

[68] En conséquence, je conviens avec la Requérante que 10 enregistrements permettent sensiblement de tirer des conclusions quant à l'état du marché [voir *Groupe Procycle Inc c Chrysler Group LLC 2010 CF 918* (CanLII)]. En d'autres termes, je conviens avec la Requérante que, dans le domaine des ordinateurs et ainsi de suite, l'emploi du mot « soft » dans les marques de commerce est répandu.

Enregistrements de la Marque à l'étranger

[69] La Requérante fait valoir qu'elle est propriétaire d'un enregistrement de marque de commerce aux États-Unis et d'un enregistrement de marque communautaire relatifs à la Marque [affidavit de M. Toupin, para. 14*d*]. Cependant, aucune copie certifiée de ces enregistrements à l'étranger n'a été produite en preuve. Je souligne également qu'il n'existe aucune preuve non plus que l'Opposante possède un enregistrement de marque communautaire relatif à sa marque de

commerce SOFTLAYER. L'affidavit de M. Mitchell mentionne seulement les enregistrements de l'Opposante aux États-Unis relatifs à la marque de commerce SOFTLAYER et la famille alléguée connexe de marques de commerce formées du terme « layer » [affidavit de M. Mitchell, para. 5 et 6]. (Je souligne en passant qu'aucune famille de marques de commerce correspondante n'est mentionnée pour le Canada).

[70] Quoi qu'il en soit, le fait que les marques des parties puissent coexister dans des registres de marques de commerce étrangers ne lie aucunement le registraire [voir *Quantum Instruments Inc c Elinca SA* (1995), 60 CPR (3d) 264 (COMC)]. En outre, si les affidavits de M. Mitchell et de M. Toupin font tous deux allusion à l'emploi de leurs marques respectives aux États-Unis, aucune preuve directe n'a été produite de la coexistence des marques de commerce en cause sur le marché américain.

Coexistence des marques des parties sans confusion au Canada

[71] La Requérante soutient que les marques des parties coexistent sans confusion depuis qu'elle a commencé à employer la Marque au Canada peu de temps après avoir produit la demande en l'espèce [affidavit de M. Toupin, para. 15].

[72] Comme je l'ai déjà mentionné, la date pertinente pour l'examen de ce motif d'opposition est la date de production de la demande. Par conséquent, je ne peux tenir compte de la coexistence des marques des parties après cette date pertinente.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[73] Comme je l'ai indiqué précédemment, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Le fait que le fardeau ultime incombe à la Requérante 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.

[74] La question n'est pas de savoir si l'Opposante doit se voir accorder un monopole sur le mot « layer » au Canada, mais si une personne n'ayant qu'un souvenir imparfait de la marque de commerce SOFTLAYER de l'Opposante, employée en liaison avec les services d'hébergement

Web et d'informatique en nuage et les services d'infrastructure Internet connexes de l'Opposante, croirait, en se fondant sur sa première impression et son souvenir imparfait, que les Services de la Requérante qui sont offerts sous la Marque proviennent de la même source. J'estime qu'un tel consommateur en viendrait à cette conclusion.

[75] En effet, j'estime que la Requérante n'avait pas suffisamment distingué sa Marque de celle de l'Opposante à la date de production de sa demande.

[76] Conformément à mon analyse ci-dessus, les marques de commerce des parties ont la même « architecture ». Si je reconnais que les marques ont un caractère distinctif inhérent relativement faible, le caractère distinctif de la marque de commerce SOTFLAYER de l'Opposante a acquis une force accrue du fait de l'emploi important qu'en a fait l'Opposante depuis l'année 2006 en liaison avec ses services d'hébergement Web et d'informatique en nuage et ses services d'infrastructure Internet connexes. Comme les services et les voies de commercialisation des parties sont les mêmes ou se recoupent clairement, j'estime que la preuve de l'Opposante soulève suffisamment de doutes quant à la probabilité de confusion entre les Services de la Requérante et les services d'hébergement Web et d'informatique en nuage et les services d'infrastructure Internet connexes de l'Opposante à la date de production de la demande de la Requérante.

[77] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) est accueilli.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque invoqué en vertu l'article 2 de la Loi

[78] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi en ce qu'elle ne distingue pas ni n'est pas adaptée à distinguer les Services de la Requérante de ceux de l'Opposante.

[79] Pour s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, un opposant doit démontrer que, à la date de production de sa déclaration d'opposition (en l'espèce, le 28 mai 2012), sa marque de commerce était devenue connue dans une mesure suffisante pour faire perdre à la marque visée par la

demande son caractère distinctif [voir *Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst)]. À la lumière de mon examen ci-dessus de l'affidavit de M. Mitchell, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve.

[80] La différence entre les dates pertinentes a une incidence sur mon analyse exposée ci-dessus du motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) du fait que la preuve de l'emploi de la Marque par la Requérante, le cas échéant, qui a eu lieu entre la date de production de la demande et la date de production de la déclaration d'opposition entre en jeu.

[81] Dans son plaidoyer écrit et à l'audience, l'Opposante a fait valoir que la preuve d'emploi de la Marque produite par la voie de l'affidavit de M. Toupin soulève de sérieuses questions ayant une incidence sur son admissibilité et sa pertinence.

[82] Afin de déterminer l'admissibilité de l'affidavit de M. Toupin ou le poids qu'il convient de lui accorder, j'examinerai d'abord cet affidavit. À cette fin, j'adopte en partie le résumé présenté dans le plaidoyer écrit de l'Opposante.

[83] M. Toupin affirme qu'iWeb Technologies est une filiale en propriété exclusive de la Requérante. Il affirme également que la Requérante [TRADUCTION] « a accordé à iWeb Technologies le droit d'employer la Marque » [para. 1 et 5 de l'affidavit].

[84] Aux pages 6 à 10 de la transcription de son contre-interrogatoire, M. Toupin explique que la Requérante est une société de portefeuille. La société exploitante, qui emploie la Marque en liaison avec les Services visés par la demande, est iWeb Technologies. Je reviendrai sur la relation qui existe entre les deux un peu plus loin.

[85] M. Toupin affirme que la Requérante a commencé à employer la Marque en liaison avec les Services peu de temps après la production de la demande (c.-à-d. en octobre 2010). À l'appui de ses allégations d'emploi, il joint comme Pièce PLT-1 à son affidavit ce qu'il décrit comme étant des imprimés du site Web de la Requérante accessible au <http://www.iweb.com> pour les années 2010 à 2013. Il ajoute que certains de ces imprimés sont tirés du site d'archives Internet Wayback Machine [para. 6 de l'affidavit]. Après examen de ces imprimés, je souligne qu'ils présentent tous un avis de droit d'auteur mentionnant iWeb Technologies ou une autre entité nommée iWeb Inc. À la page 10 de la transcription de son contre-interrogatoire, M. Toupin

affirme que le nom de domaine *iweb.com* appartient à iWeb Technologies. Il affirme également aux pages 19 à 21 qu'iWeb Inc. n'existe pas. iWeb Inc. constitue l'abréviation d'iWeb Technologies.

[86] M. Toupin affirme que la Requérente offre ses Services au Canada ainsi que dans le monde entier par l'entremise du site Web *http://www.iweb.com*. Elle offre à ses clients plus de 4 000 serveurs en liaison avec la Marque. À l'appui de ses allégations, M. Toupin joint comme Pièce PLT-2 une liste de clients qui ont acheté les Services liés à la Marque de même que des copies de cinq factures qui ont été émises par iWeb Technologies pour ces Services [para. 7 de l'affidavit]. Comme l'a souligné l'Opposante, la liste de clients fournit seulement des numéros sans noms et seule une facture a été émise à l'intention d'un client canadien. À l'audience, la Requérente a expliqué qu'il est possible de faire le rapprochement entre les numéros de client et les numéros de compte indiqués sur les factures. Elle a aussi expliqué qu'elle a choisi de fournir quelques spécimens de factures pour d'autres pays du monde (à savoir, l'Argentine, le Guatemala, l'Inde et l'Espagne) pour montrer la clientèle internationale de la Requérente.

[87] M. Toupin affirme que la Requérente est bien connue au Canada et dans le monde entier et qu'elle a acquis une notoriété dans le domaine des serveurs et des services d'hébergement Web. Il joint comme Pièce PLT-3 une liste de communiqués officiels imprimés à partir du site Web *http://www.iweb.com* [para. 8 de l'affidavit]. Après examen de ces communiqués, je souligne que ceux-ci mentionnent les noms iWeb, iWeb.com, iWebGroup Inc. ou iWeb Technologies. Bien que l'on puisse soutenir qu'ils appuient le témoignage de M. Toupin selon lequel les activités de la Requérente ont connu une croissance extraordinaire au cours de la dernière décennie [p. 26 à 28 de la transcription de son contre-interrogatoire], aucun d'entre eux n'arbore la Marque.

[88] M. Toupin affirme que, depuis 2010, les Services de la Requérente offerts en liaison avec la Marque ont augmenté de façon significative. La Requérente estime que les revenus générés depuis qu'elle a commencé à employer la Marque s'élèvent à environ 13 millions de dollars. Depuis 2010, la Requérente a vendu ses Services à 8 000 clients [para. 9 et 10 de l'affidavit].

[89] M. Toupin affirme que la Requérente a dépensé en moyenne 90 000 \$ par année en frais de publicité depuis qu'elle a commencé à employer la Marque [para. 11 de l'affidavit].

Cependant, comme l'a souligné l'Opposante, les seules dépenses engagées ont été faites pour l'achat de Google AdWords relativement à la Marque et de l'outil équivalent sur Yahoo! [p. 35 et 36 de la transcription de son contre-interrogatoire].

[90] M. Toupin affirme que la Requérante a aussi conçu une série de bannières promotionnelles relativement à ses produits et à ses services, qui figurent sur le site Web <http://www.iweb.com> [para. 12 de l'affidavit, Pièce PLT-4]. Cependant, comme l'a souligné l'Opposante, aucune de ces bannières n'arbore la Marque.

[91] M. Toupin aborde ensuite la question de la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce SOFTLAYER de l'Opposante. Ce faisant, il donne son opinion personnelle relativement à cette question et mentionne certaines des autres circonstances de l'espèce analysées ci-dessus à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement invoqué en vertu de l'article 16(3)a) [comme la coexistence des marques des parties au Canada et à l'étranger; le sens attribué au terme « layer » (couche), etc.]. Je ne suis pas disposée à accorder de poids à ses déclarations qui donnent une opinion personnelle. La probabilité de confusion est une question de fait et de droit à trancher par le registraire d'après la preuve au dossier dans la présente procédure. Quant à ses déclarations à propos des circonstances de l'espèce analysées ci-dessus, les conclusions que j'ai déjà tirées s'appliquent, en définitive.

[92] En réalité, si je conclus sans hésitation que la preuve au dossier établit l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Services depuis l'automne 2010, j'estime que je ne peux pas raisonnablement conclure que cet emploi profite à la Requérante.

[93] L'article 50 de la Loi prévoit que, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial — ou partie de ceux-ci — ou autrement ont le même effet, et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

[94] En l'espèce, aucun avis public n'a été donné et aucune déclaration claire n'est faite selon laquelle la Requérente exerce un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques ou la qualité des Services, ainsi que l'exige l'article 50 de la Loi. En fait, M. Toupin ne fournit aucune explication ni aucun élément de preuve démontrant un contrôle exercé par la Requérente sur l'emploi de la Marque par iWeb Technologies.

[95] À l'audience, la Requérente a fait valoir qu'on pourrait conclure à l'existence d'une licence et d'un contrôle sur les caractéristiques ou la qualité des Services exécutés en liaison avec la Marque aux termes d'une telle licence. En particulier, elle a soutenu que la Requérente et iWeb Technologies ont des administrateurs et des dirigeants communs et que M. Toupin est la personne responsable des questions reliées aux marques de commerce des deux entités. Cependant, comme l'a admis la Requérente à l'audience, aucun de ces faits ne figure au dossier.

[96] À la page 12 de la transcription de son contre-interrogatoire, M. Toupin décrit ses fonctions comme suit :

Q. O.K. On va regarder le deuxième paragraphe. Vous dites : « Par mes fonctions, j'ai accès à tous les registres de la requérante et de iWeb Technologies. » Quelles sont vos fonctions?

R. Je suis vice-président finances.

Q. Détaillez un peu.

R. Donc, je supervise l'ensemble du processus d'informations financières de la compagnie, je supervise l'ensemble des projets d'investissement de la compagnie. Donc, j'ai accès à l'ensemble des registres de l'entreprise.

[97] Je reconnais qu'un accord de licence d'emploi d'une marque de commerce n'a pas à être conclu par écrit et qu'on peut parfois conclure à un contrôle. Cependant, j'estime que les simples faits qu'iWeb Technologies est une filiale en propriété exclusive de la Requérente et que M. Toupin agit à titre de vice-président aux finances à la fois de la Requérente et d'iWeb Technologies ne sont pas suffisants en l'espèce pour me permettre de conclure que le contrôle nécessaire sur les caractéristiques ou la qualité des Services exécutés en liaison avec la Marque existe. La relation d'affaires à elle seule n'est pas suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 50 de la Loi [voir *MCI Communications Corp c MCI Multinet Communications Inc*

(1995), 61 CPR (3d) 245 (COMC); et *Dynatech Automation Systems Inc c Dynatech Corp* (1995), 64 CPR (3d) 101 (COMC)]. De plus, il ne s'agit pas d'une affaire dans laquelle on peut déduire du témoignage de M. Toupin qu'il agit à titre d'agent de contrôle commun qui surveille, entre autres choses, le contrôle exercé sur les caractéristiques ou la qualité des Services exécutés par iWebTechnologies. J'aimerais souligner que je ne mets pas en doute la sincérité de la Requérante, mais le caractère suffisant de la preuve qu'elle a produite.

[98] Comme l'emploi de la Marque démontré dans l'affidavit de M. Toupin ne profite pas à la Requérante, mon analyse ci-dessus à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement invoqué en vertu de l'article 16(3)a) de la Loi s'applique au motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

[99] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est accueilli.

Motifs d'opposition restants

[100] Comme j'ai déjà repoussé la demande pour deux motifs, je n'analyserai pas les autres motifs d'opposition.

Décision

[101] Dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement au titre de l'article 38(8) de la Loi.

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

Annexe « A »

Les services de l'Opposante

[TRADUCTION]

Offre de services d'administration de comptes d'affaires en ligne pour des tiers dans le domaine de l'hébergement Web; service à la clientèle dans le domaine des services d'hébergement Web; service à la clientèle dans les domaines de l'hébergement de sites Web, d'applications logicielles, de logiciels, de bases de données électroniques, de contenu numérique, notamment de musique numérique, de journaux numériques, de magazines numériques, de livres numériques, de l'hébergement Web de fichiers de données, vidéo et audio, et d'applications logicielles de gestion de tiers, accessibles par Internet; service à la clientèle dans les domaines de la location, de la configuration, de la mise à jour, de la surveillance, de l'optimisation, de la réparation et du dépannage de serveurs et d'autre matériel informatique qui permettent l'hébergement de sites Web, d'applications logicielles, de logiciels, de bases de données électroniques, de contenu numérique et d'applications logicielles de gestion de tiers, accessibles par Internet; service à la clientèle dans le domaine de l'offre de bande passante à des tiers; service à la clientèle dans les domaines du stockage, de la sauvegarde et de la restauration de données gérées; service à la clientèle dans le domaine de la gestion de la sécurité des réseaux;

services de télécommunication, notamment offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services d'accès par télécommunication, notamment offre de bande passante multiutilisateur et d'accès par liaison spécialisée à Internet pour permettre l'accès électronique à des logiciels, à des sites Web, à des applications logicielles, à des bases de données électroniques, à du contenu numérique et à des applications logicielles de gestion de tiers, accessibles par Internet;

hébergement de sites Web, d'applications logicielles, de logiciels, de bases de données électroniques, de contenu numérique, notamment de musique numérique, de journaux numériques, de magazines numériques, de livres numériques, de l'hébergement Web de fichiers de données, vidéo et audio, et d'applications logicielles de gestion de tiers, accessibles par Internet; hébergement, à savoir location, configuration, mise à jour, surveillance, optimisation, réparation et dépannage d'un logiciel qui permet l'hébergement de sites Web, d'applications logicielles, de logiciels, de bases de données électroniques, de contenu numérique et d'applications logicielles de gestion de tiers, accessibles par Internet; offre de services de sauvegarde et de restauration de données pour les sites Web, les applications logicielles, les logiciels, les bases de données électroniques, le contenu numérique et les applications logicielles de gestion hébergés de tiers, accessibles par Internet; gestion de la sécurité des réseaux, en l'occurrence services de coupe-feu, services de réseau privé virtuel et protection contre les virus; dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de serveurs et d'autre matériel informatique qui permettent l'hébergement de sites Web, d'applications logicielles, de logiciels, de bases de données électroniques, de contenu numérique et d'applications logicielles de gestion de tiers, accessibles par Internet; location de serveurs et d'autre matériel informatique qui permettent l'hébergement de sites Web, d'applications logicielles, de logiciels, de bases de données électroniques, de contenu numérique et d'applications logicielles de gestion de tiers, accessibles par Internet; surveillance de serveurs et d'autre matériel informatique, notamment surveillance

technique de systèmes de réseau qui permettent l'hébergement de sites Web, d'applications logicielles, de logiciels, de bases de données électroniques, de contenu numérique et d'applications logicielles de gestion de tiers, accessibles par Internet; configuration, notamment conception de serveurs et d'autre matériel informatique qui permettent l'hébergement de sites Web, d'applications logicielles, de logiciels, de bases de données électroniques, de contenu numérique et d'applications logicielles de gestion de tiers, accessibles par Internet.

Date de l'audience : 2015-06-16

Comparutions

François Larose

Pour l'Opposante

Robert Brouillette

Pour la Requérente

Agents au dossier

Bereskin & Parr LLP

Pour l'Opposante

Brouillette & Associés

Pour la Requérente