



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 38

Date de la décision : 2024-02-29

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : Victrix Conseil Inc. et Les Solutions Victrix Inc.

Requérante : Performance Designed Products LLC

Demande : 1,892,204 pour VICTRIX

INTRODUCTION

[1] Performance Designed Products LLC (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce VICTRIX (la Marque) pour l'emploi en liaison avec des commandes de jeux vidéo et des casques d'écoute, ainsi que d'autres périphériques et accessoires électroniques, principalement pour des jeux vidéo.

[2] Victrix Conseil Inc. et Les Solutions Victrix Inc. (les Opposantes) s'opposent à la demande, se fondant principalement sur une allégation que la Marque crée de la confusion avec leurs divers noms commerciaux contenant le mot VICTRIX, employés en liaison avec des services-conseils en technologie de l'information (TI) se spécialisant

en infrastructures, en réseaux de télécommunication, en systèmes de développement de logiciels et en systèmes de sécurité informatique.

[3] L'opposition contient également des motifs alléguant que, lorsque la Demande a été produite, la Requérante n'employait pas, ne projetait pas d'employer et n'avait pas le droit d'employer la Marque au Canada.

[4] Pour les raisons qui suivent, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et le nom commercial « VICTRIX » sous lequel l'Opposante Les Solutions Victrix Inc. (LSVI) fait affaire. Par conséquent, la Demande est refusée.

LE DOSSIER

[5] La demande n° 1,892,204 pour la Marque (la Demande) a été produite le 6 avril 2018 et était fondée sur i) l'emploi et la demande d'enregistrement de la même marque de commerce aux États-Unis d'Amérique; et ii) l'emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que le 7 mars 2018, à l'égard de certains des produits. La Demande revendique une date de priorité de la production du 17 octobre 2017, fondée sur la demande des États-Unis n° 87/648649 produite à cette date pour la même marque de commerce en liaison avec le même type de produits. Le 29 novembre 2022, la Demande a été modifiée pour préciser qu'aucun des produits ne [TRADUCTION] « concerne les services-conseils sur la sécurité fonduagique et les réseaux ». La liste complète de produits telle que modifiée (les Produits) est établie à l'Annexe 1 de cette décision.

[6] La Demande a été annoncée aux fins d'opposition le 17 février 2021 et a fait l'objet d'une opposition le 15 avril 2021, lorsque les Opposantes ont produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Conformément à l'article 69.1 de la Loi, puisque la Demande a été annoncée après la modification de la Loi le 17 juin 2019, les motifs d'opposition seront évalués en fonction de la Loi dans sa version modifiée.

[7] Les motifs d'opposition allèguent que la Requêteurante n'a pas droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(1)c) de la Loi; que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi; que la Requêteurante n'employait pas et ne projetait pas d'employer la Marque au Canada en vertu de l'article 38(2)e) de la Loi; et que la Requêteurante n'avait pas le droit d'employer la Marque au Canada en vertu de l'article 38(2)f) de la Loi. Des parties des motifs originaux ont été radiées dans le cadre d'une décision interlocutoire rendue par le registraire le 16 juin 2021 et une déclaration d'opposition modifiée a été produite le 19 juillet 2021 en réponse à la décision interlocutoire et a été versée au dossier. La Requêteurante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations dans la déclaration d'opposition.

[8] À l'appui de son opposition, les Opposantes ont produit l'affidavit, souscrit le 17 janvier 2022, de leur président et directeur général, Stéphane Geriépy, qui décrit l'entreprise des Opposantes ainsi que l'emploi et la promotion qu'elles font de leurs marques de commerce et de leurs noms commerciaux.

[9] À l'appui de la Demande, la Requêteurante a produit le 16 mai 2022 l'affidavit de son directeur des techniques informatiques, Tom Roberts, qui décrit l'entreprise de la Requêteurante et son emploi et sa promotion de la Marque.

[10] En réponse à l'affidavit de M. Roberts, les Opposantes ont produit un deuxième affidavit de M. Geriépy en date du 18 juillet 2022. Dans son deuxième affidavit, M. Geriépy exprime ses opinions concernant le caractère distinctif des noms commerciaux de l'Opposante et la probabilité de confusion avec la Marque, ainsi que concernant la fiabilité et de la valeur probante de la preuve de M. Roberts. À l'égard de ce dernier sujet, M. Geriépy joint à titre de preuve à son affidavit des imprimés provenant de certains des sites Web invoqués dans l'affidavit de M. Roberts ou les concernant.

[11] Aucun des déposants n'a été contre-interrogé. Seule l'Opposante a produit des observations écrites, mais les deux parties ont été représentées lors d'une audience.

QUESTION PRÉLIMINAIRE : ADMISSIBILITÉ DE LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

[12] Dans ses observations écrites, les Opposantes ont fait objection à l'admissibilité des pièces à l'affidavit de M. Roberts, se fondant sur l'affirmation que ni les pages couvertures ni les pièces n'ont été signées par le notaire devant lequel l'affidavit a été assermenté. Selon les observations des Opposantes, bien que le registraire ait [TRADUCTION] « ignoré cette formalité » dans le passé, de telles décisions ne sont pas contraignantes et la notariation des pièces est néanmoins requise : i) puisque les oppositions peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour fédérale ou des procédures d'infraction peuvent être portées devant les tribunaux concernant la même question, et donc les règles judiciaires quant à l'admissibilité de la preuve devraient être respectées; et ii) pour s'assurer que les pièces telles que produites représentent les versions que le déposant avait effectivement l'intention de produire [para 8 à 10]. À titre subsidiaire, les Opposantes ont demandé que le registraire indique que les pièces n'ont pas été acceptées aux fins d'une quelconque procédure devant les tribunaux [para 11].

[13] En outre, et plus particulièrement, les Opposantes ont observé que la Pièce TR-7 jointe à l'affidavit de M. Roberts, comprenant des copies de certificats d'enregistrement de marques de commerce de diverses administrations, devrait être ignorée puisque les copies ne sont pas certifiées.

[14] D'abord, le registraire n'a pas compétence pour rendre une décision quant à l'admissibilité de la preuve devant la Cour fédérale.

[15] Ensuite, bien que les règles de la preuve applicables à la Cour fédérale s'appliquent en général aux procédures d'opposition, en particulier eu égard au droit des parties d'interjeter appel à la Cour fédérale en vertu de l'article 56 de la Loi, le registraire, en tant que tribunal administratif, est maître de ses propres procédures et n'est pas strictement lié par les *Règles de la Cour fédérale* en ce qui a trait aux règles de la preuve, y compris les règles concernant la souscription des pièces à un affidavit [voir *Tension 10 Inc c Tension Clothing Inc* (2004), 45 CPR (4th) 136 (COMC); et *London Life Insurance Company c Liberty Mutual Insurance Company*, 2013 COMC 217]. En particulier, le registraire a admis en preuve des pièces

qui n'étaient pas correctement souscrites si ces pièces étaient clairement identifiées et expliquées dans le corps de l'affidavit [voir, *Borden & Elliot c Raphaël Inc* (2001), 16 CPR (4th) 96 (COMC); et *Pro-Tech Seal Products Inc c PROTECH SAM*, 2018 COMC 75]. De plus, le registraire accepte en général les affidavits assermentés dans d'autres pays, dans la mesure où ils répondent aux exigences de ce pays [voir *Orion Corporation c Cross Vetpharm Group Limited*, 2018 COMC 8]. En l'espèce, il n'y a aucune indication de ce que l'affidavit de M. Roberts ne satisfait pas aux exigences de l'état de la Californie. De plus, en l'absence d'un contre-interrogatoire, je n'ai aucune raison de douter que les pièces jointes à son affidavit sont les pièces prévues identifiées par numéro et décrites dans son affidavit.

[16] Enfin, il n'y a aucune exigence à ce que les pièces à joindre à un affidavit soient constituées uniquement des dossiers certifiés ou des copies certifiées authentiques de documents.

[17] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que l'affidavit de M. Roberts est admissible dans son ensemble.

QUESTION PRÉLIMINAIRE : ADMISSIBILITÉ DE LA CONTRE-PREUVE DE L'OPPOSANTE

[18] Lors de l'audience, la Requérante a fait valoir que le deuxième affidavit de M. Geriépy devrait être ignoré, puisqu'il ne se limite pas strictement aux questions en réponse. Plus précisément, la Requérante affirme que le deuxième affidavit de M. Geriépy ne répond pas à la preuve de M. Roberts, mais est plutôt composé d'observations non pertinentes, de spéculations et d'opinions sur des questions qu'il revient au registraire de trancher.

[19] Une contre-preuve appropriée répond directement aux points soulevés dans la preuve d'un requérant qui sont imprévus; elle ne vise pas à corriger ou à compléter la preuve antérieure d'un opposant et ne permet pas à une partie de diviser son affaire [voir *Halford c Seed Hawk Inc*, 2003 CFPI 141]. Une preuve qui est simplement contradictoire, sans être pertinente à une question pendante ou à la détermination de l'affaire, ne sera pas admise comme contre-preuve [*Halford, supra*; voir aussi *R c*

Krause, [1986] 2 RCS 466]. Tout comme on n'admettra pas une preuve qui ne fait que confirmer la preuve qui est déjà versée au dossier [*Halford, supra*].

[20] Je suis d'accord avec la Requérante pour dire que la majorité des renseignements contenus dans le deuxième affidavit de M. Geriépy ne constituent pas une contre-preuve appropriée. J'estime que les paragraphes suivants sont inadmissibles pour cette raison :

- Les paragraphes 3 à 6, 8 à 11 et 16, lesquels contiennent les opinions de M. Geriépy quant à savoir si la preuve de la Requérante est suffisante pour démontrer l'emploi de la Marque au Canada, quant à savoir si les produits et services respectifs des partis se chevauchent, sur le caractère distinctif de la Marque et de la marque de commerce et du nom commercial VICTRIX des Opposantes, sur le degré de ressemblance entre eux et sur la probabilité de confusion. M. Geriépy n'est pas qualifié comme expert en droit des marques de commerce et par conséquent ses opinions à cet égard seront ignorées dans ses deux affidavits (le paragraphe 9 contient également une déclaration de fait quant à l'origine de certaines photos fournies à titre de pièces, laquelle est exclue pour les raisons abordées ci-dessous).
- Le paragraphe 7, qui contient les opinions de M. Geriépy au sujet de la nature et de l'avenir de l'industrie des jeux vidéo et du marché cible de la Requérante. M. Geriépy ne s'est pas présenté comme expert sur l'industrie des jeux vidéo au Canada et il n'a pas établi qu'il possédait des connaissances de cette industrie en raison de sa fonction au sein des Opposantes. Par conséquent, ses opinions à cet égard seront ignorées.
- Le paragraphe 9, où M. Geriépy émet des commentaires sur l'emplacement de l'entreprise dont le nom est arboré comme logo sur certaines photos jointes à l'affidavit de M. Roberts. M. Roberts affirme que les photos sont fournies pour [TRADUCTION] « décrire les types de produits » en liaison avec lesquels la Marque est employée au Canada; il n'allègue pas que les photos ont été en fait prises au Canada ou visent à établir les ventes au Canada [voir le para 10 et la Pièce TR-3

de son affidavit]. Par conséquent, je n'estime pas que la preuve de M. Geriépy concernant l'origine des photos répond à un point soulevé par M. Roberts.

- Le paragraphe 12, dans lequel M. Geriépy fournit l'emplacement indiqué par un code postal sur la page Web d'Amazon jointe comme faisant partie de la Pièce TR-4 à l'affidavit de M. Roberts. Selon M. Roberts, les captures Web de blogues de jeux vidéo et de sites Web de distributeurs et de collaborateurs dans cette pièce présentent le genre des produits de la Requérante vendus en liaison avec la Marque et la façon dont les produits sont décrits par les critiques; il n'allègue pas que l'une des captures Web démontre les démarches dans l'achat de tels produits au Canada ou la disponibilité de tels produits au Canada [voir para 11 et 12 de son affidavit]. Par conséquent, j'estime que les renseignements de M. Geriépy au sujet du code postal indiquant les États-Unis visent simplement à confirmer la preuve existante plutôt que de répondre à un point soulevé par M. Roberts.
- Le paragraphe 15, ainsi que la Pièce TR-17, lequel introduit un document historique Whois démontrant que le nom de domaine *victrixpro.com* a été enregistré en 2017. M. Geriépy affirme que ce document contredit la déclaration de M. Roberts selon laquelle la Requérante contrôle son site Web depuis plus de dix ans; toutefois, comme l'a souligné l'Opposante, la déclaration de M. Roberts a été faite à l'égard du site Web de l'Opposante à *pdp.com*. Puisque le dossier Whois fourni concerne une adresse de site Web différente, cela ne répond pas à la déclaration de M. Roberts. De plus, je n'estime pas que cela soit pertinent pour une quelconque autre question en litige en l'espèce.

[21] Cependant, je suis prête à admettre les paragraphes suivants, lesquels j'estime répondre aux points soulevés dans la preuve de M. Roberts qui n'auraient pas pu être raisonnablement prévus :

- Le paragraphe 13, ainsi que la Pièce P-15, et le paragraphe 14, ainsi que la Pièce P-16, lesquels introduisent respectivement des imprimés des versions canadiennes des sites Web GameStop et Newegg mentionnés par M. Roberts et

capturés dans la Pièce TR-4 à son affidavit, lesquels, selon les affirmations de M. Geriépy, sont aux États-Unis. Les imprimés de M. Geriépy répondent directement à la preuve de M. Roberts que les produits de marque VICTRIX de la Requérante étaient annoncés pour la vente sur ces sites le 5 mai 2022, en offrant la preuve que de tels produits n'auraient peut-être pas été disponibles à l'achat au Canada par ces voies avant une date ultérieure (les sites canadiens indiquent le 17 mai 2022 et le 7 juillet 2022, respectivement).

[22] Bien que les captures Web à la Pièce TR-4 de l'affidavit de M. Roberts ne visent pas établir le moment auquel les produits reproduits étaient disponibles au Canada, ou même aux États-Unis, j'estime malgré tout que la preuve de M. Geriépy répond à toute suggestion implicite que les produits de la Requérante étaient disponibles dans les deux pays en même temps depuis au moins aussi tôt que le 7 mars 2018. J'estime que la question est particulièrement pertinente puisqu'aucun des documents joints à l'affidavit de M. Roberts n'est identifié comme provenant du Canada, malgré ses déclarations selon lesquelles les produits VICTRIX ont été introduits et vendus au Canada [voir para 9 et 10]. Cela étant, je n'estime pas que les pages Web fournies par M. Geriépy sont particulièrement probantes à l'égard du premier emploi de la Marque ou de sa période d'emploi au Canada. En l'absence de plus de contexte, les dates annoncées de disponibilité pour ces produits de seulement ces deux fournisseurs en question ne sont pas déterminantes.

[23] Je note que la preuve que j'ai exclue n'aurait pas influencé ma décision en l'espèce. Les opinions fournies par M. Geriépy sont essentiellement reproduites dans les observations écrites et orales des Opposantes et, pour les raisons fournies ci-dessus, je n'estime pas que la preuve factuelle supplémentaire soit particulièrement probante.

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[24] Dans une procédure d'opposition, il incombe au requérant de démontrer que sa demande est conforme aux dispositions de la Loi. Toutefois, pour chaque motif d'opposition, il incombe à l'opposant de s'acquitter du fardeau initial de présenter une

preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de l'existence de chacun de ses motifs d'opposition. Si l'opposant s'est acquitté de ce fardeau initial, le requérant doit alors convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la marque de commerce en question [*Joseph E Seagram & Sons Ltd c Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst)].

DROIT À L'ENREGISTREMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 16(1)c) DE LA LOI

[25] L'Opposante fait valoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(1)c) de la Loi puisqu'elle (à la date pertinente) créait de la confusion avec les noms commerciaux suivants précédemment employés par les Opposantes en liaison avec des logiciels : i) VICTRIX.CA, VICTRIX, VICTRIX SOLUTIONS INC. et LES SOLUTIONS VICTRIX INC., employés au Canada depuis au moins le 2 septembre 2003 par l'Opposante LSVI, ainsi que SOLUTION VICTRIX GED et SOLUTION VICTRIX DIGITAL WORKSPACE; et ii) VICTRIX, VICTRIX.CA, VICTRIX CONSEIL INC. et VICTRIX CONSULTING INC., employés au Canada depuis au moins le 4 octobre 2012 par l'Opposante Victrix Conseil Inc. (VCI).

[26] La date pertinente pour évaluer le droit d'un requérant à l'enregistrement est la première de la date de production de la demande et de la date de premier emploi de la marque de commerce visée par la demande. En l'espèce, il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque avant la date de production prioritaire du 17 octobre 2017. En effet, M. Roberts affirme que la Requérante a adopté la Marque au Canada seulement depuis au moins aussi tôt que le 7 mars 2018. Par conséquent, la date pertinente est le 17 octobre 2017.

Emploi de nom commercial [TRADUCTION] « en liaison avec des logiciels »

[27] Lors de l'audience, la Requérante a observé que le motif tel que plaidé se limite aux allégations d'emploi antérieur des noms commerciaux des Opposantes en liaison avec les produits expressément énumérés dans la déclaration d'opposition,

nommément [TRADUCTION] « logiciels ». En appui, la Requérante cite *Premier Horticulture Ltée c Les Sols R Isabelle Inc*, 2022 COMC 36, où un motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement a été considéré comme se limitant à l'emploi de la marque de commerce de l'opposante en liaison avec le composte contenant à la fois de la tourbe et du fumier, conformément au libellé de la déclaration d'opposition. Par conséquent, dans cette affaire, l'opposant ne pouvait pas s'acquitter de son fardeau initial par l'emploi de compostes contenant soit de la tourbe, soit du fumier, mais pas les deux ensembles.

[28] La Requérante a également observé que, puisque le plaidoyer se limite à des produits, l'emploi du nom commercial des Opposantes doit être dans la pratique normale du *commerce des produits*, alors que la preuve démontre seulement la prestation de services.

[29] Le registraire n'a pas compétence pour se pencher sur un motif qui n'est pas mentionné dans la déclaration d'opposition. Par conséquent, lorsqu'un opposant fait valoir qu'une demande n'est pas conforme à un article de la Loi selon un ensemble particulier de circonstances, la Demande ne peut pas être refusée parce qu'elle n'est pas conforme à la Loi pour une raison différente [voir *Massif Inc c Station Touristique Massif du Sud (1993) Inc*, 2011 CF 118; et *Procter & Gamble Inc c Colgate-Palmolive Canada Inc*, 2010 CF 231]. Le défaut d'y invoquer adéquatement un motif particulier, ou de modifier la déclaration pour ce faire, empêche la considération de ce motif [*Carling Breweries Ltd c Molson Companies Ltd* (1984), 1 CPR (3d) 191 (CF 1^{re} inst)]. Toutefois, une fois la preuve produite, le registraire doit en tenir compte dans l'interprétation des plaidoyers et décider si le requérant connaît le fardeau dont il doit s'acquitter et est en mesure d'y répondre [*Novopharm Ltd c AstraZeneca AB*, 2002 CAF 387].

[30] Ce faisant, le registraire « peut faire preuve d'une certaine souplesse en permettant à une partie de soulever une question qui sort du cadre littéral des actes de procédure, à condition qu'aucune iniquité n'en découle » [*101217990 Saskatchewan Ltd (District Brewing Company) c Lost Craft Inc*, 2022 CF 1254 au para 9, conf 2021 COMC 151]. Un motif d'opposition est défini principalement en faisant référence à

la disposition de la Loi invoquée et, le cas échéant, à la marque de commerce ou au nom commercial créant de la confusion; par conséquent, les modifications présumément étendant la portée de l'emploi allégué d'une marque de commerce ou d'un nom commercial ne constitueront peut-être pas un nouveau motif d'opposition [voir, p. ex. *Lost Craft, supra* aux para 10 et 11, confirmant l'interprétation du registraire de l'emploi de « en liaison avec la bière » comme incluant l'emploi en liaison avec les « services de brasserie »].

[31] Dans la version modifiée de la déclaration d'opposition les Opposantes allèguent que la Requérente n'a pas droit à l'enregistrement puisque, à la date pertinente, la Marque créait de la confusion avec les noms commerciaux qui avaient été précédemment employés par les Opposantes en liaison avec des [TRADUCTION] « logiciels ». Cependant, l'article 2 de la Loi définit un nom commercial comme le nom sous lequel une entreprise est exercée. Un examen de l'affidavit de M. Geriépy indique clairement que les Opposantes invoquent principalement l'emploi du nom commercial en liaison avec une entreprise offrant des services de TI, y compris des services-conseils et du soutien technique. Cependant, j'estime qu'il est tout aussi clair que les [TRADUCTION] « logiciels » sont l'un des objets des services de TI des Opposantes et que l'entreprise de l'Opposante, laquelle comprend la prestation de services-conseils et de soutien technique, est exercée [TRADUCTION] « en liaison avec » de tels logiciels.

[32] De plus, bien que la Requérente maintienne que la portée des plaidoyers est limitée à l'emploi du nom commercial en liaison avec les produits, la Requérente a également fait certaines observations orales à titre subsidiaire, strictement à des fins d'argumentation, abordant le test en matière de confusion comme si les plaidoyers avaient allégué l'emploi en liaison avec des services. Par conséquent, il semblerait que la Requérente a compris le fardeau dont elle devait s'acquitter si les plaidoyers étaient interprétés comme incluant des *services* fournis en liaison avec les logiciels et la Requérente était en mesure de répondre. J'estime que le fait que la Requérente ait choisi de soulever la suffisance des plaidoyers comme sa position principale et le fait

qu'elle ait répondu par rapport aux mérites seulement dans le cas contraire n'a aucune importance.

[33] Je suis également en désaccord avec les observations de la Requérante dans la mesure qu'elles suggèrent que l'emploi d'un nom commercial dans la pratique normale du commerce nécessite un transfert des produits spécifiés dans le plaidoyer, avec un avis de liaison simultané entre le nom et ces produits, analogue à ce qui serait requis pour arriver à une conclusion d'emploi de marque de commerce en vertu de l'article 4(1) de la Loi (voir, p. ex. *Premier Horticulture*, ci-dessus, à l'égard d'une telle exigence pour l'emploi de marques de commerce).

[34] Tout d'abord, je n'estime pas que le paragraphe 15 des observations écrites des Opposantes constitue une admission de ce que l'emploi de leur nom commercial doit être dans la pratique normale du commerce des produits ou respecter les exigences de l'article 4(1) de la Loi à l'égard d'un avis de liaison au moment du transfert. Ce paragraphe de leurs observations écrites contient un passage souvent cité de l'arrêt *Mr. Goodwrench Inc c General Motors Corp* (1994), 55 CPR (3d) 508 aux para 12 et 13 (CF 1^{re} inst), lequel cite *Professional Publishing Associates Ltd c Toronto Parent Magazine Inc.* (1986), 9 CPR (3d) 207 (CF 1^{re} inst), pour conclure que [TRADUCTION] « les principes aux articles 2 et 4(1) de la Loi s'appliquent à l'emploi des noms commerciaux » et que le test applicable aux noms commerciaux est donc [TRADUCTION] « l'emploi dans la pratique normale du commerce ». Cependant, la question dans *Mr. Goodwrench* n'était pas de savoir si un avis de liaison avait été donné entre le nom commercial et les produits au moment du transfert, mais plutôt si une seule vente des produits suffira, lorsqu'il n'y a aucune preuve que l'Opposante a une entreprise fonctionnelle. Dans *Toronto Parent*, la question était de savoir si la référence à un nom commercial dans des conversations privées suffira, et il semble que l'emploi n'a pas été retrouvé avant la première transaction commerciale du défendant, soit un contrat de publicité.

[35] En l'absence d'une définition particulière « d'emploi » dans la Loi concernant les noms commerciaux, les principes figurant aux articles 2 et 4 de la Loi concernant

l'emploi des marques de commerce ont été considérés comme s'appliquant, comme il est noté ci-dessus, de façon à ce que l'emploi ait lieu dans la pratique normale d'une entreprise fonctionnelle et également en liaison à la catégorie ou aux catégories de personnes avec qui une telle entreprise doit être menée [voir *Mr. Goodwrench*]. De plus, la présentation d'un nom commercial peut servir d'emploi simultané d'une marque de commerce et d'un nom commercial; les deux ne sont pas mutuellement exclusifs et l'incorporation d'un nom commercial dans une marque de commerce composée ou un logo n'empêche qu'il soit en même temps reconnu comme un nom commercial [*Consumers Distributing Co/Cie Distribution aux Consommateurs c Toy World Ltd*, 1990 CarswellNat 1398 (COMC); *CEG License Inc c Joey Tomato's (Canada) Inc*, 2011 COMC 221]. Cependant, les deux concepts sont différents, puisqu'une marque de commerce est employée pour marquer les produits et les services alors qu'un nom commercial est employé pour identifier une entité juridique ou une entreprise. Comme il est noté dans A. Kelly Gill, *Fox on Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Competition*, 4^e éd. (Toronto : Thomson Reuters Canada, 2002) (version 2, mise à jour de février 2024, sur feuillets mobiles) ch. 14.2(a) à la section 14:3.

[TRADUCTION]

Les noms commerciaux sont des termes ou des symboles employés pour distinguer et identifier des sociétés, des sociétés de personnes, des activités ou des personnes et l'achalandage qui s'y attache. Les noms commerciaux n'identifient ni ne distinguent les produits ou les services. La Loi sur les marques de commerce définit un « nom commercial » comme étant « le nom sous lequel une activité est exercée, qu'il s'agisse ou non du nom d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'un particulier » [...] [mon soulignement]

[36] La différence entre l'emploi d'une marque de commerce et celui d'un nom commercial peut être observée à l'article 6(3) de la Loi, lequel indique :

L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à cette marque et les produits liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne [...] [mon soulignement]

[37] De plus, l'article 6(5)c) de la Loi indique que, pour déterminer si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le registraire tiendra compte du « genre de produits, services ou entreprises » [mon soulignement].

[38] Ainsi, j'estime que ce dont un plaidoyer en vertu de l'article 16(1)c) de la Loi a besoin est que le genre de l'entreprise exercée sous le nom commercial soit spécifié, ainsi que les produits ou services liés à cette entreprise. De plus, j'estime qu'identifier le genre de l'entreprise comme étant [TRADUCTION] « en liaison avec les logiciels » ne sous-entend pas nécessairement une entreprise de ventes ou nécessite des transferts dans la pratique normale du commerce de logiciels marqués. La description en elle-même est vague, puisqu'elle peut faire référence à tout type d'entreprise qui est exercée en liaison avec les logiciels. Cependant, selon une lecture objective des plaidoyers à la lumière de la preuve produite, j'estime qu'il est clair que les Opposantes invoquent l'emploi des noms commerciaux indiqués pour une entreprise offrant des services-conseils en TI et de soutien technique en liaison avec des logiciels.

[39] Par conséquent, en adoptant l'approche des tribunaux dans *Mr. Goodwrench*, je déterminerai si les noms commerciaux des Opposantes avaient été employés pour identifier une telle entreprise à la date pertinente.

Emploi d'un nom commercial [TRADUCTION] « par les Opposantes »

[40] Je note également que le plaidoyer dans le cadre de ce motif allègue l'emploi d'un nom commercial au Canada par l'Opposante LSVI depuis au moins le 2 septembre 2003, alors que la preuve de M. Geriépy est que cette entité n'a pas été constituée en société avant décembre 2010 [para 3, Pièce P-3]. Selon M. Geriépy et les extraits du registre des entreprises du Québec joints à son affidavit, une entité juridique séparée a été enregistrée au Québec sous le nom « Les Solutions Victrix Inc. » le 2 septembre 2002 (Ancienne LSVI) et elle a transféré le nom « Les Solutions Victrix Inc. » à LSVI le 1^{er} février 2011 [voir para 1 à 3, Pièces P-1–P-3]. Bien que M. Geriépy ne l'ait pas confirmé, il semble, selon les extraits du registre, que les deux entreprises ont leur siège social à la même adresse et que l'Ancienne LSVI, menant ses activités

sous un nouveau nom, était devenue une société de portefeuille et un actionnaire majoritaire de LSVI [Pièces P-2 et P-3].

[41] Selon une lecture objective de la déclaration d'opposition à la lumière de la preuve produite, j'estime qu'il est clair que les motifs faisant référence à LSVI visent non seulement à invoquer l'emploi par LSVI elle-même, mais également l'emploi par son prédécesseur en titre, l'Ancienne LSVI. Tout au long de son affidavit, M. Geriépy fait référence à des événements relatifs à LSVI qui précèdent sa constitution en société, signalant ainsi qu'il considère LSVI comme la continuation de l'entreprise originale et que les références à LSVI comprennent l'Ancienne LSVI, le cas échéant. Dans le même ordre d'idées, les documents joints à son affidavit ne semblent pas faire la distinction entre LSVI et l'Ancienne LSVI. Par exemple, sur l'imprimé de la page d'accueil des Opposantes à la Pièce P-14, un lien vers un billet de blogue en date du 14 septembre 2018 indique que « VICTRIX » commence à fêter son 15^e anniversaire avec un nouveau logo, ce qui correspond à une entreprise qui a entamé ses activités en septembre 2003 et qui a poursuivi sous ce nom [voir également le lien vers l'article de nouvelles du 18 février 2019 au sujet de la vidéo du 15^e anniversaire]. Je note également la correspondance de la Ville de Sherbrooke à « Solutions Victrix » en date du 3 août 2012, renouvelant un contrat de 2008, ce qui précède la constitution en société de LSVI [Pièce P-6F].

[42] Les observations de la Requérante semblent accepter qu'une preuve de l'emploi du nom commercial antérieure à 2010 puisse faire l'objet de considérations. En effet, cette interprétation a déjà été dévoilée par la déclaration d'opposition comme produite à l'origine, laquelle comportait comme pièces jointes à la fois l'extrait du registre des entreprises démontant la date de constitution en société de 2010 de LSVI, sous-entendant que tout emploi antérieur doit être fait par l'entremise d'un prédécesseur en titre, et l'imprimé du site Web indiquant que « VICTRIX » était âgée de 15 ans en septembre 2018, indiquant que l'une des Opposantes poursuit l'entreprise « VICTRIX » d'un prédécesseur en titre qui a commencé en 2003. Bien que ces pièces jointes ne font pas partie de la déclaration d'opposition dans sa version modifiée, elles sont versées dans la preuve (le plaidoyer que l'Opposante VCI avait employé les noms

commerciaux invoqués depuis le 4 octobre 2012 correspond à son extrait du registre des entreprises, lequel est également joint à la déclaration d'opposition originale et a été versé dans la preuve).

[43] Dans ces circonstances, j'aborderai le motif fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement à la lumière des plaidoyers de l'Opposante conjointement avec la preuve produite.

Fardeau initial des Opposantes

[44] Pour s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de ce motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer que son nom commercial a été employé avant la date pertinente [article 16(1) de la Loi], et également qu'il n'avait pas été abandonné au moment de l'annonce de la Demande [article 16(3) de la Loi]. L'article 16 de la Loi n'exige pas qu'un opposant démontre un quelconque niveau d'emploi ou de réputation; si un opposant démontre que son nom commercial fonctionne comme tel, alors une seule vente ou un seul événement peut suffire pour démontre son emploi [*JC Penney Co c Gaberdine Clothing Co*, 2001 CFPI 1333].

[45] Comme il a été noté ci-dessus, l'Opposante doit démontrer l'emploi de son nom commercial dans la pratique normale d'une entreprise fonctionnelle et en liaison à la catégorie ou aux catégories de personnes avec qui une telle entreprise doit être exercée. Les principes énoncés à l'article 4 de la Loi sont considérés comme s'appliquant, de sorte que la présentation d'un nom commercial dans l'exécution ou l'annonce des services offerts au Canada suffira à démontrer l'emploi du nom commercial dans la pratique du commerce [*Carbon Trust Inc c Pacific Carbon Trust*, 2013 CF 946; voir également *Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC), au sujet de l'offre des services et de la préparation à exécuter les services Canada]. En revanche, l'enregistrement d'une entreprise sous un nom en particulier ne constitue pas, en soi-même, l'emploi de ce nom commercial, et la présentation d'un nom commercial sur des documents qui ne sont pas émis par l'opposant n'est pas admissible comme emploi de ce nom commercial par l'opposant [voir *Opus Building Corp c Opus Corp* (1995), 60 CPR (3d) 100 (CF 1^{re} inst); *Pharmx*

Rexall Drug Stores Inc c Vitabrin Investments Inc (1995), 62 CPR (3d) 108 (COMC); et *Tension 10, supra*].

[46] Les Opposantes allèguent l'emploi antérieur de noms commerciaux différents et je commencerai donc en évaluant lesquels de ces noms commerciaux ont été versés dans la preuve et si les Opposantes sont en mesure de s'acquitter de leur fardeau initial pour chacun d'eux. Puisque les plaidoyers allèguent l'emploi antérieur par deux Opposantes différentes, mon analyse commencera par un aperçu des deux Opposantes et de leurs entreprises et commerces respectifs.

Les sociétés des Opposantes

[47] En dressant le contexte, M. Geriépy affirme que les Opposantes sont des entreprises associées qui « œuvrent dans le domaine des services-conseils en technologie de l'information et se spécialisent dans les infrastructures, les réseaux de télécommunication, et les systèmes de développement et de sécurité informatique » [para 6 et 7].

[48] L'Opposante LSVI a été constituée en société sous le régime fédéral le 20 décembre 2010 [Pièce P-3]. Elle a acquis la dénomination sociale Les Solutions Victrix Inc., dont la version anglaise enregistrée est Vitrix Solutions Inc., le 1^{er} février 2011 de l'Ancienne LSVI, une entreprise de services-conseils en TI constituée en société dans le cadre du régime fédéral sous ce nom le 29 août 2003 et qui a continué sous ce nom subséquemment à une fusion qui a eu lieu en 2006 [para 1 à 3, Pièces P-1– P-3]. M. Geriépy affirme que LSVI, en plus d'offrir des services pour le grand public, possède des contrats avec plusieurs organismes publics au Québec pour du travail lié à « l'intégration et la mise en place des systèmes informatiques, de sécurité et des infrastructures technologiques » [para 11].

[49] LSVI est également l'actionnaire majoritaire de l'Opposante VCI, une société du Québec nommée à l'origine IPTEL Inc. dont l'Ancienne LSVI a fait l'acquisition en 2009 [para 4 à 6, Pièces P-4]. VCI a été renommée Victrix Conseil Inc., avec la version anglaise enregistrée étant Vitrix Consulting Inc., le 4 octobre 2012 [para 5, Pièce P-4].

M. Geriépy ne précise pas le genre de l'entreprise de VCI, mais les extraits du registre des entreprises du Québec joints à son affidavit énumèrent ses secteurs d'activité comme les services-conseils en TI et l'informatique et la programmation, soit les mêmes que ceux indiqués pour LSVI [Pièces P-3, P-4].

Les noms commerciaux des Opposantes

[50] M. Geriépy affirme que LSVI a employé les versions anglaise et française de sa dénomination sociale, ainsi que les noms commerciaux Victrix, Victrix.ca, Solutions Victrix GED et Solutions Victrix Digital Workspace, en liaison avec ses activités commerciales depuis au moins aussi tôt que le 2 septembre 2003 et que VCI a employé les versions anglaise et française de sa dénomination sociale, ainsi que les noms commerciaux Victrix et Victrix.ca, en liaison avec ses activités commerciales depuis au moins aussi tôt que le 4 octobre 2012 [para 8]. Il précise que le nom commercial VICTRIX est employé sur les documents et sur les outils de travail dans la pratique des activités commerciales et donc avant et au cours de l'exécution des services; par exemple, sur les publicités, sur les offres de services et les curriculum vitae (CV) en accompagnement, sur les contrats de service et sur les rapports de facturation et de travail connexes [para 9, 13 et 14, Pièces P-6B, P-8–P-9].

[51] Je note à partir des documents à l'appui qu'il fournit que le nom commercial VICTRIX est occasionnellement présenté comme l'un des deux logos reproduits ci-dessous, arborant le mot VICTRIX dans un script particulier avec l'embellissement de la ou des lettre(s) finale(s) :



Logo LSVI original



Nouveau logo LSVI

[52] Le premier logo (le Logo LSVI original) est en lettres majuscules en italique avec un « i » minuscule; un crochet d'une couleur contrastante forme le « i » et une partie du X. Le deuxième logo (le Nouveau logo LSVI), lequel est seulement arboré sur des

documents à compter de 2018, est en lettres majuscules avec un « r » minuscule; un chevron pointant vers l'avant d'une couleur contrastante forme une partie du X. M. Geriépy n'explique pas la différence entre les deux logos, mais le lien vers le billet de blogue susmentionné sur la page d'accueil des Opposantes suggère que le Nouveau logo LSVI souligne le 15^e anniversaire de l'entreprise [voir la Pièce P-14].

[53] Je note également que le Logo LSVI original est arboré sur des documents fournis à titre de pièce en date de 2004 à 2007 avec les mots LES SOLUTIONS en petits caractères au-dessus de VICTRIX (la Variation Les Solutions) et sur les documents fournis à titre de pièce en date de 2013 et 2014 avec le slogan « Récoltez le fruit de vos TI » en petit caractère en dessous de VICTRIX (la Variation Slogan), comme reproduit ci-dessous :



Variation Les Solutions



Variation Slogan

[54] Il est bien établi qu'une marque nominale pourrait en général être employée dans toute forme stylisée et couleur [voir *AW Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc* (1985), 6 CPR (3d) 270 CFPI]. J'estime que le même principe s'applique en l'espèce à l'égard de l'emploi de noms commerciaux, de sorte que l'emploi du Logo LSVI original ou du Nouveau logo LSVI comme nom commercial constituerait l'emploi du nom commercial VICTRIX invoqué. En appliquant les principes établis dans *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF); *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC); et *Loro Piana SPA c Conseil canadien des ingénieurs*, 2009 CF 1096, je suis également convaincue que l'emploi de l'une ou l'autre variation du Logo original constitue l'emploi du nom commercial VICTRIX des Opposantes. En raison de sa taille beaucoup plus grande, de sa position relative et de sa stylisation, le nom VICTRIX se démarque des mots descriptifs supplémentaires « LES SOLUTIONS » dans la Variation Les Solutions et du slogan dans la Variation Slogan. Ainsi, j'estime que le nom

commercial VICTRIX des Opposantes n'a pas perdu son identité et demeure reconnaissable dans ces deux variations du Logo LSVI original.

[55] Je noterais également que je ne suis pas d'accord avec la suggestion de la Requérante lors de l'audience selon laquelle, dans les circonstances de l'espèce en particulier, lorsque le nom commercial LES SOLUTIONS VICTRIX INC. est souvent arboré près du logo, il se peut que LES SOLUTIONS VICTRIX INC. soit considéré comme le nom commercial alors que le logo serait considéré comme une *marque de commerce* et donc à l'extérieur de la portée des plaidoyers. J'estime qu'il est tout aussi probable, sinon plus, que le logo soit considéré comme une forme courte de la dénomination sociale, présentée sous une forme stylisée ou d'un logo.

Preuve d'emploi du nom commercial

[56] Je note ce qui suit des documents en appui joints à l'affidavit de M. Geriépy (ceux liés aux contrats et à la facturation étant partiellement caviardés) :

- Six contrats de service, datés de la période du 9 juin 2009 et du 7 janvier 2013, et un avenant daté du 7 mars 2017, prolongeant un contrat de 2014 [Pièces P-6A à P-6I]. Les accords sont tous entre diverses entités du gouvernement du Québec et LSVI et l'Ancienne LSVI, identifiés de façons diverses par Les Solutions Victrix Inc. (de 2010 à 2017) ou Victrix (de 2009 à juin 2012). L'objet des contrats concerne des services de soutien au développement de TI, de mise en œuvre, d'entretien, de modification et de mise à niveau; l'installation d'infrastructures virtuelles et de plateformes de sécurité; la migration et le déploiement de TI, y compris des serveurs; et le soutien technique pour des infrastructures technologiques et la sécurité, y compris pour des environnements de pare-feu, Microsoft et Netware. Les copies dans la pièce ne montrent pas nécessairement toutes les signatures des deux parties, toutefois elles fournissent tout de même la preuve de l'emploi du nom commercial des Opposantes pour arriver aux accords.

- Des offres de services datées du 12 mai 2009 et du 13 juin 2012 en lien avec les deux contrats susmentionnés. Le Logo LSVI original est arboré sur les pages couvertures ou de proposition et « Victrix » est mentionné dans le texte [Pièces P6-B et P-6E].
- De la correspondance, des ordres du jour de réunions et un résumé de la Ville de Sherbrooke, datés de 2012, 2013 et 2018, renouvelant ses contrats avec LSVI datés de 2008 et 2013 pour des services professionnels spécialisés, y compris dans les domaines de la sécurité informatique et des réseaux informatiques et de télécommunication [Pièces P-6F et P-6I]. Cependant, les documents fournis ne proviennent pas des Opposantes et ne démontrent pas les noms qu'elles ont employés dans l'exécution de ces affaires et ils ne sont donc d'aucune utilité pour leur permettre de s'acquitter de leur fardeau initial. Dans le meilleur des cas, le fait que les documents de juin et d'août 2012 nomment « Solutions Victrix » suggère que LSVI était connue par la Ville sous ce nom. Cependant, il n'est pas clair laquelle des Opposantes est identifiée par les documents de 2013 et 2018, lesquels indiquent seulement « Victrix », puisque, selon M. Geriépy, VCI employait également les noms commerciaux « Victrix » à ce moment (débutant aussi tôt que le 4 octobre 2012).
- Une sélection de factures émises par LSVI et l'Ancienne LSVI de 2004 à 2016 adressées à une personne et huit entités, y compris des entités gouvernementales, des services publics et un syndicat, dans la région de Montréal, à Sherbrooke et dans la Ville de Québec [Pièces P-7A à P-7I]. Le Logo LSVI original (étant la Variation Les Solutions de 2004 à 2007 et la Variation Slogan de 2013 à 2014) est arboré dans l'en-tête de chaque facture. Le nom commercial « Les Solutions Victrix inc. » est arboré au-dessus de l'adresse d'entreprise et en tant que bénéficiaire de chèques dans la facture de 2004 et de nouveau, en date de 2009, au-dessus de l'adresse de l'entreprise. De plus, des adresses du site Web ou de courriel se terminant par VICTRIX.CA sont parfois indiquées en dessous de l'adresse de l'entreprise, à savoir « www.victrix.ca • info@victrix.ca » (2005 et 2007), « Courriel : facturation@victrix.ca » (2009) et

« Courriel : finance@victrix.ca » (à partir de 2010). En date d'avril 2013, « www.victrix.ca » est indiqué en bas de page.

- Des rapports de travail plus détaillés correspondant aux factures de 2005 et de 2009–2016 [Pièces P-7A, P-7C à P-7G, P-7H] ainsi que deux rapports de travail supplémentaires de 2005 [Pièce P-8]. Ils arborent tous le Logo LSVI original (soit la Variation Les Solutions en 2005 et la Variation Slogan en 2013 et 2014). Ceux émis pour la première partie de 2005 arborent également le nom commercial « Les Solutions Victrix inc. » au-dessus de l'adresse de l'entreprise et comme le bénéficiaire pour les chèques; ceux émis de 2009 à 2012 arborent le nom commercial « Les Solutions Victrix » au-dessus de l'adresse de l'entreprise. En date d'avril 2013, l'adresse du site Web www.victrix.ca est incluse en bas de page. Les services facturés comprennent la planification et l'installation d'infrastructures de sécurité; l'installation, la validation, la configuration, la mise à l'essai, le dépannage et la mise à niveau de logiciels de sécurité et la prestation de renseignements sur ceux-ci; la migration, la mise à jour et le dépannage de serveurs; le dépannage et la mise à l'essai de logiciels; l'audit et l'analyse d'infrastructures de TI; et des services-conseils au sujet des problèmes d'infrastructures, de réseaux de télécommunication et de serveurs et la sécurité, y compris en ce qui a trait à la planification, l'installation, la mise à jour, la reconfiguration, l'optimisation et le dépannage.
- Deux exemples du type de CV de professionnel qui accompagne les offres de service : un qui ne porte aucune date, mais qui arbore la Variation Slogan (qui, comme il est mentionné ci-dessus, semble être en date de 2013–2014) et qui contient des entrées pour des projets en cours qui remontent à 2012; et un daté de janvier 2018 qui arbore le Nouveau logo LSVI en bas de page et dans l'entête de la première page [Pièce P-9]. Le CV antérieur arbore l'adresse du site Web www.victrix.ca en bas de page.
- Des captures d'écran de la page d'accueil du site Web des Opposantes à victrix.ca, laquelle fait la promotion de leur gamme de services pour optimiser la

productivité et accroître le rendement et la compétitivité, ciblant expressément les grandes et moyennes entreprises et le secteur public [para 20, Pièce P-14]. Les captures d'écran ne portent aucune date, mais les six billets de nouvelles sur la page couvrent la période du 18 septembre 2017 au 7 avril 2021. Le Nouveau logo LSVI est arboré dans la partie supérieure de la page et sur les images couvertures pour les ressources comme les livres électroniques **et** une [TRADUCTION] « expérience-client immersive » Microsoft. L'entreprise « Victrix » est mentionnée tout au long. Bien qu'il n'y ait aucune indication explicite quant à savoir si la page est exploitée par LSVI, VCI ou les deux, les services visés par la promotion comprennent des options de menu pour « Solution Victrix GED » et « Solution Victrix Digital Workspace », que M. Geriépy identifie comme les noms commerciaux de LSVI. Aussi inclus sont des liens vers de l'information sur le travail de l'entreprise dans l'infonuagique; les technologies et plateformes Microsoft; la conception, le développement et la gestion d'applications et de solutions de collaboration pour l'efficacité organisationnelle; la sécurité informatique et des données; les infrastructures technologiques; et la réseautique et les télécommunications. De plus, le billet de nouvelles du 11 mai 2018 annonce que l'entreprise s'est qualifiée pour un projet de migration et d'intégration de solutions infonuagiques.

[57] Je suis convaincue que les Opposantes se sont acquittées de leur fardeau initial de démontrer l'emploi du nom commercial **VICTRIX** par l'Opposante LSVI dans l'exploitation d'une entreprise offrant des services en liaison avec les logiciels. La preuve de M. Geriépy contient plusieurs exemples de l'emploi de VICTRIX pour identifier l'Opposante LSVI et pour annoncer ses services de ce genre dans la pratique normale du commerce avant la date pertinente du 17 octobre 2017, y compris sur les contrats avec des clients, sur les offres de service aux clients potentiels et sur les factures. De plus, je suis convaincue, selon le site Web des Opposantes, lequel comprend des nouveaux billets en date du 18 septembre 2017 au 7 avril 2021, que le nom commercial n'était pas abandonné à la date de l'annonce de la Demande le 17 février 2021. Bien que les Opposantes aient fait valoir qu'elles avaient toutes deux employé ce nom commercial, je ne dispose d'aucune preuve d'emploi par VCI et

j'estime donc qu'il est inutile de considérer une quelconque incidence qu'un tel emploi pourrait avoir sur l'argument des Opposantes.

[58] Les Opposantes ont également démontré l'emploi de **LES SOLUTIONS VICTRIX INC.** comme nom commercial sur des contrats et des factures, toutefois la preuve est moins claire quant à savoir si LES SOLUTIONS VICTRIX INC. était toujours employé comme nom commercial le 17 février 2021 ou était simplement demeuré le nom sous lequel l'entreprise était enregistrée au Québec. Je note la présentation de SOLUTION VICTRIX GED et SOLUTION VICTRIX DIGITAL WORKSPACE dans une liste de services sur la page d'accueil des Opposantes, toutefois ceux-ci sont caractérisés comme des noms commerciaux séparés dans la déclaration d'opposition et, en l'absence de tout autre contexte, il est difficile de déterminer si la partie « SOLUTION VICTRIX » pourrait également constituer une variation de LES SOLUTIONS VICTRIX INC. Peu importe, il n'est pas nécessaire de trancher cette question, puisque j'estime que le nom commercial VICTRIX accorde aux Opposantes un argument plus robuste compte tenu de sa plus grande ressemblance avec la Marque et une preuve plus volumineuse de son emploi et de sa promotion. Si la Marque ne crée pas de confusion avec le nom commercial VICTRIX, alors elle ne créera pas de confusion avec le nom commercial LES SOLUTIONS VICTRIX INC. Par conséquent, je n'estime pas qu'il soit nécessaire de décider si les Opposantes se sont acquittées de leur fardeau initial à l'égard de LES SOLUTIONS VICTRIX INC.

[59] Pour des raisons semblables, j'estime qu'il n'est pas nécessaire de décider si la présentation des adresses de site Web et de courriel *www.victrix.ca*, *info@victrix.ca*, *facturation@victrix.ca* et *finance@victrix.ca*, comme reproduites dans la preuve, constitue également l'emploi de **VICTRIX.CA** comme nom commercial séparé. Cela étant dit, je note que j'estime que la présentation de ces adresses dans les contextes décrits ci-dessus renforce le message que l'entreprise émettant les documents en question fait affaire sous le nom commercial VICTRIX.

[60] Les Opposantes n'ont pas attiré mon attention à une quelconque partie de la preuve démontrant leur emploi ou leur présentation de **VICTRIX SOLUTIONS INC.**,

VICTRIX CONSEIL INC. ou **VICTRIX CONSULTING INC.** En ce qui a trait à **SOLUTION VICTRIX GED** et **SOLUTION VICTRIX DIGITAL WORKSPACE**, la preuve illustre seulement ces noms arborés dans une liste de services sur le site Web des Opposantes. En l'absence d'une quelconque indication que ces noms étaient déjà arborés sur le site Web avant le 17 octobre 2017 et en l'absence de quelconque renseignement sur le genre des services et sur la façon dont ces noms sont liés à ces services, cette preuve est inconcluante. Par conséquent, les Opposantes ne se sont pas acquittées de leur fardeau initial à l'égard de ces cinq autres noms commerciaux.

Conclusion à l'égard du fardeau initial

[61] Selon ce qui précède, je suis seulement convaincue que les Opposantes se sont acquittées de leur fardeau initial en vertu de l'article 16(1)c) de la Loi de démontrer l'emploi antérieur et le non-abandon du nom commercial VICTRIX dans l'exploitation d'une entreprise en liaison avec les logiciels, comme il est décrit ci-dessus.

[62] Je note que, dans la mesure que la page d'accueil fournie à titre de pièce des Opposantes annonce des services au-delà de ceux énumérés dans les contrats et les factures fournis à titre de pièce, les Opposantes n'ont pas démontré l'emploi d'un nom commercial avec de tels aspects supplémentaires de l'entreprise de LSVI avant la date pertinente. Cependant, dans la mesure que la page d'accueil fournie à titre de pièce suggère des limitations au genre et à la portée de l'entreprise, j'estime qu'elle est pertinente. Bien que le genre et la portée d'une entreprise et sa clientèle puissent évoluer au fil du temps à compter de la date à laquelle l'entreprise a commencé à être exploitée, rien dans la preuve ne suggère que l'entreprise de LSVI était plus large à la date pertinente qu'à la date à laquelle la page d'accueil a été capturée.

[63] Les Opposantes s'étant acquittées de leur fardeau initial, il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne créait probablement pas de confusion avec le nom commercial VICTRIX de l'Opposante LSVI (Nom commercial de LSVI) à la date pertinente du 17 octobre 2017.

Le test en matière de confusion

[64] L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à cette marque de commerce et ceux liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom commercial sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom commercial sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice [article 6(3) de la Loi].

[65] Ainsi, le test en matière de confusion ne concerne pas la confusion entre la marque de commerce et le nom commercial eux-mêmes, mais plutôt la confusion portant à croire que les produits et les services liés à la marque de commerce proviennent de la même source que ceux liés à l'entreprise identifiée par le nom commercial. Lorsqu'il est probable que les produits ou les services du requérant proviennent de l'opposant ou soient approuvés, autorisés ou appuyés par l'opposant, il s'ensuit que la marque de commerce et le nom commercial créent de la confusion [voir *Glen-Warren Productions Ltd c Gertex Hosiery Ltd* (1990), 29 CPR (3d) 7 (CF 1^{re} inst)].

[66] Le test doit être appliqué comme une question de la première impression dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque de commerce du requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir du nom commercial de l'opposant et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre la marque de commerce et le nom commercial [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23]. Il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles établies aux articles 6(5)a) à e) de la Loi, mais ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à chacun des facteurs selon le contexte [*Mattel USA Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22].

Article 6(5)e) : Degré de ressemblance entre les marques de commerce ou noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent

[67] Le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux en question est souvent le facteur qui aura probablement la plus grande influence sur l'analyse de la confusion et est donc un point de départ approprié. Chaque marque de commerce doit être considérée dans son ensemble et évaluée pour son effet sur le consommateur moyen comme question de première impression [Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27].

[68] En l'espèce, la Marque est identique au Nom commercial de LSVI dans la présentation, le son et les idées suggérées. Bien que la preuve démontre que la Marque et le Nom commercial de LSVI sont souvent présentés sous la forme d'un logo, la Demande vise une marque nominale, donc cet enregistrement permettrait l'emploi de la Marque dans tout style de lettres, couleur ou dessin, y compris des styles plus rapprochés dans leur apparence au Logo LSVI original, lequel était employé à la date pertinente. Il n'y a aucune raison de s'attendre à une quelconque différence dans la façon dont la Marque et le Nom commercial LSVI sont prononcés. En ce qui a trait aux idées suggérées, les deux parties adoptent la position que VICTRIX est simplement un mot inventé qui ne suggère aucune idée particulière (élogieuse ou autre) comme question de première impression.

[69] Par conséquent, cet important facteur favorise les Opposantes.

Article 6(5)a) : Caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus

[70] L'examen du facteur prévu à l'article 6(5)a) comporte l'évaluation de la force d'une marque de commerce ou d'un nom commercial en tant que combinaison du caractère distinctif inhérent et acquis.

[71] Un mot inventé, unique ou non descriptif sera en général considéré comme ayant un caractère distinctif inhérent plus élevé qu'une expression quotidienne ou des mots d'un caractère descriptif, suggestif ou élogieux [voir *Mattel, supra*; et *Puma SE c*

Caterpillar Inc, 2023 CAF 4]. Les marques de commerce ou les noms commerciaux ayant un caractère distinctif inhérent « frappe[nt] l'imagination et s'ancre[nt] plus facilement dans la mémoire du consommateur »; par conséquent, on leur accorde un plus grand degré de protection [voir *GM Pfaff Aktiengesellschaft c Creative Appliance Corp Ltd* (1988), 22 CPR (3d) 340 (CF 1^{re} inst) au para 7].

[72] Le caractère distinctif inhérent doit être évalué du point de vue de l'acheteur ou de l'utilisateur ordinaire quotidien des produits ou services particuliers en question [voir *Wool Bureau of Canada Ltd c Registraire des marques de commerce* (1978), 40 CPR (2d) 25 (CF 1^{re} inst)]. Il faut tenter de confirmer l'impression première ou immédiate créée par la marque de commerce ou le nom commercial dans le contexte de sa relation avec les produits ou services [*Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario c Canada (Procureur général)*, 2012 CAF 60]. En l'espèce, le Nom commercial de LSVI est employé en liaison avec des services en technologie de l'information visant à accroître le rendement et la compétitivité, alors que la Marque est destinée à l'emploi en liaison avec des produits pour joueurs de sports électroniques. Cependant, puisque les parties sont d'accord qu'aucune signification particulière ne serait évidente du mot inventé VICTRIX dans ces contextes comme question d'impression première ou immédiate sur le consommateur moyen, j'accepte que la Marque et le Nom commercial de LSVI possèdent un caractère distinctif inhérent fort.

[73] Dans leurs observations écrites, les Opposantes font valoir que, lorsque les marques de commerce respectives des parties possèdent le même élément distinctif inhérent, le facteur du caractère distinctif inhérent n'est pas contrebalancé ou nié, mais tend plutôt à favoriser la partie antérieure [para 45 et 46]. En appui, les Opposantes citent les textes juridiques *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4^e édition (feuilles mobiles, 2012-Rel 2), (Toronto : Carswell) à la section 8.2(a), pour la proposition que [TRADUCTION] « le poids et l'accent sont accordés à la marque antérieure en ce qui a trait au caractère distinctif » et *Hughes on Trade Marks*, 2^e édition (feuilles mobiles, 4/2015 Rel 43), (Markham : LexisNexis) à la section 70, pour la proposition que le degré de caractère distinctif inhérent influence la

[TRADUCTION] « portée de la protection » accordée à une marque. En effet, la Cour fédérale a récemment exprimé une notion semblable dans *Novartis AG c Biogen Inc*, 2024 CF 52, concluant que le caractère distinctif de la marque de commerce inventée et possédant un caractère distinctif inhérent de l'opposant était un facteur qui favorisait l'opposant. La juge Palotta a expliqué : [TRADUCTION] « Je n'accepte pas que le caractère distinctif dans le cadre de l'article 6(5)a doive être un facteur neutre dans cette affaire, puisque la marque du requérant est également un mot inventé. Faire cela minerait le principe que les mots inventés se voient habituellement accorder une plus grande portée de protection » [para 62].

[74] J'estime que les principes directeurs sont ceux établis par la Cour suprême du Canada dans *Mattel* : « Il faut juger chaque situation en considérant l'ensemble de son contexte factuel » [au para 72] et « C'est l'ensemble des circonstances qui déterminera le poids à accorder à chacun de ces éléments » [au para 63, citant *United Artists Pictures Inc c Pink Panther Beauty Corp*, [1998] 3 CF 534 (CAF) au para 33]. En ce qui a trait à l'article 6(5)a, la Loi associe une évaluation du caractère distinctif inhérent d'une marque de commerce à l'évaluation de l'étendue dans laquelle elle était devenue connue. Ainsi, ce facteur comporte [TRADUCTION] « la détermination de la force d'une marque en termes de son caractère distinctif inhérent ou acquis » [*Novartis* au para 59, citant *Pink Panther*, *ibid* au para 23]. La Loi traite l'ancienneté relative comme un facteur séparé, établi à l'article 6(5)b, qui aborde la période pendant laquelle les marques de commerce ou les noms commerciaux des parties ont été employés. Dans certains cas, les aspects des facteurs 6(5)a) et 6(5)b) peuvent bien travailler de concert pour favoriser l'opposant. Cependant, ultimement, l'ensemble des circonstances de l'espèce et l'ensemble des considérations au sein de chaque facteur doivent faire l'objet de considérations et être départagés dans une analyse propre au contexte.

[75] En ce qui a trait au caractère distinctif acquis, le caractère distinctif d'une marque de commerce ou d'un nom commercial peut être accru si la marque ou le nom devient connu par le biais de l'emploi et la promotion. Les deux parties ont produit une preuve à cet égard.

Emploi et promotion du Nom commercial de LSVI

[76] En plus de fournir la preuve précédente d'emploi et de promotion du Nom commercial de LSVI par LSVI et son prédécesseur l'Ancienne LSVI, M. Geriépy fournit la preuve de la taille et de la réussite de l'entreprise, y compris la preuve de la reconnaissance au sein de l'industrie et de la couverture médiatique.

[77] En ce qui a trait à la reconnaissance au sein de l'industrie, M. Geriépy introduit des extraits des classements suivants :

- Les listes Braham300 de Braham Group Inc. des [TRADUCTION] « 250 principales entreprises des TIC canadiennes » et [TRADUCTION] « 10 principales entreprises de sécurité des TIC canadiennes », lesquelles, comme l'atteste M. Geriépy, sont des classements axés sur le rendement employés par les entreprises des technologies d'information et de communication (TIC) pour mesurer leur réussite [para 16, Pièce P-10]. Les imprimés indiquent que « Victrix » est apparu dans la liste des [TRADUCTION] « 250 principales entreprises » pour 2011 (et également la liste des [TRADUCTION] « 10 principales entreprises » pour cette année), 2012, 2013, 2014 et 2015 (les imprimés indiquent également « Victrix » se classant en 80^e position pour 2018 et M. Geriépy atteste d'un classement à la 81^e position en 2019, toutefois ces classements seraient après la date pertinente).
- La liste du journal *Les Affaires* des 300 principales petites et moyennes entreprises au Québec [para 17, Pièce P-11]. Les imprimés indiquent que « Solutions Victrix (Les) » était à la 135^e position dans la liste publiée en 2011, ce qui semble être fondé sur le nombre total d'employés en 2010.
- La liste de CRNC des entreprises [TRADUCTION] « Fournisseuses de solutions 500 », laquelle, comme l'atteste M. Geriépy, est un classement annuel des meilleurs intégrateurs de technologies, fournisseurs de services et d'experts-conseils en TI en Amérique du Nord [para 17, Pièce P-12]. Les imprimés indiquent que « Victrix » est apparu sur la liste en 2018 et 2019, ce qui est après la date pertinente, et pour deux années qui ne sont pas précisées (compte tenu

des questions relatives à la date de création des listes, cette pièce particulière a une faible pertinence, sauf peut-être dans la mesure qu'elle tend à corroborer les classements précédents).

[78] La Requérante affirme que les prix de l'industrie n'équivalent pas nécessairement à la reconnaissance par le grand public. Cependant, l'Opposante observe que des conclusions concernant la connaissance du public peuvent être tirées de la nature des classements. Compte tenu de la confirmation de M. Geriépy qu'au moins le classement Braham300 est employé dans l'industrie comme mesure de réussite, je suis convaincue que la preuve est pertinente à l'égard de la reconnaissance dans le marché principal des Opposantes.

[79] En ce qui a trait à la couverture médiatique, M. Geriépy introduit des extraits de divers journaux et de sites Web du Québec comme exemples d'intérêt médiatique dans la croissance des Opposantes [para 18, Pièce P-13]. Je note ce qui suit :

- Deux articles que M. Geriépy identifie comme étant du *Devoir* (de 2006 et 2010) rapportent que « Victrix » a fait l'acquisition de plusieurs entreprises de TI. De plus, l'article de 2006 indique environ une centaine de clients au Québec, au Canada et ailleurs, et mentionne que l'entreprise a deux produits de sécurité originaux : un équilibreur de charges pour la stabilité de réseaux offert par sa filiale Elfiq et un pare-feu de courriels toujours en cours de développement, mais étant mis à l'essai par deux clients canadiens. L'article de 2010 rapporte plus de 350 clients actifs des secteurs privé et public au Québec, y compris Astral Media, Bombardier, Bell, « plusieurs villes », la commission scolaire de Montréal, Loto-Québec et Radio-Canada, avec plusieurs clients ayant, selon l'article, des bureaux en Ontario. L'article mentionne également les deux filiales de l'entreprise offrant respectivement l'équilibreur de charges (dans 60 pays) et l'externalisation de la TI pour les petites et moyennes entreprises.
- *La Presse* en 2007 fait référence à « Solutions Victrix » et « Victrix » et discute de l'acquisition par l'entreprise d'autres entreprises de TI.

- *The Gazette* en 2013 indique que « Victrix » est [TRADUCTION] « l'un des experts-conseils en TI connaissant la plus forte croissance au Québec, englobant plusieurs autres joueurs » et qu'elle a plus de 400 clients des secteurs privé et public au Québec. L'article fait également référence à l'entreprise comme étant nommée [TRADUCTION] « Partenaire de l'année » au Canada par Microsoft en 2011 et note le lancement du système de diffusion SharePoint de l'entreprise pour l'échange de renseignements interne.
- Un article publié sur *directioninformatique.com* en 2013 fait également référence à « Victrix » faisant la mise en marché de son système de diffusion fondé sur l'environnement d'applications Web SharePoint de Microsoft.
- Des articles sur *securitequebec.com* en 2015 et sur *directioninformatique.com* en 2016 discutent respectivement de « Victrix » faisant l'acquisition d'une entreprise de gestion de la sécurité et des risques de l'information et une autre entreprise de services-conseils en TI.
- En plus des références au nom commercial susmentionnées, le Logo LSVI original est arboré dans l'article de 2010 du *Devoir* (dans une photo d'une affiche intérieure), dans l'article de 2013 de *Direction informatique* et dans l'article de 2015 de *Sécurité Québec*.

[80] Bien que les chiffres de circulation ne soient pas fournis, je peux prendre connaissance d'office que *Le Devoir*, *La Presse* et *The Gazette*, étant des grands journaux dans une grande ville canadienne, ont une circulation plutôt importante à tout le moins à Montréal [voir *Northern Telecom Ltd c Nortel Communications* (1987), 15 CPR (3d) 540 (COMC); et *Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd. c Anheuser-Busch, Inc* (1985), 4 CPR (3d) 216 (COMC), en ce qui a trait à la prise de connaissance d'office de la circulation des journaux]. Cela étant dit, deux de ces articles de journaux proviennent d'Internet et il n'y a aucune indication de l'étendue dans laquelle ces articles ont été consultés en ligne ou offerts en format imprimé.

[81] M. Geriépy affirme qu'il est évident selon les articles de presse ci-dessus que les Opposantes sont conjointement appelées « Victrix » [para 19]. Cependant, je ne trouve aucune indication de cette sorte. Les articles et les listes publiés après que IPTEL Inc. ait été renommée « Victrix Conseil Inc. » ne font pas la distinction entre LSVI et VCI. De plus, selon la date fournie pour le moment auquel « Victrix » a été fondée, ils semblent faire référence à LSVI. L'article de 2010 du *Devoir* mentionne que l'entreprise « IPtel » a été acquise et intégrée dans l'entreprise mère et l'article de 2013 de *The Gazette* mentionne l'acquisition de « IPTEL » donnant à Victrix une présence dans le marché de la Ville de Québec, mais autrement VCI ne semble pas être mentionnée. Ainsi, je suis convaincue que les références des articles à « Victrix » sont au Nom commercial de LSVI.

[82] Tout compte fait, j'estime que la publication récurrente d'articles de fond sur « Victrix » dans les grands journaux quotidiens de Montréal au fil des ans, qui rendaient compte de la croissance et de la réussite de l'entreprise, combinée à sa sélection par plusieurs éditeurs de classements au fil des ans comme entreprise principale en termes de taille et de revenus, est une indication que le nom commercial « Victrix » était devenu connu à tout le moins dans une petite mesure dans la région de Montréal. Cependant, compte tenu du nombre limité de tels articles et de listes de classement, cette preuve n'est pas particulièrement forte.

[83] Enfin, M. Geriépy fournit un extrait des rapports financiers de 2004 de l'Ancienne LSVI, indiquant des revenus de près de 3,5 millions de dollars au cours des 15 premiers mois de l'existence de l'entreprise [para 10, Pièce P-5]. Cependant, la seule preuve de résultats financiers subséquents consiste en plusieurs chiffres de revenus annuels mentionnés dans les classements de l'industrie et la couverture médiatique susmentionnés, y compris *La Presse* (s'approchant de 10 millions de dollars en 2006); *Le Devoir* (de l'ordre de 25 millions de dollars en 2009); *Les Affaires* (dépassant 27 millions de dollars en 2010); *The Gazette* (22 millions de dollars en 2013); et *Braham300* (plus de 61 millions de dollars en 2017 et plus de 75 millions de dollars en 2018, à titre de chiffres [TRADUCTION] « approuvés par l'entreprise ») [Pièces P-10, P-11, P-13].

[84] Une telle preuve constitue du oui-dire et, en l'absence de renseignements sur la fiabilité de ces rapports ou de toute indication qu'une telle méthode indirecte pour introduire des chiffres de revenus était nécessaire, je ne suis pas prête à admettre les rapports individuels pour la véracité de leur contenu. De plus, même si ces chiffres en particulier étaient admissibles comme tels, ni M. Geriépy ni les rapports médiatiques ne précisent la part des revenus qui a été générée au Canada ou ne ventilent les revenus par province. Cela étant dit, j'estime que le fait que de tels chiffres relativement uniformes aient été fournis par différentes sources au fil des années, combiné à la confirmation de M. Geriépy que les Opposantes ont eu une croissance rapide [au para 18], constitue une preuve d'ordre général de l'étendue de l'entreprise exploitée sous le Nom commercial de LSVI et de la nature de sa réputation, après 2004. De plus, selon les contrats fournis dans la preuve de M. Geriépy, j'estime qu'il est raisonnable de conclure qu'une part importante des revenus proviennent d'activités menées au Québec (une telle conclusion correspond à la couverture médiatique, dont une partie indique que les clients sont au Québec ou principalement au Québec).

[85] En résumé, la preuve de M. Geriépy démontre que, à la date pertinente, le Nom commercial de LSVI était devenu connu dans une certaine mesure à tout le moins dans la région de Montréal et dans la Ville de Québec, du fait des offres de service et des contrats, la facturation et la couverture médiatique remontant à tout le moins à 2004 (bien que la preuve comprenne également des publicités du site Web des Opposantes, y compris un billet de blogue de septembre 2017, M. Geriépy n'indique pas si l'imprimé fourni à titre de pièce, fait après la date pertinente, est représentatif de la façon dont le site était présenté avant la date pertinente; je note également que la Ville de Sherbrooke est un client de longue date, mais il ne semble pas y avoir de preuve supplémentaire à l'égard de cette ville). Les articles de presse et les classements de l'industrie présentent « Victrix » comme une entreprise de services-conseils en TI couronnée de succès dont le modèle d'affaires comprend l'acquisition d'autres entreprises de TI et l'offre occasionnelle de produits, comme l'équilibreur de charges, le pare-feu à la phase de l'essai et le système de diffusion SharePoint. En l'absence d'un contre-interrogatoire ou d'une preuve du contraire, je suis prête à accepter que l'entreprise soit devenue connue comme telle à tout le moins dans une mesure limitée.

Emploi et promotion de la Marque

[86] La preuve d'emploi et de promotion de la Marque de la Requérante est fournie par M. Roberts. Cependant, les parties de cette preuve abordant le Canada sont quelque peu vagues.

[87] En dressant le contexte, M. Roberts indique que la Requérante est une entreprise d'accessoires pour jeux vidéo fondée en Californie en 1997 [para 5 et 6]. Elle œuvre dans l'ingénierie, la conception, le développement et la fabrication de périphériques électroniques et d'accessoires pour jeux vidéo, lesquels sont commercialisés et vendus partout dans le monde, y compris au Canada [para 6]. Comme on peut le voir sur la page d'accueil de la Requérante à *pdp.com*, des exemples de tels accessoires de jeux vidéo comprennent des casques d'écoute et des commandes de jeux vidéo, ainsi que des chargeurs, des pièces de rechange et des boîtiers protecteurs, particulièrement conçus pour être compatibles avec les produits Xbox, Nintendo et PlayStation [para 7, Pièce TR-1]. Notamment, le menu d'en-tête de la page d'accueil commence avec le logo PDP de la Requérante (un sigle de sa dénomination sociale) et se termine par un logo composé de la Marque dans une large police, avec un X légèrement plus large composé de chevrons empilés, comme il est reproduit ci-dessous :



[88] M. Roberts précise que la Marque est employée en liaison avec une gamme de produits que la Requérante a créée en 2017 [TRADUCTION] « pour des athlètes de sports électroniques et leurs besoins particuliers dans les tournois », comme des [TRADUCTION] « commandes de jeux vidéo professionnelles, des casques d'écoute, des commandes pour jeux de combat et des contrôleurs audio » [para 8]. Il affirme que la Marque a été arborée [TRADUCTION] « de façon continue » sur les produits eux-mêmes; sur leur emballage, leurs étiquettes ou les documents en accompagnement; et sur divers articles de marketing employés pour annoncer les produits et en faire la promotion [para 10]. Des photos représentatives des [TRADUCTION] « types de produits

employés en liaison avec la [Marque] au Canada » illustrent de façon diverse : i) les casques d'écoute avec leur emballage, indiquant qu'ils comprennent un boîtier protecteur et ce qui semble être des documents en accompagnement; ii) des contrôleurs audio; et iii) d'autres emballages et documents pour des produits non identifiés [para 10, Pièce TR-3]. La Marque est arborée sur l'arrière du casque d'écoute dans une image, sur le côté et la partie inférieure des contrôleurs audio et sur l'emballage et les documents (dans certaines images, « PRO AF » ou « TEAMAMP » est arboré à proximité de la Marque, toutefois le positionnement est tel que la Marque se démarque comme marque de commerce séparée). Je note que le contrôleur audio TEAMAMP porte l'étiquette [TRADUCTION] « pour PS4 », alors que la boîte de casque d'écoute et une boîte non identifiée sont étiquetées comme étant pour les plateformes Xbox et PlayStation, respectivement.

[89] M. Roberts fournit également des captures Web de *victrixpro.com*, qu'il identifie par [TRADUCTION] « des pages du blogue et du site Web officiel VICTRIX de PDP, mettant en vedette et annonçant ses produits », ainsi que [TRADUCTION] « expliquant l'inspiration, l'ingénierie et la conception derrière les produits » et [TRADUCTION] « illustratives de ce qui a été fait par PDP depuis l'introduction des produits VICTRIX au Canada » [para 9]. Je note la preuve suivante à l'égard de l'emploi et de la promotion de la Marque de ces captures Web [à la Pièce TR-2, à moins d'indication contraire] et du compte Twitter connexe pour « Victrix Pro » [à la Pièce TR-5] :

- La Marque est arborée comme le log VICTRIX de la Requérante au début du menu d'en-tête de chacune des pages Web fournies à titre de pièce, lesquelles ensemble illustrent des commandes de jeux vidéo, des commandes pour jeux de combat, des casques d'écoute et des contrôleurs audio.
- Une page Web pour la commande de jeux vidéo Victrix Gambit Dual Core Tournament Controller pour Xbox illustre la Marque arborée sur le côté gauche de la commande (la marque de commerce GAMBIT est arborée sur le côté droit et le logo « X » Xbox est arboré au centre). La commande de jeux vidéo est également annoncée comme incluant un casque d'écoute Victrix Pro AF (la

même combinaison est annoncée pour Xbox et Windows 10 à *pdp.com*). La commande de jeux vidéo est décrite comme ayant 14 éléments échangeables, un boîtier de transport, un abonnement au son multicanaux simulé Dolby Atmos et la capacité d'être configurée à l'aide de l'application Victrix Control Hub (pour modifier le schéma des boutons, créer des profils audio, exécuter une analyse diagnostique, etc.).

- La page de blogues et de médias indique des billets de blogue et des articles médiatiques de tiers concernant principalement les casques d'écoute et les commandes pour jeux de combat en date du 7 juin 2018 (neuf billets), du 16 juillet 2019 (dix billets) et du 8 novembre 2019 au 13 novembre 2020 (quatre billets), avec des images miniatures des produits. Les titres de certains des billets du 7 juin 2018 suggèrent que le casque d'écoute Victrix Pro AF ANC et la commande pour jeux de combat ont été introduits à cette date.
- L'entrée de blogue du 8 novembre 2019 [TRADUCTION] « souhaite la bienvenue au casque d'écoute Pro AF au sein de la famille Victrix ». Le texte indique que ce casque d'écoute, lequel est semblable au casque d'écoute Pro AF ANC, mais sans la fonction d'annulation active du bruit, est disponible à l'achat pour les systèmes PlayStation et Xbox sur *victrixpro.com* et *amazon.com*. La Marque est arborée sur l'emballage illustré.
- L'entrée de blogue du 1^{er} juin 2020 [Pièce TR-4] annonce que la commande pour jeux de combat Victrix Pro FS Arcade Fight Stick, officiellement autorisée par PlayStation, est [TRADUCTION] « de retour et mieux que jamais », maintenant avec un pavé tactile, et est disponible pour la vente sur *victrixpro.com*, ainsi que les pièces et les accessoires pour modifier les dispositifs électroniques à l'intérieur. Une image comporte une étiquette à l'intérieur du dispositif, mais la résolution est trop basse pour confirmer si elle arbore la Marque.
- L'entrée de blogue du 13 novembre 2020 annonce que [TRADUCTION] « les casques d'écoute et les commandes pour jeux de combat Victrix sont compatibles avec les plateformes Xbox Series X/S et PlayStation 5 ». Elle

annonce également [TRADUCTION] « l'édition Street Fighter » de la commande Pro FS Arcade Fight Stick et je note une illustration de la commande « Bison Limited Edition Pro FS Arcade Fight Stick » dans l'image miniature pour le billet de blogue du 5 mai 2020.

- La page du compte Twitter indique que Victrix Pro s'est jointe à la plateforme en septembre 2017 et, en date du 4 mai 2022, avait plus de 45 milliers d'abonnés, mais ne précise pas s'ils sont du Canada ou non. Le fil annonce [TRADUCTION] « Meilleur équipement dans sa catégorie pour les pros du sport électronique, les diffuseurs amateurs et les joueurs accros ». Le billet du 4 octobre 2021 annonce le lancement de [TRADUCTION] « la série Gambit, commençant par la commande Gambit Dual Core™ », alors que des billets en date du 16 mars au 28 avril 2022 font la promotion, entre autres, de son application Victrix Control Hub, gratuitement téléchargeable sur la boutique Microsoft Store, et le casque d'écoute Victrix Pro AF.

[90] Comme il est indiqué ci-dessus, M. Roberts fournit également des captures Web de tiers annonçant, vendant et évaluant les produits arborant la Marque [Pièce TR-4]. Trois des sites Web fournis à titre pièce annoncent des produits pour la vente *Amazon.com* offre la commande Victrix Pro FS Arcade Fight Stick; *Newegg.com* (version des États-Unis) offre le casque d'écoute Victrix Pro AF Headset (avec des branchements, des câbles et un linge de nettoyage) et l'édition « Sagat Limited Edition », inspirée par Street Fighter, de la commande FS Arcade Fight Stick, annoncée comme étant officiellement autorisée par Capcom et mettant en vedette un dessin par l'un de ses [TRADUCTION] « plus célèbres artistes »; et *Gamestop.com* offre la commande Victrix Gambit Dual Core Tournament Wired Controller. Le site Web à *Dolby.com* annonce également la commande, mais l'extrait fourni à titre de pièce ne présente aucune information de vente. Bien que la capture d'écran d'*Amazon.com* ne porte pas de date, elle semble présenter la version antérieure au 1^{er} juin 2020 de la commande pour jeux de combat selon le manque de pavé tactile. Sinon, les écrans dans cette pièce ont été capturés le 5 mai 2022. Cependant, comme il est noté ci-dessus, les versions canadiennes des sites Web Newegg et GameStop jointes à titre de

pièces au deuxième affidavit de M. Geriépy indiquent que, à tout le moins, la commande et le casque d'écoute avec annulation du bruit ont été introduits au Canada plus tard en 2022.

[91] Les autres pages Web de tiers, photographiées le 4 mai 2022, offrent des évaluations des produits susmentionnés. Les billets Twitter indiquent que Tom's Guide, que M. Roberts décrit comme un blogue d'évaluation de produits bien reconnu dans le domaine de la technologie, a accordé à la commande pour jeux de combat son prix pour le meilleur produit de périphérique de la conférence Electronic Entertainment Expo de 2018, que M. Roberts décrit comme [TRADUCTION] « l'un des plus grands événements de jeux vidéo » auxquels les [TRADUCTION] « grandes compagnies » comme Xbox, Nintendo et Sega participent, ainsi que des visiteurs de partout dans le monde [para 15, Pièce TR-6]. La commande pour jeux de combat a également été évaluée sur *Pcgamer.com* (édition des États-Unis) le 7 février 2019; le casque d'écoute a été évalué sur *Gamesradar.com* (édition des États-Unis) le 21 avril 2020; et la commande a été évaluée sur *Theboxhub.com*, le 24 octobre 2021, et sur *Pcmag.com*, le 6 décembre 2021, recevant le prix du choix de l'éditeur de ce dernier pour les commandes avec fil [Pièce TR-4]. Je note que la plupart de ces sites mentionnent la disponibilité des produits pour l'achat sur Amazon ou de Victrix directement.

[92] Les publicités et les évaluations susmentionnées indiquent en général que la commande pour jeux de combat et le casque d'écoute sont pour la plateforme PlayStation, mais qu'ils sont compatibles avec Windows ou les ordinateurs personnels, avec une publicité indiquant également que le casque d'écoute est compatible avec les consoles Xbox One et Nintendo Switch. La commande est décrite en général comme étant pour la plateforme Xbox, mais également compatible avec Windows, et comme ayant des pièces interchangeables (une tablette à palette à l'arrière arborant la Marque est illustrée par PCMag), un boîtier de transport, une licence pour le son multicanal simulé Dolby Atmos et la capacité de configurer la commande avec l'application téléchargeable Victrix Control Hub.

[93] Cependant, aucune des pages Web fournies à titre de pièces, que ce soit de la Requérante ou d'un tiers, ne précise si elle cible le Canada. En effet, trois des pages Web indiquent dans leur en-tête que la version des États-Unis du site est affichée et une page Web semble cibler le Royaume-Uni, avec une publicité pour *amazon.co.uk* et des prix en livres. M. Roberts ne précise pas si les versions canadiennes de ces sites étaient disponibles et, le cas échéant, la raison pour laquelle elles n'ont pas été incluses. Peu importe, même si les mêmes pages ou des pages semblables étaient accessibles depuis le Canada aux dates indiquées, ce fait en lui-même ne démontre pas l'étendue à laquelle les Canadiens ont actuellement consulté les sites ou si les produits en question étaient en fait vendus au Canada à une quelconque date pertinente.

[94] M. Roberts affirme que la Requérante a [TRADUCTION] « adopté » la Marque au Canada en liaison avec la gamme de produits décrite ci-dessus depuis au moins aussi tôt que le 7 mars 2018 et il fait également référence aux activités de la Requérante [TRADUCTION] « depuis l'introduction des produits VICTRIX au Canada » [para 9]. Cependant, il ne précise pas si la Marque étant [TRADUCTION] « adoptée » ou [traduction.] « introduite » est en raison de la Requérante commençant actuellement son emploi au Canada, de la Requérante commençant à la révéler au Canada par des publicités ou d'une autre signification [voir l'article 3 de la Loi pour la définition législative de [TRADUCTION] « adopté »]. La Demande elle-même revendique l'*emploi* de la marque au Canada depuis au moins aussi tôt que le 7 mars 2018, toutefois les revendications dans la Demande ne constituent pas une preuve. Dans le meilleur des cas, M. Roberts affirme que la Marque a été arborée [TRADUCTION] « de façon continue » sur des documents accompagnant [TRADUCTION] « les produits qui ont été vendus au Canada » [par 10]. Cependant, en l'absence d'une quelconque information quant à la date de début, la régularité ou le volume des ventes au Canada, cette déclaration n'aide pas à déterminer l'étendue dans laquelle la Marque était devenue connue au Canada à la date pertinente, que ce soit en raison de ventes antérieures ou parce que la Marque avait été révélée ou fait l'objet de promotion au Canada avant la date revendiquée de premier emploi. M. Roberts atteste de la *création* de la gamme de produits en 2017, toutefois, puisque la page de blogues et de médias sur *victrixpro.com*

suggère que l'introduction publique des produits était autour du 7 juin 2018, il se peut bien que la Marque n'était pas devenue connue au Canada à la date pertinente dans une quelconque mesure.

Conclusion concernant le caractère distinctif inhérent et acquis

[95] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la considération générale du facteur fondé sur l'article 6(5)a), lequel comporte une combinaison de caractère distinctif inhérent et acquis, favorise l'Opposante en raison du caractère distinctif inhérent du mot VICTRIX que le Nom commercial de LSVI était devenu connu à tout le moins dans une certaine mesure dans des parties du Québec. La Marque n'a aucune caractéristique distinctive inhérente autre que le mot VICTRIX et la preuve n'établit pas que la Marque était devenue connue au Canada dans une quelconque mesure à la date pertinente.

Article 6(5)b) : Période pendant laquelle la marque de commerce et le nom commercial ont été en usage

[96] Comme l'a noté la Cour d'appel fédérale, une marque de commerce ou un nom commercial « qui fait son apparition, une marque qui est employée depuis longtemps est présumée avoir fait une certaine impression à laquelle il faut accorder un certain poids » [*Pink Panther, supra*].

[97] En l'espèce, je suis convaincue que les Opposantes ont démontré l'emploi du Nom commercial de LSVI au Québec depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec une entreprise fournissant des services-conseils en TI et des services de soutien technique, y compris les services en liaison avec des logiciels. En revanche, bien que la Demande revendique l'emploi de la Marque depuis au moins aussi tôt que le 7 mars 2018, la Requérante n'a pas démontré l'emploi de la Marque au Canada. Par conséquent, ce facteur favorise également les Opposantes.

[98] La Requérante observe que, puisque les Opposantes n'ont fourni aucun chiffre de ventes et seulement quelques contrats et factures caviardés, les facteurs relatifs aux articles 6(5)a) et b) ne doivent pas être décisifs. Je suis d'accord que la preuve des

Opposantes à ces égards n'est pas particulièrement forte, n'ayant qu'un seul chiffre de revenus mondiaux provenant des rapports financiers des Opposantes, bien avant la date pertinente, et les références subséquentes aux chiffres de revenus dans les médias constituant du oui-dire. Cependant, en bout de compte, je suis convaincue que la preuve des Opposantes tend à démontrer une entreprise établie connaissant du succès qui a attiré une certaine attention médiatique et plusieurs clients de grande taille et institutionnels à la date pertinente. Cette preuve n'a pas été contredite et se démarque du manque de preuve d'une quelconque réputation importante pour la Marque au Canada et d'aucune pour la Marque au Canada à la date pertinente.

Articles 6(5)c) et d) : Genre de produits, services ou entreprises, et nature du commerce

[99] Lorsqu'on examine le genre des produits, des services et des entreprises et la nature du commerce des parties sous ce motif d'opposition, l'analyse est gouvernée par l'état déclaratif des produits tel qu'établi dans la demande compte tenu des voies de commercialisation normalement liées à ces produits [voir *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF)]. L'état déclaratif des produits dans la demande doit être lu dans l'optique de déterminer le type probable d'entreprise ou de commerce envisagé, et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober; une preuve de la nature véritable des commerces exercés par le requérant est utile à cet égard [*Mcdonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF)].

Les produits tels que définis dans la Demande

[100] En l'espèce, la Demande couvre divers dispositifs et accessoires électroniques, lesquels sont principalement identifiés comme étant destinés aux jeux vidéo. Comme le décrit M. Roberts, les produits sont [TRADUCTION] « principalement destinés aux joueurs de sports électroniques professionnels pour être employés dans les tournois et les compétitions de sports électroniques », mais sont vendus [TRADUCTION] « à la fois aux joueurs de sports électroniques professionnels ainsi qu'aux joueurs quotidiens

amateurs pour des jeux vidéo populaires qui sont prêts à payer un peu plus cher pour des accessoires de jeux vidéo de haute qualité » [para 12, 16].

[101] Notamment, les Produits comprennent également des logiciels : [TRADUCTION] « logiciels et applications logicielles pour commandes de jeux vidéo, consoles de jeux vidéo et matériel de jeux vidéo pour la personnalisation et le réglage des paramètres, de la disposition et des fonctionnalités »; [TRADUCTION] « logiciels et applications pour la personnalisation et la modification des commandes de saisie, de l'éclairage, du son et des signaux de communication associés aux commandes de jeux vidéo et aux casques d'écoute »; et [TRADUCTION] « logiciels de jeux vidéo et applications logicielles pour jeux vidéo ». J'estime que ces descriptions correspondent à l'application Victrix Control Hub mentionnée dans la preuve de la Requérante.

[102] Comme il est indiqué dans les documents de marketing et les évaluations et comme l'a résumé M. Roberts, les produits [TRADUCTION] « étaient conçus pour améliorer l'expérience des joueurs avec la technologie d'annulation du bruit, améliorer la communication dans les environnements bruyants, offrir un confort accru avec des mécanismes de refroidissement et des fonctions hautement ajustables et personnalisables » [para 17, Pièces TR-2, TR-4 et TR-5]. Chacun de la commande pour jeux de combat, du casque d'écoute et de la commande de jeux vidéo est décrit dans au moins une publicité ou une évaluation comme étant [TRADUCTION] « de haut de gamme », de catégorie ou classe [TRADUCTION] « supérieure » ou à un prix plus élevé. En effet, Dolby et The Xbox Hub font la promotion de la technologie à double cœur de la commande comme lui permettant d'être la commande autorisée pour Xbox [TRADUCTION] « la plus rapide du monde » (bien que de telles évaluations constituent du oui-dire, j'estime que leur publication est admissible et pertinente en ce qui a trait à la nature du marketing et de la réputation du produit). M. Roberts atteste que les prix [TRADUCTION] « varient de 3,99 \$ pour de simples capuchons antipoussière pour casques d'écoute à environ 1 600 \$ pour la commande pour jeux de combat la plus haut de gamme » [para 17]. Les publicités aux Pièces TR-2 et TR-4 indiquent des prix qui varient en général de 99,99 \$ pour la commande à 350 \$ pour la commande pour jeux de combat, l'exception étant l'édition limitée, version pour collectionneurs, de la

commande pour jeux de combat avec une œuvre gravée au laser offerte sur *Newegg.com* pour 1 628,99 \$.

[103] Cependant, je note que ce ne sont pas tous les Produits qui sont limités au domaine des jeux vidéo, puisque la Demande comprend également les Produits suivants de la classe 9 (mon soulignement) :

[TRADUCTION]

(1) [...] casques d'écoute, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; coussinets d'oreilles pour casques d'écoute, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; périphériques d'ordinateur, nommément casques d'écoute et casques à écouteurs, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; [...] casques à écouteurs, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; microphones, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; systèmes réseau audio constitués de haut-parleurs, d'amplificateurs audio, de récepteurs audio, de mélangeurs audio, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau.

(2) [...] supports de casques d'écoute, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; câbles audio, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; câbles d'interface multimédia haute définition, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; claviers, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; souris d'ordinateur, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; boules de commande et souris d'ordinateur, à savoir pavés tactiles, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; capteurs biométriques, nommément détecteurs de mouvement, capteurs de distance, détecteurs de proximité, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; appareils photo et caméras, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; adaptateurs de réseau informatique, concentrateurs de réseau informatique, serveurs de réseau informatique, matériel de réseautage, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; [...]

[104] M. Roberts confirme que la Requêteurante n'offre aucun service aux entreprises dans le domaine de la technologie de l'information et affirme que les voies de commercialisation de la Requêteurante ne croisent pas celles des entreprises comme les Opposantes qui offrent l'optimisation de l'infrastructure et la numérisation des outils et

processus internes afin d'accroître la productivité de l'entreprise par la mise en œuvre d'outils comme l'infonuagique, la virtualisation, la sécurité de l'information, les solutions mobiles ou les solutions de collaboration avec les employés et les clients [para 17 à 19]. De plus, il a été soutenu que l'évaluation des emplois futurs potentiels d'un enregistrement est de préférence fondée sur les voies de commercialisation actuelles de l'inscrivant et ne doit pas inclure de la spéculation quant aux nouvelles entreprises possibles [*Alticor Inc c Nutravite Pharmaceuticals Inc*, 2005 CAF 269]. Cependant, en l'espèce, la Demande précise expressément que certains des Produits sont destinés aux jeux vidéo et d'autres Produits semblables n'ont pas une telle limitation. De plus, j'estime que les Produits établis ci-dessus, du genre des casques d'écoute, des microphones, des systèmes de réseau audio, des câbles, des appareils d'entrée, des captures, des caméras et du matériel de réseautique, en sont qui peuvent être vendus à des entreprises, y compris les grandes et moyennes entreprises, et les organismes publics pour former une partie de leur infrastructure de TI et accroître la productivité.

Produits et services associés à l'entreprise des Opposantes

[105] Dans leurs observations écrites, les Opposantes affirment qu'elles ont démontré l'emploi du nom commercial en liaison avec [TRADUCTION] « les conseils, la migration et la mise en œuvre technologiques et la vente des produits et services de TI » ainsi que [TRADUCTION] « entre autres, la mise en œuvre, la gestion et la vente de produits et services de TI, y compris, sans toutefois s'y limiter, la vente et l'installation de logiciels et l'optimisation et la numérisation de programmes internes, l'infonuagique et d'autres services connexes et auxiliaires semblables » [para 19, 53 et 54].

[106] À l'exception de la [TRADUCTION] « vente de produits de TI » (et [TRADUCTION] « vente de marchandises de TI », interprété comme tel), j'accepte la description des Opposantes. À titre d'exemple précis, les services offerts sous contrat comprennent les suivants :

- À partir de mai 2009 : Migration de Novell NDS/ GroupeWise à Microsoft Active Directory 2008 / Exchange 2007; installation de BlackBerry Enterprise Server; et installation de l'infrastructure de virtualisation VMware VI3 [Pièce P-6A].

- À partir d'avril 2010 : Migration des serveurs Merlin, Arthur et Zen; et migration et déploiement des services DNS, DHCP, IPRINT, Netstorage, Fichiers, FTP, CIFS, NGS, BNTP et Groupwise [Pièce P-6C].
- À partir de juin 2010 : Installation du système de sécurité CheckPoint UTM et soutien technique après installation, y compris la configuration et la modification, l'installation de correctifs et de mises à jour de sécurité et des services-conseils et de formation [Pièce P-6D].
- À partir du 1^{er} janvier 2013 : Soutien technique de haut niveau pour les environnements de pare-feu, Microsoft et Netware [Pièce P-6G].
- À partir du 1^{er} mars 2014 et prolongé en 2017 : soutien pour le développement, l'entretien et l'évolution de l'infrastructure technologique [Pièce P-6H].

[107] Il n'est pas clair à partir des offres de service, des contrats et des factures fournis à titre de pièces si des services comme « migration », « installation » ou [TRADUCTION] « mise en œuvre » peuvent inclure la vente des logiciels en question ou si LSVI travaille seulement les logiciels déjà achetés par un tiers. Cependant, comme il est noté ci-dessus, je suis convaincue que l'entreprise exploitée sous le Nom commercial de LSVI comprend des services exécutés [TRADUCTION] « en liaison avec » des logiciels, par exemple, des services de configuration, de modification, d'application de correctifs et de mise à jour. De plus, bien que l'annonce sur la page d'accueil des services de conception et de développement d'applications ait été imprimée après la date pertinente, j'estime que cette preuve est pertinente pour démontrer une relation entre les services de conception et de développement de logiciels et les services de soutien technique du genre de la configuration, de la modification et de la mise à jour de logiciels et de l'application de correctifs à ceux-ci.

[108] Je note également les références sur la page d'accueil des Opposantes à l'infonuagique; aux technologies et plateformes Microsoft, y compris une validation de principe pour Microsoft enterprise mobility and security (EMS), la migration à Microsoft Office 365, le déploiement de SharePoint/Office 365 et une [TRADUCTION] « expérience

immersive des clients » (CIE) Microsoft; des solutions de collaboration (y compris la conception, le développement et la gestion des applications); et la réseautique virtuelle. Bien que la page d'accueil ait été imprimée après la date pertinente, je la trouve également pertinente tout au moins à l'égard des domaines d'expansion naturels des Opposantes, lesquels seront abordés ci-dessous.

[109] Je note également que les articles de presse fournis à titre de pièce avant à la date pertinente, présentant « Victrix » comme une entreprise de services-conseils en TI dont le modèle d'affaires comprend également un élément de développement de produits, par exemple, à l'égard d'un équilibreur de charge de réseau, un pare-feu et un système de diffusion SharePoint.

[110] En ce qui a trait à leur clientèle, les Opposantes affirment que, bien que la preuve de M. Geriépy se concentre sur les organismes publics, il mentionne néanmoins la disponibilité des services au grand public, et qu'une facture à une personne le confirme. Cependant, cette facture, laquelle est pour un rapport d'audit et d'analyse d'infrastructure de TI, ne précise pas si le client est un propriétaire unique faisant un achat commercial ou un consommateur direct achetant cela pour lui-même. Peu importe, en l'absence de détails concernant la nature et l'étendue du commerce de l'Opposante destiné au grand public, et gardant à l'esprit l'âge de cette facture (en date du 1^{er} janvier 2004), je ne suis pas prête à conclure que le grand public était un marché important pour les Opposantes à la date pertinente.

Position des Opposantes

[111] Dans leurs observations écrites, les Opposantes font valoir qu'il y a un chevauchement significatif dans les entreprises des parties et les marchés cibles, puisque les deux parties [TRADUCTION] « œuvrent dans le domaine des technologies et des services informatiques » et [TRADUCTION] « dépendent de leurs sites Web pour faire la promotion de leur entreprise », puisqu'elles [TRADUCTION] « se concentrent sur les industries technologiques avec une clientèle qui est fortement dépendante d'Internet pour effectuer ses recherches pour acheter les produits et services » [para 57 à 60]. Les Opposantes observent également que [TRADUCTION] « beaucoup de gens qui

achètent des accessoires de jeux vidéo ont besoin de services dans le domaine de la technologie de l'information » et vice-versa [para 58]. De plus, selon l'observation des Opposantes, exclure les produits [TRADUCTION] « liés à la sécurité infonuagique et aux services-conseils en réseau » de la Demande ne limite pas le risque de confusion, puisque les produits et services des Opposantes s'étendent [TRADUCTION] « bien au-delà » de ce domaine [para 55].

[112] Lors de l'audience, les Opposantes ont présenté des arguments plus précis à l'égard de la preuve de la Requérante démontrant une certaine liaison, une certaine complémentarité ou un certain lien entre les produits et services respectifs des parties qui peut mener à la conclusion d'une source commune.

[113] D'abord, les Opposantes ont attiré l'attention sur une partie de la preuve qui atteste que la console de jeux vidéo Xbox, pour laquelle la Requérante fabrique certains de ses casques d'écoute et commandes, est fabriquée par une entreprise qui est également dans les domaines de la cybersécurité et des logiciels, nommément Microsoft. À cet égard, les Opposantes soulignent le titre d'un article sur Microsoft promettant que les consoles Xbox seront recyclables, parmi les liens à la fin d'une évaluation de produits pour la commande de jeux vidéo de la Requérante [Pièce TR-4, *PCMag* aux pp 10 et 11]. Les Opposantes ont invité le registraire à prendre connaissance d'office le fait que Microsoft met également en marché des logiciels, des services de cybersécurité et des jeux vidéo, citant *Bell Mobility Inc c Validas LLC*, 2017 COMC 26, pour le pouvoir du registraire de le faire. Dans cette affaire, le registraire avait accepté la fiabilité du reçu de ventes d'Apple d'un requérant [TRADUCTION] « surtout compte tenu de la position de l'Opposante selon laquelle [le registraire peut] prendre connaissance d'office du fait que le site App Store d'Apple offrirait plusieurs centaines d'applications mobiles » [au para 61]. Les Opposantes ont également cité une de leurs demandes d'enregistrement de marque de commerce et deux enregistrements de marques de commerce appartenant à Microsoft comme preuve qu'une seule entreprise peut couvrir les commandes de jeux vidéo d'une part et les services et logiciels de TI ou les services-conseils et logiciels de sécurité d'autre part. Cependant, je n'interprète pas la référence à la position de l'opposant dans *Bell*

Mobility comme signifiant que le registraire prenait en fait connaissance d'office du genre et de la portée de l'entreprise d'Apple et je ne suis pas prête à prendre ce niveau de connaissance d'office en l'espèce. De plus, je ne suis pas prête à exercer le pouvoir discrétionnaire du registraire pour aider une partie en consultant le registre pour les détails de marques de commerce qui ne sont pas invoquées dans la déclaration d'opposition. En tout état de cause, la preuve d'une demande produite ultérieurement par l'Opposante serait pour son propre intérêt et la preuve de la portée de l'entreprise d'un seul tiers aurait un poids limité.

[114] Les Opposantes ont également attiré l'attention aux pages de la preuve de la Requérante où ses produits sont présentés pour évaluation à côté de publicités pour les logiciels de cybersécurité de Bitdefender et Avast [Pièce TR-4, *PCMag* aux p 1 et 5]. Selon l'observation des Opposantes, la technologie de la Requérante étant ciblée par les annonceurs de produits de cybersécurité illustre la façon dont le même public peut profiter des services associés aux accessoires de jeux vidéo et des services de cybersécurité, particulièrement compte tenu du fait que le téléchargement de jeux vidéo sur un ordinateur peut nécessiter des mots de passe, des renseignements bancaires et d'autres préoccupations en matière de cybersécurité.

[115] À cet égard, les Opposantes ont cherché à faire des analogies avec *CBS Broadcasting Inc c Raymond*, 2002 CanLII 61242, 23 CPR (4th) 384 (COMC) et *U Box It Inc c U-Haul International, Inc*, 2014 COMC 208. Dans *CBS*, le registraire a considéré comme circonstance de l'espèce la preuve de l'opposant concernant la convergence des technologies vidéo, de câble, informatiques et Internet, entraînant un domaine en expansion de services en concurrence. Dans *U-Haul*, le registraire a conclu qu'il est possible que les consommateurs qui cherchent à transporter ou à entreposer leurs possessions pourraient mener un projet de nettoyage ou de rénovation générant des volumes élevés de déchets et considéreraient donc les services de transport et d'entreposage comme étant complémentaires aux services d'élimination des ordures et de gestion des déchets. Je n'estime pas que *CBS* soit pertinente, puisque l'opposant diffuseur télévisuel dans cette affaire était déjà établi sur Internet comme fournisseur de produits et services informatiques dans divers domaines, alors qu'en l'espèce,

l'Opposante n'a pas démontré une présence existante dans l'industrie des jeux vidéo. J'estime que le scénario dans *U-Haul* est plus près de l'espèce, où, en l'absence de preuve directe, les Opposantes invitent le registraire à conclure qu'il est possible que les joueurs de jeux vidéo aient besoin de conseils ou de soutien en TI, en particulier par rapport à la sécurité informatique.

[116] Enfin, à l'égard de l'exclusion des produits [TRADUCTION] « liés à la sécurité infonuagique et aux services-conseils en réseau », les Opposantes affirment que les produits et services respectifs des parties demeurent dans la zone d'expansion naturelle de l'une et l'autre. À cet égard, les Opposantes citent *Dimension Data (Pty) Ltd c AgData LP*, 2020 COMC 122, où il a été soutenu qu'une entreprise offrant des services de gestion de données de détaillants et distributeurs à l'industrie agricole peut cibler les clients d'une entreprise offrant l'accès à des bases de données, au développement et à l'entretien de logiciels et à des services-conseils spécialisés concernant les ordinateurs, et vice-versa.

La position de la Requérante

[117] La Requérante, quant à elle, a observé lors de l'audience que son marché, lequel se limite aux athlètes et aux joueurs de sports électroniques, est distinct et complètement différent du marché des Opposantes, ce dernier étant limité aux organismes publics, sans aucune preuve de services offerts au grand public à la date pertinente. La Requérante a mis l'accent sur la remarque de la Cour suprême du Canada dans *Mattel* que la nature et le type de client qui achèterait probablement les produits et services ont depuis longtemps été considérés comme une circonstance pertinente, puisque lorsque les parties mènent leurs activités dans des marchés de niche différents et distincts, à l'intérieur desquels leurs produits et services respectifs ne sont entremêlés, « la possibilité accrue de confusion que leur chevauchement à l'intérieur d'une seule voie de commercialisation pourrait entraîner ne pose pas un problème sérieux » [aux para 86 et 87].

[118] En ce qui a trait au concept de zone d'expansion naturelle, la Requérante fait valoir que cela ne s'applique pas dans une affaire comme l'espèce, où l'opposant

invoque l'emploi actuel qu'il a fait d'un nom commercial plutôt que le monopole accordé par la liste des produits et services d'un enregistrement.

Conclusion à l'égard du genre de produits, services ou entreprises, et de la nature du commerce

[119] Tout compte fait, j'estime que les services-conseils en TI et de soutien technique des Opposantes ont un point focal différent que les appareils électroniques de la Requérante, les services des Opposantes faisant l'objet de promotion pour l'efficacité organisationnelle et l'optimisation de la productivité, alors que les produits de la Requérante sont destinés aux jeux vidéo. Les Opposantes travaillent avec des systèmes d'entreprise et leur marché cible semble principalement être composé d'entreprises et de professionnels gouvernementaux; la Requérante travaille avec des systèmes de jeux vidéo et son marché cible est principalement composé de professionnels des sports électroniques, comme des athlètes professionnels ou des diffuseurs amateurs. Cependant, bien que l'entreprise des Opposantes semble principalement cibler les grandes et moyennes entreprises et le secteur public, il n'y a aucune preuve quant à la taille relative des entreprises participant aux divers aspects de l'industrie des sports électroniques, comme les tournois, la préparation de l'équipement, l'entraînement ou d'autres aspects où les produits de la Requérante peuvent s'appliquer. Il n'y a également aucune preuve que la probabilité serait faible qu'une entreprise ciblant les grandes et moyennes entreprises développe des gammes de produits pour de plus petites entreprises.

[120] Je note également la preuve des Opposantes que l'entreprise identifiée sous le Nom commercial de LSVI exécute des services d'externalisation de la TI; qu'elle présumément croît en faisant l'acquisition d'autres entreprises de TI; et qu'elle a présumément offert à l'occasion des produits, y compris un équilibreur de charge, un pare-feu (qui, à tout le moins, a présumément été mis à l'essai par des clients) et un système de diffusion SharePoint. Une telle preuve soulève la possibilité que l'équipement audio et de jeux vidéo de marque VICTRIX destiné à l'emploi sur les réseaux informatiques soit considéré comme une nouvelle gamme d'affaires ou une nouvelle offre de produits pour LSVI, que ce soit d'une acquisition ou par son extension

naturelle. À cet égard, je ne suis pas d'accord avec la Requérante que le concept d'une zone naturelle d'expansion ne s'applique pas lorsqu'un opposant invoque des droits non enregistrés. La question n'est pas de savoir si les produits ou services d'un requérant découlent du monopole accordé par un enregistrement antérieur, mais s'il est probable que les acheteurs potentiels supposent que les produits ou services du requérant proviennent de la même source que ceux de l'opposant, que les produits ou services soient ou non de la même classe générale.

[121] De plus, en l'absence de preuve du contraire, j'estime qu'il existe un lien suffisant entre les services de TI des Opposantes associés aux technologies et plateformes de productivité Microsoft d'une part et le développement de logiciels ou micrologiciels de personnalisation pour des périphériques employés avec les plateformes de jeux vidéo Microsoft d'autre part pour que les Produits de la Requérante soient considérés comme étant dans la zone naturelle d'expansion des Opposantes. De plus, bien que la Demande exclut les produits associés à la sécurité infonuagique et aux services-conseils en réseau, cela n'exclut pas nécessairement les produits qui sont simplement sécurisés ou compatibles avec les réseaux comme fonctionnalités auxiliaires ou les produits développés par une entreprise de services-conseils en TI ou en collaboration avec celle-ci.

[122] Il existe déjà à tout le moins une certaine preuve des produits de la Requérante comportant des collaborations; par exemple, les casques d'écoute sont annoncés comme ayant une conception de filtre de microphone [TRADUCTION] « créé à l'origine pour l'hélicoptère d'assaut Cobra » (voir Pièce TR-2); la commande de jeux vidéo est annoncée comme comprenant un abonnement au son multicanaux simulé Dolby Atmos; l'édition spéciale de la commande pour jeux de combat fait l'objet de promotion indiquant qu'elle possède un [TRADUCTION] « manche Sanwa et 8 boutons Sanwa » ou [TRADUCTION] « des pièces Sanwa Denshi [qui] complètent nos pièces électroniques fabriquées sur mesure », ainsi qu'un dessin réalisé par un artiste de Capcom (voir les captures d'écran de PC Gamer et Newegg à la Pièce TR-4); et l'application Victrix Control Hub est annoncée comme étant téléchargeable à partir de la boutique Microsoft Store.

[123] Je n'estime pas que les offres des Opposantes à l'égard des infrastructures de sécurité, comme elles sont mentionnées dans la preuve, sont comparables aux produits de cybersécurité pour consommateurs annoncés sur les pages Web évaluant les produits de la Requérante. Je ne suis également pas convaincue que les joueurs de jeux vidéo achetant les accessoires de la Requérante pour un emploi personnel pourraient considérer les solutions d'entreprise des Opposantes comme des services complémentaires. Malgré tout, j'estime qu'il est concevable que les entreprises ou les professionnels gouvernementaux qui ont besoin d'aide pour les systèmes de TI de leur organisation puissent également jouer à des jeux vidéo et voir certains parallèles, par exemple, en ce qui a trait aux systèmes audio ou aux outils pour collaborer sur des activités au moyen d'un réseau.

[124] Enfin, je tiens compte du fait que le degré de soin et d'attention avec lequel le consommateur pertinent entreprend une décision d'achat tiendra compte du contexte et de l'importance de l'achat [*Mattel, supra; Clorox Company of Canada, Ltd c Chloretec SEC, 2020 CAF 76*]. Ainsi, le consommateur ordinaire quelque peu pressé sera différent selon la situation et une analyse de la probabilité de confusion doit tenir compte de l'attitude du consommateur pertinent lorsqu'il rencontre une marque de commerce en entreprenant un achat particulièrement important ou dispendieux. Malgré tout, le test en matière de confusion demeure celui de la première impression et du souvenir imparfait, même lorsque les produits et les services sont dispendieux ou importants et qu'il soit donc plus probable que les consommateurs potentiels les étudient avant l'achat. Les consommateurs ne cessent pas de profiter de la protection d'une marque de commerce par leur propre prudence et méfiance [*Masterpiece, supra*].

[125] En l'espèce, j'accepte que les acheteurs de systèmes de sécurité de TI et numérique au niveau d'entreprise et les services-conseils et de soutien connexes, ou même d'équipement de jeux vidéo de niveau professionnel sophistiqué et relativement dispendieux pour obtenir un avantage compétitif important, seront probablement quelque peu moins « pressés » et plus alertes et attentifs aux marques de commerce et aux noms commerciaux rencontrés que le consommateur ordinaire faisant des achats mineurs. Cette attitude réduit la probabilité qu'une erreur soit commise, même à la

première impression et avec un souvenir imparfait. Malgré tout, je trouve un point de rencontre suffisant entre les Produits établis dans la Demande et ceux associés à l'entreprise de LSVI pour créer à tout le moins un potentiel de confusion.

[126] En résumé, les entreprises respectives des parties semblent avoir des points focaux différents et leurs voies de commercialisation distinctes ainsi que le coût relatif et l'importance des produits et services connexes peuvent réduire la probabilité de confusion. Cependant, je ne suis pas en mesure de conclure qu'un acheteur moyen, comme question de la première impression et du souvenir imparfait, percevrait potentiellement un lien entre l'entreprise de l'Opposante LSVI et la source des Produits de la Requérante.

[127] Tout compte fait, j'estime que les facteurs relatifs aux articles 6(5)c) et d) ne favorisent aucune des parties.

Autres circonstances de l'espèce : Facteurs contextuels

[128] Comme il a été noté ci-dessus, au cours de certaines années, le Nom commercial de LSVI était arboré sur un logo qui comprenait les mots LES SOLUTIONS en petits caractères ou le slogan « Récoltez le fruit de vos TI ». Cependant, je n'estime pas que la présentation du Nom commercial de LSVI dans ces contextes réduise la probabilité de confusion dans une mesure significative. J'estime que les ajouts au Logo LSVI original sont simplement une forme de tapage publicitaire. Les deux parties œuvrent dans le domaine de la technologie de l'information et j'estime que les notions d'offrir des solutions ou d'obtenir des résultats ne pointent pas vers une partie plus que l'autre.

Autres circonstances de l'espèce : Enregistrement à l'étranger

[129] Enfin, je note que M. Roberts fournit également une liste d'enregistrements pour la Marque obtenus dans d'autres administrations, ainsi que des copies des certificats d'enregistrement correspondants et il affirme que la Marque est connue des consommateurs de partout dans le monde [para 14, Pièce TR-7]. J'estime donc que de tels enregistrements étrangers ne sont nullement pertinents en l'absence de preuve

concernant l'état du marché et des lois qui gouvernent l'enregistrement des marques de commerce dans ces administrations. Bien que la preuve de l'emploi important coexistant de deux marques de commerce dans une autre administration sans qu'un véritable cas de confusion survienne puisse parfois être une considération pertinente, la simple existence de marques de commerce dans des registres étrangers ne l'est pas [*Vivat Holdings Ltd c Levi Strauss & Co*, 2005 CF 707]. Même si le certificat d'enregistrement des États-Unis indique l'emploi de la Marque dans le commerce dans cette administration, les certificats eux-mêmes n'appuient pas l'affirmation que la Marque était subséquemment devenue connue dans une mesure significative, à la date pertinente ou autre. De plus, la Requérante ne fournit aucune preuve pour suggérer que les Canadiens sont à tout moment devenus conscients de la Marque compte tenu de son enregistrement à l'étranger.

Conclusion concernant la confusion dans le cadre du motif d'opposition fondé sur le droit à l'enregistrement

[130] Dans une procédure d'opposition, l'opposant n'a pas le fardeau de démontrer que la confusion est probable, mais c'est plutôt le requérant qui doit convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion. La présence d'un fardeau ultime qui incombe au requérant signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été examinée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.

[131] Subséquemment à mon analyse de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et particulièrement compte tenu du fait important que la Marque est identique au nom commercial inventé et possédant un caractère distinctif inhérent de LSVI et du fait que ce nom commercial, ayant été employé depuis plus d'une décennie dans le secteur de la technologie du Québec, semble être devenu connu à tout le moins dans une certaine mesure à Montréal et dans la Ville de Québec, j'estime que je suis laissée dans un état de doute quant à savoir si l'emploi de la Marque dans la même région, en liaison avec les Produits visés par la demande, lesquels relèvent également du secteur de la technologie, créerait probablement de la confusion. J'arrive à cette conclusion en gardant à l'esprit que les entreprises respectives des parties semblent avoir un point

focal différent et qu'il existe des différences significatives dans le genre de leurs produits et services respectifs. J'ai également gardé à l'esprit le coût et l'importance relatifs des produits et des services. Malgré tout, pour les raisons établies ci-dessus, j'estime qu'il existe un point de rencontre suffisant pour soulever la possibilité de confusion dans les circonstances particulières de l'espèce, comme question de la première impression et du souvenir imparfait.

[132] En bout de compte, j'estime que la prépondérance des probabilités est également partagée entre une conclusion de confusion et une conclusion de non-confusion. Puisque c'est au requérant qu'incombe ce fardeau, je dois trancher ce doute qui en découle à son encontre. Je ne suis pas convaincue que la Requérente s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y aurait aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et le Nom commercial de LSVI.

[133] Si la Requérente avait démontré que la Marque était déjà connue au Canada à la date pertinente et qu'elle avait été employée de façon contemporaine avec le Nom commercial de LSVI dans la même région dans une mesure significative sans cas réel de confusion, alors ma confusion aurait peut-être été différente. Il vaut également souligner que ma conclusion se limite à celle que la Requérente ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime d'établir son droit à l'enregistrement dans le contexte de cette procédure en particulier.

[134] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur le droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(1)c) de la Loi est accueilli.

CARACTÈRE DISTINCTIF EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI

[135] Les Opposantes font également valoir que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, puisque la Marque ne possède pas un caractère distinctif inhérent suffisant pour actuellement distinguer les produits de la Requérente de ceux des Opposantes et n'est pas adaptée pour actuellement les distinguer à la date de la

déclaration d'opposition, particulièrement à la lumière des marques et des noms des Opposantes.

[136] En l'absence d'autres détails, ce motif doit être lu conjointement avec la déclaration d'opposition dans son ensemble, et il se limite donc aux allégations de confusion avec les marques de commerce et les noms commerciaux invoqués dans le motif précédent. Bien que ce motif, dans sa version modifiée, indique seulement des noms commerciaux, j'estime que, selon une lecture objective de la déclaration d'opposition dans son ensemble, le motif fondé sur le caractère distinctif invoque leur emploi à la fois comme marques de commerce et noms commerciaux. Comme il a été noté ci-dessus, l'emploi d'une marque de commerce et d'un nom commercial n'est pas mutuellement exclusif.

[137] La date pertinente pour ce motif d'opposition est le 15 avril 2021, la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185]. Afin que ce motif soit accueilli, un opposant invoquant sa propre marque de commerce ou son propre nom commercial doit démontrer que la marque de commerce ou le nom commercial était devenu suffisamment connu au Canada à cette date pour annuler le caractère distinctif de la marque de commerce d'un requérant. À cet égard, l'opposant a le fardeau initial de démontrer que sa marque de commerce était connue au Canada au moins dans une certaine mesure, c'est-à-dire que sa réputation était « importante, significative ou suffisante », sinon qu'elle était bien connue dans une région particulière du Canada [*Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst); *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657; *CEG License, supra*].

[138] La date pertinente ultérieure pour ce motif d'opposition permet de tenir compte de preuves supplémentaires, notamment la promotion des noms commerciaux des Opposantes sur leur page d'accueil, le deuxième CV employé pour les offres de services et les classements publiés en 2018 et 2019. De plus, pour ce motif, les Opposantes invoquent non seulement l'emploi des noms commerciaux énumérés dans le motif précédent à titre de noms commerciaux, mais également leur emploi à titre de

marques de commerce. Malgré tout, j'estime que la preuve n'arrive pas à permettre aux Opposantes de s'acquitter leur fardeau initial.

[139] En ce qui a trait à l'emploi d'une *marque* de commerce, je note dès le départ que j'estime en général que l'emploi des divers logos VICTRIX des Opposantes décrit dans le cadre du motif précédent est admissible comme emploi à la fois d'un nom commercial et d'une marque de commerce, de façon à ce que l'inclusion de la preuve d'emploi d'une marque de commerce ne renforce pas la réputation des Opposantes dans une quelconque mesure significative.

[140] La preuve à l'égard des noms commerciaux des Opposantes devenant connus au Canada (soit comme noms commerciaux, soit comme marques de commerce) est résumée ci-dessus sous le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)c), y compris la preuve ultérieure à la date pertinente pour le motif fondé sur le droit à l'enregistrement, mais qui peut être considéré à la date pertinente ultérieure du motif fondé sur le caractère distinctif. Après avoir examiné cette preuve, j'estime qu'elle ne parvient pas à démontrer que les marques et les noms des Opposantes étaient bien connus dans une région particulière du Canada à la date pertinente du 15 avril 2021 ou que leur réputation au Canada à cette date était « importante, significative ou suffisante » pour annuler le caractère distinctif de la marque de commerce d'un requérant.

[141] Comme il est noté ci-dessus, il semblerait de la preuve des Opposantes que leur marque et nom VICTRIX est une marque établie qui est devenue connue à tout le moins dans une certaine mesure à Montréal et dans la Ville de Québec. Cependant, compte tenu du nombre limité de clients indiqués, du volume limité de couverture médiatique démontrée, de la preuve limitée d'activité au cours des années se rapprochant de la date pertinente et de la nature de oui-dire de la plupart des chiffres de revenus, lesquels ne sont pas ventilés par ville ou même par pays, je ne suis pas en mesure de conclure que la marque et nom VICTRIX des Opposantes ou l'un des noms et marques formés de VICTRIX invoqués étaient devenus *bien* connus dans l'une ou l'autre région à la date pertinente.

[142] La preuve ne démontre également pas une réputation plus générale au Canada qui « importante, significative ou suffisante » pour annuler le caractère distinctif de la marque de commerce du requérant. À cet égard, je note également que les Opposantes ne fournissent aucune preuve de la mesure dans laquelle leur publicité et leur promotion ont été distribuées, par exemple, au moyen de chiffres de circulation ou de portée pour leur couverture médiatique ou pour leur site Web. Les imprimés de la couverture médiatique et des captures Web versés dans la preuve démontrent l'existence d'une telle publicité et d'une telle promotion, mais pas l'étendue dans laquelle les Canadiens y ont été exposés.

[143] Tel qu'il est expliqué dans *Bojangles*, un opposant ne peut pas simplement affirmer que sa marque de commerce ou son nom commercial sont devenus connus au Canada; il doit y avoir des preuves claires de la mesure dans laquelle ils sont connus. Il faut résister à la spéculation quant à savoir si sa réputation à la date pertinente était suffisante pour annuler le caractère distinctif [*Ontario Inc c Akbar Brothers (PVT) Ltd*, 2019 CF 1305].

[144] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté, puisque les Opposantes ne sont pas acquittées de leur fardeau de preuve.

NON-CONFORMITÉ EN VERTU DES ARTICLES 38(2)E) ET 38(2)F) DE LA LOI

[145] Enfin, les Opposantes invoquent deux motifs d'opposition qui concernent la conformité de la Requérante avec l'article 30(1) de la Loi, lequel indique qu'une personne peut produire auprès du registraire une demande en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de produits ou services « si elle emploie ou projette d'employer – et a droit d'employer – la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services ».

[146] En vertu de l'article 38(2)e) de la Loi, l'Opposante fait valoir qu'à la date de production de la demande, la Requérante n'employait pas et ne projetait pas

d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits, puisque la Requérante employait une marque de commerce différente, à savoir VICTRIXPRO.

[147] En vertu de l'article 38(2)f) de la Loi, l'Opposante fait valoir que, à la date de production de la Demande, la Requérante n'avait pas le droit d'employer la Marque en liaison avec les Produits au Canada, compte tenu de la cession de la demande correspondante de la Requérante pour la Marque aux États-Unis.

[148] Les Opposantes n'ont fourni aucune preuve et n'ont fait aucune observation écrite ou orale en appui de l'une ou l'autre de ces allégations. En ce qui a trait au motif fondé sur l'article 38(2)e), je note également que l'emploi de la marque de commerce VICTRIXPRO n'empêcherait pas la Requérante d'avoir également l'intention de bonne foi d'employer la marque de commerce VICTRIX. En effet, la preuve de la Requérante présente la marque de commerce VICTRIX sur plusieurs Produits, tel que discuté ci-dessus.

[149] Par conséquent, les motifs d'opposition précédents sont chacun rejetés, puisque les Opposantes ne se sont pas acquittées de leur fardeau de preuve.

DÉCISION

[150] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Oksana Osadchuk
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches
Félix Tagne Djom
Manon Duchesne Osborne

ANNEXE A

Produits (par classe de Nice)

[TRADUCTION]

- 9 (1) Matériel de jeux vidéo, notamment jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, casques d'écoute pour utilisation avec des consoles de jeu, casques d'écoute pour utilisation avec des systèmes de jeux vidéo, casques d'écoute pour utilisation avec des ordinateurs et casques d'écoute pour jeux de réalité virtuelle, commandes audio de jeu, mélangeurs audio de jeu, amplificateurs audio de jeu, haut-parleurs de jeu, récepteurs audio de jeu, commandes électroniques pour systèmes de jeux vidéo qui relient les voix et les sons entre plusieurs joueurs, notamment amplificateurs audio et mélangeurs audio pour systèmes de jeux vidéo, matériel informatique de jeu, commandes électroniques pour la mise en réseau de plusieurs joueurs sur des systèmes de jeux pour permettre aux joueurs d'interagir avec les autres en jouant à des jeux vidéo, notamment amplificateurs audio et mélangeurs audio, matériel informatique, notamment matériel informatique pour jeux vidéo, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; casques d'écoute, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; coussinets d'oreilles pour casques d'écoute, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; périphériques d'ordinateur, notamment casques d'écoute et casques à écouteurs, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; ordinateurs et appareils audio personnels, notamment casques d'écoute pour jeux vidéo, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; casques d'écoute, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; microphones, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; systèmes réseau audio constitués de haut-parleurs, d'amplificateurs audio, de récepteurs audio, de mélangeurs audio, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau.
- 9 (2) Télécommandes interactives pour jeux vidéo, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; piles et batteries pour systèmes de jeux vidéo, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; chargeurs de pile et de batterie pour systèmes de jeux vidéo, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; supports de casques d'écoute, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; câbles audio, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; câbles d'interface multimédia haute définition, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; claviers, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; souris d'ordinateur, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; boules de commande et souris

d'ordinateur, à savoir pavés tactiles, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; capteurs biométriques, nommément détecteurs de mouvement, capteurs de distance, détecteurs de proximité, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; appareils photo et caméras, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; adaptateurs de réseau informatique, concentrateurs de réseau informatique, serveurs de réseau informatique, matériel de réseautage, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; logiciels et applications logicielles pour commandes de jeux vidéo, consoles de jeux vidéo et matériel de jeux vidéo pour la personnalisation et le réglage des paramètres, de la disposition et des fonctionnalités, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; logiciels et applications pour la personnalisation et la modification des commandes de saisie, de l'éclairage, du son et des signaux de communication associés aux commandes de jeux vidéo et aux casques d'écoute, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; logiciels de jeux vidéo et applications logicielles pour jeux vidéo, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau.

- 28 (3) Commandes audio pour jeux vidéo, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; casques d'écoute conçus pour les jeux vidéo, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; casques d'écoute pour utilisation avec des consoles de jeu, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; casques d'écoute pour utilisation avec des commandes pour consoles de jeu, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; casques d'écoute pour utilisation avec des systèmes de jeux vidéo, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; casques d'écoute pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo de poche, autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau.
- 28 (4) Commandes de jeux vidéo, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; commandes pour consoles de jeu, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; manches à balai pour jeux vidéo, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; manches à balai pour arcades, nommément manches à balai pour jeux informatiques, plaques pour commandes de jeu, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; volants pour jeux, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; étuis de transport pour accessoires de jeux vidéo, nommément étuis de protection spécialement conçus pour les casques d'écoute pour jeux vidéo, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau; systèmes de jeux vidéo, nommément consoles de jeux vidéo, aucun des produits précédents concernant la sécurité infonuagique et les services-conseils en réseau.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-10-17

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Ismaël Coulibaly

Pour la Requérante : Barry Gamache

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Benoît & Côté Inc.

Pour la Requérante : ROBIC