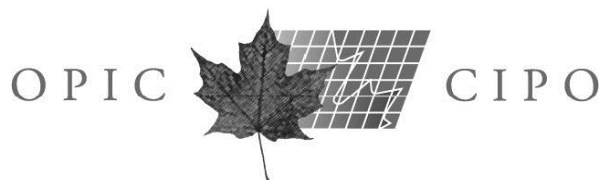


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 52
Date de la décision : 2011-03-24

**DANS L'AFFAIRE DE
L'OPPOSITION produite par
RSA Security Inc. à l'encontre de
la demande d'enregistrement
n° 1245903 pour la marque de
commerce SECURIDENT au nom
de Cryptometrics Canada
Incorporated**

LE DOSSIER

[1] Le 3 février 2005, BioDentity Systems Corporation a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce SECURIDENT, fondée sur son emploi au Canada depuis au moins novembre 1999 en liaison avec les services, et depuis au moins le 19 juin 2001 en liaison avec les marchandises, dont la liste suit :

services

Services de conseil, services de recherche et de développement, services de conception, services de fabrication, services d'approvisionnement, services d'intégration de matériel informatique et de logiciels, services d'installation, services de formation et de soutien, publicité et promotion des biens et services de tiers et vente de marchandises pour des tiers, **tous en lien avec des systèmes d'identification biométrique assistée par ordinateur**, notamment systèmes de prestation de services, systèmes de protection et de sécurité, systèmes de contrôle d'accès, systèmes de surveillance, systèmes d'émission de cartes et de documents d'identification, systèmes d'inspection et d'authentification de cartes et de documents

d'identification et systèmes d'identification personnelle utilisant tous la saisie et la reconnaissance automatisées des caractéristiques humaines et/ou des caractéristiques du comportement pour établir ou confirmer l'identité des personnes et/ou pour identifier le propriétaire légitime d'une carte ou d'un document d'identification. [Non en caractères gras dans l'original.]

marchandises

(1) **Systèmes d'identification biométrique** assistée par ordinateur comprenant des appareils photo, des appareils d'éclairage pour la prise de photographies et/ou des numériseurs et/ou des lecteurs d'empreintes digitales et/ou des lecteurs d'iris et/ou des télémètres et/ou des détecteurs de présence, du matériel informatique et des logiciels pour la saisie et la reconnaissance automatisées des caractéristiques humaines et/ou des caractéristiques de comportement pour établir ou confirmer l'identité de personnes et/ou pour identifier le propriétaire légitime d'une carte ou d'un document d'identité.

(2) Systèmes de prestation de services assistée par ordinateur, systèmes de protection et de sécurité, et systèmes de contrôle d'accès comprenant tous des appareils photo et des appareils d'éclairage pour la prise de photographies et/ou des numériseurs et/ou des lecteurs d'empreintes digitales et/ou des lecteurs d'iris et/ou des télémètres et/ou des détecteurs de présence, du matériel informatique et des logiciels pour la saisie et la reconnaissance automatisées des caractéristiques humaines et/ou des caractéristiques du comportement pour établir ou confirmer l'identité de personnes et, au besoin, pour confirmer la concordance entre les caractéristiques humaines et/ou les caractéristiques du comportement enregistrées sur une carte ou un document d'identité ou dans une base de données pour identifier le propriétaire légitime d'une carte ou d'un document d'identité.

(3) Systèmes de caméras automatiques pour utilisation dans des **systèmes d'identification biométrique** assistée par ordinateur, systèmes de prestation de services, systèmes de protection et de sécurité, systèmes de contrôle d'accès, systèmes de surveillance, systèmes de personnalisation de cartes et de documents d'identification, systèmes d'inspection et d'authentification de cartes et de documents d'identification et systèmes d'identification personnelle, comprenant tous des appareils photo et des appareils d'éclairage pour la prise de photographies et/ou des numériseurs et/ou des lecteurs d'empreintes digitales et/ou des lecteurs d'iris et/ou des télémètres et/ou des capteurs de présence, du matériel informatique et des logiciels pour la saisie et la reconnaissance automatisées des caractéristiques humaines et/ou des caractéristiques du comportement pour établir ou confirmer l'identité de personnes et/ou pour identifier le propriétaire légitime d'une carte ou d'un document d'identité.

- (4) Ordinateurs et logiciel d'autorisation d'entrée des passagers aux frontières internationales.
- (5) Ordinateurs et **logiciel de collecte de données biométriques de personnes**.
- (6) Ordinateurs et logiciel pour la vérification d'identité, notamment pour confirmer l'identité des personnes **en comparant leurs données biométriques** à celles stockées sur une carte ou un document d'identification ou dans une base de données.
- (7) Ordinateurs et logiciel de détection des fraudes d'identité, notamment par **comparaison des données biométriques d'une personne** à celles stockées dans une base de données pour établir si les données biométriques correspondent à plus d'une personne.
- (8) Ordinateurs et logiciel de repérage d'identité par liste de surveillance, notamment par **comparaison des données biométriques d'une personne** à celles stockées dans une liste de surveillance pour repérer les concordances possibles.
- (9) Logiciel de communication pour les communications électroniques, notamment communication électronique de renseignements, de données, d'audio et d'images par un réseau de communication mondial, un réseau intranet, un réseau local, un réseau étendu, par communication électronique sans fil, téléphone, radio, micro-ondes et satellite.
- (10) Ordinateurs et logiciel de stockage, de tenue à jour et de récupération d'information par des réseaux informatiques locaux et étendus et des réseaux informatiques mondiaux. [Non en caractères gras dans l'original.]

[2] La demande considérée a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 23 mai 2007 et a fait l'objet, le 25 février 2008, d'une déclaration d'opposition de RSA Security Inc. Le registraire des marques de commerce, en application du paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, a fait parvenir à la requérante une copie de la déclaration d'opposition le 27 mars 2008. La requérante a alors produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle contestait l'ensemble des allégations de la déclaration d'opposition. Au cours de la présente procédure, la requérante a changé de dénomination pour adopter celle de Cryptometrics Canada Incorporated.

[3] La preuve de l'opposante consiste en un affidavit de M. Samuel J.J. Curry, accompagné de pièces cotées de 1 à 23. La requérante a choisi de ne pas présenter de preuve à l'appui de sa demande d'enregistrement. Seule l'opposante a produit un plaidoyer écrit. Aucune des parties n'a répondu à l'avis du registraire en date du 28 janvier 2010

concernant la tenue d'une audience. La présente décision a donc été rendue sans qu'aucune des parties ait présenté de conclusions orales.

LA DÉCLARATION D'OPPOSITION

[4] La déclaration d'opposition invoque divers motifs d'opposition, notamment les suivants : i) la marque SECURIDENT visée par la demande n'est pas enregistrable, sous le régime de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée SECURID de l'opposante; et ii) la requérante n'a pas le droit, sous le régime de l'alinéa 16(1)a) de la *Loi*, d'obtenir l'enregistrement de la marque SECURIDENT visée par la demande, parce que, aux dates pertinentes du 30 novembre 1999 et du 19 juin 2001, cette marque créait de la confusion avec la marque SECURID de l'opposante, antérieurement employée au Canada. L'enregistrement de la marque SECURID de l'opposante s'applique à la marchandise suivante : « [g]énérateur de code non prévisible servant à accéder à des banques de données sur ordinateur central ».

LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

Samuel J.J. Curry

[5] M. Curry déclare être le vice-président des produits et de la stratégie de RSA, l'opposante. Celle-ci fournit des solutions de sécurité à plus de 20 000 entreprises, institutions et organismes gouvernementaux à l'échelle mondiale. Elle assure la protection des fonds de renseignements au moyen de technologies cryptologiques, de contrôle d'accès et de vérification d'identité. Elle vend du matériel informatique et des logiciels d'authentification pour aider ses clients à vérifier les identités des utilisateurs qui interagissent avec leurs données, applications et appareils, afin d'éviter les accès non autorisés. L'opposante vend une de ses gammes de produits sous la marque SECURID, qu'elle emploie cependant en général dans une graphie mêlant minuscules et majuscules : SecurID.

[6] L'opposante fournit des services de consultation, de conception, de mise en œuvre et de formation aux fins du soutien de ses produits de sécurité, y compris de son produit SECURID. Celui-ci repose sur l'identification au moyen de deux facteurs, à savoir un

code généré par du matériel informatique ou un logiciel et un numéro d'identification personnel secret. Il est possible d'enrichir le produit SECURID d'autres propriétés, biométriques par exemple, pour accroître la sûreté de l'authentification. L'opposante a ainsi ajouté à ce produit la propriété biométrique de l'identification dactyloscopique, comme elle l'a annoncé dans un communiqué de presse en date du 19 juin 2003, annexé en pièce 6 à l'affidavit de M. Curry :

[TRADUCTION] RSA Security intégrera [...] l'identification dactyloscopique à son logiciel de carte à puce SecurID Passage et à son jeton USB SecurID, afin d'offrir grâce à cette propriété biométrique une protection et une validation plus sûres de l'identité de l'utilisateur.

L'opposante a publié en 2005 un autre communiqué de presse (produit en pièce 7), où elle annonçait un projet de recherche conjoint avec un tiers, visant à incorporer une nouvelle propriété biométrique, soit la scintigraphie osseuse, dans son produit SECURID. En outre, M. Curry a annexé à son affidavit en pièce 11 un communiqué de presse daté de 2006 qui décrit un produit d'authentification téléphonique fondé sur la biométrie vocale en temps réel, développé et vendu par l'opposante.

[7] L'opposante vend son matériel et son logiciel SECURID au Canada depuis les années 1980. En 1998, elle avait déjà vendu son produit SECURID à plus de 700 consommateurs, et en février 2009, elle l'avait fourni à quelque 2 000 acheteurs canadiens pour utilisation dans environ 4 500 établissements. L'opposante commercialise son produit SECURID au moyen de vendeurs salariés, ainsi que d'un réseau de plus de 80 revendeurs, fournisseurs de solutions, consultants et distributeurs couvrant l'ensemble du Canada. Le chiffre des ventes du produit SECURID au Canada a atteint en moyenne annuelle de 12,5 millions de dollars américains pendant le quadriennat 2005-2008. M. Curry explique aux paragraphes 29 à 38 de son affidavit comment l'opposante fait la publicité et la promotion de son produit SECURID dans les médias imprimés – par exemple au moyen de communiqués de presse –, les salons professionnels, les conférences, les séminaires et ainsi de suite.

[8] De son examen de la demande d'enregistrement considérée et du site Web de la requérante (reproduit en pièce 22), M. Curry conclut que [TRADUCTION] « RSA et Cryptometrics Canada exploitent le même genre d'entreprises dans le secteur de la sécurité ». Je retiens le passage suivant de la pièce 22 :

[TRADUCTION] Nos produits de reconnaissance faciale SecurIDent^{MD} se distinguent par leur aptitude à repérer et reconnaître des visages multiples dans une seule image en temps réel, sans la participation active des sujets surveillés. Et nos produits de reconnaissance d'empreintes digitales FingerSURE^{MD} renforcent la protection de l'accès aux systèmes informatiques et aux données sensibles en obligeant les utilisateurs à faire valider leur identité au moyen d'une analyse dactyloscopique.

La pièce 23 annexée à l'affidavit de M. Curry montre un autre exemple de l'emploi par la requérante de la marque SECURIDENT que vise sa demande sous la forme « SecurIDent », c'est-à-dire dans une graphie mêlant les minuscules et les majuscules, semblable à celle de la marque de l'opposante (voir le paragraphe 5 ci-dessus).

LA PRINCIPALE QUESTION EN LITIGE ET LE FARDEAU DE LA PREUVE

[9] La principale question en litige dans la présente procédure est celle de savoir si la marque SECURIDENT visée par la demande crée de la confusion avec la marque SECURID de l'opposante. Les dates pertinentes pour l'examen de la question de la confusion sont : i) la date de la décision, pour ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité [voir *Andres Wines Ltd. et E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.F.), page 130; et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.), page 424]; et ii) les dates de premier emploi revendiquées, soit en l'occurrence les 30 novembre 1999 et 19 juin 2001, relativement au motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement [voir le paragraphe 16(1) de la *Loi sur les marques de commerce*].

[10] C'est à la requérante qu'incombe le fardeau de prouver, suivant la prépondérance des probabilités, qu'il n'y aurait pas de probabilité raisonnable de confusion, au sens du paragraphe 6(2) de la *Loi* (reproduit ci-dessous), entre la marque SECURIDENT visée par la demande et la marque SECURID de l'opposante :

L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont [...] vendues, [...] ou que les services liés à ces marques sont [...] exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

On voit que le paragraphe 6(2) concerne la probabilité de confusion non pas entre les marques mêmes, mais entre les sources des marchandises ou des services. Dans la présente espèce, la question que pose le paragraphe 6(2) est celle de savoir si le consommateur risquerait de conclure que les marchandises et services fournis par la requérante sous la marque SECURIDENT sont fournis par l'opposante ou avec son agrément.

LES FACTEURS ÉNUMÉRÉS AU PARAGRAPHE 6(5)

[11] Les facteurs à prendre en considération pour établir si deux marques créent de la confusion sont énumérés au paragraphe 6(5) de la *Loi*. Ce sont : le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chacune a été en usage; le genre de marchandises, de services ou d'entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive : tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération. En outre, tous les facteurs n'ont pas nécessairement un poids égal; le poids à donner à chacun d'eux dépend des circonstances de l'espèce. Voir *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le registraire des marques de commerce* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.).

Examen des facteurs énumérés au paragraphe 6(5)

[12] Le caractère distinctif inhérent de la marque SECURID de l'opposante est assez faible par rapport à ses marchandises et à ses services, puisque cette marque serait comprise comme signifiant *secure ID* ou *secure identification* (identité protégée), et le caractère distinctif inhérent de la marque SECURIDENT visée par la demande est lui aussi relativement faible. J'infère de la preuve produite par M. Curry au regard des ventes et de la publicité que la marque de l'opposante avait acquis une réputation passablement importante au Canada à toutes les dates pertinentes. Quant à la requérante, comme elle n'a pas produit de preuve, je ne peux conclure que sa marque SECURIDENT avait plus qu'une faible réputation à n'importe laquelle des dates pertinentes. Le critère de la période pendant laquelle les marques en question ont été en usage favorise l'opposante, puisque

celle-ci a commencé à employer sa marque SECURID quelque 19 ans avant que la requérante ait fait de même pour sa marque SECURIDENT.

[13] Je rejette la conclusion de M. Curry (citée au paragraphe 8 ci-dessus) selon laquelle l'opposante et la requérante exploiteraient « le même genre d'entreprise dans le secteur de la sécurité ». Il m'apparaît certes, d'après la preuve au dossier, que les parties exploitent des entreprises de genres apparentés, et que les personnes qui s'intéressent aux produits et services de sécurité de la requérante s'intéresseraient vraisemblablement aussi aux produits de l'opposante. Il ne s'ensuit pas cependant que la proposition inverse soit vraie. Il semble en effet moins probable que les personnes intéressées par les produits de l'opposante soient également susceptibles de s'intéresser à ceux de la requérante. Toutefois, il paraît probable que les activités et les voies commerciales des parties coïncident dans une certaine mesure.

[14] La marque SECURIDENT de la requérante et la marque SECURID de l'opposante se ressemblent passablement sous tous les rapports, c'est-à-dire par la présentation, le son et les idées qu'elles suggèrent. Cette ressemblance n'a guère de quoi surprendre, puisque la totalité de la marque de l'opposante est comprise dans celle de la requérante. En outre, j'ai pris en considération, à titre de circonstance supplémentaire de l'espèce, le fait que l'emploi par la requérante de sa marque sur le marché avec les lettres ID en majuscules accentue la ressemblance visuelle entre cette marque et celle de l'opposante, étant donné que cette dernière emploie sa marque sous la même forme. Cette circonstance tend à accroître la probabilité de confusion.

DÉCISION

[15] Je prends acte du principe du droit des marques de commerce selon lequel de légères différences peuvent suffire à prévenir la confusion entre des « marques faibles »; voir *GSW Ltd. c. Great West Steel Industries* (1975) 22 C.P.R.(2d) 154 (C.F. 1^{re} inst.), pages 163, 164 et 169. Cependant, vu l'étroite ressemblance entre la marque visée par la demande et la marque de l'opposante, les autres facteurs énumérés au paragraphe 6(5) que j'ai examinés ci-dessus et la circonstance supplémentaire de l'espèce que constitue la forme d'emploi des marques en question, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver, suivant la prépondérance des

probabilités, qu'il n'y avait à aucune des dates pertinentes de probabilité raisonnable de confusion entre lesdites marques.

[16] En conséquence, force m'est de repousser la demande d'enregistrement. Je rends cette décision en vertu des pouvoirs qui me sont délégués sous le régime du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Myer Herzig
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.