

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2019 COMC 130

Date de la décision : 2019-11-29

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Netsuite Inc.

Opposante

et

Infor (US), Inc.

Requérante

**1,655,881 pour
INFOR CLOUDSUITE**

Demande

INTRODUCTION

[1] Netsuite Inc. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce INFOR CLOUDSUITE (la Marque), qui fait l’objet de la demande d’enregistrement n° 1,655,881 produite par Infor (US), Inc. (la Requérante).

[2] La demande d’enregistrement de la Marque est en liaison aux services suivants :

Services de logiciel-service, notamment hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers dans les domaines des solutions de planification des ressources d’entreprise, de

la gestion des dépenses, de la gestion de biens, de l'administration et de la gestion des ressources humaines, de la gestion de construction, de la gestion des relations avec la clientèle, de la gestion du capital humain, de la gestion financière, de la gestion du rendement, de la gestion du cycle de vie des produits, de la gestion de l'effectif, des solutions dans le domaine du secteur public, des solutions d'accueil, des solutions d'affaires et de la gestion de la chaîne logistique.

[3] L'opposition est principalement fondée sur une allégation selon laquelle la Marque créée de la confusion avec l'emploi antérieur par l'Opposante de la marque de commerce SUITECLOUD en liaison à des services de logiciels en ligne.

[4] Pour les raisons exposés ci-dessous, la demande d'enregistrement est rejetée.

LE DOSSIER

[5] La demande relative à la Marque a été produite le 11 décembre 2013 et la date de priorité de production du 10 décembre 2013 est revendiquée sur le fondement de la demande d'enregistrement aux États-Unis n° 86/139,507.

[6] La demande a été annoncée aux fins d'opposition le 22 octobre 2014. De nombreuses modifications à la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. Dans le contexte des procédures d'opposition, la date utilisée pour déterminer quelle version de la Loi s'applique est la date à laquelle la demande visée par l'opposition a été annoncée. La demande ayant été annoncée avant le 17 juin 2019, conformément à l'article 70 de la Loi, les motifs d'opposition seront évalués sur le fondement de la Loi dans sa version précédant immédiatement le 17 juin 2019, à l'exception que, en ce qui a trait à la confusion, les articles 6(2) à (4) de la Loi dans sa version actuelle seront appliqués.

[7] L'Opposante s'est opposée à la demande le 8 décembre 2014 en produisant une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi. Les motifs d'opposition sont fondés sur les articles 30*b*), 30*e*), 30*i*), 16(3)*a*), 16(3)*b*) et 2 de la Loi (dans leur version précédente) et sont exposés ci-dessous.

[8] La Requérante a produit une contre-déclaration le 15 avril 2015, contestant chacun des motifs d'opposition.

[9] Afin d'appuyer son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Guilielmus Haarmans, souscrit le 13 août 2015 (l'affidavit Haarmans), et, à titre de contre-preuve, l'affidavit de Janet MacKenzie, souscrit le 2 février 2017 (l'affidavit MacKenzie).

[10] Afin d'appuyer sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Jane Buckingham, souscrit le 24 juin 2016 (l'affidavit Buckingham), et l'affidavit de Cole Meagher, souscrit le 27 juin 2016 (l'affidavit Meagher).

[11] Aucun des déposants n'a été contre-interrogé relativement à son affidavit. Les deux parties ont produit des représentations écrites, mais seule l'Opposante a été représentée lors d'une audience qui a eu lieu le 31 juillet 2019.

[12] Avant d'évaluer les motifs d'opposition, je vais d'abord donner un aperçu de la preuve des parties, le fardeau de preuve de l'Opposante et le fardeau ultime de la Requérante.

APERÇU DE LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

Affidavit Haarmans

[13] L'affidavit Haarmans peut se résumer comme suit :

- M. Haarmans est un vice-président principal au sein de l'Opposante [para 1].
- L'Opposante est un fournisseur de [TRADUCTION] « suites de logiciels infonuagiques de finances / planification des ressources de l'entreprise [PRE] et de commerce à voies multiples » et offre [TRADUCTION] « un large éventail d'applications, y compris la gestion financière, la gestion des relations avec la clientèle [GRC], la gestion du commerce électronique et de la vente au détail, l'automatisation des services professionnels [ASP] et la gestion du capital humain [GCH], qui permettent aux entreprises de gérer la majorité de ses activités commerciales fondamentales au moyen d'une seule suite intégrée de logiciels » [para 2].
- L'Opposante offre également des services de soutien à la clientèle et professionnels [TRADUCTION] « qui concernent la mise en œuvre de sa suite d'applications, et son

soutien, et offre sa suite d'applications par Internet sous la forme d'un service d'abonnement dans le cadre d'un modèle logiciel-service [SaaS] » [para 2].

- L'Opposante est [TRADUCTION] « le plus grand fournisseur de services infonuagiques de planification des ressources de l'entreprise (PRE) [et] plus de 24 000 organisations utilisent les applications d'entreprise infonuagiques [de l'Opposant] » [para 3].
- Parmi les nombreux outils de développement, applications et plateformes développés et offerts par l'Opposant, SuiteCloud est [TRADUCTION] « une offre complète d'outils de développement, d'applications et d'infrastructure infonuagiques qui permettent aux clients et aux développeurs de logiciels d'optimiser les avantages de l'infonuagique ». SuiteCloud comprend [TRADUCTION] « une plateforme infonuagique multilocataire qui est offerte dans le cadre du service NetSuite aux clients et aux partenaires au moyen de la technologie logiciel-service (SaaS) fournissant un environnement de développement intégré et des interfaces de programmation d'applications (API) pour développer des applications sur la plateforme NetSuite » [para 4].
- SuiteCloud permet [TRADUCTION] « aux clients et aux partenaires de rapidement mettre en œuvre, personnaliser et configurer les applications d'entreprise de NetSuite, y compris, sans toutefois s'y limiter, la planification des ressources de l'entreprise (PRE), la gestion des relations avec la clientèle (GRC), la gestion du capital humain (GCH), le commerce électronique et le commerce à voies multiples, afin de bâtir une fonctionnalité infonuagique profonde propre à l'industrie et à l'organisation verticale » [para 4].
- Plus de 300 fournisseurs indépendants de logiciels (FIL) dans le monde, y compris au Canada, utilisent les services SuiteCloud pour [TRADUCTION] « concevoir des applications fondées sur les applications d'entreprise de NetSuite ou les intégrer à leurs propres solutions afin de les vendre aux clients de NetSuite et qu'ils les utilisent conjointement avec les applications d'entreprise de NetSuite » [para 5].
- La Requérante [*sic*] a commencé à employer la marque SUITECLOUD aux États-Unis aussi tôt que mars 2009 en liaison avec divers services en ligne, de développement de

logiciels, de soutien de logiciels et de logiciels-services (SaaS), collectivement appelés « Services SuiteCloud » comme suit [para 6] [TRADUCTION] :

- offrir l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne, de plateformes de développement et d'outils de développement qui permettent aux développeurs de logiciels de programmer et de concevoir des logiciels de développeur qui fonctionnent de concert avec de telles applications et plateformes non téléchargeables pour transférer, partager, formater, manipuler et intégrer des données, des renseignements et de tels logiciels de développeur qui fonctionnent de concert avec de telles applications et plateformes non téléchargeables et des services de tiers;
 - des services de logiciel-service, notamment hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers dans la gestion d'entreprises;
 - le débogage, l'entretien et la mise à jour de logiciels;
 - offrir un site Web présentant des renseignements techniques concernant les logiciels fournis;
 - offrir des services de soutien et d'expert-conseil en logiciels, la conception architecturale de logiciels, des services de soutien technique et le dépannage du type diagnostiquer et corriger les problèmes de logiciels.
- La marque de commerce SUITECLOUD a été employée par l'Opposante en liaison avec l'annonce et l'exécution de tels services en présentant la marque SUITECLOUD sur le site de l'Opposante (*www.netsuite.com*) et dans divers documents promotionnels distribués aux clients et aux clients potentiels [para 7, Pièces A et B].
 - Les revenus générés par la vente et l'exécution des Services SuiteCloud en liaison avec la marque de commerce SUITECLOUD depuis 2009 sont de plus de 2 milliards de dollars américains [para 9].
 - En ce qui a trait au Canada, l'Opposante a commencé à faire la promotion des Services SuiteCloud en liaison avec la marque SUITECLOUD au Canada depuis aussi tôt que mars 2009 au moyen du site Web susmentionné de l'Opposante et de documents promotionnels [para 10, Pièces A et B].
 - En date d'octobre 2014, la clientèle de l'Opposante comptait plus de 400 entreprises partout au Canada, couvrant un large éventail d'industries [para 11]. La Pièce D, jointe à

l'affidavit Haarmans, est un échantillon des formulaires de commande concernant les Services SuiteCloud fournis par la Requérante en liaison avec la marque de commerce SUITECLOUD aux clients au Canada de 2010 à 2014 [para 12].

- Depuis 2009, les revenus annuels de l'Opposante générés par la vente et l'exécution des Services SuiteCloud en liaison avec la marque de commerce SUITECLOUD se situent [TRADUCTION] « dans les millions de dollars » [para 13].
- En date de 2015, l'Opposante a trois bureaux au Canada, employant approximativement 300 personnes, ce qui fait de l'Opposante [TRADUCTION] « l'une des plus grandes entreprises de SaaS et l'une des entreprises ayant le plus grand taux de croissance au Canada » [para 14].
- Depuis l'automne 2019, l'Opposante a tenu l'exposition annuelle SuiteCloud Developer Network à Toronto, laquelle [TRADUCTION] « rassemble les partenaires commerciaux de NetSuite qui utilisent les Services SuiteCloud et les représentants des ventes de NetSuite ». Plus de 30 partenaires commerciaux participent à l'exposition annuellement. La Pièce E, jointe à l'affidavit Haarmans, est un échantillon des documents imprimés concernant l'exposition pour les années 2010 à 2014 [para 15].
- Grâce aux Services SuiteCloud, les partenaires commerciaux de l'Opposante ont développé plus de 300 applications et intégrations de logiciels [para 15].
- L'Opposante et sa marque de commerce SUITECLOUD ont fait l'objet d'une couverture dans les médias en ligne et imprimés. La Pièce F, jointe à l'affidavit Haarmans, est un échantillon de la couverture médiatique en liaison avec la marque de commerce SUITECLOUD apparaissant dans les médias canadiens comme The Globe and Mail, Yahoo Finance Canada, IT World Canada, IT in Canada online et Computer Dealer News [para 16].
- L'Opposante et ses Services SuiteCloud ont reçu de nombreux prix de l'industrie [para 18].

- Les dépenses annuelles en publicité de l’Opposante en liaison avec la marque de commerce SUITECLOUD dans le monde en entier [TRADUCTION] « se chiffrent dans les millions de dollars », toutefois, puisque les activités publicitaires de l’Opposante sont menées mondialement, il n’est pas possible de fournir des dépenses propres au Canada [para 17].

- Selon son examen de l’état déclaratif des services figurant dans la demande visée, ainsi que des renseignements disponibles sur le site Web de la Requérante (*www.infor.com/cloud*), M. Haarmans estime que [TRADUCTION] « les services en liaison avec [la Marque] et les services en liaison avec la marque de commerce SuiteCloud [de l’Opposante] se chevauchent ou sont étroitement liés » [para 19]. En particulier, au paragraphe 19 de son affidavit, M. Haarmans atteste que :
 - les deux parties ciblent les mêmes marchés avec des produits et des services semblables;
 - les deux parties visent des entreprises organisationnelles dans le monde entier avec une offre de services par abonnement;
 - les services offerts par les deux parties sont [TRADUCTION] « des applications de gestion de l’entreprise verticales ou propres à l’industrie »;
 - la description de la Requérante de son offre de services correspond également à l’offre de services SuiteCloud de l’Opposante, soit [TRADUCTION] : « CloudSuite offre de magnifiques logiciels avec une fonctionnalité profonde pour l’industrie et un modèle de prestation flexible par abonnement qui réduit grandement les dépenses initiales » et « Chaque suite d’industrie à l’intérieur d’Infor CloudSuite est élaborée en unifiant plusieurs applications qui, auparavant, étaient déployées indépendamment pour appuyer globalement les fonctions opérationnelles de base par l’industrie ».

Affidavit MacKenzie

[14] L’affidavit MacKenzie, produit à titre de contre-preuve, peut se résumer comme suit :

- Mme MacKenzie est employée par l'agent de marques de commerce de l'Opposante [para 1].
- Mme MacKenzie a mené une recherche Google du Web pour le terme SUITECLOUD : les dix premières pages de résultats de recherche sont jointes sous la Pièce A de l'affidavit MacKenzie [para 2].
- Mme MacKenzie a photocopié les dossiers de la demande de l'OPIC pour les demandes d'enregistrement de marque de commerce canadienne n° 1,533,662 pour CLOUDSUITE et 1,533,663 pour INFOR CLOUDSUITE, les deux au nom d'Info Global Solutions (Michigan) Inc; des copies sont jointes sous les Pièces B et C de l'affidavit MacKenzie, respectivement [para 3 et 4]. Les deux demandes semblent avoir été abandonnées sans réponse substantielle subséquemment au rapport d'un examinateur dans chaque cas qui mentionnait la [TRADUCTION] « demande n° 1,488,488 conjointement en instance et susceptible de créer de la confusion » de l'Opposante pour la marque de commerce SUITECLOUD.
- La Pièce D de l'affidavit MacKenzie est une copie de l'affidavit de trois pages de Guilielmus Haarmans, assermenté le 14 décembre 2016, [l'affidavit Haarmans 2016] et produit auprès de l'OPIC en liaison avec la demande n° 1,488,488 pour la marque de commerce SUITECLOUD. L'affidavit Haarmans 2016 semble être une réponse partielle au rapport d'un examinateur [TRADUCTION] « en appui à l'allégation que la marque de commerce SUITECLOUD n'est pas sans caractère distinctif au Canada en ce qui a trait à l'ensemble des services SUITECLOUD » [para 6 de l'affidavit Haarmans 2016]. Cet affidavit comporte un tableau ventilant [TRADUCTION] « le total des revenus annuels générés par la vente et l'exécution des services SaaS [de l'Opposante] et de SUITECLOUD Services au Canada en liaison avec la marque de commerce SUITECLOUD pour les années 2009 à 2016 » [para 5 de l'affidavit Haarmans 2016]; le total des revenus pour cette période semble dépasser 100 millions de dollars américains. Je tiens à souligner que, dans ses représentations écrites, la Requérente observe que cette pièce devrait être radiée ou qu'aucun poids ne devrait lui être accordé puisqu'elle relève du oui-dire; particulièrement, vu que M. Haarmans a été assermenté dans le cadre de

l'affidavit Haarmans précédent, l'Opposante n'explique aucunement pourquoi la preuve fournie dans l'affidavit Haarmans 2016 a été produite par l'entremise de l'affidavit McKenzie plutôt que par M. Haarmans directement. Bien que je convienne que peu de poids devrait être accordé à l'affidavit Haarmans 2016, je remarque que son contenu correspond en général à celui de l'affidavit Haarmans précédent.

APERÇU DE LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Affidavit Buckingham

[15] L'affidavit Buckingham peut se résumer comme suit :

- Mme Buckingham est employée comme chercheuse de marques de commerce par l'agent de marques de commerce de la Requérante [para 1].
- Le 24 juin 2016, Mme Buckingham a effectué une recherche de bases de données [TRADUCTION] « pour toutes les demandes ou tous les enregistrements de marques de commerce actifs de la [Requérante] formés de l'élément "INFOR" ou contenant cet élément comme préfixe à la marque » [para 2]. Les résultats de recherche sont joints sous la Pièce A de l'affidavit Buckingham.
- La Pièce B, jointe à l'affidavit Buckingham, est une copie du dossier de la demande de l'OPIC pour la demande d'enregistrement de marque de commerce n° 1,488,488 pour la marque SUITECLOUD au nom de l'Opposante, obtenue le 6 juin 2016.

Affidavit Meagher

[16] L'affidavit Meagher peut se résumer comme suit :

- M. Meagher est employé comme étudiant par l'agent de marques de commerce de la Requérante [para 1].
- Le 24 juin 2016, M. Meagher a mené une recherche dans la base de données de la United States Patent and Trademark Office (USPTO) pour la marque de commerce « suitecloud » [para 3]. Les résultats de recherche sont joints sous les Pièces A1 à A10 de

l'affidavit Meagher, ainsi que les détails, les documents et les dossiers de demande correspondants de chaque marque de commerce.

- Le 24 juin 2016, M. Meagher a effectué des recherches en ligne pour la signification des termes « cloud » et « suite » dans le domaine de l'informatique ou de la technologie [para 4]. Les résultats de recherche, y compris des imprimés de dictionnaires et d'articles en ligne, sont joints sous les Pièces B1 à B13 de l'affidavit Meagher.

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[17] Avant de considérer les motifs d'opposition, il est nécessaire d'examiner les exigences fondamentales concernant : i) le fardeau de preuve d'un opposant pour appuyer les allégations dans la déclaration d'opposition; et ii) le fardeau ultime d'un requérant de prouver le bien-fondé de sa cause.

[18] En ce qui a trait à i), conformément aux règles de la preuve habituelles, il y a un fardeau de preuve que l'opposant prouve les faits inhérents à ses allégations exposées dans la déclaration d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 CarswellNat 1053, 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst) para 11]. La présence d'un fardeau de preuve pour l'opposant concernant une question particulière signifie que, afin que la question soit seulement considérée, il doit y avoir une preuve suffisante qui permet de raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués au soutien de cette question.

[19] En ce qui a trait à ii), c'est au requérant qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, comme l'allègue un opposant dans la déclaration d'opposition (pour les allégations où l'opposant s'acquitte de son fardeau de preuve). Le fait que le fardeau ultime incombe à un requérant signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été considérée, alors la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.

MOTIFS D'OPPOSITION RETIRÉS

[20] Lors de l'audience, l'Opposante a retiré ses motifs d'opposition invoqués en vertu des articles 30*b*), 30*e*) et 30*i*) de la Loi établis dans la déclaration d'opposition. En conséquence, je

ne m'attarderai pas davantage à ces motifs. Cela laisse les motifs fondés sur le droit à l'enregistrement et le caractère distinctif à considérer, les deux se tournant vers la question de confusion en liaison avec la marque de commerce SUITECLOUD de l'Opposante.

DATES PERTINENTES

[21] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition restants sont les suivantes :

- les articles 38(2)c) et 16 concernant le droit à l'enregistrement – la date de priorité de la demande, nommément le 10 décembre 2013 dans ce cas-ci [article 16 de la Loi];
- les articles 38(2)d) et 2 concernant l'absence d'un caractère distinctif – la date de production de l'opposition, nommément le 8 décembre 2014 dans ce cas-ci [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317 para 25].

ANALYSE

Motifs d'opposition invoqués en vertu de l'article 16 – Droit à l'enregistrement

[22] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante plaide que, en vertu des articles 38(2)c) et 16(3)a) de la Loi, la Requérante n'est pas la partie qui a le droit à enregistrer la Marque, puisque, à la date de production de la demande en question (selon l'emploi projeté au Canada), la Marque portait à confusion avec la marque de commerce SUITECLOUD de l'Opposante qui avait été précédemment employée au Canada par l'Opposante.

[23] Dans le même ordre d'idées, l'Opposante plaide que, en vertu des articles 38(2)c) et 16(3)b) de la Loi, la Requérante n'est pas la partie qui a le droit à enregistrer la Marque, puisque, à la date de production de la demande en question, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce SUITECLOUD de l'Opposante, pour laquelle une demande d'enregistrement avait précédemment été produite au Canada par l'Opposante et était en instance à la date de l'annonce de la demande en question.

[24] L'Opposante s'acquitte de son fardeau de preuve à l'égard de chacun de ces motifs. En ce qui a trait à l'article 16(3)a) de la Loi, l'Opposante a prouvé l'emploi de sa marque de

commerce SUITECLOUD avant la date (de priorité) de production de la demande en question (le 10 décembre 2013) et qu'elle n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande en question.

[25] En ce qui a trait à l'article 16(3)*b* de la Loi, l'Opposante a prouvé que sa demande d'enregistrement pour la marque de commerce SUITECLOUD a été produite le 13 juillet 2010 (avec une date de priorité de production du 14 janvier 2010), soit avant la date de production de la demande en question, et qu'elle était en instance à la date de l'annonce de la Marque [en vertu de l'article 16(4) de la Loi]. Je souligne que la marque de commerce SUITECLOUD de l'Opposante a été subséquemment enregistrée le 31 août 2017, bien qu'en bout de compte, rien ne dépend de ce fait.

[26] Puisque les dates pertinentes et la preuve relatives à ces deux motifs fondés sur le droit à l'enregistrement sont les mêmes, je remarque que le test en matière de confusion est également le même.

Test pour déterminer la confusion

[27] Le test pour déterminer la question de confusion est établi à l'article 6(2) de la Loi qui prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[28] En faisant une telle évaluation, je dois également tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce pertinentes, y compris celles énoncées à l'article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[29] Les critères à l'article 6(5) de la Loi ne sont pas exhaustifs et un poids différent leur sera accordé dans une évaluation propre au contexte [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, 1 RCS 772 para 54]. Dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361 (CSC) para 49, la Cour suprême du Canada a déclaré que l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, aura souvent la plus grande influence sur l'analyse de la confusion.

Caractère distinctif – Caractère distinctif inhérent et mesure connue

[30] Dans ses représentations écrites, la Requérente observe que la marque de commerce SUITECLOUD de l'Opposante [TRADUCTION] « a une absence totale d'un caractère distinctif inhérent », affirmant que SUITECLOUD [TRADUCTION] « est clairement descriptif des services de l'Opposante, puisque la marque décrit que les services sont en liaison avec une suite de services-logiciels infonuagiques » [para 37]. Cet argument est appuyé par les définitions appuyées par des preuves de « suite » et de « cloud » [affidavit Meagher, Pièces B-1 et B-2]; les références descriptives à de tels termes dans l'affidavit Haarmans et les documents promotionnels fournis comme pièces en relation avec l'entreprise de l'Opposante et sa plateforme SuiteCloud [affidavit Haarmans, paras 2 et 4, Pièce B]; et la justification de l'enregistrement de la marque de commerce SUITECLOUD au Canada (en vertu de l'article 14 de la Loi) [affidavit Haarmans 2016] et aux États-Unis (dans le Supplemental Register) [affidavit Meagher, Pièces A-7 à A-10].

[31] En ce qui concerne la mesure à laquelle la marque de commerce SUITECLOUD de l'Opposante est devenue connue au Canada, la Requérente observe que la preuve produite par l'Opposante concernant l'emploi de la marque de commerce SUITECLOUD propre au Canada est vague et, en général, n'est appuyée par aucun document, [TRADUCTION] « ce qui rend virtuellement impossible de déterminer la mesure à laquelle la marque SUITECLOUD pourrait être connue au Canada » [para 45]. Par exemple, la Requérente affirme que, en ce qui a trait aux ventes au Canada, la seule preuve est la déclaration générale [TRADUCTION] « vague et sans appui » que les ventes annuelles se chiffrent [TRADUCTION] « dans les millions de dollars » [para 47]. Citant le manque de factures ou de relevés comptables concernant les Services SuiteCloud de l'Opposante, la manque de renseignements concernant les données de distribution

pour les documents promotionnels mentionnés et le manque de détails concernant les dépenses canadiennes en publicité, la Requérante observe [TRADUCTION] « qu'il est impossible de déterminer le nombre de personnes au Canada qui ont été exposées à la marque SUITECLOUD, en ligne ou d'une autre manière, à un moment quelconque » [paras 48 et 49]. À cet égard, la Requérante remarque également que, bien que M. Haarmans atteste que l'Opposante avait plus de 400 clients au Canada en date du 22 octobre 2014, cette date est après la date pertinente pour les motifs d'opposition fondés sur le droit à l'enregistrement allégué (nommément, le 10 décembre 2013).

[32] Malgré tout, l'Opposante a prouvé l'emploi et la réputation de sa marque de commerce SUITECLOUD au Canada depuis 2009. Bien que la preuve aurait pu être plus claire, particulièrement en liaison avec la date pertinente susmentionnée, j'accepte que la marque SUITECLOUD soit, à tout le moins, devenue quelque peu connue au Canada grâce à la promotion et à la publicité dont elle a fait l'objet sur le site Web de l'Opposante (affidavit Haarmans, para 7), l'exposition annuelle à Toronto (para 15) et la couverture médiatique (para 16). De plus, même si je devais ignorer l'affidavit Haarmans 2016 joint à l'affidavit MacKenzie, vu la présence canadienne et la clientèle attestées par M. Haarmans, je suis prêt à déduire qu'au moins une partie des [TRADUCTION] « millions de dollars » en revenus [affidavit Haarmans, para 13] peut être attribuée à la période entre 2009 et la date pertinente.

[33] En ce qui a trait à la Marque, la Requérante concède l'absence, pour le deuxième élément de la Marque, soit CLOUDSUITE, d'un caractère distinctif, mais affirme que la Marque dans son ensemble a un caractère distinctif inhérent, puisque le mot INFOR [TRADUCTION] « est un mot inventé sans définition commune ou provenant d'un dictionnaire et qui n'a aucune relation avec les Services de la Requérante » [représentations écrites de la Requérante, para 43]. À l'opposé, lors de l'audience, l'Opposante a fait la proposition selon laquelle INFOR pourrait être perçu comme une contraction du mot « information », diminuant ainsi le caractère distinctif inhérent de la Marque dans son ensemble.

[34] Quoiqu'il en soit, bien que la Marque pourrait avoir un caractère distinctif inhérent quelque peu supérieur à la marque SUITECLOUD de l'Opposante, la preuve appuie la

constatation que la marque SUITECLOUD est devenue connue dans une mesure plus grande que la Marque au Canada. Par conséquent, j'estime que ce facteur favorise l'Opposante.

Période d'emploi

[35] Dans ses représentations écrites, la Requérente souligne l'allégation de l'Opposante qu'elle avait employé la marque de commerce SUITECLOUD au Canada depuis 2009 [para 45], mais, comme il a été expliqué précédemment, elle remet en question la mesure à laquelle il peut être déterminé que la marque de commerce SUITECLOUD est devenue connue au Canada [paras 45 à 50].

[36] Peu importe, la preuve non contredite dans ce cas est que la marque SUITECLOUD de l'Opposante est employée au Canada depuis mars 2009. Puisque la demande d'enregistrement de la Marque est fondée sur l'emploi proposé et que la Requérente n'a pas prouvé l'emploi subséquent de la Marque, ce facteur favorise clairement l'Opposante.

Genre de Services ou d'entreprise et Nature du commerce

[37] Dans ses représentations écrites, la Requérente tente de distinguer ses services de ceux de l'Opposante. À cet égard, elle cite l'affidavit Haarmans, mettant l'accent sur le fait que les Services SuiteCloud sont formés d'une plateforme qui offre [TRADUCTION] « un environnement de développement intégré et des interfaces de programmation d'applications (API) pour développer des applications sur la plateforme NetSuite » [para 52, citant l'affidavit Haarmans, para 6]. La Requérente observe que, par opposition, les services visés par la demande d'enregistrement [TRADUCTION] « sont expressément limités à l'hébergement de logiciels qui seront utilisés par d'autres dans le domaine des affaires » et, par conséquent, [TRADUCTION] « ils cibleraient en général des entreprises et pas expressément des développeurs de logiciels, comme c'est le cas pour les services de l'Opposante » [para 52].

[38] Je souligne que l'observation de la Requérente est à première vue quelque peu qualifiée et, puisque la Requérente n'a pas prouvé l'emploi de la Marque, ou la publicité en relation avec elle, je ne suis pas prêt à déduire une quelconque limitation particulière, y compris en ce qui a trait au marché cible des services de la Requérente.

[39] Dans tous les cas, lorsqu'il est question de considérer le genre des services des parties par rapport à la question de confusion, ce sont les états déclaratifs des services dans la demande en question qui gouvernent [*Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd*, 1987 CarswellNat 749, 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Miss Universe Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF) paras 24-25]. Dans ce cas-ci, je remarque le large éventail de domaines mentionnés dans les services visés par la demande et que la preuve non contredite trouvée dans l'affidavit Haarmans indiquent que les parties font affaire dans le même domaine et qu'il y a un chevauchement du genre de services ainsi que des entreprises et des clients potentiels des parties. À tout le moins, la marque de commerce des deux parties est en relation avec des services SaaS, offrant des services de logiciels infonuagiques aux entreprises.

[40] Comme l'a observé l'Opposante lors de l'audience, la Requérante [TRADUCTION] « tente de hacher l'oignon trop petit » en suggérant qu'il y a absence de chevauchement dans les offres des parties. La preuve dans l'affidavit Haarmans est que les services SuiteCloud de l'Opposante et les services de la Requérante sont offerts dans les mêmes voies commerciales aux mêmes clients potentiels [para 19].

[41] Par conséquent, j'estime que ces facteurs favorisent l'Opposante.

Degré de ressemblance

[42] Comme il a été mentionné précédemment, le degré de ressemblance entre les marques des parties est le facteur législatif qui le plus souvent aura le plus d'influence sur la décision concernant la question de la confusion. Cela est particulièrement le cas lorsque les services des parties et les voies commerciales des parties sont les mêmes ou se chevauchent, comme dans ce cas-ci [voir *Reynolds Consumer Products Inc c PRS Mediterranean Ltd*, 2013 CAF 119, 111 CPR (4th) 155 paras 26 à 30].

[43] Dans ses représentations écrites, la Requérante observe que la partie la plus frappante ou unique de la Marque est la première partie, INFOR, et remarque que cet élément n'a aucun équivalent visuel, phonétique ou conceptuel dans la marque de commerce SUITECLOUD de l'Opposante. Comme mentionné précédemment, elle observe que INFOR est un mot inventé [para 56].

[44] En ce qui a trait à la ressemblance dans les idées suggérée, la Requérante observe également l'argument quelque peu tautologique que, vu la présence de l'élément INFOR, [TRADUCTION] « l'idée suggérée par la Marque est que les services fournis sous celle-ci sont en relation avec la Requérante » [para 56].

[45] À l'opposé, dans ses représentations écrites, l'Opposante observe que la Marque [TRADUCTION] « comporte l'ensemble de la marque distinctive SUITECLOUD de l'Opposante, renversant l'ordre des mots qui forment la marque et ajoutant le nom d'entreprise INFOR ». L'Opposante observe que [TRADUCTION] « lorsqu'un requérant a adopté la totalité de la marque [d'un opposant], avec des modifications très mineures, il n'est pas suffisant pour éviter de créer de la confusion de simplement ajouter un identificateur d'entreprise » [para 57].

[46] Bien que la première part de la Marque soit INFOR, et peu importe que je la considère comme un mot inventé ou la contraction du mot « information », j'estime qu'il existe une certaine ressemblance entre la Marque et la marque SUITECLOUD de l'Opposante, vu la présence des éléments SUITE et CLOUD dans les deux marques. À cet égard, la Marque comporte essentiellement la marque de l'Opposante dans son entièreté, avec toutefois l'inversion des deux éléments. Toutefois, je n'estime pas que cette inversion des mots SUITE et CLOUD diminue de manière significative le degré de ressemblance en apparence, lorsque dite à vive voix ou dans l'idée suggérée entre les marques [pour une conclusion semblable, voir *The Clorox Company of Canada, Ltd c Escola de Natação E Ginastica Bioswin Ltda*, 2017 COMC 173 para 36 concernant la différence entre SMART FIT et FIT SMART].

[47] [40] En conséquence, ce facteur favorise l'Opposante.

Autres circonstances de l'espèce : Famille de marques de commerce INFOR

[48] Dans ses représentations écrites, à titre d'autre circonstance de l'espèce, la Requérante remarque qu'elle [TRADUCTION] « est déjà la propriétaire d'un nombre important d'enregistrements de marques de commerce ou de demandes en instance au Canada (18), dont chacune porte comme préfixe ou est exclusivement composée de l'élément INFOR ».

[49] Lorsqu'il existe une famille de marques de commerce, il peut y avoir une probabilité accrue que le public considère une marque de commerce semblable comme une autre marque de

commerce dans la famille et, par conséquent, estime que le service en liaison avec cette marque de commerce est offert par le propriétaire de la famille de marques. Il n'y a, toutefois, aucune présomption de l'existence d'une famille de marques de commerce dans les procédures d'opposition. Une partie cherchant à établir une famille de marques de commerce doit établir qu'elle emploie plus d'une ou deux marques de commerce au sein de la famille alléguée [*Techniquip Ltd c Canadian Olympic Assn* (1998), 145 FTR 59 (CF 1^{re} inst), conf par (1999), 3 CPR (4th) 298 (CAF); *Now Communications Inc c CHUM Ltd* (2003), 32 CPR (4th) 168 (COMC) para 35].

[50] Vu que la preuve de la Requérante à cet égard se limite à des résultats de recherche du registre des marques de commerce, il y a peu de justification qui me permet d'estimer que la Requérante possède une famille de marques de commerce [voir *7-Eleven, Inc c BitBite Foods Inc*, 2014 COMC 16 para 41, citant *Techniquip Ltd c Canadian Olympic Assn, supra*].

[51] Par conséquent, il ne s'agit pas d'une circonstance de l'espèce qui appuie la Requérante.

Autres circonstances de l'espèce : Demandes antérieures pour les marques de commerce en question

[52] Lors de l'audience, l'Opposante a observé qu'une autre circonstance de l'espèce est que, concernant les demandes d'enregistrement antérieures pour CLOUDSUITE et INFOR CLOUDSUITE, la demande en instance pour la marque SUITECLOUD de l'Opposante avait été citée par la section de l'examen des marques de commerce et que ces demandes ont subséquemment été abandonnées [affidavit MacKenzie, paras 3 et 4, Pièces B et C].

[53] Toutefois, on a remarqué précédemment que la section de l'examen des marques de commerce n'avait pas devant elle la preuve produite par les parties dans une procédure d'opposition et le fardeau est différent dans l'examen [voir *Thomas J Lipton Inc c Boyd Coffee co* (1991), 40 CPR (3d) 272 à 277; *Proctor & Gamble Inc c Morlee Corp* (1993), 48 CPR (3d) 377 à 386; *ISTOCKPHOTO IP c Istockhomes Marketing Ltd*, 2018 COMC 49 para 62]. Les décisions de la section de l'examen ne sont pas contraignantes et n'ont aucune valeur de jurisprudence pour déterminer l'enregistrabilité d'une marque de commerce dans une procédure d'opposition

[voir *Worldwide Diamond Trademarks Limited c De Trung Vo*, 2016 COMC 20 para 32; *Thinklab Consulting Inc c Combustion Creativity Inc*, 2018 COMC 14 para 85].

[54] Par conséquent, bien que la constatation ci-après corresponde aux objections susmentionnées soulevées par la section de l'examen, j'estime que la décision des demandes précédentes pour CLOUDSUITE et INFOR CLOUDSUITE n'est pas une circonstance de l'espèce pertinente qui favorise une partie ou l'autre dans ce cas.

[55] Dans le même ordre d'idées, je n'estime pas que les décisions des demandes de l'Opposante pour la marque de commerce SUITECLOUD au Canada et aux États-Unis appuient de manière significative une partie ou l'autre dans ce cas. Comme il a été mentionné précédemment, nonobstant le caractère distinctif inhérent minime de la marque de commerce SUITECLOUD, celle-ci a l'avantage d'un caractère distinctif acquis en raison de son emploi et de sa promotion au Canada.

Conclusion

[56] Le test applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la Marque en liaison avec les services visés par la demande alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce SUITECLOUD de l'Opposante et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 SCS 23 para 20].

[57] Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime en liaison aux services visés par la demande. Dans le meilleur des cas pour la Requérante, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, la probabilité de créer de la confusion avec la source des services des parties est égale entre les deux parties. J'arrive à cette conclusion en raison de la ressemblance entre les marques de commerce, particulièrement à la lumière du chevauchement du genre des services, des entreprises et des affaires des parties et de la preuve du caractère distinctif acquis de la marque de commerce SUITECLOUD de l'Opposante.

[58] Étant donné que le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion incombe à la Requérante, je dois trancher à

l'encontre de la Requérante. Par conséquent, les motifs d'opposition invoqués en vertu de l'article 16 fondés sur le droit à l'enregistrement sont accueillis.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2 – Absence de caractère distinctif

[59] L'Opposante plaide que la Marque n'a aucun caractère distinctif, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas la distinction, et n'est pas adaptée pour le faire, entre les services connexes et les produits ou les services des autres, y compris les services de l'Opposante, puisque la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce SUITECLOUD de l'Opposante, précédemment employée et produite au Canada par l'Opposante.

[60] Puisque ce motif d'opposition porte également sur la question de confusion entre la Marque et la marque de commerce SUITECLOUD de l'Opposante, pour essentiellement les mêmes raisons ci-haut concernant les motifs fondés sur le droit à l'enregistrement, je conclus que ce motif d'opposition fondé sur l'absence d'un caractère distinctif de la Marque est également accueilli.

[61] À cet égard, la date pertinente ultérieure pour ce motif (nommément, le 8 décembre 2014) favorise davantage l'Opposante, vu l'emploi et la promotion continus prouvés de la marque de commerce SUITECLOUD au Canada. Par opposition, la date pertinente ultérieure n'appuie pas la Requérante, vu que la demande d'enregistrement pour la Marque est fondée sur l'emploi proposé et la Requérante n'a pas prouvé l'emploi ou la promotion de la Marque en question en relation avec l'une ou l'autre date pertinente.

DISPOSITION

[62] Compte tenu de tout 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.

Andrew Bene
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE 2019-07-31

COMPARUTIONS

Christopher Dejardin

Pour l'Opposante

Aucune comparution

Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

Cassan MacLean IP Agency Inc.

Pour l'Opposante

Gowlings WLG (Canada) LLP

Pour la Requérante