

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 73

Date de la décision : 2020-06-29

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

TekSavvy Solutions Inc.

Opposante

et

CGI Inc.

Requérante

1,775,753 pour CGI TestSavvy

Demande

INTRODUCTION

[1] TekSavvy Solutions Inc. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce CGI TestSavvy (la Marque), par CGI Group Inc. qui a par la suite changé son nom pour CGI Inc. (la Requérante ou CGI).

[2] La demande d’enregistrement relative à la Marque est en liaison avec les Produits et Services et est fondée sur l’emploi projeté.

Produits

(1) Logiciels pour l'essai et l'évaluation d'autres logiciels; logiciels pour l'essai et l'évaluation d'applications serveur, de programmes d'application, de systèmes d'exploitation; logiciels pour la gestion de l'automatisation des essais pour logiciels, émulateurs de terminaux d'ordinateurs centraux, logiciels d'interface utilisateur graphique, applications logicielles client-serveur, intergiciels de services Web, logiciels pour appareils mobiles et applications logicielles Web mobiles; logiciels pour la consultation, le transfert et le traitement de données nommément de renseignements personnels, de messages texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de tableurs, d'images, d'images fixes, de films, de publications, de revues et de présentations, en l'occurrence de texte, d'images et de contenu vidéo pour l'essai de logiciels; logiciels pour la gestion du cycle de développement de logiciels, l'essai automatisé, la planification et la conception d'essais, la réalisation d'essais, l'analyse des défauts et le suivi des résultats et la production de rapports sur les résultats; logiciels pour le fonctionnement de programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour évaluer l'essai d'autres logiciels et pour utilisation dans les différentes étapes du processus d'assurance de la qualité, nommément la planification d'essais et le suivi des résultats et la production de rapports sur les résultats.

Services

(1) Consultation en logiciels; essais de logiciels; services informatiques dans le domaine de la mise à l'essai de logiciels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'essai et l'évaluation d'autres logiciels, logiciels pour l'essai et l'évaluation d'applications serveur, de programmes d'application, de systèmes d'exploitation, de logiciels pour la gestion de l'automatisation des essais pour logiciels, d'émulateurs de terminaux d'ordinateur centraux, de logiciels d'interface utilisateur graphique, d'applications logicielles client-serveur, d'intergiciels de services Web, de logiciels pour appareils mobiles et d'applications logicielles Web mobiles, de logiciels pour la consultation, le transfert et le traitement de données, nommément de renseignements personnels, de messages texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de tableurs, d'images, d'images fixes, de films, de publications, de revues et de présentations, en l'occurrence de texte, d'images et de contenu vidéo pour l'essai de logiciels, de logiciels pour la gestion du cycle de développement de logiciels, l'essai automatisé, la planification et la conception d'essais, la réalisation d'essais, l'analyse des défauts et le suivi des résultats et la production de rapports sur les résultats, de logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'applications dans un environnement de développement commun, logiciels pour l'évaluation de l'essai d'autres logiciels et pour utilisation dans les différentes étapes du processus d'assurance de la qualité, , nommément la planification d'essais et le suivi des résultats et la production de rapports sur les résultats; services de logiciel-service offrant des logiciels pour l'essai et l'évaluation d'autres logiciels, des logiciels pour l'essai et l'évaluation d'applications serveur, de programmes d'application, de systèmes d'exploitation, des logiciels pour la gestion de l'automatisation des essais de logiciels, des émulateurs de terminaux d'ordinateurs centraux, des logiciels d'interface utilisateur graphique, des applications logicielles client-serveur, des intergiciels de

services Web, des logiciels pour appareils mobiles et des applications logicielles Web mobiles, des logiciels pour la consultation, le transfert et le traitement de données, notamment de renseignements personnels, de messages texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de tableurs, d'images, d'images fixes, de films, de publications, de revues et de présentations, en l'occurrence de texte, d'images et de contenu vidéo pour l'essai de logiciels, des logiciels pour la gestion du cycle de développement de logiciels, l'essai automatisé, la planification et la conception d'essais, la réalisation d'essais, l'analyse des défauts et le suivi des résultats et la production de rapports sur les résultats, des logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'applications dans un environnement de développement commun, logiciels pour l'évaluation de l'essai d'autres logiciels et pour utilisation dans les différentes étapes du processus d'assurance de la qualité, notamment la planification d'essais et le suivi des résultats et la production de rapports sur les résultats.

[3] L'opposition est principalement fondée sur une allégation selon laquelle la Marque créée de la confusion avec l'emploi antérieur et l'enregistrement par l'Opposante de ses marques de commerce et de son nom commercial TEKSAVVY.

[4] Pour les motifs qui suivent, l'opposition est rejetée.

LE DOSSIER

[5] La demande d'enregistrement relative à la marque a été produite le 5 avril 2016.

[6] La demande a été annoncée aux fins d'opposition au *Journal des marques de commerce* le 24 août 2016.

[7] Le 24 octobre 2016, l'Opposante a 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). Les motifs d'opposition invoqués par l'Opposante comprennent les articles 12(1)d), 16(3)a), 16(3)b), 16(3)c) et 2 de la Loi, et traitent tous de la question d'une probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce et l'appellation commerciale TEKSAVVY de l'Opposante. L'Opposante a également fait valoir des motifs d'opposition en vertu des articles 30a), 30e) et 30i) de la Loi. Étant donné que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019, toutes les mentions dans cette décision renvoient à la Loi modifiée, à l'exception des renvois aux motifs d'opposition (voir l'article 70 de la Loi prévoit que l'article 38(2) de la Loi tel qu'il se lit avant le 17 juin 2019 s'applique aux demandes annoncées avant cette date).

[8] La Requérante a nié chacun des motifs d'opposition dans une contre-déclaration.

[9] L'Opposante n'a produit aucune preuve pour appuyer son opposition. Afin d'appuyer sa demande, la Requérante a produit les affidavits de Michael J. Keating et de Kimberly Sévigny. Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit. Aucune des parties n'a demandé la tenue d'une audience.

FARDEAU ULTIME ET FARDEAU DE PREUVE

[10] Avant d'examiner les motifs d'opposition, j'examinerai les exigences concernant i) le fardeau de preuve dont doit s'acquitter un opposant, soit celui d'étayer les allégations formulées dans la déclaration d'opposition, et ii) le fardeau ultime qui incombe à un requérant, soit celui de prouver sa cause.

[11] En ce qui concerne le point (i) ci-dessus, conformément aux règles de preuve habituelles, un opposant a le fardeau de preuve d'établir les faits sur lesquels il appuie ses allégations formulées dans la déclaration d'opposition : [*John Labatt Limitée c Les Compagnies Molson Limitée*, 1990 CanLII 11059 (CF), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la page 298]. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à une opposante relativement à une question donnée signifie que la question ne sera examinée que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question. En ce qui a trait à ii), ci-dessus, c'est à une requérante 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 une opposante s'acquitte de son fardeau de preuve). Le fait que le fardeau ultime incombe à une requérante signifie que, s'il est impossible de parvenir à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve est présentée, selon la norme de prépondérance des probabilités, la question doit être tranchée à l'encontre de la requérante.

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

Le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est rejeté.

[12] Je vais d'abord considérer le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d). L'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, car elle crée de la confusion avec les enregistrements de l'Opposante établis ci-dessous :

Numéro de l'enregistrement	Marque de commerce	Services
LMC893,334	TEKSAVVY	(1) Services téléphoniques locaux et interurbains. (2) Service de fournisseur de services Internet (FSI). (3) Développement de sites Web. (4) Hébergement Web.
LMC893,333	Tek Savvy	(1) Services téléphoniques locaux et interurbains. (2) Fournisseur de services Internet (FSI). (3) Développement de sites Web. (4) Hébergement Web.

[13] La date pertinente pour examiner ce motif d'opposition est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Registraire des marques de commerce* (1991), 1991 CanLII 11769 (FAC), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[14] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et consulté le registre et je confirme que ces enregistrements existent bel et bien [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial en ce qui concerne ce motif.

Test permettant de déterminer la confusion

[15] Le critère pour trancher la question de la confusion est établi à l'article 6(2) de la Loi qui indique 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 ou loués, 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. Pour faire cette évaluation, je dois considérer toutes les circonstances pertinentes, y compris celles indiquées à l'article 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Dans *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 (CanLII), [2006] 1 RCS 824, au para 20, la Cour suprême du Canada a établi la façon d'appliquer le test :

Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue [de la marque], alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce [précédentes] 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 les marques

[16] Les critères à l'article 6(5) ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22 (CanLII), [2006] 1 RCS 772, au para 54]. Je me réfère également à *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* 2011, CSC 27, au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

[17] Surtout, l'article 6(2) ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion entre des produits ou des services provenant d'une source qui est considérée comme provenant d'une autre source. En l'espèce, la question posée par l'article 6(2) est de savoir si les acheteurs des produits et services de la Requérante, fournis sous la marque CGI TestSavvy, croiraient que ces Produits et Services sont fournis par l'Opposante, ou que la Requérante détient

une autorisation ou une licence de l'Opposante qui offre des services sous la marque de commerce TEKSAVVY.

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce

[18] La Marque est composée des initiales CGI et d'un mot inventé composé de deux mots ordinaires du dictionnaire TEST et SAVVY. Les marques de commerce TEKSAVVY de l'Opposante consistent en un mot inventé dans lequel une mauvaise orthographe de TECH et SAVVY est combinée. Même si la marque de commerce figurative de l'Opposante comprend une stylisation, je ne conclus pas que cette stylisation a une incidence sur le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce figurative TEKSAVVY, car elle est assez simple.

[19] J'estime que les marques de commerce de l'Opposante et que la Marque ont toutes un caractère distinctif inhérent relativement faible, car les marques de commerce suggèrent des produits et de services dans les domaines de la technologie ou des tests qui sont offerts ou achetés par des personnes expérimentées, informées et bien informées [voir *Tradall SA c Devil's Martini Inc*, 2011 COMC 65, au para 29, qui prévoit que le registraire peut prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire et des définitions de test, tech et savvy de *dictionary.com* énoncées ci-dessous]. De plus, en ce qui concerne le préfixe CGI, les combinaisons de lettres sont généralement considérées comme des éléments faibles [*GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1^{re} inst), aux pages 163 et 164].

Test	[TRADUCTION] les moyens par lesquels la présence, la qualité ou l'authenticité d'une chose est déterminée; un moyen d'évaluation. l'évaluation de la qualité de quelque chose :
Tech	[TRADUCTION] technique : technologie :
Savvy	[TRADUCTION] expérimentés, informés et bien informés; astucieux (souvent utilisé en combinaison)

Mesure où elles sont connues et durée d'utilisation des marques de commerce

[20] L'Opposante n'a produit aucune preuve. La preuve de l'emploi de la Marque par la Requérante est minime, quelques exemples seulement ont été fournis dans l'affidavit de M. Keating, son vice-président principal de Marketing mondial et de Stratégie en matière de

propriété intellectuelle (para 1, 59 à 62; Pièce 54). Étant donné la nature minimale de la preuve d'emploi de la Marque par la Requérante, je conclus que ce facteur ne favorise aucune des parties.

La nature des produits, des services ou des entreprises, et la nature du commerce

[21] La nature des produits et services des parties est semblable à la mesure dans laquelle les parties exercent leurs activités dans le domaine des services informatiques. Toutefois, il ressort clairement de la preuve que les produits et services sont différents des services enregistrés de l'Opposante qui semblent être de nature des services de télécommunications, y compris les services téléphoniques, les services de fournisseurs Internet, le développement et l'hébergement de sites Web. Par contre, les Produits et Services sont axés sur les tests et l'évaluation de systèmes informatiques et de logiciels. La preuve de la Requérante est que les produits et services peuvent être résumés comme des logiciels, un cadre et une méthodologie liés aux essais d'assurance de la qualité des applications logicielles et cibler les grandes entreprises et les entités gouvernementales, y compris celles des secteurs bancaire, de l'assurance, de la santé, des communications, de l'automobile et des ventes et du gouvernement (affidavit Keating, para 57 à 58). Ces Produits et Services permettent l'automatisation des activités de test et les tests plus tôt dans les échéanciers des clients et fournissent une architecture de test logique qui élimine les activités répétitives et redondantes dans les tests (para 59; Pièce 54).

Degré de ressemblance

[22] Le degré de ressemblance entre les marques de commerce aura souvent le plus grand effet sur l'analyse de la confusion. Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Le test approprié n'est pas une comparaison côte à côte, mais un souvenir imparfait dans l'esprit d'un consommateur de la marque de commerce d'un opposant [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, précité, au para 20].

[23] J'estime qu'il existe un degré de ressemblance assez marqué dans l'apparence et le son entre la Marque et chacune des marques de commerce de l'Opposante. Je fais cette conclusion même si je considère que la composante TESTSAVVY n'est pas l'élément le plus frappant de la

marque en raison du fait que (i) il laisse entendre que les services associés sont axés sur les tests et (ii) sa position de suffixe dans la Marque [*Conde Nast Publications Inc c Union des éditions modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst), à la page 188]. Les marques des parties se ressemblent également dans les idées suggérées dans la mesure où toutes suggèrent l'idée de services qui sont ou qui peuvent être offerts ou achetés par une personne expérimentée, compétente et bien informée. Toutefois, la Marque signale clairement les produits et services provenant de la Requérante ou associés à celle-ci, comme il est expliqué plus loin.

Circonstances de l'espèce – renommée de la marque de commerce CGI

[24] La preuve de la Requérante démontre que la réputation de la première partie de la Marque CGI aiderait les consommateurs à distinguer la source des Produits et Services associés à la Marque. La preuve de la Requérante démontre que la marque de commerce CGI est connue dans une vaste mesure au Canada en liaison avec les services de technologie de l'information et de processus opérationnels, qui comprennent un portefeuille complet de services, y compris des services de consultation plus élevés en affaires et en TI, l'intégration des systèmes, le développement et l'entretien des applications, la gestion de l'infrastructure (affidavit Keating, para 6). En particulier, la preuve de M. Keating est la suivante :

[TRADUCTION]

- CGI est la cinquième plus grande entreprise indépendante de services de technologie de l'information et de processus d'affaires au monde, avec environ 70 000 professionnels au service de milliers de clients mondiaux (para 6).
- CGI compte plus de 10 000 employés au Canada et possède des centres de distribution à Ottawa, Toronto, Montréal, Québec, Vancouver, Victoria, Calgary, Edmonton, Halifax, Moncton et Regina (para 7).
- Le revenu annuel de CGI pour ses services au Canada de 2010 à 2016 variait entre 2,112 M\$ et 1,507 M\$ (para 10).
- La marque de commerce CGI apparaît sur bon nombre des immeubles où CGI exerce ses activités (para 40), sur son site Web, qui comprend un certain nombre de secteurs d'activité différents de CGI, dont CGI FUNDS360, CGI TRAFFIC 360 et CGI GATEWAY360 (para 42 à 53, Pièces 17 à 29), sur les guides d'utilisateur (para 4, Pièce 30), sur les rapports annuels (Pièces 2 et 3) et la documentation promotionnelle (Pièces 1, 54).

Circonstances de l'espèce – preuve de l'état du registre

[25] Mme Sévigny, parajuriste de l'agent de la Requérante (para 1 et 2), joint à son affidavit les détails des diverses demandes et enregistrements de marques de commerce canadiennes contenant TEK ou TECH (mais pas TECHNOLOGY ou TECHNOLOGIES) et le mot SAVVY dans les classes 9 ou 42.

[26] La preuve au sujet de l'état du registre est pertinente seulement dans la mesure où elles permettent de faire des déductions valables au sujet de la situation du marché [*Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Del Monte Corporation c Welch Foods Inc* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF)]. De plus, les déductions concernant l'état du marché ne peuvent être tirées de tels éléments de preuve seulement si un grand nombre d'enregistrements pertinents sont trouvés [*Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF); *McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327, aux para 41 à 46]. Si une preuve suffisante de l'état du registre est fournie, le registraire peut conclure que le risque de confusion est réduit en suivant le principe bien reconnu que lorsque deux marques de commerce contiennent un élément commun qui est également contenu dans un certain nombre d'autres marques dans le même marché, cela a tendance à faire en sorte que les consommateurs accordent plus d'attention aux autres caractéristiques non courantes pour les distinguer [*K-Tel International Ltd c Interwood Marketing Ltd* 1997 CanLII 5754 (CF), 77 CPR (3d) 523 (CF 1^{re} inst)].

[27] La preuve de la Requérante ne me permet pas de conclure que les consommateurs peuvent plus facilement faire la distinction entre les marques de commerce commençant par TE et se terminant par SAVVY. Parmi les marques de commerce pertinentes, on compte celles qui (i) sont déposées ou autorisées et basées sur l'emploi; (ii) celles qui concernent des produits et services similaires à ceux des marques en cause et (iii) celles qui incluent l'élément en tant qu'élément important [*Sobeys West Inc c Schwan's IP, LLC*, 2015 COMC 197]. Bien que la recherche de Mme Sévigny ait permis de repérer plusieurs marques de commerce, y compris les composantes TECH, TEK ou SAVVY, elle n'a trouvé aucune autre marque de commerce déposée comportant un élément commençant par TE et se terminant par SAVVY. Je constate que

la seule marque de commerce qui se trouve dans la recherche TECH SAVVY INTERIORS n'avait été annoncée qu'une seule fois. Par conséquent, je conclus que ce facteur n'aide pas la Requérante.

Conclusion

[28] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la prépondérance des probabilités en ce qui concerne la question de la confusion est favorable à la Requérante. Bien qu'il y ait un degré de ressemblance raisonnable entre la Marque et chacune des marques de commerce TEKSAVVY de l'Opposante, je conclus que la nature des produits et services des parties est différente et que l'inclusion du préfixe CGI dans la Marque a une incidence importante sur les idées suggérées par la Marque en ce sens qu'elle indiquerait clairement au consommateur moyen que la source des Produits et Services est la Requérante. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b)

[29] L'Opposante plaide que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce en vertu de l'article 16(1)b) de la Loi puisque la Marque crée de la confusion avec les demandes de la marque de commerce de l'Opposante ci-dessous :

Numéro de la demande	Marque de commerce	Services
1,708,768	TekSavvy TV	(1) Diffusion d'émissions de radio et de télévision. (2) Diffusion d'émissions de câblodistribution.
1,708,772	TekSavvy.TV	(1) Diffusion d'émissions de radio et de télévision. (2) Diffusion d'émissions de câblodistribution.

--	--	--

[30] L'Opposante a le fardeau initial de prouver que les demandes d'enregistrement de marque de commerce pour TekSavvy TV et TekSavvy.TV ont été produites avant le 5 avril 2016, date de production de la demande de la Requérente, et sont demeurées en instance à la date de l'annonce de la demande de la Requérente, soit le 24 août 2016 [article 16(4) de la Loi].

[31] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour vérifier l'état des demandes citées par l'Opposante [*Royal Appliance Mfg Co c IONA Appliances Inc* (1990), 32 CPR (3d) 525 (COMC)] et je suis convaincue que ces demandes ont été déposées avant la demande d'enregistrement de la Marque et sont demeurées en instance à l'annonce. L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial.

[32] Toutefois, comme dans le cas du motif d'opposition en vertu de l'article 12(1)d), la Requérente a respecté son fardeau de preuve, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y eût pas de probabilité raisonnable de confusion à la date pertinente. La Marque et les marques de commerce TekSavvy TV et TekSavvy.TV de l'Opposante ont un caractère distinctif inhérent limité pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article 12(1)d) du motif d'opposition puisque la composante TV n'ajoute aucun caractère distinctif inhérent en raison de sa nature descriptive. De plus, il n'y a aucune preuve que ces marques de commerce ou que la Marque ait acquis un caractère distinctif. En ce qui concerne la nature des produits et services et du commerce des parties, je ne vois pas de chevauchement. La diffusion d'émissions de télévision, de radio et de câblodistribution semble cibler les consommateurs ayant un intérêt à regarder la télévision et à écouter la radio. Par contre, les produits et services sont destinés aux clients institutionnels qui souhaitent acheter des produits et des services liés aux tests de systèmes informatiques. Mes conclusions sur les circonstances en l'espèce, à savoir, la réputation de CGI et le manque de pertinence de la preuve relative à l'état du registre dont il est question à l'article 12(1)d) du motif d'opposition s'appliquent également à ce motif d'opposition.

[33] En concluant qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion, je conclus que, bien qu'il y ait un degré juste de ressemblance entre la Marque et chacune des marques de commerce de l'Opposante TekSavvy TV et TekSavvy.TV comme toutes deux commencent par TE et intègrent la composante SAVVY, je conclus que la nature des produits et services des parties est différente. De plus, l'inclusion du préfixe CGI dans la Marque a une incidence importante sur l'idée suggérée par la Marque en ce sens qu'elle indiquerait clairement au consommateur moyen que la source des Produits et Services est la Requérante. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motifs d'opposition fondés sur l'article 30 – sommairement rejetés

[34] L'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau initial qui lui incombait en ce qui concerne les motifs d'opposition fondés sur les articles 30a), 30e) et 30i) de la Loi.

[35] La date pertinente pour examiner un motif d'opposition en vertu de l'article 30 de la Loi est la date de la production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469, à la page 475].

[36] L'Opposante a plaidé que, contrairement à l'article 30a) de la Loi, la demande ne contient pas de déclaration dans les termes ordinaires du commerce des Produits et Services. Toutefois, aucun élément de preuve ni argument à l'appui de ce motif d'opposition n'a été produit [*McDonald's Corporation c MA Comacho-Saldana International Trading Ltd c/o/b/a Macs International* (1984), 1 CPR (3d) 101 (COMC), à la page 104].

[37] L'Opposante a plaidé que contrairement à l'article 30e) de la Loi, la Requérante, par elle-même ou par l'entremise d'un licencié, ou elle-même et par l'entremise d'un licencié, n'aurait pas pu avoir l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits et Services. Toutefois, aucun élément de preuve ni argument à l'appui de ces motifs d'oppositions n'a été produit.

[38] L'Opposante a plaidé que, contrairement à l'article 30i) de la Loi, la Requérante n'aurait pas pu être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits et Services en raison de la confusion avec les enregistrements, les demandes et le nom commercial de la marque de commerce de l'Opposante TEKSAVVY.

[39] Lorsqu'un requérant fournit la déclaration exigée par l'alinéa 30i) de la Loi, le motif fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, comme lorsque la preuve permet d'établir la mauvaise foi d'un requérant [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la page 155]. En supposant que la Requérante était au courant des enregistrements, des demandes d'enregistrement et du nom commercial TEKSAVVY, la simple connaissance de leur existence n'étaye pas en soi une allégation selon laquelle la Requérante n'aurait pas pu être convaincue de son droit d'employer la Marque [*Woot, Inc c WootRestaurants Inc Les Restaurants Woot Inc* 2012 COMC 197 (CanLII)]. En l'espèce, la Requérante a fourni la déclaration nécessaire et il ne s'agit pas d'un cas exceptionnel.

[40] Par conséquent, chacun de ces motifs d'opposition est rejeté.

Motifs d'opposition fondés sur les articles 16(3)a), 16(3)c) et 2 – sommairement rejetés

[41] Les motifs d'opposition en vertu des articles 16(3)a), 16(3)c) et 2 sont rejetés parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial. L'Opposante n'a pas démontré que ses marques de commerce ou son nom commercial TEKSAVVY ont été utilisées, ont été révélées ou ont eu une réputation au Canada en date des dates pertinentes applicables. Bien que les enregistrements de l'Opposante relatifs à ses marques de commerce renvoient à l'emploi, cela ne suffit pas pour que l'Opposante puisse s'acquitter de son fardeau pour ces motifs d'opposition [*Roos, Inc c Edit-SRL* (2002), 23 CPR (4th) 265 (COMC), à la page 268].

DÉCISION

[42] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-France Denis

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

DATE DE L'AUDIENCE Aucune audience n'a été tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

FINLAYSON & SINGLEHURST

POUR L'OPPOSANTE

BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP

POUR LA REQUÉRANTE