

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 122

Date de la décision : 2020-10-31

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Dimension Data (Pty) Ltd

Opposante

et

**AgData L.P., a Limited Partnership of
the State of Delaware**

Requérante

1,737,256 pour DATA DIMENSIONS

Demande

INTRODUCTION

[1] Dimension Data (Pty) Ltd (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce DATA DIMENSIONS (la Marque), produite par AgData L.P., a Limited Partnership of the State of Delaware (la Requérante).

[2] Produite le 14 juillet 2015, la demande est fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada, ainsi que sur l’emploi et l’enregistrement de la Marque aux États-Unis en liaison avec les services suivants : Services de gestion de données pour l’industrie agricole, nommément collecte, traitement, stockage et communication d’information sur les ventes provenant de

détaillants et de distributeurs. La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 8 février 2017.

[3] L'Opposante allègue que (i) la demande n'est pas conforme à l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi), que (ii) la Marque n'est pas enregistrable selon l'article 12(1)*b*) ou l'article 12(1)*d*) de la Loi, que (iii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au titre de l'article 16 de la Loi, et que (iv) la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi. Plusieurs des motifs d'opposition sont liés à l'allégation de l'Opposante selon laquelle la Marque crée de la confusion avec l'emploi et l'enregistrement de sa marque de commerce DIMENSION DATA pour une variété de produits et services informatiques.

[4] Dès le début de ma décision, je fais remarquer que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Toutes les dispositions de la Loi mentionnées dans la présente décision renvoient à la Loi dans sa version modifiée, à l'exception de celles concernant les motifs d'opposition qui renvoient à la Loi dans sa version antérieure aux modifications (voir l'article 70 de la Loi, qui prévoit que l'article 38(2) de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019 s'applique aux demandes annoncées avant cette date).

[5] Pour les motifs qui suivent, je rejette la demande.

LE DOSSIER

[6] L'Opposante a produit sa déclaration d'opposition le 27 juin 2017. Le 12 septembre 2017, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration réfutant tous les motifs d'opposition.

[7] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Colin Lowe et des copies certifiées de l'enregistrement de la marque de commerce de l'Opposante pour DIMENSION DATA, ainsi que pour deux de ses autres marques de commerce. M. Lowe n'a pas été contre-interrogé. La Requérante n'a produit aucun élément de preuve. Aucune observation écrite n'a été reçue et aucune audience n'a été tenue.

LE FARDEAU DE PREUVE INCOMBANT À CHACUNE DES PARTIES

[8] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Cela signifie que, si une conclusion déterminante ne peut être tirée en faveur de la Requérante après un examen de l'ensemble de la preuve, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd c The Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p. 298].

ANALYSE

[9] Je vais maintenant examiner les motifs d'opposition, en commençant par le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) et le motif d'opposition fondé sur l'article 2.

Motif fondé sur l'article 12(1)*d*)

[10] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable selon l'article 12(1)*d*) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante : LMC833,255 pour DIMENSION DATA; LMC847,092 pour DIMENSION DATA & Design; et LMC833,256 pour DIMENSION DATA Design. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire pour confirmer que ces enregistrements sont en règle [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[11] La date pertinente pour examiner cette question est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd and The Registrar of Trade Marks* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[12] Puisque l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial pour ce motif d'opposition, la question est maintenant de déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucun risque raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de commerce déposées de l'Opposante. Je considère que l'enregistrement n° LMC833,255 de la marque de commerce DIMENSION

DATA représente le meilleur cas de l'Opposante, et je concentrerai mon analyse sur celui-ci.

Cette marque de commerce est enregistrée pour emploi en liaison avec ce qui suit :

Produits

(1) Ordinateurs et ordinateurs portatifs; logiciels d'exploitation et de gestion de réseautage et d'applications de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; appareils de traitement de données électroniques, notamment matériel informatique et logiciels de traitement de données; matériel informatique; périphériques, notamment souris d'ordinateur, caméras Web, haut-parleurs d'ordinateur, microphones, moniteurs d'ordinateur; modems; cartes d'appel magnétiques, cartes-clés magnétiques codées pour chambres d'hôtel, cartes de débit magnétiques, cartes de crédit magnétiques, lecteurs de cartes magnétiques codées; cartes mémoire pour ordinateur et claviers; matériel informatique et logiciels d'interconnexion, de gestion et d'exploitation de réseaux locaux, de réseaux étendus et de réseaux informatiques mondiaux; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images, notamment haut-parleurs, casques d'écoute, tourne-disques, lecteurs de CD, CD-ROM de musique, CD-ROM de jeux informatiques, DVD de films, cassettes audio et vidéo préenregistrées, mélangeurs audio, cinémas maison avec son ambiophonique, tourne-disques, magnétoscopes.

Services

(1) Services de conception de site Web; services de réparation d'ordinateurs; services d'installation de matériel informatique et de logiciels; installation, maintenance et réparation de matériel informatique. Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial; offre de services d'hébergement et d'outils d'interconnexion qui permettent d'accéder à des bases de données appartenant à des tiers; information sur les services de télécommunication, notamment conseils en télécommunications et information ayant trait à l'offre d'accès actuel à des réseaux, notamment RL, RE et RPV permettant aux communications vocales et de données d'être transmises sur ces réseaux, notamment téléphonie, services cellulaires, voix sur IP, vidéoconférence, téléprésence et services unifiés de communication; courriel; communications par terminaux informatiques, notamment RL, RE et RVP permettant aux communications vocales et de données d'être transmises sur ces réseaux, notamment téléphonie, services cellulaires, voix sur IP, vidéoconférence (SCP) et services unifiés de communication et de téléprésence; location de matériel et d'appareils de télécommunication, notamment téléphones, télécopieurs, radios, téléphones mobiles; transmission assistée par ordinateur de messages et d'images. Services de réseau informatique, notamment intégration de réseaux; hébergement de sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique mondial; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et mise en œuvre de sites Web pour des tiers; développement de logiciels pour des tiers; conception, développement, personnalisation, intégration, installation, mise à jour et mise à jour de logiciels; programmation d'ordinateurs, conception de matériel informatique;

conception et écriture de logiciels pour des tiers; conseils spécialisés ayant trait aux ordinateurs, aux services informatiques et à l'industrie informatique.

[13] Pour les motifs qui suivent, ce motif d'opposition est accueilli.

[14] Le critère à appliquer pour déterminer s'il y a confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi 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 services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[15] Dans l'application du critère en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris les facteurs expressément énoncés à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas forcément le même [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23; et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27].

[16] J'évaluerai maintenant les facteurs prévus à l'article 6(5).

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle ils sont connus

[17] Les marques de commerce des parties ont un caractère distinctif inhérent similaire, car elles sont toutes deux composées des mêmes deux mots : DATA, qui donne une description des produits et services liés aux marques; DIMENSION et DIMENSIONS, qui ont une signification moins claire lorsqu'elles sont prises en compte à la lumière des produits et services des parties.

[18] Bien que la déclaration d'opposition comprenne l'allégation selon laquelle la marque de commerce donne une description claire, puisqu'il n'y a aucun élément de preuve indiquant que DATA DIMENSIONS DIMENSION DATA aurait été compris comme ayant une signification particulière, je considère que chacune des marques des parties possède un certain caractère distinctif inhérent.

[19] La force d'une marque de commerce peut être augmentée en la faisant connaître au Canada par sa promotion ou son emploi. En l'espèce, aucun élément de preuve n'a été produit concernant la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue. En revanche, l'Opposante a produit une preuve d'emploi et de promotion de ses marques de commerce DIMENSION DATA dans l'affidavit de M. Lowe, directeur des opérations régionales de Dimension Data Canada Inc. La preuve de M. Lowe indique ce qui suit :

- Dimension Data Canada Inc. (Dimension Data Canada) est la branche canadienne de l'Opposante (au para 1). Dimension Data Canada est autorisée par l'Opposante à employer la marque de commerce DIMENSION DATA au Canada en liaison avec ses produits ou services de technologie de l'information, y compris les produits et services visés par l'enregistrement de l'Opposante (au para 10). L'Opposante a un contrôle, direct ou indirect, sur les caractéristiques ou la qualité des produits et services visés par l'enregistrement (au para 10).
- La marque de commerce DIMENSION DATA de l'Opposante figurent sur les propositions, les évaluations de réseau, les rapports, les factures, les présentations offertes aux clients canadiens, les publicités faites dans le cadre de webinaires offerts au Canada, les invitations à des événements de cybersécurité, les études de cas vidéo filmées au Canada, publiées sur YouTube et vues par des Canadiens, et les factures (Pièces CL-3 à CL-12; Pièce CL-15).
- Sur une base annuelle, les chiffres de ventes relatifs au rendement des opérations de Dimension Data Canada au Canada avec la marque de commerce et nom commercial DIMENSION DATA dépassaient 36 millions de dollars canadiens pour chacun de ce que M. Lowe appelle les exercices 12-17 (au para 15), qui, je conclus, correspondent aux années 2012 à 2017.

[20] En fin de compte, bien que les marques de commerce des deux parties aient un caractère distinctif inhérent similaire, compte tenu de la preuve de l'Opposante concernant l'emploi et la promotion de sa marque de commerce DIMENSION DATA et en l'absence d'élément de preuve de la part de la Requérante, ce facteur favorise l'Opposante.

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

[21] Ce facteur favorise l'Opposante, car elle seule a démontré que sa marque de commerce DIMENSION DATA est employée au Canada depuis au moins 2008. Plus précisément, l'affidavit de M. Lowe comprend la preuve qu'une proposition en date du 18 décembre 2008 concernant la migration d'environ 1 000 utilisateurs d'une plateforme téléphonique à une autre arborait la marque de commerce DIMENSION DATA.

Le genre de produits, services ou entreprises

[22] Lorsqu'on examine les articles 6(5)c) et d) de la Loi, les états déclaratifs des produits et services définis dans la demande pour la Marque et dans l'enregistrement de l'Opposante régissent l'évaluation de la probabilité de confusion en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)].

[23] La Marque est demandée pour emploi en liaison avec des services de gestion de données pour l'industrie agricole, nommément collecte, traitement, stockage et communication d'information sur les ventes provenant de détaillants et de distributeurs.

[24] La marque de commerce de l'Opposante est enregistrée pour emploi en liaison avec un certain nombre de produits et services informatiques différents, dont plusieurs concernent des réseaux, mais qui ne sont pas limités à un secteur particulier. Dans son communiqué de presse annonçant la nomination d'un directeur des ventes pour la région de l'Ouest, en date du 3 février 2015 (Pièce CL-14), Dimension Data Canada explique qu'elle peut aider les organisations canadiennes [TRADUCTION] « à répondre aux exigences nationales en matière de données, à réduire la latence par la proximité et à répondre aux préoccupations en matière de

souveraineté des données en permettant aux entreprises mondiales de localiser des données au Canada ». Le communiqué de presse explique en outre que [TRADUCTION] « [l]es [plateformes de gestion en nuage] mondiales de Dimension Data offrent des solutions d'informatique en tant que service publiques et privées qui fournissent des ressources de haute performance, de libre-service, d'informatique, de stockage et de mise en réseau ».

[25] En l'absence d'élément de preuve de la part de la Requérante, je conclus qu'il y a un risque de chevauchement entre les services visés par l'enregistrement de l'Opposante décrits ci-dessous et les services visés par la demande.

[...] offre de services d'hébergement et d'outils d'interconnexion qui permettent d'accéder à des bases de données appartenant à des tiers; développement de logiciels pour des tiers; conception, développement, personnalisation, intégration, installation, mise à jour et mise à jour de logiciels; programmation d'ordinateurs, conception de matériel informatique; conception et écriture de logiciels pour des tiers; conseils spécialisés ayant trait aux ordinateurs, aux services informatiques et à l'industrie informatique.

Bien que la Requérante puisse ne cibler exclusivement que le domaine agricole, étant donné l'étendue des services offerts par l'Opposante, je conclus qu'elle peut également cibler des clients dans ce domaine ou que les clients dans ce domaine se trouveraient dans la zone naturelle d'expansion de l'Opposante. Par conséquent, ces deux facteurs favorisent l'Opposante.

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

[26] Lorsque les marques sont évaluées dans leur ensemble, dans l'application du critère de la première impression et du souvenir imparfait, je considère que les marques des parties présentent des similitudes importantes de par leur apparence, leur sonorité et les idées qu'elles suggèrent. Les marques de commerce des deux parties comprennent le mot DATA et le mot DIMENSION ou DIMENSIONS, et les deux semblent suggérer l'idée de gestion ou de soutien à la gestion des DONNÉES. Les marques de commerce ne diffèrent que par l'ordre des mots. Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

Conclusion sur la probabilité de confusion

[27] Dans *Masterpiece*, précité, la Cour suprême du Canada a indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énumérés à l'article 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties [voir aussi *Beverley Bedding & Upholstery Co c Regal Bedding & Upholstering Ltd* (1980), 47 CPR (2d) 145 (CF), à la p. 140, confirmée par (1982), 60 CPR (2d) 70 (CAF)]. Plus particulièrement, la Cour suprême indique que le degré de ressemblance est le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion; les autres facteurs ne deviennent importants que si les marques de commerce sont jugées comme identiques ou très similaires.

[28] Lorsque j'ai appliqué le critère en matière de confusion, j'ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du souvenir imparfait. Après avoir considéré toutes les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'utilisation par l'Opposante de sa marque de commerce DIMENSION DATA, du risque de chevauchement dans les voies de commercialisation des parties et du genre des produits et services des parties, ainsi que des similitudes importantes entre les marques des parties de par leur apparence, leur sonorité et les idées qu'elles suggèrent, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée n° LMC833,255 de l'Opposante pour DIMENSION DATA. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli.

Motif fondé sur l'article 2

[29] L'Opposante allègue que, en fait, la Marque ne distingue pas et n'est pas adaptée pour distinguer les services en liaison avec lesquels la Marque est employée ou est projetée être employée par la Requérante des produits ou services de l'Opposante.

[30] La date pertinente pour l'évaluation du caractère distinctif est la date de production de l'opposition, soit le 27 juin 2017 [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317].

[31] Afin de s'acquitter de son fardeau de preuve initial relatif au motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, l'Opposante doit démontrer que sa marque de commerce est devenue connue dans une mesure suffisante au Canada, à la date de production de la déclaration d'opposition, afin de nier le caractère distinctif de la Marque [*Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst); et *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)]. Pour ce faire, l'Opposante doit établir que sa marque de commerce est soit connue dans une certaine mesure au Canada, soit bien connue dans une région particulière du Canada [*Bojangles*, précité, aux para 33 et 34].

[32] La preuve de M. Lowe permet à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial. Bien que la date pertinente pour l'évaluation du caractère distinctif soit environ trois ans avant la date d'aujourd'hui, la différence de dates n'entraîne pas un résultat différent. Le motif fondé sur l'article 2 est accueilli, car la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce DIMENSION DATA de l'Opposante, et ce, pour les mêmes motifs établis dans la section relative au motif fondé sur l'article 12(1)d).

Autres motifs d'opposition

[33] Ayant déjà rejeté la demande pour deux motifs, je ne discuterai pas des autres motifs d'opposition.

DISPOSITION

[34] 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.

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

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge

**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 tenue

AGENTS AU DOSSIER

ROBIC

POUR L'OPPOSANTE

RIDOUT & MAYBEE LLP

POUR LA REQUÉRANTE