



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 033

Date de la décision : 2023-02-23

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Opposante : BUREAU VERITAS, société anonyme

Requérante : Veritas Technologies LLC

Demande : 1,697,454 pour VERITAS

INTRODUCTION

[1] BUREAU VERITAS, société anonyme (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce VERITAS (la Marque), qui fait l'objet de la demande n° 1,697,454 (la Demande), actuellement au nom de Veritas Technologies LLC (la Requérante), en raison de l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec une longue liste de services dans l'industrie des services informatiques, comme il est décrit plus en détail ci-dessous.

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

LE DOSSIER

[3] La Demande a été produite à l'origine par Symantec Corporation le 9 octobre 2014 et a ensuite été cédée à la Requérante. La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 23 août 2017.

[4] Le 20 juillet 2018, 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).

[5] Tous les renvois dans la présente décision sont faits à la Loi dans sa version modifiée le 17 juin 2019, à l'exception des renvois faits aux motifs d'opposition qui font renvoi à la Loi avant sa modification (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).

[6] La déclaration d'opposition contenait à l'origine deux motifs d'opposition. La Requérante a demandé une décision interlocutoire sur le caractère suffisant du deuxième motif d'opposition, invoqué aux paragraphes 5a) à 5e) de la déclaration d'opposition. En réponse, et avec l'autorisation du registraire, l'Opposante a modifié les paragraphes en question. Le registraire a néanmoins estimé que le deuxième motif d'opposition était insuffisamment plaidé et, par une décision interlocutoire datée du 13 décembre 2018, a radié les paragraphes contestés.

[7] Par conséquent, le seul motif d'opposition qui subsiste dans la présente procédure est fondé sur la non-conformité de la demande avec l'article 30a) de la Loi, en ce que certains des services en liaison avec lesquels il est proposé d'employer la Marque ne sont pas définis en des termes suffisamment précis et ordinaires du commerce.

[8] Le 10 janvier 2019, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration niant le motif d'opposition. Le 10 septembre 2019, la Requérante a également modifié certains termes de l'état déclaratif des services; les modifications, qui seront exposées plus en détail ci-dessous, ont été acceptées et inscrites par le registraire le 26 septembre 2019.

[9] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Diane Medeiros, assistante en propriété intellectuelle de l'agent de l'Opposante, souscrit le 9 mai 2019. L'affidavit Medeiros prétend présenter en preuve les résultats des recherches effectuées par M^{me} Medeiros le 9 mai 2019 dans le Manuel des produits et des services en ligne de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) (le Manuel des produits et des services) pour divers termes [Pièce A].

[10] À l'appui de sa Demande, la Requérante a produit l'affidavit de Michael Gardiner, stagiaire de l'agent de la Requérante, souscrit le 9 septembre 2019. L'affidavit Gardiner prétend présenter en preuve les résultats des recherches qu'il a effectuées dans le Manuel des produits et des services [Pièce MG-1] et dans la base de données sur les marques de commerce de l'OPIC [Pièce MG-2], les 27 et 28 août 2019. L'affidavit Gardiner comprend également des [TRADUCTION] « fichiers PDF de pages Web correspondant à des recherches effectuées sur Google et Way Back Machine » les 27 et 28 août, ainsi que les 2 et 5 septembre 2019 [Pièce MG-3].

[11] Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[12] Seule la Requérante a produit des observations écrites. Les deux parties étaient représentées à l'audience. À cet égard, je fais remarquer que la Requérante a produit, dans le cadre de sa liste de jurisprudence, de prétendues [TRADUCTION] « définitions de dictionnaires faisant autorité » et, quelques instants avant l'audience, un [TRADUCTION] « plan d'argumentation » à l'appui de ses observations orales, dont l'admissibilité a été contestée par l'Opposante, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous.

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

[13] Au début de l'audience, l'Opposante a soulevé trois objections.

[14] En premier lieu, l'Opposante conteste l'admissibilité d'une série d'imprimés de pages Web fournis avec la liste de jurisprudence de la Requérante, et mentionnés par cette dernière comme étant des extraits de [TRADUCTION] « définitions de dictionnaire faisant autorité » émanant de trois sources en ligne, à savoir « Gartner IT Glossary », « Techopedia » et « Webopedia ». L'Opposante fait valoir que ces prétendues

[TRADUCTION] « définitions faisant autorité » n'émanent pas de dictionnaires en tant que tels, ou de sources d'information reconnues dont l'exactitude est incontestable.

L'Opposante souligne également que de nombreux extraits sont soit datés après la date pertinente pour évaluer le motif d'opposition prévu à l'article 30a), soit non datés, de sorte que leur pertinence à la date pertinente ne peut pas être évaluée.

[15] Je suis d'accord avec l'Opposante pour dire qu'il n'y a pas suffisamment de précisions sur la date et la provenance des informations transmises dans les extraits pour que je puisse les accepter comme étant des définitions de dictionnaires incontestées qui existaient à la date pertinente. En outre, il est évident qu'au moins certains des extraits, tels que les articles de questions-réponses et les commentaires rédigés par des particuliers, ne contiennent pas des faits clairs et incontestés du type de ceux dont je peux prendre connaissance d'office. Par conséquent, ces prétendues [TRADUCTION] « définitions de dictionnaire faisant autorité » ne seront pas prises en considération.

[16] Ensuite, l'Opposante s'oppose au plan d'argumentation, car il a été fourni par la Requérante seulement quelques instants avant l'audience, ne donnant pas à l'Opposante suffisamment de temps pour en évaluer le contenu. En réponse, la Requérante a expliqué que le plan n'était qu'un résumé de ses observations écrites et des observations orales qu'elle comptait présenter, et qu'il n'était fourni que pour permettre d'établir plus facilement une corrélation entre la preuve et l'argumentation de la Requérante. En fin de compte, les parties ont convenu que seules les renvois précis aux preuves fournies à la dernière page de ce plan pouvaient être pris en compte aux fins de ma décision.

[17] En troisième lieu, l'Opposante s'oppose à l'admissibilité de l'affidavit Gardiner et, en particulier, des documents fournis par M. Gardiner à titre de Pièce MG-3. La partie de l'affidavit contenant la Pièce MG-3 est reproduite ci-dessous :

[TRADUCTION]

Les 27 août, 28 août, 2 septembre et 5 septembre 2019, j'ai effectué une série de recherches sur www.google.com (ci-après « Google »), ainsi que sur <https://archive.org/web/> (ci-après « Way Back Machine »).

- Sont joints à la présente Pièce MG-3 des fichiers PDF de pages Web correspondant aux recherches effectuées sur Google et Way Back Machine.

[18] Les documents de la Pièce MG-3 sont des imprimés de pages Web et des documents provenant de sites Web dont les adresses sont les suivantes : www.canada.ca, www.journalofaccountancy.com, www.techopedia.com, www.statcan.gc.ca, livingstoneadvisory.com, www.deloitte.ca et www.wikipedia.org, entre autres. Les termes mis en évidence en jaune dans les documents produits sont essentiellement ceux qui sont contestés par l'Opposante, notamment : « electronic data files », « data availability », « data visibility », « data insights », « data continuity », « data discovery » et « data conversion services ».

[19] Certains des termes mis en évidence proviennent des définitions présentées, notamment :

[TRADUCTION]

- « La conversion de données désigne la conversion d'un format de données dans un autre » [www.techopedia.com];
- « La disponibilité des données désigne le processus qui consiste à s'assurer que les données sont disponibles pour les utilisateurs finaux et les applications, au moment et au lieu où ils en ont besoin » [www.techopedia.com];
- « [...] les aperçus sont relativement peu fréquents. Les aperçus désignent ici les résultats exploitables, fondés sur des données, qui créent de la valeur pour l'entreprise » [www.hbr.org];
- « La pérennité numérique est la capacité de conserver l'information numérique d'un créateur de manière à ce que l'information continue d'être disponible, au besoin, malgré l'évolution de la technologie numérique » [www.wikipedia.org];

- « La découverte de données désigne le processus de collecte de données à partir des différentes bases de données et des différents silos, et leur consolidation en une source unique qui peut être facilement et instantanément évaluée » [www.phocassoftware.com].

[20] D'autres termes mis en évidence figurent dans des documents promotionnels ou informatifs qui font référence à ces termes d'une manière qui suppose la connaissance de leur signification, notamment de la manière qui suit :

[TRADUCTION]

Les outils de découverte de données ont révolutionné l'informatique décisionnelle [Business Intelligence (BI)] et sont le maillon essentiel pour faciliter l'informatique décisionnelle en libre-service, qui s'inscrit dans un mouvement plus large de simplification de l'informatique décisionnelle. Plus que toute autre technologie, ces outils permettent à l'utilisateur professionnel d'exploiter les données au fur et à mesure qu'il en a besoin, réduisant ainsi efficacement le temps nécessaire à leur compréhension. [www.dataversity.net]

Les services d'évaluation de la pérennité des données de Datalink vous aident à mettre en adéquation les fonctions clés de l'entreprise et les systèmes d'information, afin que vous puissiez attribuer le niveau de protection adéquat à toutes les données. Grâce à une analyse quantitative et qualitative, nous définissons et identifions les liens et les dépendances entre les processus, les applications et l'infrastructure. [www.datalink.com]

[21] Dans ses observations orales, l'Opposante a fait valoir que l'affidavit Gardiner ne fournit aucun renseignement sur les instructions données à M. Gardiner, ni sur les paramètres qu'il a utilisés pour effectuer ses recherches, ni sur la manière dont il a sélectionné les résultats de recherche joints à son affidavit. L'Opposante a également fait valoir que M. Gardiner est un stagiaire de l'agent de la Requérante et que, en l'absence d'une description plus détaillée des paramètres de recherche, la crédibilité des résultats de recherche ne peut pas être évaluée parce que les documents exposés peuvent avoir été soigneusement sélectionnés et ne pas être véritablement représentatifs des résultats obtenus par M. Gardiner. L'Opposante soutient donc que la preuve manque d'objectivité et que, même si la preuve est jugée admissible, elle devrait se voir accorder très peu de poids.

[22] Bien que les paramètres de recherche utilisés par M. Gardiner pour aboutir aux documents qui constituent la Pièce MG-3 ne soient pas expressément indiqués, je ne vois aucune raison d'exclure de la preuve les documents joints à la Pièce MG-3, étant donné que ces documents consistent simplement en divers imprimés et/ou extraits de pages Web extraites à l'aide du moteur de recherche Google ou de l'archive Internet Wayback Machine, dans lesquels sont mis en évidence en jaune chacun des termes de recherche particuliers qui semblent avoir été utilisés par M. Gardiner. Bien que les documents exposés n'établissent pas la véracité de leur contenu, je suis néanmoins prêt à accorder un poids limité à la Pièce MG-3, dans la mesure où la Requérante s'appuie sur cette preuve pour établir que les termes mis en évidence figuraient dans des publications tierces en ligne qui existaient à la date de la recherche divulguée.

ANALYSE DU MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 30A)

[23] Comme indiqué ci-dessus, le seul motif d'opposition dans la présente procédure est fondé sur l'article 30a) de la Loi, qui se lit comme suit :

Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant [...] un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée.

[24] L'Opposante fait valoir que la Demande [TRADUCTION] « ne contient pas un état dressé dans les termes ordinaires du commerce décrivant de manière suffisamment précise » les services énumérés dans la Demande. En particulier, l'Opposante soutient que la description des services en liaison avec lesquels il est projeté d'employer la Marque est insuffisante, [TRADUCTION] « y compris, mais sans s'y limiter » celle des termes soulignés ci-dessous (soulignement dans l'original) :

[TRADUCTION]

Services de stockage électronique général pour l'archivage de bases de données, d'images et d'autres fichiers de données électroniques; stockage électronique de fichiers de données permettant aux clients de stocker et d'extraire des données par un réseau informatique mondial; services d'archivage de documents électroniques; services d'archivage de courriels; services informatiques, à savoir logiciels-services pour

solutions de stockage de données et de gestion d'information, notamment pour la conservation, la sauvegarde, la récupération, la disponibilité, la visibilité, l'aperçu, la pérennité, l'archivage, la découverte et l'analyse de données; services infonuagiques pour le stockage de données et la gestion d'information, notamment pour la conservation, la sauvegarde, la récupération, la disponibilité, la visibilité, l'aperçu, la pérennité, l'archivage, la découverte et l'analyse de données; services d'installation de logiciels; conception, développement, mise à jour et maintenance de logiciels dans le domaine de la gestion de bases de données; services de fournisseur de services applicatifs, notamment logiciels-services pour solutions de stockage de données et de gestion d'information, notamment pour la conservation, la sauvegarde, la récupération, la disponibilité, la visibilité, l'aperçu, la pérennité, l'archivage, la découverte et l'analyse de données; offre d'information et d'une base de données en ligne ayant trait aux ordinateurs, au matériel informatique, aux logiciels, aux réseaux informatiques, aux services de stockage de données informatiques et de gestion d'information, notamment à la conservation, à la sauvegarde, à la récupération, à la disponibilité, à la visibilité, à l'aperçu, à la pérennité, à l'archivage, à la découverte et à l'analyse de données, gestion du stockage de données, gestion de données d'entreprise, notamment conservation, sauvegarde, récupération, disponibilité, visibilité, aperçu, pérennité, archivage, découverte et analyse de données et traitement analytique en ligne (OLAP); consultation en informatique dans les domaines du stockage de données et de la gestion d'information, notamment de la conservation, de la sauvegarde, de la récupération, de la disponibilité, de la visibilité, de l'aperçu, de la pérennité, de l'archivage, de la découverte et de l'analyse de données; consultation en logiciels; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; services de soutien informatique, notamment offre d'aide technique et de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; surveillance à distance ou sur place de systèmes informatiques; surveillance des systèmes informatiques de tiers et offre de programmes et de ressources informatiques de sauvegarde; offre de services de conversion de données ou d'information de programmes informatiques; services d'hébergement d'applications informatiques, de logiciels et Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables, à savoir de logiciels services pour solutions de stockage de données et de gestion d'information, notamment pour la conservation, la sauvegarde, la récupération, la disponibilité, la visibilité, l'aperçu, la pérennité, l'archivage, la découverte et l'analyse de données; services de fournisseur d'hébergement infonuagique dans les domaines du stockage de données et de la gestion d'information, notamment conservation, sauvegarde, récupération, disponibilité, visibilité, aperçu, pérennité, archivage, découverte et analyse de données; infonuagique, à savoir logiciels pour la saisie de données, la récupération de données et la gestion de données; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour des services infonuagiques dans les domaines du stockage de données et de la gestion d'information, notamment pour la conservation, la sauvegarde, la récupération, la disponibilité, la visibilité, l'aperçu, la pérennité, l'archivage, la découverte et l'analyse de données; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour des services infonuagiques dans les domaines du stockage de données et de la gestion d'information, notamment pour la conservation, la sauvegarde, la récupération, la disponibilité, la visibilité, l'aperçu, la pérennité, l'archivage, la découverte et l'analyse de données; planification de la reprise informatique après sinistre et services connexes.

[25] En général, la date pertinente pour analyser un motif d'opposition fondé sur l'article 30a) de la Loi est la date à laquelle la demande a été produite [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 à 475 (COMC)]. Toutefois, lorsque la demande a été modifiée, comme en l'espèce, la date pertinente est la date de la modification [*Eaton Williams (Millibank) Ltd c Nortec Air Conditioning Industries Ltd* (1982), 73 CPR (2d) 70 (COMC)]. Ainsi, la date pertinente pour l'analyse du motif fondé sur l'article 30a) en l'espèce est le 10 septembre 2019.

[26] L'Opposante a le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de l'existence du motif d'opposition. Lorsque le fardeau est satisfait, il incombe au requérant d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que le motif d'opposition ne devrait pas empêcher l'enregistrement de la Marque [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 CanLII 11059, 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA* 2002 CAF 29].

[27] Le fardeau initial qui pèse sur un opposant au titre du motif fondé sur l'article 30a) est faible et il peut dans certains cas s'en acquitter par la seule argumentation [voir *McDonald's Corp c MA Comacho-Saldana International Trading Ltd* (1984), 1 CPR (3d) 101 (COMC) et *Pro Image Sportswear Inc c Pro Image Inc* (1992), 42 CPR (3d) 566 (COMC)].

[28] En l'espèce, l'Opposante s'appuie sur l'affidavit Medeiros pour établir que les termes suivants recherchés par M^{me} Medeiros ne figurent pas dans le Manuel des produits et des services ou que, s'ils y figurent, ils y sont décrits de manière plus précise que dans la Demande : [TRADUCTION] « fichiers de données électroniques », [TRADUCTION] « autres fichiers de données électroniques », [TRADUCTION] « disponibilité », [TRADUCTION] « visibilité », [TRADUCTION] « aperçu », [TRADUCTION] « pérennité », [TRADUCTION] « découverte », [TRADUCTION] « conversion de données », et [TRADUCTION] « offre de services de conversion de données ou d'information de programmes informatiques ».

[29] En réponse, la Requérante soutient que sa preuve démontre que des termes semblables à ceux énumérés dans la Demande sont couramment employés dans l'industrie, et figurent dans le Manuel des produits et des services, ainsi que dans les états déclaratifs des produits et des services des marques de commerce enregistrées au Canada.

[30] Avant de procéder à l'analyse de ces arguments, je tiens à faire remarquer que dans la déclaration d'opposition, il est indiqué que le motif d'opposition vise certains termes soulignés, mais que celui-ci ne se limite pas à ces termes. À cet égard, la Requérante soutient que, malgré la formulation non restrictive employée dans la déclaration d'opposition, le motif d'opposition doit être considéré comme limité aux termes spécifiques qui ont été soulignés dans la déclaration. Je suis d'accord.

[31] L'Opposante n'a produit aucune preuve suggérant qu'elle s'oppose à des termes qui ne sont pas soulignés dans la déclaration d'opposition [voir *Novopharm Ltd c AstraZeneca AB*, 2002 CAF 387 en ce qui concerne le principe selon lequel une fois qu'une preuve est produite, le registraire doit en tenir compte lors de l'interprétation des actes de procédure]. En outre, les observations formulées par l'Opposante lors de l'audience ne portaient que sur le caractère suffisant des termes soulignés. Par conséquent, je considère que le motif d'opposition est limité aux services tels que décrits par ces termes soulignés.

[32] Chacun des services contestés sera abordé ci-dessous.

Services de stockage électronique général pour l'archivage de bases de données, d'images et d'autres fichiers de données électroniques

[33] L'état déclaratif des services, dans lequel sont énoncés les services [TRADUCTION] « Services de stockage électronique général pour l'archivage de bases de données, d'images et d'autres fichiers de données électroniques » a été modifié par la Requérante de manière à supprimer le terme [TRADUCTION] « autres ». L'état déclaratif des services ainsi modifié se lit désormais comme suit [TRADUCTION] « Services de stockage électronique général pour l'archivage de bases de données, d'images et de fichiers de données électroniques ».

[34] L'Opposante a fait savoir lors de l'audience qu'elle maintenait son objection à l'égard de ces services malgré la modification de l'état déclaratif des services. Néanmoins, l'Opposante a choisi de ne pas présenter d'arguments à l'appui de son objection et de s'appuyer uniquement sur la preuve.

[35] Les résultats des recherches figurant dans la preuve produite par l'Opposante indiquent que les termes « Electronic data files » [fichiers de données électroniques] et « Other electronic data files » [autres fichiers de données électroniques] ne figurent pas dans le Manuel des produits et des services. Cependant, comme il est indiqué sur le site Web de l'OPIC, le *Manuel des produits et des services* est une « [...] liste représentative de termes [...] » qui ont été approuvés au préalable par le registraire et qui seront acceptés sans qu'il soit nécessaire de les préciser. Néanmoins, il est bien établi que, s'agissant d'une liste représentative, à elle seule, l'absence d'une entrée ne permet pas à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif fondé sur l'article 30a) de la Loi [voir, par exemple, *Chicago Mercantile Exchange Inc. c Canadian Mortgage Experts Inc*, 2021 COMC 203 au para 34; *Browns Social House Ltd c Aware Beverages Inc*, 2021 COMC 57 au para 18].

[36] À la lumière de ce qui précède, et en l'absence d'observations de la part de l'Opposante concernant les [TRADUCTION] « Services de stockage électronique général pour l'archivage de bases de données, d'images et d'autres fichiers de données électroniques », je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ces services et que le motif d'opposition est rejeté en ce qui concerne ces derniers.

Planification de la reprise informatique après sinistre et services connexes

[37] L'état déclaratif des services, dans lequel sont énoncés les services [TRADUCTION] « Planification de la reprise informatique après sinistre et services connexes » a été modifié de manière à ce que les [TRADUCTION] « services connexes » soient précisés comme étant des [TRADUCTION] « services de reprise informatique après sinistre » (je mets en évidence). L'état déclaratif des services ainsi modifié se lit

désormais comme suit : [TRADUCTION] « Planification de la reprise informatique après sinistre et services de reprise informatique après sinistre ».

[38] Une fois encore, l'Opposante a indiqué à l'audience qu'elle maintenait son objection à l'égard de ces services, mais a choisi de ne pas présenter d'observations. Aucune mention de ces services n'est faite dans la preuve de l'Opposante.

[39] Par ailleurs, ayant exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le Manuel des produits et des services [*Johnson & Johnson c Integra Lifesciences Corp* (2011), 98 CPR (4th) 429 (COMC)], je constate que les descriptions [TRADUCTION] « planification de la reprise informatique après sinistre » et [TRADUCTION] « services de reprise informatique après sinistre » figurent dans le Manuel des produits et des services depuis le 6 octobre 2009 et le 20 octobre 2022, respectivement [voir le Manuel d'examen des marques de commerce (le Manuel d'examen), à la section 2.4.5, indiquant qu'un état déclaratif des services est acceptable lorsque celui-ci est aussi précis, ou même plus précis, qu'une entrée semblable ou similaire; voir également *Ansell c Industria De Diseno Textil SA*, 2013 COMC].

[40] Bien que l'un de ces termes ait été ajouté au Manuel des produits et des services après la date pertinente, l'absence de ce terme à cette date ne constitue pas à elle seule la preuve qu'il n'était pas acceptable auparavant. Bien au contraire, le fait qu'il a été ajouté au Manuel des produits et des services indique que la description est suffisamment précise et, compte tenu de la durée relativement courte qui s'est écoulée entre la date pertinente et l'ajout, suggère qu'il était également acceptable à la date pertinente [voir *BioSyent Pharma Inc c Shield TX (UK) Limited*, 2022 COMC 162 au para 26, où le registraire a examiné des entrées qui sont entrées en vigueur après la date pertinente; voir également *Mumusokr Co, Ltd c Guangdong Saiman Investment Co Ltd*, 2022 COMC 28 au para 12].

[41] Quoi qu'il en soit, étant donné que l'Opposante n'a pas produit de preuves ou d'arguments à l'appui de son argument, j'estime qu'elle ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial en ce qui concerne les services de [TRADUCTION] « planification

de la reprise informatique après sinistre et services de reprise informatique après sinistre » et le motif d'opposition quant à ceux-ci est également rejeté.

Offre de services de conversion de données ou d'information de programmes informatiques

[42] L'état déclaratif des services, dans lequel sont énoncés les services [TRADUCTION] « Offre de services de conversion de données ou d'information de programmes informatiques » a été modifié de manière à remplacer le terme [TRADUCTION] « ou » par le terme [TRADUCTION] « et ». L'état déclaratif des services ainsi modifié se lit maintenant comme suit : [TRADUCTION] « Offre de services de conversion de données et d'information de programmes informatiques ».

[43] Lors de l'audience, l'Opposante a fait valoir que l'expression [TRADUCTION] « conversion de données » n'est pas suffisamment précise parce qu'elle ne précise pas le type de conversion et la nature précise des données converties. Pour étayer ses propos, l'Opposante a mentionné les résultats des recherches fournis dans l'affidavit Medeiros indiquant que les services [TRADUCTION] « Offre de services de conversion de données ou d'information de programmes informatiques » ne figurent pas dans le Manuel des produits et des services, et que les termes [TRADUCTION] « conversion de données » sont décrits de manière plus précise pour préciser la nature d'une telle conversion, à savoir [TRADUCTION] « conversion de données ou de documents *d'un support physique vers un support électronique* » et [TRADUCTION] « transfert et conversion de données de documents *d'un média à un autre* » (je mets en évidence).

[44] Pour étayer son argument, l'Opposante a fait renvoi à la section 2.4.5.15 du Manuel d'examen, intitulée « Services reliés à la transmission électronique de données ». Dans cet article, il est indiqué que les services qui contiennent le mot « données », tels que « services de transmission de données » et « transmission électronique de données », ne sont pas acceptables sans plus de précision, étant donné que les « données » dans ce contexte peuvent inclure tout renseignement sous forme numérique qui peut être transmis ou traité numériquement (y compris les données audio, vidéo, vocales ou toute autre forme de données).

[45] Étant donné la nature technique des services énumérés dans la Demande, et comme il m'est possible de consulter des dictionnaires pour déterminer le sens d'un terme, j'ai consulté des dictionnaires dans le domaine des technologies de l'information [voir *SoftLayer Technologies, Inc c Groupe iWeb Inc*, 2015 COMC 131 pour une approche semblable]. J'ai relevé les définitions pertinentes suivantes :

[TRADUCTION]

Conversion de données : Passage d'un type de format de fichier à un autre.

The Computer Desktop Encyclopedia, 2^e édition, Alan Freedman, AMACOM, New York, 1999

Conversion de données : Conversion d'une représentation de données à une autre par changement de code.

Dictionnaire d'informatique anglais-français : grande informatique, micro-informatique, télécommunications, bureautique et terminologie
IBM/édition originale en anglais de John Wood et George McDaniel;
édition bilingue de Bao Pham et Marc Drapeau, 1994;

Data processing glossary, International Business Machines, White Plains, New York, 1969

Conversion : En langages de programmation, transformation d'une valeur pour représenter le même élément de donnée selon des types de données différents.

Information Technology Vocabulary, Association canadienne de normalisation, Rexdale, Ontario, 1992

[46] Les définitions susmentionnées appuient l'avis de la Requérante selon lequel ces services sont définis dans des termes ordinaires du commerce suffisamment précis. En outre, ces définitions sont également corroborées par la prétendue définition de [TRADUCTION] « conversion de données » contenue dans la Pièce MG-3 de l'affidavit Gardiner reproduit ci-dessus [*Mövenpick-Holding AG c Sobeys Capital Incorporated*, 2010 COMC 41 au para 38; voir également Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition, 4^e édition, à la section 2.4.5.1 « Ordinary commercial terms » pour le principe selon lequel un terme

ordinaire du commerce est un terme dont il est prouvé qu'il est employé par d'autres personnes dans le même domaine pour décrire les mêmes services.]

[47] En outre, comme l'indique le Manuel d'examen, lorsqu'un terme unique tel que « données » pourrait ne pas satisfaire au critère de l'article 30a), ce terme peut être acceptable lorsqu'il est compris dans le contexte d'un état déclaratif [Manuel d'examen, section 2.4.5.3]. Sur ce point, la Cour fédérale a confirmé dans *Les Marques Metro/Metro Brands SENC c 1161396 Ontario Inc*, 2017 CF 806, aux para 47-48, que le contexte peut servir à préciser des termes génériques et des états déclaratifs de produits ou de services inacceptables [voir aussi *ROBIC Canadian Trademarks Act Annotated*, section 5.3.1.7 « Use of Context to Interpret Goods and Services »]

[48] Les termes en cause ne doivent donc pas être considérés isolément mais dans le contexte de la description [TRADUCTION] « Offre de services de conversion de données et d'information de programmes informatiques », précisant que les services de conversion ne portent pas sur n'importe quelles données, mais les données et renseignements de *programmes informatiques*.

[49] À la lumière de ce qui précède, je considère que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve en ce qui concerne les services [TRADUCTION] « Offre de services de conversion de données et d'information de programmes informatiques » et que le motif d'opposition quant à ceux-ci est rejeté.

Disponibilité, visibilité, aperçu, pérennité et découverte de données

[50] Les autres services contestés sont ceux qui contiennent les termes [TRADUCTION] « disponibilité », [TRADUCTION] « visibilité », [TRADUCTION] « aperçu », [TRADUCTION] « pérennité » et [TRADUCTION] « découverte ». Il y a dix occurrences de chacun de ces termes, comme le montre l'extrait de l'état déclaratif des services reproduit ci-dessous. La mise en évidence en gris permet d'identifier les mots-racines décrivant chacun des services contestés; ce mot-racine sera examiné plus en détail par la suite.

[TRADUCTION]

services informatiques, à savoir logiciels-services pour solutions de stockage de données et de gestion d'information, notamment pour la conservation, la sauvegarde, la récupération, la disponibilité, la visibilité, l'aperçu, la pérennité, l'archivage, la découverte et l'analyse de données;

services infonuagiques pour le stockage de données et la gestion d'information, notamment pour la conservation, la sauvegarde, la récupération, la disponibilité, la visibilité, l'aperçu, la pérennité, l'archivage, la découverte et l'analyse de données;

services de fournisseur de services applicatifs, notamment logiciels-services pour solutions de stockage de données et de gestion d'information, notamment pour la conservation, la sauvegarde, la récupération, la disponibilité, la visibilité, l'aperçu, la pérennité, l'archivage, la découverte et l'analyse de données;

offre d'information et d'une base de données en ligne ayant trait aux ordinateurs, au matériel informatique, aux logiciels, aux réseaux informatiques, aux services de stockage de données informatiques et de gestion d'information, notamment à la conservation, à la sauvegarde, à la récupération, à la disponibilité, à la visibilité, à l'aperçu, à la pérennité, à l'archivage, à la découverte et à l'analyse de données, gestion du stockage de données, gestion de données d'entreprise, notamment conservation, sauvegarde, récupération, disponibilité, visibilité, aperçu, pérennité, archivage, découverte et analyse de données et traitement analytique en ligne (OLAP);

consultation en informatique dans les domaines du stockage de données et de la gestion d'information, notamment de la conservation, de la sauvegarde, de la récupération, de la disponibilité, de la visibilité, de l'aperçu, de la pérennité, de l'archivage, de la découverte et de l'analyse de données;

offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables, à savoir de logiciels services pour solutions de stockage de données et de gestion d'information, notamment pour la conservation, la sauvegarde, la récupération, la disponibilité, la visibilité, l'aperçu, la pérennité, l'archivage, la découverte et l'analyse de données;

services de fournisseur d'hébergement infonuagique dans les domaines du stockage de données et de la gestion d'information, notamment conservation, sauvegarde, récupération, disponibilité, visibilité, aperçu, pérennité, archivage, découverte et analyse de données;

plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour des services infonuagiques dans les domaines du stockage de données et de la gestion d'information, notamment pour la conservation, la sauvegarde, la récupération, la disponibilité, la visibilité, l'aperçu, la pérennité, l'archivage, la découverte et l'analyse de données;

logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour des services infonuagiques dans les domaines du stockage de données et de la gestion d'information, notamment pour la

conservation, la sauvegarde, la récupération, la disponibilité, la visibilité, l'aperçu, la pérennité, l'archivage, la découverte et l'analyse de données;

[51] Lors de l'audience, les deux parties ont convenu que, lorsqu'ils sont lus dans leur contexte, les termes soulignés signifient bien [TRADUCTION] « disponibilité de *données* », [TRADUCTION] « visibilité de *données* », [TRADUCTION] « aperçu de *données* », [TRADUCTION] « pérennité de *données* » et [TRADUCTION] « découverte de *données* ». Les deux parties ont également convenu que ces termes décrivent des [TRADUCTION] « fonctionnalités » (ou des [TRADUCTION] « caractéristiques »).

[52] L'Opposante a cependant soutenu que les termes « availability », « visibility », « insight », « continuity » et « discovery » ne sont pas des termes ordinaires du commerce et qu'ils sont trop généraux et génériques parce qu'ils décrivent tout type d'applications logicielles plutôt que le logiciel de la Requérante en particulier.

[53] Pour étayer son argument, l'Opposante s'est appuyée sur les résultats des recherches fournis dans l'affidavit Medeiros, qui indiquent que les termes « visibility », « insight » et « discovery » ne figurent pas dans le Manuel des produits et des services, et que les termes « availability » et « continuity » ne sont inclus que dans des produits non liés, à savoir « firmware for controlling paper availability », « continuity testers » et « sheet-continuity sequencing machines ». L'Opposante a également fait valoir que seuls quelques rares exemples de marques de commerce enregistrées dont l'état déclaratif des services contient les termes contestés ont été relevés dans la preuve de la Requérante.

[54] L'Opposante a également fait référence à de prétendues définitions dans la preuve de la partie Requérante, à savoir les documents de la Pièce MG-3 de l'affidavit Gardiner. Par exemple, en ce qui concerne le terme « availability », l'Opposante a soutenu que l'expression [TRADUCTION] « s'assurer que les données sont disponibles pour les utilisateurs finaux et les applications » renvoie à une caractéristique de toute application logicielle et, par conséquent, que [TRADUCTION] « services informatiques, à savoir logiciels-services pour solutions de

stockage de données et de gestion d'information, nommément [...] disponibilité de données » n'est pas une description suffisamment précise.

[55] En réponse, la Requérante a fait valoir essentiellement que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve et, quoi qu'il en soit, que les services contestés ou des descriptions analogues de ceux-ci sont inclus dans le Manuel des produits et des services, visés par d'autres enregistrements et employés par d'autres commerçants dans l'industrie.

[56] Les deux parties ont produit des éléments de preuve concernant les termes contestés. Toutefois, ces termes ne doivent pas être considérés isolément; ils doivent être considérés dans le contexte de l'ensemble de l'état déclaratif des services, y compris les mots-racines mis en évidence ci-dessus. Les mots-racines décrivent les services contestés comme étant sept types d'outils logiciels pour le stockage de données et la gestion de l'information, et deux services connexes, nommément consultation en informatique et l'offre d'information et d'une base de données en ligne, tous deux dans les domaines du stockage de données et de la gestion de l'information.

[57] Avant d'examiner les termes contestés, j'estime qu'il convient d'analyser chacun des mots-racines.

Les mots-racines

[58] Aucune preuve, pas plus que des observations produites par l'Opposante, ne permettent d'établir que chacun ou certains des mots-racines ne sont pas suffisamment précis ou ne sont pas des termes ordinaires du commerce. À cet égard, je note que, dans le cas de chaque service contesté, le mot-racine décrit à la fois le type de service, tel que les services infonuagiques, les services informatiques, à savoir logiciels-services et les services de conseil, ainsi que le domaine d'emploi, à savoir le stockage de données et la gestion de l'information. Ces descriptions cadrent avec les entrées connexes ou similaires figurant dans le Manuel des produits et des services, comme indiqué ci-dessous.

[59] Un exemple éloquent est celui des services acceptables énumérés dans le Manuel des produits et des services comme [TRADUCTION] « plate-forme en tant que service » et [TRADUCTION] « logiciel-service/logiciel en tant que service ». D'après mon examen des nombreuses entrées récentes pour de tels services, ces descriptions sont acceptables lorsqu'elles sont combinées avec leur domaine d'emploi ou leur finalité, par exemple :

[TRADUCTION]

« plateformes en tant que service (PAAS) offrant des plateformes de logiciels pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les transactions de produits dérivés [2012-10-17];

« logiciel-service [Saas] dans le domaine de la gestion comptable pour les petites et moyennes entreprises » [2011-11-24]; « logiciel en tant que service (Saas) proposant un logiciel pour l'exploitation d'un service de livraison d'épicerie » [2022-11-10].

[60] Il en va de même pour les services [TRADUCTION] « infonuagiques/informatique en nuage/basé sur le nuage », [TRADUCTION] « fournisseur de services d'applications » et [TRADUCTION] « fourniture d'une utilisation temporaire d'un logiciel informatique en ligne non téléchargeable », qui sont acceptables lorsqu'ils sont combinés avec une description de leur domaine d'emploi ou de leur finalité, par exemple :

[TRADUCTION]

« informatique en nuage comprenant des logiciels destinés à être utilisés dans la gestion de contenu d'entreprise, l'intégration de contenu d'entreprise et la gestion de documents d'entreprise », voir également « services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données » [2022-11-24];

« services de fournisseur de services d'applications (FSA) présentant des logiciels destinés à être utilisés dans la gestion de contenu d'entreprise, l'intégration de contenu d'entreprise et la gestion des dossiers d'entreprise » [2022-11-24];

« fourniture d'une utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable basé sur le nuage, destiné à être utilisé par les voyageurs pour organiser leur voyage » [2022-02-03].

[61] De même, le Manuel contient des entrées récentes pour les [TRADUCTION] « services informatiques » qui sont plus spécifiquement décrits sur la base de leur finalité ou de leur rôle, par exemple :

[TRADUCTION]

« services informatiques, à savoir l'hébergement d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de télécharger, de stocker et de conserver des dossiers de réparation automobile » [2023-01-12];

« services informatiques de filtrage de pourriels » [2009-10-06].

[62] Je fais également remarquer que les [TRADUCTION] « services de fournisseur d'hébergement infonuagique », sans autre précision, figurent dans le manuel depuis 2021.

[63] Les deux autres services contestés sont les [TRADUCTION] « services connexes » mentionnés ci-dessus, nommément la consultation en informatique et l'offre d'information et d'une base de données en ligne, tous deux dans les domaines du stockage de données et de la gestion de l'information. À cet égard, je fais remarquer que le Manuel contient comme descriptions acceptables (i) un service de [TRADUCTION] « consultation en informatique »; (ii) des services d'offre d'information décrits comme [TRADUCTION] « fourniture/mise à disposition d'information(s) dans le domaine de [...] » et [TRADUCTION] « fourniture/mise à disposition d'informations relatives à (aux)/en matière de [...] »; ainsi que (iii) les termes [TRADUCTION] « bases de données électroniques » et [TRADUCTION] « bases de données en ligne » sous diverses formes :

[TRADUCTION]

(i) « consultation en informatique dans le domaine de la sécurité informatique » [2021-06-10];

(ii) « fourniture d'informations dans le domaine de la prévention, du dépistage, du diagnostic et du traitement de cancer » [2018-01-09]; « mise à disposition d'informations en matière d'entretien de jardins ou massifs de fleurs » [2018-01-09];

(iii) « bases de données électroniques contenant des informations de planification financière enregistrées sur support informatique » [2009-10-06]; « fourniture d'informations sur les répondants à des fins de sondage d'opinion et d'étude de marché par l'intermédiaire une base de données en ligne » [2022-12-22].

[64] En ce qui concerne le domaine du stockage des données et de la gestion de l'information, je fais remarquer que les dispositifs de stockage des données ([TRADUCTION] « cassettes », [TRADUCTION] « disquettes », [TRADUCTION] « bandes magnétiques » [2021-09-23]) et les services de stockage électronique des données (par exemple, [TRADUCTION] « stockage électronique de données pour l'archivage de documents d'entreprise » [2022-10-20]) sont répertoriés dans le Manuel. D'autres entrées font également référence aux systèmes de gestion de l'information (par exemple, [TRADUCTION] « fourniture de services de conseil en matière de conception, de développement et de mise en œuvre de systèmes de gestion de l'information » [2022-12-01]) et aux services liés à la gestion de l'information (par exemple, [TRADUCTION] « gestion d'informations commerciales » [2021-12-02]; [TRADUCTION] « gestion de l'information financière dans le domaine de l'assurance et de la réassurance » [2022-08-25])).

[65] Après avoir analysé les mots-racines, je passe maintenant aux termes spécifiquement contestés, à savoir, « availability », « visibility », « insight », « continuity » et « discovery ».

Les termes contestés

[66] Tout d'abord, compte tenu de la preuve et des arguments de l'Opposante, il convient de répéter que le simple fait qu'un terme ou une expression ne figure pas dans le Manuel des produits et des services ne permet pas nécessairement de conclure que ce terme ou cette expression n'est pas défini dans les termes ordinaires du commerce. En outre, je partage l'avis de la Requérante selon lequel les services liés aux logiciels, en général, et les services particuliers visés par la Demande, entrent dans le cadre d'un secteur d'activité relativement nouveau et en plein développement. On peut notamment le constater à travers les nombreuses entrées pertinentes récemment ajoutées au Manuel des produits et des services.

[67] À cet égard, en réponse aux observations des deux parties, je considère que la preuve de l'état du registre produite au moyen de la Pièce MG-2 de l'affidavit Gardiner n'est d'aucune utilité. La rareté des enregistrements de marques de commerce visant des services dans le domaine du stockage de données et de la gestion de l'information qui sont décrits par les mots contestés ne signifie pas nécessairement que ces services ne sont pas définis de manière précise dans les termes ordinaires du commerce. Inversement, la simple existence de ces enregistrements n'établit pas nécessairement que les services sont définis de manière précise dans les termes ordinaires du commerce.

[68] En deuxième lieu, toutes les caractéristiques énumérées en matière de stockage de données et de gestion de l'information, y compris les termes contestés, sont décrites à l'aide de mots courants du dictionnaire. Par exemple, le terme « insight » est défini dans le *Canadian Oxford Dictionary* comme [TRADUCTION] « la capacité de saisir des vérités cachées, en particulier celles émanant d'un personnage ou d'une situation. » Le terme « discovery » est défini comme [TRADUCTION] « l'action ou le processus consistant à découvrir ou à être découvert », et « to discover » est le fait de [TRADUCTION] « constater ou devenir conscient de, que ce soit par la recherche ou par le hasard ». En tant que tels, les termes « data discovery » et « data insight », dans le contexte du stockage de données et de gestion de l'information, signifient raisonnablement que les données et les informations sont conservées et gérées de manière à ce que les vérités cachées soient comprises, révélées ou découvertes.

[69] À cet égard, je fais remarquer que les références à ces termes dans les documents de la Pièce MG-3, notamment une page Web à l'adresse www.dataversity.net qui décrit les [TRADUCTION] « outils de découverte de données » comme des outils permettant à l'utilisateur [TRADUCTION] « d'exploiter les données au fur et à mesure qu'il en a besoin, réduisant ainsi efficacement le temps nécessaire à leur compréhension », sont conformes aux interprétations susmentionnées des caractéristiques énumérées.

[70] La caractéristique « data availability » peut être interprétée de la même manière. Le *Canadian Oxford Dictionary* indique que « availability » est un nom dérivé de l'adjectif « available », qui signifie [TRADUCTION] « pouvant être utilisé; à la disposition de quelqu'un; pouvant être obtenu ». Il est donc raisonnable de comprendre la caractéristique « data availability » comme signifiant que les données et les informations seront [TRADUCTION] « disponibles pour les utilisateurs finaux et les applications, au moment et au lieu où ils en ont besoin » [voir l'imprimé de la page Web www.techopedia.com de la Pièce MG-3, mentionnée plus haut].

[71] Enfin, il convient d'examiner l'argument de l'Opposante selon lequel les termes contestés sont trop généraux parce qu'ils décrivent des caractéristiques qui sont prétendument communes à toutes les applications logicielles. Comme le souligne la Requérante, l'Opposante n'a pas expliqué pourquoi elle ne s'est pas opposée à d'autres caractéristiques présumées communes énumérées dans la Demande, telles que la [TRADUCTION] « conservation » et [TRADUCTION] l'« archivage » des données. En tout état de cause, je ne suis pas convaincue que l'énumération de caractéristiques, aussi communes soient-elles, rende nécessairement la description des services contestés trop peu précise. En effet, les caractéristiques en question ne sont que celles du domaine du stockage des données et de la gestion de l'information. Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, les services contestés sont en fait des outils logiciels propres à ce domaine, ainsi que des services connexes de conseil et d'offre d'informations.

[72] En résumé, je considère que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial en ce qui concerne chacune des dix occurrences des termes contestés « availability, visibility, insight, continuity » et « discovery ». Par conséquent, le motif d'opposition quant à ceux-ci est rejeté.

[73] Compte tenu de tout ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'article 30a) est rejeté dans son intégralité.

DÉCISION

[74] Dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en vertu de l'article 38(12) de la Loi.

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Ali Alaoui Benhachem

Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2022-11-01

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : William Audet

Pour la Requérante : Michael Shortt

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Pour la Requérante : Fasken Martineau DuMoulin LLP