



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 051

Date de la décision : 2023-03-16

DANS L'AFFAIRE D'OPPOSITIONS

Opposante : Veritas Technologies LLC

Requérante : Bureau Veritas, société anonyme

Demandes : 1,749,967 pour BUREAU VERITAS 1828 & Dessin, et
1,749,968 pour BUREAU VERITAS

INTRODUCTION

[1] Veritas Technologies LLC (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement des marques de commerce BUREAU VERITAS 1828 & Dessin, illustrée ci-dessous, et BUREAU VERITAS (collectivement, les Marques) faisant l'objet des demandes nos 1,749,967 et 1,749,968 respectivement.



[2] Chacune des demandes, au nom de Bureau Veritas, société anonyme (la Requérante), est fondée sur l'emploi et l'enregistrement de la marque de commerce en France en liaison avec des services. Les services visés par chacune des demandes sont identiques. L'état déclaratif des services, incluant la classe de Nice (CI), est reproduit ci-après :

CI 42 (1) Toutes prestations techniques d'audit à savoir: expertises, tests, certification, analyse, inspection, contrôle, évaluation, diagnostics, tous ces services étant dans le domaine de la sécurité, la protection, la disponibilité, la performance, l'utilisation de réseaux Intranet et Internet, de sites web, d'applications, de logiciels, d'objets connectés nommément webcam, de mobiles nommément téléphone cellulaire, tablette et smartwatches, d'ordinateurs et de tous services transactionnels tels que services de paiement en ligne et services bancaires; Conception, développement, exploitation, maintenance préventive, évolutive, curative de logiciels, progiciels, applications, bases de données, sites web, oeuvres multimédias, plateformes électroniques et informatiques; Étude et évaluation de projets informatiques nommément conception et développement de réseaux informatiques sans fil, conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels informatiques (les Services).

[3] De façon générale, l'opposition à chacune des demandes est principalement fondée sur des allégations de confusion entre les Marques et les marques de commerce VERITAS (n° LMC804,307 et n° 1,697,454) et VERITAS & Dessin (n° LMC568,853 et n° LMC611,903) de l'Opposante pour des produits et services dans le domaine de l'informatique.

[4] Pour les raisons qui suivent, j'estime qu'il y a lieu de rejeter l'opposition à la demande n° 1,749,967 et qu'il y a lieu de rejeter la demande n° 1,749,968.

LES DOSSIERS

[5] Chacune des demandes a été produite le 9 octobre 2015 et revendique la date de priorité conventionnelle du 1 juillet 2015. Les demandes ont été annoncées dans le *Journal des marques de commerce* aux fins d'opposition le 4 janvier 2017.

[6] Chacune des déclarations d'opposition a été produite le 5 mars 2018 sous l'article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), laquelle a été modifiée le 17 juin 2019. Par conséquent, toutes les références à la Loi dans la présente décision renvoient à la Loi telle que modifiée, à l'exception de celles

concernant les motifs d'opposition qui renvoient à la Loi dans sa version antérieure.
[Voir l'article 70 de la Loi qui prévoit que l'article 38(2) de la Loi tel qu'il se lisait avant le 17 juin 2019 s'applique aux demandes annoncées avant cette date.]

[7] Dans chaque cas, la Requérante a produit une contre-déclaration niant les motifs d'opposition.

[8] L'Opposante a produit de la preuve dans chaque dossier, alors que la Requérante n'a produit aucune preuve.

[9] Aucune des parties n'a produit de représentations écrites. Les deux parties étaient représentées à l'audience où les deux dossiers ont été entendus ensemble.

FARDEAU DE PREUVE

[10] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que chacune de ses demandes est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de faire en sorte que chacun de ses motifs d'opposition soit dûment plaidé et de s'acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits sur lesquels elle appuie ses motifs d'opposition. Une fois ce fardeau de preuve initial rencontré, il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'aucun des motifs d'opposition ne fait obstacle à l'enregistrement des Marques [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst.); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al*, 2002 CAF 29].

PREUVE DE L'OPPOSANTE

[11] La preuve de l'Opposante dans chaque cas est constituée des affidavits suivants :

- l'affidavit de Terry Woo, souscrit le 15 janvier 2019, en remplacement de son affidavit souscrit le 12 décembre 2018 également au dossier;
- l'affidavit Joel Eusabio, souscrit le 15 janvier 2019;
- l'affidavit de Bonnie Roy, souscrit selon le cas le 7 décembre 2018 (demande n° 1,749,967) ou le 27 novembre 2018 (demande n° 1,749,968); et

- l'affidavit de lad Hanna, souscrit le 13 décembre 2018.

[12] Les affidavits souscrits par chacun des témoins dans les deux dossiers sont essentiellement identiques. Par conséquent, j'emploierai le singulier pour référer aux deux affidavits de chaque témoin.

[13] Je note que l'affidavit de M. Eusabio est lié à la production de l'affidavit de M. Woo souscrit le 15 janvier 2019 en remplacement de son affidavit souscrit le 12 décembre 2018. Puisque l'acceptabilité de l'affidavit de remplacement n'est pas remise en cause, je ne référerai ni à l'affidavit de M. Eusabio, ni à l'affidavit du 12 décembre 2018 de M. Woo.

[14] Dans chaque cas, la Requérante a obtenu une ordonnance pour les contre-interrogatoires de Terry Woo, Bonnie Roy et lad Hanna. Cependant, la Requérante n'a pas procédé aux contre-interrogatoires.

[15] Je fournis ci-dessous un aperçu de la preuve produite par l'Opposante, que j'examinerai plus en détail, le cas échéant, dans mon analyse des différents motifs d'opposition.

Affidavit de Terry Woo et ses pièces TW-1 à TW-21

[16] M. Woo se présente comme « *Senior Legal Director* » ([TRADUCTION] Directeur juridique principal) de l'Opposante [para 1].

[17] M. Woo affirme avoir accès aux registres d'entreprise de l'Opposante, qu'il a consultés pour les fins de son affidavit, et que son affidavit est fondé sur ses connaissances personnelles, sauf indication contraire [para 2-3]. M. Woo précise ce qui suit au paragraphe 4 de son affidavit: « *Where I rely on information and belief rather than personal knowledge, I expressly state so, and in all cases I believe that this information is true.* »

[18] Bien que M. Woo réfère dans son affidavit aux enregistrements n^{os} LMC568,853, LMC611,903 et LMC804,307 allégués au soutien des oppositions, son affidavit ne fait aucune distinction entre les marques VERITAS et VERITAS & Dessin de l'Opposante.

En effet, M. Woo présente les éléments de preuve par des références aux produits ou services VERITAS.

[19] Ainsi, M. Woo fournit des renseignements concernant la vente et l'offre des produits et services VERITAS au Canada. Il fournit également des renseignements concernant la promotion des produits et services VERITAS au Canada.

[20] La preuve documentaire produite par M. Woo inclut un échantillonnage de factures, des manuels d'utilisateurs, des fiches techniques, des guides d'installation, des articles et des communiqués de presse relativement aux produits et services VERITAS.

Affidavit de Bonnie Roy et ses pièces BR-1 et BR-2

[21] M^{me} Roy, une adjointe en marques de commerce à l'emploi des agents de l'Opposante, produit des copies certifiées des enregistrements allégués par l'Opposante.

Affidavit de Iad Hanna et ses pièces IH-1 et IH-2.

[22] M. Hanna est un stagiaire en droit à l'emploi des agents de l'Opposante.

[23] À la suite de recherches qu'il a effectuées en ligne, M. Hanna produit des pages provenant des sites Web *www.itworldcanada.com* et *www.veritas.com* auxquels il a accédé le 7 décembre 2018 [pièce IH-1]. Il produit également un échantillonnage de captures d'écran du site Web *www.veritas.com*, pour les années 2004 à 2007 et 2015, provenant du système Internet Archive Wayback Machine [pièce IH-2].

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

Remarques préliminaires

[24] À maintes reprises lors de l'audience, la Requérante a fait valoir que les conclusions du registraire dans l'affaire *Symantec Corporation et Veritas Technologies LLC c Det Norske Veritas AS*, 2021 COMC 143 sont applicables en l'espèce. Dans cette affaire, le registraire a conclu à l'absence de probabilité de confusion entre la

marque DET NORSKE VERITAS, dont l'enregistrement était demandé en liaison avec des logiciels, et les marques VERITAS et VERITAS & Dessin alléguées par les opposantes conjointes, dont l'Opposante.

[25] C'est un principe bien reconnu que chaque affaire doit être jugée selon ses propres faits et éléments de preuve. À cet égard, je n'ai pas l'intention de discuter longuement des différences entre les cas en l'espèce et l'affaire *Symantec Corporation*, précitée. Il suffit de souligner, d'une part, que la marque DET NORSKE VERITAS diffère de chacune des Marques en l'espèce. D'autre part, une simple lecture de la décision *Symantec Corporation* appuie les représentations de l'Opposante selon lesquelles sa preuve devant moi n'est pas la même que la preuve des opposantes conjointes dans l'affaire *Symantec Corporation*. Aussi, [TRADUCTION] « le principe de la courtoisie judiciaire [...] ne joue pas en ce qui concerne les conclusions de fait » [*Bauer Hockey Ltd c Sport Masko Inc (CCM Hockey)*, 2021 CAF 166 au para 31].

[26] Au final, contrairement à la position de la Requérante, je ne suis pas liée par les conclusions du registraire dans la décision *Symantec Corporation*, précitée.

Motifs fondés sur le défaut d'emploi des Marques en France

[27] À l'audience, l'Opposante a reconnu n'avoir présenté aucune preuve à l'appui des motifs d'opposition alléguant que la Requérante n'employait pas les Marques en France. Par conséquent, dans chaque cas, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)a) et alléguant l'absence de conformité à l'article 30d) de la Loi.

[28] De plus, les motifs d'opposition d'absence de droit à l'enregistrement par lesquels il est allégué que la Requérante n'employait pas les Marques en France sont invalides. En effet, une allégation portant qu'une marque de commerce n'a pas été employée dans le pays de l'Union mentionné dans la demande d'enregistrement ne peut étayer un motif d'opposition fondé sur les articles 38(2)c) et 16(2)a), b) ou c) de la Loi [*Société canadienne des postes c Deutsche Post AG*, 2011 COMC 210 au para 138]. Par conséquent, dans chaque cas, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)c) et alléguant l'absence de conformité à l'article 16(2) de de la Loi.

Non-conformité des demandes – Article 30i) de la Loi

[29] Il y a deux volets aux motifs d'opposition soulevés sous les articles 38(2)a) et 30i) de la Loi. Dans chaque cas, l'Opposante a plaidé que la Requérante ne pouvait pas déclarer être convaincue d'avoir le droit d'employer la marque au Canada en liaison avec les Services en ce que :

1. La Requérante avait connaissance de l'emploi antérieur au Canada des marques VERITAS (n° LMC804,307 et n° 1,697,454) et VERITAS & Dessin (n° LMC568,853 et n° LMC611,903) par l'Opposante et ses prédécesseurs en titre; et
2. La Requérante enfreint les dispositions des articles 7b) et 20 de la Loi dans la mesure où les marques VERITAS et VERITAS & Dessin de l'Opposante sont enregistrées.

[30] La date pertinente pour l'appréciation de ce motif d'opposition est la date de production de chacune des demandes d'enregistrement [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la page 475].

[31] À l'audience, l'Opposante s'est limitée à soumettre que le sort de ce motif d'opposition dans chaque cas tourne sur la question de la probabilité de confusion entre les marques des parties. Quant à la Requérante, il suffit de dire qu'elle a fait valoir que le motif d'opposition devait être rejeté dans chaque cas.

[32] Pour les raisons qui suivent, je rejette dans chaque cas les deux volets du motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)a) et alléguant l'absence de conformité à l'article 30i) de la Loi.

Premier volet

[33] Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30i) de la Loi, un motif d'opposition fondé sur cet article ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [*Sapodilla Co c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC) à la page 155].

Dans chaque cas, la demande contient la déclaration exigée et il n'y a ni allégation ni preuve de mauvaise foi ou d'autres circonstances exceptionnelles.

Deuxième volet

[34] Les demandes d'enregistrement sont fondées sur l'emploi et l'enregistrement des Marques en France. Il n'y a aucune preuve d'emploi des Marques au Canada. En l'absence de preuve aux dossiers relativement aux ventes, à la distribution ou à la promotion des Services en liaison avec les Marques, il ne peut y avoir contrefaçon des marques enregistrées de l'Opposante ni preuve à l'appui d'une probabilité de diminution de l'achalandage [91 1979 *Alberta Ltd and Shoppers Drug Mart Inc. c AKM Hai*, 2018 COMC 96 au para 34]. De plus, l'Opposante n'a pas produit de preuve d'au moins un des éléments requis pour démontrer une violation de l'article 7*b*) de la Loi, à savoir l'existence de dommages réels ou éventuels [voir les trois éléments énoncés dans *Ciba-Geigy Canada Ltd c Apotex Inc.* [1992], 3 RCS 120 citée par *Pharmacommunications Holdings Inc c Avencia International Inc*, 2008 CF 828 au para 41].

Non-enregistrabilité des Marques – Article 12(1)d) de la Loi

[35] La date pertinente pour décider des motifs d'opposition alléguant que chacune des Marques n'est pas enregistrable en raison de la confusion créée avec l'une ou l'autre des marques enregistrées de l'Opposante est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[36] Ayant exercé la discrétion du registraire et vérifié le registre des marques de commerce, je confirme que l'enregistrement n° LMC804,307 pour la marque VERITAS et les enregistrements n°s LMC568,853 et LMC611,903 pour la marque VERITAS & Dessin, illustrée ci-dessous, sont en vigueur. Les détails des enregistrements sont fournis à l'Annexe A.


VERITAS

[37] Je souligne en passant que, selon les inscriptions au registre, l'Opposante a été inscrite comme titulaire des enregistrements à la suite d'une fusion du 29 mars 2016. Puisque des éléments de preuve présentés par M. Woo remontent au début des années 2000, par souci de commodité j'ai reproduit à l'Annexe B l'intégralité des inscriptions de changements en titre pour l'enregistrement n° LMC568,853 du 16 octobre 2002.

[38] L'Opposante ayant satisfait son fardeau de preuve initial, la Requérante doit dès lors démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité de confusion entre chacune des Marques et les marques VERITAS et VERITAS & Dessin (collectivement, les Marques VERITAS) de l'Opposante.

Le test en matière de confusion

[39] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Selon l'article 6(2) de la Loi, 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 de commerce sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. Par conséquent, l'article 6(2) de la Loi ne porte pas sur la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais sur la probabilité que des produits ou services provenant d'une source soient perçus comme provenant d'une autre source.

[40] En décidant si des marques de commerce créent de la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de celles énumérées 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 dans la présentation ou le son, ou dans

les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et un poids différent pourra être accordé à chacun de ces facteurs selon le contexte. [Voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al*, 2006 CSC 23; et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 pour un examen plus approfondi des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion.]

[41] Je note qu'il est nécessaire de faire des distinctions entre chacune des Marques dans l'appréciation de certaines des circonstances de l'espèce. Par conséquent, au besoin, j'emploierai subséquemment la désignation « la Marque mixte » en référence à la marque BUREAU VERITAS 1828 & Dessin (n° 1,749,967), et la désignation « la Marque nominale » en référence à la marque BUREAU VERITAS (n° 1,749,968).

[42] Dans l'affaire *Masterpiece*, précitée, la Cour suprême du Canada a rappelé que le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, est souvent le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion; la Cour a décidé de commencer son analyse en examinant ce facteur. Par conséquent, je commence par l'examen du degré de ressemblance entre chacune des Marques et les Marques VERITAS de l'Opposante.

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

[43] Il est bien établi en jurisprudence que dans l'appréciation de la confusion, il ne convient pas de disséquer les marques de commerce en leurs éléments constitutifs. Les marques de commerce doivent plutôt être examinées dans leur ensemble.

[44] Aussi, s'il est vrai que dans certains cas le premier mot est l'élément le plus important pour établir le caractère distinctif d'une marque de commerce, il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique [*Masterpiece*, précitée, para 64].

[45] Il est évident que l'aspect frappant des Marques VERITAS de l'Opposante est l'élément VERITAS.

[46] L'Opposante soutient que l'élément le plus frappant de chacune des Marques est l'élément VERITAS puisque BUREAU est un mot du dictionnaire d'usage courant en langues française et anglaise. À cet égard, l'Opposante soumet qu'en langue française le mot BUREAU est suggestif de produits pour emploi dans un bureau; en langue anglaise, le mot BUREAU est suggestif d'une organisation. Ultimement, l'Opposante fait valoir que BUREAU n'est pas un terme arbitraire puisqu'il est suggestif de quelque chose.

[47] L'Opposante soumet également que les éléments graphiques retrouvés au centre de la Marque mixte, que je reproduis ci-dessous pour fins de commodité, ne constituent pas une portion frappante de la marque.



[48] À cet égard, l'Opposante fait essentiellement valoir que cette portion de la Marque mixte est composée de nombreux éléments graphiques abstraits et non discernables. Pour reprendre les mots de l'Opposante à l'audience quant à cette portion de la Marque mixte: « *It is too busy and abstract to discern what the design is* ». Ainsi, l'Opposante soumet qu'un consommateur moyen confronté à la Marque mixte ne sera pas frappé par cette portion de la Marque mixte.

[49] Pour sa part, la Requérente fait valoir que les marques des parties partagent seulement l'élément VERITAS et que les autres éléments de chacune des Marques sont suffisamment importants pour les distinguer des Marques VERITAS.

[50] À cet égard, la Requérente soumet que le mot BUREAU n'a aucune connotation suggestive en liaison avec les Services. Outre l'importance du mot BUREAU à titre de

premier élément de la Marque nominale, la Requérante soumet que la combinaison des mots formant la Marque nominale est l'aspect le plus frappant. Finalement, la Requérante soumet que la portion graphique de la Marque mixte, dont l'Opposante conteste l'importance, est non seulement composée d'éléments clairement discernables, par exemple le dessin d'une silhouette d'une femme tenant un flambeau, mais elle est un aspect important et frappant de la Marque mixte.

[51] Je conviens avec la Requérante que le mot BUREAU n'a pas de connotation suggestive dans le contexte des Services. Cela dit, il s'agit d'un mot d'usage courant. Ainsi, je ne suis pas convaincue que le mot BUREAU soit un élément autant ou plus frappant que VERITAS.

[52] Au final, considérant les marques dans leur ensemble, j'estime que la Marque nominale et les Marques VERITAS partagent davantage de ressemblances que de différences.

[53] Quant à la Marque mixte, je ne suis pas convaincue qu'il y ait des différences significatives entre celle-ci et les Marques VERITAS au niveau du son. Selon moi, un consommateur moyen ne prononcerait pas la Marque mixte en se reportant aux éléments graphiques. Il la prononcerait plutôt en se reportant aux mots BUREAU VERITAS. Au vu de sa position, j'estime que l'élément 1828 de la Marque mixte ne serait pas prononcé par un consommateur. Par contre, je conviens avec la Requérante que la portion graphique de la Marque mixte contribue significativement à la distinguer des Marques VERITAS dans la présentation.

[54] Au final, considérant les marques dans leur ensemble, j'estime que toute ressemblance entre la Marque mixte et les Marques VERITAS attribuable à l'élément VERITAS ne peut l'emporter sur les différences entre les marques dans la présentation. Je suis donc d'avis que les différences dans la présentation des marques sont suffisamment importantes pour distinguer la Marque mixte des Marques VERITAS.

[55] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'appréciation globale du degré de ressemblance entre la Marque nominale et les Marques VERITAS favorise

l'Opposante, mais que l'appréciation globale du degré de ressemblance entre la Marque mixte et les Marques VERITAS favorise la Requérante.

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[56] L'examen global de ce facteur comporte une combinaison du caractère distinctif inhérent et acquis des marques de commerce. Le caractère distinctif acquis d'une marque correspond à la mesure dans laquelle une marque est devenue connue.

[57] Les parties s'entendent pour dire que les Marques et les Marques VERITAS possèdent toutes un caractère distinctif inhérent. De plus, l'Opposante reconnaît que les éléments graphiques de sa marque VERITAS & Dessin, c.-à-d. la police de caractères et le triangle représentant le point sur la lettre « i », n'aide guère à accroître son caractère distinctif inhérent.

[58] Ultimement, le débat entre les parties se situe au niveau de l'importance des éléments graphiques de la Marque mixte dans l'évaluation de son caractère distinctif. Selon moi, l'ovale formant le contour de la Marque mixte n'aide guère à accroître son caractère distinctif inhérent. Néanmoins, je conviens avec la Requérante que les autres éléments graphiques retrouvés dans la Marque mixte contribuent significativement à accroître son caractère distinctif inhérent.

[59] Puisque la Requérante n'a pas présenté de preuve concernant l'emploi ou la promotion de chacune des Marques, il est impossible de tirer quelque conclusion que ce soit sur la mesure dans laquelle elles sont devenues connues au Canada.

[60] En ce qui a trait à la mesure dans laquelle les Marques VERITAS de l'Opposante sont devenues au Canada, je rappelle que M. Woo présente les éléments de preuve sans distinction entre les Marques VERITAS.

[61] De plus, selon ma revue de la preuve documentaire fournie par M. Woo, je note que la marque VERITAS & Dessin apparaît uniquement sur les guides d'installation datant de 2003 et 2004 [para 8, pièce TW-19]. Puisque M. Hanna a mis en preuve des captures d'écran de versions archivées du site Web *www.veritas.com*, je note

également que la marque VERITAS & Dessin apparaît uniquement sur les versions archivées pour 2004 et 2005 [pièce IH-2]. Ces simples éléments de preuve n'assistent manifestement pas l'Opposante à établir que la marque VERITAS & Dessin est devenue connue au Canada.

[62] Ultimement, j'estime que la preuve de l'Opposante ne permet pas de tirer quelque conclusion que ce soit sur la mesure dans laquelle la marque VERITAS & Dessin est devenue connue au Canada.

[63] Cela dit, pour les raisons discutées ci-après, j'estime que la preuve de l'Opposante permet de conclure que la marque VERITAS est devenue significativement connue au Canada.

[64] Pour débiter, et dans la mesure où la preuve présentée par M. Hanna est pertinente à la marque VERITAS, je note des références à « VERITAS Software » sur les captures d'écran des versions archivées du site Web *www.veritas.com* pour 2006 et 2007 [pièce IH-2]. Je note également que VERITAS™, sous la forme stylisée illustrée ci-dessous, apparaît sur les captures d'écran des versions archivées du site Web pour 2015 [pièce IH-2] et sur des pages du site Web en date du 7 décembre 2018 [pièce IH-1].



VERITAS™

[65] Je considère que l'emploi de VERITAS sous cette forme stylisée constitue également un emploi de la marque nominale VERITAS de l'Opposante. Ainsi toute preuve fiable d'emploi et de promotion de VERITAS sous cette forme stylisée constitue également une preuve fiable d'emploi et de promotion de la marque nominale VERITAS.

[66] Je passe maintenant à l'examen de la preuve présentée par M. Woo.

[67] M. Woo joint à son affidavit des factures qu'il affirme être représentatives de produits et services VERITAS identifiés dans les enregistrements, et vendus ou fournis

aux Canadiens du 2 mars 2008 au 18 août 2018 [para 5, pièce TW-1]. Je fais les observations qui suivent au sujet de cette volumineuse preuve documentaire.

- On y retrouve des factures pour chacune des années entre 2008 et 2018.
- Selon les années en cause, les factures ont été émises soit par l'Opposante, soit par « Symantec » ayant sa place d'affaires aux États-Unis. Au vu des inscriptions de changements de titre de l'enregistrement n° LMC568,853, je peux raisonnablement déduire que les factures émises par « Symantec » émanaient de prédécesseurs en titre de l'Opposante, c.-à-d. Symantec Operating Corporation ou Symantec Corporation [voir l'Annexe B].
- Les noms des clients ainsi qu'une partie de leurs adresses sont caviardés sur les factures. Toutefois, les portions non caviardées des adresses (ville, province et code postal) suffisent pour constater que : (i) des factures ont été émises à des clients domiciliés au Canada avec une adresse de livraison au Canada; et (ii) que des factures émises à des clients domiciliés aux États-Unis démontrent des adresses de livraison au Canada.

[68] M. Woo précise que l'abréviation « VRTS » apparaissant sur certaines factures réfère au fait que les produits ou services énumérés sont vendus en association avec la marque VERITAS. Il précise également que les références à « Netbackup » et « eDiscovery Platform » sur des factures sont des références à des produits et services vendus en association avec la marque VERITAS [para 6].

[69] M. Woo affirme joindre à son affidavit de la documentation datée du 19 décembre 2016 concernant « VERITAS eDiscovery Platform » ainsi que la fiche technique concernant les produits et services « VERITAS Netbackup » [para 6, pièce TW-18]. M. Woo produit cette preuve documentaire sans explication sur la nature des produits et services « VERITAS Netbackup ». Néanmoins, selon ma compréhension des informations dans la fiche technique, il semble que celle-ci soit pertinente à des produits et services ayant rapport aux logiciels de sauvegarde et de rétablissement de données informatiques.

[70] Lors de l'audience, l'Opposante a souligné que l'abréviation « VRTS » a été remplacée par la marque VERITAS sur les factures à compter de l'année 2015. À cet égard, l'Opposante a noté que la première des factures démontrant VERITAS dans la description des items est la facture #16874942 du 9 juillet 2015. L'Opposante a également souligné que VERITAS™, sous la forme stylisée illustrée précédemment, apparaît dans le coin supérieur gauche de toutes les factures émises à compter de décembre 2015.

[71] Je conviens avec la Requérante que l'abréviation « VRTS » sur les factures n'est pas la marque VERITAS. Néanmoins, j'accepte que les factures démontrant VRTS dans la description des items corroborent les affirmations de M. Woo concernant la vente et la fourniture de produits et services VERITAS au Canada.

[72] Je conviens également avec la Requérante qu'il n'y a aucune affirmation de M. Woo quant au remplacement de VRTS par VERITAS dans les factures en 2015. Néanmoins, l'absence d'affirmation de M. Woo à cet égard est sans conséquence. En effet, je peux constater de mon propre chef que VERITAS apparaît dans des descriptions d'items facturés à compter de l'année 2015 alors que VRTS n'apparaît pas.

[73] La question qui se pose est de savoir si la présence de VERITAS sur les factures, que ce soit dans la description d'items ou au coin supérieur gauche, constituent un emploi de marque en liaison avec des produits, au sens de l'article 4(1) de la Loi. À cet égard, la preuve doit démontrer que les factures accompagnaient les produits au moment de leur transfert [*Hortilux Schreder BV c Iwasaki Electric Co*, 2011 CF 967, conf par 2012 CAF 321].

[74] Puisque M. Woo ne précise pas si les factures accompagnaient les produits lorsqu'ils ont été livrés, il faut se demander si la preuve permet de faire une telle déduction. Au vu des villes, provinces et codes postaux d'adresses de facturation et de livraison, j'accepte de déduire que certaines des factures retrouvées dans l'échantillonnage accompagnaient les produits lors de leur livraison. Quoiqu'il en soit, comme discuté ci-dessous, il y a d'autres éléments de preuve que les factures pour étayer l'emploi de la marque VERITAS au Canada.

[75] M. Woo fournit des manuels d'utilisateurs pour les années 2008 à 2015, lesquels arborent la marque VERITAS, en affirmant ce qui suit [para 7, pièce TW-2].

...Such user manuals bearing the VERITAS mark were provided to Canadian consumers in conjunction with the VERITAS goods throughout the period of March 2008 to October 2015. I confirm that similar user manuals were also provided to Canadian consumers in conjunction with the VERITAS goods in 2017 and in 2018.

[76] En l'absence de contre-interrogatoire et d'incohérences dans l'affidavit de M. Woo, je ne vois aucune raison de remettre en cause son témoignage que les manuels d'utilisateurs arborant la marque VERITAS ont été remis aux consommateurs canadiens conjointement aux produits.

[77] M. Woo fournit des guides d'installation, dont j'ai discuté précédemment, et des fiches techniques en indiquant simplement qu'ils datent de 2003, 2004, 2010, 2011 et 2016 [para 8, pièce TW-19]. Je fais les observations qui suivent au sujet de cette preuve documentaire.

- Les guides d'installation datent de juin 2003 et juillet 2004. Ils réfèrent à la marque VERITAS. Il semble que ces guides soient pertinents à des produits et services ayant rapport aux logiciels de sauvegarde et de rétablissement de données informatiques.
- Selon les avis de droit d'auteur, les guides d'installation émanaient de Veritas Software Corporation. Ayant exercé la discrétion du registraire et vérifié le registre des marques de commerce, je peux confirmer que Veritas Software Corporation est l'entité ayant produit la demande pour la marque VERITAS & Dessin (apparaissant également sur les guides) enregistrée sous le n° LMC568,853.
- Les fiches techniques datent de 2010, 2011 et 2016. Elles réfèrent à la marque VERITAS. Selon les avis de droit d'auteur, les fiches techniques de 2010 et 2011 émanaient de Symantec Corporation et celle de 2016 émanait de l'Opposante.
- Selon ma compréhension des informations retrouvées dans les fiches techniques, il semble que : (i) celle de 2010 soit pertinente à des produits et

services ayant rapport aux logiciels pour la reprise après sinistre; (ii) celle de 2011 soit pertinente à des produits et services ayant rapport aux logiciels pour le stockage de données, la gestion de serveurs et de services et les réseaux de stockage; et (iii) celle de 2016 soit pertinente à des produits et services ayant rapport à un périphérique d'ordinateur pour la sauvegarde et le rétablissement de données informatiques. Je note que la fiche technique de 2016 contient une image du périphérique d'ordinateur démontrant la marque VERITAS apposée sur celui-ci.

[78] La Requérante soumet que les guides d'installation et fiches techniques doivent être écartés de la preuve parce que M. Woo ne fait aucune déclaration concernant leur distribution au Canada. Pour sa part, l'Opposante soumet que la preuve en l'espèce permet d'inférer que les guides d'installation et fiches techniques ont été distribués dans le cours normal du commerce. Puisque l'Opposante s'appuie sur la décision *Castel/Engineering NV c Eneready Products Ltd*, 2018 COMC 64 au para 38, je rappelle que chaque affaire doit être jugée selon ses propres faits et éléments de preuve.

[79] Je conviens avec la Requérante que M. Woo ne précise pas ni la manière, ni l'étendue de la distribution des guides d'installation et fiches techniques. Malgré ces lacunes, je ne suis pas prête à écarter cette preuve documentaire. À cet égard, je note que les années concernées sont identifiées sur les guides d'installation et fiches techniques. De plus, non seulement la distribution de guides contenant des instructions d'installation de logiciels et renseignements pour le soutien technique me semble compatible avec la vente de logiciels à être installés par les acheteurs, mais la fourniture de tels guides me semble essentielle. Quoiqu'il en soit, à supposer qu'il ne soit pas raisonnable d'inférer que les guides d'installation de juin 2003 et juillet 2004 accompagnaient les produits lors du transfert de propriété, en l'espèce, j'estime que je peux à tout le moins raisonnablement inférer que ces guides d'installation ont été distribués à des clients canadiens.

[80] De même, la distribution de fiches contenant des informations techniques générales et spécifiques pour des logiciels ou périphériques d'ordinateurs, incluant des

informations sur des services connexes, me semble compatible avec l'offre de ces produits et services. Par conséquent, en l'espèce, j'estime raisonnable d'inférer que les fiches techniques de 2010, 2011 et 2016 ont été distribuées à des clients existants ou potentiels.

[81] Je conviens avec la Requérante que M. Woo ne fournit pas d'information concernant le volume ou la valeur monétaire des ventes des produits et services VERITAS au Canada. Il semble plutôt que l'Opposante veut démontrer l'importance des ventes par le biais d'affirmations de M. Woo, avec pièces à l'appui, concernant les clients de l'Opposante.

[82] Par exemple, M. Woo affirme que l'Opposante a obtenu un contrat du Gouvernement de Canada le 23 décembre 2016 et produit un extrait du site Web du Gouvernement du Canada pour démontrer l'octroi du contrat [para 10, pièce TW-4]. Cependant, M. Woo ne donne pas d'information sur la valeur de ce contrat et il n'y a aucune information à cet égard sur l'extrait du site Web.

[83] Les affirmations de M. Woo concernant le nombre de clients de l'Opposante se retrouvent principalement au paragraphe 12 de son affidavit qui se lit ainsi :

Veritas Technologies also has a significant number of clients in Canada, as appears from the invoices, Exhibit TW-1. The website idatalabs.com states that close to 300 companies use the NetBackup product in Canada which also bears the VERITAS trademark. I attach hereto as Exhibit TW-6 an excerpt from idatalabs.com's website providing information as to the number of companies using the VERITAS branded NetBackup product, per country, including Canada. I confirm that there are at least that number of customers in Canada for the VERITAS branded product alone.

[84] Puisque les noms des clients sont caviardés sur les factures, je ne peux pas déterminer le nombre de clients en cause. Néanmoins, je peux constater qu'il y a six provinces canadiennes identifiées dans les adresses de facturation ou de livraison (Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse).

[85] Je peux aussi constater pour chaque facture le coût de chaque item facturé et la somme totale. Par conséquent, j'estime que l'absence d'affirmation de M. Woo quant à la valeur monétaire des ventes des produits et services VERITAS n'est pas fatale à la

cause de l'Opposante en l'espèce. En effet, il n'est pas nécessaire que j'ajoute le montant total de chaque facture pour convenir avec l'Opposante qu'une considération objective du volumineux échantillonnage de factures permet d'inférer l'importance de la valeur monétaire des ventes depuis 2008. À cet égard, je note de façon générale que des factures démontrent des ventes qui se chiffrent : (i) en dizaines de milliers de dollars, par exemple la facture #16881986 du 21 juillet 2015 totalisant 21 082,03 \$ US; (ii) en centaines de milliers de dollars, par exemple la facture #15603001 du 30 juin 2011 totalisant 566 520,42 \$ US; et (iii) en millions de dollars, par exemple la facture #2200199096 du 25 septembre 2017 totalisant 2 467 913,32 \$ US.

[86] Quant à l'extrait du site Web *idatalabs.com*, apparemment imprimé le 7 décembre 2018, je constate qu'il indique 286 comme nombre de compagnies au Canada « ...*that use Symantec Veritas* ». Bien que l'extrait du site Web n'établisse pas la véracité de son contenu, je suis néanmoins disposée à accorder un poids à la pièce TW-6, dans la mesure où M. Woo s'appuie sur cette preuve pour attester du nombre de clients au Canada pour le produit VERITAS NetBackup. En effet, je conviens avec l'Opposante que M. Woo est en mesure d'attester de la véracité de l'information quant au nombre de clients de l'Opposante.

[87] Pour ce qui est de la preuve concernant la promotion des produits et services VERITAS, M. Woo affirme que l'Opposante a investi plus de 2 millions de dollars entre les années 2015 et 2018 (avec ventilation des sommes selon les années concernées) pour la promotion, le marketing et la publicité des produits et services VERITAS [para 21]. Je conviens avec la Requérante que M. Woo ne donne aucun détail sur la façon dont les sommes ont été dépensées. Reste que la somme investie en promotion sur une période de trois ans est considérable.

[88] M. Woo fournit des éléments de preuve concernant les événements « Veritas Vision Solution Day ». Il explique que durant ces événements, les participants peuvent discuter avec les experts de l'Opposante et en apprendre davantage sur les produits et services de marque VERITAS [para 18]. La preuve pertinente au Canada concerne des

évènements organisés par l'Opposante en 2018, et par l'Opposante en collaboration avec la compagnie canadienne KTI Kanatek Technologies Inc. en 2017.

[89] À cet égard, les affirmations de M. Woo quant à la tenue d'un évènement « Veritas Vision Solution Day » à Toronto, le 24 octobre 2018, sont corroborées par le communiqué de presse de l'Opposante identifiant cet évènement [para 18, pièce TW-13]. De même, bien que le communiqué de presse émanant de KTI Kanatek Technologies Inc. n'établit pas la véracité de son contenu, je suis néanmoins disposée à l'accepter comme preuve corroborant les affirmations de M. Woo quant à la tenue d'évènements à Vancouver, Calgary, Montréal, Toronto et Ottawa en 2017 [para 20, pièce TW-21].

[90] M. Woo affirme que l'Opposante et les produits et services VERITAS ont été l'objet d'articles ayant circulés au Canada [para 22]. À l'appui de ses affirmations, M. Woo produit des exemples d'articles provenant des sites Web *itworldcanada.com* et *computerdealernews.com* [para 22, pièce TW-15]; un exemple d'un communiqué de presse de l'Opposante publié sur le site Web *cantechletter.com* [para 24, pièce TW-17]; et un article publié par Dell Power Solutions en 2005 [para 25, pièce TW-20]. Peu importe la valeur probante des affirmations de M. Woo quant à la circulation de ces articles et communiqué de presse au Canada, je conviens avec la Requérante que la preuve n'établit pas l'étendue de leur circulation. Partant, je ne peux pas conclure que ces articles et communiqué de presse ont contribué significativement à faire connaître la marque VERITAS au Canada.

[91] M. Woo affirme que certains clients de l'Opposante ont annoncé publiquement que leurs solutions logicielles avaient été développées à l'aide des produits et services VERITAS [para 13]. Il produit un extrait du site Web de Ricoh Canada à l'appui de cette affirmation [pièce TW-7]. Encore une fois, je conviens avec la Requérante que ces éléments de preuve sont insuffisants pour conclure que des communications émanant de clients de l'Opposante ont contribué significativement à faire connaître la marque VERITAS au Canada.

[92] Au final, je conclus de l'ensemble des affirmations de M. Woo et pièces à l'appui que la marque VERITAS a fait l'objet d'un emploi considérable à travers le Canada depuis au moins aussitôt que 2008. J'estime aussi raisonnable de conclure que la tenue d'évènements « Veritas Vision Solution Day » au Canada en 2017 et 2018 a contribué à y faire connaître la marque VERITAS.

[93] Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, l'appréciation du facteur énoncé à l'article 6(5)a) de la Loi favorise l'Opposante en ce qui a trait à la marque VERITAS.

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

[94] Les demandes d'enregistrement ont été produites le 9 octobre 2015 sur la base de l'emploi et l'enregistrement des Marques en France. La Requérante n'a pas produit de preuve démontrant l'emploi des Marques au Canada.

[95] La marque VERITAS & Dessin a procédé à enregistrement à la suite de déclarations d'emploi produites le 8 octobre 2002 (n° LMC568,853) et le 6 mai 2004 (n° LMC611,903). Cependant, la simple existence des enregistrements ne peut établir un emploi continu de la marque VERITAS & Dessin au Canada [*Tokai of Canada c Kingsford Products Company, LLC*, 2018 CF 951 au para 36; et *Entre Computer Centers Inc c Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)]. De plus, la preuve de l'Opposante est insuffisante pour conclure à un emploi continu de la marque VERITAS & Dessin au Canada à la suite de la production des déclarations d'emploi. Comme indiqué précédemment, les éléments de preuve pour cette marque se limitent à de la preuve documentaire pour les années 2003 à 2005.

[96] L'enregistrement n° LMC804,307 pour la marque VERITAS revendique l'emploi de la marque depuis au moins aussitôt que décembre 1995. De plus, au vu de mon analyse précédente, la preuve de l'Opposante me permet de conclure à tout le moins à un emploi continu de la marque VERITAS au Canada en liaison avec des produits visés par l'enregistrement depuis au moins aussitôt que l'année 2008.

[97] Par conséquent, le facteur énoncé à l'article 6(5)b) de la Loi favorise l'Opposante en ce qui a trait à la marque VERITAS.

Le genre des produits, services ou entreprises, et la nature du commerce

[98] Dans le contexte du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi, je dois apprécier les facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi en comparant l'état déclaratif des services des demandes pour les Marques avec l'état déclaratif des produits ou services des enregistrements des Marques VERITAS [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)].

[99] La Requérante ne conteste pas la position de l'Opposante quant au chevauchement entre les Services et les produits et services visés par les enregistrements des Marques VERITAS. De fait, la Requérante a reconnu l'existence d'un tel chevauchement lors de l'audience.

[100] M. Woo explique que les produits et services VERITAS sont non seulement vendus et offerts par l'Opposante elle-même, mais aussi par des revendeurs et détaillants canadiens [para 16]. À titre d'exemple, M. Woo identifie la compagnie Cendirect Canada comme offrant les produits de l'Opposante; il fournit des extraits du site Web de Cendirect Canada [para 16, pièce TW-10]. Je peux constater l'offre de différents abonnements à des licences pour « Veritas Entreprise Vault.cloud Discovery and Personal Archive Continuity » de l'Opposante sur les extraits du site Web. Je peux aussi constater que les termes « Corporate », « Government » ou « Academic » se retrouvent dans les descriptions d'offres d'abonnements. J'estime raisonnable de déduire du contexte de leur emploi que ces termes réfèrent aux types de clients visés par les abonnements offerts.

[101] Puisque la Requérante a reconnu un chevauchement dans la nature des Services et des produits et services couverts par les enregistrements de l'Opposante, en l'absence de preuve de sa part, je ne suis pas prête à exclure un potentiel de chevauchement dans la nature du commerce des parties, incluant dans leur clientèle.

[102] Par conséquent, les facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi favorisent l'Opposante.

Probabilité de confusion

Marque BUREAU VERITAS 1828 & Dessin

[103] Comme suite à mon appréciation de l'ensemble des facteurs énoncés à l'article 6(5) de la Loi, je suis d'avis que la Requérante s'est déchargée de son fardeau ultime d'établir qu'il n'y a pas de probabilité de confusion entre la marque BUREAU VERITAS 1828 & Dessin et la marque VERITAS (n° LMC804,307) de l'Opposante. En effet, bien que l'appréciation de chacun des facteurs énoncés à l'article 6(5)a) à d) de la Loi favorise l'Opposante, j'estime que le facteur énoncé à l'article 6(5)e) de la Loi fait définitivement pencher la balance des probabilités en faveur de la Requérante.

[104] J'ajoute qu'en concluant ainsi, je ne perds pas de vue que l'enregistrement n° LMC804,307 de l'Opposante lui confère le droit d'employer la marque VERITAS dans la taille, le style de lettres, la couleur ou le motif de son choix, conformément au principe énoncé au paragraphe 55 de l'affaire *Masterpiece*, précitée. Cependant, [TRADUCTION] « il faut faire attention de ne pas accorder une portée trop large au principe formulée au paragraphe 55 de l'arrêt *Masterpiece*, puisqu'il ne serait ainsi plus nécessaire d'enregistrer une marque figurative lorsqu'on possède une marque verbale » [*Pizzaiolo Restaurants inc c Les Restaurants La Pizzaiolle inc*, 2016 CAF 265, au para 33].

[105] Finalement, puisque l'Opposante ne peut avoir gain de cause sur la base de son enregistrement n° LMC804,307 pour la marque VERITAS, elle ne peut pas avoir plus de succès sur la base de ses enregistrements n°s LMC568,853 et LMC611,903 pour la marque VERITAS & Dessin.

[106] Par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi à l'encontre de la demande n° 1,749,967.

Marque BUREAU VERITAS

[107] Puisque l'Opposante est favorisée par l'ensemble des facteurs énoncés à l'article 6(5) de la Loi en ce qui concerne sa marque VERITAS (n° LMC804,307), je conclus que la Requérante ne s'est pas déchargée de son fardeau ultime d'établir qu'il

n'y a pas de probabilité de confusion entre la marque BUREAU VERITAS et la marque VERITAS (n° LMC804,307) de l'Opposante.

[108] Pour ce qui est de la probabilité de confusion entre la marque BUREAU VERITAS et la marque VERITAS & Dessin (nos LMC568,853 et LMC611,903), je conclus que les facteurs énoncés à l'article 6(5)a) et b) constituent des facteurs neutres, alors que les facteurs énoncés à l'article 6(5)c), d) et e) de la Loi favorisent l'Opposante. Par conséquent, je conclus que la Requérante ne s'est pas déchargée de son fardeau ultime d'établir qu'il n'y a pas de probabilité de confusion entre la marque BUREAU VERITAS et la marque VERITAS & Dessin (nos LMC568,853 et LMC611,903) de l'Opposante.

[109] Par conséquent, j'accueille le motif d'opposition soulevé sous l'article 12(1)d) de la Loi à l'encontre de la demande n° 1,749,968.

Absence de droit à l'enregistrement des Marques – Article 16(2) de la Loi

[110] Dans chaque cas, l'Opposante a plaidés trois motifs d'opposition fondés sur l'article 16(2) de la Loi. À cet égard, l'Opposante plaide que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de chacune des Marques en raison de la confusion avec :

- les marques de commerce VERITAS et VERITAS & Dessin alléguées avoir été antérieurement employées et révélées au Canada par l'Opposante et ses prédécesseurs en titre en liaison avec les produits et services identifiés dans les enregistrements et la demande d'enregistrement allégués par l'Opposante (article 16(2)a) de la Loi);
- la demande d'enregistrement n° 1,697,454 pour la marque VERITAS alléguée avoir été antérieurement produite au Canada par l'Opposante en liaison avec des services (article 16(2)b) de la Loi); et
- le nom commercial VERITAS allégué avoir été antérieurement employé et révélé au Canada par l'Opposante et ses prédécesseurs en titre dans le secteur des technologies de l'information (article 16(2)c) de la Loi);

[111] La date pertinente pour l'appréciation des motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(2)a), b) et c) de la Loi est la date de priorité conventionnelle du 1 juillet 2015.

Motifs d'opposition fondés sur l'article 16(2)a) de la Loi

[112] En plus de devoir établir l'emploi ou la révélation de l'une ou l'autre de ses marques VERITAS et VERITAS & Dessin à la date pertinente, l'Opposante doit établir que ses marques n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce des demandes de la Requérante.

[113] À la suite de ma revue de sa preuve, je conclus que l'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau d'établir l'emploi de la marque VERITAS & Dessin au Canada au 1 juillet 2015. De même, je conclus que l'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau d'établir que la marque VERITAS & Dessin *a été révélée* au Canada par les moyens que spécifie l'article 5 de la Loi de telle sorte que la marque était bien connue à la date pertinente.

[114] Cela dit, je conclus que la preuve de l'Opposante établit l'emploi continu de la marque VERITAS au Canada depuis au moins aussitôt que 2008 en liaison avec des produits et services ayant rapport notamment, mais pas exclusivement, aux logiciels de sauvegarde et de rétablissement de données informatiques.

[115] L'Opposante ayant satisfait son fardeau de preuve initial pour la marque VERITAS, la Requérante doit dès lors démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion entre chacune des Marques et la marque VERITAS au 1 juillet 2015.

[116] La différence entre la date pertinente pour ce motif d'opposition et le motif d'opposition soulevé sous l'article 12(1)d) de la Loi n'a pas d'incidence significative sur mon analyse précédente des circonstances de l'espèce.

Marque BUREAU VERITAS 1828 & Dessin

[117] Pour des raisons semblables à celles exprimées ci-dessus, je conclus que la Requérante s'est déchargée de son fardeau ultime d'établir l'absence de probabilité de confusion entre la marque BUREAU VERITAS 1828 & Dessin et la marque VERITAS de l'Opposante au 1 juillet 2015.

[118] Par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 16(2)a) de la Loi à l'encontre de la demande n° 1,749,967.

Marque BUREAU VERITAS

[119] Pour des raisons semblables à celles exprimées ci-dessus, je conclus que la Requérante ne s'est pas déchargée de son fardeau ultime d'établir qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion entre la marque BUREAU VERITAS et la marque VERITAS de l'Opposante au 1 juillet 2015.

[120] Par conséquent, j'accueille le motif d'opposition fondé sur l'article 16(2)a) de la Loi à l'encontre de la demande n° 1,749,968 dans la mesure où ce motif est fondé sur des allégations d'emploi de la marque VERITAS de l'Opposante au Canada.

Motifs d'opposition fondés sur l'article 16(2)b) de la Loi

[121] En plus de devoir établir que la demande d'enregistrement n° 1,697,454 pour la marque VERITAS avait été produite antérieurement à la date pertinente, l'Opposante doit établir que la demande d'enregistrement n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce des demandes de la Requérante.

[122] Je note que l'Opposante n'a fait aucune représentation spécifique concernant ce motif d'opposition et n'a pas fourni de preuve de la demande n°1,697,454.

[123] Ayant exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire [*Royal Appliance Mfg Co c Iona Appliance Inc* (1990), 32 CPR (3d) 525 (COMC) à la p 529], je confirme que la demande a été à l'origine produite par Symantec Corporation le 9 octobre 2014, et qu'elle était en instance au 4 janvier 2017. L'état déclaratif des services de la demande n° 1,697,454 est reproduit à l'Annexe C.

[124] Puisque la fardeau de preuve initial reposant sur l'Opposante a été satisfait, la Requérante doit dès lors démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion entre chacune des Marques et la marque VERITAS de la demande n° 1,697,454 au 1 juillet 2015.

Marque BUREAU VERITAS 1828 & Dessin

[125] Il n'est pas nécessaire d'aborder ce motif d'opposition en détail pour conclure que la Requérante s'est déchargée de son fardeau ultime d'établir l'absence de probabilité de confusion entre la marque BUREAU VERITAS 1828 & Dessin et la marque VERITAS de la demande n° 1,697,454 au 1 juillet 2015. En effet, pour des raisons semblables à celles discutés précédemment, j'estime que le facteur énoncé à l'article 6(5)e) de la Loi fait définitivement pencher la balance des probabilités en faveur de la Requérante.

[126] Par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 16(2)b) de la Loi à l'encontre de la demande n° 1,749,967.

Marque BUREAU VERITAS

[127] Au vu de l'état déclaratif des services de la demande n° 1,697,454, et pour des raisons semblables à celles exprimées précédemment, je conclus que la Requérante ne s'est pas déchargée de son fardeau ultime d'établir l'absence de probabilité de confusion entre la marque BUREAU VERITAS et la marque VERITAS de la demande n° 1,697,454 au 1 juillet 2015.

[128] Par conséquent, j'accueille le motif d'opposition fondé sur l'article 16(2)b) de la Loi à l'encontre de la demande n° 1,749,968.

Motifs d'opposition fondés sur l'article 16(2)c) de la Loi

[129] Je note d'entrée de jeu qu'il ressort d'une simple lecture de l'article 16(2)c) de la Loi que la « révélation » d'un nom commercial ne peut pas être invoquée au soutien d'un motif d'opposition fondé sur cet article. Par conséquent, le volet du motif

d'opposition fondé sur des allégations de « révélation » du nom commercial VERITAS est invalide.

[130] En plus de devoir établir l'emploi du nom commercial VERITAS à la date pertinente, l'Opposante doit établir que le nom commercial n'avait pas été abandonné à la date de l'annonce des demandes de la Requérante.

[131] Encore une fois, je note que l'Opposante n'a fait aucune représentation spécifique concernant ce motif d'opposition. De plus, je conclus d'une lecture objective de l'affidavit de M. Woo que la preuve de l'Opposante concerne essentiellement les Marques VERITAS. Quoiqu'il en soit, pour les raisons qui suivent, j'estime qu'il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si l'Opposante s'est déchargée de son fardeau de preuve initial sous ce motif d'opposition.

Marque BUREAU VERITAS 1828 & Dessin

[132] À supposer que l'Opposante se soit acquittée de son fardeau initial, le résultat du motif d'opposition serait le même que celui fondé sur l'article 16(2)a) de la Loi par lequel l'Opposante allègue l'emploi antérieur de sa marque de commerce VERITAS. En effet, compte tenu de l'importance du facteur énoncé à l'article 6(5)e) de la Loi, je conclurai que la Requérante s'est déchargée de son fardeau ultime d'établir l'absence de probabilité de confusion entre la marque BUREAU VERITAS 1828 & Dessin et le nom commercial VERITAS au 1 juillet 2015.

[133] Par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 16(2)c) de la Loi à l'encontre de la demande n° 1,749,967.

Marque BUREAU VERITAS

[134] Puisque j'ai déjà accueilli des motifs d'opposition à l'encontre de la demande n° 1,749,968, il n'est pas nécessaire de statuer sur le motif d'opposition fondé sur l'article 16(2)c) de la Loi à l'encontre cette demande.

Non-distinctivité des Marques – Article 2 de la Loi

[135] L'Opposante plaide que les Marques ne sont pas distinctives des Services de la Requérante, au sens de l'article 2 de la Loi, en raison de l'emploi et/ou la révélation des marques de commerce VERITAS et VERITAS & Dessin et du nom commercial VERITAS de l'Opposante.

[136] La date pertinente pour l'appréciation des motifs d'opposition est la date de production des déclarations d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

[137] J'estime qu'il n'est pas nécessaire de considérer le volet des motifs d'opposition alléguant l'emploi et/ou la révélation du nom commercial VERITAS. En effet, en l'espèce, je considère que si l'Opposante ne peut avoir gain de cause sur la base de ses marques VERITAS et VERITAS & Dessin, elle ne peut pas avoir plus de succès sur la base du nom commercial.

[138] L'Opposante a le fardeau initial d'établir que ses marques VERITAS et VERITAS & Dessin étaient suffisamment connues au Canada au 5 mars 2018 pour annuler le caractère distinctif de chacune des Marques [*Motel 6 Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1re inst); *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657].

[139] J'estime que la preuve de l'Opposante lui permet de rencontrer son fardeau initial *uniquement* à l'égard de la marque VERITAS. De plus, la différence entre la date pertinente pour ce motif d'opposition et les autres motifs d'opposition n'a pas d'incidence significative sur mon analyse des circonstances de l'espèce dans l'évaluation de la probabilité de confusion entre chacune des Marques et la marque VERITAS de l'Opposante.

[140] Par conséquent, je conclus que la Requérante s'est déchargée de son fardeau ultime de démontrer que la marque BUREAU VERITAS 1828 & Dessin était distinctive des Services à la date pertinente. Le motif d'opposition soulevé sous l'article 38(2)d) de la Loi est donc rejeté à l'égard de la demande n° 1,749,967.

[141] Toutefois, je conclus que la Requérante ne s'est pas déchargée de son fardeau ultime de démontrer que la marque BUREAU VERITAS était distinctive des Services à la date pertinente. Le motif d'opposition soulevé sous l'article 38(2)d) de la Loi est donc accueilli à l'égard de la demande n° 1,749,968 dans la mesure où ce motif est fondé sur des allégations d'emploi de la marque VERITAS.

DÉCISION

[142] Pour les raisons exposées ci-dessus et 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 à la demande d'enregistrement n° 1,749,967 pour la marque BUREAU VERITAS 1828 & Dessin, et
- je rejette la demande d'enregistrement n° 1,749,968 pour la marque BUREAU VERITAS,

selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.


Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

ANNEXE A

Détails des enregistrements des Marques VERITAS

Numéro / Date de l'enregistrement	Marque de commerce	Produits ou services
<p>LMC804,307 11 août 2011</p>	<p>VERITAS</p>	<p><u>Produits</u> : (1) <i>Computer software for use in file, disk and systems management; computer software for use in data storage, server, and service management and storage area networks; computer software for backing up and restoring computer data; computer software for use in disaster recovery; computer software for use in removable storage media management; computer software for monitoring, identifying, and rectifying file, disk, system, and computer network problems and errors; computer software for use in the field of enterprise information management; computer software for use in the field of online analytical processing (OLAP); computer software for generating reports from databases; computer software for scheduling automated processes; computer software for use in the central management of computers attached to a computer network; computer software for replicating and archiving files from one data store to another; computer software for metering the use of other computer software; computer software for use in developing data analysis applications and other computer software; computer software for accessing, managing and setting up storage networks, computers, and operating systems; computer software for monitoring, analyzing, reporting, and solving performance issues of application software, databases, network, storage, and other computer</i></p>

		<p><i>components and programs; instruction manuals supplied in electronic form; electronic publications.</i></p>
<p>LMC568,853 16 octobre 2002</p>		<p><i>Produits : (1) Computer utility software; computer software for use in file, disk and systems management; computer software for use in data storage management and storage area networks; computer software for backing up and restoring computer data; computer software for use in disaster recovery; computer software for defining, evaluating, safeguarding, collecting, distributing, organizing, storing, manipulating, controlling, and sharing data in the field of enterprise information management; computer software for defining, evaluating, safeguarding, collecting, distributing, organizing, storing, manipulating, controlling, and sharing data in the field of online analytical processing (OLAP); computer software for generating reports from databases; computer software for scheduling automated processes; computer software for use in the central management of computers attached to a computer network; computer software for replicating and archiving files from one data store to another; computer software for metering the use of other computer software books, magazines, newsletters, work books, quick reference guides, technical reference manuals and conference materials; computer software for use in developing data analysis applications and other computer software; computer software for use in deploying and updating operating system and application software over computer networks; computer software for use in management and administration of local, wide, and storage area networks; instruction manuals supplied as a unit</i></p>

		<p><i>with the foregoing; computer user manuals; printed matter and publications, namely books, magazines, newsletters, work books, quick reference guides, technical reference manuals, computer user manuals and conference materials in the field of computers, computer software, computer peripherals, and computer networks; computers; computer hardware; computer peripherals; disk drives; tape drives; flash memory devices.</i></p>
<p>LMC611,903 3 juin 2004</p>		<p><u>Services:</u> (1) <i>Providing access to text, graphics, audiovisual content, databases, and on-line information services pertaining to computers, computer software, computer hardware, computer networks and computer-related services, to computer users via computer and communication networks, including the Internet; provision of information regarding computers, computer software, computer hardware, computer networks, computer-related services, data storage management, enterprise information management and on-line analytical processing (OLAP); providing on-line electronic bulletin boards for the posting and exchange of messages among computer users; providing on-line chat rooms for the transmission of messages, data, motion video among computer users; computer programming for others; providing computer consulting, computer support and computer software design services; remote or on-site monitoring of computer systems; monitoring the computer systems of others and providing back-up computer programs and facilities.</i></p>

ANNEXE B

Note en bas de page de l'enregistrement n° LMC568,853 pour la marque de commerce VERITAS

Inscriptions (aussi connu sous « Note de bas de page »)

CHANGE IN TITLE / CHANGEMENT EN TITRE:

TYPE OF CHANGE / GENRE DE CHANGEMENT: Name and Address / Nom et adresse

DATE REGISTERED / DATE DE L'ENREGISTREMENT: 2008-03-27

DATE OF CHANGE / DATE DE CHANGEMENT: 2006-10-28

COMMENTS / COMMENTAIRES: FROM: VERITAS Operating Corporation
(a Delaware Corporation),

TO: Symantec Operating Corporation

(a Delaware corporation)

Voir Preuve au dossier/See evidence on File No. 871887

CHANGE IN TITLE / CHANGEMENT EN TITRE:

TYPE OF CHANGE / GENRE DE CHANGEMENT: Assignment / Cession

DATE REGISTERED / DATE DE L'ENREGISTREMENT: 2015-08-07

DATE OF CHANGE / DATE DE CHANGEMENT: 2015-06-02

COMMENTS / COMMENTAIRES: FROM: Symantec Operating Corporation
(a Delaware corporation)

TO: Symantec Corporation

(a Delaware corporation)

Voir Preuve au dossier/See evidence on File No. 1032056

CHANGE IN TITLE / CHANGEMENT EN TITRE:

TYPE OF CHANGE / GENRE DE CHANGEMENT: Assignment / Cession

DATE REGISTERED / DATE DE L'ENREGISTREMENT: 2016-05-24

DATE OF CHANGE / DATE DE CHANGEMENT: 2016-01-29

COMMENTS / COMMENTAIRES: FROM: Symantec Corporation
(a Delaware corporation)

TO: Veritas US IP Holdings LLC

Voir Preuve au dossier/See evidence on File No. 1032056

Merger and Address / Fusionnement et adresse

DATE REGISTERED / DATE DE L'ENREGISTREMENT: 2016-05-24

DATE OF CHANGE / DATE DE CHANGEMENT: 2016-03-29

COMMENTS / COMMENTAIRES: FROM: Veritas US IP Holdings LLC

TO: Veritas Technologies LLC

Voir Preuve au dossier/See evidence on File No. 1032056

ANNEXE C

État déclaratif des services de la demande n° 1,697,454 pour la marque de commerce VERITAS

1) Electronic general storage services for archiving databases, images and electronic data files; Electronic storage of data files for clients to store and retrieve data via a global computer network; electronic document archiving services; email archiving services; computer services featuring software as a service for use in data storage and information management solutions, namely data retention, backup, recovery, availability, visibility, insight, continuity, archiving, discovery, and analysis; cloud computing services for data storage and information management, namely data retention, backup, recovery, availability, visibility, insight, continuity, archiving, discovery, and analysis; computer software installation services; design, development, updating and maintenance of software in the field of database management; application service provider services featuring software as a service for use in data storage and information management solutions, namely data retention, backup, recovery, availability, visibility, insight, continuity, archiving, discovery, and analysis; provision of information and online database regarding computers, computer hardware, computer software, computer networks, computer-related data storage and information management services, namely data retention, backup, recovery, availability, visibility, insight, continuity, archiving, discovery, and analysis, data storage management, enterprise information management, namely data retention, backup, recovery, availability, visibility, insight, continuity, archiving, discovery, and analysis and online analytical processing (OLAP); computer consultation in the fields of data storage and information management, namely data retention, backup, recovery, availability, visibility, insight, continuity, archiving, discovery, and analysis; software consultation; technical support services in the form of troubleshooting of computer hardware and software problems; computer support services, namely, provision of technical assistance and technical support in the form of troubleshooting of computer hardware and software problems; computer software design for others; remote or on-site monitoring of computer systems; monitoring the computer systems of others and providing back-up computer programs and facilities; providing data conversion services of computer program data and information; internet, software and computer application hosting services; providing temporary use of on-line non-downloadable cloud computing software featuring software as a service for use in data storage and information management solutions, namely data retention, backup, recovery, availability, visibility, insight, continuity, archiving, discovery, and analysis; cloud hosting provider services in the fields of data storage and information management, namely data retention, backup, recovery, availability, visibility, insight, continuity, archiving, discovery, and analysis; cloud computing featuring software for use in data capture, data recovery and data management; platform as a service (PAAS) featuring computer software platforms for cloud-based services in the fields of data storage and information management, namely data retention, backup, recovery, availability, visibility, insight, continuity, archiving, discovery, and analysis; Software as a service (SAAS) featuring computer software for cloud-based services in the fields of data storage and information management, namely data retention, backup, recovery, availability, visibility, insight, continuity, archiving, discovery, and analysis; computer disaster recovery planning and computer disaster recovery services

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-01-31

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Michael Shortt

Pour la Requérante : William Audet

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Fasken Martineau Dumoulin LLP

Pour la Requérante : Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.