

TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT
L'OPPOSITION de Faraday, Inc. à la
demande numéro 815,505 concernant la
marque de commerce FARADAY qui est
actuellement au nom de la Générale
électrique du Canada, société de
personnes

Le 17 juin 1996, Cetco Inc. a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce FARADAY (la marque). La demande est fondée sur l'emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec de l'« équipement de surveillance des transformateurs à l'huile capable d'en signaler toute défaillance catastrophique ».

Au fil des ans, la présente demande a changé de propriétaire plusieurs fois. Le propriétaire actuel est Générale électrique du Canada, société de personnes. La chaîne de propriété complète sera ci-après appelée collectivement la requérante.

La demande a été annoncée à des fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 23 janvier 2002. Le 21 mars 2002, Faraday, Inc. (l'opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'égard de la demande. La requérante a produit et signifié une contre-déclaration.

Conformément à l'article 41 du *Règlement sur les marques de commerce* (le Règlement), l'opposante a produit l'affidavit signé de J. Robert Ewing. M. Ewing est le directeur général par intérim de Faraday, LLC. Selon lui, l'opposante s'appelle Faraday, LLC depuis le 18 septembre 1998. Il semble donc que le nom utilisé dans la déclaration d'opposition est l'ancien nom de l'opposante. Toutefois, comme aucune des parties n'a fait de commentaires concernant cette erreur, je ne m'y attarderai pas davantage.

Conformément à l'article 42 du Règlement, la requérante a produit l'affidavit de Nagy Habib, directeur responsable de la conception des systèmes intégrés du groupe de fiabilité des réseaux

électriques de la Générale électrique du Canada.

Aucun contre-interrogatoire n'a été mené.

Les deux parties ont produit des observations écrites. Aucune d'elle n'a demandé la tenue d'une audience.

Motifs d'opposition

Les motifs d'opposition se résument comme suit :

1. La demande n'est pas conforme aux dispositions de l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi), puisque que, à la date de production de la demande, la requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait droit d'employer la marque au Canada en liaison avec les marchandises décrites dans sa demande parce qu'elle savait que l'opposante utilisait déjà au Canada la marque de commerce et le nom commercial FARADAY pouvant créer de la confusion par sa similarité.

2. La marque n'est pas enregistrable aux termes de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée FARADAY de l'opposante, enregistrée sous les n^{os} TMA259,968 et TMA522,771. Les marchandises visées par chaque enregistrement sont les suivantes :

TMA259,968 – (1) Carillons, cloches, avertisseurs, gongs, sirènes; avertisseurs avec ou sans projecteurs; signaux d'alarme et visuels; fusibles; appareils de remplacement de batterie; transformateurs; tableaux de commande électriques; relais électrique à utiliser dans un équipement de commande de système d'alerte d'incendie; poussoirs de sonnette et de carillon; boîtes électriques; signaux d'ascenseur; verrous et clenches de porte électrique; commandes électriques et signaux pour déclencher des détecteurs d'incendie; moteurs électriques avec commandes séquencées et d'indicateur à utiliser avec des horloges et/ou des chronomètres; commandes électriques et fixations; et pièces pour les marchandises susmentionnées; systèmes d'amplification et de transmission des sons d'intercommunication, nommément haut-parleurs; amplificateurs, microphones, circuits d'interconnexion et interphones permettant d'entendre une conversation à un autre point de communication.

TMA522,771 Carillons, cloches, vibreurs, gongs, sirènes, hurleurs; cornes, avec et sans projecteurs, signaux d'alarme et voyants, fusibles, éliminateurs à batterie, transformateurs, panneaux de commande électrique; relais; manipulateurs de cloche et de carillon; boîtes de sortie, boutons poussoirs; systèmes de signaux d'ascenseurs; fermetures et débloqueurs électriques de porte et systèmes les incorporant; systèmes d'horloge électriques; commutateurs et signaux pour détecteurs d'incendie; moteurs électriques avec commandes séquentielles et indicatrices; commutateurs et montages; et

pièces de l'équipement, des installations et des dispositifs ci-dessus, avec les pièces connexes de réparation et de rechange, et systèmes d'amplification et de transmission du son, notamment hauts-parleurs, amplificateurs, microphones, circuits d'intercommunication et dispositifs permettant d'entendre à un point de communication les conversations à l'autre point.

3. La requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque aux termes de l'alinéa 16(2)a) de la Loi puisque, à la date de production de la demande, la marque créait de la confusion avec la marque de commerce FARADAY de l'opposante, qui avait déjà été employée au Canada par l'opposante en liaison avec les marchandises décrites dans ses enregistrements.

4. La requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque aux termes de l'alinéa 16(3)c) de la Loi puisque, à la date de production de la demande, la marque créait de la confusion avec le nom commercial FARADAY de l'opposante, qui avait déjà été employé au Canada par l'opposante en liaison avec les marchandises décrites dans ses enregistrements.

5. Compte tenu de ce qui précède, la marque n'est pas distinctive.

Dans sa contre-déclaration, la requérante a souligné que le troisième motif d'opposition aurait dû renvoyer à l'alinéa 16(3)a), et non à l'alinéa 16(2)a). Je traiterai donc la méprise comme une erreur typographique.

Dates pertinentes

La date pertinente en ce qui concerne le premier motif d'opposition est la date de production de la demande. [Voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 469, 475.] La date pertinente en ce qui a trait au deuxième motif d'opposition est la date de ma décision. [Voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registrare des marques de commerce*, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.).] La date pertinente quant aux troisième et quatrième motifs d'opposition est la date de production de la demande. [Voir le paragraphe 16(3).] La date pertinente en ce qui concerne le cinquième motif d'opposition est la date de production de l'opposition. [Voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.1^{re} inst.), 324.]

Probabilité de confusion

Chacun des motifs d'opposition porte sur la probabilité de confusion.

Le critère à appliquer en ce qui concerne la confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi précise que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Le paragraphe 6(3) de la Loi indique que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

Afin d'appliquer les critères relatifs à la confusion énoncés au paragraphe 6(2) ou 6(3) de la Loi, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris celles qui sont expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi. Les facteurs énoncés au paragraphe 6(5) sont les suivants : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou des noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou les noms commerciaux ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Le poids à accorder à chacun des facteurs pertinents peut varier selon les circonstances [*Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F.1^{re} inst.); *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.)].

Il incombe à la requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande respecte les exigences de la Loi. Toutefois, l'opposante doit d'abord s'acquitter du fardeau initial de présenter des éléments de preuve admissibles suffisants permettant raisonnablement de conclure à l'existence des faits invoqués à l'appui de chacun des motifs d'opposition. [Voir *John Labatt*

Limited c. The Molson Companies Limited, 30 C.P.R. (3d) 293, 298; *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)]

Fardeau initial et décision relative au motif d'opposition fondé sur l'article 30

L'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial qui consistait à démontrer que la requérante était au courant de l'utilisation antérieure par l'opposante de la marque ou du nom de l'opposante lorsqu'elle a produit sa demande. Quoiqu'il en soit, lorsqu'un requérant a présenté la déclaration requise par l'alinéa 30*i*), une opposition fondée sur cette disposition ne devrait être accueillie que dans des cas d'exception, par exemple lorsqu'il est démontré que la requérante était de mauvaise foi. [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), 155]

Le premier motif d'opposition est donc rejeté.

Fardeau initial concernant le motif d'opposition fondé sur l'article 16

Afin de s'acquitter du fardeau initial concernant les motifs d'opposition fondés sur l'article 16, l'opposante doit démontrer qu'elle a utilisé la marque de commerce et le nom commercial FARADAY au Canada avant le 17 juin 1996. De plus, elle doit établir que sa marque ou son nom n'avait pas été abandonné le 23 janvier 2002 [voir le paragraphe 16(5)]. L'affidavit de M. Ewing respecte cette exigence en ce qui concerne le motif fondé sur l'alinéa 16(3)*a*) puisqu'il présente des chiffres de ventes annuelles au Canada de 1992 jusqu'à 2002 [par. 11] ainsi que des pièces montrant comment la marque de l'opposante est liée à ses marchandises [pièce C]. Comme M. Ewing ne fait aucune mention du nom commercial de sa compagnie, FARADAY, je ne m'attarderai donc pas davantage au motif fondé sur l'alinéa 16(3)*c*). Je souligne que, de toute façon, le motif fondé sur l'alinéa 16(3)*a*) invoqué par l'opposante semble plus solide que ne l'aurait été son motif fondé sur l'alinéa 16(3)*c*).

Fardeau initial concernant le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d)

L'opposante s'est acquittée de son fardeau initial concernant ce motif en fournissant une copie de ses deux enregistrements, qui sont tous deux en règle.

Fardeau initial concernant le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

Selon le juge Noël, dans la décision récente *Bojangles' International, LLC et Bojangles Restaurants, Inc. c. Bojangles Café Ltd.* 2006 CF 657, le fardeau initial de l'opposante concernant le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif exige qu'elle démontre que sa marque ou son nom avait acquis une réputation au Canada qui était considérable, importante ou suffisante le 21 mars 2002. Je conclus que l'opposante a démontré que sa marque FARADAY avait acquis au Canada une réputation qui était suffisante à cette date. La marque de l'opposante est employée au Canada depuis 1914. Ses ventes annuelles au Canada pour la période de 1992 à 2002 étaient d'environ 350 000 \$ US, et elle a distribué divers catalogues au Canada. [Voir les par. 9, 11 et 16 de l'affidavit de M. Ewing.]

Analyse des facteurs prévus à l'article 6

Je débute par l'évaluation du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d).

Alinéa 6(5)a) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

Comme elles sont identiques, les marques ont le même caractère distinctif inhérent.

La requérante a commencé à employer sa marque à la fin des années 1990 et a installé son équipement FARADAY pour 26 services publics de distribution d'électricité [par. 4 de l'affidavit de M. Habib]. Par ailleurs, l'opposante vend ses marchandises FARADAY au Canada depuis 1914 à un nombre d'acheteurs non divulgué.

L'opposante présente des chiffres de ventes depuis 1992, alors que la requérante n'en fournit que depuis 1999. Les ventes annuelles récentes de l'opposante sont d'environ 350 000 \$ US et celles de la requérantes se situent autour de 300 000 \$, mais comme le prix de vente moyen de la

requérante varie de 63 500 \$ à 132 000 \$, il est clair qu'elle n'a pas vendu un grand nombre de ses marchandises FARADAY.

Les deux parties ont fait la promotion de leurs marchandises FARADAY respectives au moyen de documents imprimés, mais ni l'une ni l'autre n'a fourni de détails quant au nombre de documents ainsi distribués au Canada. L'opposante fait également la promotion de ses marchandises FARADAY dans des salons professionnels de ce secteur économique fréquentés par des Canadiens, mais ces salons ont lieu à l'extérieur du Canada.

Je conclus, principalement en raison de l'emploi plus long de la marque de l'opposante, que la marque de l'opposante est devenue plus connue que celle de la requérante.

Alinéa 6(5)b) : la période pendant laquelle la marque de commerce ou le nom commercial ont été en usage

Ce facteur favorise clairement l'opposante puisqu'elle utilise FARADAY depuis au moins 80 ans de plus que la requérante.

Alinéas 6(5)c) et d) : le genre de marchandises, services ou entreprise, ou la nature du commerce

Pour l'examen des marchandises, des services et du commerce des parties, la déclaration des marchandises ou services figurant dans la demande de marque de commerce ou l'enregistrement des parties prévaut en ce qui concerne la question de la confusion créée prévue à l'alinéa 12(1)d) [*Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna* (1984), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)]. À cet égard, il est noté que l'« équipement de surveillance des transformateurs à l'huile capable d'en signaler toute défaillance catastrophique » de la requérante semble chevaucher les marchandises suivantes visées par les enregistrements de l'opposante ou y être liées : « transformateurs; signaux d'alarme et voyants; commutateurs et signaux pour détecteurs d'incendie; relais électriques à utiliser dans un équipement de commande de système d'alerte d'incendie ».

Cependant, la preuve relative au commerce réel des parties peut aussi servir à interpréter la déclaration des marchandises et des services afin de déterminer le genre d'entreprise ou de

commerce pouvant être visés par les parties [*McDonald's Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (C.A.F.); *McDonald's Corp. c. Silverwood Industries Ltd.* (1989), 24 C.P.R. (3d) 207 (C.F. 1^{re} inst.)]

Au paragraphe 4, M. Ewing déclare que l'opposante [TRADUCTION] « est un important fournisseur d'équipement et de services de soutien de qualité au sein des marchés des systèmes de sécurité des personnes, des systèmes de signalisation et d'horlogerie destinés aux industries, aux transports, aux constructeurs de matériel et à usage général ». L'opposante classe ses marchandises FARADAY en cinq grandes catégories :

[TRADUCTION]

1. « *Appareils de notification* : Selon la liste de l'Association canadienne de normalisation (CSA) et des Laboratoires des assureurs du Canada (ULC), alarmes audio et visuelles pour la sécurité des personnes. On peut également les utiliser pour les véhicules à moteur et ferroviaires, les aéronefs, l'industrie lourde et à des fins militaires.
2. *Systèmes d'alarme incendie* : Selon la liste de la CSA et des ULC, tableaux de contrôle des alarmes incendie conventionnels et analogues/adressables pouvant servir à des fins commerciales, industrielles et institutionnelles.
3. *Horloges et minuteries* : systèmes d'horlogerie commerciaux et institutionnels, y compris les systèmes spécialisés pour les salles d'opération d'hôpitaux, les laboratoires et les écoles.
4. *Appareils émetteurs* : détecteurs thermiques, détecteurs à ions, détecteurs de fumée, détecteurs photoélectriques, avertisseurs d'incendie, pressostats, détecteurs thermovélocimétriques.
5. *Appareils auxiliaires* : ensembles de batteries, arrêts de porte, blocs relais à distance, couvercles, protecteurs de fil métallique, imprimantes, cabines de téléphone incendie, indicateurs d'alarme. »

M. Ewing explique ensuite que les marchandises FARADAY de l'opposante comprennent à la fois des composantes individuelles et des systèmes complets, et que les utilisateurs appartiennent généralement aux deux groupes suivants :

[TRADUCTION]

1. « *Établissements* : hôpitaux, écoles, usines, hôtels. Ces utilisateurs achètent les marchandises Faraday des distributeurs et des détaillants autorisés de Faraday (détaillants pour établissements) qui achètent les marchandises Faraday de Faraday. Les détaillants pour établissements au Canada sont Symplex (Mississauga (Ontario)) et Edwards SPX (Owen Sound).
2. *Transports* : constructeurs d'autobus, de locomotives et de trolleybus (clients du domaine des transports). Les clients du domaine des transports achètent les marchandises Faraday directement de Faraday. Les plus récents clients de ce domaine au Canada sont General Dynamics (Mississauga (Ontario)), Vapor Rail (Saint-Laurent (Québec)), General Motors (London (Ontario)), Prévost Car (Sainte-Claire (Québec)), New Flyer Industries (Winnipeg (Manitoba)), de Havilland Aircraft (Downsview (Ontario)), Air Canada (Toronto (Ontario)), Orion Bus Industries (Mississauga (Ontario)) et Toronto Transit Commission (Toronto (Ontario)) ».

Au paragraphe 20, M. Ewing tire la conclusion suivante :

[TRADUCTION]

« Les marchandises Faraday :

- comprennent les systèmes d'avertissement, des capteurs aux alarmes et tout ce qui se situe entre les deux;
- sont idéales pour les grandes industries qui utilisent des transformateurs, comme les usines;
- ont été installées dans plusieurs établissements de ce genre au Canada;
- sont conçues pour répondre à diverses menaces à la sécurité environnementale, par exemple les incendies d'usines causés par la défaillance d'un transformateur. »

Par ailleurs, M. Habib déclare que l'« équipement de surveillance des transformateurs à l'huile » de la requérante convient en particulier aux services publics de distribution d'électricité. Au paragraphe 2, il décrit la nature et l'utilité des marchandises FARADAY de la requérante en ces termes :

[TRADUCTION] L'équipement FARADAY est employé pour la gestion des biens de gros appareils électriques comme les transformateurs à l'huile. En particulier, il sert à surveiller, à gérer et à contrôler le fonctionnement d'un transformateur à l'huile et signale toute

défaillance catastrophique du transformateur. L'équipement FARADAY est conçu pour la mesure continue et en direct des gaz dissous et de l'eau dans l'huile. L'équipement FARADAY de certains modèles est un système transportable, nommé par la requérante et ses prédécesseurs le FARADAY Transformer Nursing Unit, qui fournit des données analytiques du fonctionnement du transformateur de puissance et, à ce titre, est équivalent aux analyses des défaillances causées par des gaz ou l'humidité qui sont normalement effectuées par un laboratoire. L'équipement FARADAY est un système intelligent qui ajoute une nouvelle fonctionnalité et de la valeur aux activités en sous-station des services publics de distribution d'électricité.

À titre de pièces 1 à 8, M. Habib présente divers documents qui décrivent les caractéristiques des marchandises FARADAY de la requérante ou en font la promotion.

À titre de pièce 10, M. Habib présente une liste d'utilisateurs de l'équipement FARADAY de la requérante. Parmi ces utilisateurs figurent Manitoba Hydro, Transalta Utilities, Ontario Power Generation, Hydro One Network et Alberta Power 2000.

Au paragraphe 7 de son affidavit, M. Habib déclare ce qui suit :

[TRADUCTION]

Au fil des ans, l'équipement FARADAY a été vendu à différents prix selon les caractéristiques qui l'accompagnaient. Le prix de vente par transaction se situe entre 63 500 \$ et 132 000 \$. Compte tenu des pièces qui précèdent, il est clair que l'équipement FARADAY constitue un système intelligent et hautement spécialisé conçu pour la gestion de la vie des transformateurs à huile. Étant donné le besoin d'assurer un fonctionnement ininterrompu des transformateurs de services publics de distribution d'électricité, qui sont des appareils très coûteux et qui peuvent entraîner d'importantes pertes de revenus pour les services publics de distribution d'électricité en cas de défaillance, ces services publics doivent prendre des décisions éclairées concernant l'achat d'un équipement FARADAY avant de s'engager à acheter l'équipement FARADAY qui, tel qu'expliqué ci-dessus, entraîne une dépense considérable de la part du service public. L'équipement FARADAY est assemblé par la requérante, et ses prédécesseurs à Pointe-Claire (Québec), et est expédié directement au service public client pour que celui-ci l'utilise afin de gérer le fonctionnement de ses transformateurs.

Manifestement, il existe des différences entre les marchandises, l'entreprise et le commerce des deux parties. Toutefois, dans la récente affaire *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Limited et al.*, 2006 CF 21, le juge Shore a énuméré cinq catégories de facteurs pertinents pour décider si le lien entre les marchandises des parties est suffisamment étroit pour soutenir une conclusion de confusion :

- 1) les marchandises des parties remplissaient des fonctions semblables ou connexes ou étaient utilisées conjointement avec celles de l'autre partie;
- 2) des tiers actifs dans le secteur économique de l'ancien utilisateur avaient déjà étendu l'emploi de leurs marques bien connues à des marchandises du même genre que celles du nouvel utilisateur, au Canada ou à l'étranger;
- 3) l'ancien utilisateur a déjà fait le commerce de marchandises semblables à celles du nouvel utilisateur (ce commerce peut avoir été de nature promotionnelle ou s'être effectué par des réseaux commerciaux inhabituels pour les marchandises du nouvel utilisateur ou peut être postérieur à leur utilisation par le nouvel utilisateur);
- 4) les attributs et les caractéristiques de la marque de fabrique de l'ancien utilisateur permettent l'application de la marque à la catégorie de marchandises à laquelle appartiennent celles du nouvel utilisateur;
- 5) une preuve par sondage indique que les membres du public tendent à percevoir un lien entre les marchandises du nouvel utilisateur et celles de l'ancien utilisateur.

Dans la présente affaire, la catégorie 1 établie par le juge Shore s'applique sans aucun doute et peut-être même la catégorie 4. Comme l'a fait valoir l'opposante, les marchandises des deux parties visent à fournir un avertissement afin de minimiser les dommages matériels causés par l'activité industrielle. Autrement dit, les marchandises des deux parties sont liées à la prévention des dommages. L'opposante souligne que les deux parties utilisent FARADAY en liaison avec des marchandises qui peuvent faire partie de la catégorie des systèmes de détection d'incendie, et la pièce 5 jointe à l'affidavit de M. Habib précise que l'une des fonctions du système FARADAY de la requérante consiste à [TRADUCTION] « fournir des alarmes et des avertissements et peut activer la fonction de refroidissement ».

Je reconnais que les marchandises de la requérante sont beaucoup plus complexes, spécialisées et coûteuses que celles de l'opposante et que, jusqu'à maintenant, la requérante semble n'avoir vendu ses marchandises qu'à des sociétés de services publics. Toutefois, M. Habib explique que les marchandises de la requérante sont [TRADUCTION] « utilisées dans la gestion des biens de grands équipements électriques comme les transformateurs à l'huile » et [TRADUCTION] « convien[nent] particulièrement aux services publics de distribution d'électricité » [je souligne]. Il est donc clair que les marchandises de la requérante ne visent pas exclusivement les services publics, mais peuvent être employés par d'autres établissements qui utilisent des transformateurs, et M. Ewing affirme que les marchandises de l'opposante [TRADUCTION] « sont idéales pour les grandes industries qui utilisent des transformateurs ».

Alinéa 6(5)e) : le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent

Les marques des parties sont identiques.

Autres circonstances de l'affaire

L'une des autres circonstances de l'affaire est le manque de preuve de la confusion créée pendant les quelques années pendant lesquelles ces marques ont coexisté. Je n'accorde pas beaucoup de poids à cet élément, étant donné le nombre limité d'années de coexistence ainsi que le faible nombre de marchandises vendues par la requérante à un petit nombre de clients.

Conclusion

Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait, soit de démontrer l'absence d'une probabilité raisonnable de confusion entre les marques FARADAY des parties en date d'aujourd'hui. J'en arrive à cette conclusion parce que les marques sont identiques, qu'il y a un certain chevauchement quant à la nature des marchandises qui y sont liées et que la marque de l'opposante est utilisée au Canada depuis beaucoup plus longtemps que celle de la requérante.

Au paragraphe 28 de ses observations écrites, l'opposante pose la question suivante : [TRADUCTION] « lorsque l'on choisit une marque en vue de son emploi en liaison avec des marchandises qui visent à avertir les utilisateurs d'une défaillance catastrophique causée en partie, par une surchauffe, à partir de quel fondement la requérante pourrait-elle adopter une marque qui est déjà utilisée depuis de nombreuses années en liaison avec des marchandises comme les détecteurs thermiques et les systèmes d'alarme incendie, étant donné la vaste gamme d'options qui s'offrent à elle? » J'estime qu'il s'agit d'une question pertinente. De plus, comme l'a déclaré le juge Cattanach dans la décision *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.), 188, dans un cas où une partie s'est appropriée la totalité de la marque d'une autre partie et y a ajouté un suffixe, « si l'on craint que l'enregistrement d'une marque de commerce puisse créer la confusion entre elle et une marque plus ancienne, cette dernière doit tirer le bénéfice de ce doute ». Il s'agit simplement d'une conséquence naturelle du fardeau qui incombe à la requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il est peu

probable que la marque prête à confusion.

Comme ma conclusion concernant le motif fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) règle la question de l'opposition, je ne traiterai pas des autres motifs d'opposition.

Dispositif

Comme le registraire des marques de commerces m'en a délégué le pouvoir en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande en vertu du paragraphe 38(8).

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 28 JUILLET 2006.

Jill W. Bradbury,
membre
Commission des oppositions des marques de commerce