

TRADUCTION/TRANSLATION

RELATIVEMENT À L'OPPOSITION

de Babcock & Wilcox Canada Ltd.
à la demande n° 779,215
produite par MAN Aktiengesellschaft
en vue d'obtenir l'enregistrement
de la marque de commerce
MAN B&W & Dessin

Le 31 mars 1995, la requérante, MAN Aktiengesellschaft, a produit une demande pour l'enregistrement de la marque MAN B&W & Dessin, fondée sur l'emploi de cette marque au Canada en liaison avec des moteurs diesel de marine et les pièces qui s'y rattachent remontant au moins au 31 juillet 1987. La marque est la suivante :

La demande a été publiée en vue de la procédure d'opposition dans le numéro du 13 décembre 1995 du *Journal des marques de commerce*. Le 22 janvier 1996, l'opposante, Babcock & Wilcox Industries Ltd., a produit une déclaration d'opposition. La requérante a produit et signifié une contre-déclaration. Le 1^{er} juin 1999, l'opposante a modifié sa dénomination sociale pour Babcock & Wilcox Canada Ltd.

La preuve produite par l'opposante consiste en les affidavits d'Antoine Jean d'Ailly, de Patricia D'Souza, de Frances Ann Gregory, et de Gerald Scott Carpenter, ainsi qu'en les copies certifiées des enregistrements de marques de commerce canadiennes n^{os} TMDA54598 et 372,429 et de la demande n° 657,518. La preuve produite par la requérante consiste en les affidavits de Bernd Heinz Kuno Graffunder, de Roger Paul Britton, de Linda Maureen Palmer et de Stefan Schober. L'opposante a produit, à titre de réponse, l'affidavit de Helena Siebel. La requérante a obtenu une ordonnance pour contre-interroger Antoine Jean d'Ailly, Frances Ann Gregory, Gerald Scott Carpenter, et Helena Siebel sur le contenu de leurs affidavits. Toutefois, vu qu'il n'a pas été possible de contre-interroger ces personnes, leurs affidavits ont été renvoyés à l'opposante et ne font plus partie de la preuve au dossier.

Mme D'Souza a fourni différentes définitions tirées d'une encyclopédie et d'un dictionnaire.

M. Graffunder, ingénieur naval, est le président d'une entreprise agissant à titre de représentante chargée des ventes et du service après-vente de moteurs diesel au Canada depuis 1979, pour le compte de l'opposante et de ses licenciés MAN B&W Diesel AG et M.A.N. - B&W Diesel A/S. Il affirme que la marque MAN B&W & Dessin correspond à l'histoire du propriétaire de la marque de commerce : MAN vient du prédécesseur Maschinenfabrik Augsburg - Nurnberg, et B&W vient du prédécesseur Burmeister & Wain qui, pendant plus de cent ans, a construit des navires.

M. Graffunder atteste que des moteurs diesel et les pièces qui s'y rattachent ont été vendus sous la marque de commerce MAN B&W & Dessin depuis au moins 1987. Il a fourni des photographies de conteneurs servant à l'expédition de moteurs diesel de marine, des sacs en plastique utilisés pour l'expédition des pièces de moteurs, des étiquettes apposées sur les pièces et les récipients à matière, ainsi qu'un échantillon de plaque en aluminium ordinairement apposée sur les moteurs, tous affichant la marque MAN B&W & Dessin. Le chiffre d'affaire annuel pour la vente des marchandises MAN B&W & Dessin au Canada a dépassé un million de dollars pour chacune des années de 1987 à 1996. Des factures-type ont été produites.

M. Graffunder a également fourni une approximation de la valeur en dollars annuellement dépensée au Canada pour la publicité des moteurs diesel de marine et des pièces qui s'y rattachent sous la marque MAN B&W & Dessin, pour chacune des années de 1991 à 1996. Des publicités typiques ont également été produites.

M. Britton, agent agréé en marques de commerce, a fourni les copies certifiées de quelques enregistrements de marques de commerce américaines, d'une marque de commerce canadienne dont l'enregistrement a été radié, et de deux affidavits tirés des dossiers du Bureau canadien des marques de commerce.

M. Schober atteste que la marque B&W de l'opposante et celle de la requérante coexistent dans les registres de marques de commerce de dix pays étrangers.

Mme Palmer, une recherchiste en marques de commerce, a fourni les résultats de la recherche qu'elle a effectuée dans le registre pour voir si les lettres B&W s'y trouvaient.

Seule la requérante a produit une argumentation écrite, mais une audience où les deux parties étaient représentées a eu lieu.

Motifs d'opposition

Au premier motif d'opposition, il est allégué que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30b) de la *Loi sur les marques de commerce* parce que la marque de commerce de la requérante n'a pas été employée au Canada en liaison avec les marchandises décrites dans la demande et ce, depuis le 31 juillet 1987, date d'emploi invoquée dans la demande, ou, si elle a été employée au Canada, il y a alors eu un abandon temporaire de la marque au Canada depuis la date de son premier emploi.

L'opposante fonde son deuxième motif d'opposition sur l'alinéa 12(1)d) de la *Loi*, alléguant que la marque de commerce MAN B&W & Dessin n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées B&W & Dessin (enregistrement n° TMDA54598) et B&W (enregistrement n° 372,429) de l'opposante. L'enregistrement n° TMDA54598 a été radié le 10 février 2000, ce motif d'opposition ne peut donc pas être retenu dans la mesure où il repose sur cet enregistrement. L'enregistrement n° 372,429, toujours en règle, porte sur les marchandises suivantes : des chaudières à vapeur et installations connexes; de l'équipement utile pour la production ou l'utilisation d'un matériel nucléaire spécialisé ou de l'énergie nucléaire, à savoir des générateurs de vapeur de centrales nucléaires, des échangeurs, des cuves sous pression ainsi que le matériel de remplacement et les pièces de rechange.

L'opposante fonde son troisième motif d'opposition sur l'article 16 de la *Loi*, alléguant que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque puisque celle-ci crée de la confusion avec les marques de commerce B&W & Dessin et B&W de l'opposante, lesquelles ont été employées par l'opposante antérieurement au premier emploi de la marque de la requérante et n'étaient pas abandonnées à la date où la demande de la requérante a été publiée. À défaut d'avoir prouvé qu'elle faisait emploi de ses marques de commerce et d'avoir établi le non-abandon de ses marques à la date de publication de la

demande de la requérante, l'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial et, par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Au quatrième motif d'opposition, il est allégué que la marque de commerce de la requérante ne distingue pas véritablement ses marchandises ou n'est pas adaptée à les distinguer, parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de l'opposante mentionnées précédemment.

Je traiterai en premier lieu des deuxième et quatrième motifs d'opposition, puisque ces deux motifs mettent en cause la probabilité de confusion entre la marque MAN B&W & Dessin de la requérante, et la marque B&W de l'opposante. La date pertinente en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est celle de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]. La date pertinente en ce qui concerne le motif fondé sur le caractère non distinctif est celle où l'opposition a été produite [voir *Re Andres Wines Ltd. et E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 à la page 130 (C.A.F.) et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 à la page 424 (C.A.F.)].

Il incombe à la requérante de démontrer qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause. Le fardeau imposé à la requérante signifie que, lorsqu'une conclusion définie ne peut être tirée une fois que tous les éléments de preuve ont été présentés, la question doit être tranchée en sa défaveur [voir *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293].

Le critère établi pour apprécier la confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. En appliquant le critère établi à cet égard au paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la *Loi*, soit : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chacune des marques a été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées

qu'elles suggèrent. Le poids de chacun des éléments pertinents pourra varier en fonction des circonstances [voir *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* 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.)].

La marque B&W de l'opposante possède un faible caractère distinctif inhérent, ne se composant que de simples initiales, lesquelles représentent la dénomination sociale de la propriétaire. De plus, aucune preuve n'a été fournie pour démontrer que la marque de l'opposante a acquis un caractère distinctif.

La marque de la requérante possède un caractère beaucoup plus distinctif que celle de l'opposante parce qu'elle contient plus que de simples initiales. Même si la preuve de M. Graffunder indique que la marque MAN B&W & Dessin a acquis un caractère distinctif grâce à l'emploi qui en était fait et à la publicité, il faut se demander si l'acquisition de ce caractère distinctif provient de la requérante elle-même, étant donné que d'autres sociétés ont été associées à la marque dans des publicités et des factures.

L'enregistrement n° 372,429 indique que l'emploi de la marque B&W de l'opposante a commencé en 1923 dans le cas des chaudières à vapeur et installations connexes, et en 1956 dans le cas des autres marchandises. Toutefois, aucune preuve n'a établi que l'emploi a été continu après ces dates, ou que la marque était effectivement employée à l'une ou l'autre des dates pertinentes.

La requérante a commencé à employer sa marque le 31 juillet 1987, et la preuve démontre que son emploi est continu depuis cette date.

Au sujet de la nature des marchandises, Mme D'Souza a fourni quelques définitions, notamment celles reproduites ci-dessous:

[TRADUCTION] Moteur diesel - moteur à combustion interne qui fonctionne suivant un cycle thermodynamique au cours duquel le taux de compression de l'air d'admission est suffisamment élevé pour provoquer l'allumage du carburant subséquent injecté dans la chambre de combustion. Aussi appelé moteur à allumage par compression.

Chaudière à vapeur - système sous pression à l'intérieur duquel on fait bouillir de l'eau par transfert de chaleur obtenue d'une source de température élevée,

habituellement par combustion d'un combustible, pour produire de la vapeur. Aussi appelée générateur de vapeur.

Autant que je sache, il n'y a pas beaucoup de similarité entre les chaudières à vapeur et les moteurs diesel de marine. « De l'équipement utile pour la production ou l'utilisation d'un matériel nucléaire spécialisé ou de l'énergie nucléaire » n'est pas non plus similaire aux moteurs diesel de marine. De plus, il semble juste de conclure que la nature des marchandises des deux parties fait en sorte que les clients potentiels ont plutôt tendance à être expérimentés et portent une attention particulière aux biens qu'ils achètent.

Aucune preuve n'a été soumise en l'espèce pour démontrer que les voies commerciales de l'opposante chevauchent celles de la requérante. De toute évidence, les moteurs diesel de marine et les pièces qui s'y rattachent sont vendus pour être utilisés sur des navires. Il n'est pas certain que les propriétaires/constructeurs de navires soient des consommateurs potentiels des marchandises de l'opposante, mais la description fournie pour une partie des marchandises de l'opposante, savoir de « l'équipement utile pour la production ou l'utilisation d'un matériel nucléaire spécialisé ou de l'énergie nucléaire », indique plutôt le contraire. De plus, je fais observer que la marque B&W & Dessin de l'opposante, dont l'enregistrement n° TMDA54598 a été radié, décrivait les marchandises de l'opposante comme [TRADUCTION] « équipement et accessoires de centrale, notamment des chaudières à vapeur, des moteurs, des réchauffeurs, des turbines, des condenseurs, des compresseurs d'air, et des brûleurs ».

Le degré de ressemblance entre les deux marques repose sur le fait que les deux emploient les initiales B&W. Bien qu'il soit vrai que la requérante ait adopté tous les éléments de la marque de l'opposante, son geste est atténué par le fait que les initiales sont traditionnellement reconnues comme constituant des marques à faible caractère distinctif, et par le fait que les initiales constituent la dernière partie de la marque de la requérante. À la page 527 de la décision *K-Tel International Ltd. c. Interwood Marketing Ltd.* (1997), 77 C.P.R. (3d) 523 (C.F. 1^{re} inst.), il est dit que « même s'il est vrai que les marques ne doivent pas être scindées lorsqu'il s'agit de se prononcer sur des questions de confusion, il a été jugé que la première partie d'une marque de commerce est celle qui est la plus pertinente lorsqu'il s'agit de se prononcer sur son caractère distinctif. »

Dans l'ensemble, la ressemblance entre les marques n'est pas considérable dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

J'estime que la preuve sur l'état du registre introduite par Mme Palmer n'a aucune valeur persuasive puisqu'il ne figurait pas au registre suffisamment d'enregistrements pertinents pour me permettre de tirer des conclusions quelconques au sujet de l'état du marché [voir *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432; *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.); *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)].

Après avoir tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce, je conclus qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion à l'une ou l'autre des dates pertinentes entre MAN B&W & Dessin (moteurs diesel de marine et pièces qui s'y rattachent), et B&W (chaudières à vapeur et installations connexes, ou équipement utile pour la production ou l'utilisation d'un matériel nucléaire spécialisé ou de l'énergie nucléaire). Je suis arrivée à cette conclusion principalement en raison de la faiblesse inhérente de la marque B&W de l'opposante, de l'absence de preuve d'un quelconque emploi de la marque de l'opposante ou d'une publicité, et des différences dans les marchandises des parties. Par conséquent, les deuxième et quatrième motifs d'opposition sont rejetés.

Je reviens maintenant au premier motif d'opposition.

Dans *Ivy Lea Shirt Co. v. Muskoka Fine Watercraft and Supply Co.*, 2 C.P.R. (4th) 562, le président de la Commission des oppositions a résumé en ces termes, aux pages 565 et 566, ce en quoi consiste le fardeau de preuve et la date pertinente dans le cadre d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b) :

[TRADUCTION] Bien qu'il incombe à la requérante d'établir que sa demande est conforme à l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, l'opposante a le fardeau initial d'établir l'existence des faits qu'elle invoque au soutien de son motif fondé sur l'article 30 (voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 (C.O.M.C.) aux pages 329 et 330; et *John Labatt Ltd.*

c. Molson Companies Ltd. (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.). Toutefois, le fardeau de preuve qui incombe à l'opposante, relativement à la question du non-respect de l'alinéa 30*b*) de la *Loi* par la requérante, n'est pas aussi exigeant [voir *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (T.M.H.O.) à la page 89]. De plus, l'opposante peut invoquer les éléments de preuve contenus à l'affidavit de la requérante pour s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe dans le cadre de ce motif. Dans ce cas, cependant, l'opposante doit démontrer que la preuve de la requérante est « manifestement » incompatible avec les arguments que cette dernière invoque dans sa demande.

L'une des questions soulevées à l'audience porte sur la date pertinente s'agissant de l'examen du motif fondé sur l'alinéa 30*b*). La date pertinente, appliquée par le registraire des marques de commerce dans l'examen des circonstances entourant les questions du non-respect de l'article 30 de la *Loi*, est la date de production de la demande (voir *Georgia-Pacific Corp. v. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.) à la page 475). Enfin, selon mon analyse de la décision *Labatt Brewing Co. c. Benson & Hedges (Canada) Ltd.*, précitée, il m'apparaît évident que la Section de première instance de la Cour fédérale a estimé que la date de production de la requérante était la date pertinente s'agissant de l'examen du motif fondé sur l'alinéa 30*b*), même si le juge de première instance n'avait pas directement abordé la question.

L'opposante soutient qu'en invoquant les éléments de preuve fournis par M. Graffunder, elle s'est acquittée de son fardeau de preuve moins exigeant en ce qui concerne le premier motif d'opposition. Pour appuyer sa position, elle souligne les faits suivants : les factures fournies par M. Graffunder affichent d'autres dénominations sociales que celle de la requérante; aucune preuve n'établit qu'un quelconque emploi fait par les licenciés, auquel M. Graffunder fait allusion, bénéficie à la requérante en vertu de l'article 50; et aucune preuve n'établit que les factures, sur lesquelles apparaît la marque de commerce visée par la demande, sont jointes aux marchandises. Toutefois, je ne considère pas que ces lacunes dans la preuve de la requérante sont manifestement incompatibles

avec le fait qu'elle affirme avoir employé cette marque depuis le 31 juillet 1987. La requérante n'a pas prétendu avoir fait la preuve qu'elle avait été la première à employer la marque; elle paraît plutôt avoir fourni une preuve qui, dans l'ensemble, démontre qu'elle emploie sa marque. Je fais remarquer que M. Graffunder a qualifié les factures qu'il a fournies de « factures-type ».

M. Graffunder a reconnu que certaines parties étaient des licenciés de la requérante; et le fait qu'il n'ait pas fourni de preuve supplémentaire pour établir que l'emploi fait par les licenciés réunissait les conditions prévues à l'article 50 de la *Loi*, n'est pas manifestement incompatible avec l'emploi qu'invoque la requérante, puisque l'emploi fait par les licenciés pourrait bien réunir les conditions prévues à l'article 50. Il ne faut pas perdre de vue que la requérante ne répondait pas à un élément mis en preuve par l'opposante pour mettre en cause la validité de l'emploi invoqué par la requérante. Il est possible que les dénominations sociales qui apparaissent sur les factures, autres que celles des licenciés de la requérante, appartiennent aux sociétés remplacées auxquelles M. Graffunder fait allusion. Il est vrai que l'opposante n'avait pas l'obligation de contre-interroger M. Graffunder, mais comme elle ne l'a pas fait, elle ne peut valablement invoquer qu'une formulation susceptible de recevoir plus d'une interprétation soit « manifestement incompatible » avec l'une de ces interprétations.

En ce qui concerne la préoccupation de l'opposante au sujet des factures qui ne seraient pas jointes aux marchandises, il n'est pas de mon ressort de présumer qu'elles le soient en l'absence d'une preuve en ce sens. Toutefois, je réitère que la requérante n'a pas le fardeau de démontrer que l'emploi initial lui revient puisque l'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau d'établir que la preuve de la requérante était manifestement incompatible avec la date d'emploi initial invoquée dans sa demande. En conséquence, le premier motif d'opposition est rejeté.

À titre de personne déléguée par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je rejette l'opposition de l'opposante en application du paragraphe 38(8) de la *Loi*.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), le 17^e JOUR DE JANVIER 2001.

Jill W. Bradbury

Agente d'audience

Commission d'oppositions des marques de commerce