

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION de la société The Governor and Company of Adventurers of England trading into Hudson's Bay, communément appelée la Compagnie de la Baie d'Hudson à la demande n° 763,608 pour l'enregistrement de la marque de commerce BAY NETWORKS produite par WELLFLEET COMMUNICATIONS, INC., appelée maintenant Bay Networks, Inc.

Le 9 septembre 1994, la requérante, WELLFLEET COMMUNICATIONS, INC., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce BAY NETWORKS fondée sur son emploi projeté au Canada en liaison avec

« des ordinateurs et des éléments d'ordinateur; du matériel informatique utilisé dans les réseaux de communication, à savoir des interfaces, des contrôleurs, des cartes d'extension, des routeurs, des ponts et des processeurs de communication; des logiciels; des programmes d'ordinateur destinés à être utilisés dans les réseaux de communication, à savoir des programmes d'ordinateur permettant d'accéder à des réseaux de communication, des programmes d'ordinateur qui gèrent et modulent les transmissions sur les réseaux d'ordinateurs, des programmes d'ordinateur qui surveillent l'efficacité des réseaux d'ordinateurs et des programmes d'ordinateur qui gèrent la sécurité des réseaux d'ordinateurs »

et en liaison avec :

« des services de maintenance du matériel informatique et du logiciel, des services conseils dans le domaine de l'informatique et des services de personnalisation des ordinateurs ».

La requérante a renoncé au droit à l'emploi exclusif du mot NETWORKS ailleurs que dans sa marque de commerce. De plus, après la production de sa demande, elle a changé de nom et s'appelle maintenant Bay Networks, Inc.

La présente demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 21 juin 1995 et, le 3 novembre 1995, l'opposante, The Governor and Company of Adventurers of England trading into Hudson's Bay, communément appelée la Compagnie de la Baie d'Hudson, a déposé une déclaration d'opposition dont copie a été transmise à la requérante le 30 novembre 1995. Le 1^{er} avril 1996, la requérante a signifié et déposé une contre-déclaration en réponse à la déclaration d'opposition. L'opposante a choisi de ne déposer aucune preuve à l'étape visée par le paragraphe 41(1) du *Règlement* tandis que la requérante a produit comme preuve les affidavits de David Rynne et de Gay Owens conformément au paragraphe 42(1) du *Règlement sur les marques de commerce*. L'opposante a déposé comme contre-preuve l'affidavit de

Patricia A. Whais. En outre, elle a demandé et a obtenu l'autorisation de déposer l'affidavit de Gregory W. Dombroski à titre de preuve supplémentaire autorisée par le paragraphe 44(1) du **Règlement**. Les deux parties ont présenté des plaidoyers écrits, mais seule la requérante était représentée à l'audience.

Dans sa déclaration d'opposition, l'opposante invoque les motifs d'opposition suivants :

a) La présente demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30*i*) de la **Loi sur les marques de commerce** parce que la requérante ne pouvait déclarer qu'elle avait le droit d'employer au Canada la marque de commerce dont l'enregistrement était demandé en liaison avec les marchandises et les services décrits dans la présente demande compte tenu de l'emploi antérieur et de l'enregistrement par l'opposante de ses marques de commerce mentionnées ci-dessous.

b) La marque de commerce dont l'enregistrement est demandé n'est pas enregistrable au regard des dispositions de l'alinéa 12(1)*d*) de la **Loi sur les marques de commerce** parce que la marque BAY NETWORKS de la requérante crée de la confusion avec les marques déposées énumérées ci-dessous :

<u>Marque de commerce</u>	<u>N° d'enregistrement</u>
THE BAY	366,999
BAYCREST	UCA29284
BAYCREST PLUS	279,229
THE BAY	306,724
THE BAY	325,413
THE BAY dessin	328,458
THE BAY dessin	367,904

c) La requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement selon l'alinéa 16(3)*a*) de la **Loi sur les marques de commerce** parce que, à la date de production de la présente demande, sa marque de commerce créait de la confusion avec les marques de commerce suivantes qui ont été antérieurement employées au Canada par l'opposante en liaison avec, entre autres, les marchandises ou les services énoncés ci-dessous :

<u>Marque de commerce</u>	<u>N° d'enregistrement</u>	<u>Marchandises / services</u>
THE BAY	366,999	Exploitation de points de vente pour la distribution au détail de marchandises, notamment du matériel informatique et des logiciels.
BAYCREST	UCA29284	Articles électroniques, notamment haut-parleurs, magnétophones à cassettes, casques d'écoute et radios-réveils à affichage numérique.
BAYCREST PLUS	279,229	Articles électroniques, notamment haut-parleurs, tables tournantes, récepteurs, casques d'écoute et magnétophones à cassettes.

THE BAY	306,724	Exploitation d'un magasin à rayons de vente au détail d'articles électriques et électroniques, notamment du matériel informatique et des logiciels.
THE BAY	325,413	Articles électroniques, notamment téléviseurs, tourne-disques, radios, appareils d'enregistrement; pièces d'appareil hi-fi et stéréo, notamment appareils de reproduction, lecteurs de bande, changeurs de disques, amplificateurs, haut-parleurs, écouteurs, supports, casques d'écoute, piles, bandes magnétoscopiques, adapteurs, cordons d'alimentation et microphones. Services d'installation et de réparation d'appareils électriques.
THE BAY dessin	328,458	Services d'installation et de réparation d'appareils électriques.
THE BAY dessin	367,904	Exploitation de points de vente pour la distribution au détail de marchandises, notamment du matériel informatique et des logiciels.

d) La requérante n'est pas la personne qui a le droit à l'enregistrement selon l'alinéa 16(3)a) de la *Loi sur les marques de commerce* parce que, à la date de production de la présente demande, sa marque de commerce créait de la confusion avec le nom commercial THE BAY antérieurement employé au Canada par l'opposante en liaison avec l'exploitation de magasins de vente au détail vendant, entre autres, du matériel informatique et des logiciels, des articles électroniques et en liaison avec de services d'installation et de réparation d'appareils électriques.

e) La marque de commerce dont l'enregistrement est demandé n'est pas distinctive parce qu'elle ne distingue pas véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels son emploi est projeté par la requérante des marchandises et services des autres, notamment des marchandises et services de l'opposante qui sont offerts en liaison avec les marques de commerce de l'opposante qui sont mentionnées ci-dessus, et elle n'est pas adaptée à les distinguer ainsi.

En ce qui concerne le premier motif d'opposition, l'opposante allègue que la requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque de commerce BAY NETWORKS au Canada compte tenu de l'enregistrement et de l'emploi par l'opposante des marques de commerce énumérées ci-dessus. Bien qu'il incombe à la requérante de démontrer que sa demande est conforme à l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, l'opposante a la charge initiale de la preuve lorsqu'elle invoque un motif d'opposition fondé sur l'article 30 [voir la décision *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages.329 et 330]. Toutefois, l'opposante n'a présenté aucune preuve pour établir que la requérante ne pouvait pas avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'employer sa marque de commerce BAY NETWORKS au Canada, entre autres, parce que sa marque de commerce ne crée pas de la confusion avec les marques de commerce ou le nom commercial de l'opposante. Aussi, pour que ce motif

d'opposition soit accueilli, il faut conclure que les marques de commerce et le nom commercial en litige créent de la confusion comme il l'est allégué dans les autres motifs d'opposition [voir la décision *Consumer Distributing Co. Ltd. c. Toy World Ltd.*, 30 C.P.R. (3d) 191, à la page 195 et celle de *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.*, 15 C.P.R. (2d) 152, à la page.155]. Par conséquent, je vais commencer par examiner les autres motifs d'opposition.

Le troisième et le quatrième motifs d'opposition portent sur le droit qu'a la requérante de faire enregistrer sa marque de commerce BAY NETWORKS. Compte tenu des dispositions des alinéas 16(3)*a*) et *c*) et des paragraphes 16(5) et 17(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, il incombe à l'opposante de démontrer qu'elle a employé ses marques de commerce et son nom commercial au Canada avant la date de la production de la demande et qu'elle n'avait pas abandonné ses marques de commerce et son nom commercial à la date où la présente demande d'enregistrement a été annoncée. En l'espèce, l'opposante n'a produit aucune preuve de l'emploi de ses marques de commerce ou de son nom commercial et n'a donc pas réussi à s'acquitter du fardeau qui lui incombait aux termes des paragraphes 16(5) et 17(1) de la *Loi*. Par conséquent, je rejette ces motifs d'opposition. En outre, en ce qui concerne le dernier motif d'opposition, il incombe à l'opposante d'établir les faits invoqués à l'appui de l'absence prétendue de caractère distinctif de la marque de commerce de la requérante. Comme l'opposante n'a produit aucune preuve à l'appui de ce motif, elle ne s'est pas acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait. Par conséquent, je rejette également ce motif d'opposition.

Le seul motif d'opposition qui reste se fonde sur l'alinéa 12(1)*d*) de la *Loi sur les marques de commerce* et porte sur la question de la confusion créée entre la marque de commerce BAY NETWORKS de la requérante qui serait employée en liaison avec les marchandises et services visés dans la présente demande et les marques de commerce déposées de l'opposante qui sont mentionnées ci-dessus. Pour déterminer s'il existe un risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en litige, le registraire doit examiner toutes les circonstances de l'espèce, incluant, notamment, les critères qui sont précisément énumérés au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. De même, il doit garder à l'esprit que la charge ultime repose sur la requérante de prouver qu'il n'existe pas de risque raisonnable de confusion entre sa marque de commerce

BAY NETWORKS et une ou plusieurs des marques déposées de l'opposante à la date de sa décision, la date déterminante pour l'appréciation du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) [voir la décision *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce*, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

Même si l'opposante n'a pas déposé en preuve des copies de ses enregistrements, le registraire a le pouvoir discrétionnaire, compte tenu de l'intérêt public de protéger l'intégrité du registre, de vérifier le registre pour confirmer l'existence des enregistrements invoqués par l'opposante [voir la décision *Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd.*, 11 C.P.R. (3d) 410]. Ce faisant, j'ai constaté que les enregistrements de l'opposante sont en règle et visent, entre autres, les marchandises et services suivants :

<u>Marque de commerce</u>	<u>N° d'enregistrement</u>	<u>Marchandises / services</u>
THE BAY	366,999	Exploitation de points de vente pour la distribution au détail de marchandises générales et de produits alimentaires et des services de crédit connexes.
BAYCREST	UCA29284	Haut-parleurs, magnétophones à cassettes, casques d'écoute et radios-réveils à affichage numérique.
BAYCREST PLUS	279,229	Équipement sonore, notamment haut-parleurs, tables tournantes, récepteurs, casques d'écoute et magnétophones à cassettes.
THE BAY	306,724	Exploitation d'un magasin à rayons.
THE BAY	325,413	Téléviseurs, tourne-disques, radios, appareils d'enregistrement; pièces d'appareil hi-fi et stéréo, notamment appareils de reproduction, lecteurs de bande, changeurs de disques, amplificateurs, haut-parleurs, écouteurs, supports, casques d'écoute, piles, bandes magnétoscopiques, adapteurs, cordons d'alimentation et microphones. Services d'installation et de réparation d'appareils électriques.
THE BAY dessin	328,458	Téléviseurs, tourne-disques, radios, appareils d'enregistrement; pièces d'appareil hi-fi et stéréo, notamment appareils de reproduction, lecteurs de bande, changeurs de disques, amplificateurs, haut-parleurs, écouteurs, supports, casques d'écoute, piles, bandes magnétoscopiques, adapteurs, cordons d'alimentation et microphones. Services de réparation de radios et de téléviseurs.

THE BAY dessin	367,904	Distribution au détail de marchandises générales et de produits alimentaires et des services de crédit connexes.
----------------	---------	--

Si on examine d'abord le caractère distinctif inhérent des marques de commerce en litige [al. 6(5)a)], il ressort que la marque de commerce BAY NETWORKS de la requérante prise dans son ensemble employée en liaison avec les marchandises et services visés dans la présente demande ainsi que les marques déposées THE BAY, THE BAY dessin, BAYCREST et BAYCREST PLUS de l'opposante employées en liaison avec les marchandises et services visés par les enregistrements de l'opposante possèdent un caractère distinctif inhérent.

En ce qui concerne la mesure dans laquelle les marques de commerce en litige sont devenues connues [al. 6(5)a)] et la période pendant laquelle les marques ont été en usage [al. 6(5)b)], comme l'opposante n'a produit aucune preuve de l'usage de l'une ou l'autre de ses marques de commerce, je dois conclure, pour les besoins de l'opposition, qu'aucune de ses marques de commerce déposées n'est devenue connue dans une certaine mesure au Canada. D'autre part, l'affidavit de M. Dombroski établit que la marque de commerce BAY NETWORKS de la requérante est devenue connue au Canada en liaison avec les marchandises visées dans la présente demande. À cet égard, Gregory Dombroski, directeur des services des finances de Bay Networks Canada, Inc., une filiale à cent pour cent de l'opposante et la distributrice de l'opposante des marchandises BAY NETWORKS au Canada, déclare que sa société vend des marchandises BAY NETWORKS depuis janvier 1995 et a indiqué les ventes annuelles réalisées entre 1995 et 1998, dont le total pour cette période dépasse 243 000 000 dollars américains. Aussi, pour les besoins de la présente opposition, je conclus que la mesure dans laquelle les marques de commerce en litige sont devenues connues et la période de temps pendant laquelle elles ont été en usage penchent en faveur de la requérante.

En ce qui concerne le genre de marchandises et de services des parties [al. 6(5)c)] et la nature du commerce associé à ces marchandises et services [al. 6(5)d)], il faut comparer l'état déclaratif des marchandises et services de la requérante avec celui des marchandises et services visés par les enregistrements de l'opposante et mentionnés ci-dessus afin d'apprécier le risque de confusion relativement au motif énuméré à l'alinéa 12(1)d) [voir les arrêts suivants : *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, 19 C.P.R.(3d) 3, aux pages 10 et 11 (C.A.F), *Henkel*

Kommanditgesellschaft c. Super Dragon, 12 C.P.R.(3d) 110, à la page 112 (C.A.F.) et *Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna*, 58 C.P.R.(3d) 381, aux pages 390 à 392 (C.A.F.)]. Toutefois, ces états déclaratifs doivent être interprétés dans l'optique de déterminer la nature probable de l'entreprise ou du commerce qu'envisageaient les parties plutôt que tous les commerces qui sont susceptibles d'être visés par leur libellé. À cet égard, la preuve des activités réelles exercées par les parties peut s'avérer utile [voir l'arrêt *McDonald's Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd.*, 68 C.P.R.(3d) 168, à la page 169 (C.A.F.)].

Dans l'affaire qui nous occupe, j'estime qu'il existe peu de ressemblance entre les ordinateurs et éléments d'ordinateur, le matériel informatique, les logiciels et les programmes d'ordinateur destinés à être utilisés dans les réseaux de communication de la requérante et les marchandises visées par les numéros d'enregistrement UCA29284, 279,229, 325,413 et 328,458 qui comprennent des haut-parleurs, des magnétophones à cassettes, des casques d'écoute, des radios, des tables tournantes, des récepteurs, des magnétophones, des téléviseurs, des tourne-disques, des appareils d'enregistrement et des pièces d'appareil hi-fi et stéréo, notamment des appareils de reproduction, des lecteurs de bande, des changeurs de disques, des amplificateurs, des écouteurs, des supports, des piles, des bandes magnétoscopiques, des adapteurs, des cordons d'alimentation et des microphones. En outre, je conclus qu'il n'existe aucune ressemblance entre les marchandises de la requérante et les services de l'opposante qui sont couverts par les numéros d'enregistrement 366,999, 306,724, 325,413, 328,458 et 367,904 qui incluent : la distribution au détail de marchandises générales et de produits alimentaires; l'exploitation de points de vente pour la distribution au détail de marchandises générales et de produits alimentaires, l'exploitation d'un magasin à rayons; des services d'installation et de réparation d'appareils électriques et des services de réparation de radios et de téléviseurs.

En ce qui concerne les services de la requérante qui incluent des services de maintenance du matériel informatique et du logiciel, des services conseils dans le domaine de l'informatique et des services de personnalisation des ordinateurs, je conclus que ces services ne ressemblent aucunement à la distribution au détail de marchandises générales et de produits alimentaires, à l'exploitation de points de vente pour la distribution au détail de marchandises générales et de produits alimentaires

et à l'exploitation d'un magasin à rayons. En outre, les services de maintenance du matériel informatique et du logiciel de la requérante sont, à mon avis, bien distincts des services de réparation des radios et des téléviseurs qu'offre l'opposante de même que de ses services d'installation et de réparation des appareils électriques. J'estime également qu'il n'existe aucune ressemblance entre les services de la requérante et l'une ou l'autre des marchandises visées par les enregistrements de l'opposante.

Quant à la nature du commerce associé aux marques de commerce en litige, il est bien possible qu'il y ait chevauchement dans la nature du commerce des parties du fait que les ordinateurs et éléments d'ordinateur de la requérante et les haut-parleurs, magnétophones à cassettes, casques d'écoute, radios, tables tournantes, récepteurs, magnétophones, téléviseurs, tourne-disques, appareils d'enregistrement et pièces d'appareil hi-fi et stéréo, notamment des appareils de reproduction, des lecteurs de bande, des changeurs de disques, des amplificateurs, des écouteurs, des supports, des piles, des bandes magnétoscopiques, des adaptateurs, des cordons d'alimentation et des microphones de l'opposante, d'autre part, peuvent éventuellement être vendus aux consommateurs dans le même point de vente au détail. Toutefois, les marchandises visées dans la présente demande et les téléviseurs et équipement stéréo de l'opposante ne sont pas des marchandises que le consommateur moyen achèterait de manière précipitée, ce qui réduit tout risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en litige. En outre, je ne croirais pas qu'il puisse y avoir de chevauchement de la nature du commerce associé avec le matériel informatique utilisé dans les réseaux de communication et les logiciels et programmes d'ordinateur destinés à être utilisés dans les réseaux de communication de la requérante et l'une des marchandises ou l'un des services visés par les enregistrements de l'opposante. De même, je considère qu'il n'existe pas de ressemblance dans la nature du commerce associé avec les services de maintenance du matériel informatique et du logiciel, les services conseils dans le domaine de l'informatique et les services de personnalisation des ordinateurs de la requérante et la distribution au détail de marchandises générales et de produits alimentaires de l'opposante et les marchandises de celle-ci ou son exploitation de points de vente pour la distribution au détail de marchandises générales et de produits alimentaires, son exploitation d'un magasin à rayons ou ses services de réparation de radios et de téléviseurs et ses services d'installation et de réparation d'appareils électriques.

S'agissant du degré de ressemblance entre les marques de commerce en litige [al. 6(5)e)], on remarque que la présentation de la marque de commerce BAY NETWORKS de la requérante ressemble un peu aux marques de commerce THE BAY et THE BAY dessin de l'opposante parce que la marque de la requérante inclut, dans son premier élément, l'élément dominant des marques de l'opposante. D'un autre côté, les marques diffèrent pour ce qui est du son et ne suggèrent aucune idée commune particulière. De même, si on les examine dans leur ensemble, il existe au moins un faible degré de ressemblance dans la présentation entre la marque de commerce BAY NETWORKS de la requérante et les marques déposées BAYCREST et BAYCREST PLUS de l'opposante en raison de la présence de l'élément initial ou du préfixe BAY, même s'il n'y a guère de ressemblance dans le son et aucune ressemblance quant aux idées que suggèrent ces marques.

Comme autre circonstance relative à la question de la confusion, la requérante a produit une preuve de l'état du registre au moyen de l'affidavit de Gay J. Owens. La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer de conclusions sur l'état du marché [voir les décisions *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.*, 41 C.P.R.(3d) 432 et *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.*, 44 C.P.R.(3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.)]. De même, la décision prononcée par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.*, 43 C.P.R.(3d) 349 (C.A.F.) étaye la proposition selon laquelle des conclusions sur l'état du marché ne peuvent être tirées de la preuve de l'état du registre que lorsqu'on réussit à trouver un nombre important d'enregistrements pertinents. En l'espèce, l'affidavit de M^{me} Owens révèle l'existence de huit enregistrements de marque de commerce qui incluent le mot ou l'élément BAY employé en liaison avec des marchandises ou des services liés à l'informatique et qui sont au nom de six titulaires différents. Toutefois, les marques FRISCO BAY & dessin visent des services qui n'ont aucun lien avec ceux qui sont visés par les enregistrements de l'opposante et la présente demande et, par conséquent, ne nous aident guère à trancher la question de la confusion entre les marques des parties. Quoi qu'il en soit, compte tenu du nombre limité d'enregistrements de marques de commerce pertinentes découvertes par M^{me} Owens, je ne suis pas disposé à conclure que l'une ou l'autre de ces marques est en usage sur le marché canadien. Aussi, la preuve de l'état du registre n'est pas d'un grand secours pour la requérante dans la présente instance.

Compte tenu de ce qui précède, plus particulièrement des différences qui existent entre les marchandises et les services des parties, et compte tenu du degré de ressemblance limité dans la présentation, le son et les idées que suggèrent les marques en litige, je conclus qu'il n'y aurait pas de risque raisonnable de confusion entre la marque de commerce BAY NETWORKS de la requérante employée en liaison avec les marchandises et services visés dans la présente demande et l'une ou l'autre des marques déposées de l'opposante employées en liaison avec les marchandises et services visés par ces enregistrements. Je rejette donc le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d).

Compte tenu de ce qui précède et des pouvoirs qui m'ont été délégués 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 conformément au paragraphe 38(8) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 16^e JANVIER 2001.

G.W.Partington,
Président
Commission des oppositions des marques de commerce