



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2010 COMC 95
Date de la décision : 2010-06-21
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par E-GATE Communications
Inc. à l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1029091 pour la
marque de commerce E*GATE au nom
de SeeBeyond Technology Corporation**

[1] Le 16 septembre 1999, Software Technologies Corporation a produit une demande en vue de l'enregistrement de la marque de commerce E*GATE (la Marque). Le numéro de série 1029091 a été assigné à la demande.

[2] La demande vise actuellement les marchandises suivantes :

- (1) Programmes informatiques pour l'interface de données électroniques entre différentes applications logicielles, et manuels d'instructions vendus comme un tout.
- (2) Programmes informatiques pour l'échange de données électroniques entre différentes applications logicielles, et manuels d'instructions vendus comme un tout.

[3] La demande est actuellement fondée sur un emploi et un enregistrement de la Marque aux États-Unis d'Amérique pour ce qui concerne les marchandises visées au sous-paragraphe (1) du paragraphe 2 qui précède; la date de priorité conventionnelle du 19 mars 1999 a été revendiquée relativement à ces marchandises.

[4] La demande est aussi fondée sur un emploi projeté de la Marque au Canada pour ce qui concerne les marchandises visées au sous-paragraphe (2) du paragraphe 2 qui précède.

[5] Le droit à l'usage exclusif de la lettre E en dehors de la marque de commerce n'a pas été accordé.

[6] Le 22 février 2002, SeeBeyond Technology Corporation (la Requérante) a été inscrite à titre de propriétaire de la demande n° 1029091.

[7] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 12 octobre 2005.

[8] Le 13 mars 2006, E-GATE Communications Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition, dans laquelle elle plaidait les neuf motifs d'oppositions suivants, en vertu des dispositions précisées ci-dessous de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) :

1. alinéa 30*a*) : la demande ne contient pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque alléguée aurait été employée et il est projeté qu'elle sera employée;
2. alinéa 30*d*) : la demande ne contient pas le nom d'un pays où la Requérante a employé la Marque alléguée en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises décrites dans la demande;
3. alinéa 30*i*) : la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait droit d'employer la Marque alléguée au Canada en liaison avec les marchandises décrites dans la demande étant donné l'emploi et l'enregistrement antérieurs de la marque EGATE par l'Opposante sous le numéro LMC587205 en liaison avec les services de l'Opposante;
4. alinéa 12(1)*d*) : la Marque alléguée n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la marque EGATE de l'Opposante enregistrée sous le numéro LMC587205;

5. alinéa 16(2)a) : la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque alléguée, parce qu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque EGATE antérieurement employée au Canada et révélée au Canada par l'Opposante en liaison avec les services de l'Opposante;

6. alinéa 16(2)c) : la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque alléguée, parce qu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec le nom commercial E-GATE Communications Inc. antérieurement employé au Canada par l'Opposante;

7. alinéa 16(3)a) : la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque alléguée, parce qu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque EGATE antérieurement employée au Canada et révélée au Canada par l'Opposante en liaison avec les services de l'Opposante;

8. alinéa 16(3)c) : la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque alléguée, parce qu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec le nom commercial E-GATE Communications Inc. antérieurement employé au Canada par l'Opposante;

9. article 2 : la Marque alléguée n'est pas distinctive parce qu'elle ne distingue pas véritablement les marchandises en liaison avec lesquelles la Requérente projette de l'employer, des marchandises ou services d'autres propriétaires, non plus qu'elle n'est adaptée à les distinguer ainsi, en particulier des services de l'Opposante que celle-ci fournit au Canada depuis au moins le 23 mai 1996.

[9] La Requérente a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle niait les allégations de l'Opposante.

[10] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit un affidavit souscrit par Paul Andersen. La Requérente a obtenu une ordonnance l'autorisant à contre-interroger M. Andersen, et la transcription de son contre-interrogatoire a été produite.

[11] Au soutien de sa demande, la Requérente a produit deux affidavits souscrits par Elenita Anastacio.

[12] À titre de contre-preuve, l'Opposante a produit un affidavit souscrit par Shantelle Garrick. La Requérente a obtenu une ordonnance l'autorisant à contre-interroger M^{me} Garrick, et la transcription de son contre-interrogatoire a été produite.

[13] Seule l'Opposante a produit des observations écrites.

[14] Seule la Requérente a présenté des observations lors d'une audience.

Fardeau de preuve

[15] C'est à la Requérente qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), p. 298].

[16] L'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial relativement à son quatrième motif d'opposition parce que son enregistrement de la marque EGATE, n° LMC587205, existe.

[17] L'Opposante a enregistré la marque EGATE en liaison avec les marchandises suivantes :

(1) Services de branchement à l'Internet, nommément fourniture de services afin de permettre le branchement à l'Internet; hébergement de sites Web, courrier électronique, accès en ligne à des services Internet, surveillance de réseau, configuration et gestion d'ordinateurs.

(2) Développement et conception de sites Web, développement et consultation en ce qui a trait à l'Internet et à l'Extranet, consultations et mise en œuvre relatives à la sécurité de l'Internet, consultations sur l'intégration et la conception de base de données, service d'hébergement de commerce électronique, nommément service

d'hébergement de bases de données électroniques, solutions pour le commerce électronique, notamment fourniture de solutions aux problèmes relatifs au commerce électronique, service de développement d'applications, notamment développement de logiciel d'application concernant les solutions aux problèmes de commerce électronique, exploitation et conception de systèmes de commerce électronique dans le but de permettre à des organismes et à des commerces de faire la promotion et la vente de leurs produits par l'intermédiaire de l'Internet.

[18] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce si l'emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques 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.

[19] Lorsqu'il applique le test, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment celles qui sont expressément mentionnées au paragraphe 6(5) de la Loi :

- 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 marchandises, services ou entreprises;
- d) la nature du commerce;
- e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

Le même poids ne sera pas nécessairement attribué à tous ces critères. [Voir, de façon générale, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.)]

[20] La date pertinente pour trancher la question de la confusion au regard de l'alinéa 12(1)d) est la date d'aujourd'hui. [*Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. and The Registrar of Trade Marks* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]

[21] Ni l'une ni l'autre des marques des parties ne possède un fort caractère distinctif inhérent.

[22] La Requérante n'a produit aucun élément de preuve pour démontrer que sa Marque était devenue connue dans quelque mesure que ce soit. Par contraste, l'Opposante a produit les

éléments de preuve suivants pour démontrer que sa marque était devenue connue dans une certaine mesure au Canada.

[23] M. Andersen, le président de l'Opposante, affirme que la marque de l'Opposante est employée et promue au Canada depuis plus de dix ans. Les ventes entre 1997 et 2006 ont dépassé 5,1 millions de dollars (les recettes annuelles des ventes ont été communiquées). La pièce « C » montre la marque EGATE sur du papier à en-tête, et les pièces « E1 » à « E5 » montrent EGATE dans différentes publicités. Ainsi, je puis conclure que la marque de l'Opposante est devenue connue dans une plus large mesure que la Marque de la Requérante.

[24] Le témoignage de M. Andersen étaye aussi la conclusion selon laquelle la prise en compte de la période pendant laquelle chaque marque a été en usage favorise l'Opposante.

[25] La Requérante ne conteste pas les deux conclusions qui précèdent. Elle soutient toutefois que des différences dans la nature des marchandises, des services et des commerces des parties font que la confusion est improbable, et ce, pour les motifs suivants.

[26] À l'audience, l'agent de la Requérante a affirmé que les marchandises de la Requérante avaient pour fonction de transférer des données d'un ordinateur à d'autres, tandis qu'elle considérait que les services de l'Opposante étaient tous reliés à l'Internet et au commerce électronique. Ainsi, la Requérante était d'avis que les marchandises et services des parties remplissaient des fonctions différentes, même s'ils relevaient tous du domaine plus large de la technologie Internet. (J'ai demandé une explication plus élaborée des différences, mais je n'en ai obtenu aucune.) L'agent de la Requérante a exprimé l'avis que l'emploi des marques des deux parties ne créerait pas de confusion dans l'esprit du Canadien moyen, affirmant que le consommateur moyen des services de l'Opposante est une entreprise, tandis que le consommateur moyen des marchandises de la Requérante est une entreprise ou un individu.

[27] Il se peut qu'il y ait des différences entre certains des services et des marchandises des parties, mais, dans ses observations écrites, l'Opposante soutient qu'il y a un recoupement. En particulier, l'Opposante note que la demande de la Requérante vise notamment des « programmes informatiques pour l'interface de données électroniques entre différentes applications logicielles, et manuels d'instructions vendus comme un tout », tandis que

l'enregistrement de l'Opposante vise notamment des « solutions pour le commerce électronique, nommément fourniture de solutions aux problèmes relatifs au commerce électronique ».

L'Opposante cite ensuite une partie du paragraphe 13 de l'affidavit de M. Andersen, selon lequel l'Opposante développe des applications pour le commerce électronique sur une vaste gamme de plates-formes, notamment des mises en œuvre telles que le développement de systèmes de gestion du commerce électronique et des commandes, de même que des outils de gestions des relations avec la clientèle. L'Opposante cite ensuite une étude de cas que la Requérante a réalisée pour un de ses clients (pièce « H » jointe à l'affidavit de M. Andersen), pour démontrer que les marchandises de la Requérante ont été employées pour connecter l'interface Web client d'un de ses clients au système de gestion des commandes de ce dernier. M. Andersen a attesté au paragraphe 26 que certains des services EGATE de l'Opposante comprenaient « le développement de systèmes de gestion du commerce électronique et des commandes ». Ainsi, l'Opposante a établi que les deux parties employaient leurs marques en liaison avec des applications pour le commerce électronique.

[28] J'admets que les marchandises et services des parties se recoupent. Cependant, je note également qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait un recoupement pour qu'il y ait une probabilité de confusion, étant donné que le critère énoncé au paragraphe 6(2) précise qu'il peut y avoir confusion « que [l]es marchandises ou [l]es services soient ou non de la même catégorie générale ».

[29] L'agent de la Requérante n'a pas présenté d'observations concernant le degré de ressemblance entre les deux marques, et j'estime que l'inclusion d'un astérisque dans la Marque de la Requérante n'a pas pour effet de réduire sensiblement le degré très élevé de ressemblance qui existe entre les deux marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[30] La Requérante a toutefois produit des éléments de preuve concernant l'emploi et l'enregistrement d'autres marques de commerce ou noms commerciaux « gate ».

[31] J'examinerai tout d'abord les éléments de preuve relatifs à l'état du registre. M^{me} Anastacio a fourni des détails relatifs à environ 8 enregistrements et 13 demandes. Aucune des marques visées ne ressemble autant à la marque EGATE que la marque E*GATE. En outre,

comme le démontre la contre-preuve de l'Opposante, 11 de ces enregistrements et demandes ont été radiés, abandonnés ou retirés. Puisque les éléments de preuve relatifs à l'état du registre sont pertinents seulement dans la mesure où l'on peut en tirer des inférences au sujet de l'état du marché, et puisque des inférences au sujet de l'état du marché peuvent seulement être tirées lorsque de grands nombres d'enregistrements pertinents sont repérés, aucune inférence ne peut être tirée de ces éléments de preuve. [*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.)].

[32] Pour ce qui concerne les éléments de preuve relatifs à des noms commerciaux, je note que M^{me} Anastacio a repéré des renseignements relatifs à six entreprises qui emploient EGATE ou E-GATE dans leurs noms (voir la pièce « C » jointe à son affidavit, qui est une recherche dans le système NUANS). Cependant, l'une d'elles, E-GATE Communications Inc., est l'Opposante, et deux d'entre elles, soit EGATE Networks Inc. et EGATE Domains Inc., sont des sociétés liées à l'Opposante (voir les paragraphes 6 à 8 de l'affidavit de M. Andersen). La Requérante n'a produit aucun autre élément de preuve pour démontrer que les trois autres noms étaient employés sur le marché. Au lieu de cela, nous disposons de la contre-preuve de l'Opposante, qui démontre que des recherches faites à l'ordinateur n'ont permis de trouver aucun de ces trois noms dans les répertoires téléphoniques (pièce « C » jointe à l'affidavit de M^{me} Garrick). Dans l'ensemble, j'estime que les éléments de preuve produits par la Requérante concernant le marché ne sont pas suffisants pour que je puisse conclure que les Canadiens sont habitués à distinguer les différentes entreprises qui emploient des noms qui se ressemblent autant que E-GATE (ou EGATE) et E*GATE.

[33] Après examen de toutes les circonstances de la présente espèce, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion entre sa Marque et la marque enregistrée de l'Opposante. Le quatrième motif d'opposition est donc accueilli.

Le motif d'opposition fondé sur l'article 16

[34] Pour s'acquitter de son fardeau initial relativement aux cinquième et sixième motifs d'opposition, l'Opposante doit démontrer qu'elle a employé sa marque ou son nom avant le

19 mars 1999. Pour s'acquitter de son fardeau initial relativement aux septième et huitième motifs d'opposition, l'Opposante doit démontrer qu'elle a employé sa marque ou son nom avant le 16 septembre 1999. Bien que M. Andersen ait attesté que la marque et le nom de l'Opposante avaient été employés depuis au moins le 23 mai 1996, il n'a produit aucun élément de preuve qui démontre comment ils avaient été employés avant les dates susmentionnées. Les cinquième, sixième, septième et huitième motifs d'opposition sont donc rejetés parce que l'Opposante n'a pas réussi à s'acquitter de son fardeau initial relativement à ces motifs. Si l'Opposante s'était acquittée du fardeau qui lui incombait, ces motifs auraient fort probablement été accueillis pour des motifs semblables à ceux qui ont été exposés relativement au motif fondé sur l'alinéa 12(1)d).

Le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[35] Pour s'acquitter de son fardeau initial relativement au neuvième motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer que, le 13 mars 1996, sa marque était devenue suffisamment connue pour détruire le caractère distinctif de la Marque de la Requérante. [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.); *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 at 58 (C.F. 1^{re} inst.); *Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 at 130 (C.A.F.); et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412 à la p. 424 (C.A.F.)] À cet égard, la réputation de la marque de l'Opposante au Canada doit être importante, significative ou suffisante, mais il n'est pas nécessaire que la marque soit bien connue. [*Bojangles International, LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.)].

[36] Les éléments de preuve de M. Andersen permettent à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau initial.

[37] Pour trancher la question de savoir si la Marque de la Requérante est distinctive, je peux examiner la question de savoir la Marque est susceptible de créer de la confusion avec la marque de l'Opposante. Dans les circonstances de la présente espèce, la date à laquelle la question de la confusion est tranchée n'est pas pertinente. Par conséquent, je parviens à la même conclusion au regard de ce motif que celle à laquelle j'en suis venue au regard du motif fondé sur l'alinéa 12(1)d). Le neuvième motif est donc accueilli parce que la Requérante ne s'est pas

acquittée du fardeau qui lui incombait d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'était pas probable qu'il y ait de la confusion entre la marque EGATE de l'Opposante et la marque E*GATE de la Requérante le 13 mars 1996.

Le motif d'opposition fondé sur l'article 30

[38] Puisque j'ai déjà statué que la demande devrait être repoussée pour deux motifs, je n'examinerai pas les premier, deuxième et troisième motifs d'opposition.

Décision

[39] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Jill Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.