

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 98

Date de la décision : 2020- 08- 11

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Polar Valley Investments Ltd.

Opposante

et

BayBridge Seniors Housing Inc.

Requérante

1,717,121 pour BAYBRIDGE

Demande

INTRODUCTION

[1] Polar Valley Investments Ltd. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce BAYBRIDGE (la Marque), qui fait l’objet de la demande n° 1,717,121, produite par BayBridge Seniors Housing Inc. (la Requérante) au motif de l’emploi de la Marque au Canada depuis au moins janvier 2010 en liaison avec les services suivants :

Services financiers, notamment placements financiers dans les domaines des maisons de retraite, des centres de vie autonome, des résidences-services, des maisons de soins infirmiers et des établissements de soins prolongés; conception et développement de résidences qui offrent de l’hébergement, des repas, des soins, du soutien, des loisirs et des services de transport à des personnes âgées, notamment de maisons de retraite, de résidences pour personnes âgées, de résidences de vie autonome, de résidences avec

assistance; résidences de soins pour personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, de démence et de perte de mémoire; maisons de soins infirmiers et établissements de soins prolongés.

(les Services)

[2] Pour les motifs suivants, j'estime que cette demande doit être rejetée.

LE DOSSIER

[3] La demande a été produite le 27 février 2015 et annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 17 février 2016.

[4] Le 26 avril 2016, l'Opposante a déposé une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi), soulevant des motifs d'opposition fondés sur les articles 30 (non-conformité), 12 (non-enregistrabilité) et 2 (absence de caractère distinctif) de la Loi. Par souci de commodité, je reproduis à l'annexe A aux présentes les motifs d'opposition tels qu'ils ont été invoqués. De nombreuses modifications à la Loi sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. Tous les renvois aux présentes sont faits à la Loi dans sa version modifiée, à l'exception des renvois faits aux motifs d'opposition, qui renvoient à la Loi avant sa modification [voir l'article 70 de la Loi qui prévoit que l'article 38(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 17 juin 2019, s'applique aux demandes annoncées avant cette date].

[5] La Requérante a répondu en produisant et en signifiant une contre-déclaration.

[6] Afin d'appuyer son opposition, l'Opposante a produit :

- Deux affidavits au nom de Monica Molina, une adjointe employée par le cabinet d'avocats représentant l'Opposante, souscrits le 13 octobre 2017 et le 16 octobre 2017, respectivement (ci-après le premier affidavit de M^{me} Molina et le deuxième affidavit de M^{me} Molina). Le premier affidavit de M^{me} Molina introduit en preuve diverses recherches sur Internet. Le deuxième affidavit de M^{me} Molina introduit en preuve des extraits de la Base de données sur les marques de commerce canadiennes concernant les enregistrements des marques de commerce BAYBRIDGE (LMC935,539), BAYSHORE (LMC509,700), BAYSHORE (LMC928,805), BAYSHORE HOME HEALTH (LMC672,357) et BAYSHORE HEALTHCARE (LMC869,988).

- L'affidavit de Stuart Cottrelle, président de l'Opposante, souscrit le 16 octobre 2017 (ci-après l'affidavit de M. Cottrelle). L'affidavit de M. Cottrelle introduit en preuve des extraits de la Base de données sur les marques de commerce canadiennes pour les cinq mêmes enregistrements de marques de commerce auxquels il est fait référence dans le deuxième affidavit de M^{me} Molina et fournit des renseignements concernant les activités de l'Opposante, y compris la promotion et l'emploi desdites marques de commerce au Canada.

[7] Le 3 janvier 2018, le registraire a rendu une ordonnance de contre-interrogatoire autorisant le contre-interrogatoire des auteurs d'affidavit de l'Opposante; aucun des deux auteurs d'affidavit n'a été contre- interrogé.

[8] La Requérante a choisi de ne pas produire de preuve.

[9] Seule l'Opposante a déposé un plaidoyer écrit; aucune audience n'a eu lieu.

FARDEAU DE LA PREUVE ET DATES PERTINENTES

[10] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, suivant la prépondérance des probabilités, que la Demande est conforme aux exigences de la Loi. Cela signifie que si une conclusion déterminée ne peut être tirée en faveur de la Requérante après examen de l'ensemble de la preuve, la question doit être tranchée contre la Requérante. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter de son fardeau de preuve initial d'établir suffisamment de preuves admissibles à partir desquelles on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

[11] Les dates pertinentes relatives aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- Articles 38(2)a) et 30 – la date de dépôt de la Demande [*Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la page 475];
- Articles 38(2)b) et 12(1)d) – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corp c. Wickers/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];

- Articles 38(2)d) et 2 – la date du dépôt de l’opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 217 (CF)].

ANALYSE

Article 30b)

[12] En ce qui concerne le premier motif d’opposition fondé sur la non-conformité avec l’article 30 de la Loi, l’Opposante a plaidé que (i) la Requérante n’a pas employé la marque au Canada depuis la date revendiquée du premier emploi, soit janvier 2010, en liaison avec l’un des Services énumérés dans sa demande, et que (ii) la marque de commerce prétendument employée n’est pas la Marque visée par la demande. Compte tenu de ces allégations, il semble raisonnable de conclure que l’Opposante se fonde sur l’article 30b) de la Loi.

[13] Le fardeau initial de l’Opposante est léger quant à la question de la non-conformité avec l’article 30b) de la Loi, étant donné que les faits concernant le premier emploi par la Requérante relèvent particulièrement des connaissances de la Requérante [*Tune Masters v Mr P’s Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC)]. Si l’Opposante réussit à s’acquitter de son fardeau, la Requérante doit alors prouver le bien-fondé de la revendication d’emploi figurant dans sa demande. Cependant, la Requérante n’est pas tenue de le faire à moins que sa revendication soit d’abord mise en doute par l’Opposante s’acquittant de son fardeau de preuve [*Kingsley c Ironclad Games Corp*, 2016 COMC 19]. De plus, l’absence de preuve de l’emploi de la Marque à la date présumée du premier emploi ne suffit pas en soi à alléger le fardeau de l’Opposante [*Parmalat Food Inc c Sun World International Inc* (2006), 50 CPR (4th) 283 (COMC)].

[14] En ce qui concerne le premier volet de ce motif, l’Opposante soutient qu’elle a satisfait à son fardeau initial de cette façon : M. Cottrelle [TRADUCTION] « n’était [pas] au courant du fait que la Requérante employait la [Marque] depuis au moins janvier 2010, afin de fournir les [Services] » [affidavit de M. Cottrelle, para 16]; la page LinkedIn de la Requérante montrant qu’elle a été fondée en 2012 [premier affidavit de M. Molina, para 6, Pièce B.2]; le fait qu’il n’y a pas de captures d’archivées du site Web de la Requérante avant 2014 [premier affidavit de M^{me} Molina, para 48, Pièce D.1]; et que le site Web de la Requérante été créé le 24 avril 2012

[premier affidavit de M^{me} Molina, para 50, Pièce E], ce qui est postérieur à la date de premier emploi revendiquée par la Requérente.

[15] Bien que le fardeau de preuve initial de l'Opposante soit léger, je ne suis pas convaincu que ce qui précède soulève suffisamment de doutes pour mettre en cause la date de premier emploi revendiquée par la Requérente. Premièrement, en l'absence d'autres détails, le manque de connaissances de M. Cottrelle concernant l'emploi de la Marque par la Requérente n'est pas convaincant. M. Cottrelle n'affirme pas avoir enquêté sur l'emploi de la Marque par la Requérente au Canada en liaison avec les Services de quelque façon que ce soit. Deuxièmement, je constate que les résultats de recherche présentés dans le premier affidavit de M^{me} Molina sous les rubriques « BayBridge's Website and Social Media Pages » [Pages du site Web et des médias sociaux de BayBridge], « Archived Pages from BayBridge's Website » [Pages archivées du site Web de BayBridge] et « WhoIs Page » [Page WHOIS] se rapportant au site Web *baybridgeseniorliving.com* ne contiennent que des renvois à une entité nommée « BayBridge Senior Living ». Aucun de ces résultats de recherche trouvés par M^{me} Molina n'identifie en fait la Requérente par son nom – c.-à-d. BayBridge Seniors Housing Inc. Étant donné qu'aucun des documents n'identifie spécifiquement la Requérente et qu'il n'y a aucune preuve que BayBridge Senior Living est une entreprise ou un nom commercial utilisé par la Requérente ou qu'il s'agit d'une entité par ailleurs liée à la Requérente, il n'y a aucune preuve établissant que les pages de médias sociaux ou le site Web sur lesquels s'appuie l'Opposante sont en fait détenus et/ou exploités par la Requérente. Je ne trouve pas que la déclaration contenue dans l'affidavit de M. Cottrelle selon laquelle la Requérente est la propriétaire du site Web *baybridgeseniorliving.com* soit suffisante à cet égard, étant donné que M. Cottrelle n'explique pas la raison de cette déclaration. Troisièmement, compte tenu de la nature des services dans la présente instance, je ne suis pas convaincue que l'absence d'un site Web exploité par la Requérente constituerait en soi une preuve de non-emploi de la Marque. Le premier volet de ce motif d'opposition est donc rejeté.

[16] De même, le deuxième volet de ce motif d'opposition (à savoir que la marque de commerce qui aurait été employée n'est pas la Marque visée par la demande) est également rejeté, car l'Opposante n'a produit aucune preuve ou n'a présenté aucune observation à l'appui.

[17] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) est rejeté dans son intégralité.

Article 30i)

[18] En ce qui concerne le deuxième motif d'opposition fondé sur la non-conformité avec l'article 30, l'Opposante a plaidé que la demande n'est pas conforme à l'article 30i) de la Loi, puisque la Requérante n'aurait pas pu être convaincue de son droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Services. L'Opposante n'a présenté aucun fait important quant à la raison pour laquelle la Requérante n'aurait pas pu être convaincue de son droit d'employer la Marque.

[19] Étant donné que l'Opposante n'a pas fourni suffisamment de détails à l'appui de ce plaidoyer pour permettre à la Requérante d'être au courant des allégations auxquelles elle devait répondre, à mon avis, le motif invoqué en vertu de l'article 30i) n'est pas conforme à l'article 38(3)a) de la Loi et est par les présentes rejeté.

[20] De plus, la preuve produite par l'Opposante ne remédie pas à l'irrégularité présente dans le plaidoyer [*Novopharm Ltd c AstraZeneca AB et al* (2002), 21 CPR (4th) 289 (CAF)] et, même si j'avais considéré que l'Opposante avait suffisamment soulevé un motif d'opposition fondé sur l'article 30i), j'estimerais tout de même qu'il soit infructueux, puisque l'Opposante n'a pas satisfait à son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif. L'article 30i) de la Loi exige que le requérant inclue dans sa demande une déclaration portant qu'il est convaincu d'avoir droit à l'enregistrement de sa marque de commerce. Lorsque le requérant a fourni cette déclaration, un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il y a preuve de mauvaise foi [*Sapodilla Co Ltd c Bristol Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)]. La demande relative à la Marque contient la déclaration exigée et il n'y a aucune preuve que la présente espèce est un cas exceptionnel.

Article 12(1)d)

[21] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité, l'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas conforme aux dispositions de l'article 12(1)d) de la Loi parce

qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce énumérées à l'annexe B des présentes, enregistrées en liaison avec divers services de soins de santé et médicaux, y compris les marques de commerce BAYBRIDGE (LMC935,539), BAYSHORE (LMC509,700), BAYSHORE (LMC928,805), BAYSHORE HOME HEALTH (LMC672,357) et BAYSHORE HEALTHCARE (LMC869,988).

[22] Un opposant remplit son fardeau initial à l'égard d'un motif d'opposition prévu à l'article 12(1)d) si l'enregistrement invoqué est en règle. À cet égard, le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l'existence de l'enregistrement invoqué par un opposant [*Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Le deuxième affidavit de M^{me} Molina et l'affidavit de M. Cottrelle comprennent tous deux des copies des détails relatifs aux enregistrements susmentionnés. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de vérifier auprès du registraire et de confirmer que ces enregistrements, dont les numéros d'enregistrement LMC935,539, LMC509,700 et LMC928,805, sont en règle.

[23] Mon examen du registre révèle également que tous les enregistrements invoqués par l'Opposante, à l'exception de l'enregistrement relatif à la marque de commerce BAYBRIDGE (LMC935,539), ne sont plus la propriété de l'Opposante et sont maintenant au nom de Bayshore Specialty Rx Ltd., qui n'est pas une partie nommée à la présente instance. La cession des autres enregistrements a été enregistrée le 12 juin 2018, après que la preuve des parties ait été présentée dans cette opposition, mais avant la demande de plaidoyers écrits. Le plaidoyer écrit de l'Opposante ne comportait aucune observation concernant le changement de propriété de ces enregistrements. Cependant, un opposant peut invoquer l'enregistrement d'une autre partie aux fins d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) [*USV Pharmaceuticals of Canada Ltd c Sherman and Ulster Ltd* (1974), 15 CPR (2d) 79 (COMC)].

[24] En examinant le motif d'opposition prévu à l'article 12(1)d), je centrerai mon analyse sur les enregistrements pour les marques de commerce BAYBRIDGE (LMC935,539) et BAYSHORE (LMC509,700 et LMC928,805), car, à mon avis, il s'agit des marques de commerce invoquées par l'Opposante qui sont les plus proches le plus de la Marque visée par la demande. En d'autres termes, si la confusion n'est pas vraisemblable entre la Marque et ces

marques de commerce, elle ne serait alors pas probable entre la Marque et l'une des autres marques de commerce enregistrées invoquées par l'Opposante. Je commencerai mon analyse en faisant référence à la marque de commerce BAYBRIDGE de l'Opposante, puis je ferai brièvement un commentaire sur la marque de commerce BAYSHORE, maintenant détenue par Bayshore Specialty Rx Ltd.

Test pour déterminer la probabilité de confusion

[25] Le test à appliquer pour déterminer la question de la confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi où il est stipulé que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce si l'emploi des marques de commerce dans le même domaine conduirait probablement à inférer que les marchandises et les services associés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, loués, donnés à bail ou exécutés par la même personne, que les produits et services soient de la même catégorie générale ou apparaissent dans la même catégorie de la Classification de Nice.

[26] En faisant une telle évaluation, je dois tenir compte de toutes les circonstances environnantes pertinentes, y compris celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles ont été connues; b) la durée d'emploi des marques de commerce; c) la nature des biens et services ou des affaires; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce en apparence, en son ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 SCC 23; *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, au para 54].

Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[27] La Marque de la Requérante est identique à la marque de commerce enregistrée BAYBRIDGE de l'Opposante. La marque de commerce BAYBRIDGE est intrinsèquement distinctive, puisqu'elle n'est ni descriptive ni suggestive des services de l'une ou l'autre des parties.

[28] En ce qui concerne la mesure dans laquelle les marques de commerce des parties respectives sont devenues connues, la Requérante n'a présenté aucune preuve que sa Marque a été employée ou est devenue connue dans une certaine mesure au Canada.

[29] En ce qui concerne la marque de commerce enregistrée BAYBRIDGE de l'Opposante, je ne suis pas convaincue que la preuve de l'Opposante démontre que sa marque est connue dans une mesure significative au Canada. Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante soutient que sa marque de commerce BAYBRIDGE est devenue connue dans une certaine mesure par : (i) la déclaration de M. Cottrelle selon laquelle les ventes canadiennes de l'Opposante en liaison avec la marque de commerce pour la période d'avril 2016 à septembre 2017 ont dépassé 100 000 \$ [affidavit de M. Cottrelle, para 10]; et (ii) la promotion par l'Opposante de cette marque de commerce sur son site Web à www.bayshore.ca/services/baybridge [premier affidavit de M^{me} Molina, para 3, Pièce A.1].

[30] Cependant, je note tout d'abord que M. Cottrelle ne fournit aucun exemple d'emploi réel de la marque de commerce BAYBRIDGE de l'Opposante au sens de l'article 4 de la Loi. Au lieu de cela, ces éléments de preuve sont prétendument inclus dans le premier affidavit de M^{me} Molina. Étant donné que cette dernière est employée par le cabinet d'avocats représentant l'Opposante, je ne suis pas en mesure d'accorder beaucoup de poids, ou même d'accorder du poids, à la preuve de M^{me} Molina, étant donné qu'elle se rapporte à une question litigieuse dans l'instance, à savoir l'emploi par l'Opposante de ses marques de commerce [*Cross Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited et al c Hyundai Auto Canada* (2006), 53 CPR (4th) 286 (CAF)]. Au mieux, l'extrait de la Pièce A.1 du premier affidavit de M^{me} Molina établit que la page Web existait au moment où M^{me} Molina a effectué sa recherche; cependant, il ne témoigne pas de la véracité de son contenu. De plus, rien n'indique que des consommateurs canadiens ont accédé à la page, ni la mesure dans laquelle ils ont accédé.

[31] J'ajouterais que l'emploi, la promotion et la réputation de la marque de commerce BAYBRIDGE de l'Opposante auraient pu être démontrés par l'affidavit d'une personne ayant une connaissance directe des activités de l'Opposante, comme le président de l'Opposante, M. Cottrelle.

[32] Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la marque de commerce BAYBRIDGE de l'Opposante est connue au Canada dans une mesure significative.

[33] Par conséquent, je conclus que l'examen global du facteur de l'article 6(5)a), qui comporte une combinaison de caractère distinctif inhérent et acquis des marques de commerce des parties, ne favorise ni l'une ni l'autre des parties.

La période d'emploi

[34] Bien que la demande soit fondée sur l'emploi au Canada depuis au moins janvier 2010, comme il est mentionné ci-dessus, la Requérante n'a démontré aucun emploi de sa Marque.

[35] De même, en ce qui concerne la marque de commerce de l'Opposante BAYBRIDGE, alors que les détails de l'enregistrement n° LMC935,539 indiquent qu'une déclaration d'emploi a été produite le 29 mars 2016, comme nous l'avons vu plus haut, je ne suis pas convaincue que la preuve de l'Opposante dans cette affaire démontre l'emploi de cette marque de commerce.

[36] Par conséquent, ce facteur ne favorise ni l'une ni l'autre des parties.

Genre des services ou entreprises et nature du commerce

[37] Pour évaluer le genre des produits et services et la nature du commerce, je dois comparer l'état déclaratif des produits et services de la Requérante avec ceux figurant dans les enregistrements invoqués par l'Opposante [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Toutefois, ces déclarations doivent être lues en vue de déterminer le type probable d'affaires ou de commerce voulus par les parties plutôt que tous les métiers possibles qui pourraient être inclus par le libellé. Une preuve établissant la nature réelle des activités exercées par les parties est utile à cet égard [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); *American Optional Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[38] La demande relative à la Marque englobe divers services liés aux foyers et aux établissements de soins, y compris les maisons de soins infirmiers et les établissements de soins de longue durée, ainsi que les services financiers, de conception et de développement connexes, et les résidences de soins de mémoire pour les personnes atteintes d'Alzheimer, de démence et de perte de mémoire. Comme l'indique en détail l'annexe C, l'enregistrement de l'Opposante pour la marque de commerce BAYBRIDGE englobe les soins de santé et les services médicaux fournis à la maison du patient, dans les hôpitaux ou dans des milieux cliniques, y compris, entre autres, le traitement des patients contre leurs maladies et leurs problèmes de santé, la prestation de services de soins infirmiers à domicile et la prestation de services de réadaptation, d'ergothérapie et de physiothérapie à domicile.

[39] J'estime qu'il y a chevauchement ou, du moins, un lien étroit entre les services des parties, puisqu'ils se rapportent tous les deux aux soins de santé et aux services de soutien à domicile ou en milieu clinique. Bien que certains des services de la Requérante (comme ses services d'investissement financier et de conception) diffèrent de ceux de l'Opposante, ils sont néanmoins dans le domaine des centres de soins et de vie ou sont liés à ce domaine.

[40] Compte tenu de ce qui précède, et compte tenu du fait que la preuve de l'Opposante laisse entendre que les parties sont des concurrents [affidavit de M. Cottrelle, para 15], je m'attendrais également à ce que leurs voies de commercialisation se chevauchent.

[41] Par conséquent, ces facteurs favorisent l'Opposante.

Degré de ressemblance

[42] Comme l'a fait remarquer la Cour suprême dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, au para 49, [TRADUCTION] « il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce, même s'il est mentionné à [l'article] 6(5) [de la Loi] [...] » En l'espèce, les marques de commerce des parties sont identiques. Par conséquent, ce facteur favorise fortement l'Opposante.

Conclusion concernant la probabilité de confusion avec la marque de commerce BAYBRIDGE de l'Opposante

[43] Compte tenu de tous les éléments susmentionnés, en particulier du fait que les marques des parties sont identiques, du lien étroit entre les services des parties et du risque de chevauchement dans leurs voies de commercialisation, je conclus que la Requérante n'a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce BAYBRIDGE de l'Opposante. Le motif d'opposition prévu à l'article 12(1)d) fondé sur la marque de commerce enregistrée BAYBRIDGE (LMC935,539) de l'Opposante est donc retenu.

Conclusion concernant la probabilité de confusion avec la marque de commerce tierce BAYSHORE

[44] En ce qui concerne la marque de commerce enregistrée BAYSHORE, qui est invoquée par l'Opposante, mais qui est maintenant la propriété d'un tiers, cette marque présente un caractère distinctif inhérent assez marqué, car elle n'est ni suggestive ni descriptive de ses services connexes. Cependant, la preuve de l'Opposante n'est pas suffisante pour établir que la marque de commerce BAYSHORE est devenue connue dans une certaine mesure au Canada. Comme on l'a vu plus haut, il y a chevauchement ou lien étroit entre les services visés respectivement et, en l'absence de preuve du contraire, il y a chevauchement potentiel des voies de commercialisation respectives. Il existe également un certain degré de ressemblance entre la marque de commerce BAYBRIDGE visée par la demande et la marque de commerce BAYSHORE, compte tenu de leurs préfixes identiques et de structures similaires, puisqu'elles commencent toutes deux par le terme BAY suivi d'un mot monosyllabique (BRIDGE ou SHORE) comprenant presque le même nombre de lettres. Cela dit, les suffixes respectifs des marques donnent une apparence, un son et une idée suggérée quelque peu différents. Dans l'ensemble, à mon avis, ces marques de commerce sont à peu près aussi semblables qu'elles sont différentes.

[45] On pourrait faire valoir que le fait que la marque de commerce enregistrée BAYSHORE au nom de Bayshore Specialty Rx Ltd. coexiste déjà au registre avec la marque de commerce enregistrée BAYBRIDGE au nom de l'Opposante vient réduire le risque de confusion entre la

Marque et la marque de commerce BAYSHORE. Toutefois, cette coexistence dans le registre n'est pas déterminante [*Molson Breweries c Labatt Brewing Co* (1996), 68 CPR (3d) 202 (CF 1^{re} inst)], surtout en l'absence de preuve de coexistence sur le marché.

[46] Bien que les marques de commerce ne soient pas identiques, à mon avis, les différences entre elles ne sont pas suffisantes pour l'emporter sur l'examen global des facteurs prévus à l'article 6(5) dont il est question ci-dessus. En l'absence d'autres circonstances de l'espèce favorisant la Requérante, j'estime qu'au mieux pour la Requérante, la prépondérance des probabilités est également partagée entre la conclusion qu'il existe une probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce enregistrée BAYSHORE de l'Opposante et la conclusion qu'il n'existe pas de probabilité de confusion. Étant donné que le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion incombe à la Requérante, je dois trancher à l'encontre de la Requérante. Par conséquent, le motif d'opposition prévu à l'article 12(1)d) est également retenu en ce qui concerne la marque de commerce enregistrée BAYSHORE (LMC509,700 et LMC928,805).

Article 2

[47] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur le caractère non distinctif, l'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas conforme aux dispositions de l'article 2 de la Loi parce qu'elle n'est pas adaptée pour distinguer les services en liaison avec lesquels elle serait employée de ceux de l'Opposante.

[48] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif, l'Opposante doit démontrer que l'une des marques de commerce qu'elle invoque dans son plaidoyer était devenue suffisamment connue au Canada, à la date de production de la déclaration d'opposition, pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [*Motel 6, Inc c No. 6 Motel Ltd* (1981), 1981, 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst)]. À cet égard, j'estime que le changement de propriété visant la plupart des enregistrements invoqués n'a pas d'incidence sur l'évaluation de ce motif d'opposition, puisqu'il a eu lieu après la date pertinente qui s'y rapporte.

[49] Conformément à mes commentaires ci-dessus, la preuve de l'Opposante ne me permet pas de tirer de conclusion significative quant à l'étendue de l'emploi, de l'annonce ou de la

réputation d'une des marques de commerce invoquées au Canada. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 2 est rejeté, puisque l'Opposante n'a pas assumé son fardeau de preuve initial.

DÉCISION

[50] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Iana Alexova
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
François Cyrenne, trad. a.

ANNEXE A

Extraits de la déclaration d'opposition [TRADUCTION]

3. L'Opposante fonde son opposition à la marque de commerce BAYBRIDGE (demande n° 1717121, annoncée sous ce numéro dans le numéro du *Journal des marques de commerce* daté du 17 février 2016), comme suit :

a) Article 38(2)a)

L'Opposante fonde son opposition sur l'article 38(2)a) de la Loi, à savoir que la demande refusée ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la Loi en ce sens que :

(i) la marque visée par la demande n'a pas été employée au Canada par la Requérante depuis la date revendiquée du premier emploi, soit janvier 2010, chacune des catégories générales de services énumérées dans sa demande de marque de commerce ayant été employée au Canada à cette date de premier emploi, et à cet égard :

(A) la marque visée par la demande n'a pas été employée au Canada par la Requérante depuis la date revendiquée du premier emploi de janvier 2010 dans la catégorie générale de services suivante : « Services financiers, notamment placements financiers dans les domaines des maisons de retraite, des centres de vie autonome, des résidences-services, des maisons de soins infirmiers et des établissements de soins prolongés », et/ou

(B) la marque visée par la demande n'a pas été employée au Canada par la Requérante depuis la date revendiquée du premier emploi de janvier 2010 dans la catégorie générale de services suivante : « conception et développement de résidences qui offrent de l'hébergement, des repas, des soins, du soutien, des loisirs et des services de transport à des personnes âgées, notamment de maisons de retraite, de résidences pour personnes âgées, de résidences de vie autonome, de résidences avec assistance », et/ou

(C) la marque visée par la demande n'a pas été employée au Canada par la Requérante depuis la date revendiquée du premier emploi de janvier 2010 dans la catégorie générale de services suivante : résidences de soins pour personnes atteintes de la maladie

d'Alzheimer, de démence et de perte de mémoire; maisons de soins infirmiers et établissements de soins prolongés »;

(ii) la marque de commerce prétendument employée n'est pas la marque de commerce visée par la demande (et tout emploi présumé à cet égard est, en tout état de cause, nié);

(iii) L'Opposante allègue que la marque de commerce visée par la demande n'est pas enregistrable en ce sens que la demande de marque de commerce n'est pas conforme aux dispositions de l'article 30*i*), en ce sens que la Requérante ne pouvait pas et ne peut toujours pas être convaincue qu'elle a le droit d'employer sa marque au Canada en liaison avec les services énumérés dans la demande.

b) Article 38(2)b)

L'Opposante allègue que la marque de commerce visée par la demande n'est pas enregistrable compte tenu des dispositions de l'article 12(1)d), en ce sens que la marque visée par la demande crée de la confusion avec les marques de commerce enregistrées de l'Opposante, dont les détails se trouvent au paragraphe 2 ci-dessus.

[c] Article 38(2)d)

L'Opposante allègue que la marque de commerce visée par la demande n'a pas droit à l'enregistrement en vertu de l'article 38(2)d) en ce sens que ladite marque de commerce n'est pas distinctive, puisqu'elle n'est pas adaptée pour distinguer les services en liaison avec lesquels elle est alléguée par la Requérante avoir été employée au Canada de ceux d'autres personnes, en particulier les services de l'Opposante et les marques de l'Opposante (dont les détails se trouvent au paragraphe 2 ci-dessus), compte tenu de la définition de « distinctive » à l'article 2.

ANNEXE B

| Marque de commerce | Numéro d'enregistrement |
|---|--------------------------------|
| BAYBRIDGE | LMC935,539 |
| BAYSHORE | LMC509,700 |
| BAYSHORE | LMC928,805 |
| BAYSHORE HOME HEALTH | LMC672,357 |
| BAYSHORE HEALTHCARE | LMC869,988 |
| | |
| BAYSHORE CLINIC | LMC731,118 |
| BAYSHORE CLINICS | LMC779,191 |
| BAYSHORECONNEX | LMC758,737 |
| BAYSHORE DIABETES | LMC891,565 |
| BAYSHORE DIALYSIS | LMC788,524 |
| BAYSHORE DOC AT HOME | LMC826,230 |
| BAYSHORE HOUSE CALLS | LMC806,575 |
| BAYSHORE MEDICAL PERSONNEL | LMC672,177 |
| BAYSHORE PHARMACY | LMC898,566 |
| BAYSHORE PHYSIO | LMC848,298 |
| BAYSHORE PHYSIOTHERAPY | LMC848,354 |
| BAYSHORE REHAB | LMC848,296 |
| BAYSHORE REHABILITATION | LMC848,297 |
| BAYSHORE SPECIALTY RX | LMC727,496 |
| BAYSHORE THE SENIORS' CARE ASSISTANCE PROGRAM | LMC922,950 |
| BAYSHORE THERAPY & REHAB | LMC816,606 |
| | |
| BAYSHORE DIABÉTE | LMC826,243 |
| BAYSHORE RX SPÉCIALISÉS | LMC727,216 |
| BAYSHORE SOINS À DOMICILE | LMC672,164 |
| CLINIQUE BAYSHORE | LMC729,505 |
| CLINIQUES BAYSHORE | LMC826,245 |
| DIABÉTE BAYSHORE | LMC826,244 |
| MÉDECIN CHEZ VOUS BAYSHORE | LMC826,231 |
| PHYSIO ET RÉADAPTATION BAYSHORE | LMC826,248 |
| RX SPÉCIALISÉS BAYSHORE | LMC727,494 |
| SOINS À DOMICILE BAYSHORE | LMC672,182 |

ANNEXE C

État déclaratif des services visés par l'enregistrement n° LMC935,539

Services de soins de santé, nommément : traitement de patients atteints de maladies et de problèmes de santé à domicile et dans des cliniques; offre de services d'infirmières à domicile, dans des hôpitaux ou dans des cliniques; offre de programmes de santé clinique spécialisés dans les soins de santé optimaux aux personnes atteintes de problèmes de santé particuliers; Services médicaux et pharmaceutiques, nommément offre de services de perfusion à domicile, dans des hôpitaux ou dans des cliniques; offre de services d'infirmières spécialisées à domicile, dans des hôpitaux ou dans des cliniques; préparation et administration de médicaments spécialisés et à perfusion utilisés dans les perfusions à domicile, dans des hôpitaux ou dans des cliniques; préparation et administration de médicaments spécialisés et à perfusion utilisés dans les perfusions à domicile, dans des hôpitaux ou dans des cliniques; services d'information et de counseling, nommément information des patients sur les injections médicales et pharmaceutiques, nommément sur la façon de s'injecter soi-même des médicaments; Services médicaux, nommément offre de services de réadaptation, d'ergothérapie et de physiothérapie à domicile; Services de conseil dans les domaines des soins de santé, de l'utilisation et de l'administration de médicaments. [P]lanification des soins de santé ainsi que de la gestion de la santé et des maladies.

État déclaratif des services visés par l'enregistrement n° LMC509,700

Services de santé clinique communautaire, nommément cliniques de dialyse.

Services de santé clinique communautaire, nommément services de soins de santé offerts au domicile du patient et cliniques thérapeutiques de réhabilitation.

États déclaration des produits et services visés par l'enregistrement n° LMC928,805

Produits

Logiciel sur CD et DVD ainsi que logiciel téléchargeable, ce logiciel contient de l'information sur les soins de santé ainsi que sur la gestion de la santé et la gestion des maladies, ce logiciel permet également de gérer, de mettre à jour, de traiter et de surveiller cette information et de la faire parvenir à des tiers; matériel pédagogique, nommément matériel de cours imprimé dans les domaines des soins de santé, de la gestion de la santé et de la gestion des maladies.

Services

Services de soins de santé, nommément traitement des maladies et des problèmes de santé de patients à domicile et dans des cliniques; offre de services d'infirmières à domicile, dans des hôpitaux et dans des cliniques; offre de programmes de santé clinique

spécialisés permettant d'offrir des soins de santé optimaux aux personnes atteintes de problèmes de santé particuliers.

Services médicaux et pharmaceutiques, notamment offre de services de perfusion à domicile, dans les hôpitaux ou les cliniques; offre de services d'infirmières spécialisées à domicile, dans les hôpitaux ou les cliniques; préparation et administration de médicaments spécialisés et à administrer par perfusion utilisés dans les perfusions à domicile, dans les hôpitaux ou les cliniques; services éducatifs et services de counseling, notamment sensibilisation des patients aux injections médicales et pharmaceutiques, notamment sur la façon de s'injecter des médicaments soi-même; services de mélange, de préparation et d'administration de médicaments; tenue d'essais cliniques sur les médicaments et offre de soutien pour les essais cliniques sur les médicaments, notamment offre de services de personnel clinique et de services de pharmacie; vente de fournitures médicales associées aux perfusions et injections de produits pharmaceutiques; vente de produits pharmaceutiques utilisés dans les perfusions et les injections; exploitation d'une clinique médicale.

Exploitation de cliniques de dialyse.

Exploitation de cliniques médicales de réadaptation, d'ergothérapie et de physiothérapie; services médicaux, notamment offre de services de réadaptation, d'ergothérapie et de physiothérapie à domicile; services pour retraités et services de soins de santé à domicile, notamment exploitation d'une maison de retraite pour personnes âgées et exploitation d'installations résidentielles de soins de santé pour les personnes incapables de se soigner et installations liées aux éléments susmentionnés, notamment, centres de bien-être, services de soins infirmiers prolongés, services de restauration et de traiteur, cabinets de médecins et d'infirmières, salon de coiffure, services de transport pour résidents, physiothérapie, distribution de produits pharmaceutiques; services de maison de repos et établissements de soins prolongés autorisés; services de gestion d'entreprise pour l'industrie des soins de santé, notamment collecte, stockage, gestion et récupération de données sur les soins de santé pour aider les travailleurs de la santé à offrir des soins et des traitements aux patients; services de télécommunication, notamment transmission de données et de documents sur les soins de santé pour permettre la surveillance de patients à distance, les services de soins de santé à distance et l'accès à distance aux données, tous par Internet, réseaux téléphoniques et réseaux satellites ainsi que réseaux informatiques internes et externes; conception et développement de matériel informatique, de réseaux informatiques et de télécommunication, de logiciels, de processus de gestion de renseignements sur les soins de santé et de renseignements commerciaux, tous les services susmentionnés visant à aider les travailleurs de la santé à offrir des soins et des traitements aux patients; logiciel non téléchargeable et accessible au moyen d'un site Internet, le logiciel contient de l'information dans les domaines des soins de santé, de la gestion de la santé et de la gestion des maladies, le logiciel permet également de faire la gestion, la mise à jour et la surveillance de l'information et de la transmettre à des tiers; services d'information, notamment conférences et cours sur les soins de santé, la planification des soins, la gestion de la santé et la gestion des maladies; services de conseil dans les domaines des soins de santé, de l'utilisation et de l'administration de médicaments, de la planification des soins de santé, de la gestion de la santé et de la gestion des maladies.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP

Pour l'Opposante

TORYS LLP

Pour la Requérante