

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20130205

Dossier : T-735-10

Référence : 2013 CF 125

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 5 février 2013

En présence de monsieur le juge Hughes

ENTRE :

**LE GOUVERNEUR ET COMPAGNIE DES
AVENTURIERS D'ANGLETERRE FAISANT
LE COMMERCE DANS LA BAIE
D'HUDSON, CONNUE SOUS LE NOM DE
COMPAGNIE DE LA BAIE D'HUDSON**

demanderesse

et

**BEYMEN MAGAZACILIK
ANONIM SIRKETI**

défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1] La Cour est saisie d'un appel interjeté en vertu des dispositions de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13, d'une décision en date du 24 février 2010 par laquelle une membre de la Commission des oppositions des marques de commerce a rejeté l'opposition formulée par la Compagnie de la Baie d'Hudson demanderesse à

la demande n° 1230188 présentée par la demanderesse en vue de faire enregistrer une marque de commerce répertoriée sous le nom de B BEYMEN.

[2] Pour les motifs qui suivent, je ferai droit à l'appel en partie; certaines des marchandises et certains des services seront supprimés de la demande.

LA DEMANDE

[3] Voici quelques détails concernant la marque de commerce dont l'enregistrement est réclamé dans la demande n° 1230188 :

Demander : Beymen Magazacilik Anonim Sirketi

d'Istanbul (Turquie)

La demande a été cédée à l'entité susmentionnée par le

demandeur initial, Boyner Holding Anonim Sirketi

d'Istanbul (Turquie)

Date de dépôt : 14 septembre 2004

La demande a été déposée sur le fondement d'un emploi

projeté au Canada; par conséquent, la date de dépôt devient

importante pour certaines des considérations en litige.

Marque de commerce : La marque en question est répertoriée sous le nom de B
BEYMEN, mais il s'agit d'une combinaison du mot et du
dessin suivants :



Marchandises et services : l'enregistrement concerne une vaste gamme de
marchandises et de services, en particulier :

MARCHANDISES

(1) Cuir et cuirs bruts traités ou non traités; similicuir, cuir pour garniture; marchandises en cuir, imitations de cuir ou autres matériaux et non inclus dans d'autres catégories, notamment sacs à main, sacs de sport, porte-documents, parapluies, cannes, cannes de marche, portefeuilles, malles et valises de voyage, porte-documents, sacs à sangles pour porter des nouveau-nés, porte-bébés, malles et boîtes de cuir pour enfants, chéquiers, étuis à cartes, sacs de toilette non garnis, sacs à instruments non garnis, bourses, sacs à dos, sacs d'écolier et de magasinage; parasols, fouets, harnais, sellerie, sangles de selle et étrivières; intestins pour la fabrication de saucisses; intestins artificiels pour la fabrication de saucisses, salami; vêtements de coton, de tricot, de denim et de cuir, notamment chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, cache-corsets, sous-vêtements, pantalons, shorts, bermudas, jupes, robes, peignoirs, vêtements de nuit, chaussettes, vestes, manteaux, chasubles, ascots, cravates, nœuds papillon, étoles, châles, foulards, boas (tour de cou), gants; articles chaussants, notamment chaussures, bottes, demi-bottes, bottes de pluie, chaussures de ski, chaussures spéciales pour sport/gymnastique, sandales, pantoufles, brodequins, souliers de sport et crampons pour souliers de sport, pièces de chaussure, notamment talonnettes, talons, semelles extérieures d'articles chaussants; chapellerie, notamment casquettes, chapeaux, bérets, calottes, capuchons, chapeaux de tricot, chapeaux de pluie,

bandanas, bandeaux (vêtements); vêtements pour bébés : couches en textile pour bébés, serviettes de table en textile pour bébés, layette (vêtements), vêtements d'intérieur pour bébés, couches en nylon, bavoirs (sauf en papier); cravates, cache-nez, foulards, châles, foulards, sarongs, collets pour robes, bandanas, manipules, manchons, serre-poignets, bandeaux; ceintures, bretelles, bretelles pour vêtements et jarretelles.

SERVICES

(1) Publicité de biens et services pour des tiers; services de gestion des affaires; services d'intermédiaires commerciaux pour la vente et l'achat de biens et de services, services de vente aux enchères; services de petites annonces; services de magasins à rayons; vente au détail de vêtements, de cosmétiques, d'aliments, d'appareils de divertissement électronique, de marchandises pour la maison, de bijoux, de lingerie, d'articles de sport et de jouets au moyen d'un réseau informatique mondial, notamment Internet; promotion de la vente de biens et de services pour le compte de tiers en distribuant des imprimés et en organisant des concours promotionnels, en fournissant des programmes de coupons ayant trait à une ligne de produits alimentaires, en fournissant des espaces publicitaires dans les périodiques; services de grands magasins de détail en ligne; services de dépanneurs (détail); dépanneurs (détail) en ligne; commandes en ligne de marchandises diverses et de biens de consommation courante; fourniture d'un répertoire d'informations commerciales en ligne; fourniture d'une base de données consultable contenant des renseignements commerciaux et disponible au moyen d'un réseau informatique mondial; diffusion de publicités pour le compte de tiers au moyen d'un réseau de communications électroniques en ligne; fourniture d'une base de données consultable en ligne proposant des biens et services de tiers dans le domaine des finances, de l'assurance, des opérations bancaires, des biens immobiliers et des véhicules; fourniture d'un guide de publicité consultable en ligne proposant des biens et services d'autres marchands en ligne; services de gestion de bases de données; services informatiques, notamment fourniture de répertoires de numéros de téléphone, d'adresses d'entreprises, d'adresses électroniques, d'adresses de pages d'accueil sur le réseau, d'adresses et numéros de téléphone de particuliers, d'entreprises et d'organismes; fourniture d'un accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial; transmission électronique de données et de documents contenant des renseignements personnels et professionnels au moyen de terminaux informatiques; fourniture d'une base de données interactive avec planification de voyages dotée d'un dispositif de mise à jour automatique; fourniture d'une

base de données interactive avec carnet d'adresses, agenda personnel, aide-mémoire et liens vers des groupes de professionnels et des groupes d'anciens sur réseau informatique mondial, dotés d'un dispositif de mise à jour automatique; autorisation d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour l'ordonnancement et la gestion d'événements, la visualisation et l'édition de carnets d'adresses et autres renseignements sur des ressources professionnelles et personnelles; services informatiques, notamment fourniture de moteurs de recherche pour la localisation de renseignements, de ressources et de sites Web de tiers sur un réseau informatique mondial; fourniture d'une vaste gamme de renseignements d'intérêt général au moyen d'un réseau informatique mondial; fourniture de cartes de souhaits électroniques au moyen d'un réseau informatique mondial.

[4] La demande a été examinée par un examinateur du bureau des marques de commerce, qui a réclamé des éclaircissements au sujet de la description de certaines des marchandises. Dans un rapport du 16 mars 2005, l'examinateur a demandé que le mot BEYMEN soit traduit en anglais ou en français. Dans une réponse datée du 12 juillet 2005, les agents des marques de commerce de la demanderesse ont informé l'examinateur que le mot BEYMEN était un mot inventé qui n'a pas d'équivalent en français ou en anglais.

[5] L'examinateur a permis que la marque soit annoncée aux fins d'opposition. La marque a été annoncée le 21 septembre 2005 et a fait l'objet d'une opposition par la Compagnie de la Baie d'Hudson, la demanderesse dans le présent appel.

L'OPPOSITION

[6] La Compagnie de la Baie d'Hudson s'est opposée à la demande d'enregistrement en faisant valoir les motifs suivants dans sa déclaration d'opposition du 5 janvier 2006 :

[TRADUCTION]

2. *Les motifs d'opposition sont les suivants :*

- a) *La marque de commerce en question n'est pas enregistrable au sens des alinéas 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce enregistrées de l'opposante à savoir :*

(Suit une liste de quarante et une marques de commerce déposée qui appartiennent toutes à la Compagnie de la Baie d'Hudson et qui contiennent toutes le mot Bay ou The Bay ou Baie ou La Baie, et qui portent sur une grande variété de marchandises et de services comme ceux que l'on trouve dans un grand magasin de vente au détail).

- b) *La demanderesse n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce au sens des alinéas 38(2)c) et 16(3)a) de la Loi sur les marques de commerce en ce sens qu'à la date du dépôt de la demande, en l'occurrence, le 14 septembre 2004, la marque de commerce en question créait de la confusion avec les marques de commerce de l'opposant, à savoir :*

(Suit une liste des mêmes quarante et une marques de commerce déposées).

- c) *La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce, parce que la demanderesse ne pouvait être convaincue, au sens de l'alinéa 38(2)a) de la Loi sur les marques de commerce, qu'elle avait le droit d'employer la marque de commerce au Canada pour les marchandises et les services énumérés dans sa demande compte tenu du fait que l'opposante avait déjà adopté, utilisé et fait enregistrer ses marques de commerce ainsi qu'il est précisé aux alinéas 2a) et 2b).*

- d) *La marque de commerce en question ne distingue pas les marchandises et services de la demanderesse au sens de l'alinéa 38(2)d) de la Loi sur les marques de commerce et elle n'est pas adaptée à distinguer les marchandises et services*

de la demanderesse de ceux de l'opposante pour les motifs exposés aux alinéas 2a), 2b) et 2c).

[7] La demanderesse a déposé une contre-déclaration dans laquelle elle se contente de nier les allégations en question.

[8] La Compagnie de la Baie d'Hudson a déposé en preuve des copies des quarante et un enregistrements, mais n'a présenté aucun autre élément de preuve.

[9] La demanderesse (la défenderesse dans la présente instance) a déposé en preuve l'affidavit d'un étudiant en droit, M. Dinu, auquel sont annexés des relevés extraits du site Internet du Bureau des marques de commerce concernant 78 marques de commerce déposées qui appartiennent toutes à d'autres propriétaires que la Compagnie de la Baie d'Hudson ou la demanderesse. Toutes ces marques de commerce déposées comprennent le mot BAY sous une forme ou une autre. L'auteur de cet affidavit n'a pas été contre-interrogé.

[10] Seule la Compagnie de la Baie d'Hudson a déposé une argumentation écrite, a comparu et a plaidé à l'audience par l'intermédiaire d'un avocat.

DÉCISION DE LA MEMBRE DE LA COMMISSION

[11] Le 24 février 2010, une membre de la Commission des oppositions des marques de commerce a rendu une décision écrite dans laquelle elle a rejeté l'opposition.

[12] La commissaire a conclu – et je suis du même avis – qu’indépendamment de leur nombre et de leur formulation, les motifs d’opposition reposaient tous sur la probabilité de confusion entre la marque de commerce dont l’enregistrement était demandé et diverses marques de commerce enregistrées de la Compagnie de la Baie d’Hudson. La membre de la Commission a estimé que la date pertinente pour se prononcer sur la question était celle de sa décision, le 24 février 2010.

[13] La membre de la Commission a fait observer à juste titre que la Compagnie de la Baie d’Hudson n’avait soumis aucun élément de preuve sur l’emploi effectif ou sur toute annonce qu’elle aurait faite de l’une de ses marques de commerce. Elle a également fait observer que la demanderesse n’avait soumis aucun élément de preuve au sujet de la promotion ou de l’emploi de la marque de commerce dont elle sollicite l’enregistrement.

[14] La membre de la Commission a analysé les éléments de preuve présentés au sujet du paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce* et a conclu ce qui suit, notamment en l’absence d’éléments de preuve présentés par l’une ou l’autre partie quant à l’emploi ou la promotion :

Conclusion concernant la probabilité de confusion

48 *Lorsque le test en matière de confusion est appliqué, c’est l’ensemble des circonstances qui déterminera le traitement de chaque facteur. J’ai considéré qu’il s’agissait d’une question de première impression et de vague souvenir. De plus, j’ai tenu compte de toutes les circonstances de l’espèce, notamment celles énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi. La question fondamentale que je dois trancher en l’espèce est celle de savoir si un consommateur qui a un souvenir général et non précis des marques de l’Opposante est susceptible de penser, en voyant la*

Marque de la Requérente, que les marchandises et les services des deux parties proviennent de la même source. Je conclus que la Requérente s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque en liaison avec les marchandises et les services décrits dans la demande et les marques de l'Opposante, en raison principalement du caractère distinctif inhérent de la Marque et des différences entre les marques des parties qui l'emportent sur les autres facteurs dans les circonstances.

[15] La membre de la Commission a rejeté les motifs d'opposition tirés de l'alinéa 16(3)a) de la *Loi sur les marques de commerce* parce qu'aucun élément de preuve n'avait été présenté quant à l'utilisation ou la révélation antérieure des diverses marques de commerce par la Compagnie de la Baie d'Hudson.

[16] De plus, elle a rejeté les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 38(2)a) de la *Loi sur les marques de commerce* parce que ces motifs ne devraient être retenus que dans des circonstances exceptionnelles.

[17] Enfin, la membre de la Commission a rejeté les motifs d'opposition tirés de l'alinéa 38(2)d) de la *Loi sur les marques de commerce* parce que la Compagnie de la Baie d'Hudson n'avait présenté aucun élément de preuve pour démontrer que sa marque de commerce était devenue suffisamment connue pour faire disparaître le caractère distinctif de la marque de commerce dont l'enregistrement était demandé.

L'APPEL

[18] La Compagnie de la Baie d'Hudson interjette appel devant notre Cour de la décision de la membre de la Commission en vertu des dispositions de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*. Aux termes de l'alinéa 300d) des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, les appels en question doivent être instruits sous forme de demande.

[19] Dans son avis de demande, la Compagnie de la Baie d'Hudson soulève les motifs d'appel suivants par lesquels elle affirme que le registraire (la membre de la Commission) a commis une erreur en concluant ce qui suit :

[TRADUCTION]

- a. *S'agissant de l'alinéa 38(2)b) et de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce (la Loi), la défenderesse ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la marque de commerce de la défenderesse et celle de la demanderesse;*
- b. *S'agissant de l'alinéa 38(2)c) et de l'alinéa 16(3)a) de la Loi, la demanderesse ne s'est pas acquittée de son fardeau initial et la Commission a commis une erreur en rejetant ce motif;*
- c. *s'agissant de l'alinéa 38(2)a) et de l'alinéa 30(i) de la Loi, ce motif devrait être rejeté;*
- d. *s'agissant de l'alinéa 38(2)d) et de l'article 2, la demanderesse n'a pas démontré que les marques sur lesquelles elle se fonde étaient devenues suffisamment connues pour faire disparaître son caractère distinctif à la marque de la défenderesse.*

[20] Le paragraphe 56(5) de la *Loi sur les marques de commerce* est inusité en ce sens qu'il prévoit qu'en plus de la preuve qui a été présentée lors de la procédure d'opposition, il peut être

présenté d'autres éléments de preuve en appel et que la Cour fédérale peut exercer tout pouvoir discrétionnaire dont le registraire est investi.

[21] Dans le cas qui nous occupe, la Compagnie de la Baie d'Hudson a effectivement présenté de nouveaux éléments de preuve sous forme de deux affidavits. Le premier est celui qu'a souscrit M. Patrick Dickinson, vice-président principal, Marketing, de la Compagnie de la Baie d'Hudson, le 15 avril 2012. Le second est l'affidavit souscrit le 7 juin 2012 par M. Anthony Benevides, stagiaire en droit au cabinet des avocats de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Aucun des auteurs de ces affidavits n'a été contre-interrogé.

[22] Dans son affidavit, au paragraphe 2, M. Dickinson affirme que la Compagnie de la Baie d'Hudson est l'une des principales chaînes de grands magasins dans le domaine de la mode au Canada, avec environ 92 magasins répartis sur tout le territoire canadien et des magasins porte-étendard dans les plus grandes villes. Il a expliqué qu'au cours des 30 dernières années, La Baie avait continuellement annoncé ses services partout au Canada au moyen d'un ambitieux programme de livraison de circulaires dans les foyers et les entreprises. Il a également expliqué que La Baie avait consacré au Canada plus de 50 millions de dollars par année depuis 2000 à la distribution de publications et qu'elle avait également consacré entre 10 et 25 millions de dollars en publicité à la télévision et à la radio et l'affichage extérieur chaque année depuis l'an 2000. Des échantillons de publications et de publicités diffusées ont été déposés en preuve pour illustrer le genre de marchandises offertes en vente par La Baie au Canada.

[23] Dans son affidavit, M. Benevides a abordé plusieurs des marques de commerce déposées mises en preuve par la demanderesse dans la procédure d'opposition. Sur les 78 enregistrements en question, 22 avaient été supprimés du registre ou avaient été modifiés par suite de procédures de suppression entamées par La Baie d'Hudson ou à défaut de renouvellement. D'autres procédures de suppression sont en cours.

[24] La défenderesse n'a pas déposé de preuves ou d'argument écrit dans le présent appel et elle n'a pas comparu lors de l'audition de l'appel.

[25] La nature et la qualité des nouveaux éléments de preuve sont importantes. Si les nouveaux éléments de preuve en question sont importants et s'ils portent sur des éléments dont ne disposait pas la Commission, notre Cour a alors droit, en vertu des dispositions du paragraphe 56(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, de reprendre l'examen de l'affaire depuis le début.

[26] Je reprends à mon compte les propos que le juge Manson tenait récemment dans le jugement *CEG License Inc c Joey Tomato's (Canada) Inc*, 2012 CF 1541, aux paragraphes 14 à 16 :

14 Étant donné que, dans la présente affaire, la demanderesse a déposé de nouveaux éléments de preuve qui n'avaient pas été présentés à la Commission des oppositions, la Cour possède un pouvoir discrétionnaire absolu d'apprécier l'affaire et de tirer sa propre conclusion quant au bien-fondé de la décision de la Commission des oppositions, si les nouveaux éléments de preuve sont importants au point d'avoir une incidence réelle sur la décision initiale (Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd, 2006 CF 657 [Bojangles]; Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, aux paragraphes 35 et 37).

15 Toutefois, lorsque de nouveaux éléments de preuve importants sont ajoutés en appel, la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable simpliciter (Brasseries Molson c John Labatt Ltée, [2000] ACF n° 159, [2000] 3 CF 145; Novopharm Ltd c AstraZeneca AB, 2001 CAF 296).

16 Ainsi, la question concrète pour la Cour est d'apprécier la nature et la qualité des nouveaux éléments de preuve et de déterminer s'ils ont une incidence prépondérante dans le présent appel, auquel cas la norme de contrôle est la décision correcte, ou s'ils ne sont pas importants et n'ont pas d'effet sur la décision visée par l'appel, auquel cas la norme de contrôle est la raisonnable et il convient de faire preuve d'une déférence considérable à l'égard de la décision visée par l'appel (Telus Corp c Orange Personal Communications Services Ltd, 2005 CF 590, au paragraphe 397; confirmé par 2006 CAF 6 (CAF)).

[27] Je suis convaincu que l'affidavit souscrit par M. Dickenson contient des éléments de preuve quant à l'emploi et à la publicité des diverses marques de commerce LA BAIE et THE BAY de la Compagnie de la Baie d'Hudson au Canada et que l'affidavit souscrit par M. Benevides a des incidences importantes sur la déposition de l'étudiant en droit que la demanderesse a soumise à la Commission.

[28] Pour reprendre l'examen de l'affaire depuis le début, je retiens comme date applicable pour juger la question de la confusion celle de ma décision tout comme la membre de la Commission a retenu la date de sa décision comme date pertinente pour les mêmes fins, étant donné que de nouveaux éléments de preuve importants m'ont été soumis dans le cadre du présent appel et que la date pertinente devrait donc être celle de ma décision.

[29] Depuis la date à laquelle la membre de la Commission a rendu sa décision, en l'occurrence le 24 février 2010, la Cour suprême du Canada a rendu un arrêt important dans l'affaire *Masterpiece Inc. c Alavida Lifestyle Inc.*, [2011] 2 RCS 387 (*Masterpiece*) et d'autres décisions ont été rendues, notamment celle du juge Harrington de notre Cour dans l'affaire *Movenpick Holding AG c Exxon Mobil Corporation*, 2011 CF 1397 (*Movenpick*).

[30] Compte tenu de l'importance de ces nouveaux éléments de preuve et de cette nouvelle jurisprudence, il est évident que notre Cour doit reprendre l'examen de l'affaire depuis le début.

FARDEAU DE PREUVE

[31] Il incombe à celui qui cherche à faire enregistrer une marque de commerce de convaincre le registraire que sa marque de commerce est enregistrable. S'il en convainc le registraire, sa demande est enregistrée aux fins d'opposition. Celui qui cherche à s'opposer à la demande d'enregistrement de la marque de commerce a le fardeau de convaincre le registraire que ses motifs d'opposition sont fondés et qu'ils font obstacle à l'enregistrement de la marque de commerce.

[32] Je répète ce que le juge Harrington écrit au paragraphe 7 du jugement *Movenpick* :

7 Comme dans toute affaire, la partie qui souhaite modifier le statu quo doit s'acquitter d'un fardeau initial. Ce fardeau incombe à Exxon Mobil (ci-après appelé « Esso », la marque de ses stations-service). La société Exxon Mobil doit convaincre le registraire qu'elle a le droit de faire enregistrer les mots et le dessin de sa marque de commerce « Marché Express ». Si elle obtient gain de cause, et en l'absence d'opposition, l'enregistrement s'opère automatiquement. Cependant, en cas d'opposition, comme c'est le cas ici, si une preuve prima facie a été apportée, il incombe alors à Mövenpick de produire des

preuves suffisantes pour réfuter les arguments d'Esso, c'est-à-dire de convaincre la registraire que les motifs d'opposition sont fondés. Une fois toutes les preuves présentées, si la registraire ne peut arriver à une conclusion, il y a alors lieu de rejeter la demande (John Labatt Ltd c Molson Co, (1990), 30 CPR (3d) 293, 36 FTR 70 (CF), conf. par (1992) 42 CPR (3d) 495, 144 NR 318 (CAF)).

[33] Ainsi, dans le cadre du présent appel, il incombe à La Baie de convaincre la Cour, compte tenu de la preuve et de la jurisprudence pertinentes, que les motifs qu'elle invoque pour s'opposer à l'enregistrement des marques de commerce en litige sont fondés.

CONFUSION

[34] La question essentielle est celle de savoir si l'emploi que La Baie a fait de ses marques de commerce déposées, qui incluent les mots BAIE ou BAY seuls ou en combinaison avec d'autres mots ou dessins et qui sont enregistrés pour diverses marchandises et divers services (essentiellement les services associés à un grand magasin et les marchandises vendues dans de tels magasins) est susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce dont l'enregistrement est demandé en l'espèce.

[35] J'estime que la partie essentielle de la marque de commerce dont l'enregistrement est demandé est constituée par le mot BEYMEN. Le reste de la marque de commerce ajoute peu à ce mot. L'élément dont le consommateur est susceptible de se souvenir est le mot BEYMEN.

[36] Ainsi, la question qui se pose est celle de la probabilité de confusion entre les mots BAIE ou BAY et le mot BEYMEN. L'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce* et en particulier les paragraphes 6(2) et 6(5) définissent le cadre dans lequel l'examen de la question de la

confusion doit être effectué. Je répète ici ce que le juge Harrington écrit aux paragraphes 40 à 42 du jugement *Movenpick* :

40 *Néanmoins, le critère en matière de confusion, quelle que soit la forme de litige, est précisé à l'article 6 de la Loi. Il est important de ne pas oublier qu'il n'est pas nécessaire que les marchandises et les services fassent partie de la même catégorie générale.*

41 *La disposition essentielle est le paragraphe 6(5) qui énonce :*

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including

a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;

(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;

(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;

c) le genre de marchandises, services ou entreprises;

(c) the nature of the wares, services or business;

d) la nature du commerce;

(d) the nature of the trade; and

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou

(e) the degree of resemblance between the trade-marks or

les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. *trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.*

42 *Les cinq alinéas ne décrivent pas toutes les circonstances susceptibles d'être pertinentes.*

[37] La démarche à suivre pour examiner la question de la confusion a été précisée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Masterpiece* : le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des autres marques et qu'il ne s'arrête pas pour examiner de plus près la question. Je répète ce que le juge Rothstein écrit au nom de la Cour au paragraphe 40 :

40 *Il est utile, en commençant l'analyse relative à la confusion, de se rappeler le critère prévu dans la Loi. Dans Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée, 2006 CSC 23, [2006] 1 R.C.S. 824, par. 20, le juge Binnie a reformulé la démarche traditionnelle de la façon suivante :*

Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue [de la marque], alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce [antérieures] et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.

Le juge Binnie renvoie avec approbation aux propos tenus par le juge Pigeon dans Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St. Regis Tobacco Corp., [1969] R.C.S. 192, p. 202, pour faire ressortir ce qu'il ne faut pas faire, à savoir un examen minutieux des marques concurrentes ou une comparaison côte à côte.

[38] Dans le même arrêt, le juge Rothstein explique comment l'on doit examiner la marque de commerce. La Cour ne devrait pas extirper chaque élément de la marque, mais devrait plutôt

examiner la marque de façon globale sous l'angle de la première impression et elle ne devrait pas ignorer la partie prédominante qui influence l'impression générale du consommateur moyen.

[39] Voici ce qu'il écrit aux paragraphes 83 et 84 :

83 Dans l'analyse d'une marque de commerce, ni l'expert, ni le tribunal ne doit considérer chaque partie de celle-ci séparément des autres éléments. Il convient plutôt d'examiner la marque telle que le consommateur la voit, à savoir comme un tout, et sur la base d'une première impression. Dans Ultravite Laboratories Ltd. c. Whitehall Laboratories Ltd., [1965] R.C.S. 734, le juge Spence, qui devait décider si les mots « DANDRESS » et « RESDAN », en liaison avec l'élimination des pellicules, créaient de la confusion, a exprimé succinctement sa pensée aux p. 737 et 738 : [TRADUCTION] « [L]e critère qu'il convient d'appliquer est celui de la personne ordinaire à la recherche d'un produit et non pas celui de la personne versée dans l'art du sens des mots. »

84 Toutefois, examiner la marque de commerce dans son ensemble ne veut pas dire qu'il faut faire abstraction d'une composante dominante de celle-ci qui aurait une incidence sur l'impression générale du consommateur moyen : voir les motifs de la juge Arden dans esure Insurance Ltd. c. Direct Line Insurance plc, 2008 EWCA Civ 842, [2008] R.P.C. 34, par. 45. Il en est ainsi parce que même si le consommateur regarde la marque dans son ensemble, il se peut qu'un certain aspect de celle-ci soit particulièrement frappant et qu'il en constitue l'élément le plus distinctif. Il en sera ainsi parce que cet aspect est la partie la plus distinctive de l'ensemble de la marque de commerce. En l'espèce, contrairement à l'expert, j'estime que la composante la plus distinctive et dominante de chacune des marques en cause est le mot « Masterpiece », car il en traduit le contenu et l'aspect le plus frappant. Le mot « Living » est fade par comparaison.

[40] Dans le cas qui nous occupe, la Cour doit examiner les caractéristiques dominantes des marques pertinentes, et se demander si le consommateur moyen risquerait de confondre les mots BAIE ou BAY avec le mot BEYMEN dans l'hypothèse où son souvenir serait imparfait lorsqu'il

se trouverait dans un grand magasin offrant des marchandises et des services portant le mot BEYMEN.

[41] La notion de « confusion » a été définie il y a longtemps par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Benson & Hedges (Canada) Ltd. c St. Regis Tobacco Corp.*, [1969] RCS 192, dans lequel le juge Ritchie écrit ce qui suit au nom de la majorité, à la page 196 :

[TRADUCTION]

J'ai souligné les mots « serait susceptible de faire conclure » car il me semble qu'il est évident que, pour s'opposer à une demande d'enregistrement, le titulaire d'une marque de commerce déjà déposée n'a pas à démontrer que la « marque » qui fait l'objet de la demande est identique ou presque identique à celle qui est déjà déposée, et qu'il suffit pour lui de démontrer que l'emploi de cette marque lui permettrait probablement de conclure que les marchandises liées à cette marque de commerce et aux marchandises associées à la marque de commerce déposée ont été fabriquées par la même entreprise.

[42] Ainsi, le test en matière de confusion ne consiste pas à se demander si le « consommateur moyen » confond une marque avec l'autre, mais bien s'il est susceptible de conclure qu'une marchandise est produite par un autre propriétaire. En d'autres termes, l'erreur ne porte pas sur les marchandises ou les services, mais sur leur fabricant ou sur celui qui offre les services.

[43] En l'espèce, c'est de propos délibéré que j'évite de me conformer servilement au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. J'estime que ces dispositions ne sont que des balises et non une formule rigoureuse à suivre dans chaque cas. En effet :

- i. Les marques de commerce BAIE et BAY de La Baie font l'objet depuis longtemps d'un emploi et d'une publicité systématiques sur tout le territoire canadien, ce qui n'est pas le cas de BEYMEN.
- ii. Dans de nombreux cas, les marchandises et les services sont intimement liés et, dans certains cas, ils sont identiques.
- iii. Sur le plan sonore et sur le plan visuel, BAIE et BAY et BEYMEN sont très proches, et on peut logiquement en déduire que BEYMEN est un volet consacré aux vêtements pour hommes de La BAIE.
- iv. Aucun cas concret de confusion n'a été signalé. BEYMEN n'a présenté aucun élément de preuve démontrant un cas concret de confusion sur le marché canadien.
- v. Dans les procédures d'opposition, la défenderesse (l'auteure de la demande d'enregistrement de la marque de commerce) a déposé certains éléments de preuve : il s'agit de relevés informatiques réalisés par un stagiaire au bureau de l'agent de la défenderesse de ce qui aurait été publié sur le site Web du Bureau canadien des marques de commerce en ce qui concerne les marques de commerce déposées qui comportent le mot BAIE ou BAY ou d'autres éléments s'en rapprochant. La valeur de ces éléments de preuve est limitée. Il ressort de l'affidavit souscrit par M. Benevides qu'une bonne partie de ces enregistrements ont été abandonnés ou supprimés du registre. Il n'y a aucun élément de preuve au sujet de l'utilisation ou de l'ampleur de l'utilisation de ces enregistrements.

J'accorde peu de valeur à ces éléments de preuve (voir, p. ex., le jugement *Del Monte Corp. c Welch Foods Inc.*, (1992), 44 CPR (3d) 205, le juge Strayer, aux paragraphes 9 et 10).

[44] Je suis convaincu que, compte tenu de la jurisprudence, le consommateur moyen plutôt pressé qui n'aurait qu'un vague souvenir serait probablement amené à croire, en raison de la confusion créée dans son esprit, que BEYMEN est d'une certaine manière lié à La Baie et à ses marques de commerce BAIE et BAY en rapport avec les services offerts dans ces grands magasins et aux services et marchandises vendus dans des magasins semblables, y compris ceux qui sont énumérés dans les enregistrements des marques de commerce de La Baie et qui sont illustrés dans les nouveaux éléments de preuve qui ont été présentés devant notre Cour.

[45] J'ai le sentiment que les marchandises et les services qui sont énumérés en détail dans la demande en litige correspondent à des marchandises et services tirés d'une sorte de système de classification turc ou international. Malheureusement, le Canada n'a pas encore adopté un système de classification systématique de marchandises et de services. Le Canada utilise encore un vieux système d'exposé détaillé pour chacune des marchandises et chacun des services dont l'enregistrement est demandé.

[46] En l'espèce, la Cour doit tâcher de discerner, à partir du grand nombre de marchandises et de services énumérés dans la demande, ceux à l'égard desquels les mots BAIE ou BAY risquent de créer de la confusion. À cet égard, je suis reconnaissant aux avocats de la demanderesse et à la Cour pour les ressources, l'aide et l'ouverture sur lesquels j'ai pu compter.

Par conséquent, j'en suis arrivé à la conclusion que les seuls marchandises et services qui devraient demeurer dans la demande sont les suivants :

MARCHANDISES : (1) Cuir et cuirs bruts traités ou non traités; similibruit, cuir pour garniture; fouets, harnais, sellerie, sangles de selle et étrivières; intestins pour la fabrication de saucisses; intestins artificiels pour la fabrication de saucisses et de salami.

SERVICES : Services de gestion des affaires; services d'intermédiaires commerciaux pour la vente et l'achat de biens et de services, services de vente aux enchères; services de petites annonces; en fournissant des programmes de coupons ayant trait à une ligne de produits alimentaires, en fournissant des espaces publicitaires dans les périodiques; services de renseignements commerciaux; fourniture d'un répertoire d'informations commerciales en ligne; fourniture d'une base de données consultable contenant des renseignements commerciaux et disponible au moyen d'un réseau informatique mondial; fourniture d'une base de données consultable en ligne proposant des biens et services de tiers dans le domaine des finances, de l'assurance, des opérations bancaires, des biens immobiliers et des véhicules; fourniture d'un guide de publicité consultable en ligne proposant des biens et services d'autres marchands en ligne; services de gestion de bases de données; services informatiques, notamment fourniture de répertoires de numéros de téléphone, d'adresses

d'entreprises, d'adresses électroniques, d'adresses de pages d'accueil sur le réseau, d'adresses et numéros de téléphone de particuliers, d'entreprises et d'organismes; fourniture d'un accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial; transmission électronique de données et de documents contenant des renseignements personnels et professionnels au moyen de terminaux informatiques; fourniture d'une base de données interactive avec planification de voyages dotée d'un dispositif de mise à jour automatique; fourniture d'une base de données interactive avec carnet d'adresses, agenda personnel, aide-mémoire et liens vers des groupes de professionnels et des groupes d'anciens sur réseau informatique mondial, dotés d'un dispositif de mise à jour automatique; autorisation d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour l'ordonnancement et la gestion d'événements, la visualisation et l'édition de carnets d'adresses et autres renseignements sur des ressources professionnelles et personnelles; services informatiques, notamment fourniture de moteurs de recherche pour la localisation de renseignements, de ressources et de sites Web de tiers sur un réseau informatique mondial; fourniture d'une vaste gamme de renseignements d'intérêt général au moyen d'un réseau informatique mondial; fourniture de cartes de souhaits électroniques au moyen d'un réseau informatique mondial.

[47] Par conséquent, je vais faire droit à l'appel en partie et retourner la demande au Bureau des marques de commerce pour qu'elle soit examinée de nouveau, et notamment pour que soit

examinée toute déclaration portant sur l'emploi au Canada des marchandises et services susmentionnés et sur l'admission d'une telle déclaration.

[48] Je n'adjudge pas de dépens. La Baie n'a obtenu gain de cause qu'en partie. Elle a présenté en appel des éléments de preuve qui auraient pu être présentés au cours de la procédure d'opposition. La défenderesse n'a pas participé activement à l'appel. Elle est située en Turquie et rien ne permet de penser qu'elle a des actifs au Canada de sorte que les dépens risquent d'être irrécouvrables en tout état de cause.

JUGEMENT

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

1. **ACCUEILLE** l'appel en partie;
2. **RENVOIE** la demande n° 1230188 au Bureau des marques de commerce pour qu'elle l'examine de nouveau, étant entendu que la demande porte uniquement sur les marchandises et services suivants :

MARCHANDISES : (1) Cuir et cuirs bruts traités ou non traités; similicuir, cuir pour garniture; fouets, harnais, sellerie, sangles de selle et étrivières; intestins pour la fabrication de saucisses; intestins artificiels pour la fabrication de saucisses et de salami.

SERVICES : Services de gestion des affaires; services d'intermédiaires commerciaux pour la vente et l'achat de biens et de services, services de vente aux enchères; services de petites annonces; en fournissant des programmes de coupons ayant trait à une ligne de produits alimentaires, en fournissant des espaces publicitaires dans les périodiques; services de renseignements commerciaux; fourniture d'un répertoire d'informations commerciales en ligne; fourniture d'une base de données consultable contenant des renseignements commerciaux et disponible au moyen d'un réseau informatique mondial; fourniture d'une base de données consultable en ligne proposant des biens et services de tiers dans le domaine des finances, de l'assurance, des opérations bancaires, des biens immobiliers et des véhicules; fourniture d'un guide de

publicité consultable en ligne proposant des biens et services d'autres marchands en ligne; services de gestion de bases de données; services informatiques, notamment fourniture de répertoires de numéros de téléphone, d'adresses d'entreprises, d'adresses électroniques, d'adresses de pages d'accueil sur le réseau, d'adresses et numéros de téléphone de particuliers, d'entreprises et d'organismes; fourniture d'un accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial; transmission électronique de données et de documents contenant des renseignements personnels et professionnels au moyen de terminaux informatiques; fourniture d'une base de données interactive avec planification de voyages dotée d'un dispositif de mise à jour automatique; fourniture d'une base de données interactive avec carnet d'adresses, agenda personnel, aide-mémoire et liens vers des groupes de professionnels et des groupes d'anciens sur réseau informatique mondial, dotés d'un dispositif de mise à jour automatique; autorisation d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour l'ordonnancement et la gestion d'événements, la visualisation et l'édition de carnets d'adresses et autres renseignements sur des ressources professionnelles et personnelles; services informatiques, notamment fourniture de moteurs de recherche pour la localisation de renseignements, de ressources et de sites Web de tiers sur un réseau informatique mondial; fourniture d'une vaste gamme de renseignements d'intérêt général au moyen d'un réseau informatique mondial; fourniture de cartes de souhaits électroniques au moyen d'un réseau informatique mondial.

3. **N'ADJUGE** aucuns dépens.

« Roger T. Hughes »

Juge

Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-735-10

INTITULÉ : LE GOUVERNEUR ET COMPAGNIE DES
AVENTURIERS D'ANGLETERRE FAISANT LE
COMMERCE DANS LA BAIE D'HUDSON,
CONNUE SOUS LE NOM DE COMPAGNIE DE
LA BAIE D'HUDSON c
BEYMEN MAGAZACILIK ANONIM SIRKETI

LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 4 février 2013

**MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT :** LE JUGE HUGHES

DATE DES MOTIFS : Le 5 février 2013

COMPARUTIONS :

Kenneth D. McKay POUR LA DEMANDERESSE

Personne n'a comparu POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sim Lowman Ashton et McKay s.r.l. POUR LA DEMANDERESSE
Avocats
Toronto (Ontario)

Robic s.r.l. POUR LA DÉFENDERESSE
Montréal (Québec)