

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION
de NTT Systems Inc. à la demande
n° 1,027,197 produite par NTT
Communications Kabushiki Kaisha, opérant
aussi sous le nom de NTT Communications
Corporation en vue de l'enregistrement de la
marque NTT COMMUNICATIONS et dessin**

NTT Communications Kabushiki Kaisha, opérant aussi sous le nom de NTT Communications Corporation (ci-après la requérante) a produit le 27 août 1999 la demande n° 1,027,197 pour faire enregistrer la marque de commerce NTT COMMUNICATIONS et dessin (ci-après la marque). La marque figure ci-dessous :



Les mots NTT COMMUNICATIONS sont bleus, la partie du dessin est dorée et la couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque.

Il y a eu désistement du droit à l'usage exclusif du mot « COMMUNICATIONS » en dehors de la marque.

La demande est fondée sur l'emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec les services suivants :

1. Fourniture d'information d'assistance-annuaire par téléphone;
2. services de télécommunications interréseaux, notamment fourniture de connexions de télécommunications à un réseau mondial d'informatique;

3. communication numérique interactive, notamment transmission numérique de télévision interactive, d'audio, de documents imprimés, de messages (jeux d'ordinateur exclus) au moyen de réseaux mondiaux d'informatique interconnectés;
4. télédiffusion;
5. télédiffusion par câble;
6. transmission de nouvelles sous forme d'images et de textes visuels aux journalistes et aux agences de presse, au moyen de télédiffusion par câble et de télévision en circuit fermé;
7. audioconférence et vidéoconférence;
8. messagerie électronique vocale;
9. transmission par télécopie;
10. services de télécommunications, notamment transmission électronique de données, d'images et de documents au moyen de terminaux informatiques;
11. fourniture de télécommunications téléphoniques et de données par téléphone;
12. transmission assistée par ordinateur de messages, de données et d'images;
13. services de communication par satellite;
14. transmission d'images par satellites de communication;
15. fourniture d'informations ayant trait aux télécommunications, aux communications de données et à la diffusion;
16. fourniture de renseignements sur les numéros de téléphone;
17. fourniture d'informations dans une vaste gamme de domaines par télécommunications;
18. vidéotex, réseau à valeur ajoutée (services de télécommunications à valeur ajoutée);
19. services de télétexte;
20. services de radiomessagerie;
21. services de messagerie téléphonique;
22. téléimpression;
23. location et crédit-bail de matériel de télécommunications;
24. fourniture d'un réseau de communication à valeur ajoutée, comprenant les services de détail en ligne au moyen d'un satellite ou d'un circuit de télécommunications;
25. échange électronique [en anglais, « *electric* »] de données;
26. communication par télécopie,

27. consultation en réseaux de télécommunications,
28. revente du droit d'utilisation des réseaux de télécommunications;
29. location ou fourniture du temps d'accès à des bases de données informatiques/sites Web/pages d'accueil/ babillards de tiers.

Aux fins de toute opposition éventuelle, la demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 19 mars 2003. NTT Systems Inc. (ci-après l'opposante) a produit une déclaration d'opposition le 10 avril 2003. Les motifs d'opposition de l'opposante sont fondés sur les alinéas 38(2)a), b), c) et d) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (ci-après la Loi). La requérante a produit et signifié une contre-déclaration.

Conformément à l'article 41 du *Règlement sur les marques de commerce (1996)* (ci-après le Règlement), l'opposante a produit l'affidavit de Marc Grushcow, le président de l'opposante.

Conformément à l'article 42 du Règlement, la requérante a d'abord produit l'affidavit de Fukuzou Inoue, qui était à l'époque cadre du bureau des relations publiques de la requérante. L'opposante a obtenu une ordonnance pour le contre-interrogatoire de M. Inoue, et la Commission a fixé la date du contre-interrogatoire au 11 août 2004. Dans une lettre datée du 19 juillet 2004, la requérante a informé la Commission que Hideyuki Yamasawa avait remplacé M. Inoue dans ses fonctions et que M. Yamasawa était disposé à être au Canada le 11 août pour le contre-interrogatoire. Elle a demandé que M. Yamasawa soit autorisé à remplacer M. Inoue dans la présente affaire, à être présent pour le contre-interrogatoire, à attester la véracité des déclarations que M. Inoue a faites sous serment et à les faire siennes. Le 28 juillet 2004, l'opposante a présenté des observations pour s'opposer à la proposition de la requérante. Celle-ci a répondu le 4 août 2004 en fournissant la version provisoire de l'affidavit de M. Yamasawa et en indiquant que le voyage de ce dernier avait déjà été arrangé. Dans une lettre datée du 4 août 2004, le président de la Commission a tranché la question ainsi :

[TRADUCTION] Après avoir pris en considération les observations des deux parties, notamment le fait que l'auteur remplaçant de l'affidavit adopte simplement le contenu de l'affidavit déjà déposé et le fait que l'auteur remplaçant de l'affidavit vient de loin et voyage à grands frais pour que le contre-interrogatoire puisse avoir lieu à la date fixée, j'accorde à la requérante l'autorisation demandée pour produire l'affidavit de M. Yamasawa.

En conséquence, l'ordonnance de contre-interrogatoire rendue par le Bureau le 8 juillet 2004 est modifiée de façon à substituer Hideyuki Yamasawa à Fukusou Inoue, l'auteur de l'affidavit initial.

La requérante a déposé et signifié l'affidavit de M. Yamasawa le 9 août 2004.

M. Grushcow et M. Yamasawa ont tous deux été contre-interrogés et la transcription de leur contre-interrogatoire a été versée au dossier.

Les deux parties ont déposé des plaidoyers écrits et se sont fait représenter à l'audience.

Preuve de l'opposante

L'affidavit de M. Grushcow renferme les renseignements suivants :

- L'opposante, sise dans la région du Grand Toronto, a été constituée en personne morale en 1980.
- L'exploitation commerciale de l'opposante [TRADUCTION] « comporte tous les aspects de la spécification, de la programmation, de la conception, de la mise en œuvre, de la création, de l'installation, de la distribution, de la mise en service, de l'exploitation et de la maintenance du matériel et des logiciels informatiques ainsi que des systèmes de communications connexes ». Pour ce faire, l'opposante effectue des études de faisabilité et des évaluations de la technologie, propose et évalue les interfaces utilisateurs et donne à ses clients une formation pour utiliser ses systèmes.
- L'opposante œuvre plus précisément dans la consultation et le développement de systèmes dans le domaine des communications, l'analyse des signaux et de la parole, le traitement de signaux vidéo, la gestion de documents et de données, la formation automatisée, l'organisation et la visualisation de données, l'édition et l'archivage de documents, la gestion de processus opérationnels par Internet, la préparation de questionnaires et la gestion de sondages.
- Les utilisateurs de systèmes de l'opposante incluent le ministère de la Défense nationale, les comités scientifiques de l'OTAN et la NASA. Les clients de l'opposante incluent divers organismes des secteurs public et privé, notamment des services d'ambulance, des services d'incendie et des hôpitaux.

- Les ventes de l'opposante au cours des dix années précédant février 2004 se chiffraient à environ 3,5 millions de dollars.
- M. Grushcow déclare que l'opposante a exposé ses marques de commerce des manières suivantes : dans les publicités dans les salons professionnels, sur son propre site Web, dans les avis d'emploi diffusés dans le public, dans les inventaires publics de contrats obtenus, sur son papier à en-tête, sur ses factures, sur ses cartes professionnelles, sur ses commandes, dans ses propositions, dans ses contrats, dans ses ententes de confidentialité, dans ses logiciels et sur des maillots d'équipes de sport commanditées.
- La pièce B montre la marque de commerce NTT et le nom commercial NTT Systems Inc. qui paraissent dans une publicité diffusée [TRADUCTION] « auprès d'éventuels clients et partenaires commerciaux dans divers salons professionnels au Canada ». (L'ampleur et la période de diffusion ne sont pas révélées.)
- La pièce C montre la marque de commerce NTT et le nom commercial NTT Systems Inc. qui sont affichés sur le site Web de l'opposante. (Les pages imprimées à partir du site Web indiquent les dates du 19 avril 1999 et du 17 juin 2003.) M. Grushcow affirme que plus de 32 000 visiteurs consultent chaque année le site Web de l'opposante, mais rien n'indique qu'il s'agit de Canadiens.
- D'autres pièces montrent le papier à en-tête, des cartes professionnelles, des factures, des propositions d'affaires; chacune de ces pièces porte la marque de commerce NTT et le nom commercial NTT Systems Inc.
- M. Grushcow déclare que les représentants de l'opposante sont [TRADUCTION] « souvent confondus avec les représentants de la requérante dans les conférences et les salons professionnels au Canada » et les clients de l'opposante mentionnent à l'occasion qu'ils pensaient que l'opposante était la filiale canadienne de la requérante.

Les renseignements recueillis au cours du contre-interrogatoire de M. Grushcow incluent les suivants :

- L'opposante a choisi les lettres NTT pour abrégier l'expression « *now is the time* ».
- Les services énumérés dans les enregistrements de marques de commerce de l'opposante décrivent avec exactitude l'exploitation commerciale de l'opposante, notamment l'évaluation, la sélection et l'installation de matériel et de logiciels.

- L'opposante achète à l'occasion du matériel qu'elle facture à ses clients.
- Lorsque M. Grushcow parle de communications, il parle en fait de communications entre de nombreux appareils dans le cadre de l'accomplissement de tâches.
- Il y a très peu de détails sur les cas où il y a eu confusion entre l'opposante et la requérante.
- Pour autant que M. Grushcow le sache, il n'y a au Canada qu'un seul autre usager d'un nom commercial, d'une dénomination sociale, d'un nom de domaine ou d'une marque de commerce qui renferment les lettres « NTT » et il [TRADUCTION] « fait des publicités pour la télévision ou quelque chose comme ça ».

Preuve de la requérante

Questions préliminaires

i) Statut de l'affidavit de M. Inoue

Comme je l'ai mentionné plus tôt, la requérante a substitué l'affidavit de M. Yamasawa à celui de M. Inoue et a mis M. Yamasawa à la disposition de la Commission pour qu'il soit contre-interrogé en lieu et place de M. Inoue. L'opposante s'est opposée à cette substitution à ce moment-là et, à nouveau, dans son plaidoyer écrit.

M. Yamasawa atteste la véracité du contenu de l'affidavit de M. Inoue et fait siennes les déclarations qu'il renferme. Il ne joint toutefois pas de copie de l'affidavit de M. Inoue à titre de pièce à son affidavit (et n'en précise pas la date non plus). L'opposante dit être d'avis que l'affidavit de M. Inoue devrait être retourné à la requérante en vertu du paragraphe 44(5) du Règlement au motif que M. Inoue a omis de se présenter au contre-interrogatoire. Le libellé de ce paragraphe est le suivant :

Si l'auteur de l'affidavit ou de la déclaration solennelle refuse ou omet de se présenter au contre-interrogatoire, son affidavit ou sa déclaration solennelle ne fait pas partie de la preuve et est retourné à la partie qui l'a produit.

Je constate néanmoins qu'il est possible, puisque la Commission a décidé le 4 août 2004 de modifier l'ordonnance initiale de contre-interrogatoire, que le paragraphe 44(5) ne s'applique pas.

Que le paragraphe 44(5) s'applique ou non, il me semble que l'affidavit de M. Inoue ne faisait pas partie du dossier, car il avait été remplacé par un affidavit auquel il n'a pas été joint à titre de pièce. Pour cette raison, l'affidavit de M. Inoue aurait probablement dû être retourné à la requérante. Il ne l'a pas été, mais je ne vois pas comment pareille omission pourrait faire en sorte que l'affidavit de M. Inoue fasse maintenant partie du dossier. Quoi qu'il en soit, le statut de l'affidavit de M. Inoue a, pour les raisons exposées ci-après, changé lors du contre-interrogatoire de M. Yamasawa.

Le représentant de l'opposante n'a pas amorcé le contre-interrogatoire de M. Yamasawa en déclarant qu'il était fait sous réserve du droit de l'opposante de continuer à être d'avis que l'affidavit de M. Inoue ne faisait pas partie du dossier. Il a entamé le contre-interrogatoire en demandant à M. Yamasawa s'il avait des copies de son affidavit et des pièces avec lui [questions 4 à 6]. Ces questions étaient plutôt étranges puisqu'il n'y a pas de pièce jointe à l'affidavit de M. Yamasawa et m'ont donné à croire que le représentant de l'opposante considérait que l'affidavit de M. Inoue était joint à titre de pièce à l'affidavit de M. Yamasawa.

À la question 46, le représentant de l'opposante a demandé à M. Yamasawa de prêter attention à l'affidavit de M. Inoue et lui a posé des questions précises sur les passages suivants de l'affidavit de M. Inoue : paragraphe 2; pièce A (par. 5); pièce B (par. 6); pièce C (par. 7); pièce E (par. 9); paragraphe 10; paragraphe 11; pièce G (par. 11). La question est donc de savoir quel est le statut de ces passages de l'affidavit de M. Inoue dans la présente instance. Il me semble qu'il s'apparente à des pièces au contre-interrogatoire, bien que, je le reconnais, ils n'aient pas été désignés en tant que tels.

ii) Oui-dire

L'opposante a par ailleurs laissé entendre que la preuve de M. Yamasawa était du oui-dire.

Le paragraphe 5 de l'affidavit de M. Yamasawa est rédigé ainsi :

[TRADUCTION] 5. J'ai pris connaissance des affidavits de Fukuzou Inoue ainsi que des pièces A, B, C, D, E, F et G jointes à ces affidavits. J'atteste par la présente la véracité des déclarations que Fukuzou Inoue a faites sous serment dans ces affidavits et je fais miennes ses déclarations.

Dans son plaidoyer écrit, l'opposante fait valoir ce qui suit, aux p. 5 et 6 :

[TRADUCTION] Il ressort clairement du contre-interrogatoire de M. Yamasawa que la majeure partie de sa prétendue preuve – qui consiste en l'adoption de la preuve de M. Inoue – a en fait été préparée pour M. Yamasawa par d'autres personnes, notamment M. Aoyama, représentant du bureau des relations publiques. Puisqu'il n'occupait son poste que depuis cinq semaines lorsqu'il a fait son affidavit et qu'il occupait auparavant un emploi dans une division complètement différente située en Europe, M. Yamasawa n'avait une connaissance personnelle limitée, voire aucune connaissance personnelle, des documents joints à l' son [*sic*] affidavit préparé par le notaire public, M. Sadao Hirata, au bureau de sa société, à Tokyo. M. Yamasawa s'est renseigné sur la teneur de l'affidavit de M. Inoue en parlant avec ce dernier et avec M. Aoyama.

Contre-interrogatoire de M. Yamasawa, p. 3, q. 9, p. 4, q. 13.

L'opposante a par la suite demandé plus précisément à ce que les paragraphes 5, 7 et 10 de l'affidavit de M. Inoue soient écartés pour cause de oui-dire. Je note que chacun de ces paragraphes a fait l'objet de questions dans le contre-interrogatoire. Je m'inquiète toutefois que ces paragraphes ne soient pas admissibles puisqu'ils renferment des renseignements qui ne relevaient pas de la connaissance personnelle de M. Yamasawa.

La question qu'il faut se demander est de savoir si la preuve obtenue d'autres employés tombe sous le coup des exceptions à la règle du oui-dire que prévoit la common law, lesquelles sont régies par les critères de la nécessité et de la fiabilité. Il n'y a aucune raison de douter de la fiabilité de la preuve que les autres employés ont fournie à M. Yamasawa, mais il n'y a rien non plus qui indique qu'il était nécessaire de fournir ces renseignements par le truchement de M. Yamasawa plutôt que directement par l'intermédiaire des employés en question.

Les documents d'entreprise constituent, bien entendu, une exception à la règle du oui-dire. Le paragraphe 35(2) de la *Loi sur la preuve*, L.R.O. 1990, chap. E.23, prévoit ce qui suit :

Admissibilité d'un document d'une entreprise

(2) Les écrits ou documents relatifs à un acte, une opération, une circonstance ou un événement sont admissibles comme preuve de cet acte, opération, circonstance ou événement s'ils ont été établis dans le cours ordinaire des affaires d'une entreprise et si cette entreprise les établissait ordinairement, soit à l'époque où l'acte, l'opération, la circonstance ou l'événement se sont produits, soit dans un délai raisonnable après ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 35(2).

Le paragraphe 6 de l'affidavit de M. Yamasawa est ainsi rédigé :

[TRADUCTION] 6. Je dispose des mêmes renseignements et documents d'entreprise que ceux dont disposait M. Inoue et je suis en mesure de vérifier que les renseignements contenus et les pièces jointes à l'affidavit de M. Inoue [sic] ont été extraits des documents d'entreprise qui ont été produits dans le cours ordinaire des affaires.

Je ne suis cependant pas certaine que les pièces jointes à l'affidavit de M. Inoue seraient admissibles au titre de l'exception visant les documents d'entreprise, et ce, pour deux raisons. D'abord, il n'y a aucune preuve que les documents joints à l'affidavit de M. Inoue constituent des « documents d'entreprise », parce qu'il n'y a aucune preuve qu'ils ont été établis dans le cours ordinaire des affaires d'une entreprise et si cette entreprise les établissait ordinairement, soit à l'époque où l'acte, l'opération, la circonstance ou l'événement se sont produits, soit dans un délai raisonnable après ceux-ci. » Ensuite, bien que M. Yamasawa ait déclaré qu'il a pu s'assurer qu'ils ont été préparés à partir de documents de l'entreprise établis dans le cours ordinaire des affaires, il n'y a aucune preuve qu'il s'en est de fait assuré. En contre-interrogatoire, il a déclaré avoir parlé à M. Inoue et que les pièces A et C ont été préparées par des employés qui relèvent de lui.

Cela dit, je n'entends pas analyser la preuve et déterminer les parties qui constituent une preuve par ouï-dire inadmissible, pour la simple raison que l'issue de la présente instance n'a rien à voir avec les éléments de preuve contestés. Autrement dit, que j'accepte ou non la totalité de la preuve de M. Yamasawa (c.-à-d. y compris l'affidavit de M. Inoue), cela ne changerait rien à l'issue de la présente instance.

Résumé de la preuve

Je résume ainsi la preuve pertinente fournie/adoptée par M. Yamasawa :

- La requérante s'est constituée en personne morale le 1^{er} juillet 1999 à titre de société de services téléphoniques interurbains et outre-mer, une filiale en propriété exclusive de la Nippon Telegraph and Telephone Corporation, l'une des plus grandes sociétés de télécommunications du monde (paragraphe 2, affidavit de M. Inoue).
- La requérante [TRADUCTION] « a tenté de faire connaître le mieux possible ses services à l'échelle mondiale ». À cette fin, elle a annoncé ses services dans les médias, participé à des séminaires et à des salons professionnels et créé un site Web. Les pièces C et D sont des

rappports de publicité dans les médias de 2001 et de juin-août 2002 (paragraphe 4, 7 et 8, affidavit de M. Inoue).

- Du matériel publicitaire a été diffusé auprès de sociétés canadiennes de télécommunication, Telus Corp. et Cyberlink Systems Corp., lors d'une conférence qui a eu lieu aux États-Unis, en 2003 (pièce F, paragraphe 10, affidavit de M. Inoue).
- À la pièce G ont été versées des factures attestant la vente de services de la requérante au Canada (paragraphe 11, affidavit de M. Inoue). En contre-interrogatoire, il est ressorti que ces ventes ont trait à l'utilisation d'un terminal et d'une liaison spécialisée entre Tokyo et Fukuoka, c.-à-d. pour des services à l'intérieur du Japon. Au-delà du fait qu'il ne s'agit pas de services exécutés à l'intérieur du Canada, il est également ressorti que la marque ne paraît pas sur les factures. M. Yamasawa a déclaré qu'il croit que les enveloppes portent la marque, mais aucune enveloppe n'a été produite et, de toute façon, ce n'est pas le service de M. Yamasawa qui aurait envoyé les factures qui ont été produites.

Motifs d'opposition

Bien que la charge ultime, dans les instances en opposition, incombe à la requérante, il appartient à l'opposante de produire d'abord une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels s'appuie son opposition. [Voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293, p. 298.]

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)a

L'opposante a signalé à l'audience qu'elle ne maintiendra pas son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)a), à savoir la non-conformité aux exigences de l'alinéa 30a).

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)b

L'opposante fait valoir que :

[TRADUCTION] Compte tenu des alinéas 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi, la marque n'est pas enregistrable du fait qu'elle crée une confusion avec les marques enregistrées suivantes :

- (i) NTT, LMC370,743, en liaison avec :
 - exploitation d'un commerce spécialisée dans les services de consultation pertinents au matériel et au logiciel d'ordinateur;

- conception, création, installation, distribution, vente, programmation, service et entretien de logiciel d'ordinateur; et
- (ii) NTT SYSTEMS, LMC370,742, en liaison avec :
- exploitation d'un commerce spécialisée dans les services de consultation pertinents au matériel et au logiciel d'ordinateur;
 - conception, création, installation, distribution, vente, programmation, service et entretien de logiciel d'ordinateur.

L'opposante s'est acquittée de son fardeau initial en fournissant copie de ses enregistrements [pièce A, affidavit de M. Grushcow]. La requérante doit donc s'acquitter de la charge qui lui incombe d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de risque raisonnable de confusion entre sa marque et l'une ou l'autre des marques de commerce de l'opposante. [Voir *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)] La date pertinente pour évaluer le risque de confusion en vertu de l'alinéa 12(1)d) est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce*, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

Déterminer s'il y a risque de confusion est une question de première impression et de vague souvenir. Pour appliquer le critère de la confusion énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, le registraire doit prendre en compte toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi. L'importance devant être accordée à chacun des facteurs pertinents peut varier selon les circonstances. [Voir *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.); *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.); *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.)]

J'évaluerai d'abord le risque de confusion entre la marque de commerce NTT de l'opposante et la marque de la requérante.

Alinéa 6(5)a) : caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle celles-ci sont devenues connues

La marque de commerce de l'opposante n'a rien à voir avec la nature des services de cette dernière. Quoi qu'il en soit, les marques de commerce composées seulement d'initiales sont traditionnellement considérées comme étant intrinsèquement faibles et n'avoient aucun caractère distinctif inhérent. [Voir *GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd.* (1975), 22 C.P.R. (2d) 154 (C.F. 1^{re} inst.), p. 162-164.]

La marque de la requérante est aussi intrinsèquement faible, car elle se compose d'initiales, d'un mot descriptif et de caractéristiques graphiques tout à fait ordinaires.

La marque de commerce NTT de l'opposante a acquis du fait de son emploi et de sa promotion un certain caractère distinctif, mais la preuve ne me permet pas d'en dire davantage. La requérante signale que la comparaison des chiffres de vente de l'opposante et de la valeur de certains de ses contrats individuels donne à croire que l'opposante a un nombre restreint de clients.

La requérante soutient que l'on peut malgré tout déduire de la preuve de « confusion » produite par l'opposante que c'est la requérante, et non l'opposante, qui a acquis une réputation au Canada. À l'audience, l'opposante a fait valoir que la présente instance est un cas de confusion inverse et cite à l'appui la décision *A & W du Canada Inc. c. Restaurants McDonald du Canada Ltée* (2005), 40 C.P.R. (4th) 126 (C.F. 1^{re} inst.). Dans cette décision, le juge O'Reilly a conclu que : « La Loi est assez large pour viser à la fois la confusion directe et la confusion inverse [...] et les mêmes critères s'appliquent. » Je n'analyserai pas l'argument de la « confusion » plus à fond, car j'estime que la preuve à cet effet est trop faible pour être un facteur important en l'espèce.

La marque de la requérante a reçu une certaine publicité au Canada. La requérante déclare dans son plaidoyer écrit que, selon sa preuve, sa marque est bien connue au Canada depuis 2003. Or, même si je considérais que toute la preuve de M. Yamasawa est admissible, je ne pourrais en arriver à pareille conclusion pour les raisons suivantes : 1) il n'y a aucune preuve indiquant que les publications dans lesquelles la marque de la requérante a été apparemment annoncée ont été diffusées au Canada; 2) toutes les publicités ne portaient pas la marque visée par la demande; 3) il n'y a aucune preuve de

l'étendue de la diffusion du matériel publicitaire au Canada; 4) il n'y a aucune preuve de la mesure dans laquelle le site Web de la requérante est visité par des Canadiens; 5) la seule facture établie au nom d'une entreprise canadienne qui a été fournie ne porte pas la marque [voir pièce G, affidavit de M. Inoue].

Alinéa 6(5)b) : période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage

Selon son enregistrement, l'opposante emploie sa marque au Canada depuis 1979, et la preuve documentaire produite révèle que la marque est employée depuis au moins 1990. Comme la demande de la requérante est fondée sur l'emploi projeté, ce facteur est nécessairement favorable à l'opposante.

J'en profite pour aborder l'argument de la requérante selon lequel l'opposante n'a pas employé « NTT » simplement lorsque ces lettres apparaissent dans un logo incluant les mots « Systems Inc. » et d'autres caractéristiques. J'estime que cet usage constitue un usage de NTT selon le premier principe énoncé dans *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535, p. 538 et 589, car les lettres « NTT » ressortent des autres documents fournis par leur taille différente.

Alinéas 6(5)c) et d) : genre de marchandises, services ou entreprises et nature du commerce

L'opposante conçoit, crée, installe, distribue et vend des programmes ainsi que des services et entretient des logiciels d'ordinateur. Elle fournit aussi des services de consultation relativement aux logiciels et au matériel informatiques.

La requérante est un fournisseur de services de télécommunications; elle offre des [TRADUCTION] « services en recherche de solutions, en gestion de réseaux, des services de sécurité et des services globaux, notamment les télécommunications internationales, les appels interurbains, les services IP globaux et les services multimédia ». (Les déclarations de M. Yamasawa concernant la nature de l'exploitation de la requérante relèvent de toute évidence de sa connaissance personnelle.)

Les parties pourraient avoir la même clientèle et pourraient traiter avec les mêmes services au sein des entreprises éventuellement clientes. La preuve révèle que l'opposante a conclu des contrats d'une valeur approximative de 250 000 \$ et de 825 000 \$, tandis que la requérante n'a envoyé qu'une facture d'environ 30 000 \$ [voir pièce M, affidavit de M. Grushcow; pièce G, affidavit de M. Inoue].

Dans l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, *supra*, de la Cour suprême du Canada, le juge Binnie analyse, au paragraphe 58, le genre de consommateur qu'il faut avoir en tête lorsqu'on évalue la question du risque de confusion, et déclare : « De toute évidence, le consommateur ne prend pas chacune de ses décisions d'achat avec la même attention, ou absence d'attention. Il prend naturellement plus de précautions s'il achète une voiture ou un réfrigérateur, que s'il achète une poupée ou un repas à prix moyen : *General Motors Corp. c. Bellows*, [1949] R.C.S. 678. » Il semblerait que les marchandises et services des parties appartiennent à la catégorie où le consommateur prend plus de précautions.

Dans son plaidoyer écrit, l'opposante soutient que la requérante et elle-même sont toutes deux dans le domaine du conseil en informatique et la conception de réseaux. À l'audience, l'opposante a dit être d'avis que les services suivants, dans la demande, recoupent ses marchandises ou services :

- échange électronique [en anglais, « *electric* »] de données;
- consultation en réseaux de télécommunications.

À l'audience, la requérante n'a fourni aucune réponse à l'argument de l'opposante au sujet du recoupement des marchandises ou des services. Elle a plutôt dit être d'avis que les marques sont si différentes qu'il n'est pas nécessaire de s'attarder aux marchandises et services. Dans son plaidoyer écrit, elle a néanmoins fait valoir que la nature des marchandises, des services, des affaires est le principal facteur à prendre en considération pour évaluer le risque de confusion. Elle a en outre soutenu qu'il faut regarder au-delà de l'état des marchandises et des services visés par la demande et l'enregistrement et tenir compte de la façon dont chaque partie emploie sa marque pour interpréter les marchandises/services. Je conviens que telle est l'approche à adopter lorsqu'il y a ambiguïté dans l'état des marchandises/services [voir *Mcdonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R.

(3d) 168, p. 169 (C.A.F.); *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna* (1984), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

L'expression « consultation en réseaux de télécommunications » est relativement large. Bien que certains services visés par cette expression puissent recouper des services fournis par l'opposante, il me semble que la mention de « télécommunications » (soit la spécialité de la requérante) fait que ces services relèvent davantage du domaine d'intérêt de la requérante.

Je ne suis pas certaine de savoir ce en quoi consiste l'« échange électrique de données », mais, comme la charge de la preuve incombe en fin de compte à la requérante, je suis disposée à accepter l'argument de l'opposante selon lequel ce service relève de son principal domaine d'intérêt.

Alinéa 6(5)e) : degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

Pour les besoins de l'alinéa 6(5)e), les marques de commerce en cause doivent être examinées comme un tout.

Si on les examine les marques de commerce des parties comme un tout, on constate qu'il y a une certaine ressemblance entre elles dans la présentation ou le son étant donné qu'elles mettent toutes deux en évidence les lettres « NTT ».

Bien que l'auteur de l'affidavit de l'opposante atteste que les lettres « NTT » signifient, pour l'opposante, « *now is the time* » et qu'il semble que les lettres « NTT », pour la requérante, sont les initiales de sa société mère, c.-à-d. la Nippon Telegraph and Telephone, rien, dans la preuve, ne permet de croire que les clients sont au courant du sens des lettres.

Pour étayer ses allégations selon lesquelles les différences entre les marques sont assez grandes pour rendre la confusion peu probable, la requérante cite la décision *ITV Technologies Inc. c. WIC Television Ltd.* (2003), 29 C.P.R. (4th) 182 (C.F. 1^{re} inst.); confirmée (2005), 38 C.P.R. (4th) 481 (C.A.F.). Dans cette affaire, la Cour a reconnu que, bien que les lettres « ITV » forment la caractéristique principale des

marques des deux parties, le mot « Technologies » et le suffixe « .net » suffisent à distinguer les marques des parties. Cette décision se distingue toutefois de la présente instance, car il s'agissait d'une action en contrefaçon (où la charge de preuve était par conséquent différente) et la preuve montrait que les lettres « ITV » étaient l'abréviation de « *Internet television* », de « *interactive television* » et de « *instructional television* » (il s'agissait donc d'initiales plus faibles que dans la présente affaire).

Autres circonstances de l'espèce

Comme je l'ai mentionné plus tôt, j'estime que la preuve de « confusion réelle » est sans grande importance et rien, dans la preuve, n'indique que des tiers ont adopté des marques avec « NTT » dans l'un ou l'autre domaine des parties.

Conclusion quant au risque de confusion (alinéa 38(2)b))

Après avoir tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée de la charge qui lui incombait de montrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il est peu probable qu'il y ait confusion entre la marque et NTT, s'agissant des services qui se recoupent, exposés à l'article 25. J'arrive à cette conclusion parce qu'il y a d'importantes similitudes entre la marque et NTT, qu'il n'y a aucune preuve de l'usage de la marque de la requérante en liaison avec de tels services au Canada, qu'il y a peu ou pas de preuve de publicité de la marque de la requérante en liaison avec ces services au Canada et aucune preuve qu'un tiers utilise NTT dans ce domaine.

Par contre, je conclus qu'il n'y a pas de risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce pour ce qui est des autres services énumérés dans la demande de la requérante. L'opposante a elle-même signalé qu'elle considère que la vaste majorité de ces services ne recourent pas ses services et, comme la marque de commerce de l'opposante est intrinsèquement faible et qu'elle n'a pas acquis une grande réputation en raison de son utilisation ou de sa promotion, il n'y a aucune raison de lui accorder une protection de plus grande portée. Quant aux services autres que ceux énumérés à l'article 25, j'estime que les différences entre les services des parties l'emportent sur le degré de ressemblance entre les marques.

Les arguments de l'opposante sont peut-être plus faibles pour ce qui est de sa marque de commerce NTT SYSTEMS, car la preuve révèle que cette marque de commerce est moins utilisée que « NTT ». Quoiqu'il en soit, la ressemblance entre NTT SYSTEMS et NTT COMMUNICATIONS et dessin n'est pas beaucoup moindre qu'entre NTT et NTT COMMUNICATIONS et dessin. (Je note que les mots SYSTEMS et COMMUNICATIONS peuvent être utilisés en syntagme, par exemple, dans « systèmes de communications ».) Dans l'ensemble, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée de la charge qui lui incombait de montrer qu'il n'y a pas de risque raisonnable de confusion entre NTT SYSTEMS et la marque, mais seulement pour ce qui est des services énumérés à l'article 25, pour des raisons semblables à celles exposées pour NTT.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)c

L'argument invoqué est le suivant :

[TRADUCTION] Compte tenu de l'alinéa 38(2)c) et de l'article 16 de la Loi, la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque parce que, au moment du dépôt de la demande, la marque créait de la confusion avec :

- (i) les marques de commerce susmentionnées NTT et NTT SYSTEMS antérieurement employées au Canada par l'opposante;
- (ii) un nom commercial antérieurement employé au Canada par l'opposante, à savoir NTT Systems Inc.

La date pertinente, pour ce qui est du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)c), est la date où la requérante a déposé sa demande [voir article 16 de la Loi].

Pour s'acquitter de son fardeau initial pour ce qui est du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)c), l'opposante doit montrer qu'elle employait sa marque de commerce et son nom commercial avant le 27 août 1999 et qu'elle n'avait pas cessé de les employer le 19 mars 2003, date où la marque de la requérante a été annoncée [voir paragraphe 16(5) de la Loi].

Je conclus que l'opposante s'est acquittée de son fardeau initial pour ce qui est de sa marque de commerce NTT et de son nom commercial NTT Systems Inc.

Bien que l'emploi et la promotion de la marque de commerce et du nom commercial de l'opposante soient nécessairement moindres le 27 août 1999 qu'à l'heure actuelle, je constate qu'il n'y a aucune preuve qui indique que la marque de la requérante était le moins connue au Canada le 27 août 1999 (ce qui n'est pas surprenant puisque la demande vise l'emploi projeté).

Pour des raisons semblables à celles énoncées pour le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)b), je conclus qu'il existait un risque raisonnable de confusion entre, d'une part, la marque et, d'autre part, la marque de commerce NTT et le nom commercial NTT Systems Inc. en date du 27 août 1999 dans la mesure où les services ci-dessus à l'article 25. Le motif d'opposition est donc également accueilli à l'égard de ces services, mais non à l'égard des autres services.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)d)

L'argument invoqué est le suivant :

[TRADUCTION] Compte tenu de l'alinéa 38(2)d) et de l'article 2 de la Loi, la marque n'est ni distinctive ni adaptée pour distinguer les services de la requérante de ceux fournis par l'opposante en liaison avec les marques de commerce NTT et NTT SYSTEMS de l'opposante et le nom commercial NTT Systems Inc. de l'opposante.

Pour s'acquitter du fardeau initial qui lui incombe à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)d), l'opposante doit démontrer que ses marques de commerce ou son nom commercial ont acquis une réputation au Canada en liaison avec ses services au Canada avant la date du dépôt de la déclaration d'opposition, c'est-à-dire le 10 avril 2003 [voir *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1^{re} inst.), p. 58; *Goldwyn-Meyer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.), p. 324].

L'opposante s'est acquittée de la charge de preuve pour ce qui est de la marque de commerce NTT et du nom commercial NTT Systems Inc. Pour des raisons semblables à celles énoncées au titre des autres motifs d'opposition, le présent motif d'opposition est également accueilli à l'égard des services énumérés aux articles 25 et 27.

Décision

En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande en vertu du paragraphe 38(8) à l'égard des services suivants seulement :

- échange électronique [en anglais, « *electric* »] de données;

Je rejette l'opposition pour ce qui est des autres services.

Le précédent justifiant une décision partagée a été établi par la décision *Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 C.P.R. (3d) 492 (C.F. 1^{re} inst.).

FAIT À TORONTO (ONTARIO), CE 30^e JOUR DE MARS 2007.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions aux marques de commerce