

**RELATIVEMENT À L'OPPOSITION
de Metro-Goldwyn-Mayer Inc. à la demande
n° 807,005 produite par Stargate Connections Inc. en
vue de l'enregistrement de la marque de commerce
STARGATE**

Le 15 mars 1996, la requérante, Stargate Connections Inc., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce STARGATE en se fondant sur l'emploi de cette marque au Canada depuis août 1995 en liaison avec des services Internet, notamment : le développement de sites Web, la création HTML, notamment : la conception de sites Web, l'assistance à la commercialisation sur Internet et l'accès à Internet. Au cours de la poursuite de la demande, les services visés ont été redéfinis comme des services Internet, nommément le développement de sites Web, la création HTML, nommément la conception de sites Web, l'assistance à la commercialisation sur Internet et l'accès à Internet.

La demande a été publiée en vue de la procédure d'opposition au *Journal des marques de commerce* le 5 février 1997. Une demande de prorogation du délai d'opposition déposée par Metro-Goldwyn-Mayer Inc. et Le Studio Canal + (U.S.) a été accordée. Le 4 juillet 1997, l'opposante, Metro-Goldwyn-Mayer Inc., a produit une déclaration d'opposition. La requérante a produit et signifié une contre-déclaration. L'opposante a par la suite produit une déclaration d'opposition modifiée pour corriger une erreur matérielle dans l'en-tête de la déclaration d'opposition.

L'opposante a présenté en preuve les affidavits de Shirley McDonald, Victoria Carrington et Michael Moore. La requérante a présenté en preuve l'affidavit de Bruce Hobbs. En réponse, l'opposante a présenté l'affidavit d'Arturo Brion. Il n'y a pas eu de contre-interrogatoire. Seule l'opposante a déposé une plaidoirie écrite. Une audience s'est tenue à laquelle les deux parties étaient représentées.

Les motifs d'opposition

Le premier motif d'opposition est que la demande ne satisfait pas aux dispositions de l'alinéa 30*b*) de la *Loi sur les marques de commerce* parce que la requérante n'a pas employé la marque depuis la date du premier emploi alléguée dans la demande en liaison avec les services visés dans la demande. L'opposante n'a présenté aucune preuve à l'appui de ce motif d'opposition et n'a formulé aucune observation à ce sujet dans sa plaidoirie écrite. Je conclus que l'opposante ne s'est pas acquittée du

fardeau de présentation à l'égard de ce motif d'opposition et ce motif d'opposition est donc rejeté.

Le deuxième motif d'opposition est fondé sur l'alinéa 16(1)a) de la *Loi*, l'opposante alléguant que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque parce que cette marque crée de la confusion avec la marque STARGATE de l'opposante, antérieurement employée au Canada par l'opposante et son prédécesseur en titre, Le Studio Canal + (U.S.), en liaison avec la production, la distribution et la diffusion d'un long métrage portant le titre *Stargate*, qui a été présenté dans les cinémas, à la vidéo et à la télévision. L'opposante revendique également l'emploi antérieur de STARGATE au Canada par l'intermédiaire de titulaires de licences à l'égard d'une gamme étendue de marchandises.

Le troisième motif d'opposition repose sur l'alinéa 16(1)b) de la *Loi*, l'opposante affirmant que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement parce que la marque crée de la confusion avec la marque de commerce STARGATE de l'opposante, qui a fait l'objet d'une demande d'enregistrement produite au Canada par le prédécesseur en titre de l'opposante, Le Studio Canal + (U.S.), le 26 avril 1994, revendiquant la priorité en date du 18 avril 1994. La demande d'enregistrement, sous le n° 752,138, qui est toujours pendante, a été produite pour un emploi projeté en liaison avec les marchandises et services suivants :

Panoplies de grimage pour l'Halloween et tatouages temporaires; radios, magnétophones, talkies-walkies, économiseurs d'écrans, puces audio, jeux LCD modèles de poche, montre-bracelet et de table, télécartes, lunettes de vision nocturne et fonds d'écran fixes pour ordinateur; porte-clés, épinglettes, montres et bijoux émaillés; signets, pense-bête, affichettes de porte, bloc-notes, carnets d'adresses, albums de photos, agendas, albums de découpures, cahiers de croquis, cartes de collection, cartes de collection en plastique, posters, cartes postales, calendriers, semainiers, autocollants, ensembles de peinture à numéros, cartes à jouer, magazines, programmes souvenirs, accessoires de fête, notamment serviettes en papier, nappes, assiettes, sous-verres, napperons, tasses, chapeaux, pochettes-surprises, cartes d'invitation, décorations de gâteau en papier et en plastique, cartes de remerciements, plaques de porte, banderoles, papiers cadeaux, pochettes cadeaux, nappes en plastique, tatouages temporaires, pâte à modeler et thermoplastique, et stylos; sacs sport, sacs d'écolier et sacs à dos; porte-clés en vinyle, en PVC, en acrylique, aimants en vinyle, boutons couture, cadres de photo, miroirs, masques décoratifs, vaisselle de plastique pour enfants, cartes de collection en plastique; gobelets, flacons, verres, vaisselle pour enfants, pailles, boîtes décoratives, statuettes de collection, boîtes à lunch, contenants d'entreposage des aliments, chandeliers; T-shirts, sweat-shirts, casquettes de baseball, chapeaux, nuisettes, chemises de nuit, pyjamas, sous-vêtements, sous-vêtements pour garçonnetts, chemises sans col, chemises de tricot, shorts de tricot, pantalons de tricot et costumes; cartouches de jeux vidéo, cassettes, disques compacts et appareils de jeux vidéo, jouets, notamment petites voitures, figurines et accessoires de jeux d'action, poupées, accessoires de jeux de rôle pour enfants, modules de jeux, marionnettes en peluche, véhicules jouets, puzzles, puzzles à éléments mobiles, puzzles à trois dimensions, tables traçantes, maquettes de vinyle, maquettes de plastique, armes-jouets et ensembles de tir sur

cible, ensembles de tir sur cible sonore, ensembles de cibles de tir au fusil, jeux de combinaison, jeux de billard anglais, sacs de frappe, jeux d'arcade de tir, pistolets à eau, pistolets à projectiles, pistolets électroniques, jeux de cartes, tirelires, billards électriques, livres de contes pour enfants CD-ROM interactifs, jouets d'action mécaniques et électroniques, circuits de course à piles ou électriques, jeux de construction, accessoires de fête sous forme de petits jouets, ballons, pinatas et patins à roulettes; briquets.
Production, distribution et diffusion d'un long métrage.

Dans le quatrième motif d'opposition, l'opposante fait valoir que la marque de commerce de la requérante n'est pas distinctive, car elle ne distingue pas effectivement les services de la requérante en liaison avec lesquels elle est employée des marchandises et services de l'opposante mentionnés ailleurs dans la déclaration d'opposition, qui sont visés par la demande n° 752,138.

Les époques pertinentes

L'époque pertinente pour apprécier la confusion vraisemblablement causée eu égard aux motifs d'opposition visés aux alinéas 16(1)a) et b) est la date du premier emploi de la marque par la requérante, soit en août 1995. L'époque pertinente à l'égard du motif d'opposition relatif au caractère non distinctif est la date où la déclaration a été produite, soit le 4 juillet 1997 [voir *Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 à la page 130 (C.A.F.) et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412 à la page 424 (C.A.F.)].

Les éléments de preuve de l'opposante

Je résumerai ce que j'estime être les éléments clés de la preuve.

M. Moore présente les éléments de preuve les plus utiles pour le compte de l'opposante. Il est le conseiller juridique interne de Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Il a soumis la preuve de la cession par Le Studio Canal + (U.S.) à Metro-Goldwyn-Mayer Inc. de ses droits sur la marque de commerce STARGATE et du changement de dénomination de Metro-Goldwyn-Mayer Inc., devenue Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

M. Moore atteste que la sortie au Canada du long métrage STARGATE de l'opposante a eu lieu en octobre 1994. Il estime que les recettes correspondantes de location du film aux cinémas canadiens ont représenté entre 4 et 5,5 millions de dollars. Cependant, il s'agit là, peut-on présumer, des recettes à la date de son affidavit, le 26 mai 1998; il ne fournit pas les recettes aux époques pertinentes d'août 1995 ou du 4 juillet 1997. Il ajoute que l'opposante a dépensé environ deux millions de dollars pour la publicité du film STARGATE au Canada. Il n'explique

toutefois pas la nature de la publicité ni, ce qui est très important, le volume de publicité réalisé aux deux époques pertinentes.

M. Moore atteste également que le film STARGATE a été diffusé à la télévision canadienne dès juin 1997, sans nous donner toutefois l'étendue de la diffusion ni les recettes correspondantes à la date pertinente du 4 juillet 1997.

M. Moore atteste que le prédécesseur en titre de l'opposante a concédé un certain nombre de licences pour l'emploi de la marque de commerce STARGATE en liaison avec des marchandises diverses et a fourni des copies de ces accords de licence. La plupart des licences venaient à expiration en 1995, la dernière expirant à la fin de 1996. M. Moore n'a présenté aucune preuve de ventes de marchandises sous licence au Canada.

M. Moore affirme que STARGATE a été le premier film à faire l'objet d'un site Web exclusif. Lancé en septembre 1994, ce site Web était toujours en exploitation à la date de l'affidavit de M. Moore. Une copie de la version de 1998 du site Web constitue la pièce E de l'affidavit de M. Moore.

M. Moore déclare que le film STARGATE a donné lieu à la création d'une série télévisée, intitulée STARGATE SG-1. M. Moore a fourni de nombreux éléments de preuve au sujet de la série télévisée STARGATE SG-1 de l'opposante, notamment des licences. Cependant, ces activités sont toutes postérieures aux époques pertinentes.

M^{me} McDonald s'est limitée à produire des copies de deux demandes d'enregistrement de la marque de commerce STARGATE dont l'opposante est propriétaire, portant les n^{os} 752,138 et 800,728.

M^{me} Carrington présente une preuve de la disponibilité du film STARGATE pour l'achat et la location au Canada ainsi que des annonces dans les journaux du spectacle télévisé STARGATE SG-1. La plus grande partie de ces éléments de preuve sont sans portée, car ils sont postérieurs aux époques pertinentes en l'espèce. J'admets cependant que le générique qu'elle a reproduit du vidéo du film STARGATE a effectivement été présenté dans les cinémas canadiens avant les deux époques pertinentes. Je note que la marque de commerce STARGATE est identifiée comme étant la propriété du Studio Canal + (U.S.) tout à la fin du générique, mais que le début du générique porte les mentions suivantes : [TRADUCTION] « Mario Kassar présente une production du Studio Canal +/Centropolis Film en collaboration avec Carolco Pictures Inc., un film de Roland Emmerich ». Les mêmes

mentions apparaissent sur l'enveloppe de la vidéocassette du film produit à titre de pièce C de l'affidavit Carrington, Le Studio Canal + (U.S.) étant désigné seulement comme le titulaire du droit d'auteur. Aucune preuve n'établit à partir de quelle date les vidéocassettes du film STARGATE ont été distribuées pour la première fois au Canada pour la vente ou la location.

Les éléments de preuve de la requérante

M. Hobbs, président de la requérante, explique que sa société est un fournisseur d'accès à Internet qui se spécialise dans le développement de sites Web, la création HTML (notamment la conception de sites Web pour des clients) et dans l'assistance aux personnes qui commercialisent leurs produits ou services sur Internet.

L'entreprise vend aussi des services d'accès à Internet aux entreprises qui utilisent Internet. Il fournit une copie des sites Web que sa société a exploités sous le nom de domaine STARGATE.ca entre octobre 1995 et août 1997 et depuis août 1997. Il fournit en plus des copies d'annonces imprimées datant de 1996 et 1997. En outre, il a présenté des factures et des répertoires de clients. Les ventes de la requérante pour les exercices se terminant en septembre 1998, septembre 1997 et septembre 1996 ont totalisé 515 020 \$, 388 337 \$ et 140 490 \$ respectivement.

M. Hobbs déclare qu'aucune confusion n'a été créée avec les services de l'opposante STARGATE.

Les éléments de preuve présentés en réponse par l'opposante

M. Brion, étudiant en droit, a effectué une recherche sur l'expression [TRADUCTION] « portail de technologie » dans certains dictionnaires et encyclopédies sans pouvoir la trouver. Il a bien repéré le terme [TRADUCTION] « portail » dans divers dictionnaires, mais pas dans le IBM Computer Dictionary. Il a effectué cette recherche parce que l'expression [TRADUCTION] « portail de technologie » figurait sur l'un des boutons du site Web de la requérante.

M. Brion a également fourni la preuve que la majorité des clients de la requérante sont établis dans l'Ouest canadien.

La charge de la preuve

S'agissant du motif d'opposition visé à l'alinéa 16(1)a), l'opposante a le fardeau initial d'établir qu'elle, son prédécesseur en titre ou un titulaire de licence qui remplit les conditions de l'article 50 a employé sa marque de commerce avant la date du premier emploi par la requérante. Les paragraphes 16(5) et 17(1) de la *Loi* imposent également à l'opposante le fardeau d'établir qu'elle n'avait pas abandonné sa marque de commerce à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la requérante.

En date d'août 1995, la déclaration incontestée de M. Moore établit que le long métrage STARGATE de l'opposante était sorti au Canada, ce qui est confirmé par les recettes de la location. Nous ne disposons d'aucune preuve à l'appui de cette assertion, mais comme M. Moore n'a pas été contre-interrogé sur son affidavit, j'accepte que le film STARGATE a été présenté dans les cinémas canadiens avant le premier emploi de STARGATE par la requérante. Je suis porté à penser que c'était plutôt le prédécesseur en titre de l'opposante qui employait la marque STARGATE, étant donné le nombre d'entités associées au film. Il aurait été préférable que l'opposante explique les relations entre les diverses parties, mais compte tenu de la mention de la marque de commerce qui figure à la fin du générique et du fait que la requérante n'a pas soulevé la question, je suis disposé à accepter que le prédécesseur de l'opposante employait la marque en liaison à tout le moins avec la production du long métrage. Cependant, une chose est certaine, la production du film n'a pas eu lieu au Canada. De plus, on ne voit pas clairement comment la marque a été employée par l'opposante ou son prédécesseur en liaison avec des services de distribution ou de diffusion de films au Canada en date d'août 1995. Le fait que M. Moore mentionne des recettes de location cinématographique me donne à penser qu'un tiers a présenté le film STARGATE au Canada. Au total, il n'est pas établi que le prédécesseur de l'opposante a annoncé la marque au Canada avant août 1995, comme il n'y a pas d'éléments de preuve attestant que des Canadiens aient eu accès au site Web du film STARGATE avant août 1995.

L'opposante allègue que le film STARGATE a également été présenté en vidéo et à la télévision, mais il n'est pas établi que ces faits sont intervenus avant août 1995. Il n'y a pas de preuve non plus que des marchandises sous licence ont été vendues au Canada avant août 1995. Par conséquent, je conclus que l'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial sur le motif d'opposition visé à l'alinéa 16(1)a) à l'égard des marchandises et services allégués et rejette ce motif d'opposition. Si l'opposante l'avait fait, le résultat aurait été le même que sur le motif d'opposition au titre de l'alinéa 16(1)b).

Les deux motifs d'opposition qui restent se fondent sur la confusion vraisemblablement créée entre la marque STARGATE de la requérante et la marque STARGATE de l'opposante. La requérante a le fardeau de persuasion sur le fait qu'il n'y aurait vraisemblablement aucune confusion entre les marques visées. Cela signifie qu'à défaut d'en arriver à une conclusion décisive, la décision doit être en faveur de l'opposante [voir *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293].

La confusion vraisemblablement créée par la marque

Le critère de la confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Dans l'application de ce critère établi au paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment des circonstances énumérées au paragraphe 6(5) de la *Loi*. Les éléments spécifiques prévus au paragraphe 6(5) sont les suivants : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Le poids à accorder à chacun des éléments pertinents peut varier en fonction des circonstances [voir *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* 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.)].

J'apprécierai maintenant les éléments de preuve présentés en vue de pondérer les éléments d'appréciation applicables aux époques pertinentes d'août 1995 et du 4 juillet 1997.

Le caractère distinctif inhérent et la mesure dans laquelle chaque marque est devenue connue

Les marques des parties possèdent toutes les deux un caractère distinctif inhérent parce que STARGATE, étant un mot inventé, n'a pas un sens spécifique en liaison avec aucune des marchandises ou aucun des services visés.

En août 1995, la marque de la requérante n'était pas vraiment connue, mais il est établi qu'elle l'était devenue dans une certaine mesure au 4 juillet 1997. Quant à la marque de l'opposante, elle était connue à chaque époque pertinente, mais il est impossible de préciser dans quelle mesure.

La période pendant laquelle la marque a été en usage

En août 1995, la période d'usage joue en faveur de l'opposante, car son prédécesseur avait employé sa marque en liaison avec des longs métrages depuis octobre 1994, soit depuis un peu moins d'un an. La requérante n'avait naturellement pas employé sa marque avant août 1995.

En date du 4 juillet 1997, la période d'usage est également à l'avantage de l'opposante, du fait que son prédécesseur avait fait usage de sa marque en liaison avec des longs métrages depuis un peu moins de trois ans, en regard d'une période d'usage d'un peu moins de deux ans pour la requérante.

Le genre de marchandises et de services

Les marchandises et les services à considérer sont ceux qui sont visés par la demande d'enregistrement de la requérante par rapport à la production, à la distribution et à la diffusion d'un long métrage et aux marchandises visées par la demande portant le n° 752,138. Bien que certaines de ces marchandises soient reliées aux ordinateurs, comme les économiseurs d'écran, les fonds d'écran fixes pour ordinateur et les livres de contes pour enfants CD-ROM interactifs, elles ne sont pas reliées particulièrement aux services de la requérante, notamment le développement de sites Web, la conception de sites Web, l'assistance à la commercialisation sur Internet et l'accès à Internet. Que l'opposante ait créé un site Web pour faire la promotion de son film STARGATE n'entraîne pas qu'elle employait sa marque pour le développement de sites Web ou des activités semblables.

Pour l'appréciation des services, marchandises et commerces des parties, c'est l'état déclaratif des marchandises et services figurant dans les demandes d'enregistrement des marques de commerce des parties qui prime [voir *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.)]. Néanmoins, la preuve produite sur la nature réelle des commerces des parties est utile pour interpréter l'état déclaratif des marchandises et services en vue d'arrêter le type probable d'entreprise ou de commerce voulu par les parties, plutôt que tous les types probables de commerce compris dans les termes [voir *McDonald's Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (C.A.F.)].

À l'audience, l'agent de l'opposante a adopté comme position que les services faisant l'objet de la demande étaient très larges et pouvaient s'appliquer à la fourniture de services de divertissement sur Internet. À dire vrai, je ne crois pas qu'une interprétation correcte des mots [TRADUCTION] « services Internet, notamment le développement de sites Web, la création HTML, notamment la conception de sites Web, l'assistance à la commercialisation sur Internet et l'accès à Internet » inclurait la prestation de services de divertissement sur Internet. Il est certain qu'en considérant les commerces réels des parties, il est encore moins vraisemblable que les services énoncés dans la demande puissent jamais comprendre la fourniture de services de divertissement sur Internet.

La nature du commerce

Les réseaux commerciaux des parties semblent très différents. L'argument de l'opposante qu'ils pourraient se confondre va beaucoup trop loin, à mon avis. S'il est sans doute vrai que l'opposante n'a pas limité ses services à une clientèle particulière, le seul fait que toute personne au Canada soit un spectateur potentiel du film de

l'opposante n'entraîne pas qu'il y ait chevauchement de leurs commerces.

Le degré de ressemblance entre les marques

Les marques étant identiques, l'élément de la ressemblance joue donc en faveur de l'opposante.

Les autres circonstances de l'espèce

Diverses autres circonstances ont été soulevées dans la preuve qui a été présentée.

Il a été établi que l'opposante a fait un grand usage de la marque de commerce connexe STARGATE SG-1 pour une émission de télévision. Cependant, l'emploi de cette marque ayant débuté en septembre 1997, il n'y avait pas d'emploi aux époques pertinentes de l'opposition.

Selon la preuve de la requérante, il n'y avait pas de confusion entre les marques au 24 décembre 1998. On pourrait l'expliquer par les différences importantes entre les entreprises et les services des parties. Toutefois, comme l'a souligné l'opposante, cela pourrait aussi s'expliquer en partie par le caractère et l'étendue géographiques relativement restreints de l'emploi de la marque de la requérante.

L'opposante a fait valoir qu'il est révélateur que la requérante ait utilisé sur son site Web l'expression [TRADUCTION] « portail de technologie » et un dessin qui ressemble, selon elle, à l'un de ceux qu'utilise l'opposante. Cependant, ce ne sont pas là des circonstances pertinentes en l'espèce, car la seule question à trancher est de savoir si l'emploi de STARGATE en liaison avec les services Internet de la requérante est susceptible de causer de la confusion avec le film et les marchandises connexes STARGATE de l'opposante.

Conclusion

Bien qu'il incombe à la requérante de faire la preuve que sa marque ne peut vraisemblablement pas créer de la confusion et bien que les marques de commerce qui sont des mots inventés reçoivent souvent une protection plus large, je conclus qu'il n'y avait pas vraisemblablement de risque de confusion entre les marques visées aux deux époques pertinentes en l'espèce. Malgré l'identité des deux marques et le fait que les deux parties exploitent des sites Web pour faire la promotion de leurs services/marchandises, j'estime que les différences entre les entreprises et les services des parties sont si grandes qu'il n'est pas vraisemblable qu'il y ait de la confusion. Un consommateur raisonnable ne s'attendrait pas à ce qu'une société qui offre des services Internet sous la marque de commerce STARGATE soit associée à une société qui distribue un long métrage sous la même marque de commerce ou

concède des licences d'emploi de cette marque pour certains produits typiques, ou soit titulaire d'une licence de cette société. La nature des entreprises des deux parties est très différente et rien dans la preuve ne me persuade du contraire. À mes yeux, le fait que les parties exploitent toutes les deux un site Web n'est pas plus significatif que le fait qu'elles annoncent toutes les deux leurs services dans les magazines.

Je fais remarquer qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un cas où la marque de l'opposante était devenue tellement connue aux époques pertinentes qu'un consommateur canadien aurait nécessairement perçu l'opposante comme la source de tous les services STARGATE. En outre, bien que STARGATE soit un terme inventé, il se compose de mots courants du dictionnaire et ne tombe pas dans la catégorie des marques verbales inventées, comme KODAK, qui reçoivent souvent une protection large une fois établie leur notoriété.

Si j'avais conclu que la marque de l'opposante était devenue bien connue, j'aurais quand même décidé qu'il n'y avait vraisemblablement pas de confusion. À l'appui de cette conclusion, j'aurais renvoyé à deux jugements récents de la Cour d'appel fédérale. Dans l'affaire *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 247 aux pages 269 et 270, la Cour d'appel fédérale a déclaré au sujet de la portée de la protection accordée aux marques de commerce qui sont des titres de films :

L'intimée prétend qu'il existe un lien logique entre l'entreprise de divertissement, d'une part, et les produits de beauté, d'autre part. Cet argument ne tient vraiment qu'à un cheveu. Un argument similaire a été écarté par le juge MacKay dans l'affaire *Seagram*. L'appelante y avait fait valoir que la tendance générale à la diversification des entreprises amènerait le consommateur à présumer que son entreprise de spiritueux était liée à l'entreprise de courtage immobilier de l'intimée. Le juge MacKay a rejeté cet argument en disant :

Je ne suis pas d'accord avec cet énoncé : selon moi, l'avenir et les possibilités futures de diversification se limitent à l'expansion possible des activités courantes. Ils n'entrent pas en ligne de compte sous forme de spéculations quant à la diversification de l'entreprise dans des secteurs tout à fait nouveaux, qui supposent de nouvelles marchandises ou entreprises, ou encore de nouveaux services. [*Seagram*, précité, aux p. 467 et 468.]

Ce raisonnement peut s'appliquer en l'occurrence. Conclure en effet qu'un tel lien est suffisant en l'espèce étendrait effectivement la protection à tous les domaines d'activités imaginables. Aucun secteur n'échapperait plus à la machine de mise en marché d'Hollywood. Ce n'est pas parce que les mots qui figurent dans le titre d'un film d'Hollywood sont bien connus qu'il devient interdit à tout jamais au monde entier de les employer pour mettre en marché des biens différents.

Dans le jugement *Lexus Foods Inc. c. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha*, 20 novembre 2000, A-622-99, à la page 6, la Cour d'appel fédérale a déclaré ce qui suit sur la mesure dans laquelle il faut étendre la protection accordée à une marque de commerce en fonction de la notoriété de la marque :

La célébrité à elle seule ne protège pas une marque de commerce de façon absolue. Il s'agit simplement d'un facteur qui doit être apprécié en liaison avec tous les autres facteurs. Si la célébrité d'un nom pouvait empêcher toute autre utilisation de ce nom,

le concept fondamental de l'octroi d'une marque de commerce en liaison avec certaines marchandises perdrait toute sa signification.

Décision

En vertu des pouvoirs qui me sont délégués par le registraire des marques de commerce au titre du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je rejette l'opposition conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la *Loi*.

DATÉ À TORONTO (ONTARIO), CE 29^E JOUR DE JANVIER 2001.

Jill W. Bradbury
Présidente de l'audience
Commission des oppositions des marques de commerce