

RELATIVEMENT A L'OPPOSITION de Communications
Communicart Inc. à la demande No. 604 814 concernant la marque
de commerce COMMUNICAR produite par Réceptions et Congrès
bg Inc.

Le 13 avril 1988, la requérante, Réceptions et Congrès bg Inc., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce COMMUNICAR fondée sur l'usage de la marque de commerce au Canada depuis aussi tôt que le mois de janvier 1988 en liaison avec «Service d'animation base sur le jeu et l'approche ludique, ayant pour but d'atteindre les objectifs d'une entreprise en matière de communication et de ressources humaines».

Le 1^{er} novembre, 1988, l'opposante, Communications Communicart Inc., a produit une déclaration d'opposition dans laquelle elle a allégué que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce COMMUNICAR car celle-ci crée de la confusion avec le nom commercial, Communications Communicart Inc., de l'opposante utilisé au Canada depuis le 29 avril 1982. Comme deuxième motif d'opposition, l'opposante a allégué que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce COMMUNICAR au Canada car la marque de commerce de la requérante crée de la confusion avec la marque de commerce COMMUNICART utilisée au Canada depuis le 29 avril 1982. Selon l'opposante, la requérante et l'opposante sont directement en compétition et "la marque de commerce de la requérante est en liaison avec la même catégorie des services que ceux faisant l'objet de l'opposante, soit, des services événementiels qui incluent principalement des services de promotion et de gestion d'événements, tel que des festivals, des congrès d'affaires, des événements spéciaux et qui incluent aussi des services d'animation ayant pour but d'atteindre des objectifs d'une entreprise en matière de communications et de ressources humaines".

La requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle niait les allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

L'opposante a produit en guise de preuve les déclarations statutaires de Suzanne Ducharme, Jacques Gagnon, Michel Lord, Yves Montpetit, Paul Dupont-Hébert et Paul Pednault. Suzanne Ducharme, Michel Lord, Yves Montpetit et Paul Dupont-Hébert ont été contre-interrogés relativement à leurs déclarations statutaires et les transcriptions des contre-interrogatoires ont été versés au dossier de la présente opposition. La déclaration statutaire de Jacques Gagnon a été réputée ne pas faire partie de la preuve de l'opposante conformément à la règle 46(5) du Règlement sur les marques de commerce.

La requérante a produit en preuve l'affidavit de Bernard Thibault qui a été contre-interrogé relativement à son affidavit. La transcription de son contre-interrogatoire a été versée au dossier de la présente procédure d'opposition.

Seule l'opposante a produit un plaidoyer écrit et aucune des parties n'a demandé la tenue d'une audience.

L'opposante a produit de la preuve concernant l'emploi de la marque de commerce COMMUNICART et le nom commercial Communications Communicart Inc. au Canada en liaison avec des services de promotion et de gestion d'événements spéciaux incluant des services d'animation ayant pour but d'atteindre les objectifs d'une entreprise. Ainsi, l'opposante a pu satisfaire au fardeau de la preuve qui lui incombe aux termes des paragraphes 16(5) et 17(1) de la Loi sur les marques de commerce, en vertu desquels elle doit établir son utilisation de sa marque et son nom commercial avant la date de premier emploi revendiquée par la requérante dans la présente demande, ainsi que le non-abandon de sa marque de commerce et son nom commercial au Canada à la date de publication de la demande d'enregistrement de la requérante dans le Journal des marques de commerce.

Les seules questions encore en litige sont de déterminer s'il y aurait un risque raisonnable de confusion entre la marque de commerce COMMUNICAR de la requérante et la marque de commerce COMMUNICART et le nom commercial Communications Communicart Inc. de l'opposante. La date pertinente en ce qui concerne des motifs d'opposition fondés sur les paragraphes 16(1)(a) et 16(1)(c) de la Loi est la date de premier usage revendiquée par la requérante dans la présente demande (janvier 1988).

Pour déterminer s'il y aurait un risque raisonnable de confusion entre la marque de commerce de la requérante et la marque et le nom commercial de l'opposante, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont spécifiées au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce. De plus, le registraire doit se rappeler qu'il incombe légalement à la requérante d'établir qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce et le nom commercial en cause.

En ce qui concerne le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et le nom commercial en litige, la marque de commerce COMMUNICAR de la requérante en liaison avec les services englobés dans sa demande d'enregistrement et la marque de commerce COMMUNICART

et le nom commercial Communications Communicart Inc. en liaison avec les services de l'opposante, possèdent un caractère distinctif inhérent.

La preuve de l'opposante permet d'établir que, à la date de premier usage revendiquée par la requérante dans la présente demande, la marque de commerce COMMUNICART et le nom commercial Communications Communicart Inc. sont devenus connus dans la province du Québec en liaison avec des services de promotion et de gestion d'événements. En conséquence, j'en suis venu à la conclusion que, à la date pertinente, la mesure dans laquelle les marques de commerce et le nom commercial sont devenus connus est un facteur qui avantage l'opposante. De même, la période durant laquelle les marques de commerce et le nom commercial ont été utilisés donne aussi l'avantage à l'opposante.

Les services d'animation base sur le jeu et l'approche ludique de la requérante diffèrent des services de promotion et de gestion d'événements de l'opposante. Toutefois, je conclus qu'il y a une certaine connexité entre les services en cause en ce que les services des parties sont généralement dans le domaine de la communication et de ressources humaines. De plus, la requérante n'a pas établi qu'il n'y aurait pas chevauchement entre les circuits de distribution des services en question.

Quant au degré de ressemblance entre les marques de commerce et le nom commercial en l'espèce, les marques de commerce COMMUNICAR et COMMUNICART ont une grande ressemblance visuelle et phonique.

Selon l'affidavit de M. Thibault, la requérante est propriétaire de la marque de commerce enregistrée COMMUNICAR, numéro d'enregistrement 334 711, enregistrée le 27 novembre 1987 en liaison avec les «services d'animation à l'aide d'un personnage projeté sur un écran, employé notamment lors de conférences, discours, congrès, lancement et promotion de produits et de services, cours de formation». Bien que, en vertu de l'article 19 de la Loi sur les marques de commerce, le titulaire de l'enregistrement d'une marque de commerce ait le droit à l'emploi de cette marque en association avec les marchandises ou les services visés par l'enregistrement, on ne peut prétendre que le titulaire enregistré a forcément le droit de se voir accorder d'autres enregistrements, quelque soit leur degré de ressemblance avec l'enregistrement original (voir Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH v. Produits Menagers Coronet Inc., 4 C.P.R. (3d) 108, à la page 115; et Groupe Lavo Inc. v. Proctor & Gamble Inc., 32 C.P.R. (3d) 533, à la page 538)

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau

légal qui lui incombe d'établir qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre sa marque de commerce COMMUNICAR et la marque de commerce COMMUNICART de l'opposante.

Je repousse la demande de la requérante en vertu du paragraphe 38 (8) de la Loi sur les marques de commerce.

FAIT A HULL (QUÉBEC), CE 30^e JOUR DE NOVEMBRE 1993.

G.W. Partington
Président de la Commission des
oppositions des marques de commerce