

TRADUCTION/TRANSLATION

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION
faite par État Français
à la demande n° 593 232
produite par Minitel Communications Corp.
relativement à la marque de commerce MINITEL

Le 28 octobre 1987, le requérant, Minitel Communications Corp., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce MINITEL fondée sur l'emploi de la marque de commerce au Canada en liaison avec les services suivants :

- (1) a business dealing in telecommunications systems and the repair and service thereof, since at least as early as February, 1983; and
- (2) a business dealing in facsimile equipment and the repair and service thereof, since at least as early as September, 1986.

La demande a été publiée pour fins d'opposition le 30 mars 1988. L'opposant, État Français, a produit une déclaration d'opposition le 1^{er} août 1988, dont copie a été acheminée au requérant le 18 août 1988.

Voici un résumé des motifs d'opposition invoqués :

- (1) la demande n'est pas conforme à l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce du fait que
 - (i) le requérant n'a pas employé la marque MINITEL qui fait l'objet de la demande d'enregistrement depuis les dates auxquelles il prétend l'avoir employée pour la première fois,
 - (ii) le requérant ne pouvait être convaincu qu'il avait le droit d'employer la marque de commerce qui fait l'objet de la demande d'enregistrement étant donné qu'il était au courant du fait que l'opposant avait fait connaître sa marque de commerce MINITEL au Canada;
- (2) le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque MINITEL qui fait l'objet de la demande d'enregistrement, aux termes de l'alinéa 16(1)a) de la Loi,

du fait qu'à la date où le requérant a employé pour la première fois la marque MINITEL qui fait l'objet de la demande d'enregistrement, cette marque créait de la confusion avec la marque de commerce MINITEL de l'opposant antérieurement révélée au Canada en liaison avec des terminaux informatiques et des services vidéotext (la nature des services vidéotext de l'opposant est décrite plus loin);

(3) la marque qui fait l'objet de la demande d'enregistrement n'est pas distinctive.

Le requérant a signifié et produit le 14 septembre 1988 une contre-déclaration dans laquelle il nie chacun des motifs d'opposition.

L'opposant a demandé et s'est vu accorder une prolongation du délai pour déposer sa preuve principale jusqu'au 14 avril 1989. Sa preuve n'étant pas prête à cette date, il a alors demandé mais s'est vu refuser une autre prolongation de délai : voir la lettre du Bureau datée du 28 avril 1989.

La preuve du requérant, déposée dans le délai prescrit le 5 septembre 1989, consiste de l'affidavit de Terrence Kerr, président et directeur général de la société requérante. M. Kerr a été contre-interrogé relativement à son affidavit, et la transcription de son contre-interrogatoire ainsi que ses réponses aux engagements pris par lui ont été versées au dossier. Je tiens à signaler que le Bureau n'a pu retrouver que deux de plusieurs pièces faisant partie des réponses de M. Kerr aux engagements pris par lui; toutefois, le requérant a fourni des copies des documents manquants plusieurs jours avant la tenue de l'audience.

Le 8 novembre 1988, l'opposant a demandé la permission, en application de la Règle 46(1) du Règlement sur les marques de commerce, de déposer en preuve les affidavits de Céline Tremblay et

Céline Amnotte ainsi que la déclaration solennelle de Charles Pautrat. Cette permission lui a été refusée en ce qui concerne les affidavits de Mesdames Tremblay et Amnotte mais accordée relativement à l'affidavit de M. Pautrat : voir la lettre du Bureau datée du 8 janvier 1990. Finalement, l'opposant a déposé en contre-preuve les affidavits de Céline Tremblay et Céline Amnotte ainsi que l'affidavit de Griffen Thompson. Le requérant prétend que je devrais déclarer inadmissible l'ensemble de la contre-preuve de l'opposant du fait qu'il s'agit d'éléments de preuve qui auraient dû être déposés à titre de preuve principale. L'opposant, pour sa part, soutient que sa preuve constitue une réponse régulière au paragraphe 29 de l'affidavit de M. Kerr. J'ai tenu compte de la contre-preuve de l'opposant dans la mesure où il s'agit d'une réponse au paragraphe 29 de l'affidavit de M. Kerr.

Comme je l'ai déjà dit, l'opposant a contre-interrogé M. Kerr, le 13 mars 1990, à Ottawa (Ontario). Le contre-interrogatoire a commencé environ une heure plus tard que prévu (soit vers 15 h 30), le sténographe ayant été retenu. L'avocat de l'opposant a «suspendu» le contre-interrogatoire vers 16 h 35 pour lui permettre de se rendre à ses autres rendez-vous de la journée. L'avocat de l'opposant a déclaré, aux fins d'inscription au procès-verbal, son intention de reprendre le contre-interrogatoire de M. Kerr à une date ultérieure. L'avocat du requérant a déclaré, aux fins d'inscription au procès-verbal, qu'il considérait le contre-interrogatoire comme terminé. Par la suite, la Commission a refusé à l'avocat de l'opposant la permission de reprendre le contre-interrogatoire de M. Kerr : voir la décision de la Commission en date du 31 octobre 1990. L'opposant a interjeté appel de la décision de la Commission à la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada; toutefois, le requérant a réussi à faire radier l'Avis d'appel et l'affaire n'est pas allée plus loin. Voir État Français c. Minitel Communications Corp. (1991), 35 C.P.R. (3d) 237 (C.F. 1^{er} inst.).

Relativement à chacun des motifs d'opposition, la loi impose au requérant de faire la preuve que sa demande est conforme aux dispositions de la Loi invoquées par l'opposant : voir Joseph Seagram & Sons c. Seagram Real Estate (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 aux pages 329 et 330 (COMC) et John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd. (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 aux pages 297 à 300 (C.F. 1^{re} inst.). Toutefois, il incombe à l'opposant de faire la preuve relativement aux faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition. Le fardeau de la preuve qui incombe à l'opposant est plus léger en ce qui a trait à la question de non-conformité à l'alinéa 30b) de la Loi, visée en 1(i) ci-dessus : voir Tune Masters c. Mr. P's Mastertune (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 à la page 89 (COMC) et Molson Breweries c. Pernod Ricard S.A. (1991), 40 C.P.R. (3d) 102 aux pages 106 et 107 (C.F. 1^{re} inst.).

J'examinerai d'abord le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b). L'opposant prétend que le requérant n'a pas employé la marque qui fait l'objet de la demande d'enregistrement depuis les dates auxquelles il prétend l'avoir employée pour la première fois, soit février 1983 pour ce qui est des services de télécommunications et septembre 1986 en ce qui concerne les services de télécopie. L'opposant n'a pas déposé de preuve à l'appui de ses allégations, ayant l'intention, semble-t-il, de s'acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombe en procédant au contre-interrogatoire de M. Kerr. Par conséquent, une bonne partie des questions posées à cette occasion portaient sur les activités de démarrage menées par le requérant en 1983. Certains des éléments de preuve pertinents portant sur les débuts de l'entreprise du requérant ont été fournis sous forme de réponses données à des engagements. Ces éléments de preuve comprennent une copie de l'acte de constitution en société du requérant, daté du 1^{er} février 1983, une copie d'une inscription dans un journal des ventes, datée du 28 février 1983 et une copie d'une lettre d'entente datée du 14 février 1983 (dans laquelle il est fait mention d'une date d'installation, soit le 21 février 1983). De

plus, la pièce A jointe à l'affidavit de M. Kerr est une copie d'une deuxième lettre d'entente datée du 12 février 1983. Les lettres d'entente portent sur l'installation et l'entretien de réseaux téléphoniques. Dans l'une et l'autre figure, bien en vue, la marque MINITEL qui fait l'objet de la demande d'enregistrement. Je suis convaincu que le requérant a effectivement employé cette marque en liaison avec des services de télécommunications avant le dernier jour de février 1983, comme il l'affirme dans sa demande d'enregistrement. À cet égard, le simple fait de montrer une marque dans la promotion de services équivaut à l'employer en liaison avec des services au sens du paragraphe 4(2) de la Loi, du moins lorsque les services en question sont exécutés au Canada, comme c'est le cas ici. En outre, à mon avis, l'opposant ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombe en ce qui a trait à la deuxième des dates pertinentes, soit septembre 1986, relativement aux services de télécopie. Étant donné ce qui précède, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b).

En ce qui a trait au deuxième motif d'opposition fondé sur l'article 30, énoncé en 1(ii) ci-dessus, la date pertinente est la date de production de la demande d'enregistrement, en l'occurrence le 28 octobre 1987 : voir Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Schwauss (1991), 35 C.P.R. (3d) 90 à la page 94 (COMC). L'opposant soutient que la société requérante, par le biais de M. Kerr, devait avoir connaissance de la marque MINITEL de l'opposant à la date pertinente. L'opposant fonde son allégation sur le fait que M. Kerr était employé par Bell Canada (du milieu des années 1960 jusqu'en décembre 1980) et la mise au point par Bell Canada d'un système de télécommunications (appelé ALEX) qui ressemble apparemment à certains égards au système MINITEL de l'opposant. Cela laisse entendre que M. Kerr doit avoir pris connaissance du système MINITEL de l'opposant alors qu'il était employé chez Bell. Or, cette insinuation n'est pas étayée par la preuve. Au contraire, selon son témoignage, M. Kerr n'a pris connaissance du système ALEX qu'à la fin de 1986, soit plusieurs

années après avoir quitté Bell Canada : voir la page 33 de la transcription de son contre-interrogatoire. Cependant, au paragraphe 29 de son affidavit, M. Kerr déclare ce qui suit : «Since about October, 1987, several incidents of customers being confused between my company's MINITEL business and a MINITEL videotex [sic] product not of my company's origin have come to my attention.» Le produit vidéotext MINITEL auquel M. Kerr fait allusion est le système MINITEL de l'opposant : voir la page 36 de la transcription du contre-interrogatoire de M. Kerr. Selon mon interprétation des éléments de preuve ci-dessus, M. Kerr (et, par son entremise, le requérant) reconnaît qu'il était au courant de l'existence du système MINITEL de l'opposant à la date pertinente, soit le 28 octobre 1987. Néanmoins, ce fait à lui seul ne saurait empêcher le requérant d'être convaincu de son droit d'employer la marque en cause. L'opposant avait peut-être l'intention d'alléguer que le requérant ne pouvait être convaincu qu'il avait le droit d'employer la marque qui fait l'objet de la demande d'enregistrement, étant donné que cette marque créait de la confusion avec la marque de l'opposant. Toutefois, même si l'opposant avait fait pareille allégation, j'aurais accepté ou rejeté le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) selon que j'aurais conclu que les marques en cause risquent ou non d'être confondues.

Dans son motif d'opposition suivant, fondé sur l'alinéa 16(1)a), l'opposant invoque le fait qu'il a fait connaître sa marque MINITEL en liaison avec des terminaux informatiques (et le matériel auxiliaire) ainsi qu'avec ses services vidéotext. En ce qui a trait à la question de la confusion aux termes de l'alinéa 16(1)a), la date pertinente est celle à laquelle le requérant prétend avoir employé sa marque pour la première fois, soit le dernier jour de février 1983 en ce qui a trait aux services de télécommunications et le dernier jour de septembre 1986 pour ce qui est des services de télécopie.

Selon le témoignage de M. Pautrat, l'opposant offre à ses clients en France un vaste système de télécommunications qui remplace le système de communication téléphonique habituel. Le système MINITEL permet aux usagers d'avoir accès à une multitude de bases de données interactives et de communiquer avec tous les autres abonnés au système. Par exemple, l'utilisateur peut avoir accès à ses comptes bancaires et effectuer des virements, commander des marchandises ou des services dans des magasins, s'informer des programmes de théâtre ou de télévision, avoir accès aux horaires de train ou d'avion, jouer à des jeux électroniques, acquitter des factures et transmettre et recevoir des messages au moyen de tableaux d'affichage électronique. Le système offre plus de 7 600 différents services. Le système MINITEL a été mis en oeuvre en France en 1982. En octobre 1987, environ 3 millions de terminaux avaient été distribués aux abonnés. Selon les prévisions, en l'an 2 000, environ 14 millions de terminaux MINITEL auront été installés dans des ménages en France. Environ 28 pays ont adopté le système MINITEL. L'opposant a présenté une demande d'enregistrement de la marque MINITEL dans différents pays, y compris le Canada : voir la page 4 de la déclaration solennelle de M. Pautrat.

Comme on l'a déjà mentionné, l'opposant ne prétend pas avoir employé sa marque MINITEL au Canada, mais seulement l'avoir fait connaître au Canada. Pour étayer son motif d'opposition fondé sur l'article 16, l'opposant doit prouver qu'il a «fait connaître» sa marque MINITEL au Canada conformément à l'article 5 qui se lit comme il suit :

L'exigence voulant qu'une marque étrangère soit bien connue par suite de «cette distribution ou annonce» est une exigence péremptoire et une question de droit matériel et non de preuve : voir Valle's Steak House c. Tessier (1980), 49 C.P.R. (2d) 218 aux pages 224 et 225 (C.F. 1^{re} inst.) et Motel 6 Inc. c. N° 6 Motel Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 à la page 56 (C.F.1^{re} inst.). En d'autres termes, il incombe à l'opposant, selon la loi, de prouver qu'il a «fait connaître» sa marque MINITEL par les moyens énoncés expressément à l'article 5 et que sa marque est ainsi devenue «bien connue». Il s'ensuit qu'une marque qui se fait connaître au Canada par le bouche à oreille ou grâce à des articles dans les journaux ou les revues (*par opposition à des annonces*) n'est pas une marque qu'on a «fait connaître» au Canada au sens de l'article 5 : voir Motel 6, ci-dessus, où cette distinction est faite à la page 59.

Les affidavits de Mesdames Annotte et Tremblay déposés pour le compte de l'opposant prouvent que le système MINITEL de l'opposant a été mentionné ou examiné dans des articles publiés dans diverses revues et différents journaux canadiens y compris The Globe and Mail, La Presse, Le Devoir et le Financial Post, à compter de décembre 1984 (dans le cas de ces grands quotidiens). Toutefois, rien ne prouve que l'opposant ait *annoncé* sa marque au Canada. Par conséquent, le motif d'opposition fondée sur l'article 16 ne peut être admis parce que l'opposant n'a pas prouvé qu'il a fait connaître sa marque au Canada au sens de l'article 5. Même si l'on avait pu qualifier d'annonce la mention de la marque de l'opposant dans des articles de journaux et de revues, l'opposant n'a

certainement pas réussi à prouver que sa marque MINITEL était *bien connue* au Canada en février 1983 et il me serait difficile de conclure que sa marque MINITEL était bien connue au Canada même à celle qui est postérieure des deux dates pertinentes, soit en septembre 1986.

Le troisième motif d'opposition est que la marque qui fait l'objet de la demande d'enregistrement n'est pas distinctive. La date pertinente en ce qui a trait aux circonstances dont il convient de tenir compte pour trancher la question du caractère distinctif de la marque de commerce en cause est celle de la production de la déclaration d'opposition, en l'occurrence, le 1^{er} août 1988 : voir aussi Faber-Castell Canada Inc. c. Dixon Ticonderoga Inc. (1992) 41 C.P.R. (3d) 284 à la page 287 (COMC).

À la page 58 de la décision rendue dans l'affaire Motel 6, citée ci-dessus, on trouve ce qui suit :

« A trade mark can neither distinguish nor be adapted to distinguish the services of a person if another person has *used the mark in a foreign country and it has become known in Canada as the latter's mark* in respect of similar services. On the issue of lack of distinctiveness of a mark, although it must be shown that the rival or opposing mark must be known to some extent at least, *it is not necessary to show that it is well known* or that it has been made known solely by the restricted means provided for in s. 5, *supra*. It is sufficient to establish that the other mark has become known sufficiently to negate the distinctiveness of the mark under attack.»

(italiques ajoutées)

On peut tenir compte de tous les éléments de preuve pertinents qui tendent à établir l'absence de caractère distinctif. En d'autres termes, l'opposant peut invoquer des articles publiés dans des journaux et des revues pour établir que sa marque MINITEL avait acquis une certaine renommée au Canada. À cet égard, rien n'autorise à penser que l'opposant ait cherché à accroître la renommée de sa marque en tâchant d'obtenir qu'il y ait davantage de reportages dans les journaux sur le système MINITEL exploité en France. De plus, je puis tenir compte des éléments de preuve se

rapportant à la situation qui existait des dates auxquelles le requérant prétend avoir employé sa marque de commerce pour la première fois (février 1983 et septembre 1986) à la date pertinente, soit le 1^{er} août 1988 : voir Castle & Cooke, Inc. c. Popsicle Industries Ltd. (1990), 30 C.P.R. (3d) 158 (COMC).

Étant donné la preuve fournie par l'opposant et comme je puis prendre connaissance d'office du tirage général des grands quotidiens canadiens, je conclus qu'un nombre considérable de Canadiens avaient une certaine connaissance du système MINITEL de l'opposant à la date pertinente, soit le 1^{er} août 1988.

Il s'agit maintenant de déterminer si la renommée acquise par la marque MINITEL de l'opposant au Canada à la date pertinente, soit le 1^{er} août 1988, permet de conclure à l'absence de caractère distinctif de la marque MINITEL qui fait l'objet de la demande d'enregistrement.

Comme on l'a déjà dit, la société requérante s'est lancée en affaires en 1983. Les ventes de marchandises portant la marque MINITEL se sont chiffrées à 30 000 \$ la première année et sont passées à 200 000 \$ l'année suivante. Elles ont continué d'augmenter progressivement par la suite pour atteindre 1 000 000 \$ en 1988. Les dépenses de publicité pour la même période allant de 1983 à 1988 représentaient environ 34 000 \$. J'ai également tenu compte du fait qu'il est impossible de distinguer les services du requérant tels que décrits dans la demande en cause des services de l'opposant et du fait que les marques des deux parties sont identiques. Je trouve particulièrement important l'aveu du requérant selon lequel, à compter d'environ octobre 1987, les gens «called in... and when we weren't the Minitel that they were looking for they, you know, were satisfied and went away»: voir la page 39 de la transcription du contre-interrogatoire de M. Kerr et le paragraphe 29 de son affidavit. La date mentionnée par M. Kerr, soit octobre 1987, correspond à peu près au moment où les mentions

du système MINITEL de l'opposant dans les grands quotidiens canadiens se font plus fréquentes. (Je note en passant que c'est aussi en octobre 1987 que le requérant a produit sa demande d'enregistrement de la marque MINITEL). Par ailleurs, j'ai consulté un dictionnaire d'usage courant, soit Le Robert & Collins dictionnaire français-anglais anglais-français (deuxième édition, 1987) pour trouver une définition du mot «minitel» : à cet égard, voir Jordan & Ste-Michelle Cellars c. Vin Geloso Inc. (1984), 3 C.P.R. (3d) 276 à la page 278 (COMC). Selon la définition donnée dans le dictionnaire français-anglais, le mot «minitel» est une marque déposée et désigne le terminal à usage privé du système de télécommunications français. Même si l'entrée dans le dictionnaire ne permet pas de trancher de façon définitive la question du caractère distinctif de la marque en cause, elle vient appuyer la position de l'opposant selon laquelle la marque MINITEL était connue dans une certaine mesure au Canada en liaison avec le système de télécommunications de l'opposant à la date pertinente.

Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que, selon toute probabilité, la marque MINITEL du requérant distinguait effectivement les services de celui-ci de ceux de l'opposant à la date pertinente, soit le 1^{er} août 1988. Si j'ai mal évalué les probabilités, je conclus que je suis dans le doute quant à la question de savoir si la marque qui fait l'objet de la demande d'enregistrement distinguait véritablement les services du requérant de ceux de l'opposant à la date pertinente. Le fardeau de la preuve incombe au requérant et ce dernier ne s'en ait pas acquitté.

En conséquence, la demande du requérant est repoussée.

Il peut sembler curieux qu'un propriétaire étranger d'une marque de commerce qui n'a jamais employé cette dernière au Canada puisse faire rejeter la demande d'une société canadienne d'enregistrement d'une marque de commerce que la société canadienne

a adoptée de bonne foi et employée pendant plusieurs années avant de présenter une demande d'enregistrement. Toutefois, ce résultat découle de l'application d'un principe fondamental en droit canadien selon lequel *une compagnie étrangère, même si elle fait affaires exclusivement à l'étranger, peut néanmoins acquérir des droits au Canada et les faire valoir devant les tribunaux canadiens comme n'importe quelle compagnie canadienne* : voir Valle's Steak House, ci-dessus, à la page 223. Le résultat aurait probablement été différent si le requérant avait présenté une demande d'enregistrement de sa marque MINITEL plus tôt, c'est-à-dire lorsqu'il s'est lancé en affaires et avant que le système MINITEL de l'opposant n'ait retenu l'attention du public au Canada.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 31^e JOUR DE __Janvier__, 1994.

Myer Herzig
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce