

TRANSLATION/TRADUCTION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2011 COMC 225
Date de la décision : 2011-11-21

**DANS L'AFFAIRE DES TROIS
OPPOSITIONS produites par CTV Inc. à
l'encontre des demandes d'enregistrement
n^{os} 1283596; 128359 et 1294787 pour les
marques de commerce JCTV; JC-TV et
JTV JCTV et dessin, au nom de Trinity
Christian Center of Santa Ana, Inc.**

Demande n^o 1283596

[1] Le 19 décembre 2005, Trinity Christian Center of Santa Ana, Inc. Corporation California (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce JCTV (la Marque) fondée sur l'emploi projeté au Canada en liaison avec les marchandises et les services suivants (les Marchandises et Services Initiaux) :

Marchandises : Télédiffusion; câblodistribution; télédiffusion numérique; offre de bavardoirs en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs portant sur la religion, la musique, la santé, la comédie, la politique et les nouvelles; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général.

Services : [TRADUCTION] Divertissement, y compris émissions d'informations télévisées; production d'émissions pour la télévision par câble; production d'émissions de télévision sous-titrées; production d'émissions de radio et de télévision; production télévisuelle; souscription d'émission de télévision; production d'émission de télévision; diffusion d'émissions via le réseau informatique mondial; diffusion d'informations et d'autres émission par radio; diffusion d'émission

radiophonique; divertissement de la nature d'émissions de télévision en continu dans les domaines de l'information, la comédie, les variétés, la religion, la santé, la musique et sur des sujets précis intéressant les jeunes, les adultes et les enfants via un réseau information mondial; services de divertissement , y compris offre d'émission de télévision dans les domaines de l'information, la religion, la santé, les variétés, la musique, la comédie et sur des sujets précis intéressant les jeunes, les adultes et les enfants; services de divertissement de la nature d'émissions de télévision en continu dans le domaine du divertissement pour enfant; production d'émission de télévision par câble; production d'émissions de télévision sous-titrées; production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision et de radio; services de divertissement radiophonique, y compris, des émissions de radio comprenant des numéros présentés par une personnalité de la radio; divertissement, y compris, , production d'émission de télévision et de jeux télévisés; services de divertissement, y compris, production et distribution d'une émission de jeux; production d'émissions de télévision par câble; production d'émission de télévision avec sous-titrage; production de vidéocassettes; divertissements radiophoniques; production télévisuelle; production d'émission de télévision; production de rubans magnétoscopiques; services de divertissement, y compris, offre d'un site web présentant des œuvre musicales, clips vidéo musicaux, clips vidéo de films, des photographies, et d'autres productions multimédias; services de divertissement, y compris, des activités en ligne permettant la création de ses propres clips vidéo; divertissement, y compris, la diffusion en continu par télévision, satellite et autre média sonore et vidéo d'émissions d'informations, de comédie, de variétés, sur la santé, la musique ou la religion; lecture en continu de matériel sonore et vidéo sur l'Internet;

[2] La demande a subséquemment été modifiée afin d'y inclure uniquement les services décrits ci-dessous (les Services) :

(1) Télédiffusion; câblodistribution; télédiffusion numérique; offre de bavardoirs en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs portant sur la religion, la musique, la santé, la comédie, la politique et les nouvelles; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général.

(2) Production, souscription et distribution d'émissions et de spectacles télévisés et radiophoniques dans les domaines des nouvelles, de la religion, de la santé, de la variété, de la musique, de la comédie et des thèmes propres aux jeunes, aux adultes et aux enfants; production et distribution de jeux-questionnaires télévisés, de films, de cassettes vidéo et de bandes vidéo; production et offre d'un site web contenant des représentations musicales, des clips vidéo, des extraits connexes, des photographies et d'autre matériel multimédia et offrant une activité en ligne qui permet la création de ses propres clips vidéo.

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 23 juillet 2008.

[4] Le 2 février 2009, CTV Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition invoquant des motifs dont le résumé figure ci-dessous :

- (a) en contravention avec l'alinéa 30a) de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), la demande ne renferme pas d'état dressé dans les termes ordinaires du commerce détaillant les Services;
- (b) en contravention avec l'alinéa 30e) de la Loi, la Requérante n'a pas l'intention d'employer elle-même et par l'entremise d'un licencié, ou elle-même ou par l'entremise d'un licencié, la Marque comme une marque de commerce au Canada;
- (c) en contravention de l'alinéa 30i) de la Loi, la Requérante ne pouvait être convaincue d'avoir le droit d'employer la Marque, étant donné qu'elle connaissait ou aurait dû connaître l'emploi antérieur et l'enregistrement par l'Opposante des marques de commerce ou de leur famille des marques de commerce CTV;
- (d) en contravention avec l'alinéa 12(1)d) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce ou la famille des marques de commerce constituées ou comprenant CTV et déposées sous les numéros d'enregistrement LMC 197 826; LMC 302 697; LMC 573 964; LMC 573 962; LMC 324 326; LMC 658 430; LMC 658 429; LMC 614 029; LMC 533 294; LMC 696 525; LMC 516 738; LMC 645 492; LMC 559 022; LMC 547 585; LMC 562 705; LMC 607 754; LMC 650 875; LMC 650 272; LMC 533 295; LMC 607 293; LMC 605 170; LMC 612 016; LMC 682 760; et LMC 594 391;
- (e) en contravention de l'alinéa 16(3)a) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque parce qu'à la date de production de la demande elle créait de la confusion avec l'emploi que faisait

l'Opposante de ses marques de commerce ou famille de noms commerciaux comprenant CTV, CTV et dessin, CTV HD, CTV BRITISH COLUMBIA, CTV.CA, CTVNEWS.COM, CTV W-FIVE et dessin, CTV NATIONAL NEWS, CTV NEWS I, CTV NEWS I et dessin, CTV NEWS ONE, CTV SPECIALISEE et CTV SPECIALTY;

- (f) en contravention avec l'alinéa 16(3)(b) de la Loi, la Requérente n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque parce qu'à la date de production de la demande elle créait de la confusion avec la demande n° 1265009;
- (g) en contravention avec l'alinéa 16(3)c) de la Loi, la Requérente n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque parce qu'à la date de production elle créait de la confusion avec les noms commerciaux de l'Opposante qui contiennent la marque de commerce CTV, dont, CTV Inc., CTV Television Inc., CTVglobemedia Inc., CTV Specialty Television Inc. et CTV Limited;
- (h) en contravention avec l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas et ne peut être distinctive des Services en ce qu'elle n'était pas et n'est pas adaptée à distinguer et ne distingue véritablement pas les Services des marchandises et services de l'Opposante.

[5] La Requérente a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[6] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit un affidavit de Rick Lewchuk (l'Affidavit de Lewchuk). Aucun contre-interrogatoire n'a au lieu et la Requérente n'a produit aucun élément de preuve.

[7] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été demandée.

Fardeau de la preuve et dates pertinentes

[8] C'est sur la Requérante que repose le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée*, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298].

[9] Les dates pertinentes se rapportant aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- alinéa 38(2)a) et art. 30 de la Loi – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), à la page 475];

- alinéas 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];

- alinéa 38(2)c) et par. 16(3) de la Loi – la date de production de la demande;

- alinéa 38(2)d) de la Loi – la date de production de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d)

[10] Je vais d'abord aborder le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d). L'Opposante a fait valoir que la Marque n'était pas enregistrable parce qu'elle créait de la confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce suivantes déposées par l'Opposante :

i)	CTV n° d'enr. LMC197 826;
ii)	CTV et dessin n° d'enr. LMC302,697;
iii)	CTV et dessin n° d'enr. LMC573,964;
iv)	CTV et dessin n° d'enr. LMC573,962;

v)	CTV et dessin n° d'enr. LMC324,326;
vi)	CTV et dessin n° d'enr. LMC658,430;
vii)	CTV n° d'enr. LMC658,429;
viii)	CTV BRITISH COLUMBIA n° d'enr. LMC614,029;
ix)	CTV DIRECT n° d'enr. LMC533,294;
x)	CTV HD n° d'enr. LMC696,525;
xi)	CTV INTERNATIONAL PRODUCTION GROUP n° d'enr. LMC516,738;
xii)	CTV NATIONAL NEWS n° d'enr. LMC645,492;
xiii)	CTV NEWS I n° d'enr. LMC559,022;
xiv)	CTV NEWS 1 et dessin n° d'enr. LMC547,585;
xv)	CTV NEW ONE n° d'enr. LMC562,705;
xvi)	CTV NEWSNET et dessin n° d'enr. LMC607,754;
xvii)	CTV SPECIALISEE n° d'enr. LMC650,875;
xviii)	CTV SPECIALTY n° d'enr. LMC650,272;
xix)	CTV SPORTS DIRECT n° d'enr. LMC533,295;
xx)	CTV TRAVEL n° d'enr. LMC607,293;
xxi)	CTV TRAVEL et dessin n° d'enr. LMC605,170;
xxii)	CTV W-FIVE et dessin n° d'enr. LMC612,016;

xxiii)	CTV.CA n° d'enr. LMC682,760;
xxiv)	CTVNEWS.COM n° d'enr. LMC594,391;

[11] À titre préliminaire, je souligne qu'il y avait une erreur de typographie dans la déclaration d'opposition. Plus précisément, la marque de commerce CTV NEWS I portait le numéro d'enregistrement TMA599,022 plutôt que TMA559,022. Étant donné qu'une copie de l'enregistrement a été fournie comme élément de preuve, je tiendrai donc compte de cet enregistrement car la Requérante en a été avisée.

[12] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et consulté le registre pour confirmer que chacun de ces enregistrements est en règle [*Quaker Oats Co. of Canada c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif.

[13] Je dois maintenant décider, selon la prépondérance des probabilités, si la Marque est susceptible de créer de la confusion avec une ou plusieurs marques de commerce déposées de l'Opposante. J'estime que la marque de l'Opposante la plus susceptible de lui donner gain de cause est celle dont l'enregistrement est le n° LMC197,826 pour CTV (la Marque de commerce CTV). Voici l'état déclaratif des marchandises et services pour cette marque :

Marchandises : Programmes sonores visuels en blanc et noir et en couleur pour transmission par moyen actionné électriquement et/ou magnétiquement, y compris films, rubans magnétoscopiques, disques et cassettes

Services : Transmission de sons et/ou d'images en noir et blanc et en couleurs par tout moyen actionné électriquement, pour réception visuelle ou sonore, accompagnée de services de réseau de télévision; enregistrement de transmissions reçues visuellement et auditivement, en direct ou en différé, de messages et de programmes, par l'intermédiaire de tous les moyens commerciaux disponibles, y compris films, rubans magnétoscopiques, disques et cassettes.

J'estime que l'emploi de la marque de commerce CTV et dessin figurant ci-dessous (la Marque CTV accompagnée d'un dessin) est un emploi de la Marque de commerce CTV [*Canada (Registraire des marques de commerce) c. Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell*

Bull, S.A. (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.)].



[14] Le test applicable à la question de la probabilité de confusion est énoncé au par. 6(2) de la Loi, lequel prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. En procédant à cette appréciation, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce pertinentes, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5) : 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; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[15] Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent est attribué à différents facteurs selon le contexte [voir *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772 (C.S.C.), au paragraphe 54]. Je me réfère également à l'arrêt *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.), au par. 49, où la Cour suprême du Canada a affirmé que l'alinéa 6(5)e), soit la ressemblance entre les marques, est souvent le facteur qui a le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion. Même si j'ai examiné les critères dans l'ordre où ils figurent dans la Loi dans mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), je n'en ai pas moins tenu compte des remarques de la Cour suprême concernant l'importance de l'alinéa 6(5)e).

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce

[16] Aucune des marques ne possède un caractère distinctif inhérent élevé puisque chacune d'elles est formée de lettres de l'alphabet [*GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd. (1975)*, 22 C.P.R. (2d) 154 (C.F. 1^{re} inst.)]. En outre, le suffixe de chaque marque, soit TV, est d'usage courant dans ce secteur d'activité. La preuve du déposant de l'Opposante, M. Lewchuk, premier vice-président, *CTV Creative Agency & Brand Strategy*, donne les exemples suivants de l'emploi de TV dans des listes résumant la programmation de divers télédiffuseurs : HGTV, YTV, TV5, TVA, TSTV, TVO, et Citytv (Affidavit de Lewchuk, pièce 14.) Ce facteur ne favorise en soi ni l'une ni l'autre des parties.

La mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues

[17] Ce facteur joue en faveur de l'Opposante car elle est la seule à avoir démontré que sa marque a acquis un caractère distinctif. Voici la preuve présentée par M. Lewchuk :

- Le prédécesseur en titre de l'Opposante a été constitué en 1961 (Affidavit de Lewchuk, par. 5, 13). L'Opposante fait partie d'un des plus importants groupes médiatiques canadiens, possédant et exploitant 27 stations de télévision locales et 35 canaux spécialisés (le Réseau CTV) ainsi que de nombreux sites Web (Affidavit de Lewchuk, par. 6). Son signal de télévision est disponible pour 99% des foyers canadiens d'expression anglaise (Affidavit de Lewchuk, par. 7).
- L'Opposante a établi qu'elle-même ou son prédécesseur en titre avait employé la Marque de commerce CTV au moins depuis août 1966 (Affidavit de Lewchuk, par. 13; pièce 5).
- M. Lewchuk a fourni des exemples d'emploi de la Marque de commerce CTV :
 - montrée durant ou immédiatement avant des émissions de télévision ou des annonces publicitaires (Affidavit de Lewchuk, pièces 5, 9, 19, 36);
 - montrée dans des sites Web sur l'Internet (Affidavit de Lewchuk, pièces 1B, 3, 23);
 - montrée dans des annonces publicitaires concernant des émissions de télévision et d'autres promotions et concours tenus sur le Réseau de CTV (Affidavit de Lewchuk, pièces 6, 10, 11, 12);
 - montrées dans des cédules d'émissions, dossiers destinés au média, résumés d'émission, cartes de tarif et affiches distribuées aux annonceurs, agences de

publicité, acheteurs d'espace médiatique et auteurs de divertissement (Affidavit de Lewchuk, par. 28, 44; pièces 8, 22, 24);

- montrée dans des publicités pour la promotion des services de télédiffusion et de programmation de CTV pour la télévision, y compris dans des commerciaux télévisés, affiches, cartes postales, publicité dans des imprimés, dont *Star Week*, *The Globe and Mail*, *Metro*, *The Toronto Sun*, *TV Week* ainsi que sur l'Internet (par. 38-41,43; pièces 14 à 16)
 - montrée dans des publicités concernant des services publics produites par l'Opposante et diffusées sur le Réseau de CTV (Affidavit de Lewchuk, par. 45; pièce 19);
 - sur des panneaux intérieurs et extérieurs, des tableaux d'affichage et des affiches (Affidavit de Lewchuk, par. 40 et 41; pièces 15 et 16, 21);
 - sur des CD et dans des DVD (Affidavit de Lewchuk, par. 35, 51; pièces 13 et 28);
 - dans les entêtes de papier à lettres, cartes professionnelles, chemises et enveloppes (Affidavit de Lewchuk, par. 52; pièce 29) et sur des sacs et autres articles promotionnels (par. 50, 54; pièces 26-27, 31).
- Les dépenses de publicité concernant la promotion des services de télédiffusion de CTV au Canada pour les années 2005 à 2008 se sont situées entre 9,1 et 10,5 millions de dollars (Affidavit de Lewchuk, par. 36).

[18] Dans son affidavit, M. Lewchuk décrit le nombre approximatif d'auditeurs canadiens du Réseau de CTV entre 2005 et 2009 et déclare que ces statistiques sont fournies par *BBM/Nielsen Media Research* (Affidavit de Lewchuk, par. 34). Ces statistiques sur le nombre de téléspectateurs constituent du oui-dire. Comme aucune information n'a été fournie en vue d'établir leur nécessité et leur fiabilité, je n'accorderai que peu d'importance à cet élément de preuve [*R. c. Khan*, [1990] 2 R.C.S. 531]. Je vais néanmoins prendre connaissance judiciaire du fait que CTV dispose d'un auditoire important au Canada [*Milliken & Co. c. Keystone Industries (1970) Ltd.*, (1986), 12 C.P.R. (3d) 166 (C.O.M.C.), aux pages 168 et 169; *Wal-Mart Stores Inc. c. 99 Video Inc.* (1995), 65 C.P.R. (3d) 572 (C.O.M.C.), au par. 11].

[19] Ce facteur favorise donc l'Opposante.

La période pendant laquelle chaque marque de commerce a été employée

[20] Ce facteur favorise l'Opposante. L'Opposante revendique l'emploi par elle-même ou par son prédécesseur en titre depuis au moins 1961 (Affidavit de Lewchuk, par. 5) et a établi l'emploi depuis 1966 (Affidavit de Lewchuk, pièce 5). La demande en cause a été produite pour un emploi projeté et aucune preuve d'emploi n'a été produite.

La nature des marchandises, services ou entreprises, ou du commerce

[21] En ce qui concerne la question de la confusion au titre de l'alinéa 12(1)d), l'examen des marchandises et des services et commerces des parties se fait en fonction de l'état déclaratif des marchandises ou services figurant dans la demande d'enregistrement ou l'enregistrement des marques de commerce de celles-ci [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe Inc. c. Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

[22] Ce facteur joue en faveur de l'Opposante. Les services des parties sont étroitement liés, sinon identiques; ainsi, leurs voies de commercialisation se chevauchent probablement [*Advance Magazine Publications Inc. c. Masco Building Products Corp.* (1999), 86 C.P.R. (3d) 207 (C.F. 1^{re} inst.), aux par. 216 et 217]. Les services décrits dans l'enregistrement de la Marque de commerce CTV sont tous en ligne avec la production et la télédiffusion d'émissions visuelles et sonores ainsi que la production d'émissions utilisant des supports tels que des films, rubans vidéo, disques et cassettes. La preuve produite par l'Opposante confirme que la programmation d'émissions ou de leur publicité mise en ondes en liaison avec la Marque de commerce CTV comprend la programmation de dramatiques, de comédies, d'émissions à caractère religieux, de nouvelles et d'émissions destinées à la jeunesse (Affidavit de Lewchuk, pièces 22, 36). De plus, les enregistrements n^{os} LMC573,964 et LMC573,962 pour la Marque CTV et dessin, respectivement en noir et blanc et en couleur, couvrent la fourniture au public via l'Internet de divertissements, de nouvelles, d'événements sportifs et d'informations.

Le degré de ressemblance entre les marques de commerce

[23] Il existe donc un très fort degré de ressemblance entre les deux marques dans la présentation et dans le son. En fait, la Marque englobe la totalité de la Marque de commerce CTV, n'offrant uniquement comme préfixe que la lettre « J » [*Pepsico Inv. c. Daiwa Seiko Inc.* (1983), 80 C.P.R. (2d) 160 (C.O.M.C.), à la p. 165]. De plus, les deux marques suggèrent clairement l'idée d'un diffuseur, d'un producteur ou d'un canal de télévision [voir par exemple *CTV Inc. c. Thomson Multimedia Inc.*; 2005 CarswellNat 2904, au par. 26 (C.O.M.C.)]. Ce facteur favorise donc l'Opposante.

Autre circonstance de l'espèce – état du registre

[24] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante donne des détails relatifs à quatre enregistrements de tierce partie comprenant CTV. Je vais faire abstraction de ces enregistrements étant donné que la preuve de l'état du registre doit être déposée par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle [*Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 (Règlement sur les marques de commerce), art. 41a)]. Dans les procédures d'opposition, le registraire n'exerce son pouvoir discrétionnaire concernant ce qui figure au registre qu'à l'égard de ce qui est valablement prouvé, sauf pour vérifier si des demandes et des enregistrements de marques de commerce dûment plaidés sont expirés à la date pertinente [*Retail Royalty Co.c. Hawke & Co. Outfitters LLC* (2011), 94 C.P.R. (4th) 323 (C.O.M.C.), au par. 47].

Autre circonstance de l'espèce - la famille de marques

[25] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante s'appuie sur sa famille de marques de commerce. Afin d'invoquer une famille de marque de commerce, un opposant doit démontrer qu'il emploie chacune des marques de la famille alléguée [*McDonald's Corp. c. Alberto-Culver Co.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 382 (C.O.M.C.)]. De plus, la présomption de l'existence de la famille est réfutée lorsqu'il ressort de la preuve que la caractéristique commune de la famille alléguée est enregistrée ou employée par d'autres propriétaires de marques de commerce [*Thomas J. Lipton Inc. c. Fletcher's Fine Foods Ltd.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 279 (C.O.M.C.), aux par. 286 et 287]. En l'espèce, aucune preuve d'emploi de CTV par une autre partie n'a été présentée. J'ai donc pris en compte la famille de marques de l'Opposante en tant qu'autre circonstance de l'espèce.

L'Opposante a au moins fait la preuve d'un certain emploi de ses autres marques dans lesquelles figure CTV, dont CTV NEWSNET et dessin, CTV TRAVEL, CTV.CA et CTV W5 et dessin (Affidavit de Lewchuk, pièces 1, 3, 36, 37). L'emploi d'une petite famille de marques de commerce augmente la probabilité que les consommateurs pensent que JCTV n'est qu'une autre facette de réseau CTV de l'Opposante: [*McDonald's Corp. c. Yogi Yogurt Ltd.* (1982), 66 C.P.R. (2d) 101 (C.F. 1^{re} inst.); *Air Miles International Trading B.V. c. SeaMiles LLC* (2009), 76 C.P.R. (4th) 369 (C.O.M.C.), au par. 46].

Conclusion

[26] Je conclus donc que, selon la prépondérance des probabilités, il existe une probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la Marque de commerce CTV, compte tenu de l'emploi étendu de la Marque de commerce CTV et des similitudes des marques et des services qui leur sont liés. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est accueilli.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a)

[27] L'Opposante a également fait valoir que la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque étant donné qu'à la date de production de la demande, celle-ci créait de la confusion avec l'emploi des marques de commerce CTV, CTV et dessin, CTV HD, CTV BRITISH COLUMBIA, CTV.CA, CTVNEWS.COM, CTV W-FIVE et dessin, CTV NEWSNET et dessin, CTV NATIONAL NEWS, CTV NEWS 1, CTV NEWS 1 et dessin, CTV NEWS ONE, CTV SPECIALISEE, et CTV SPECIALTY. Comme dans le cas du motif fondé sur l'alinéa 12(1)d), la Marque de commerce CTV est celle qui est la plus susceptible de donner gain de cause à l'Opposante.

[28] L'appréciation de ce motif d'opposition diffère de celle du motif fondé sur l'alinéa 12(1)d) dans la mesure où la date pertinente aux termes de l'al. 16(3)a) est la date de production de la

demande. De façon à s'acquitter de son fardeau initial au titre de l'article 16, l'Opposante doit prouver qu'elle employait au Canada la Marque de commerce CTV à une date antérieure à la date de production de la demande en cause, soit le 19 décembre 2005, et qu'elle ne l'avait pas abandonnée à la date de l'annonce de la demande en cause, soit le 23 juillet 2008 (par. 16(5) de la Loi). La preuve produite par M. Lewchuk permet à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau initial. Bien que la date pertinente en vertu de l'article 16 se situe à une date antérieure de six ans à celle d'aujourd'hui, cette différence entre les dates n'a pas de conséquence sur l'issue à trancher étant donné que l'Opposante a démontré l'emploi étendu de la Marque de commerce CTV à la date de production de la demande. Par conséquent, compte tenu de l'emploi antérieur par l'Opposante de la marque de commerce CTV, le motif fondé sur l'al. 16(3)a est accueilli pour des motifs semblables à ceux énoncés lors de mon examen à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'al. 12(1)d).

Autres motifs d'opposition

[29] Comme j'ai déjà rejeté la demande pour deux motifs, je n'examinerai pas les autres motifs d'opposition en ce qui concerne la demande d'enregistrement n° 1283596.

DEMANDE N° 1283597

[30] La demande n°1283597 pour la marque JC-TV (la Marque JC-TV) a été déposée le 19 décembre 2005 fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec les Marchandises et Services initiaux; son état descriptif a par la suite été amendé pour se limiter aux Services. La Marque JC-TV a été annoncée aux fins d'opposition le 23 juillet 2008 et une déclaration d'opposition a été déposée par l'Opposante le 2 février 2009. Sauf en ce qui a trait au degré de ressemblance, les questions à trancher, les dates pertinentes et la preuve au dossier sont exactement les mêmes que ceux dans l'opposition concernant la demande n° 1283596. Comme précédemment, j'estime que la Marque de commerce CTV est celle qui est le plus susceptible de donner gain de cause à l'Opposante quant au motif fondé sur l'alinéa 12(1)d) ainsi que l'emploi de cette marque de commerce en ce qui concerne les motifs fondés sur l'article 16.

[31] Il y a un degré de ressemblance visuelle assez élevé entre la Marque JC-TV et la Marque de commerce CTV et un fort niveau de ressemblance sonore étant donné que la seule différence entre des marques est la lettre J et le trait d'union figurant dans la Marque JT-TV. Bien que le trait d'union aidera le consommateur à faire une distinction entre les deux marques au niveau visuel, la ressemblance entre elles au niveau sonore demeure très grande vu que le trait d'union est muet et que le sens commun veut que la prononciation de la Marque JC-TV soit rendue par JCTV. Cette ressemblance phonétique pourrait être la cause de confusion entre les marques [*Les Brasseries Molson, Société en nom collectif c. Avalon International Inc.* (1998), 85 C.P.R. (3d) 405 (C.O.M.C.), au par. 17]. De plus, les deux marques de commerce suggèrent la même idée – soit celle d'un télédiffuseur, d'un producteur ou d'une chaîne [*CTV Inc. c. Thomson Multimedia Inc.*; 2005 CarswellNat 2904 (C.O.M.C.), au par. 26].

[32] Compte tenu de la ressemblance phonétique entre les marques et le chevauchement des services, dans le meilleur des cas, un doute subsiste en moi en ce qui concerne la question de la confusion. Je conclus donc que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer que les marques ne créent pas de confusion. J'accueille donc les motifs d'opposition fondés sur les alinéas 12(1)d) et 16(3)a). Comme j'ai déjà rejeté la demande en vertu de deux motifs, je n'examinerai pas les autres motifs d'opposition concernant la demande d'enregistrement n° 1283597.

DEMANDE N° 1294787

[33] La demande n°1294787 pour la marque de commerce JTV JCTV et dessin, illustrée ci-dessous, a été produite le 22 mars 2006, fondée sur un emploi projeté au Canada (la Marque JTV JCTV et dessin).



La Requérante revendique dans sa demande la date de priorité de production du 17 février 2006, en vertu de l'article 34 de la Loi, s'appuyant sur la production d'une demande correspondante aux États-Unis. Les services tels que modifiés sont ainsi décrits :

(1) Télédiffusion; câblodistribution; télédiffusion numérique; offre de bavardoirs en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs dans les domaines de la religion, de la musique, de la santé, de la comédie, de la politique et des nouvelles; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; diffusion d'émissions au moyen d'un réseau informatique mondial; radiodiffusion d'informations et d'autres émissions; diffusion d'émissions radiophoniques; diffusion de matériel audio et vidéo en continu sur Internet.

(2) Production, souscription et distribution d'émissions et de spectacles télévisés et radiophoniques dans les domaines des nouvelles, de la religion, de la santé, de la variété, de la musique, de la comédie et des thèmes propres aux jeunes, aux adultes et aux enfants; production et distribution de jeux-questionnaires télévisés, de films, de cassettes vidéo et de bandes vidéo; production et offre d'un site web contenant des représentations musicales, des clips vidéo, des extraits connexes, des photographies et d'autre matériel multimédia et offrant une activité en ligne qui permet la création de ses propres clips vidéo.

[34] La Marque JTV JCTV et dessin a été annoncée à des fins d'opposition le 23 juillet 2008 et une déclaration d'opposition a été déposée par l'Opposante le 2 février 2009. Les questions à trancher et la preuve au dossier sont les mêmes que celles des deux demandes précédentes, sauf en ce qui a trait aux facteurs examinés plus en détail ci-dessous. J'estime également que la Marque de commerce CTV est celle qui est le plus susceptible de donner gain de cause à l'Opposante quant au motif fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) ainsi que l'emploi de cette marque de commerce en ce qui concerne les motifs fondés sur l'article 16.

[35] En l'espèce, la Marque JTV JCTV et dessin comprend des éléments graphiques, mais ceux-ci n'ont pas suffisamment d'importance pour ajouter plus qu'une petite touche de caractère distinctif inhérent. Plus particulièrement, les lettres JTV ne sont pas clairement visibles dans l'élément graphique placé à l'extrémité du côté gauche de la Marque JTV JCTV et dessin. J'estime plutôt que ces lettres pourraient probablement être perçues par les consommateurs comme un petit élément graphique et non comme les initiales JTV. Le reste des éléments

graphiques est composé des lettres JCTV reproduites en caractères stylisés sur un fond foncé et ajoutent très peu en réalité au caractère distinctif inhérent de la Marque JTV JCTV et dessin [*Canadian Jewish Review Ltd. c. Le registraire des marques de commerce* (1961), 37 C.P.R. 89 (C. É.), aux par. 8 et 11].

[36] Il y a un degré de ressemblance visuelle assez élevé entre la Marque JTV JCTV et dessin et la Marque de commerce CTV. Comme il n'y a aucune preuve au dossier pour étayer la prononciation de cette marque autrement qu'en reproduisant JCTV, par exemple JTV JCTV, je suis d'avis que les consommateurs vont prononcer la Marque JTV JCTV et dessin comme JCTV. Il existe donc un niveau très élevé de ressemblance phonétique entre cette marque et la Marque de commerce CTV. Comme il a été établi en ce qui concerne les oppositions formulées à l'égard des demandes n^{os} 1283596 et 1283597, les idées suggérées sont semblables. Le degré de ressemblance joue donc en faveur de l'Opposante.

[37] Compte tenu de la ressemblance phonétique entre les marques et le chevauchement des services, dans le meilleur des cas, un doute subsiste en moi en ce qui concerne la question de la confusion. Je conclus donc que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer que les marques ne créent pas de confusion. J'accueille donc les motifs d'opposition fondés sur les alinéas 12(1)d) et 16(3)a). Comme j'ai déjà rejeté la demande en vertu de deux motifs, je n'examinerai pas les autres motifs d'opposition concernant la présente demande d'enregistrement.

Décision

[38] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse les demandes n^o 1283596, n^o 1283597 et n^o 1294787 conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme.
Jean-Jacques Goulet, LL.L.