

TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE CONCERNANT L'OPPOSITION de Sony Corporation à la demande n° 777,777 produite par David P. Latchman en vue de l'enregistrement de la marque de commerce THE WONDER NETWORK

Le 14 mars 1995, le requérant, David P. Latchman, a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce *THE WONDER NETWORK*, basée sur l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec des « disques compacts préenregistrés, disques compacts à utiliser avec ordinateur, bandes-vidéo, bandes sonores » et en liaison avec des « services de divertissement, notamment des services de diffusion de vidéo et de vidéo interactifs; distribution par satellite de services de vidéo et de vidéo interactifs; fourniture de services de vidéo interactifs en ligne; et la production et la distribution de programmation vidéo ». Le requérant a renoncé au droit à l'usage exclusif du mot *NETWORK* en dehors de sa marque de commerce en ce qui concerne les services visés par la présente demande.

Aux fins de toute opposition éventuelle, l'annonce de la présente demande a été publiée dans le *Journal des marques de commerce* du 29 janvier 1997, et l'opposante, Sony Corporation, a produit une déclaration d'opposition le 27 juin 1997, dont une copie a été transmise au requérant le 23 juillet 1997. En réponse à la déclaration d'opposition, le requérant a signifié et produit une contre-déclaration le 22 août 1997. La preuve de l'opposante a consisté en la production de l'affidavit de M^{me} Therese Garnett, tandis que le requérant a produit une déclaration énonçant que, conformément au paragraphe 42(1) du *Règlement sur les marques de*

commerce, il ne produirait aucune preuve. L'opposante a demandé et obtenu la permission de modifier sa déclaration d'opposition en vertu de l'article 40 du **Règlement sur les marques de commerce**. De plus, les deux parties ont produit un mémoire écrit et elles étaient représentées à l'audition orale.

Les motifs d'opposition invoqués par l'opposante dans sa déclaration d'opposition modifiée sont les suivants :

- a)* Vu l'alinéa 12(1)*d*) de la **Loi sur les marques de commerce**, la marque de commerce *THE WONDER NETWORK* n'est pas enregistrable, car la marque du requérant crée de la confusion avec la marque de commerce déposée *SONY WONDER*, dont le numéro d'enregistrement est 443,467, et enregistrée le 2 juin 1995.
- b)* Vu l'alinéa 12(1)*b*) de la **Loi sur les marques de commerce**, la marque de commerce *THE WONDER NETWORK* n'est pas enregistrable, car la marque ne donne pas une description claire ou donne une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui y sont employées, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services.
- c)* Le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce *THE WONDER NETWORK* en liaison avec les marchandises et services visés par la présente demande, car à la date de production de la présente demande, la marque du requérant créait de la confusion avec la marque *SONY WONDER* de l'opposante, laquelle avait été enregistrée antérieurement à titre de marque de commerce et employée au Canada par l'opposante à la fois comme marque de commerce et nom commercial en liaison avec des bandes vidéo et des bandes sonores, des films commerciaux et des imprimés, notamment des livres et des services Internet.
- d)* La présente demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la **Loi sur les marques de commerce**.
- e)* La marque de commerce *THE WONDER NETWORK* du requérant n'est pas distinctive, car elle ne distingue pas réellement ou n'est pas apte à distinguer les marchandises et services du requérant des services des autres, y compris les marchandises de l'opposante portant la marque de commerce *SONY WONDER* de l'opposante.

L'opposante n'a présenté aucun fait à l'appui du motif qu'elle a invoqué en vertu de l'article 30. Par conséquent, le quatrième motif n'étant pas conforme à l'alinéa 38(3)a) de la *Loi sur les marques de commerce* a été rejeté. De même, l'opposante n'a présenté aucune preuve à l'appui du motif qu'elle a invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)b). Par conséquent, l'opposante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de produire une preuve admissible suffisante pour étayer la vérité de ses allégations selon lesquelles la marque de commerce *THE WONDER NETWORK* ne donne pas une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises ou services du requérant en liaison avec lesquels elle est employée ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui y sont employées, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services. De plus, la marque de commerce *THE WONDER NETWORK*, prise dans son ensemble, ne semble pas avoir un sens facilement discernable ou une signification en liaison avec les marchandises ou les services visés par la présente demande. Par conséquent, j'ai rejeté le deuxième motif d'opposition.

Comme troisième motif, l'opposante a fait valoir que le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce *THE WONDER NETWORK*, car la marque du requérant crée de la confusion avec la marque de commerce *SONY WONDER* de l'opposante, laquelle avait été employée antérieurement au Canada par l'opposante en liaison avec des bandes vidéo et des bandes sonores, des films commerciaux, des livres et des services Internet. Vu les paragraphes 16(5) et 17(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, il incombe initialement à l'opposante d'établir son emploi de la marque de commerce *SONY WONDER* au

Canada en liaison avec des bandes vidéo et des bandes sonores, des films commerciaux, des livres et des services Internet avant la date de production de la présente demande [soit le 14 mars 1995], ainsi que d'établir qu'elle n'avait pas abandonné sa marque en liaison avec ces marchandises et services à la date de l'annonce de la présente demande [soit le 29 janvier 1997].

Ayant examiné l'affidavit de M^{me} Garnett, je conclus que l'opposante n'a pas établi son emploi antérieur et son non-abandon ni de la marque de commerce ni du nom commercial *SONY WONDER* au Canada en liaison avec des bandes vidéo et des bandes sonores, des films commerciaux, des livres et des services Internet. À cet égard, l'affidavit de M^{me} Garnett indique l'emploi de la marque de commerce et du nom commercial *SONY WONDER* par la Division Sony Wonder de la société Sony Music Entertainment (Canada) Inc. Pour établir l'emploi de la marque de commerce *SONY WONDER* par la Division Sony Wonder afin que celui-ci profite à l'opposante, cette dernière doit établir que ledit emploi a fait l'objet d'une licence par Sony Corporation ou a été autorisé par celle-ci et que Sony Corporation a, en vertu de ladite licence, le contrôle direct ou indirect sur la nature ou la qualité des marchandises ou services liés à la marque de commerce.

Dans la présente affaire, la seule preuve produite par l'opposante en ce qui concerne cette question consiste en le paragraphe 9 de l'affidavit de M^{me} Garnett qui énonce ce qui suit :

9. J'ai été informé par notre avocat et je crois sincèrement que Sony Music Entertainment (Canada) Inc. emploie la marque de commerce *SONY WONDER* conformément à l'autorisation accordée par la société mère et propriétaire de la marque de commerce, Sony Kabushiki Kaisha (faisant affaires également sous le nom de Sony Corporation).

Même en supposant que le paragraphe ci-dessus est suffisant pour établir que Sony Music Entertainment (Canada) Inc. exerçait des activités sous licence accordée par Sony Corporation en liaison avec l'emploi de la marque de commerce *SONY WONDER*, l'opposante n'a pas établi que Sony Corporation avait, en vertu de la licence, le contrôle direct ou indirect sur la nature ou la qualité des marchandises ou services liés à la marque de commerce, tel que l'exige le paragraphe 50(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. De plus, même s'il est mentionné que Sony Corporation est le propriétaire de la marque de commerce *SONY WONDER* dans certaines pièces annexées à l'affidavit de M^{me} Garnett, ces pièces n'indiquent pas que l'emploi de la marque de commerce *SONY WONDER* par Sony Music Entertainment (Canada) Inc. fait l'objet d'une licence par Sony Corporation. Par conséquent, l'opposante ne peut pas profiter des dispositions du paragraphe 50(2) de la *Loi*. En outre, il n'a pas été établi que l'emploi de la marque de commerce *SONY WONDER* en liaison avec le site Web sur Internet, depuis 1995, était antérieur à la date de production par le requérant soit le 14 mars 1995. De plus, tout emploi de la marque de commerce *SONY WONDER* par Sony Music Entertainment (Canada) Inc. ne profiterait pas à l'opposante, car l'article 50 de la *Loi* ne s'applique qu'à l'emploi de la marque de commerce. Par conséquent, le troisième motif d'opposition est rejeté.

Selon le premier motif d'opposition, basé sur l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, l'opposante fait valoir que la marque de commerce *THE WONDER NETWORK* du requérant crée de la confusion avec sa marque commerce déposée *SONY WONDER*. Même si l'opposante n'a pas produit une copie de son enregistrement comme élément de preuve, le registraire a le pouvoir discrétionnaire, étant donné que l'intérêt public exige le maintien de

l'intégrité du registre, de vérifier ce registre afin de confirmer l'existence de l'enregistrement invoqué par l'opposante [voir *Quaker Oats of Canada Ltd./ La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée v. Menu Foods Ltd.*, 11 C.P.R. (3d) 410]. Ce faisant, j'ai remarqué que la marque de commerce déposée *SONY WONDER* de l'opposante, dont le numéro d'enregistrement est 443,467, est en règle et avait été enregistrée le 2 juin 1995 par SONY KABUSHIKI KAISHA FAISANT AFFAIRES ÉGALEMENT SOUS LE NOM DE SONY CORPORATION en liaison avec des « bandes vidéo et des bandes sonores, des films commerciaux, des imprimés, notamment des livres. »

En ce qui concerne le premier motif, il incombe au requérant d'établir qu'il n'y aurait pas de risque raisonnable de confusion entre sa marque de commerce *THE WONDER NETWORK* et la marque de commerce déposée *SONY WONDER* à la date de la décision, qui est la date pertinente pour le motif fondé sur l'alinéa 12(1)d) [voir *Park Avenue Furniture Corp. v. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et al*, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]. De plus, pour déterminer s'il y aurait un risque raisonnable de confusion entre la marque *THE WONDER NETWORK* du requérant et la marque de commerce déposée *SONY WONDER* de l'opposante, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances, non pas seulement celles énumérées spécifiquement au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*.

En ce qui concerne initialement le caractère distinctif inhérent des marques de commerce visées aux présentes [al. 6(5)a)], la marque de commerce *SONY WONDER* de l'opposante a un caractère distinctif inhérent en liaison avec des « bandes vidéo et des bandes sonores, des films

commerciaux, des imprimés, notamment des livres ». De même, la marque de commerce *THE WONDER NETWORK* du requérant a un caractère distinctif inhérent en liaison avec des « disques compacts préenregistrés, disques compacts à utiliser avec ordinateur, bandes-vidéo, bandes sonores ». Toutefois, la marque du requérant a un caractère distinctif inhérent limité en liaison avec des « services de divertissement, notamment des services de diffusion de vidéo et de vidéo interactifs; distribution par satellite de services de vidéo et de vidéo interactifs; fourniture de services de vidéo interactifs en ligne; et la production et la distribution de programmation vidéo ». À cet égard, la renonciation, par le requérant, au droit à l'usage exclusif du mot *NETWORK* en dehors de sa marque de commerce en ce qui concerne les services visés par la présente demande est, pourrait-on prétendre, une admission par le requérant que le mot *NETWORK* n'est pas distinctif en liaison avec ses services [voir *Andres Wines Ltd. v. Les Vins La Salle Inc.*, 3 C.P.R. (3d) 272 à la p. 275]. De toute façon, le mot *NETWORK* serait, à mon avis, perçu par le consommateur ordinaire comme indiquant que les vidéo et les services vidéo interactifs du requérant sont offerts par la voie d'un réseau d'ordinateurs.

Ni la mesure dans laquelle les marques de commerce visées sont devenues connues [al. 6(5)a)] ni la période pendant laquelle les marques ont été en usage [al. 6(5)b)] ne favorisent le requérant ou l'opposante. À cet égard, le requérant n'a pas produit de preuve dans la présente opposition, tandis que l'affidavit de M^{me} Garnett n'établit pas que l'emploi de la marque de commerce *SONY WONDER* au Canada par Sony Music Entertainment (Canada) Inc. profiterait à l'opposante Sony Corporation.

En ce qui concerne le genre de marchandises et services des parties [par.6(5)c)] et la nature du commerce liée à leurs marchandises et services respectifs [al. 6(5)d)], les « disques compacts préenregistrés, disques compacts à utiliser avec ordinateur, bandes-vidéo, bandes sonores » du requérant chevauchent les « bandes vidéo et les bandes sonores » visées par l'enregistrement n° 443,467, et je m'attendrais à ce que les mêmes réseaux de distribution liés à ces marchandises risqueraient de se chevaucher. Par ailleurs, les « services de divertissement, notamment les services de diffusion de vidéo et de vidéo interactifs; la distribution par satellite de services de vidéo et de vidéo interactifs; la fourniture de services de vidéo interactifs en ligne; et la production et la distribution de programmation vidéo » du requérant diffèrent des marchandises visées par l'enregistrement de l'opposante même si des bandes vidéo ou des bandes sonores peuvent être utilisées dans la prestation de ces services. De plus, je ne m'attendrais pas à ce qu'il y ait chevauchement entre les réseaux de distribution liés aux services du requérant et ceux des marchandises de l'opposante.

En ce qui concerne le degré de ressemblance entre les marques de commerce visées [al 6(5)e)], je conclus qu'il y a au moins une certaine similitude sur le plan de la présentation entre la marque de commerce *THE WONDER NETWORK* du requérant et la marque de commerce déposée *SONY WONDER* de l'opposante même si les marques diffèrent sur le plan du son et dans les idées qu'elles suggèrent.

Dans son mémoire écrit, le requérant a mentionné que le mot *WONDER* et le mot *NETWORK* étaient un élément présent dans un grand nombre de marques de commerce inscrites

sur le registre au Canada. Toutefois, aucune preuve n'a été produite par le requérant sous la forme d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle pour étayer son allégation. De plus, bien que le registraire exercera son pouvoir discrétionnaire dans l'intérêt public et vérifiera l'existence d'un enregistrement visé par un motif invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)d) ou d'une demande en suspens visée par un motif invoqué en vertu des alinéas 16(1)b), 16(2)b) ou 16(3)b), le registraire n'aidera toutefois pas un requérant ou un opposant à l'égard de demandes ou d'enregistrements qui auraient dû être produits comme preuve dans le cadre d'une opposition. Par conséquent, le registraire ne peut pas tenir compte de l'allégation du requérant qui se rapporte à l'état du registre pour déterminer l'issue de la présente opposition.

Le requérant a également fait valoir que les marques de commerce visées diffèrent lorsqu'elles sont mises l'une en regard de l'autre. Toutefois, le risque de confusion entre les marques de commerce des parties est une question de première impression et de vague souvenir du point de vue du consommateur ordinaire des marchandises et services des parties et il ne s'agit pas de les placer l'une en regard de l'autre et de comparer les marques visées aux présentes. À cet égard, je signale les observations suivantes du juge Malone, dans *Polo Ralph Lauren Corp. v. United States Polo Assn.*, 9 C.P.R. (4th) 51 à la p. 54 :

« L'examen de certains arrêts-clés fournit également des principes directeurs pratiques. Par exemple, la Cour doit se mettre à la place d'une personne ordinaire qui est familière avec la marque antérieure mais qui n'en a qu'un vague souvenir; la question à se poser est de savoir si un consommateur ordinaire, au vu de la marque postérieure, aura comme première impression que les marchandises avec lesquelles la seconde marque est employée sont en quelque façon associées à celles de la marque antérieure. S'agissant du degré de ressemblance dans la présentation, le son ou l'idée dont il est question à l'alinéa 6(5) e), les marques de commerce en cause doivent être examinées comme un tout. De la même façon, puisque c'est la combinaison des éléments qui constitue la marque de commerce et lui confère son caractère distinctif, il n'est pas correct, pour l'application du critère de la confusion, de placer les marques l'une en regard de l'autre et de comparer ou

observer les ressemblances ou les différences des éléments ou des composantes de ces marques. En outre, les marques de commerce ne doivent pas être considérées séparément des marchandises ou services avec lesquels elles sont associées, mais en liaison avec ces marchandises ou services.»

En ce qui concerne ce qui précède et gardant à l'esprit qu'il y a une certaine ressemblance entre les marques de commerce en litige et le fait que les marchandises du requérant chevauchent les marchandises de l'opposante et pourraient éventuellement emprunter les mêmes réseaux de distribution, je conclus que le requérant ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait en ce qui concerne la question de la confusion entre sa marque de commerce *THE WONDER NETWORK* en liaison avec les « disques compacts préenregistrés, disques compacts à utiliser avec ordinateur, bandes-vidéo, bandes sonores » et la marque de commerce déposée de l'opposante. Par ailleurs, j'ai conclu qu'il n'y aurait pas de risque raisonnable de confusion entre la marque de commerce du requérant en liaison avec les « services de divertissement, notamment les services de diffusion de vidéo et de vidéo interactifs; la distribution par satellite de services de vidéo et de vidéo interactifs; la fourniture de services de vidéo interactifs en ligne; et la production et la distribution de programmation vidéo » et la marque de commerce déposée de l'opposante.

Comme dernier motif, l'opposante a allégué que la marque de commerce *THE WONDER NETWORK* du requérant n'est pas distinctive, car elle ne distingue pas réellement ou n'est pas apte à distinguer les marchandises et services du requérant des services et des marchandises de l'opposante portant la marque de commerce *SONY WONDER* de l'opposante. Ayant conclu que le requérant ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait en ce qui concerne la

question de la confusion entre sa marque de commerce *THE WONDER NETWORK* en liaison avec les « disques compacts préenregistrés, disques compacts à utiliser avec ordinateur, bandes-vidéo, bandes sonores » et la marque de commerce déposée *SONY WONDER* de l'opposante en liaison avec les bandes vidéo et les bandes sonores, il s'ensuit que la marque du requérant n'est pas distinctive à l'égard de ces marchandises.

Compte tenu de ce qui précède, la seule question qui reste est celle de savoir si le dernier motif d'opposition est accueilli par rapport aux services du requérant. La période pertinente pour examiner les circonstances concernant le motif du caractère non distinct est la date de l'opposition, soit le 27 juin 1997 [voir *Re Anders Wines Ltd. and E.&J. Gallo Winery*, 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.F.) à la p. 130; *Park Avenue Furniture Corp. v. Wickes/ Simmons Bedding Ltd.*, 37 C.P.R.(3d) 412 (C.A.F.) à la p. 424; et *Molson Breweries, a Partnership v. Labatt Brewing Company Limited*, 82 C.P.R. (3d) 1 à la p. 5]. De plus, le fardeau de la preuve incombe au requérant d'établir que sa marque est apte à distinguer ou distingue réellement ses services de ceux des autres partout au Canada [voir *Muffin Houses, Inc. v. Muffin House Bakery Ltd.*, 4 C.P.R.(3d) 272 (C.O.M.C.)]. Toutefois, l'opposante a le fardeau de la preuve d'établir les allégations de faits à l'appui de son motif fondé sur le caractère non distinct [voir *Clarco Communications Ltd. v. Sassy Publishers Inc.*, 54 C.P.R.(3d) 418, à la p. 431 (C.F. 1^{re} inst.)].

Comme il a été signalé plus tôt, l'opposante n'a pas établi qu'elle a employé la marque de commerce *SONY WONDER* au Canada en liaison avec des marchandises ou des services. De

plus, l'opposante ne s'est pas fondée sur l'emploi par Sony Music Entertainment (Canada) Inc. de la marque de commerce ou nom commercial *SONY WONDER* pour contester le caractère distinct de la marque du requérant. Par conséquent, ce motif d'opposition n'est pas accueilli en relation avec les services du requérant. De toute façon, je ne considère pas qu'il y a un risque raisonnable de confusion entre la marque du requérant en liaison avec ses services de divertissement et la marque de commerce de l'opposante en liaison avec ses marchandises. Par conséquent, cet aspect du motif fondé sur le caractère non distinct n'est pas accueilli.

Compte tenu de ce qui précède, et conformément au pouvoir qui m'a été délégué par le registraire des marques de commerce en application du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je rejette la présente demande en liaison avec les « disques compacts préenregistrés, disques compacts à utiliser avec ordinateur, bandes-vidéo, bandes sonores », et je rejette l'opposition de l'opposante à l'enregistrement de la marque de commerce *THE WONDER NETWORK* du requérant en liaison avec les « services de divertissement, notamment les services de diffusion de vidéo et de vidéo interactifs; la distribution par satellite de services de vidéo et de vidéo interactifs; la fourniture de services de vidéo interactifs en ligne; et la production et la distribution de programmation vidéo ». À cet égard, je signale la décision rendue par la Section de première instance de la Cour fédérale dans *Produits Ménagers Coronet Inc. v. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH*, 10 C.P.R. (3d) 492 relativement au droit de rendre une décision partagée dans une affaire comme la présente espèce.

FAIT À HULL, QUÉBEC, CE 12^e JOUR DE FÉVRIER 2002.

G.W.Partington
Agent d'audience