

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION
de Travis Wagner opérant sous le nom de
604 Clothing Company à la demande
n° 1,140,322 en vue de l'enregistrement de la
marque 604 RECORDS au nom
de 604 Records Inc.**

Le 8 mai 2002, 634300 B.C. Ltd. (la requérante) a produit une demande pour faire enregistrer la marque de commerce 604 RECORDS (la marque). La demande est fondée sur l'emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec les marchandises et les services suivants :

Marchandises :

Disques compacts musicaux.

Services :

Services de production musicale; représentations musicales et dramatiques, expositions et spectacles; services de divertissement, nommément production et distribution d'enregistrements audio et vidéo.

Il y a eu désistement du droit à l'usage exclusif du mot « RECORDS » en dehors de la marque.

Aux fins de toute opposition éventuelle, la demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 17 septembre 2003. Travis Wagner, opérant sous le nom de 604 Clothing Company (l'opposante), a produit une déclaration d'opposition le 17 février 2004. La requérante a produit et signifié une contre-déclaration, sous la stricte réserve de ses droits et recours, où elle a nié toutes les allégations de l'opposante. Au même moment, la requérante s'est opposée à certains des motifs d'opposition invoqués par l'opposante et a présenté à cette fin une requête interlocutoire à la Commission. L'opposante a fait connaître ses observations en réponse et a aussi produit une déclaration d'opposition modifiée. Dans une lettre du 7 juillet 2004, la Commission a rendu sa décision interlocutoire : elle a radié le paragraphe 2c) de la déclaration d'opposition modifiée et a accepté le reste de la déclaration modifiée.

La requérante a adopté une nouvelle dénomination sociale, 604 Records Inc., qu'elle a fait enregistrer auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada le 4 octobre 2004.

L'opposante a choisi de ne pas présenter de preuve à l'appui de son opposition.

La requérante a produit l'affidavit de Jonathan Simkin à l'appui de sa demande. L'opposante n'a pas cherché à contre-interroger M. Simkin relativement à son affidavit.

Seule la requérante a présenté un plaidoyer écrit; aucune audience n'a été demandée.

Motifs d'opposition

Cinq motifs d'opposition sont invoqués dans le reste de la déclaration d'opposition. Il incombe à la requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme à la *Loi sur les marques de commerce* (la Loi). Il appartient néanmoins à l'opposante de produire d'abord une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels s'appuie son opposition [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), p. 298; *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

1. Droit à l'enregistrement aux termes des alinéas 16(3)a) et c)

L'opposante fait valoir que la requérante n'est pas une personne ayant droit à l'enregistrement de la marque parce qu'au moment de la production de la demande, la marque créait de la confusion avec la marque VIOIV 604 CLOTHING CO., employée précédemment par l'opposante et connue au Canada en liaison avec des « imprimés » et des « articles vestimentaires ».

L'opposante a le fardeau initial de montrer que sa marque de commerce est de fait employée et connue comme elle le prétend dans les actes de procédure. À défaut de toute preuve de la part de l'opposante, ce motif est rejeté, car l'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial.

2. Droit à l'enregistrement aux termes de l'alinéa 16(3)b)

L'opposante fait valoir que la requérante n'est pas une personne ayant droit à l'enregistrement de la marque parce qu'au moment de la production de la demande, la marque créait de la confusion avec la marque VIOIV 604 CLOTHING CO., que l'opposante a déjà demandé à enregistrer le 26 avril 2002, sous le numéro de demande s.n. 1,139,083.

Le fardeau initial de l'opposante quant à ce motif consiste à établir l'existence de sa demande et à montrer que cette demande était pendante à la date de l'annonce de la demande de la requérante (par. 16(4)). L'opposante n'a présenté aucune preuve, mais j'estime qu'il y a lieu d'exercer le pouvoir discrétionnaire du registraire pour vérifier le registre afin de déterminer l'état de la demande s.n. 1,139,083 [voir *Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliances Inc.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 525 (C.O.M.C.), p. 529]. Je confirme que la demande au nom de l'opposante était pendante lorsque la présente demande a été annoncée. Elle a été déclarée abandonnée le 9 août 2005, mais cela n'empêche aucunement d'évaluer ce motif d'opposition. En outre, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'abandon dans la détermination du risque de confusion aux termes du paragraphe 16(3) parce qu'il est survenu après la date pertinente [voir *ConAgra Inc. c. McCain Foods Ltd.* (2001), 14 C.P.R. (4th) 288 (C.F. 1^{re} inst.)].

Critère applicable à la confusion

Déterminer s'il y a risque de confusion est une question de première impression et de vague souvenir. Selon le paragraphe 6(2) de la Loi, l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce si l'emploi des deux marques de commerce dans la même région est susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce 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. Pour appliquer le critère de la confusion, le registraire doit prendre en compte toutes les circonstances de l'espèce, y compris les facteurs expressément énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : *a*) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; *b*) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; *c*) le genre de marchandises, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce; *e*) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. La liste des facteurs n'est pas exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à ces derniers n'est pas forcément le même [voir *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.) et *Gainers Inc. c. Marchildon* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.)].

Dans *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, (2006) 49 C.P.R. (4th) 321, le juge Binnie de la Cour suprême du Canada a précisé ainsi le critère applicable à la confusion :

Quel point de vue faut-il alors adopter pour apprécier la probabilité d'une « conclusion erronée »? Ce n'est pas celui de l'acheteur prudent et diligent. Ni, par ailleurs, celui du « crétin pressé », si cher à certains avocats qui plaident en matière de commercialisation trompeuse : *Morning Star Co-Operative Society Ltd. c. Express Newspapers Ltd.*, [1979] F.S.R. 113 (Ch. D.), p. 117. C'est plutôt celui du consommateur mythique se situant quelque part entre ces deux extrêmes, surnommé [TRADUCTION] « l'acheteur ordinaire pressé » par le juge en chef Meredith dans une décision ontarienne de 1927 : *Klotz c. Corson* (1927), 33 O.W.N. 12 (C.S.), p. 13. Voir aussi *Barsalou c. Darling* (1882), 9 R.C.S. 677, p. 693. Dans *Aliments Delisle Ltée c. Anna Beth Holdings Ltd.*, [1992] C.O.M.C. n° 466 (QL), le registraire a dit :

Pour évaluer la question de la confusion, il faut examiner les marques de commerce du point de vue du consommateur moyen pressé, ayant une réminiscence imparfaite de la marque de l'opposante, qui pourrait tomber sur la marque de commerce de la requérante utilisée sur le marché en liaison avec ses marchandises.

[...]

Dans une procédure d'opposition, le droit des marques de commerce offre une protection qui transcende les gammes de produits traditionnels, sauf si le requérant démontre que l'enregistrement de sa marque n'est pas susceptible de créer de la confusion dans le marché au sens de l'art. 6 de la *Loi sur les marques de commerce*. La confusion est un terme défini et le par. 6(2) impose à la Commission des oppositions des marques de commerce (et ultimement, à la cour) de déterminer si l'emploi des deux marques de commerce dans la même région est susceptible de faire conclure (à tort) aux acheteurs éventuels que les marchandises et services – même s'ils n'appartiennent pas à la même catégorie générale – sont néanmoins offerts par la même personne. Une telle conclusion n'est évidemment possible en l'espèce que si un lien ou une association est susceptible de s'établir dans l'esprit du consommateur entre la source des produits BARBIE, qui sont notoires, et la source des restaurants de l'intimée, qui sont moins connus. Si aucun lien n'est susceptible d'être établi, il ne peut exister de probabilité de conclusion erronée et, par conséquent, aucune confusion au sens de la Loi.

C'est en gardant ces principaux généraux à l'esprit que j'analyserai la preuve pertinente et évaluerai les facteurs pertinents susmentionnés.

Alinéa 6(5)a) – caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle celles-ci sont devenues connues

Les chiffres revêtent un caractère distinctif inhérent très limité, mais les marques des deux parties ont un certain degré de distinctivité inhérente, car le nombre « 604 » n'a apparemment aucun lien avec les marchandises/services de l'une ou l'autre des parties. L'inclusion de « VIOIV » dans la marque de commerce de l'opposante accroît encore davantage le caractère distinctif inhérent.

Il n'y a aucune preuve indiquant que la marque de commerce de l'opposante est devenue connue. La requérante a déposé une preuve pour montrer qu'elle emploie sa marque, mais cet emploi est postérieur à la date pertinente.

Alinéa 6(5)b) – période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

La requérante n'avait pas encore commencé à employer sa marque à la date pertinente du 8 mai 2002, tandis que l'opposante soutient, dans sa demande, avoir employé sa marque de commerce en liaison avec des imprimés, notamment des autocollants, depuis le 20 mars 2002 et en liaison avec des pulls d'entraînement depuis le 26 avril 2002.

Alinéas 6(5)c) et d) – genre de marchandises, services ou entreprises et nature du commerce

M. Simkin, président de la requérante, a déclaré que la requérante est une entreprise de production, de promotion et de distribution de musique. Elle travaille tant avec des artistes du monde de la musique qu'avec des distributeurs de disques compacts et conclut des contrats tant avec les premiers qu'avec les derniers. Par le truchement de ses distributeurs de disques compacts, la requérante approvisionne des points de vente au détail au Canada ainsi que des distributeurs en ligne, notamment iTunes Canada, en disques compacts musicaux préenregistrés des artistes avec qui elle a conclu des contrats.

Il n'y a rien dans la preuve qui permettrait de connaître les activités de l'opposante et les réseaux commerciaux par lesquels transitent ses marchandises; on sait toutefois que ces dernières n'ont

rien à voir avec la musique. Il y a une grande distinction entre les vêtements et les autocollants, d'une part, et les enregistrements musicaux, d'autre part.

Il semble que les principaux clients de la requérante soient des artistes du monde de la musique. L'on peut raisonnablement présumer que ces artistes choisissent avec prudence l'entreprise qui produit, distribue leur musique et en fait la promotion, c'est-à-dire qu'ils seraient plus prudents que les personnes qui achètent des vêtements ou des autocollants.

Alinéa 6(5)e) – degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

Dans *Polo Ralph Lauren Corp. c. United States Polo Association et autres* (2000), 9 C.P.R. (4th) 51 (C.A.F.), p. 58 et 59, le juge Malone a déclaré :

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.

« Même s'il est vrai que les marques ne doivent pas être scindées lorsqu'il s'agit de se prononcer sur des questions de confusion, il a été jugé que la première partie d'une marque de commerce est celle qui est la plus pertinente lorsqu'il s'agit de se prononcer sur son caractère distinctif » [*K-Tel International Ltd. c. Interwood Marketing Ltd.* (1997), 77 C.P.R. (3d) 523 (C.F. 1^{re} inst.) p. 527].

La première partie des marques est différente. Après réflexion, « VIOIV », dans la marque de commerce de l'opposante, semble être la représentation graphique en chiffres romains de « 604 », mais ce n'est pas évident au premier coup d'œil.

Comme je l'ai mentionné plus tôt, le nombre 604 ne semble avoir aucun sens particulier en rapport avec les marchandises ou services des parties. L'idée que suggère la marque de commerce de l'opposante peut être simplement celle des « vêtements », tandis que l'idée que suggère la marque de la requérante peut simplement être les « disques ».

Dans l'ensemble, le degré de ressemblance entre « VIOIV 604 CLOTHING CO. » et « 604 RECORDS », dans la présentation ou le son, ou dans les idées suggérées, est plutôt faible.

Autres circonstances de l'espèce

Dans son plaidoyer écrit, la requérante a formulé des observations au sujet de l'état du registre. Toutefois, comme elle n'a présenté aucune preuve de l'emploi de la marque par des tiers, je ne peux tenir compte de ses observations.

Conclusion quant au risque de confusion

Compte tenu de la faiblesse inhérente des chiffres, des différences entre les marques des parties, des différences entre leurs marchandises/services et de l'absence de preuve et d'argument de la part de l'opposante, je conclus qu'en date du 8 mai 2002, il n'y avait raisonnablement aucun risque de confusion entre la marque visée par la demande s.n. 1,139,083 et la marque.

Ce motif d'opposition est donc rejeté. Toute autre conclusion aurait pour effet, à mon sens, de conférer à l'opposante un droit de propriété exclusif sur le nombre 604.

3. Non-respect de l'alinéa 30e)

L'opposante fait valoir que la requérante n'a pas l'intention d'employer la marque dans la pratique normale de son commerce en liaison avec les marchandises et services visés par la demande. Toutefois, comme elle n'a présenté aucune preuve pour étayer ses dires, ce motif d'opposition est rejeté, car l'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial.

4. Non-respect de l'alinéa 30a)

L'opposante fait en outre valoir que les services qui suivent ne sont pas des termes couramment employés dans le commerce : services de production musicale; représentations musicales et dramatiques, expositions et spectacles. Toutefois, comme l'opposante n'a produit ni preuve ni argument à l'appui de ses allégations, ce motif d'opposition est également rejeté du fait que l'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial.

5. Caractère distinctif au sens de l'article 2

L'opposante soutient que la marque ne distingue pas véritablement les marchandises ou services de la requérante et qu'elle n'est pas adaptée à les distinguer des marchandises visées par la marque de commerce VIOIV 604 CLOTHING CO. de l'opposante.

La date pertinente pour ce qui est de ce motif d'opposition est la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Meyer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.) p. 324].

Pour s'acquitter de son fardeau initial pour ce qui est du caractère distinctif, l'opposante doit montrer que sa marque de commerce était « connue au moins jusqu'à un certain point » à la date de production de la déclaration d'opposition [*Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1^{re} inst.), p. 58]. Comme l'opposante n'a présenté aucune preuve pour montrer que sa marque de commerce était devenue connue, peu importe la date, ce motif d'opposition est rejeté du fait que l'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial.

Décision

En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition aux termes du paragraphe 38(8).

FAIT À TORONTO (ONTARIO), CE 27^e JOUR D'AVRIL 2007.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions aux marques de commerce