

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
PAR Astral Media Radio Inc. à la demande
d'enregistrement No. 1124289 pour la
marque de commerce LA STATION LA
PLUS MUSICALE DU GRAND
MONTRÉAL produite par Cogeco Radio-
Télévision Inc**

I Les Procédures

Cogeco Radio-Télévision Inc. a déposé le 3 décembre 2001 une demande pour l'enregistrement de la marque de commerce LA STATION LA PLUS MUSICALE DU GRAND MONTRÉAL (la «Marque»), fondée sur un emploi depuis août 1999 en liaison avec les services de d'exploitation d'une station radiophonique (les « Services »). Suite à des objections préliminaires du registraire, la Requérante (telle que définie ci-après) s'est désistée du droit à l'usage exclusif des mots « station », « musicale » et « Grand Montréal ». Cette demande fut publiée le 2 mars 2005 dans le Journal des marques de commerce pour fins d'opposition.

Astral Media Radio Inc. («l'Opposante») a déposé le 26 avril 2005 une déclaration d'opposition. Tous les motifs d'opposition décrits dans la déclaration d'opposition, que ce soit sous l'article 30 (e) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (« Loi »), l'article 30(i), l'article 12(1)(b) ou finalement l'absence de caractère distinctif de la Marque, sont fondés sur l'argument que la Marque est formée de mots couramment employés dans l'industrie radiophonique pour désigner la nature et le contenu de la programmation de stations et d'émissions radiophoniques et ne peut conséquemment être employée à titre de marque de commerce afin de distinguer les Services de la Requérante des services des autres personnes dont ceux de l'Opposante. L'Opposante plaide également que la Requérante n'a pas employé la Marque en liaison avec les Services depuis août 1999 tel qu'allégué dans la demande d'enregistrement.

La Requérante a produit le 22 août 2005 une contre-déclaration d'opposition niant essentiellement les motifs d'opposition soulevés par l'Opposante.

L'Opposante a produit l'affidavit de M. Sylvain Langlois incluant les pièces SL-1 à SL-50 alors que la Requérante n'a fourni aucune preuve. M. Langlois fut contre-interrogé sur son affidavit et la transcription des notes sténographiques de ce contre-interrogatoire fut déposée au dossier sans toutefois les réponses aux engagements pris durant ce contre-interrogatoire. Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit. Aucune des parties n'a requis une audience.

En cours d'instance, la présente demande d'enregistrement a été cédée à Vidéotron Ltée. J'utiliserai la dénomination « la Requérante » pour désigner Vidéotron Ltée ou le Groupe Vidéotron à moins que le contexte ne s'y prête pas.

II La preuve au dossier

M. Langlois occupe depuis juin 2005 le poste de vice-président directeur-général de Astral Media Radio *INTERACTIF*, nouveau service au sein de l'Opposante. Toutefois il œuvre au sein de l'Opposante depuis 2002 et auparavant, entre 1982 et 2002, il occupait différents postes chez Télémédia Communications Inc., le prédécesseur en titre de l'Opposante. De par la nature de ses fonctions il est au courant des grilles de programmation et de leurs contenus, ainsi que la production de l'habillage sonore de l'antenne et des messages publicitaires et promotionnels diffusés sur les stations de radio du réseau RADIO RockDétente. Ce réseau comportait au départ, en 1990, cinq (5) stations de radio situées à Trois-Rivières, Gatineau, Montréal, Sherbrooke et Québec. Par la suite une station de radio de Chicoutimi et une autre de Rimouski se sont joints à ce groupe. Il allègue que ce réseau de stations radiophoniques peut rejoindre un bassin de plus de 1,5 millions d'auditeurs.

Ce réseau cible un auditoire adulte et diffuse la musique préférée des adultes québécois. Il allègue que les stations du réseau RADIO RockDétente ont employé de façon continue différentes expressions contenant les mots « la plus musicale » et « le plus musical » en liaison avec diverses émissions de radio et ce depuis au moins aussi tôt que 1993 jusqu'à présent. Une preuve détaillée pour supporter cette allégation a été produite :

- Extraits d'un document promotionnel intitulé « La RADIO RockDétente 1997-1998 » employant les expressions « L'émission du matin la plus musicale à Montréal », « Le samedi matin le plus musical à Montréal », « Le dimanche matin le plus musical à Montréal », « L'émission du matin la plus musicale à Québec », « Le samedi matin le plus musical à Québec », « Le dimanche matin le plus musical à Québec », « L'émission du matin la plus musicale en Outaouais », « Le samedi matin le plus musical en Outaouais », « Le dimanche matin le plus musical en Outaouais », « L'émission du matin la plus musicale en Estrie », « Le samedi matin le plus musical en Estrie », « Le dimanche matin le plus musical en Estrie », « L'émission du matin la plus musicale », « Le samedi matin le plus musical », « Le dimanche matin le plus musical »;
- Extraits d'un document promotionnel intitulé « La RADIO RockDétente 1998-1999 » employant les expressions « Le matin le plus musical », « Le samedi matin le plus musical » et « Le dimanche matin le plus musical »;
- Extraits d'un document promotionnel intitulé « La RADIO RockDétente 1999-2000 » employant les expressions « Le matin le plus musical », « Le samedi matin le plus musical », « Le dimanche matin le plus musical » ainsi que « Les matins les plus musicaux »;
- Extraits d'un document promotionnel intitulé « La RADIO RockDétente 2000-2001 » employant l'expression « Le matin le plus musical », pour désigner l'émission du matin de la station RADIO Rock Détente de l'Outaouais;
- Extraits d'un document promotionnel intitulé « La RADIO RockDétente 2001-2002 » employant l'expression « Le sourire matinal le plus musical au Québec » pour désigner l'émission « Sonnez les matines » présentée à chaque semaine sur l'ensemble du réseau RADIO RockDétente;

Ces documents promotionnels sont des « guides média » contenant une brève description de la programmation à venir et une grille horaire des émissions qui seront diffusées sur le réseau RADIO RockDétente. Ils couvrent la période du mois de septembre de la première année indiquée sur le document jusqu'à la fin du mois d'août de l'année suivante.

Il a également produit des enregistrements sonores de ritournelles diffusées par l'Opposante entre 1993 et 2003 sur les stations du réseau RADIO RockDétente comprenant des expressions contenant les mots « la plus musicale » telles que « L'émission la plus musicale » et « La radio la plus musicale ». Ces ritournelles étaient diffusées à des fréquences variables mais au moins une fois par jour et pouvant aller jusqu'à une fois à chaque heure de la journée.

M. Langlois a également produit des exemplaires de matériel publicitaire employé entre 1996 et 2005 contenant les expressions suivantes : « L'émission du matin la plus musicale de Montréal », « L'émission la plus musicale du matin », « L'émission la plus musicale à Montréal », « L'équipe du matin la plus musicale à Montréal », « Le retour le plus musical à Montréal ». Il s'agit d'annonces publiées dans les journaux et des magazines tels que La Presse et le Journal de Montréal, et extraits d'un site web. Dans certains cas ces expressions se retrouvent à l'intérieur d'une annonce publicitaire concernant un concours où le consommateur est invité à remplir un coupon pour y participer. Je peux prendre connaissance judiciaire que les quotidiens La Presse et Le Journal de Montréal circulent à tout le moins dans la grande région de Montréal. [Voir *Northern Telecom Ltd. c. Nortel Communications Inc.*, (1987) 15 C.P.R. (3d) 540, *Milliken & Co. c. Keystones Industries (1970) Ltd.*, 12 C.P.R. (3d) 166, à la page 168 et *Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd. c. Anheuser-Busch, Inc.*, 4 C.P.R. (3d) 216, à la page 224)]

M. Langlois a également produit des exemplaires de grilles horaires de la station RADIO RockDétente 107,3 de Montréal en vigueur entre 1994 et 1999 ainsi que des communiqués de presse émis entre 1996 et 2004 où l'on y fait référence aux expressions suivantes : « L'émission du matin de la radio la plus musicale à Montréal », « Le matin le plus musical à Montréal », « Le samedi matin le plus musical à Montréal », « Le dimanche matin le plus musical à Montréal », « L'émission du matin la plus musicale à Montréal » et « Le retour le plus musical à Montréal ».

Il est à noter que ces expressions sont adaptées selon les régions de diffusion de chacune des stations de radio du réseau RADIO RockDétente. Ainsi à titre d'exemple les expressions suivantes sont employées en Estrie depuis au moins 1995 : « L'émission du matin la plus musicale en Estrie » et « L'émission la plus musicale en Estrie ».

M. Langlois allègue que d'autres stations de radio ne faisant pas partie du réseau RADIO RockDétente emploient des expressions contenant les mots « la plus musicale » ou « le plus musical ». Toutefois la preuve fournie pour appuyer ses prétentions constitue de la preuve inadmissible par oui-dire étant des extraits de sites Internet de tierces parties.

M. Langlois allègue qu'il serait inapproprié de permettre à la Requérante d'enregistrer la Marque qui contient l'expression « La station la plus musicale » ou « Le réseau le plus musical » alors qu'il existe des stations, dont celles de l'Opposante, qui diffusent autant et même plus de musique que les stations du réseau de la Requérante. Je n'ai aucune preuve pouvant appuyer cette dernière affirmation et dans les circonstances je l'ignore.

Quant aux commentaires à l'effet que la Marque constitue une description de la nature et du contenu de la programmation des stations radiophoniques et du réseau de la Requérante, il s'agit d'une opinion personnelle sur la question de droit que le registraire doit trancher de part la nature même des motifs d'opposition soulevés par l'Opposante. En conséquence j'accorderai très peu de signification à cette affirmation.

Il ne fait aucun doute que les stations de radio faisant partie du réseau RADIO RockDétente ont employé et ce depuis aussi tôt que 1993 des expressions contenant les mots « la plus musicale » et « le plus musical » en liaison avec des services d'exploitation d'une station radiophonique.

III Le fardeau de preuve et les dates pertinentes

Dans le cadre de procédures en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce, l'Opposante doit présenter suffisamment d'éléments de preuve concernant les motifs d'opposition qu'elle soulève afin qu'il soit apparent qu'il existe des faits qui peuvent supporter ces motifs d'opposition. Si l'Opposante rencontre cette exigence, la Requérante devra alors convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la Marque [voir *Sunshine Biscuits Inc. c. Corporate Foods Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 53, *Joseph Seagram & Sons Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd.*

(1984), 3 C.P.R. (3d) 325 et *John Labatt Ltd. c Molson Companies Limited*, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293].

Je conclus de la preuve ci-haut résumée que l’Opposante s’est déchargée de son fardeau de preuve initial.

La différence entre les dates pertinentes pour analyser chacun des motifs d’opposition soulevés sous les articles 30(e) et (i) et 12(1)(b) de la Loi, soit la date de production de la demande d’enregistrement, [voir *Dic Dac Holdings (Canada) Ltd c. Yao Tsai Co.* (1999), 1 C.P.R. (4th) 263, *Zorti Investments Inc. c Party City Corporation* (2004), 36 C.P.R. (4th) 90; *Havana Club Holdings S.A. c. Bacardi & Company Limited*, (2004) 35 C.P.R. (4th) 541] et celui d’absence de caractère distinctif de la Marque, soit la date de production de la déclaration d’opposition [voir *Andres Wines Ltd. et E & J Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 à la page 130 (F.C.A.)] n’aura aucune incidence sur le sort de ces motifs d’opposition.

IV Les motifs d’opposition plaidés sous l’article 30

L’Opposante allègue que la Requérante ne pouvait avoir l’intention d’employer la Marque au moment de la production de sa demande d’enregistrement, car la Marque constitue une description claire ou fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des Services. Je me dois de rejeter le motif d’opposition fondé sur l’article 30(e) de la Loi car tout ce qui est exigé de la Requérante au moment du dépôt de sa demande d’enregistrement est que cette dernière contienne une déclaration à l’effet que la Requérante ait l’intention d’employer la Marque en liaison avec les Services. La demande d’enregistrement produite contient un engagement en ce sens. Que la Marque soit jugée descriptive ou constituant une description fautive et trompeuse des Services dans le cadre de cette opposition ne saurait justifier l’absence d’intention de la Requérante d’employer la Marque à titre de marque de commerce au moment de la production de sa demande d’enregistrement. La bonne foi se présume. Les parties seront fixées suite à la présente décision quant au caractère descriptif ou pas de la Marque. Dans les circonstances je me dois de rejeter le motif d’opposition fondé sur l’article 30(e) de la Loi.

Quant au motif fondé sur l'article 30(i) de la Loi, il peut être disposé pour des motifs analogues. L'Opposante prétend que la Requérante ne pouvait être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Services en raison de son caractère descriptif ou qu'il s'agit d'une description fautive et trompeuse des Services. Or tout ce que requiert l'article 30(i) de la Loi est une déclaration de la Requérante qu'elle est convaincue d'avoir droit d'employer la Marque. Cette intention remonte à la date de production de la demande d'enregistrement. Nous retrouvons cette déclaration dans la demande d'enregistrement produite. Le fait qu'ultérieurement la Marque soit déclarée descriptive ou constituant une description fautive et trompeuse des Services ne saurait justifier la position de l'Opposante en rapport avec le motif d'opposition allégué sous l'article 30(i). Je rejette donc également ce motif d'opposition.

Enfin le motif d'opposition fondé sur le fait que la Requérante n'aurait pas employé la Marque depuis la date de premier emploi alléguée dans sa demande d'enregistrement, il n'y a aucune preuve pour supporter cette prétention. Ainsi l'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve initial. Ce motif d'opposition est également rejeté.

V La Marque est-elle descriptive ou constitue-t-elle une description fautive et trompeuse des Services (article 12(1)(b) de la Loi)

Il est bon de se rappeler les principes directeurs établis par la jurisprudence lorsqu'il s'agit de déterminer si la Marque constitue une description claire ou une description fautive et trompeuse des Services.

Ainsi M. Le juge Cattanach énonça dans *G.W.G. Ltd. c. Registrar of Trade-marks* (1981), 55 C.P.R. (2d) 1 la démarche à suivre dans les termes suivants:

It has been repeatedly stated based on the authority of numerous decided cases:

(1) that whether a trade mark is clearly descriptive is one of first impression;

(2) that the word "clearly" in para. 12(1)(b) of the Act is not a tautological use but it signifies a degree and is not synonymous with "accurate" but means in the context of the paragraph "easy to understand, self-evident or plain", and

(3) that it is not a proper approach to the determination of whether a trade mark is descriptive to carefully and critically analyse the words to ascertain if they have alternate implications or alternate implications when used in association with certain wares and to ascertain what those words in the context in which they are used would represent to the public at large who will see those words and will form an opinion as to what those words will connote: see *John Labatt Ltd. v. Carling Breweries Ltd.* (1974), 18 C.P.R. (2d) 15 at p. 19.

L'évaluation du caractère descriptif de la Marque doit se faire en tenant compte des Services en liaison avec lesquels la Marque est utilisée [voir *Mitel Corporation c. Registrar of Trade Marks* (1984), 79 C.P.R. (2d) 202 à la page 208 (C.F.P.I.)].

Un des objectifs de la prohibition décrite à l'article 12(1)(b) de la loi est d'empêcher un commerçant d'obtenir le monopole d'un terme ou une expression, par son enregistrement à titre de marque de commerce, qui est clairement descriptive ou d'usage commun dans l'industrie et ainsi placer les compétiteurs dans une position désavantageuse induite [voir *General Motors c. Bellows*, [1949] R.C.S. 678].

Durant son contre-interrogatoire M. Langlois a clairement indiqué que l'expression « la plus musicale » réfère à une station qui joue beaucoup de musique. Il a mentionné également que les animateurs emploient cette expression pour indiquer que la station diffuse beaucoup de musique. Il a confirmé que l'Opposante, après 1997, n'a plus utilisé les expressions « L'émission la plus musicale du matin » ou « Le retour le plus musical » comme titre d'émissions radiophoniques mais plutôt comme attribut à l'émission diffusée.

Il ne fait aucun doute que le sens des mots formant la Marque, lorsque utilisés en liaison avec les Services, constitue une description claire des Services. En effet la description des Services fait référence à une station radiophonique. Ainsi la Marque prise dans son ensemble décrit une station radiophonique de la région du Grand Montréal dont le contenu est le plus musical.

Permettre l'enregistrement de la Marque priverait les autres stations radiophoniques du Grand Montréal de s'afficher comme étant la station la plus musicale du Grand Montréal si tel devait être le cas. Ainsi la Requérante jouirait d'un avantage induit sur les stations radiophoniques

concurrentes dont le contenu musical pourrait s'avérer supérieur à celui de la station radiophonique opérée par la Requérante. Finalement il a été mis en preuve que l'Opposante, à tout le moins, emploie de façon descriptive l'expression « la plus musicale » pour décrire l'une ou l'autre des émissions diffusées sur son réseau radiophonique. L'ajout des termes descriptifs « La station », et « Grand Montréal » ne rend pas la Marque distinctive compte tenu du caractère descriptif de ces mots lorsque employés en liaison avec les Services. D'ailleurs la Requérante s'est désistée de l'usage exclusif des mots « station » et « Grand Montréal ».

Je maintiens donc le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)(b) de la Loi.

VI Caractère distinctif de la Marque

Dans l'arrêt de *Canadian Council of Professional Engineers v. APA - The Engineered Wood Assn.* (2000), 7 C.P.R. (4th) 239 (C.F.P.I.). M. le juge O'Keefe déclara:

A purely descriptive or a deceptively misdescriptive trade-mark is necessarily not distinctive". Therefore, based on my earlier finding that the Mark is clearly descriptive, I conclude that the Mark is also not inherently adapted to distinguish the Wares of the Applicant from similar wares of others.

Ayant déterminé que la Marque est descriptive, je conclus que la Marque ne peut être distinctive et je maintiens donc également le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque. Constituant une description claire ou fausse et trompeuse des Services, la Marque ne peut donc servir à distinguer les Services de la requérante des services de même nature offerts par des tiers.

VII Conclusion

En raison des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement de la Marque de la Requérante, le tout selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

DATÉ À BOUCHERVILLE, QUÉBEC, CE 30 SEPTEMBRE 2008.

Jean Carrière

Membre de la commission des oppositions des marques de commerce