

**DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION de COURIER PRESS LIMITED, faisant affaire sous KANADA KURIER, à la demande n° 831,842, concernant la marque de commerce TRENDS UND TRADITIONEN, produite par JURI BAILLARGEON-KLUGMANN**

---

Le 18 décembre 1996, le requérant, JURI BAILLARGEON-KLUGMANN, a produit une demande en vue de l'enregistrement de la marque de commerce TRENDS UND TRADITIONEN, fondée sur l'emploi de la marque de commerce au Canada, par le requérant, depuis le 14 octobre 1993, en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] « Publications imprimées, à savoir journaux et suppléments aux journaux; articles de journaux en vue de promouvoir le commerce et l'échange d'idées et de renseignements, de conseils, et en vue de favoriser le dialogue touchant la politique, les finances, l'économie, les nouvelles technologies, la culture, les voyages et les loisirs. »

La présente demande a été annoncée à des fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 12 novembre 1997, et l'opposante, COURIER PRESS LIMITED, faisant affaire sous KANADA KURIER, a produit, le 6 janvier 1998, une déclaration d'opposition dont copie a été envoyée au requérant le 12 février 1998. Le requérant a signifié et produit une contre-déclaration en réponse à la déclaration d'opposition le 11 juin 1998. L'opposante a déposé en preuve l'affidavit de Reinhild Topham, alors que le requérant a présenté en preuve l'affidavit de Juri Baillargeon-Klugmann. En outre, l'opposante a déposé en contre-preuve l'affidavit d'Eva Rotzetter. Les deux parties ont présenté des arguments écrits, et aucune n'a demandé une audience. Je soulignerais que le requérant a présenté ses arguments écrits sous la forme d'une déclaration sous serment à laquelle certaines pièces étaient annexées. Cependant, je n'ai pas tenu compte des pièces, car elles n'avaient pas été déposées de façon régulière sous forme d'affidavit ou de déclaration solennelle dans le cadre de la preuve du requérant, conformément au paragraphe 42(1) du *Règlement sur les marques de commerce*.

Voici les motifs d'opposition avancés par l'opposante dans sa déclaration d'opposition :

[TRADUCTION] a) La présente demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30i) de la *Loi sur les marques de commerce*, puisque le requérant ne pouvait

être convaincu qu'il avait le droit d'utiliser la marque de commerce TRENDS UND TRADITIONEN au Canada, en liaison avec les marchandises visées dans la présente demande, car il connaissait la marque de commerce de l'opposante TRENDS UND TRADITIONEN et savait qu'elle l'utilisait constamment en liaison avec une publication imprimée, à savoir un journal.

**b)** La marque de commerce TRENDS UND TRADITIONEN n'est pas enregistrable du fait de l'alinéa 12(1)e) et de l'article 10 de la *Loi sur les marques de commerce*, en ce que l'opposante a, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, employé sa marque TRENDS UND TRADITIONEN de façon qu'elle soit devenue reconnue au Canada comme désignant le genre, la qualité, la valeur et le lieu d'origine des marchandises avec lesquelles sa marque est associée, que l'emploi par le requérant de sa marque de commerce visée par la demande est susceptible d'induire en erreur quant à la source des marchandises de l'opposante et du requérant, et que l'emploi par le requérant de sa marque de commerce est tel qu'on pourrait vraisemblablement confondre la marque du requérant et celle de l'opposante.

**c)** Le requérant n'a pas droit à l'enregistrement de la marque de commerce TRENDS UND TRADITIONEN compte tenu de l'alinéa 16(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce*, en ce que sa marque créait de la confusion avec la marque de l'opposante TRENDS UND TRADITIONEN qui avait antérieurement été employée au Canada par l'opposante.

**d)** La marque de commerce du requérant TRENDS UND TRADITIONEN n'est pas distinctive, car elle ne distingue pas véritablement ni n'est capable de distinguer les marchandises du requérant visées par la présente demande de celles d'autres propriétaires ou de l'opposante vendues en liaison avec sa marque TRENDS UND TRADITIONEN.

Pour ce qui est du premier motif d'opposition, il incombe au requérant d'établir que sa demande est conforme à l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*. Toutefois, l'opposante a le fardeau initial de déposer une preuve suffisante qui, si elle est retenue, appuiera la véracité des allégations relatives au motif fondé sur l'alinéa 30i) [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al v. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325, 329-330]. Pour se décharger de ce fardeau relativement à une question particulière, l'opposante doit produire suffisamment de preuves admissibles permettant raisonnablement de conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question [voir *John Labatt Limited v. The Molson Companies Limited*, 30 C.P.R. (3d) 293, 298]. La date pertinente pour l'examen des circonstances relatives à la question de l'inobservation de l'article 30 de la *Loi* est la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. v. Scott Paper Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 469, 475].

L'opposante a allégué que le requérant ne pouvait être convaincu de son droit à l'emploi de la marque de commerce TRENDS UND TRADITIONEN au Canada, en liaison avec les

marchandises visées par la présente demande, car il connaissait la marque de l'opposante TRENDS UND TRADITIONEN et savait que celle-ci continuait à l'employer en liaison avec une publication imprimée, à savoir un journal.

Dans son affidavit, Reinhild Topham, éditrice, propriétaire et présidente de l'opposante, explique qu'elle est au service de l'opposante depuis novembre 1980, qu'elle a accès aux registres de sa compagnie et que, dans le cadre de ses fonctions professionnelles, elle doit connaître tous les aspects du journal de l'opposante, KANADA KURIER, la vente des annonces publicitaires paraissant dans le journal et les encarts, le tirage, ainsi que la commercialisation et la publicité du journal. Selon M<sup>me</sup> Topham, le journal de l'opposante KANADA KURIER, publié 52 fois par année, a un tirage national de 24 200 abonnés au Canada, dans toutes les provinces et les territoires, et est vendu dans plus de 90 kiosques. M<sup>me</sup> Topham déclare que le journal de sa compagnie contient divers encarts, notamment un encart portant la marque de commerce allemande TRENDS UND TRADITIONEN, que l'opposante publie quatre fois par année depuis le 14 octobre 1993. En annexe sous la cote A de l'affidavit de M<sup>me</sup> Topham figure la première édition de l'encart de l'opposante TRENDS UND TRADITIONEN. Selon M<sup>me</sup> Topham, toutes les éditions du journal de sa compagnie, notamment celles qui contiennent l'encart TRENDS UND TRADITIONEN, comportent un avis de propriété dans le coin supérieur gauche de la première page, dont le texte est le suivant :

[TRADUCTION] PUBLIÉ PAR COURIER PRESS LIMITED, SIÈGE SOCIAL À  
WINNIPEG (MANITOBA), JOURNAL DESSERVANT UNE COLLECTIVITÉ DE  
2 500 000 CANADIENS D'ORIGINE ALLEMANDE

M<sup>me</sup> Topham explique que c'est elle qui a choisi le nom TRENDS UND TRADITIONEN pour l'encart et que la première édition de l'encart TRENDS UND TRADITIONEN et tous les autres encarts ultérieurs contenaient un avis, dans le coin supérieur droit, en allemand, qu'elle a traduit ainsi :

[TRADUCTION] SUPPLÉMENT AU KANADA KURIER

En outre, M<sup>me</sup> Topham déclare que le requérant a été autrefois associé à l'opposante, de 1990 à 1991, puis d'août 1993 à décembre 1996, qu'il était responsable des ventes et rédigeait des articles et que, peu après son départ de l'opposante, elle s'était rendu compte que le requérant avait produit la présente demande.

Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que l'opposante s'est déchargée du fardeau de la preuve relativement au premier motif. Par conséquent, le requérant doit convaincre le registraire que, à la date de production de la présente demande, il était convaincu qu'il avait le droit d'employer la marque de commerce TRENDS UND TRADITIONEN au Canada, en liaison avec les marchandises visées par la présente demande.

Dans son affidavit, M. Baillargeon-Klugmann déclare qu'il a communiqué avec M<sup>me</sup> Renee Topham (également connue sous le nom de Reinhild Topham), présidente de l'opposante, en mai 1993, afin de discuter de la possibilité de nouer une relation d'affaires afin de réaliser son projet de journal d'affaires en allemand. Selon lui, M<sup>me</sup> Topham lui a indiqué qu'elle était disposée à établir une relation d'affaires avec lui (non à titre d'employé) afin de produire un journal d'affaires qui serait distribué comme encart dans le journal KANADA KURIER. En outre, M. Baillargeon-Klugmann explique qu'ils avaient convenu qu'il serait responsable de la direction éditoriale et de toutes les autres questions, qu'il organiserait les entrevues, qu'il agirait à titre d'éditeur, de rédacteur, d'interviewer, et qu'il s'occuperait de tous les textes écrits, qu'il vendrait l'espace publicitaire, de sorte que toutes les dépenses de M<sup>me</sup> Topham seraient couvertes. En outre, toujours selon lui, M<sup>me</sup> Topham a accepté d'imprimer le journal d'affaires à l'imprimerie de Courier Press Limited, de s'occuper des questions administratives et de diffuser la publication comme encart dans le journal KANADA KURIER.

M. Baillargeon-Klugmann déclare que les pièces B et D de son affidavit sont des copies de lettres qu'il a écrites à M<sup>me</sup> Topham, en mai 1993, qui décrivent le projet de supplément d'affaires au journal KANADA KURIER, et en août 1993 pour l'informer qu'il appelait la publication TRENDS UND TRADITIONEN. Comme les pièces B et D sont en allemand et que le requérant n'en a pas soumis une traduction dans le cadre de sa preuve dans la présente opposition, ces pièces

ne peuvent être considérées comme des preuves admissibles. En outre, le requérant a produit ce qui semble être une traduction de ces lettres dans le cadre de ses arguments écrits, mais je n'en ai pas tenu compte puisqu'elle n'a pas été produite dans le cadre de sa preuve, conformément au paragraphe 42(1).

M. Baillargeon-Klugmann déclare également qu'il n'a jamais eu une relation employé-employeur avec l'opposante et que les paiements reçus de l'opposante pour les articles et le pourcentage des revenus de publicité étaient, selon lui, appropriés. Il a joint une photocopie d'un talon de chèque émis en février 1995 où sa portion des revenus générés par la vente de l'espace publicitaire est considérée comme une « commission ». De plus, il déclare que l'opposante n'a jamais effectué aucune retenue pour son compte relativement à l'impôt ou aux autres cotisations de toutes sortes et qu'elle a toujours refusé de confirmer leur arrangement d'affaires par écrit, comme il le lui demandait. En outre, aux paragraphes 14 à 19 et 23 à 29 de son affidavit, M. Baillargeon-Klugmann déclare ce qui suit :

M. Baillargeon-Klugmann a annexé quatre affidavits, sous les cotes G, H, I et J, à son affidavit. Dans ses arguments écrits, l'opposante s'est opposée à l'admissibilité de ces affidavits, invoquant la décision de la Commission des oppositions dans *SCOTT-BATHGATE LTD. v. FERRARA PAN CANDY CO., INC.*, 49 C.P.R. (3d) 378, à l'appui de son objection. Dans la décision *SCOTT-BATHGATE LTD.*, le commissaire Martin a fait les commentaires suivants, aux pages 379 et 380 de la décision publiée :

[TRADUCTION] « À titre préliminaire, j'ai examiné l'objection du requérant à certaines parties de l'affidavit de Burt. M. Burt, président de l'opposante, a joint à son affidavit quatre affidavits de quatre personnes sous les cotes F, G, H et I. Dans ses arguments écrits, le requérant soutient que ces affidavits n'ont pas été produits de façon régulière dans la présente procédure et ne devraient pas être admis en preuve puisqu'ils ne pouvaient faire l'objet d'un contre-interrogatoire. Depuis l'échange des arguments écrits le 11 mai 1992, l'opposante n'a pris aucune mesure pour répondre aux objections du requérant. Une décision récente de la Cour fédérale donne quelques indications relativement à l'objection du requérant. La juge Reed a formulé les commentaires suivants dans la décision *594872 Ontario Inc. v. Canada* (1992), 55 F.T.R. 215, 92 D.T.C. 6298, 32 A.C.W.S. (3d) 636 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) :

L'affidavit de Sebold qui est produit comme une pièce jointe à l'affidavit de Kimball a la même qualité que celle de toute autre pièce jointe à un affidavit. Il n'a pas la qualité indépendante d'un affidavit signifié dans les

présentes procédures auquel le contre-interrogatoire prévu à la Règle 332.1 s'applique.

De même, je conclus que les quatre affidavits joints à l'affidavit de Burt n'ont pas la qualité indépendante des affidavits déposés dans la présente procédure. En outre, l'opposante a été avertie de cette lacune possible de sa preuve et a décidé de ne pas la rectifier. Cette omission laisse entendre que l'opposante tentait peut-être simplement d'empêcher le contre-interrogatoire des quatre auteurs des affidavits. »

De même, en l'espèce, je conclus que les affidavits joints à celui de M. Baillargeon-Klugmann n'ont aucune qualité indépendante dans la présente opposition.

Compte tenu de la preuve du requérant, je conclus que celui-ci s'est déchargé du fardeau d'établir qu'il pouvait fort bien être convaincu, à la date de production de la présente demande, qu'il avait le droit d'employer la marque de commerce TRENDS UND TRADITIONEN au Canada, en liaison avec les marchandises visées dans sa demande. À cette date, le requérant considérait qu'il était propriétaire de la marque TRENDS UND TRADITIONEN, et l'opposante n'avait pris aucune mesure indiquant qu'elle se considérait comme la propriétaire de la marque au Canada. J'ai donc rejeté le premier motif d'opposition.

L'opposante a ensuite allégué que la marque de commerce du requérant est interdite en vertu de l'article 10 de la *Loi sur les marques de commerce* et n'est donc pas enregistrable compte tenu de l'alinéa 12(1)e) de la *Loi*. Cependant, son allégation n'étaye pas un motif fondé sur l'article 10, en ce qu'elle n'a pas soutenu que la marque du requérant TRENDS UND TRADITIONEN, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, est devenue reconnue au Canada comme désignant le genre, la qualité, la valeur et le lieu d'origine des marchandises du requérant. À ce titre, ce motif d'opposition est contraire à l'alinéa 38(3)a) de la *Loi sur les marques de commerce*. Quoi qu'il en soit, et même si l'opposante a plaidé de façon régulière son motif fondé sur l'article 10, elle n'a produit aucune preuve visant à établir que la marque du requérant est devenue reconnue au Canada comme désignant le genre, la qualité, la valeur et le lieu d'origine des marchandises du requérant. J'ai donc rejeté ce motif d'opposition.

Quant au troisième motif, l'opposante a prétendu que le requérant n'a pas droit à l'enregistrement de la marque de commerce TRENDS UND TRADITIONEN, en ce que cette marque créait de la confusion avec sa propre marque TRENDS UND TRADITIONEN qu'elle avait

antérieurement employée au Canada. La date pertinente pour l'examen du motif fondé sur l'alinéa 16(1)a) est la date de premier emploi revendiquée par le requérant, soit le 14 octobre 1993. Même si l'on juge que l'opposante a raison d'affirmer qu'elle a le droit d'utiliser la marque de commerce TRENDS UND TRADITIONEN au Canada, son emploi aurait commencé à la même date que la date de premier emploi revendiquée par le requérant, soit le 14 octobre 1993. Comme l'opposante n'a pas contesté la date de premier emploi revendiquée par le requérant, sa preuve ne semble pas étayer la prétention selon laquelle elle avait antérieurement employé sa marque de commerce TRENDS UND TRADITIONEN au Canada. Ainsi, le troisième motif d'opposition n'est pas retenu.

Le dernier motif concerne le prétendu caractère non distinctif de la marque du requérant TRENDS UND TRADITIONEN compte tenu de la vente par l'opposante de ses journaux en liaison avec sa marque de commerce TRENDS UND TRADITIONEN. Il incombe au requérant d'établir que sa marque de commerce TRENDS UND TRADITIONEN distingue ses marchandises des marchandises et services d'autres propriétaires, notamment de celles de l'opposante, dans tout le Canada [voir *Muffin Houses Incorporated v. The Muffin House Bakery Ltd.*, 4 C.P.R.(3d) 272 (C.O.M.C.)], mais l'opposante a le fardeau initial d'établir les faits sur lesquels elle se fonde à l'appui de ce motif. En outre, la date pertinente pour l'examen des circonstances relatives au motif fondé sur le caractère non distinctif est le 6 janvier 1998, soit la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery*, 25 C.P.R.(2d) 126, 130 (C.A.F.); *Park Avenue Furniture Corporation v. Wickes/Simmons Bedding Ltd.*, 37 C.P.R.(3d) 412, 424 (C.A.F.); et *Merrill Lynch & Co. v. Bank of Montreal*, 66 C.P.R. (3d) 150, 64 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

Compte tenu de la preuve versée au dossier, j'estime que la distribution, par l'opposante, de l'encart TRENDS UND TRADITIONEN dans le journal KANADA KURIER serait perçue, par la personne ordinaire qui lit le journal de l'opposante, comme un emploi de la marque de commerce TRENDS UND TRADITIONEN par l'opposante, compte tenu du fait que l'encart est identifié comme un supplément au journal KANADA KURIER qui, en soi, est publié par COURIER PRESS LIMITED. Quoi qu'il en soit, aucune preuve n'étaye la conclusion selon laquelle le lecteur moyen

lierait la marque de commerce TRENDS UND TRADITIONEN au requérant. Par conséquent, et compte tenu de la preuve de la distribution de l'encart TRENDS UND TRADITIONEN dans le journal KANADA KURIER au Canada, je conclus que l'opposante s'est déchargée du fardeau de la preuve relativement à ce motif. En outre, comme le requérant n'a pas établi le dernier motif, je conclus que ce motif d'opposition doit être retenu.

En application du pouvoir que m'a délégué le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je repousse la demande du requérant conformément au paragraphe 38(8) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 25<sup>e</sup> JOUR DE JUILLET 2001.

G.W. Partington,  
agent d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce