

## TRADUCTION/TRANSLATION

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de  
Viewer’s Choice Canada Inc. à la demande  
n° 1023155 produite par  
Volcano Entertainment II, LLC en vue de  
l’enregistrement de la marque de commerce  
VOLCANO & Dessin**

Le 21 juillet 1999, Volcano Entertainment II, LLC (la « Requérante ») a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce VOLCANO & Dessin (la « Marque »), reproduite ci-dessous :



La demande est fondée sur l’emploi de la marque de commerce au Canada en liaison avec des disques phonographiques préenregistrés, des audiocassettes et des disques compacts de musique depuis au moins le 24 mars 1997.

La demande a été publiée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 11 octobre 2000. Le 11 décembre 2000, Viewer’s Choice Canada Inc. (l’« Opposante ») a produit une déclaration d’opposition. Les motifs de l’opposition sont résumés ci-dessous :

1. La demande contrevient à l’alinéa 30*b*) de la *Loi sur les marques de commerce*, R.S.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »), car la Requérante n’a pas utilisé la Marque, en tant que marque de commerce au Canada, depuis la date de premier emploi revendiquée dans la demande en liaison avec ses marchandises;

2. La demande contrevient à l'alinéa 30*i*) de la Loi, car à la date de production de la demande, la Requérante savait, ou aurait dû savoir, que les marques de commerce de l'Opposante, à savoir V Design et VIEWER'S CHOICE & Dessin, avaient toutes les deux déjà été utilisées et étaient devenues connues au Canada en liaison avec, entre autres, des services de divertissement offerts par l'intermédiaire de la télévision, en l'occurrence, des services de programmation offrant des films, des événements sportifs, des concerts et d'autres événements spéciaux à l'unité. La Requérante ne pouvait donc pas conclure qu'il lui était permis d'utiliser la Marque au Canada en liaison avec ses marchandises.

3. La Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce enregistrées de l'Opposante, à savoir V Design LMC 429613 et VIEWER'S CHOICE & Dessin LMC 534722.

4. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, en application de l'alinéa 16(1)*a*) de la Loi, parce qu'à la date de premier emploi revendiquée dans la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante, qui étaient antérieurement largement employées ou révélées au Canada.

5. La Marque n'est pas – et ne peut pas être – distinctive des marchandises de la Requérante parce qu'elle n'est pas adaptée à distinguer, et ne distingue pas véritablement, les marchandises de la Requérante des services de l'Opposante.

Les marques de l'Opposante sont reproduites ci-dessous :

1. V Design :



## 2. VIEWER'S CHOICE & Dessin :



### **VIEWER'S CHOICE**

La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle a rejeté les allégations de l'Opposante.

À l'appui de sa déclaration d'opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Brian Cuff. M. Cuff est directeur des affaires commerciales et juridiques d'Astral Television Networks – une division d'Astral Broadcasting Group Inc. M. Cuff explique qu'Astral Television Networks est chargée de gérer l'entreprise de l'Opposante.

La Requérante a obtenu une ordonnance permettant le contre-interrogatoire de M. Cuff. Les réponses faisant suite aux engagements pris au cours de ce contre-interrogatoire ont été produites.

À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Deborah Eatherley, technicienne juridique à l'emploi de l'agent de marques de commerce de la Requérante.

Chacune des parties a produit un plaidoyer écrit et était présente à l'audience.

#### Le fardeau de la preuve et les dates pertinentes

Il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits sur lesquels elle appuie ses motifs d'oppositions [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), p. 298].

Les dates pertinentes s'appliquant aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- Article 30 – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), p. 475];
- Alinéa 12(1)d – la date à laquelle j'ai rendu ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registrare des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];
- Paragraphe 16(1) – la date de premier emploi de la Requérante [voir paragraphe 16(1)];
- L'absence du caractère distinctif – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

#### Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b)

Le fardeau de preuve initial de l'Opposante est moins lourd qu'à l'habitude en ce qui concerne la question de la non-conformité à l'alinéa 30b) [voir *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (C.O.M.C.), p. 89]. Il est possible de s'en acquitter non seulement à l'aide des éléments de preuve de l'Opposante, mais aussi de ceux de la Requérante [voir *Brasserie Labatt Ltée c. Brasseries Molson* (1996), 68 C.P.R. (3d) (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) 216, p. 230]. Cependant, bien que l'Opposante puisse s'appuyer sur les éléments de preuve présentés par la Requérante pour s'acquitter du fardeau de la preuve à l'égard de ce motif, elle doit démontrer que les éléments de preuve de la Requérante sont « clairement » incompatibles avec

les revendications mises de l'avant dans sa demande.

L'Opposante a fait valoir que les éléments de preuve soumis par M<sup>me</sup> Eatherley sont clairement incompatibles avec la date de premier emploi alléguée par la Requérante. En effet, les éléments de preuve portant sur l'emploi de la Marque fournis par cette dernière se réfèreraient à une date ultérieure. Pourtant, en l'espèce l'affidavit de la Requérante n'atteste pas d'une date de premier emploi qui serait ultérieure à celle indiquée dans la demande. Au contraire, M<sup>me</sup> Eatherley ne fournit que quelques éléments de preuve sur la manière dont la Marque de la Requérante est appliquée aux marchandises et est annoncée sur Internet. En tant que telle, la preuve qu'elle présente n'est pas clairement incompatible avec les revendications exprimées dans la demande. En l'absence d'éléments de preuve qui permettraient à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de la preuve conformément à l'alinéa 30b), la Requérante n'est pas tenue de prouver la date de premier emploi. De plus, le fait que M<sup>me</sup> Eatherley ne l'ait pas fait ne permet pas à l'Opposante de s'acquitter du fardeau qui lui incombe.

Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b) est rejeté, car l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

#### Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i)

Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration requise à l'alinéa 30i), un motif fondé sur l'alinéa 30i) ne devrait être accueilli qu'exceptionnellement, comme lorsqu'il est possible de prouver que le requérant a fait preuve de mauvaise foi. [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), p. 155] Puisque ce n'est pas le cas en l'espèce, je rejette ce motif d'opposition.

#### Autres motifs d'opposition

Chacun des motifs d'opposition restants concerne la question du risque de confusion entre la Marque et la marque V Design ou la marque VIEWER'S CHOICE & Dessin de l'Opposante.

À titre préliminaire, je voudrais examiner les observations de la Requérante selon lesquelles il n'y a que très peu d'éléments de preuve, s'il en est, de l'emploi de la marque V Design en soi,

contrairement à son emploi combiné à VIEWER'S CHOICE & Dessin. Lors de l'audience, l'agente de la Requérante a porté à mon attention les pièces 11 et 14 de l'affidavit de M. Cuff et a fait valoir qu'elles ne pouvaient servir à prouver l'emploi de la marque V Design. Je concède que la page 2 de la pièce 11 ne démontre pas l'emploi de la marque V Design. Cependant, la pièce 14 montre une enseigne affichée en 1999 sur laquelle figure la marque V Design à la droite de trois lignes de texte : sur la première ligne, on peut lire VIEWER'S; sur la deuxième, CHOICE<sup>TM</sup> ; et sur la troisième, PAY PER VIEW<sup>TM</sup>. La taille de la marque V Design est telle que sa hauteur est équivalente aux trois lignes de texte réunies. Je crois comprendre que, du point de vue de la Requérante, cela ne constitue pas un emploi de la marque V Design parce qu'un observateur pourrait avoir l'impression que la marque V Design est combinée aux mots. Cependant, je conclus qu'un tel affichage constitue un emploi de la marque de commerce V Design (ainsi que de VIEWER'S CHOICE et de PAY PER VIEW). Non seulement la marque V Design est-elle nettement séparée du lettrage, mais de plus, l'emploi de <sup>TM</sup> sert à renforcer le fait que VIEWER'S CHOICE et PAY PER VIEW sont des marques de commerce distinctes [voir le premier principe dans *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535, p. 538-539].

De plus, l'épais dossier fourni par M. Cuff comporte d'autres exemples de l'emploi de la marque V Design en soi, tels que :

- Pièce 8 : La revue publicitaire de juillet 1998 montre la marque V Design seule suivie de ®.
- Pièce 12 : Dans le publipostage direct envoyé aux Canadiens en 1998, la marque V Design figure au-dessus des mots VIEWER'S CHOICE, qui sont eux-mêmes au-dessus des mots PAY PER VIEW. Non seulement la marque V Design est-elle suivie de la mention ®, et VIEWER'S CHOICE de la mention <sup>TM</sup>, mais on peut également lire l'avis de marque de commerce suivant sous PAY PER VIEW : [TRADUCTION] « La marque V Design est une marque de commerce déposée et est la propriété de Viewer's Choice Canada<sup>TM</sup> ».
- Pièce 24 : Le papier à en-tête montre la marque V Design qui est non seulement désignée en tant que marque de commerce distincte par l'utilisation du signe ®, mais elle est également imprimée en couleur, alors que VIEWER'S CHOICE<sup>TM</sup> est imprimée en noir.

De plus, j'aimerais ajouter qu'à mon avis, la présence de la marque V Design au-dessus des mots VIEWER'S CHOICE pourrait laisser croire qu'il s'agit soit de deux marques distinctes, soit d'une seule. De plus, la position de la Requérante voulant que les mots VIEWER'S CHOICE soient fortement évocateurs, voire descriptifs, des services de l'Opposante, renforce l'opinion selon laquelle le consommateur pourrait distinguer le dessin V de l'Opposante des mots « descriptifs » environnants et le considérer comme sa propre marque.

#### Motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)d)

L'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve initial en rapport avec ces motifs puisque ses deux enregistrements sont en règle.

Comme il est évident que la ressemblance entre la Marque et la marque V Design est plus grande qu'entre la Marque et la marque VIEWER'S CHOICE & Dessin, mon évaluation portera sur le risque de confusion entre la Marque de la Requérante et la marque V Design de l'Opposante.

#### *test en matière de confusion*

Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait 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.

Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit prendre en compte toutes les circonstances pertinentes, y compris celles expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, c'est-à-dire : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle chaque marque a été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises, d) la nature du commerce; et e) le

degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à ces facteurs n'est pas forcément le même [voir, dans l'ensemble, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.)].

*L'alinéa 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle chacune d'elles est devenue connue*

*(i) le caractère distinctif inhérent*

L'Opposante fait valoir qu'une marque possède un caractère distinctif inhérent lorsque rien ne permet aux consommateurs de deviner la nature des marchandises et des services qui y sont associés. En tenant compte de cette définition, la marque V Design de l'Opposante et la Marque de la Requérente possèdent un caractère distinctif inhérent.

Pourtant, la Requérente fait valoir que la marque V Design de l'Opposante ne présente pas un caractère distinctif inhérent, car elle comporte une lettre, et que les lettres sont reconnues pour ne posséder aucun caractère distinctif inhérent. Pour appuyer sa position, elle cite *GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd. et al.* (1975), 22 C.P.R. (2d) 154 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.). Je reproduis ci-dessous les extraits pertinents de cette décision :

29 Il est clair d'après l'affaire *du Cros* (précitée) et d'autres qu'une marque composée uniquement de lettres (et avant l'enregistrement du 3 mai 1968 c'est ce en quoi consistait la marque de l'appelante) sans autre signe distinctif de l'enregistrement est une marque qui manque de caractère distinctif. En conséquence, une marque de commerce ou un dessin-marque consistant uniquement en lettres est qualifiée de « marque faible ».

30 Dans l'affaire *American Cyanamid Co. c. Record Chemical Co. Inc.* (1973) 7 C.P.R. (2nd) 1, le juge en chef adjoint Noël a déclaré à la page 5 :

Lorsqu'il s'agit de marques faibles ou n'ayant en soi que peu de caractère distinctif, nous pouvons certainement accepter que ces marques se distinguent par de légères différences, mais cela ne signifie pas qu'il ne faut pas tenir compte des parties faibles d'une marque pour opérer cette distinction.

31 En bref, lorsqu'un commerçant s'approprie des lettres de l'alphabet comme dessin-marque sans autre *signe* distinctif et tente d'empêcher d'autres commerçants de faire de même, la protection à donner à ce commerçant doit être plus réduite que dans



le cas d'une marque de commerce unique et des différences relativement minimales suffisent à éviter la confusion. On s'attend normalement, dans ces circonstances, à ce que le public manifeste beaucoup plus de discernement.

...

50 Dans ses motifs du rejet de l'opposition de l'appelante, le registraire a dit: [TRADUCTION] « les lettres en soi ne sont pas distinctives et n'ouvrent pas droit à beaucoup de protection ».

51 En se prononçant de la sorte, le registraire appliquait le principe que j'ai rappelé plus haut et selon lequel puisque des initiales n'ont pas un caractère distinctif inhérent, elles constituent une marque « faible » et, de ce fait, on peut accepter qu'une marque se distingue d'une autre par des différences minimales. Toutefois une marque "faible" peut acquérir un caractère distinctif par un emploi intense et prolongé.

Le paragraphe 51 susmentionné exprime l'opinion partagée par tous voulant que les marques qui comportent des lettres soient intrinsèquement faibles. Malgré tout, le paragraphe 31 vise plus précisément le cas où une partie « s'approprie des lettres de l'alphabet comme dessin-marque sans autre *signe* distinctif », alors qu'au paragraphe 29, on dit :

... qu'une marque composée uniquement de lettres [...] sans autre *signe* distinctif de l'enregistrement est une marque qui manque de caractère distinctif. En conséquence, une marque de commerce ou un dessin-marque consistant uniquement en lettres est qualifiée de « marque faible »

On peut se demander si la marque V Design de l'Opposante est le genre de marque dont la cour a discuté dans *GSW*.

Il est vrai que la marque de l'Opposante est appelée V Design, mais je ne pense pas qu'il s'agisse du genre de marque qui était visée par les commentaires de la cour. J'arrive à cette conclusion, d'une part, parce que la meilleure façon de décrire la marque de l'Opposante consiste à dire qu'elle est un dessin en forme de V (plutôt qu'un V Design « Dessin V »); d'autre part, parce que la marque de l'Opposante comprend des signes distinctifs. Je conclus donc que, bien qu'elle ne soit pas intrinsèquement forte, la marque V Design de l'Opposante possède un certain caractère distinctif inhérent.

(ii) la mesure dans laquelle chaque marque est devenue connue

Les marques peuvent acquérir leur caractère distinctif par l'emploi et la promotion.

L'Opposante présente ses marques à l'écran pendant certaines émissions et utilise d'autres moyens tels que des affiches et des documents promotionnels imprimés. Cependant, M. Cuff a exposé de manière cumulative les renseignements qu'il possédait à l'égard des deux marques de l'Opposante. Par conséquent, si j'ai raison de considérer que la présence du dessin V au-dessus des mots VIEWER'S CHOICE constitue un emploi de la marque V Design, alors cette dernière est devenue connue dans une large mesure au Canada par l'entremise d'une publicité et d'un emploi importants [les revenus provenant des services offerts par l'Opposante en liaison avec ses marques dépassent 6 millions de dollars par année de 1991 à 2000; les dépenses publicitaires associées y afférents ont dépassé 900 000 \$ par année de 1995 à 2000; et les services de l'Opposante étaient offerts à plus d'un demi million d'abonnés de 1996 à 2000]. Dans l'éventualité où j'aurais tort, il serait alors difficile d'évaluer dans quelle mesure la marque V Design est devenue connue.

La Requérante a choisi de ne pas produire d'affidavit d'un de ses employés. Elle a plutôt choisi de produire un affidavit souscrit par une employée de la firme agissant pour elle à titre d'agent de marques de commerce. Par conséquent, très peu d'éléments de preuve ont été produits en ce qui concerne les activités de la Requérante en liaison avec la Marque. Les éléments de preuve se limitent aux pièces suivantes :

- Une photographie prise le 3 ou le 4 août 2005 d'une vidéocassette de format VHS sur laquelle figure la Marque, tant sur la pochette que sur la cassette elle-même, et sur laquelle se trouve un avis de droit d'auteur datant de 1999, sans autre renseignement sur les circonstances dans lesquelles M<sup>me</sup> Eatherley s'est procuré cet objet;
- Des photographies prises le 3 ou le 4 août 2005 de 3 disques compacts sur lesquels figure la Marque, tant sur la pochette que sur le disque, sans autre renseignement sur les circonstances dans lesquelles M<sup>me</sup> Eatherley s'est procuré ces objets;
- Des pages provenant du site Web Amazon.ca, tel qu'il existait en août 2005, et qui offrent la vidéocassette décrite ci-dessus et deux des trois disques à des fins de

vente aux résidents du Canada;

- Des pages provenant du site Web [www.cduniverse.com](http://www.cduniverse.com), tel qu'il existait au mois d'août 2005, qui offrent la vidéocassette décrite ci-dessus à des fins de vente aux résidents du Canada;
- Des pages provenant du site Web [www.discogs.com](http://www.discogs.com), tel qu'il existait au mois d'août 2005, qui recense la discographie publiée par la Requérante et sur lequel figure la Marque.

Compte tenu de ce qui précède, il m'est impossible de conclure que la Marque de la Requérante est devenue connue dans une certaine mesure au Canada. Il n'y a aucune preuve que des Canadiens ont acheté les disques compacts décrits par M<sup>me</sup> Eatherley. De plus, il n'y a aucune preuve qu'une personne résidant au Canada, autre que M<sup>me</sup> Eatherley, ait déjà vu les pages Internet qu'elle a présentées. En ce qui concerne la preuve à l'égard de la vidéocassette, je remarque que la demande de la Requérante ne s'applique pas aux vidéocassettes.

*Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque a été employée*

Ce facteur avantage l'Opposante puisque son enregistrement revendique l'emploi de la marque V Design depuis au moins le 17 juin 1991.

*Alinéas 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, de services ou d'entreprises; la nature du commerce*

M. Cuff déclare que l'Opposante exploite un réseau de télévision payante offrant un service à la carte distribué par satellite à des câblodistributeurs affiliés au Canada et par satellite de radiodiffusion directe aux consommateurs. Ses services sont offerts 24 h par jour depuis 1991 et comprennent des longs métrages et la couverture d'événements sportifs, d'événements musicaux ou de concerts.

Les deux parties œuvrent dans le domaine du divertissement; l'Opposante offre des événements musicaux, etc. à la télévision, alors que la Requérante offre des enregistrements, des cassettes et des disques de musique.

On connaît peu de choses au sujet des voies de commercialisation de la Requérante, mais il semble que ses services soient offerts, du moins en partie, sur Internet.

Lors de l'audience, l'agente de la Requérante a fait valoir que la procédure visant à obtenir les services de l'Opposante est très compliquée (c'est-à-dire que la preuve montre que les utilisateurs doivent louer une boîte spéciale afin de pouvoir accéder aux services de l'Opposante) et que cette complexité pourrait diminuer les risques de confusion. L'agente a aussi fait référence à la preuve concernant le fait que l'Opposante doit obtenir la permission du CRTC afin de pouvoir fournir ses services, et qu'elle ne diffuse pas le contenu figurant dans la description de ses services. De plus, elle fait remarquer que les clients de l'Opposante paient à l'aide d'un système de facturation mensuel, alors que les clients de la Requérante paient dans les points de vente.

Bien que je convienne que les voies de commercialisation des parties sont différentes, je ne pense pas que ces différences soient d'une grande importance pour la présente cause.

*Alinéa 6(5)e) – le 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 al.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 51 (C.A.F.), le juge Malone a écrit à la page 59 :

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.

La Marque de la Requérante comporte deux éléments : un dessin en forme de V et le mot VOLCANO. Il est difficile de déterminer quel élément est le plus dominant : à l'oral, il est permis de penser que ce serait celui qui peut être prononcé, c'est-à-dire le mot VOLCANO; en regardant la Marque, on constate que le dessin en forme de V est le premier élément ainsi que le

plus grand [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Editions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) au soutien de l'affirmation voulant que le premier élément d'une marque soit souvent considéré comme étant le plus important lorsqu'il est question du caractère distinctif].

La Requérante allègue qu'il y a de grandes différences entre les éléments graphiques des marques des parties. Elle affirme que bien que le dessin de l'Opposante soit un simple dessin en V, le sien représente la bouche d'un volcan en éruption. Malgré le respect qui est dû au concepteur graphique de la Requérante, je ne peux conclure que cette interprétation correspond à la première impression qu'aurait le consommateur moyen, et cela, même si le mot VOLCANO accompagne le dessin. Au contraire, il semble que la première impression pourrait être qu'il ne s'agit que d'un V ou d'un dessin en forme de V.

En ce qui concerne la marque de l'Opposante, la première impression qu'elle pourrait laisser au consommateur ordinaire qui la verrait en liaison avec les services de l'Opposante est qu'il s'agit de rayons lumineux provenant d'un projecteur, plutôt qu'un V ou qu'un dessin en forme de V.

*autres circonstances pertinentes*

*(i) insuffisance de preuve concernant la confusion*

La Requérante a choisi de ne pas produire d'élément de preuve valable concernant l'allégation d'un emploi concurrent entre sa Marque et celle de l'Opposante depuis le 24 mars 1997 (p. ex. le nombre de ventes réalisées par la Requérante et les endroits où elles ont eu lieu). Par conséquent, je ne saurais tirer de conclusion défavorable au sujet de la cause de l'Opposante parce qu'il est possible que les marques aient coexisté sur le marché sans créer de confusion [voir *MonSport Inc. c. Vetements de Sport Bonnie* (1978) Ltée (1988), 22 C.P.R. (3d) 356 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), *Mercedes-Benz A.G. c. Autostock Inc. (anciennement Groupe T.C.G. (Québec Inc.))*, 69 C.P.R. (3d) 518 (C.O.M.C.)].

(ii) état du registre ou du marché

Il n'existe aucune preuve que quelqu'un d'autre emploie un dessin semblable à ceux que les parties utilisent, dans quelque domaine que ce soit, encore moins dans celui du divertissement.

*conclusion en ce qui a trait au risque de confusion*

Dans l'appréciation du risque de confusion, j'ai porté un intérêt particulier aux propos du juge Binnie, sur le point de vue qu'il faut adopter pour apprécier la probabilité de confusion, figurant aux paragraphes 56 à 58 de ses motifs dans *Mattel* (précité) :

56 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.

Voir aussi *American Cyanamid Co. c. Record Chemical Co.*, [1972] C.F. 1271 (1<sup>re</sup> inst.), p. 1276, conf. par (1973), 14 C.P.R. (2d) 127 (C.A.F.). Comme l'a expliqué le juge Cattanach dans *Canadian Schenley Distilleries*, p. 5 :

Il ne s'agit pas de l'acheteur impulsif, négligent ou distrait ni de la personne très instruite ni d'un expert. On cherche à savoir si une personne moyenne, d'intelligence ordinaire, agissant avec la prudence normale peut être trompée. Le registraire des marques de commerce ou le juge doit évaluer les attitudes et les réactions normales de telles personnes afin de mesurer la possibilité de confusion.

57 Cela dit, je souscris entièrement à l'opinion formulée par le juge Linden dans *Pink Panther* selon qui, dans l'appréciation de la probabilité de confusion sur le marché, « il faut accorder une certaine confiance au consommateur moyen » (par. 54). Une idée semblable a été exprimée dans *Michelin & Cie c. Astro Tire & Rubber Co. of Canada Ltd.* (1982), 69 C.P.R. (2d) 260 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), p. 263 :

...on ne doit pas procéder en partant du principe que les clients éventuels ou les membres du public en général sont complètement dénués d'intelligence ou de mémoire, ou sont totalement inconscients ou mal informés au sujet de ce qui se passe autour d'eux.

58 De toute évidence, le consommateur ne prend pas chacune de ses décisions d'achat avec la même attention, ou absence d'attention. Il prend naturellement plus de précautions s'il achète une voiture ou un réfrigérateur, que s'il achète une poupée ou un repas à prix moyen : *General Motors Corp. c. Bellows*, [1949] R.C.S. 678. Dans le cas de l'achat de marchandises ou de services ordinaires de consommation courante, ce consommateur mythique, quoique d'intelligence moyenne, est généralement en retard sur son horaire et a plus d'argent à dépenser que de temps à perdre à se soucier des détails. Dans certains marchés, il conviendra de présumer le bilinguisme fonctionnel de cette personne : *Four Seasons Hotels Ltd. c. Four Seasons Television Network Inc.*, (1992), 43 C.P.R. (3d) 139 (C.O.M.C.). Pour ces consommateurs mythiques, l'existence des marques de commerce ou des noms commerciaux accélère et facilite les décisions d'achat. Le droit reconnaît que, lorsque la nouvelle marque de commerce accroche leur regard, ils n'ont qu'un souvenir général et assez vague de la marque antérieure, aussi célèbre soit-elle ou, ainsi qu'il est dit dans *Coca-Cola Co. of Canada Ltd. c. Pepsi-Cola Co. of Canada Ltd.*, [1942] 2 D.L.R. 657 (C.P.), ils s'en souviennent comme le ferait [TRADUCTION] « une personne dont la mémoire n'est ni bonne ni mauvaise, avec ses imperfections habituelles » (p. 661). La norme applicable n'est pas celle des personnes [TRADUCTION] « qui ne remarquent jamais rien », mais celle des personnes qui ne prêtent rien de plus qu'une [TRADUCTION] « attention ordinaire à ce qui leur saute aux yeux » : *Coombe c. Mendit Ld.* (1913), 30 R.P.C. 709 (Ch. D.), p. 717. Or, si ces consommateurs occasionnels ordinaires plutôt pressés sont susceptibles de se méprendre sur l'origine des marchandises ou des services, le critère prévu par la loi est rempli.

Après avoir pris en compte toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait. Plus particulièrement, j'estime que le consommateur ordinaire qui ne se souviendrait pas parfaitement de la marque V Design de l'Opposante et qui serait plutôt pressé, conclurait vraisemblablement, en fonction de sa première impression, que les enregistrements, les cassettes et les disques de musique associés à la Marque sont associés, d'une quelconque façon, avec les services de la marque V Design. Bien que le mot VOLCANO constitue un élément spécifique de la Marque, il lui est accordé moins d'importance qu'à la partie graphique de la Marque. En effet, non seulement celle-ci domine la Marque, mais elle ressemble également de manière frappante à la marque V Design de l'Opposante. Les deux parties œuvrent dans le domaine du divertissement, et la vente de disques de musique provenant

des concerts diffusés par l'entremise des services de télévision à la carte de l'Opposante ne semble pas constituer un élargissement anormal des services offerts par cette dernière, même si la Requérante fait remarquer que l'Opposante n'a fait aucune démarche afin d'étendre sa gamme de produits dans ce domaine.

J'ajouterai que ma conclusion concernant le risque de confusion resterait identique, même si j'avais estimé que la marque V Design de l'Opposante était devenue connue dans une large mesure à la date pertinente.

#### Motif d'opposition fondé sur le paragraphe 16(1)

Pour s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombait en vertu de l'article 16, l'Opposante doit établir qu'elle a employé sa marque au Canada avant le 24 mars 1997, et qu'elle ne l'avait pas abandonnée en date du 11 octobre 2000.

Comme le seul élément de preuve faisant état de l'emploi de la marque V Design de l'Opposante avant le 24 mars 1997 est sa présence au-dessus des mots VIEWER'S CHOICE, l'accueil du motif fondé sur l'article 16 (dans la mesure où il vise la marque V Design) dépend du fait de savoir si j'ai raison de conclure qu'un tel emploi constitue un emploi des deux marques, plutôt qu'un emploi de la marque mixte. Dans le cas où j'aurais raison, le motif serait accueilli pour des raisons semblables à celles évoquées dans mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d). Dans le cas contraire, le motif d'opposition fondé sur le paragraphe 16(1) serait rejeté, dans la mesure où il vise la marque V Design, car l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial.

#### Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

Afin de s'acquitter de son fardeau initial concernant ce motif, il suffit que l'Opposante démontre que sa marque était « connue au moins jusqu'à un certain point » en date du 11 décembre 2000. [*Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), p. 58]

La preuve démontre que la marque V Design de l'Opposante était connue dans une certaine mesure en date du 11 décembre 2000 [voir les pièces mentionnées aux pages 5 et 6 ci-dessus].



Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial. Pour des raisons similaires à celles énoncées dans mon analyse concernant le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial. Par conséquent, ce motif est accueilli.

#### Autres motifs d'opposition

Comme j'ai déjà conclu en faveur de l'Opposante sur plusieurs motifs, je ne vois aucune raison d'aborder la question de savoir si l'Opposante aurait également gain de cause en se fondant sur sa marque VIEWER'S CHOICE & Dessin.

#### 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 repousse la demande conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 7 MAI 2008.

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