

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de
Trevor Magee et Reid Flemons, exerçant leur activité
comme société en nom collectif, à la demande n° 813,776
visant la marque de commerce MAYDAY MALONES
inscrite au nom de Three Jay Holdings Ltd.**

Le 29 mai 1996, la requérante, Three Jay Holdings Ltd., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce MAYDAY MALONES sur le fondement de l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec des services de restaurant et de bar et avec la gestion de restaurants. La requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif, en dehors de la marque de commerce, du mot MALONES.

La demande a été publiée en vue de la procédure d'opposition au *Journal des marques de commerce* du 25 juin 1997 et l'opposante, Trevor Magee et Reid Flemons exerçant leur activité comme société en nom collectif, a produit une déclaration d'opposition le 25 novembre 1997. La requérante a produit une contre-déclaration le 9 avril 1998.

Aucune des parties n'a produit de preuve. Seule l'opposante a produit un plaidoyer écrit. Par lettre datée du 16 juin 2000, la requérante a demandé l'autorisation de produire un plaidoyer écrit. La Commission lui a répondu le 2 août 2000 que la procédure correcte serait de demander une prolongation de délai rétroactive, mais aucune demande en ce sens n'a été reçue.

Une audience s'est tenue à laquelle les deux parties étaient représentées.

La déclaration d'opposition fait valoir de nombreux motifs d'opposition, dont la majorité ont été abandonnés par l'opposante à l'audience. Les motifs d'opposition qui subsistent sont les suivants :

[TRADUCTION] La requérante n'a pas satisfait aux dispositions de l'alinéa 30*i*), dans la mesure où elle n'était pas, et ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer et/ou d'enregistrer la marque visée au Canada parce qu'elle connaissait le caractère non distinctif de la marque visée ainsi que l'existence et l'emploi des droits antérieurs de l'opposante et d'autres parties sur une ou plusieurs marques et noms commerciaux similaires au point de créer de la confusion, employés et/ou révélés, qui sont exposés ou mentionnés plus loin dans la présente déclaration d'opposition.

La requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque visée sur le fondement de l'emploi projeté, comme le prévoient l'alinéa 38(2)*c*) et le paragraphe 16(3) de la *Loi sur les marques de commerce*. À la date où la requérante a produit sa demande d'enregistrement de la marque visée, soit le 18 mars 1997 [*sic*], la marque visée créait de la confusion avec une ou plusieurs marques pour lesquelles une ou plusieurs demandes d'enregistrement avaient été antérieurement produites et qui sont pendantes actuellement au Canada, notamment la demande d'enregistrement n° 776,128 de la marque de commerce MALONE'S SPORTS GRILL, produite le 22 février 1995 pour des vêtements ainsi que des services de restaurant et de bar.

La marque visée n'était pas au début de la présente procédure et n'est toujours pas distinctive à l'égard des services de la requérante, comme le prescrivent l'alinéa 38(2)*d*) et l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*. La marque visée n'a jamais véritablement distingué, n'est pas apte ou adaptée à distinguer les services mentionnés dans la demande d'enregistrement en liaison avec les objets pour lesquels son emploi est projeté, des services d'autres propriétaires, selon les termes de l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*. En particulier, la marque visée n'était pas et n'est pas distinctive des services de la requérante au Canada, étant une marque descriptive et compte tenu de l'usage antérieur continu et/ou de la révélation de certains noms commerciaux et marques de commerce, notamment de ceux qui ont été mentionnés aux présentes.

L'agent de l'opposante a convenu à l'audience qu'en l'absence de preuve, ces trois motifs d'opposition doivent être décidés exclusivement sur le fondement du risque de confusion entre la marque faisant l'objet de la demande et la marque visée par la demande n° 776,128.

Je repousse le premier et le troisième motif d'opposition du fait que l'opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de présentation à cet égard. S'agissant du motif fondé sur l'article 30, l'opposante était tenue d'établir la preuve des allégations sur lesquelles elle s'appuyait [voir la décision *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al. c. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329 et 330]. Pour le motif du caractère non distinctif, l'opposante ne peut s'acquitter du fardeau de présentation en alléguant seulement l'existence d'une demande d'enregistrement de marque de commerce [voir la décision *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)].

Considérant l'intérêt public potentiel relié à l'appréciation du motif fondé sur l'alinéa 16(3)b), le registraire doit exercer son pouvoir discrétionnaire de vérifier si les registres du Bureau des marques de commerce confirment l'existence de la demande pendante alléguée à l'appui de ce motif [voir la décision *Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliances Inc.*, 32 C.P.R. (3d) 525 (C.O.M.C.) à la page 529]. J'ai donc vérifié le registre et confirmé que la demande d'enregistrement n° 776,128 était pendante le 29 mai 1996, date où la présente demande a été produite, et le 25 juin 1997, date de sa publication. Je note cependant que la marque qui fait l'objet de la demande n° 776,128 est un dessin-marque et que chacun des mots MALONE'S, SPORTS et GRILL a fait l'objet d'un désistement, en dehors de la marque de commerce. La marque est représentée ci-dessous :

Le critère applicable à la confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Dans l'application du critère de confusion exposé au paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment des facteurs qui sont expressément énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi. Ces facteurs sont les suivants : le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chacune

des marques a été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. La pondération à accorder à chaque facteur pertinent peut varier selon les circonstances [*Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.); *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et Le registraire des marques de commerce* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.)].

Le fardeau de persuasion incombe à la requérante, qui doit établir qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques visées. Cela signifie que si l'on ne peut tirer de conclusion décisive, la question doit être tranchée à l'encontre de la requérante [*John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293].

Chacune des marques possède un caractère distinctif inhérent. Celui de la marque de l'opposante repose sur les caractéristiques de son dessin. Celui de la marque de requérante tient au mot MAYDAY. Le mot MALONE'S/MALONES est un nom de famille et les deux parties se sont désistées du droit à l'usage exclusif de ce nom de famille. [Le désistement peut être réputé une admission du fait que le mot est un nom de famille, *Molson Companies Ltd. c. John Labatt Ltd. et al.* (1981), 58 C.P.R. (2d) 157 (C.F.1^{re} inst.) à la page 159.] **L'opposante soutient que MAYDAY est un terme anglais courant. Je conviens qu'il figure au dictionnaire, mais c'est un mot dont le choix est bizarre pour des services de restaurant et de bar, ce qui lui confère un caractère distinctif inhérent en liaison avec les services de la requérante. [MAYDAY est défini comme [TRADUCTION] « signal de radiotéléphonie internationale employé comme appel de détresse » et MAY DAY comme [TRADUCTION] « le 1^{er} Mai, célébré comme la fête du printemps et, dans certains pays, comme la fête du Travail ».]**

J'estime que la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et la période pendant laquelle chacune des marques a été en usage sont deux facteurs qui ne jouent en faveur d'aucune des parties. Bien que je doive présumer que la marque de la requérante n'a pas été employée ou révélée, il n'a pas été établi en preuve que la marque faisant l'objet de la demande n° 776,128 avait été employée ou révélée au 29 mai 1996. Nous disposons seulement, à l'égard de cette demande, d'une déclaration portant qu'à la date du 22 février 1995, la requérante (Trevor Alan Magee et Reid Gordon Flemons, société en nom collectif) avait employé sa marque depuis au moins février 1992. Il n'y a aucune raison de conclure que la marque de commerce MALONE'S SPORTS GRILL & Design était toujours

en usage au 29 mai 1996 ni que l'usage dont il est fait mention était important. Dans la décision *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.), le dépôt d'une copie certifiée conforme d'un enregistrement a été tenu comme la simple justification d'une hypothèse d'un usage *de minimis* de la marque de commerce déposée et en l'espèce, nous n'avons pas reçu de copie certifiée conforme. [Voir également la décision *Holland Imports Inc. c. Groupe Val Royal Inc.* (1990), 31 C.P.R. (3d) 238 (C.O.M.C.), à la page 241.]

Le genre des services des parties semble identique et la seule hypothèse qu'on peut faire est que la nature de leur commerce respectif est identique.

En l'espèce, le facteur décisif est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. S'agissant de la présentation, je considère que les éléments prédominants de la marque de l'opposante sont la forme circulaire, le mot MALONE'S, les étoiles et la figure humaine. Dans la marque de la requérante, le mot MAYDAY est prédominant, non seulement parce qu'en principe il s'agit vraisemblablement d'un mot inhabituel pour des services de restaurant et de bar, mais aussi parce que le premier mot d'une marque de commerce est traditionnellement considéré comme l'élément prédominant. Pour le son, la marque de l'opposante serait MALONE'S SPORTS GRILL, abrégée peut-être en MALONE'S. La marque de la requérante serait MAYDAY MALONES, abrégée peut-être en MAYDAY.

En général, nous distinguons les individus qui portent le même nom de famille par leurs prénoms. En l'espèce, le mot MAYDAY est similaire à un prénom, dans la mesure où il peut être utilisé pour distinguer un restaurant ou un bar associé au nom de famille MALONES d'un autre portant le même nom de famille. Au total, j'estime que le premier mot MAYDAY suffit à distinguer la marque de la requérante de celle de l'opposante et élimine vraisemblablement le risque de confusion entre les marques.

L'opposante a soutenu que le désistement ne doit pas être pris en compte pour l'appréciation du risque de confusion. Je conviens qu'un mot qui a fait l'objet d'un désistement ne doit pas être écarté dans l'examen de la marque prise globalement. Dans l'examen des deux marques prises globalement, je reconnais le fait qu'elles comportent toutes les deux le mot MALONES/MALONE'S. Néanmoins, on ne doit

pas se concentrer sur les caractéristiques communes de deux marques mais bien sur les marques prises globalement; or, je suis persuadé que les impressions que suggèrent les deux marques dans leur totalité sont suffisamment distinctes pour éliminer le risque de confusion.

Conscient du fait que le fardeau de persuasion incombe à la requérante, je conclus que les marques MAYDAY MALONES et MALONE'S SPORTS GRILL & Design ne présentent pas de risque de confusion. Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je repousse l'opposition en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 8^e DÉCEMBRE 2001.

**Jill W. Bradbury
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce**