

TRADUCTION/TRANSLATION

RELATIVEMENT A L'OPPOSITION de Guy St-Jean Éditeur Inc. à la demande N° 696 833 concernant la marque de commerce L'AGENDA DU SPORTIF produite par L'Agenda du Sportif Limitée

—

Le 14 janvier 1992, la requérante, L'Agenda du Sportif Limitée, a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce L'AGENDA DU SPORTIF fondée sur l'emploi de la marque de commerce au Canada depuis aussitôt que le 25 avril 1986 en liaison avec des :

"Agendas et vêtements, nommément: Chandails, T-shirts, sweat-shirts, vestons et chapeaux, casquettes, foulards, manteaux, gilets, cassettes vidéo, papier, nommément: enveloppes, papier à emballer, papier à lettres, cartes d'affaires, papier journal; cartons, produits de l'imprimerie, nommément: dépliants, factures, bons de commandes et cédures; articles de reliure, nommément: livres et revues, journeaux; articles de publicité, nommément: affiches, verres de plastiques et vitre, pochettes de papier et carton, disques, cassettes audio, calendriers, posters, jeux, nommément: jeux de cartes, casse-têtes, jeu de ballons, jeu de balles, crayons, stylos, porte-clés, confiseries, nommément, chocolats durs et mous, bonbons durs et mous, gommes à mâcher; collants pour pare-chocs, sacs de sport, fourre-tout, décalcomanies, écussons, épinglettes, enseignes, fanions, ballons, breloques, maquarons, cartes postales, tasses, soucoupes, signets, chopes à bière, sous-verres, fils photographiques, diapositives, photographies, maillots de bain, serviettes, chemises, pulls d'entraînement et d'exercice, plumes, cendriers, bas, casques protecteurs, albums de photos, jouets éducatifs, jouets en pluche, crayons, briquets, drapeaux, étiquettes, serre-tête, tuques, coussins, moquettes d'auto et de camion, soulier de course, cartons d'allumettes, jeans, blousons, gilets de ski, jerseys, mitaines, règles".

La requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif des mots AGENDA et SPORTIF en dehors de sa marque de commerce.

La marque de commerce L'AGENDA DU SPORTIF a été publiée pour fins d'opposition dans le Journal des marques de commerce du 11 novembre 1992 et l'opposante, Guy St-Jean Éditeur Inc., a produit une déclaration d'opposition le 11 décembre 1992. Dans sa déclaration d'opposition, l'opposante a allégué comme premier motif d'opposition que la présente demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce en ce que la requérante n'a pas utilisé la marque de commerce L'AGENDA DU SPORTIF depuis la date invoquée.

Le deuxième motif est fondé sur les articles 12(1)b) et c) de la Loi sur les marques de commerce en ce que la marque L'AGENDA DU SPORTIF est une description claire en langue française de la nature des marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée, et qu'elle est

constituée du nom dans une langue de l'une des marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée.

Comme troisième motif d'opposition, l'opposante a allégué que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce L'AGENDA DU SPORTIF puisque cette marque crée de la confusion avec: la marque de commerce L'AGENDA DU SPORTIF antérieurement employée ou révélée au Canada par l'opposante en liaison avec des agendas; et le nom commercial L'AGENDA DU SPORTIF antérieurement employé au Canada par l'opposante en liaison avec l'exploitation d'un commerce de vente d'agendas. Selon le dernier motif d'opposition, la marque de commerce L'AGENDA DU SPORTIF ne distingue pas les marchandises de la requérante des marchandises d'autres propriétaires et, plus particulièrement, n'est pas adaptée à distinguer des marchandises que l'opposante offre sous ses marques de commerce et vend dans le cadre de son entreprise exploitée sous son nom commercial.

La requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle niait les allégations énoncées dans la déclaration d'opposition.

L'opposante a produit en preuve la déclaration statutaire de Guy St-Jean, président de l'opposante et la requérante a produit en preuve la déclaration statutaire de Robert Mailhot, président de la requérante. M. Mailhot a été contre-interrogé sur sa déclaration statutaire, la transcription du contre-interrogatoire faisant partie du dossier de la présente opposition.

Seule l'opposante a produit un plaidoyer écrit et aucune partie n'a demandé la tenue d'une audience.

Le premier motif d'opposition est fondé sur l'article 30(b) de la Loi sur les marques de commerce. L'article 30(b) de la Loi est reproduit ci-dessous :

30. Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :

b) dans le cas d'une marque de commerce qui a été employée au Canada, la date à

compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande;

Dans le cas du motif d'opposition fondé sur l'article 30, la date du dépôt de la demande de la requérante constitue la date pertinente. De plus, comme l'a signalé l'agent d'audience dans l'affaire *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329 et 330, bien qu'il appartienne au requérant de montrer qu'il a respecté les dispositions de l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce, le fardeau de la preuve appartient, en premier lieu, à l'opposant lorsque celui-ci allègue un motif fondé sur l'article 30. Toutefois, un opposant peut satisfaire à son fardeau de preuve en s'appuyant sur la preuve ou les assertions du requérant.

En ce qui concerne le premier motif d'opposition, l'opposante a allégué que la requérante n'a pas utilisé la marque de commerce L'AGENDA DU SPORTIF depuis la date invoquée, soit, le 25 avril 1986. Par conséquent, il faut déterminer si l'opposante s'est acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait par rapport à ce motif. A cet égard, et ayant considéré la déclaration statutaire de Robert Mailhot, président de la requérante, les pièces afférentes à sa déclaration statutaire comme exemples d'emploi de la marque L'AGENDA DU SPORTIF, et la transcription du contre-interrogatoire de M. Mailhot, je conclus que l'opposante s'est acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait. A cet égard, la déclaration statutaire de M. Mailhot et son contre-interrogatoire démontrent ce qui suit :

1. La requérante a été incorporée le 25 avril 1986 et cette date correspond à la date de premier emploi de la marque de commerce L'AGENDA DU SPORTIF revendiquée par la requérante dans la présente demande.
2. Selon M. Mailhot, président de la requérante, il n'y a pas de distinction à faire entre l'emploi de la dénomination sociale, L'Agenda du Sportif Limitée, et l'usage de sa marque de commerce [voir pages 24, 26 et 27 de la transcription du contre-interrogatoire].

3. Les marchandises de la requérante ne sont pas vendues. Elles sont distribuées gratuitement au public dans le but de présenter les produits et d'essayer de développer des marchés [voir pages 15, 18, 39 et 40 de la transcription du contre-interrogatoire].

4. A part les pièces annexées à la déclaration statutaire de M. Mailhot, la requérante n'a pas d'exemples de premier emploi de la marque de commerce L'AGENDA DU SPORTIF au Canada [voir pages 13 et 44 de la transcription du contre-interrogatoire].

5. Des échantillons intitulée 'Baseball Sports Agenda', 'Hockey Sports Agenda' et 'Sports Agenda Baseball 1993' représentent des tentatives de vente de produits dans les sports professionnels. La requérante n'a distribué des agendas que dans le domaine des sports amateurs et elle n'a pas d'échantillons de ces agendas [voir pages 13 et 14 de la transcription du contre-interrogatoire].

6. La marque de commerce L'AGENDA DU SPORTIF n'a pas été employée au Canada depuis 1986 en liaison avec les friandises, des confiseries, des casse-têtes et jeux de cartes [voir pages 34 et 35 de la transcription du contre-interrogatoire].

7. La marque de commerce SPORTS AGENDA, et non la marque de commerce L'AGENDA DU SPORTIF, apparaît sur les auto-collants [voir page 30 de la transcription du contre-interrogatoire].

Dans l'affaire *Labatt Brewing Company Limited c. Benson & Hedges (Canada) Limited and Molson Breweries, A Partnership*, (décision datée le 22 mars 1996, encore non-publiée), la Division de première instance de la Cour fédérale s'est penchée sur l'article 30(b) de la Loi sur les marques de commerce. A la page 6 du texte de sa décision, le juge Simpson a déclaré ce qui suit :

'...With this background, the question is how to interpret the Section sensibly and in a manner which gives credence to both parties' positions. The answer, in my view,

is to say that the Section requires continuous use of a trade-mark in the normal course of trade. This language appears in the definition of "use" found in section 4 of the Act.

I have reached this conclusion because the Section requires an applicant to state the date of first use as the date "from which the applicant or his named predecessors in title, if any, have so used the trade-mark...". In addition, Form I under the Act, which is the application for registration, provides in paragraph 4 that the applicant is to give dates showing that the mark has been used "since" that time. Although continuous use in the normal course of trade may involve periods of non-use, as I read the Section, any non-use, outside the normal course of trade, would be sufficient to defeat an application for registration.'

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la preuve de la requérante et la transcription du contre-interrogatoire de M. Mailhot soulèvent des doutes en ce qui concerne la revendication de la requérante selon laquelle elle a employé la marque de commerce L'AGENDA DU SPORTIF au Canada le 25 avril 1986 en liaison avec les marchandises identifiées dans cette demande et, en plus, qu'elle l'a employée sans interruption depuis cette date dans le cour normal des affaires de la requérante. Par conséquent, l'opposante s'est acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait en ce qui concerne ce motif d'opposition. De plus, je suis d'avis que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau légal en ce qui concerne ce motif. A cet égard, la requérante n'a pas produit de plaidoyer écrit à l'appui de sa demande et n'a pas demandé la tenue d'une audience.

Je repousse la présente demande d'enregistrement de la marque de commerce L'AGENDA DU SPORTIF conformément au paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce.

FAIT À HULL, (QUÉBEC) CE 6e JOUR DE MAI, 1996.

G.W. Partington,
Président de la Commission des
oppositions des marques de commerce.

Selon la transcription du contre-interrogatoire de M. Mailhot, la requérante 'tente de promouvoir les sports en généraux ... puis en même temps vend des articles promotionnels qui se rapportent aux sports' [voir p. 6 de la transcription]. Tandis que la requérante fait la production et la vente d'articles promotionnels, par exemple, dans le cadre d'un tournoi amateur de baseball, la requérante n'a pas eu de vente reliés à des sports ou des événements professionnels [voir, par exemple, p. 6 de la transcription]. Plutôt, les échantillons [la pièce 3 à la déclaration statutaire de M. Mailhot] intitulés 'Hockey Sports Agenda' et 'Baseball Sports Agenda' représentent des tentatives de vente de produits au niveau du sport professionnel [voir pp. 13 et 14 de la transcription]. M. Mailhot indique que la requérante n'a pas d'échantillons des agendas au niveau du sport amateur parce'ils sont trop vieux [voir p. 13 et 14 de la transcription]. Et à la page 15 de la transcription :

Q. Où est-ce que vous les vendez ou comment vous les vendez?

R. Ils sont pas vendus, ces agendas, ils sont donnés.

Q. Ils sont donnés?

R. Ils sont donnés.

Q. Ils sont donnés de quelle façon?

R. C'est-à-dire qu'il y a trois (3) représentants sur la route et ces gens-là font le tour puis distribuent.

Q. Vos représentants sont des gens de votre compagnie

R. Des vendeurs.

Q. Des vendeurs de la requérante. Est-ce qu'ils vendent autre chose ou en tout cas distribuent ou vendent autre chose?

R. Non, pas pour moi, non.

Q. O.K. C'était essentiellement des représentants que vous aviez pour les agendas?

R. C'est ça, c'est ça. Leur but particulier, c'était de percer les marchés dans leur secteur et de présenter le produit puis d'essayer de développer ces marchés-là.

Et à la page 17 :

Q. Est-ce que c'est un agenda qui est distribué ou qui est vendu?

R. Tout est distribué. Il y a pas de vente d'agendas qui se fait. Puis ça c'est, comme je dis, un article à travers le concept de L'agenda du sportif. L'agenda du sportif, c'est pas un agenda. C'est le concept au complet. On entoure une activité sportive et on fait des articles promotionnels qui vont se rapporter à une activité sportive. ...

Q. L'agenda en tant que tel n'est pas vendu?

R. Non, non, il y a aucun agenda qui est vendu.

Q. Est-ce qu'il y a d'autres... par exemple... (interrompu)

R. D'ailleurs, les autres articles non plus. Les auto-collants, les écussons, tout ça est ... aucun de ces produits-là n'est vendu.

Q. N'est vendu. Lorsque vous parlez d'approcher par exemple le Grand prix de Montréal... (interrompu)

R. Oui.

Q. ...avec une soumission, est-ce à dire qu'eux, avec la soumission que vous offrez, ils vous paient un montant et vous offrez, ils vous paient un montant et vous à ce moment-là vous distribuez des produits?

R. Bien, ça je suis pas en liberté de discuter les contrats qu'on a avec les gens. Écoutez, je veux dire, c'est qu'on fait de la promotion et ces articles-là ne sont pas vendus.

Q. Ils ne sont pas vendus?

R. Non.

Q. Aucun des articles faisant l'objet de votre demande d'enregistrement n'est vendu?

R. Non.

Et à la page 19 :

Q. Quand on parle de chandails, T-shirts, ça fait parties de vos activités de promotion, ce sont des produits qui sont distribués gratuitement?

R. C'est-à-dire qu'ils sont pas vendus au public. Ils peuvent être vendus aux gens qui participent aux promotions, que ce soit Labatt, que ce soit Coke, pour en nommer un.

Et à la page 20 - 21 :

Q. Sans aller en détail, quand vous approchez par exemple un événement comme le Grand prix, bon, on se fait payer par ces gens-là pour que ce soit distribué à X, Y personnes?

R. Non, le but de ça c'est de promouvoir une activité. Puis, l'un des outils, c'est d'utiliser la corporation L'agenda du sportif pour promouvoir certains articles qui vont se rattacher à cette activité-là, que ce soit des gilets, des chandails, des bas, des casquettes, un agenda, des auto-collants, des écussons ou n'importe quoi qui pourrait se rattacher, selon ce que la demande avait été faite, on va toucher.

C'est pour promouvoir une activité. Mais l'activité... ce qui est donné, c'est en fait

L'agenda du sportif, ce qui est donné c'est le produit L'agenda du sportif, c'est pas le Grand prix de Montréal, c'est pas d'autre chose que L'agenda du sportif qui est donné. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on bénéficie de l'impact d'une association avec un groupe.

Et aux pages 21-23 :

Q. Alors, se moi, j'arrive à un événement professionnel comme le Grand prix...
(interrompu)

R. Oui.

Q. ...et que vous avez réussi à obtenir votre soumission et tout... (interrompu)

R. C'est ça.

Q. ...ce que je vais avoir là en me présentant là ou en tout cas en allant à votre kiosque, je vais avoir un T-short gratuit de L'agenda du sportif?

R. Voilà.

...

Q. Bon, là on parle ici hypothétiquement pour lke Grand prix. Mais d'événements précis là dans les années antérieures de [puis l'emploi de votre marque en q u a t r e - vingt-six (1986), est-ce que vous avez eu des événements particuliers ou des produits portant la marque?

R. Activités professionnelles, non. Ç'a toujours été ligues mineures, que ce soit le baseball ou le hockey. C'était des ... (interrompu)

Q. Pouvez-vous me parler d'un événement particulier au niveau d'une ligue mineure où vos produits ont été distribués?

R. Ma souvenance, il y a eu le tournoi au niveau de la Ligue pour le lac Saint-Louis, à Montréal. Il y a eu l région de Québec aussi. C'est que toutes ces choses-là sont organisées par les organisations particulières et là c'est filtré à tavers ces gens-là. Ça fait que en particulier là, où ç'a été donné ça... moi, je suis pas en mesure là de...

Q. La date de premier emploi de votre marque: vingt-cinq avril quatre-vingt-six (1986-04-25)... (interrompu)

R. Oui.

Q. ...correspond avec l'incorporation de la requérante?

R. C'est ça. C'est-à-dire que tout le concept a débuté avril quatre-vingt-six (1986) et l'incorporation avril quatre-vingt-six (1986) aussi ainsi que les demandes de marque de commerce. Il y a eu deux (2) marques de commerce qui a été demandé, et accepté aussi.

En ce qui concerne l'emploi de la marque de commerce L'AGENDA DU SPORTIF depuis la date de premier emploi revendiquée dans la présente demande, l'opposante a soulevé les questions

suivantes au cours du contre-interrogatoire de M. Mailhot :

Q. C'est ça qui manque! Depuis quatre-vingt-six (1986), avez-vous vendu des confiseries?

R. Vendu, non. Présenté, oui.

Q. Est-ce qu'il y en a qui ont été distribuées?

R. Oui, oui.

Q. Les jeux de cartes et les casse-tête, est-ce que ce sont des produits qui ont été vendus en association avec la marque

R. Pas encore vendus, non. Ils sont présentés puis...

Q. Quand vous dites: "Présentés", expliquez-moi un petit peu.

R. C'est-à-dire lorsqu'on rentre dans une activité, on présente l'échantillon de produits qu'on a puis on essaie de repatrier le maximum de produits pour l'événement, ce qui inclut si les gens sont intéressés dans le jeu de cartes que ce soit pour l'activité, que ce soit le baseball, courses ou soccer. Et ainsi de suite les autres produits. Il y a une panoplie de ces produits-là qui est présentée à l'organisme puis on dit: "Écoutez, à travers de ça, comment est-ce qu'on peut promouvoir maintenant l'activité?"

pour les motifs susmentionnés, je rejette le dernier motif d'opposition de l'opposante et, par conséquent, je rejette son opposition conformément au paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce.