

## TRADUCTION/TRANSLATION

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION de Black Entertainment Television, Inc. à la demande n° 846449 produite au nom de CTV Limited en vue de l'enregistrement de la marque de commerce RAPCITY

Le 29 mai 1997, CTV Limited, auparavant Chum Limited, (la « Requérante ») a produit une demande en vue de l'enregistrement de la marque de commerce RAPCITY (la « Marque »). L'état déclaratif des marchandises et des services, dans la demande révisée acceptée par le registraire le 9 novembre 1999, est le suivant :

Marchandises : Chaînettes de porte-clefs, miroirs pour le sac à main, ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en toile, stylos, tableaux aide-mémoire aimantés, parapluies, tabliers, briquets, ballons de plage, visières, disques volants, contenants personnels, nommément contenants en plastique, pour porter autour du cou, serviettes de plage, grosses tasses, articles vestimentaires nommément chapeaux, chaussettes, caleçons boxeurs, gants, casquettes de baseball, visières, tee-shirts, pulls molletonnés, cols roulés, chandails, vestes et dormeuses; bandes vidéo et cassettes de musique visuelles, règles, horloges, calculatrices, épingles de revers, macarons de fantaisie, autocollants, bannières, grattoirs à glace, gants isolants, coupe-papier, tapis de plage, nécessaires pour la tenue de dossiers nommément formulaires mensuels et d'archivage; disques compacts préenregistrés : disques CD-ROM préenregistrés pour utilisation dans les secteurs du divertissement et de l'éducation; disquettes d'ordinateur et vidéodisques préenregistrés; bandes audio et vidéo préenregistrées, cassettes et disques compacts; publications imprimées nommément manuels, bulletins, brochures, magazines, prospectus, prospectus et cartes postales.

Services : (1) Services de télédiffusion et services de télécommunication; fourniture de services d'information et de divertissement par télévision, satellite, ordinateur, téléphone, et moyens audio et/ou vidéo; production, distribution, enregistrement et développement d'émissions de télévision, bandes audio et vidéo, cassettes. (2) Services de communications électroniques interactives; fourniture de services d'information et de divertissement au moyen d'ordinateurs et/ou au moyen du World Wide Web sur Internet mondial (y compris applications à bande étroite et à bande large) ou par courrier électronique.

La demande d'enregistrement de la Marque est fondée sur l'emploi projeté en liaison avec les marchandises, et sur l'emploi au Canada depuis au moins septembre 1989 en

liaison avec les services énumérés au point (1) ainsi que l'emploi au Canada depuis au moins le 31 mars 1995 en liaison avec les services énumérés au point (2).

La demande a été publiée dans le *Journal des marques de commerce* du 5 novembre 1997 aux fins de la procédure d'opposition. Black Entertainment Television, Inc. (l'« Opposante » ou « BET ») a produit une déclaration d'opposition le 6 avril 1998.

Globalement, les motifs d'opposition sont fondés sur la prétention que la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque en application des alinéas 16(1)a) et 16(3)a) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »), parce que cette Marque crée de la confusion avec la marque de commerce RAP CITY antérieurement employée ou révélée au Canada par l'Opposante en liaison avec des services de divertissement, à savoir une émission télévisée de variétés sur la musique rap; la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque en application des alinéas 16(1)b) et 16(3)b) de la Loi, parce que celle-ci crée de la confusion avec la marque de commerce RAP CITY visée par la demande n° 843233, produite le 24 avril 1997; la demande ne satisfait pas aux exigences des alinéas 30e), 30b) et 30i) de la Loi; enfin, la Marque n'est pas distinctive.

La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie en substance les motifs d'opposition. Les deux parties ont produit des éléments de preuve ainsi qu'un plaidoyer écrit, et chacune était représentée à l'audience.

La preuve soumise par l'Opposante conformément à l'article 41 du *Règlement sur les marques de commerce* (le « Règlement ») dans sa version en vigueur le 30 septembre 2007, consiste en l'affidavit de Stephen W. Nease, Jr. fait le 5 janvier 1999 (l'« affidavit de M. Nease »), en celui de Kevin M. O'Brien fait le 5 janvier 1999 (l'« affidavit de M. O'Brien »), et en une copie certifiée conforme du dossier de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (« OPIC ») afférent à la demande n° 843233.

La preuve soumise par la Requérante conformément à l'article 42 du Règlement dans sa version en vigueur le 30 septembre 2007, consiste en les affidavits de Mark Lewis (l'« affidavit de M. Lewis ») et de Petra J. McDonald (l'« affidavit de M<sup>me</sup> McDonald »), tous deux faits le 9 septembre 1999. M. Lewis a été contre-interrogé par l'Opposante, et la transcription de son contre-interrogatoire a été produite le 15 juin 2000.

La preuve soumise par l'Opposante au titre de l'article 43 du Règlement consiste en les affidavits de Nancy E. Coviello (l'« affidavit de M<sup>me</sup> Coviello »), de Lydia Cole (l'« affidavit de M<sup>me</sup> Cole ») et de Rosalyn Doaks (l'« affidavit de M<sup>me</sup> Doaks »), tous faits le 13 octobre 2000. La Requérante a obtenu une ordonnance l'autorisant à contre-interroger chacune des auteurs d'affidavit. En étudiant le dossier, je me suis rendue compte que les parties, dans leurs plaidoyers écrits, renvoient aux contre-interrogatoires de M<sup>me</sup> Cole et de M<sup>me</sup> Coviello, mais qu'aucune lettre au dossier ne faisait état de la production des transcriptions. Avec le consentement de l'Opposante, la Requérante a produit à l'audience des copies des transcriptions des contre-interrogatoires, lesquelles font maintenant partie du dossier en l'espèce. La Requérante n'a pas contre-interrogé M<sup>me</sup> Doaks, sa demande pour obtenir une prorogation du délai pour ce faire ayant été refusée par le registraire le 10 août 2004. Je tiens à faire remarquer qu'au moment du refus du registraire, la Requérante avait déjà obtenu des prorogations de délai totalisant 39 mois, soit parce que les parties ne pouvaient s'entendre sur une date, soit parce qu'elles discutaient d'un règlement. Dans son plaidoyer écrit, la Requérante réitère une demande antérieure pour que l'affidavit de M<sup>me</sup> Doaks soit exclus du dossier au motif que M<sup>me</sup> Doaks ne s'était pas présentée à un contre-interrogatoire. Or, je partage l'avis de l'Opposante, qui fait valoir que puisque les parties n'avaient pas convenu des date, heure et lieu pour la tenue du contre-interrogatoire et que le registraire n'a pas désigné les date, heure et lieu de cette procédure en application du paragraphe 44(3) du Règlement, on ne saurait dire que M<sup>me</sup> Doaks a omis ou refusé de se présenter pour être contre-interrogée.

Avant d'analyser les motifs d'opposition, je passerai en revue la preuve au dossier. Je ne résumerai pas tout le contenu des contre-interrogatoires, mais j'y ferai référence dans la mesure où ils sont pertinents pour mon analyse de la preuve.

## **Preuve principale de l'Opposante**

### *L'affidavit de M. Nease*

M. Nease atteste qu'il est le directeur de l'ingénierie, Affaires commerciales, chez Bet Holdings, Inc. et directeur, Génie et Opérations, d'Action Pay Per View. S'il déclare exercer [TRADUCTION] « ces fonctions auprès de Black Entertainment Television » depuis environ 1994, M. Nease ne fournit par contre aucune information pour expliquer la relation entre l'Opposante et Bet Holdings, Inc. ou entre Action Pay Per View et l'Opposante. Un contre-interrogatoire aurait vraisemblablement permis de broser un tableau plus complet de cette relation, mais la Requérente a choisi de renoncer au contre-interrogatoire.

L'affidavit de M. Nease vise à établir qu'étant donné le [TRADUCTION] « débrouillage » du signal de distribution de l'Opposante dans le signal analogique clair, à compter approximativement du 25 janvier 1980 et jusqu'en décembre 1995, un nombre important de Canadiens possédant un terminal TV réception seulement (« TVRO ») ou ayant accès à un tel terminal aurait capté et vu l'émission RAP CITY de l'Opposante sans payer pour le service et sans aucun dispositif spécial de décodage, lorsqu'elle a été diffusée pour la première fois, en septembre 1989. L'affirmation de M. Nease concernant le [TRADUCTION] « nombre important » de Canadiens s'appuie sur des données obtenues de la Media Business Corporation qui indiquent le nombre total de clients abonnés à la bande C au Canada entre octobre 1993 et juillet 1998 [pièce « B »].

Je n'accorde aucun poids à l'allégation de M. Nease fondée sur la pièce « B », parce qu'elle s'appuie sur des données colligées par une tierce partie et constitue à ce titre une preuve par oui-dire inadmissible. De plus, aucune raison n'a été avancée pour expliquer pourquoi cette preuve ne pouvait être fournie par une personne qui en avait une connaissance directe [voir *R. c. Khan*, [1990] 2 R.C.S. 531]. J'estime néanmoins raisonnable d'accepter l'affidavit de M. Nease comme preuve de ce que les Canadiens

qui possédaient un TVRO ou qui disposaient d'un tel appareil avaient accès à la programmation de l'Opposante et auraient pu la capter sans payer pour le service durant la période s'étendant, approximativement, du 25 janvier 1980 à décembre 1995. Je remarque que M. Lewis semble d'accord avec la déposition de M. Nease lorsqu'il déclare, en contre-interrogatoire : [TRADUCTION] « [...] *les signaux étaient probablement diffusés en clair durant cette période* [...] » [p. 15 de la transcription] et « [...] *auraient pu être captés* [...] » [p. 16 de la transcription], et qu'il indique que certains propriétaires de TVRO pouvaient capter BET après 1985 [p. 48 de la transcription]. Enfin, la déclaration de M. Nease selon laquelle l'émission RAP CITY de l'Opposante a été diffusée pour la première fois en septembre 1989 ne constitue pas en soi une preuve d'emploi de la marque de commerce RAP CITY. À cet égard, M. Nease ne fournit aucune preuve attestant que la marque de commerce RAP CITY de l'Opposante a été utilisée ou affichée durant l'émission ou dans la publicité annonçant l'émission.

#### *L'affidavit de M. O'Brien*

Je note que M. O'Brien est un associé du cabinet MacRae & Co., l'ancien cabinet d'agents de marques de commerce de l'opposante, et ferai observer que son affidavit se limite apparemment à un exposé de faits.

M. O'Brien produit des copies de pages des numéros de septembre 1989 du *TV Times*, un guide télé publié sous forme de magazine offert en supplément dans l'édition du samedi du journal *The Ottawa Citizen*. M. O'Brien déclare que l'émission RAPCITY ne fait pas partie de la grille des programmes du canal Much Music. Il relève l'existence de mentions d'une émission intitulée RAP au canal Much Music, dont l'une à 17 h, le 28 septembre 1989.

#### *Copie certifiée conforme de la demande n° 843233*

Ce document confirme que la demande a été produite par l'Opposante le 24 avril 1997 et était en instance à la date de l'annonce de la Marque. La demande afférente à la marque de commerce RAP CITY vise l'enregistrement en liaison avec des [TRADUCTION] « services de divertissement de la nature d'une émission télévisée de variétés sur la

musique RAP ». Il y a eu désistement du droit à l'usage exclusif, en dehors de la marque de commerce, du mot RAP; la demande d'enregistrement est fondée sur l'enregistrement et l'emploi de la marque de commerce aux États-Unis ainsi que sur son emploi au Canada depuis aussi tôt qu'octobre 1992.

L'Opposante ne doit pas craindre que je traite la date de premier emploi revendiquée comme un aveu contre intérêt, ce pour deux raisons. Premièrement, la question de savoir si la marque de commerce de l'Opposante a été employée au Canada au sens du paragraphe 4(2) de la Loi suppose une décision judiciaire sur une question de fait pratique, fondée sur la preuve au dossier dans la procédure d'opposition. Deuxièmement, je suis consciente du fait que la jurisprudence reconnaît au requérant, en l'espèce l'Opposante, la possibilité de se réclamer, « prenant des précautions supplémentaires » et « dans l'intérêt d'une plus grande certitude », d'une date postérieure à la date effective de premier emploi [voir *Marineland c. Marine Wonderland and Animal Park* (1974), 16 C.P.R. (2d) 97 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Je précise que mes commentaires quant à la date de premier emploi revendiquée dans la demande n<sup>o</sup> 843233 valent exclusivement dans le contexte de la présente opposition.

### **Preuve de la Requérante**

#### *L'affidavit de M. Lewis*

M. Lewis est le directeur des affaires commerciales de la Requérante depuis juillet 1994. Il fournit des renseignements sur les activités commerciales de la Requérante, qu'il décrit comme une entreprise de radiodiffusion de premier plan au Canada. Il offre aussi des renseignements détaillés sur son expérience dans le domaine de la télévision et de la radiodiffusion par satellite.

Pour les besoins de mon analyse de l'affidavit de M. Lewis, je me pencherai tout d'abord sur les observations des parties quant à l'acceptabilité de cet affidavit à titre de preuve d'expert dans la présente instance. De l'avis de la Requérante, le seul fait que M. Lewis occupe un poste de direction au sein de l'entreprise Requérante ne l'empêche pas d'être reconnu comme expert, d'autant que l'affidavit établit sa compétence dans les domaines

de la télévision et de la radiodiffusion par satellite. Au soutien de sa position, la Requérante invoque la décision rendue dans *Rogers Broadcasting Ltd. c. CHUM Ltd.* (1993), 48 C.P.R. (3d) 108. Elle fait valoir que les remarques de G.W. Partington, alors président de la Commission, indiquent que celui-ci aurait été disposé à reconnaître le directeur d'une partie comme témoin expert si son expertise avait été dûment établie :

[TRADUCTION]

*Lorsque l'auteur d'un affidavit est présenté comme un expert en raison des connaissances ou habiletés qu'il a acquises par l'expérience, il incombe à l'auteur de fournir les précisions relatives à son expérience qui permettront d'évaluer adéquatement les compétences qui en feraient un expert. En l'espèce, je ne suis pas disposé à déduire des seuls titres des différents postes que M. Sanderson a occupés, que celui-ci est un expert dans le secteur de la radiodiffusion. Je conclus par conséquent que M. Sanderson n'a pas établi sa qualité d'expert dans le secteur de la radiodiffusion.*

L'Opposante soutient pour sa part que la qualité d'expert suppose nécessairement une indépendance par rapport aux parties quant à l'issue du litige, de sorte qu'il n'est pas approprié que M. Lewis puisse prétendre comparaître également comme témoin expert. Je suis tout à fait d'accord avec les observations de l'Opposante. J'ajouterai que le contre-interrogatoire de M. Lewis révèle clairement son manque d'objectivité. En pratique, je ferai remarquer que même si j'avais accepté de considérer l'affidavit de M. Lewis comme une preuve d'expert, je n'aurais pas été tenue de retenir son opinion du fait de son expertise. J'aurais quand même dû examiner les faits ou postulats sur lesquels repose l'opinion de M. Lewis afin d'évaluer à la fois le bien-fondé de cette opinion et le cheminement qui la sous-tend [voir la décision *William H. Rorer (Canada) Ltd. c. Johnson & Johnson* (1980), 48 C.P.R. (2d) 58 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

Les paragraphes 8 et 9 de l'affidavit de M. Lewis visent à présenter une preuve concernant les autorisations accordées à l'Opposante par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC »), l'organisme de réglementation de la radiodiffusion au Canada. Je résumerais comme suit les déclarations formulées aux paragraphes 8 et 9 de l'affidavit de M. Lewis :

1. Le 4 avril 1985, le CRTC a autorisé l'Opposante à offrir ses services à titre de télédistributeur desservant moins de 3 000 résidences au Canada [pièce B];
2. à plusieurs reprises, la dernière remontant au 15 décembre 1995, le CRTC a refusé d'accéder à la demande de l'Opposante, qui souhaitait offrir ses services à titre de télédistributeur desservant plus de 3 000 résidences au Canada [pièce C];
3. ce n'est que le 22 juillet 2007 que l'Opposante a reçu du CRTC l'autorisation d'offrir ses services à titre de télédistributeur desservant plus de 3 000 résidences au Canada [pièce D], ce qui a dans les faits permis à l'Opposante d'offrir ses services aux abonnés de grandes entreprises canadiennes de câblodistribution dans toutes les régions métropolitaines;
4. du 4 avril 1985 à la fin de juillet 1997, les services de l'Opposante n'étaient distribués légalement sur aucun des grands réseaux de câblodistribution au Canada.

Je tiens à souligner que durant son contre-interrogatoire, M. Lewis a indiqué que la dernière des déclarations précitées ne restreint pas ni ne concerne la capacité de l'Opposante d'effectuer une distribution légale dans un réseau de câblodistribution comptant moins de douze stations [p. 23 et 24 de la transcription]. En outre, il a donné des explications et des précisions sur les copies des avis publics du CRTC produits comme pièces B et D [p. 15 à 22, 25, et 27 à 30 de la transcription].

Je souscris pleinement aux observations de l'Opposante, qui fait remarquer qu'alors que les paragraphes 10 à 12 de l'affidavit de M. Lewis visent à semer un doute quant à la légalité du fait que le signal de l'Opposante soit capté et vu au Canada, le contre-interrogatoire révèle que M. Lewis [TRADUCTION] « *exagère la situation ou emploie un langage limitatif nébuleux pour masquer le fait qu'il était tout à fait légal pour un Canadien de capter le signal BET débrouillé sur un TVRO en 1989* ». On peut à cet égard se reporter aux paragraphes 40 à 43 du plaidoyer écrit de l'Opposante. J'ajouterai que l'agent de la Requête a reconnu à l'audience qu'il n'était pas illégal de la part des Canadiens qui possédaient un TVRO ou qui avaient accès à cet appareil de capter le signal « débrouillé » de l'Opposante en 1989. Les prétentions de la Requête en ce qui touche l'emploi qu'aurait fait l'Opposante de la marque de commerce RAP



CITY en 1989, emploi que la Requérante qualifie d'illégal, sont résumées au paragraphe 10 de l'affidavit de M. Lewis :

[TRADUCTION]

10. [...] *Même si le signal était disponible au Canada, l'Opposante n'était pas autorisée à vendre – et elle n'a pas tenté de vendre – ses services au moyen de ce signal, au Canada. Toute présentation de quelque programmation que ce soit au moyen de ce signal a été involontaire de la part de l'Opposante et résultait d'un simple débordement au Canada, de sorte qu'il ne s'agit pas là d'un emploi ou de l'exercice d'un commerce au Canada. L'Opposante n'exploitait pas en soi, au Canada, un commerce dans le cadre duquel un service était offert et des droits, perçus. Par conséquent, lorsque BET, en 1989, aurait prétendument commencé à téléviser « RAP City », BET se trouvait en réalité sous le coup d'une décision du CRTC qui lui interdisait d'offrir ses services au Canada aux abonnés de tous les grands réseaux de câblodistribution.*

Compte tenu de ma conclusion précédente quant à la pièce B de l'affidavit de M. Nease, les déclarations de M. Lewis qui s'y rapportent sont sans pertinence [paragraphe 13]. Je suis aussi d'accord avec l'argument de l'Opposante selon lequel aucun poids ne devrait être accordé aux opinions de M. Lewis en ce qui touche l'effectif des téléspectateurs de l'Opposante [paragraphe 15 et 16].

Au paragraphe 18 de son affidavit, M. Lewis déclare : [TRADUCTION] « [...] *l'émission RAPCITY présentée à Much Music a été diffusée sur tous les grands réseaux de câblodistribution en exploitation au Canada avant 1989* ». En contre-interrogatoire, il a reconnu qu'il était inexact de dire que RAPCITY a été diffusé avant 1989 (je souligne) [p. 65 de la transcription]. En outre, il ressort du contre-interrogatoire que la déclaration qu'il a faite au paragraphe 18 de son affidavit, à savoir que la promotion d'émissions comme RAPCITY a été assurée dans toutes les émissions télévisées à Much Music en 1989, n'est pas fondée sur sa connaissance personnelle [p. 65 et 66 de la transcription]. Je n'attache aucune importance à ses déclarations sur les activités publicitaires de l'Opposante ou sur l'inexistence de telles activités au cours des années 1980 et au milieu des années 1990 [paragraphe 19 et 20, p. 66 et 67 de la transcription]. La pièce D-2 étaye l'affirmation de M. Lewis suivant laquelle les services et émissions de MuchMusic ont fait l'objet de publicité dans des magazines de stations satellites populaires au cours

de cette période [paragraphe 19], mais aucun spécimen n'a été présenté au soutien de son affirmation portant que MuchMusic et sa programmation ont aussi fait l'objet de beaucoup de publicité dans les guides de télévision [paragraphe 20].

M. Lewis fait valoir que la Requérante est propriétaire d'une famille de marques de commerce CITY et il énumère les demandes d'enregistrement et les enregistrements y afférents [paragraphe 21, pièce E]. Il formule plusieurs allégations concernant l'emploi de certaines de ces marques de commerce [paragraphe 35 et 36]. Je me limiterai à souligner que ces allégations ne constituent pas en soi une preuve d'emploi au sens de l'article 4 de la Loi. M. Lewis déclare que compte tenu de la famille de marques de commerce dont dispose la Requérante, il est logique que celle-ci adopte la Marque pour une émission de télévision proposant de la [TRADUCTION] « musique urbaine » [paragraphe 37]. Toutefois, il reconnaît, en contre-interrogatoire, ne pas avoir d'information directe sur la façon dont la Marque a été choisie en 1989 [p. 70 et 71 de la transcription].

M. Lewis affirme que la Requérante a employé la Marque en liaison avec des services de télédiffusion depuis aussi tôt que septembre 1989 [paragraphe 22]. Il fournit une copie d'un communiqué de presse en date d'octobre 1989 [pièce F-1] ainsi que le texte de production du premier épisode de l'émission diffusée sur les ondes de la télévision le 28 septembre 1989 [pièce F-2]. Je remarque que le texte de la production en ondes de l'émission télédiffusée le 12 octobre 1989 est aussi compris dans la pièce F-2 [p. 67 et 68 de la transcription]. Je remarque en outre que la Marque apparaît sur chacun des deux textes. M. Lewis précise que la Requérante aurait employé la Marque avant septembre 1989, lors de publicités faisant la promotion de l'émission à venir auprès du public; cependant, il a admis en contre-interrogatoire que cette assertion repose sur l'expérience qu'il a vécue depuis qu'il a joint la Requérante en 1994 [paragraphe 23, p. 68 de la transcription].

Les pièces G-1 à G-10 annexées à l'affidavit de M. Lewis consistent en des copies d'articles de journaux et de magazines publiés entre le 3 février 1990 et le 9 mars 1998. Tous ces articles ont trait à l'émission de télévision liée à la Marque. Je signale toutefois

que si l'article en date du 9 mars 1998 [pièce G-10] mentionne l'émission de la Requérante, il porte avant tout sur BET.

Trois bandes vidéo ont aussi été annexées à l'affidavit de M. Lewis [paragraphe 27] : l'une présente des prises réalisées en 1989 en vue de leur inclusion dans l'émission de télévision RAPTIVITY [pièce H-1]; une autre consiste en une vidéo promotionnelle contemporaine montrant différents emplois de la Marque en ondes [pièce H-2]; la troisième fait voir la diffusion du 12 novembre 1989 de l'émission de télévision liée à la Marque et constitue la bande vidéo la plus ancienne dont dispose la Requérante [pièce H-3]. Ces bandes vidéo sont représentatives de l'emploi qu'a fait la Requérante de la Marque depuis septembre 1989 [paragraphe 28].

M. Lewis a déposé l'horaire de diffusion de l'émission de télévision liée à la Marque. Il indique que l'émission, axée sur la musique, présente des vidéos de musique et des entrevues avec des artistes dans lesquelles on traite surtout de musique urbaine, et qu'elle comporte des nouvelles, des réflexions personnelles sur les artistes et la présentation de tendances musicales [paragraphe 29]. Dans les paragraphes 30 à 32, M. Lewis traite de statistiques obtenues de Nielsen Media Research, lesquelles, dit-il, rendent compte avec justesse du fait que l'auditoire de la Requérante se compose avant tout d'adolescents de 12 à 17 ans. De l'avis de M. Lewis, des dizaines de milliers de personnes regardent l'émission, chaque semaine de radiodiffusion [paragraphe 33]. Bien que le témoignage fondé sur des données recueillies par une tierce partie constitue une preuve par oui-dire inadmissible, j'admets aisément que les adolescents de 12 à 17 ans représentent l'auditoire principal d'une émission de télévision comme celle associée à la Marque.

M. Lewis atteste que la Requérante a mis au point un site Web pour toutes ses émissions. Il ajoute que la Requérante emploie la Marque depuis au moins mars 1995 en liaison avec des « services de communications électroniques interactives; fourniture de services d'information et de divertissement au moyen d'ordinateurs et/ou au moyen du World Wide Web sur Internet mondial ou par courrier électronique ». Il fournit des photocopies, apparemment imprimées le 28 juillet 1999, de pages tirées du site Web RAPTIVITY de la

Requérante, qui illustrent la façon dont la marque est employée en liaison avec ces services [paragraphe 34, pièce K].

M. Lewis réitère que la Requérante emploie la Marque en liaison avec les services depuis la date revendiquée dans la demande [paragraphe 37]. En contre-interrogatoire, il a déclaré ne pas savoir en quoi a consisté [TRADUCTION] « l'emploi téléphonique » de la Marque en septembre 1989, et ne pas avoir une connaissance personnelle de l'emploi de la Marque au moyen d'audiocassettes et de vidéocassettes [TRADUCTION] « pour ce qui est de cette date » [p. 71 de la transcription]. Dans le cadre du réinterrogatoire, il a indiqué être peu au courant de l'« emploi téléphonique » en général [p. 76 de la transcription] et il apporte les précisions suivantes dans le cadre de son témoignage portant sur les bandes sonores et vidéo ainsi que sur les audiocassettes et vidéocassettes [p. 77 de la transcription] :

[TRADUCTION]

*R. L'entreprise prend part à des activités comme des soirées de danse lors desquelles des bandes vidéo et des copies de la programmation sont distribuées, de même que des cassettes et des bandes sonores.*

*L'entreprise a mis au point, avec l'industrie du disque, des campagnes de marketing pour la musique du genre, lesquelles ont obtenu beaucoup de succès. Je crois que RAPACITY, on a mentionné le personnel des ondes dans le marketing de ces cassettes et de ces bandes.*

*Q. Et avez-vous – à votre connaissance personnelle – connaissez-vous la date de premier emploi de ces genres de...?*

*R. Non, je n'ai pas une date de premier emploi, mais je suis définitivement au courant du fait qu'il y a eu un croisement de séries et de la publicité croisée.*

#### *Affidavit de Petra J. McDonald*

M<sup>me</sup> McDonald, une agente de marques de commerce au service du cabinet d'agents de marques de commerce de la Requérante, a déposé [TRADUCTION] « une photocopie d'une copie conforme de l'historique du dossier » de la demande n° 843233. La copie contient un rapport du 8 octobre 1997, dans lequel l'examineur indique que la Requérante, l'Opposante en l'espèce, ne semble pas être la personne qui a droit à l'enregistrement parce que la date alléguée de premier emploi, à savoir octobre 1992, est subséquente à la date de premier emploi revendiquée dans la demande n° 846449, soit septembre 1989.

M<sup>me</sup> McDonald étant une employée du cabinet d'agents de marques de commerce de la Requérante, j'estime qu'il est raisonnable de conclure qu'elle n'est pas un témoin indépendant qui présente une preuve impartiale [voir *Cross Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited et al. c. Hyundai Auto Canada*, 2005 CF 1254]. De ce fait, je n'accorde aucun poids à son opinion quant à la demande n° 843233. Je signale, soit dit en passant, que le rapport du 8 octobre 1997 est antérieur à l'arrêt rendu dans l'affaire *Canada (Procureur général) c. Effigi Inc.*, 2005 CAF 172.

### **Contre-preuve de l'Opposante**

De façon générale, la Requérante soutient que l'Opposante fractionne la preuve puisqu'elle introduit une preuve principale. Elle ajoute que l'affidavit de M<sup>me</sup> Coviello et l'affidavit de M<sup>me</sup> Cole ne peuvent pas être considérés comme une contre-preuve étant donné que leurs auteurs ont toutes deux reconnu en contre-interrogatoire n'avoir pas examiné l'affidavit de M. Lewis. À l'audience, l'agent de l'Opposante a fait valoir que l'affidavit de M<sup>me</sup> Coviello et l'affidavit de M<sup>me</sup> Cole ne devraient pas être exclus du seul fait que leurs auteurs n'ont pas lu l'affidavit de M. Lewis. À son avis, ce ne sont pas les témoins, mais bien les faits substantiels que ceux-ci mettent en preuve dans les affidavits qu'il convient d'examiner pour décider si ces affidavits constituent une contre-preuve.

Le seul facteur qui entre en ligne de compte pour décider de la recevabilité de la preuve consiste à apprécier si la preuve se limite strictement aux matières servant de réponse à la preuve du requérant, et c'est sur la base de ce principe que j'examine les affidavits pour décider s'ils peuvent être admis en preuve au titre de l'article 43 du Règlement.

#### *L'affidavit de M<sup>me</sup> Coviello*

À l'époque où elle a souscrit son affidavit, M<sup>me</sup> Coviello était directrice de la gestion du contenu, au sein de la société Opposante, depuis le 25 octobre 1999. Elle a quitté l'Opposante à la fin de janvier 2001 [p. 17 et 18 de la transcription]. M<sup>me</sup> Coviello a produit en preuve des bandes VHS, faites à partir de bandes maîtresses BETA-SP, des deux premières émissions de RAP CITY diffusées par l'Opposante. Se fondant sur la

« claquette » de l'émission figurant sur chacune des bandes VHS, elle atteste que la première émission de RAP CITY a été diffusée le 25 septembre 1989 et la seconde, le 26 septembre 1989. Je signale que dans son affidavit, M<sup>me</sup> Coviello ne prétend présenter aucun élément de preuve quant à l'endroit où les émissions ont été diffusées en 1989. De fait, M<sup>me</sup> Coviello a précisé en contre-interrogatoire que son service ne conservait pas ce genre d'information et qu'elle ne savait pas à quel endroit l'Opposante avait effectué la radiodiffusion en 1989 [p. 29 à 31 de la transcription].

J'estime qu'en présentant des éléments de preuve portant sur les premières diffusions de ses émissions de RAP CITY, l'Opposante fractionne la preuve de manière injustifiée en tentant de se servir de l'affidavit de M<sup>me</sup> Coviello pour produire des éléments de preuve qu'elle aurait dû présenter dans le cadre de sa preuve principale. Je conclus en conséquence que l'affidavit de M<sup>me</sup> Coviello ne constitue pas une contre-preuve légitime, et je ferai abstraction de son contenu [voir *Prouvost S.A. c. Haberdashers Ltd.* (1987), 18 C.I.P.R. (3d) 232 (C.O.M.C.)].

#### *L'affidavit de M<sup>me</sup> Cole*

À l'époque où elle a souscrit son affidavit, M<sup>me</sup> Cole était une ancienne employée de l'Opposante. Elle avait exercé différentes fonctions au sein de l'entreprise Opposante, de 1987 à septembre 1998, occupant en dernier lieu le poste de vice-présidente à la programmation.

M<sup>me</sup> Cole déclare avoir pris connaissance de l'affidavit de M<sup>me</sup> Coviello. Même si l'argument de la Requérante, qui souligne que M<sup>me</sup> Cole a reconnu en contre-interrogatoire n'avoir pas regardé les bandes avant de souscrire son affidavit [p. 36 de la transcription], n'est pas dénué de fondement, je constate que l'affidavit de M<sup>me</sup> Cole vise à produire une preuve concernant la première publicité promotionnelle diffusée en ondes pour l'émission RAP CITY. Son auteure ne prétend pas présenter une preuve portant sur les bandes. Quoi qu'il en soit, puisque je fais abstraction de l'affidavit de M<sup>me</sup> Coviello, je ferai abstraction des déclarations de M<sup>me</sup> Cole au sujet des bandes, y compris celle indiquant qu'elle a vu les bandes durant la production et qu'elle a vu les

émissions en 1989 [p. 37 de la transcription]. Je ne tiendrai pas compte non plus de la déclaration de M<sup>me</sup> Cole portant que les publicités promotionnelles pour l'émission RAP CITY auraient été diffusées pour la première fois le 11 septembre 1989, car je conclus que l'Opposante fractionne indûment sa preuve en tentant de se fonder sur l'article 43 du Règlement pour présenter une preuve qui aurait faire partie des éléments soumis en preuve principale.

Sur le plan pratique, je ferai remarquer que si j'avais accepté l'affidavit de M<sup>me</sup> Cole à titre de contre-preuve, je n'aurais pas accordé beaucoup de poids à la déclaration de M<sup>me</sup> Cole concernant la publicité promotionnelle passée en ondes, parce qu'elle est fondée sur le souvenir de M<sup>me</sup> Cole, étant donné que [TRADUCTION] « *les messages promotionnels n'étaient pas conservés très longtemps, et les bandes [...] étaient recyclées* » [p. 25 et 41 de la transcription].

#### *L'affidavit de M<sup>me</sup> Doaks*

Au service de l'Opposante depuis février 1986, M<sup>me</sup> Doaks y occupe le poste de vice-présidente, Ventes et commercialisation, Satellite de radiodiffusion directe/Canada, depuis 1994. Dans le cadre de ses responsabilités, elle a assuré la liaison avec l'avocat de l'Opposante pour les communications canadiennes et avec les télé distributeurs canadiens, afin d'obtenir pour l'Opposante des privilèges de radiodiffusion au Canada. Elle indique que son affidavit a pour but de répondre à certaines déclarations formulées dans l'affidavit de M. Lewis. Elle explique également que pour pouvoir répondre aux allégations de M. Lewis, notamment l'allégation portant que la Requérante a diffusé son émission RAP CITY pour la première fois le 28 septembre 1989, elle a pris connaissance de l'affidavit de M<sup>me</sup> Coviello et des bandes VHS y annexées. Je tiens à faire remarquer que le fait que M<sup>me</sup> Doaks affirme répondre à certaines déclarations de M. Lewis est insuffisant pour conclure que son affidavit constitue une contre-preuve légitime.

De l'avis de M<sup>me</sup> Doaks, les bandes VHS établissent que l'Opposante a diffusé les deux premiers épisodes de son émission RAP CITY les 25 et 26 septembre 1989 (paragraphe 5). Elle estime aussi que l'Opposante aurait fait la promotion en ondes de

son émission RAP CITY bien avant la présentation de la première émission et que, comme l'affidavit de M. Nease fournit la preuve que le signal de l'Opposante était disponible sur une partie importante du territoire canadien, les propriétaires et usagers canadiens de TVRO auraient vu la promotion de son émission RAP CITY dans les semaines qui ont précédé la première diffusion de l'émission de l'Opposante (paragraphe 6).

M<sup>me</sup> Doaks affirme que l'Opposante diffuse ses émissions RAP CITY de façon continue depuis leur lancement en septembre 1989, que cette émission a toujours été populaire et qu'elle attire un vaste auditoire partout aux États-Unis et au Canada. Elle précise que l'émission est diffusée sept fois par semaine et demeure une émission vidéo de musique à la fois populaire et dynamique; environ deux millions d'abonnés captaient la programmation de l'opposante au Canada lorsque celle-ci a produit sa demande en vue de l'enregistrement de sa marque de commerce au Canada en 1997.

Selon M<sup>me</sup> Doaks, l'Opposante a pris des mesures concrètes, du milieu des années 1980 au milieu des années 1990, pour être plus largement connue et distribuée au Canada, en obtenant, notamment, l'approbation réglementaire requise pour la câblodistribution, geste qui témoigne d'une stratégie réfléchie pour se faire connaître des auditeurs canadiens potentiels et pour accroître sa programmation au Canada [paragraphe 8]. Le paragraphe 9 de son affidavit est libellé comme suit :

[TRADUCTION]

*En raison du temps considérable que j'ai consacré à aider BET à obtenir des privilèges de diffusion accrus au Canada, j'ai connaissance personnelle du fait que la Requérente a été et demeure une opposante de premier plan aux efforts de BET pour étendre la distribution de sa programmation canadienne, et qu'elle connaît très bien la programmation de BET, y compris ses émissions de vidéos de musique. Par conséquent, la Requérente était certainement au courant du lancement de la programmation « Rap City » de BET en septembre 1989, et connaissait l'existence de l'émission de vidéos de musique de BET après cette date et au moins jusqu'à 1997 inclusivement, époque à laquelle la Requérente a présenté une demande pour une marque de commerce canadienne du même nom que celui utilisé par BET depuis septembre 1989.*



Enfin, M<sup>me</sup> Doaks répond à l'allégation de M. Lewis quant à l'auditoire cible de l'Opposante en objectant que la popularité de l'Opposante ne se limite d'aucune manière aux seuls auditoires de race noire, l'Opposante encourageant et attirant plutôt des téléspectateurs de toutes les races et origines ethniques [paragraphe 10].

Manifestement, l'affidavit de M<sup>me</sup> Doaks vise à produire une preuve relative à la diffusion de l'émission RAP CITY de l'Opposante, ce qui justifie de conclure qu'il aurait dû faire partie de la preuve principale produite par l'Opposante. J'estime que l'affidavit de M<sup>me</sup> Doaks n'est pas une contre-preuve appropriée et je ferai abstraction de son contenu [voir *Prouvost S.A. c. Haberdashers Ltd.* (1987), 18 C.I.P.R. (3d) 232 (C.O.M.C.)], sauf pour ce qui est de la déclaration de M<sup>me</sup> Doaks concernant l'auditoire cible de l'Opposante, que j'accepte parce qu'elle peut être considérée comme une contre-preuve valable. J'ai déjà indiqué, cependant, que je n'accorde pas de poids aux opinions de M. Lewis sur l'effectif des téléspectateurs de l'Opposante.

### **Analyse des motifs d'opposition**

L'opposant a le fardeau initial d'établir les faits sur lesquels il fonde ses motifs d'opposition. Une fois qu'il a satisfait à ce fardeau, il incombe au requérant de démontrer que les motifs d'opposition soulevés ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de la marque [voir *John Labatt Ltée c. Les Compagnies Molson Ltée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.); *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company* (2005), 41 C.P.R. (4th) 223 (C.F.)].

Comme je l'ai mentionné, je suis d'avis que l'Opposante a établi que les Canadiens qui possédaient ou pouvaient utiliser un TVRO avaient accès à la programmation de l'Opposante et ont pu la capter sans payer pour le service durant la période qui s'étend approximativement du 25 janvier 1980 à décembre 1995. Ma décision de ne pas tenir compte de la preuve relative au nombre de Canadiens qui ont eu accès à la programmation de l'Opposante et qui l'ont capté durant cette période n'influe pas, selon moi, sur l'issue des motifs d'opposition fondés sur la confusion entre les marques de

commerce en cause, l'issue de ces moyens dépendant plutôt de la preuve concernant l'emploi au Canada de la marque de commerce de l'une et l'autre partie durant la période pertinente. J'ai conclu que l'affidavit de M. Nease ne prouve pas l'emploi de la marque de commerce de l'Opposante au sens du paragraphe 4(2) de la Loi. En outre, j'ai décidé qu'il convenait de faire abstraction de la contre-preuve de l'Opposante, à l'exception du paragraphe 10 de l'affidavit de M<sup>me</sup> Doaks. Je conclus en conséquence que l'Opposante n'a pas fait la preuve de l'emploi de la marque de commerce RAP CITY en liaison avec des services de divertissement de la nature d'une émission télévisée à quelque moment que ce soit. Par conséquent, la question de l'« emploi » découlant du fait que des Canadiens ont pu capter et regarder la programmation de l'Opposante sans payer pour le service est théorique.

J'examinerai maintenant les motifs d'opposition, sans toutefois les aborder suivant leur ordre d'apparition dans la déclaration d'opposition.

### **Inobservation de l'article 30 de la Loi**

La date pertinente pour l'examen des circonstances afférentes au motif d'opposition fondé sur l'inobservation de l'article 30 de la Loi est la date de la production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.)].

#### *Alinéa 30i)*

L'Opposante allègue : [TRADUCTION] « *la requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada, étant donné que l'Opposante avait antérieurement employé la marque RAP CITY au Canada et/ou aux États-Unis, ou ainsi qu'on l'avait fait connaître au Canada* ». L'Opposante n'a pas prétendu que la Requérante avait connaissance de la marque de commerce de l'Opposante ni qu'elle avait adopté la Marque en sachant qu'elle créait de la confusion avec la marque de commerce de l'Opposante.

Comme je ne tiens pas compte de l'affidavit de M<sup>me</sup> Doaks, l'Opposante n'a soumis aucune preuve établissant que la Requérante connaissait l'existence de la marque de commerce de l'Opposante à la date pertinente. De plus, même si la Requérante avait eu connaissance de l'existence de la marque de commerce de l'Opposante, cet état de choses n'empêche pas la Requérante de faire sincèrement la déclaration prescrite par l'alinéa 30i) de la Loi. À mon avis, lorsque le requérant a fourni la déclaration prescrite par l'alinéa 30i) de la Loi, on ne devrait faire droit au motif d'opposition fondé sur cette disposition que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque des éléments de preuve dénotent la mauvaise foi du requérant [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.)].

Je rejette le motif d'opposition.

*Alinéa 30e)*

L'Opposante prétend que la Requérante avait déjà employé la Marque au Canada ou, à titre subsidiaire, que cette dernière n'avait aucune intention d'employer la Marque en liaison avec toutes les marchandises énumérées dans la demande, et chacune d'elles.

Bien que l'Opposante avance qu'il incombe à la Requérante d'établir qu'elle respecte l'alinéa 30e) de la Loi, l'Opposante a le fardeau initial de prouver les faits à l'appui de ce motif d'opposition, le fardeau de la preuve se déplaçant ensuite vers la Requérante si l'Opposante s'acquitte de son fardeau initial. Compte tenu de la difficulté de prouver une négation, particulièrement dans le cas d'une demande portant sur un emploi projeté, la preuve initiale imposée à l'opposant est relativement peu exigeante, et celui-ci peut se fonder sur la preuve du requérant pour y satisfaire [voir *Molson Canada c. Anheuser-Busch Inc.*, (2003) 29 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 315 (C.F.)]. Cependant, l'opposant doit établir que la preuve du requérant est clairement incompatible avec les prétentions de ce dernier [voir *York Barbell Holdings Ltd. c. ICON Health & Fitness, Inc.* (2001), 13 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 156 (C.O.M.C.)].

Puisque la demande comporte une déclaration portant que la Requérante, elle-même ou par l'intermédiaire d'un licencié, a l'intention d'employer la marque au Canada, la

demande répond aux exigences de l'alinéa 30e) de la Loi. La question, dès lors, est de savoir si la Requérante s'est conformée pour l'essentiel à l'alinéa 30e) de la Loi; autrement dit, la déclaration de la requérante affirmant son intention d'employer la marque est-elle véridique? [voir *Home Quarters Warehouse, Inc. c. Home Dépôt, U.S.A., Inc.* (1997), 76 C.P.R. (3d) 219 (C.O.M.C.); *Jacobs Suchard Ltd. c. Trebor Bassett Ltd.* (1996), 69 C.P.R. (3d) 569 (C.O.M.C.)]

L'Opposante n'a produit aucun élément de preuve au soutien de ce motif d'opposition; elle s'appuie donc sur la preuve de la Requérante. Elle fait valoir que l'affidavit de M. Lewis n'indique pas que la vente de marchandises telles que des chaînettes de porte-clefs, miroirs pour le sac à main, stylos ou parapluies fait partie des affaires de la Requérante ou de quelque projet d'affaires de la Requérante que ce soit. Elle soutient aussi que les marchandises sont associées à l'émission de télévision, sont accessoires à l'émission de télévision et constituent des objets promotionnels. Outre le fait que l'Opposante n'a présenté aucune preuve pour étayer ces arguments, je signale que rien, dans l'état déclaratif des marchandises, ne donne à entendre que les marchandises sont accessoires aux services que propose la Requérante et qu'elles constituent des effets promotionnels. Enfin, l'Opposante fait remarquer que l'affidavit de M. Lewis ne fournit aucune preuve, directe ou autre, de l'intention de la Requérante d'employer la Marque en liaison avec des marchandises. Je préciserai simplement que le requérant n'est pas tenu de prouver l'emploi d'une marque de commerce projetée et qu'aucune exigence n'impose d'employer la marque de commerce projetée avant que celle-ci ne soit approuvée. J'ajouterai qu'aucun élément, dans la preuve de la Requérante, n'est incompatible avec l'intention d'employer la Marque à la date pertinente.

Je conclus que l'Opposante ne s'est pas déchargée du fardeau qui lui incombait d'établir que la Requérante n'entendait pas employer la Marque au Canada en liaison avec les marchandises à la date pertinente, et je rejette en conséquence ce motif d'opposition.

*Alinéa 30b)*

L'Opposante allègue que la Requérante n'a pas employé la Marque depuis au moins septembre 1989 en liaison avec tous les services énumérés au point (1), et chacun d'eux, et depuis au moins le 31 mars 1995 en liaison avec tous les services énumérés au point (2), et chacun d'eux.

Dans la mesure où le requérant dispose plus facilement des faits pertinents, le fardeau de preuve imposé à l'opposant relativement au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b) est moins exigeant [voir *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (C.O.M.C.)]. L'opposant peut s'appuyer sur la preuve du requérant pour satisfaire à son fardeau initial, mais il doit établir que la preuve du requérant est clairement incompatible avec les prétentions du requérant [voir la décision *York Barbell*, précitée].

Étant donné que la Requérante n'a pas précisé la date exacte, en septembre 1989, du premier emploi en ce qui concerne les services énumérés au point (1), celle-ci est considérée être le 30 septembre 1989. Comme je l'ai indiqué, la jurisprudence permet au requérant de se réclamer d'une date subséquente à la date effective de premier emploi par mesure de précaution supplémentaire et dans l'intérêt d'une plus grande certitude.

En ce qui touche les services énumérés au point (1), il semble que l'affidavit de M. O'Brien vise à établir que la Requérante n'employait pas la Marque en septembre 1989 et que, si emploi d'une marque de commerce il y a eu, cet emploi s'appliquait à la marque de commerce RAP. Je signale que le magazine *TV Guide* n'est pas une publication de la Requérante [voir le paragraphe 24 de l'affidavit de M. Lewis]. Fait plus important, les copies de pages extraites du magazine *TV Guide* ne peuvent servir qu'à prouver l'existence du magazine, et non l'exactitude de leur contenu. Par conséquent, l'affidavit de M. O'Brien est insuffisant pour satisfaire au fardeau de la preuve de l'Opposante, si léger soit-il.

Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante soutient que la Requérante n'a pas fait la preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec les services énumérés au point (1) dans la demande. Pour les besoins de son argumentation, l'Opposante divise ainsi l'état déclaratif des services consignés au point (1) :

- services de télédiffusion et services de télécommunication; fourniture de services d'information et de divertissement par télévision, satellite, [...] moyens audio et/ou vidéo; production, distribution, enregistrement et développement d'émissions de télévision (ci-après, le « premier groupe »);
- fourniture de services d'information et de divertissement par [...] téléphone; production, distribution, enregistrement et développement de [...] bandes audio et vidéo et de cassettes (ci-après, le « second groupe »).

Pour ce qui est du premier groupe, l'Opposante soutient plus particulièrement que le texte de l'émission diffusée le 28 septembre 1989 est une preuve plutôt faible. Si l'Opposante n'a pas tort de prétendre que ce texte ne prouve pas l'emploi de la Marque, cet élément étaye néanmoins, selon moi, la déclaration de M. Lewis quant à la date de la première diffusion de l'émission de la Requérante. Qui plus est, la Marque est présentée dans les bandes vidéo soumises en preuve par l'affidavit de M. Lewis. L'Opposante avance que l'incapacité de la Requérante de fournir une bande vidéo de la diffusion du 28 septembre 1989 indique que l'émission n'a pas été diffusée ce jour-là. Outre qu'à mon avis, cet argument est purement hypothétique, je souligne que M. Lewis a précisé, dans son témoignage, que la bande vidéo la plus ancienne dont la Requérante disposait était celle du 12 novembre 1989. Enfin, l'Opposante fait remarquer que le seul exemple de publicité pour 1989 est le communiqué de presse d'octobre 1989. Je me bornerai à dire qu'à mon sens, cet élément est insuffisant pour conclure que la Marque n'a pas été employée à la date alléguée.

L'Opposante soutient de plus que la Requérante n'a produit aucune preuve crédible d'emploi de la Marque en liaison avec le second groupe. Au paragraphe 89 de son plaidoyer écrit, elle formule l'argument suivant, qui m'apparaît purement hypothétique :

[TRADUCTION]

[...] il serait même contraire à la preuve dont se réclame la Requérante quant à une première diffusion en date du 28 septembre 1989, d'imaginer que CHUM produisait des bandes sonores et vidéo ainsi que des audiocassettes et des vidéocassettes portant la marque de commerce RAPCITY avant la fin de septembre 1989.

L'Opposante allègue également dans son plaidoyer écrit que la Requérante n'a produit aucune preuve crédible d'emploi de la Marque en liaison avec les services énumérés au point (2) de la demande. À l'audience, l'agent de l'Opposante a avancé que les services énumérés au point (2) sont accessoires aux services prétendument en usage depuis septembre 1989. L'agent a soutenu, plus particulièrement, que le site Web de la Requérant est un support publicitaire. Il a aussi fait valoir que les services énumérés au point (2) sont liés à l'émission de télévision. Je constate, là encore, l'absence de preuve au soutien du dernier argument.

L'Opposante n'a elle-même soumis aucun élément de preuve qui soulève des doutes quant aux dates de premier emploi revendiquées dans la déclaration. Par ailleurs, je ne vois rien, dans la preuve de la Requérante, qui soit incompatible ou contradictoire avec les dates qu'elle prétend être celles du premier emploi. Je conclus par conséquent que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer que la Requérante n'a pas employé la marque au Canada depuis les dates de premier emploi précisées dans la demande. Je rejette le motif d'opposition visant les services énumérés au point (1) ainsi que celui portant sur les services énumérés au point (2).

### **Caractère distinctif**

La date pertinente pour l'examen du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est celle du dépôt de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Meyer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

L'Opposante avait le fardeau initial d'établir que sa marque de commerce RAP CITY était devenue suffisamment connue, en date du 6 avril 1998, pour faire obstacle au caractère distinctif de la marque [voir *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.*, 56 C.P.R. (2d) 44

(C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Bojangles' International, LLC et Bojangles Restaurants, Inc. c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)). Comme elle ne l'a pas fait, je rejette ce motif d'opposition.

### **Absence de droit**

S'il appartient à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas une probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause, il incombe néanmoins à l'Opposante de prouver initialement que la marque de commerce RAP CITY qu'elle revendique au soutien des motifs d'opposition fondés sur les alinéas 16(1)*a*) et 16(3)*a*) de la Loi, était employée à la date pertinente et n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande [paragraphe 16(5) de la Loi]. L'Opposante a aussi le fardeau initial d'établir que la demande alléguée au soutien de ses motifs d'opposition fondés sur les alinéas 16(1)*b*) et 16(3)*b*) de la Loi avait déjà été produite à la date pertinente et était en instance à la date de l'annonce de la demande [paragraphe 16(4) de la Loi].

La date pertinente pour l'examen des circonstances afférentes aux motifs d'opposition fondés sur les alinéas 16(1)*a*) et 16(1)*b*) de la Loi est la date de premier emploi précisée dans la demande, soit septembre 1989 pour les services énumérés au point (1) et le 31 mars 1995 pour les services énumérés au point (2). La date pertinente pour l'examen des circonstances afférentes aux motifs d'opposition fondés sur les alinéas 16(3)*a*) et 16(3)*b*) de la Loi est celle du dépôt de la demande, en l'occurrence le 29 mai 1997.

#### *Alinéa 16(1)a)*

Pour ce qui est de ce motif d'opposition, soulevé à l'égard des services énumérés tant au point (1) qu'au point (2), je conclus que l'Opposante n'a pas satisfait à son fardeau initial de prouver qu'aux dates de premier emploi indiquées dans la demande, elle employait sa marque de commerce alléguée RAP CITY au Canada. En conséquence, je rejette le motif d'opposition.



Je tiens à préciser que même si j'avais accepté l'affidavit de M. Nease comme faisant foi de l'emploi de la marque de commerce de l'Opposante en septembre 1989, ma décision quant au présent motif d'opposition aurait été la même, parce que j'aurais conclu que l'affidavit de M. Nease ne démontre pas que la marque de commerce de l'Opposante n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce concernant la Marque.

*Alinéa 16(1)b)*

Ce motif d'opposition porte sur les services énumérés au point (2). La demande n° 843233 de l'Opposante ayant été produite le 24 avril 1997, soit après la date pertinente, je rejette ce motif d'opposition parce qu'il est allégué de manière inopportune.

*Alinéa 16(3)a)*

Quant à ce motif d'opposition, soulevé à l'égard des marchandises, je conclus que l'Opposante n'a pas satisfait à son fardeau initial de prouver que sa marque de commerce alléguée RAP CITY était employée au Canada à la date du dépôt de la demande. Je rejette donc ce motif d'opposition.

*Alinéa 16(3)b)*

Ce motif d'opposition a été soulevé à l'égard des marchandises. L'Opposante ayant satisfait à son fardeau initial de prouver que la demande qu'elle invoque a été produite avant le 29 mai 1997 et était en instance le 5 novembre 1997, il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas probabilité raisonnable de confusion entre la Marque qu'elle se propose d'employer en liaison avec les marchandises énumérées dans la demande et la marque de commerce RAP CITY de l'Opposante en liaison avec les services précisés dans la demande n° 843233.

Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit 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. En appliquant ce test, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids égal à chacun de ces facteurs (voir les arrêts *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 321 (C.S.C), et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al.* (2006), 49 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 401 (C.S.C) pour un examen approfondi des principes généraux régissant le test de la confusion).

*Alinéa 6(5)a – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues*

Dans l'examen du caractère distinctif inhérent des marques de commerce, je relève que les mots « rap » et « city » font tous deux partie du vocabulaire courant. Le mot « rap » revêt une connotation descriptive au regard des services associés à la marque de commerce de l'Opposante, mais pas le mot « city ». Lorsqu'on étudie l'état déclaratif des marchandises liées à la Marque, le mot « rap » donne à penser que les marchandises suivantes se rapportent à la musique rap : « bandes vidéo et cassettes de musique visuelles; disques compacts préenregistrés : disques CD-ROM préenregistrés pour utilisation dans les secteurs du divertissement et de l'éducation; disquettes d'ordinateur et vidéodisques préenregistrés; bandes audio et vidéo préenregistrées, cassettes et disques compacts; publications imprimées nommément manuels, bulletins, brochures, magazines, prospectus ».

La preuve ne permet pas de conclure que la marque de commerce de l'Opposante ou la Marque était devenue connue au Canada à la date pertinente.

*Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage*

La demande d'enregistrement de la Marque est fondée sur l'emploi projeté. La demande d'enregistrement de la marque de commerce de l'Opposante est *notamment* fondée sur l'emploi au Canada depuis aussi tôt qu'octobre 1992.

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

J'estime raisonnable de conclure qu'il existe un chevauchement entre les services de l'Opposante et les marchandises suivantes de la Requérante : « bandes vidéo et cassettes de musique visuelles; disques compacts préenregistrés : disques CD-ROM préenregistrés pour utilisation dans les secteurs du divertissement et de l'éducation; disquettes d'ordinateur et vidéodisques préenregistrés; bandes audio et vidéo préenregistrées, cassettes et disques compacts; publications imprimées nommément manuels, bulletins, brochures, magazines, prospectus », du fait que ces marchandises pourraient se rapporter à de la musique rap. Cependant, rien dans l'état déclaratif des marchandises ne donne à penser que les autres marchandises ont un lien avec la musique rap ou sont accessoires aux « services de divertissement de la nature d'une émission télévisée de variétés sur la musique RAP » énoncés dans la demande de l'Opposante.

*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*

Il ne fait aucun doute que le degré de ressemblance entre les marques de commerce, tant dans la présentation et le son que dans les idées qu'elles suggèrent, favorise l'Opposante.

Appliquant le test en matière de confusion, je me suis attachée à la première impression et au souvenir imparfait. Compte tenu des conclusions qui précèdent, je suis d'avis que la Requérante a satisfait au fardeau qui lui incombait de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'en date du 29 mai 1997, la Marque, au regard des « chaînettes de porte-clefs, miroirs pour le sac à main, ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en toile, stylos, tableaux aide-mémoire aimantés, parapluies, tabliers, briquets, ballons de plage, visières, disques volants, contenants personnels, nommément contenants en

plastique, pour porter autour du cou, serviettes de plage, grosses tasses, articles vestimentaires nommément chapeaux, chaussettes, caleçons boxeurs, gants, casquettes de baseball, visières, tee-shirts, pulls molletonnés, cols roulés, chandails, vestes et dormeuses; règles, horloges, calculatrices, épingles de revers, macarons de fantaisie, autocollants, bannières, grattoirs à glace, gants isolants, coupe-papier, tapis de plage, nécessaires pour la tenue de dossiers nommément formulaires mensuels et d'archivage; cartes postales » ne créait pas de confusion avec la marque de commerce RAP CITY de l'Opposante en liaison avec les services énumérés dans la demande n° 843233. Par contre, je conclus que la Requérante n'a pas satisfait à son fardeau d'établir qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la marque de commerce de l'Opposante et la Marque en liaison avec les éléments suivants : « bandes vidéo et cassettes de musique visuelles; disques compacts préenregistrés : disques CD-ROM préenregistrés pour utilisation dans les secteurs du divertissement et de l'éducation; disquettes d'ordinateur et vidéodisques préenregistrés; bandes audio et vidéo préenregistrées, cassettes et disques compacts; publications imprimées nommément manuels, bulletins, brochures, magazines, prospectus ». En conséquence, je fais droit au motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement aux termes de l'alinéa 16(3)b) de la Loi pour ce qui est de ces marchandises.

### **Conclusion**

Compte tenu de ce qui précède, et en vertu du pouvoir qui m'a été délégué au titre du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande à l'égard des marchandises suivantes : « bandes vidéo et cassettes de musique visuelles; disques compacts préenregistrés : disques CD-ROM préenregistrés pour utilisation dans les secteurs du divertissement et de l'éducation; disquettes d'ordinateur et vidéodisques préenregistrés; bandes audio et vidéo préenregistrées, cassettes et disques compacts; publications imprimées nommément manuels, bulletins, brochures, magazines, prospectus », et je rejette l'opposition à l'égard des autres marchandises et des services énumérés dans la demande, conformément au paragraphe 38(8) de la Loi [voir la décision *Produits Menager Coronet Inc. c. Coronet Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 C.P.R. (3d) 492 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), qui confirme la possibilité de scinder une décision].

FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), LE 25 AVRIL 2008

Céline Tremblay  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.