

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de Les
Éditions Gesca Ltée à la demande n° 850777 produite
par Time4 Media, Inc. en vue de l'enregistrement de
la marque GOLF MAGAZINE**

TRADUCTION/TRANSLATION

Le 14 juillet 1997, Times Mirror Magazines, Inc., le prédécesseur en droit de la requérante actuelle Time4 Media, Inc., a déposé une demande en vue d'enregistrer la marque GOLF MAGAZINE pour une « revue mensuelle ». La demande est fondée sur (1) l'emploi de la marque au Canada depuis au moins aussitôt que janvier 1996 et (2) l'emploi et l'enregistrement de la marque aux États-Unis le 24 janvier 1989 sous le numéro 1521775.

La Section de l'examen du Bureau des marques de commerce a, à différents moments, fait valoir plusieurs objections à la demande déposée. Par conséquent, la requérante a modifié la demande afin d'identifier un prédécesseur en droit et d'invoquer l'article 14 de la *Loi sur les marques de commerce*. La requérante a aussi obtenu la permission, en vertu de l'alinéa 31c) du *Règlement sur les marques de commerce*, de devancer à « depuis au moins aussitôt que janvier 1972 » la date de premier emploi de la marque au Canada. La dernière demande en sa version modifiée est en date du 30 mai 2001.

La présente demande a été publiée dans le *Journal des marques de commerce* du 19 mars 2003 aux fins de la procédure d'opposition et elle a fait l'objet d'une opposition de la part de Les Éditions Gesca Ltée et de 88766 Canada Inc. (la deuxième opposante s'est par la suite désistée de la procédure) le 14 août 2003. La requérante a répondu par la production et la signification d'un contre-déclaration niant de façon générale les allégations de la déclaration d'opposition. Aucune des deux parties n'a présenté de preuve ni demandé une audience. Seule la requérante a présenté une argumentation écrite.

DÉCLARATION D'OPPOSITION

Parmi les divers motifs d'opposition plaidés, on trouve les suivants :

- 2a la marque visée par la demande n'est pas enregistrable, en vertu de l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*, car la marque GOLF MAGAZINE décrit clairement ou décrit de façon fausse et trompeuse les marchandises de la requérante,
- 2b.1, b.2 la marque visée par la demande n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, car la marque GOLF MAGAZINE crée de la confusion avec les enregistrements n^{os} 158029 et 516227 pour la marque GOLF DIGEST enregistrée au nom de Advance Publishers Inc.

LE FARDEAU DE LA PREUVE DE L'OPPOSANT

Dans son argumentation écrite, la requérante prétend ceci :

[TRADUCTION] Les décisions de la Section de l'examen du Bureau des marques de commerce ont précisé que, pour chaque motif d'opposition invoqué dans une procédure d'opposition, l'opposante fait face à la charge initiale de la preuve l'obligeant à soumettre une preuve admissible à partir de laquelle on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués au soutien du motif d'opposition existent : *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd.* (1984), 3C.P.R. (3d) 325 (C.O.M.C.), à la page 329 (« *Seagram1* »); *Joseph E. Seagram & Sons v. Ridout Wines Ltd.* (1992), 47 C.P.R. (3d) 279 (C.O.M.C.), à la page 281 (« *Seagram2* »); *Association des banquiers canadien. c. Canada Trustco Mortgage Co.* (1990), 33 C.P.R. (3d) 157 (C.O.M.C.), à la page 159 (« *Banquiers canadiens* »). Ce principe a aussi été accepté par la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale dans la décision *John Labatt Ltée c. Les Compagnies Mo/son Ltée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F.1^{re} inst.) (« *John Labatt Ltée* »); conf. par (1992), 42 C.P.R. (3d) 495 (C.A.F.).

.

Puisqu'aucune des parties n'a déposé une preuve, la requérante prétend que l'opposante n'a pas réussi à s'acquitter du fardeau de la preuve pour chaque motif d'opposition. Ainsi, dans les termes de la Cour fédérale confirmés par la Cour d'appel fédérale, les questions soulevées dans la déclaration d'opposition ne peuvent « être examinées » par la Commission des oppositions. En conséquence, chaque motif d'opposition de la déclaration d'opposition doit être rejeté.

La requérante a énoncé correctement le principe général du fardeau de la preuve qui pèse sur l'opposante ainsi que les conséquences pour l'opposante si elle ne réussit pas à s'en acquitter. Toutefois, certaines exceptions au principe général existent. Il n'est pas toujours nécessaire de présenter une preuve au soutien d'un motif d'opposition.

ALINÉA 12(1)b)

À l'égard du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b) de la Loi, une opposante ne doit pas nécessairement présenter des éléments de preuve lorsque son argument juridique peut être entièrement fondé sur l'acception courante des mots formant une marque de commerce : voir, par exemple, *Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.*, 60 C.P.R. (3d) 567 (C.O.M.C.). En l'espèce, l'opposante n'est pas tenue de présenter des éléments de preuve puisque le fondement de son objection est évident par le sens ordinaire des mots GOLF MAGAZINE. Si les marchandises de la requérante, à savoir une « revue mensuelle », concernent effectivement le golf, alors du point de vue d'un acheteur de revues de tous les jours et s'agissant de la première impression, la marque décrit clairement la nature de la revue. Si la revue ne concerne pas le golf, du point de vue d'un acheteur de revues de tous les jours et s'agissant de la première impression, la marque décrit de façon fausse et trompeuse la nature de la revue. Donc, la marque décrit soit clairement, soit de façon fausse et trompeuse la nature des marchandises de la requérante. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b) de la Loi est accueilli.

ALINÉA 12(1)d) & POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DU REGISTRAIRE

En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi, une opposante n'est pas toujours tenue de mettre en preuve les enregistrements de la marque de commerce plaidés dans la déclaration d'opposition. À cet égard, le registraire jouit du pouvoir discrétionnaire, exercé dans l'intérêt public, de vérifier le registre des marques de commerce qu'il tient afin de confirmer l'existence des enregistrements invoqués par l'opposante : voir *Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.). J'ai alors remarqué que (i) l'enregistrement n° 158029 pour la marque GOLF DIGEST vise les marchandises « une revue, livres, audiocassettes et vidéocassettes » (ii) l'enregistrement n° 516227 pour la marque GOLF DIGEST vise une vaste gamme de marchandises y compris de l'équipement de golf. Évidemment, la *Loi sur les marques de commerce* n'exige pas que l'opposante soit propriétaire de l'enregistrement plaidé au soutien d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d).

La date pertinente pour l'examen de la question de la confusion au sens de l'alinéa 12(1)d) est la date de ma décision : voir les décisions *Park Avenue Furniture Publications Inc. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.); *Conde Nast Publications Inc. c. Fédération canadienne des épiciers indépendants* (1991), 37 C.P.R. (3d) 538 (C.O.M.C.)

LA CHARGE DE LA REQUÉRANTE

La requérante a la charge d'établir qu'il n'existe pas de risque de confusion, au sens du paragraphe 6(2) de la Loi, entre la marque GOLF MAGAZINE visée par la demande et la marque GOLF DIGEST dont le numéro de l'enregistrement est le 158029. Le fait que le fardeau de persuasion repose sur la requérante signifie que la question doit être tranchée à son encontre si, une fois toute la preuve présentée, l'on ne parvient pas à une conclusion bien définie : voir la

décision *John Labatt Ltée c. Les Compagnies Molson Ltée* (1990) 30 C.P.R. (3d) 293, aux pages 297 et 298 (C.F. 1^{re} inst.).

FACTEURS EXPOSÉS AU PARAGRAPHE 6(5)

Le critère de la confusion est celui de la première impression et du souvenir parfait. Pour décider si deux marques créent de la confusion, il faut tenir compte des facteurs exposés au paragraphe 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques ont 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. Cette liste n'est pas exhaustive et tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération, mais tous n'ont pas le même poids. Le poids qu'il convient de donner à chaque facteur dépend des circonstances : voir la décision *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.).

ÉTUDE DES FACTEURS EXPOSÉS AU PARAGRAPHE 6(5)

Les marques GOLF MAGAZINE et GOLF DIGEST possèdent un degré minimal de caractère distinctif inhérent du fait qu'elles décrivent ou non, si ce n'est clairement ou de façon fausse et trompeuse, la « revue ». L'acquisition du caractère distinctif n'est pas un facteur devant être pris en considération puisqu'il n'y a aucune preuve qui permet d'établir qu'une des deux marques a acquis un caractère distinctif grâce à son emploi sur le marché. Dans le même ordre d'idée, la période pendant laquelle les marques ont été en usage n'est pas un facteur puisqu'elle n'est pas en preuve. Il y a chevauchement entre la nature des marchandises visées par la présente

demande et l'enregistrement pour GOLF DIGEST et les marchandises « magazine ». En l'absence de preuve contraire, je suppose que les propriétaires de la marque de commerce travaillent dans le domaine de l'édition de revues et que leurs revues transiteraient par les mêmes voies de commercialisation. Les marques en question se ressemblent pour une bonne part puisqu'elles partagent le préfixe GOLF et que le mot DIGEST est sensiblement synonyme au mot MAGAZINE dans le contexte des publications périodiques.

DÉCISION

Compte tenu de ce qui précède, et même en gardant à l'esprit que les marques GOLF MAGAZINE et GOLF DIGEST sont foncièrement faibles et que de petites différences peuvent suffire pour distinguer des marques faibles (voir *GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd.* (1975), 22 C.P.R. (2d) 154 (C.F. 1^{re} inst.), j'estime que la requérante ne s'est pas acquittée de la charge de montrer, selon la prépondérance des probabilités, que les marques GOLF MAGAZINE et GOLF DIGEST ne créent pas de confusion. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est accueilli.

Ayant accueilli deux motifs d'oppositions, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres motifs.

La demande de la requérante est refusée.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC) LE 10 JANVIER 2007.

~ ~

Myer Herzig,
Membre,
Commission des oppositions des marques de commerce

