

**AFFAIRE CONCERNANT L'OPPOSITION de
Hearst Holdings, Inc. à la demande n° 898,649
produite par J.B.C. (John) Wallstrom, Johan Wallstrom, Julia Chalmers Wallstrom,
faisant affaires sous le nom de Popeye's Sailors Exchange
en vue de l'enregistrement de la marque de commerce POPEYE'S SAILORS EXCHANGE**

Le 8 décembre 1998, la requérante, J.B.C. (John) Wallstrom, Johan Wallstrom, Julia Chalmers Wallstrom, faisant affaires sous le nom de Popeye's Sailors Exchange, a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce POPEYE'S SAILORS EXCHANGE. La demande d'enregistrement est basée sur l'emploi de la marque de commerce au Canada en liaison avec les services suivants depuis le 15 janvier 1989 :

1. Vente au détail d'équipement et de fournitures nautiques;
2. Magasin de consignment au détail spécialisé dans l'équipement et les fournitures nautiques;
3. Vente à l'encan.

La requérante a renoncé au droit à l'usage exclusif des mots SAILORS EXCHANGE en dehors de la marque de commerce.

La demande a été annoncée, aux fins de toute opposition éventuelle, dans le *Journal des marques de commerce* du 8 mars 2000. L'opposante, Hearst Holdings, Inc., a produit une déclaration d'opposition le 8 août 2000. La requérante a produit et signifié une contre-déclaration intitulée Défense. Dans ce document, la requérante a nié chacun des motifs d'opposition invoqués et y a joint des copies certifiées de la « Déclaration de société et de nom commercial » et de la déclaration solennelle de J.B.C. John Wallstrom.

Conformément à l'article 41 du *Règlement sur les marques de commerce*, l'opposante a produit l'affidavit de Ronald J. Doerfler et des copies certifiées des enregistrements canadiens des marques de commerce portant les numéros 248,151 et 303,560.

Conformément à l'article 42 du *Règlement sur les marques de commerce*, la requérante a produit l'affidavit de J.B.C. John Wallstrom. L'opposante a obtenu une ordonnance pour le contre-interrogatoire de M. Wallstrom, et la transcription dudit contre-interrogatoire fait partie du dossier.

Les deux parties ont produit un exposé écrit et les deux étaient représentées à l'audience qui a été tenue.

La preuve

Doerfler

M. Doerfler est vice-président principal, chef de la direction financière et trésorier de l'opposante. Il est également vice-président principal, chef de la direction financière et trésorier de The Hearst Corporation et vice-président de King Features Syndicate, Inc. L'opposante est une filiale directe à cent pour cent de The Hearst Corporation.

L'opposante est propriétaire de la marque de commerce POPEYE, laquelle est enregistrée au Canada sous le numéro 248,151 en liaison avec une bande dessinée et sous le numéro 303,560 en

liaison avec des produits pharmaceutiques, nommément des suppléments multivitaminiques. Elle a acquis ces droits de The Hearst Corporation le 31 décembre 1997.

M. Doerfler trace l'historique d'un personnage de bande dessinée appelé « Popeye ». Il atteste que depuis le 3 décembre 1967, la bande dessinée POPEYE est publiée dans le journal canadien appelé « Progrès du Saguenay » dans la ville de Chicoutimi (Québec). Des copies des numéros où la « bande dessinée POPEYE » a été publiée dans les semaines se terminant le 22 janvier 2000, le 19 août 2000 et le 21 avril 2001 ont été produites.

M. Doerfler indique que King Features Syndicate, Inc. est une filiale indirecte à cent pour cent de The Hearst Corporation, qui distribue la bande dessinée POPEYE aux journaux et qui « concède des licences des marques de commerce se rapportant à ses personnages humoristiques à plus de 300 fabricants, publicitaires et partenaires promotionnels dans le monde ». La marque de commerce POPEYE a été cédée sous licence ailleurs dans le monde pour des jouets, des vêtements, des accessoires décoratifs, des cadeaux, des appareils électroniques, des boissons, des poussettes et des spectacles pour enfants.

Pour chaque année, de 1996 à 2000, les revenus nets de l'opposante générés par la publication, le merchandisage, la concession de licences et l'usage des personnages POPEYE sur le marché canadien ont excédé un million de dollars américains. Toutefois, ces revenus se rapportent aux personnages de POPEYE et non à la marque de commerce POPEYE. M. Doerfler ne donne pas de définition de ce qu'il entend par les personnages de « POPEYE », mais il indique que les

personnages dans la bande dessinée « Popeye », comprennent « Olive Oyl », « Wimpey », « Swee'pea » et « Bluto ».

M. Doerfler indique que, du 1^{er} janvier 1998 au 1^{er} décembre 2002, la marque de commerce POPEYE a fait l'objet d'une concession de licence d'emploi au Canada sous des conditions strictes de contrôle de la qualité en liaison avec des boîtes de cadeaux et, durant l'année 2001, la marque de commerce POPEYE a fait l'objet d'une concession de licence d'emploi en liaison avec des bâtonnets de bonbon. Toutefois, être l'objet d'une licence et être vendu n'est pas la même chose. Il indique également que Campbell Soup Company menait une grande campagne médiatique au centre de laquelle se trouvait le personnage POPEYE en liaison avec la Chunky Soup au moment où son affidavit a été établi, mais aucun exemple ni aucun détail de ladite campagne n'a été produit.

M. Doerfler a joint des photocopies d'un livre intitulé *Popeye – The First Fifty Years* par Bud Sagendorf. À cet égard voici les propos de M. Doerfler : « Je crois comprendre que M. Sagendorf a travaillé avec Elzie Segar, le créateur du personnage POPEYE, et il est et a été depuis de nombreuses années le dessinateur des bandes dessinées POPEYE. Par conséquent, je crois que ce livre décrit précisément l'histoire de la bande dessinée POPEYE et du personnage de bande dessinée, y compris la mention de la chanson principale pour les films d'animation du personnage POPEYE », lesquels commencent avec les mots « *I'm Popeye the Sailor Man* ».

Wallstrom

M. Wallstrom indique qu'il est un associé de Popeye's Sailors Exchange depuis environ le 15 janvier 1989 et que Popeye's Sailors Exchange est enregistrée en Colombie-Britannique depuis le 19 novembre 1988. M. Wallstrom atteste que la requérante est une personne morale.

M. Wallstrom mentionne que « POPEYE'S SAILORS EXCHANGE, comme son nom l'indique, est un endroit où les marins peuvent vendre et acheter des articles pour leurs bateaux ». Pour chaque année, de 1996 à 2000, les revenus nets de la requérante se chiffraient entre 60 000 \$ et 75 000 \$. Il atteste que la requérante « n'emploie pas le personnage de bande dessinée Popeye ou des vitamines dans leurs annonces ni autrement ». La requérante a un site Web (www.popeyesailorsexchange.com), et que la banque de données des produits vendus est mise à jour quotidiennement.

M. Wallstrom indique que l'opposante n'est pas la seule à détenir des marques de commerce déposées contenant le mot POPEYE, et il donne le détail de cinq enregistrements au Canada inscrits au nom de AFC Enterprises, Inc. pour des marques commençant par le mot POPEYES, et il indique plus de douze « inscriptions courantes dans les annuaires téléphoniques au Canada où des entreprises emploient le mot POPEYE dans leur dénomination sociale ».

Dans sa déclaration solennelle, M. Wallstrom a produit des copies d'annonces parues dans des journaux dans lesquelles figure la marque de commerce POPEYE'S SAILORS EXCHANGE, lesquelles annonces ont été publiées le 19 janvier 1989, le 17 mars 1989 et en avril 1990.

Au cours du contre-interrogatoire, on a demandé à M. Wallstrom si la requérante est une société de personnes. Il a répondu par l'affirmative et il a indiqué qu'elle est enregistrée à titre de société de personnes en Colombie-Britannique. Dans le cadre dudit contre-interrogatoire, l'avocat de l'opposante a renvoyé M. Wallstrom aux documents joints à la contre-déclaration de la requérante, notamment à la « Déclaration de société et de nom commercial ».

En réponse aux questions posées, M. Wallstrom a également indiqué qu'à l'époque où la requérante a adopté le nom POPEYE'S SAILORS EXCHANGE, il ne connaissait pas le personnage POPEYE de l'opposante, car il a grandi en Suède où le personnage utilise un nom différent. Toutefois, son épouse, l'une des associés, aurait été au courant du personnage POPEYE.

Motifs d'opposition

Même si le fardeau de la preuve ultime incombe à la requérante dans une procédure d'opposition, l'opposante a le fardeau de la preuve initial de produire une preuve suffisante pour établir la véracité de ses allégations.

Alinéa 38(2)a)

L'opposante a fait valoir que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, car la requérante n'est pas une personne morale. Dans son argumentation écrite, l'opposante expose ses arguments de la façon suivante :

...la personne morale appropriée des trois particuliers mentionnés comme étant la requérante est une société de personnes. Un nom commercial seul n'est pas visé par la définition du mot « personne » énoncée dans la *Loi sur les marques de commerce*. Étant donné que dans le nom de la requérante, il n'est pas indiqué qu'il s'agit d'une société de personnes, la demande d'enregistrement n'est pas conforme à l'article 30 parce que la requérante désignée ne pouvait pas avoir l'usage de la marque de la marque de commerce requis par les alinéas 30*b*) et 30*i*).

À l'appui de son argument, l'opposante se fonde sur la décision *Compagnie Des Montres Longines Francillon S.A. v. Pinto Trading Co.* (1983), 75 C.P.R. (2d) 283 (C.O.M.C.). Dans cette dernière affaire, la preuve a établi qu'un particulier exploitait une entreprise sous le nom commercial de Pinto Trading Co. Vu que la demande d'enregistrement ne mentionnait que le nom de la requérante Pinto Trading Co., le registraire a rejeté la demande d'enregistrement, parce qu'elle n'était pas au nom de la requérante appropriée. La requérante doit être une « personne » au sens de la Loi, c'est-à-dire qu'elle doit avoir la capacité de poursuivre et d'être poursuivie en son propre nom, la capacité de conclure des contrats et la capacité d'être propriétaire de biens meubles et immeubles. Étant donné qu'un particulier faisant affaires sous le nom d'une firme ne peut pas poursuivre sous ce nom, Pinto Trading Co. n'était pas la requérante appropriée. Toutefois, dans la présente affaire, la requérante n'est pas seulement présentée sous un nom commercial. C'est plutôt le nom de trois particuliers qui ont été indiqués, lesquels font affaires sous le nom commercial de

Popeye's Sailors Exchange, lequel, dans les faits, est le nom d'une société de personnes, comme il est établi par la preuve.

L'opposante a également fait valoir que la demande d'enregistrement « n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30b), du fait que la marque de commerce n'a pas été employée au Canada par la requérante en liaison avec (1) la vente au détail d'équipement et de fournitures nautiques; (2) un magasin de consignation au détail spécialisé dans l'équipement et les fournitures nautiques; (3) la vente à l'encan (ci-après collectivement les services de la requérante), depuis le 15 janvier 1989, tel qu'il a été allégué dans la demande d'enregistrement ».

Dans son argumentation écrite, l'opposante soutient que la demande d'enregistrement n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30b) parce que la requérante n'a pas établi l'emploi de sa marque de commerce depuis le 15 janvier 1989. Toutefois, la requérante n'est pas tenue de le faire à moins qu'il y ait des éléments de preuve qui laissent planer un doute sur la date de premier emploi revendiquée.

À l'audience, l'opposante a fait valoir que la demande d'enregistrement n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30b) parce que la requérante désignée n'était pas l'utilisateur de la marque de commerce visée par la demande d'enregistrement depuis la date revendiquée. À l'appui de cet argument, l'opposante a signalé deux cas où il a été indiqué que la société de personnes Popeye's Sailors Exchange était composée de parties différentes.

Premièrement, l'opposante a signalé que la requérante est simplement désignée comme J.B.C. (John) Wallstrom faisant affaires sous le nom de Popeye's Sailors Exchange dans une demande d'enregistrement modifiée produite durant la poursuite. Cela peut avoir été simplement le résultat d'une erreur typographique, car il n'y a pas eu de demande visant à inscrire cette modification. La Section de l'examen n'a pas fait de commentaire sur cette anomalie, mais elle ne l'avait peut-être pas remarquée. De toute façon, vu que cette anomalie est survenue après le dépôt de la demande d'enregistrement, je ne vois pas comment elle peut appuyer un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b).

Deuxièmement, l'opposante signale que dans le contre-interrogatoire de M. Wallstrom on a attiré l'attention de ce dernier sur les copies certifiées de deux Déclarations de société et de nom commercial déposées en Colombie-Britannique en regard de Popeye's Sailors Exchange, lesquelles déclarations étaient jointes à la contre-déclaration de la requérante. La déclaration portant la date de 1989 ne comporte que le nom de deux particuliers tandis que la déclaration portant la date de 1992 indique qu'il y a eu un changement et qu'il y a maintenant trois associés. Dans le contre-interrogatoire, M. Wallstrom a expliqué que son fils était devenu associé en 1992. L'opposante soutient, sur cette base, que la requérante désignée dans la demande d'enregistrement de la marque de commerce n'a pas employé la marque depuis le 15 janvier 1989. Toutefois, il n'est pas certain que la société de personnes formée de deux personnes serait considérée comme un prédécesseur à la société de personnes formée de trois personnes, et la *Loi sur les marques de commerce* exige seulement que les prédécesseurs soient désignés. Le changement constitue une modification dans la composition de la société de personnes, et, selon la pratique de la Section de

l'examen, cette dernière n'exige pas que les associés soient identifiés individuellement (voir les Énoncés de pratique publiés le 1985-01-02 et le 1989-07-19). Pour ces motifs, il me semble qu'il n'était pas nécessaire pour la requérante de mentionner la constitution antérieure de la société de personnes dans sa demande d'enregistrement. Par conséquent, je conclus que la demande d'enregistrement est conforme à l'alinéa 30b).

En passant, je vais mentionner que si on veut que la question relative à la non-désignation d'un prédécesseur soit examinée, il serait préférable que les opposantes l'indiquent clairement dans leurs actes de procédure qu'elles soulèvent cette question.

Le dernier motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 30 est le fait que la requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait droit d'employer la marque de commerce, vu l'emploi et la révélation antérieures de la marque de commerce POPEYE de l'opposante. L'opposante a établi qu'au moins un des membres de la société de personnes requérante connaissait l'existence du personnage Popeye à l'époque du dépôt de la demande d'enregistrement. Néanmoins, ceci n'empêche pas la requérante d'avoir été convaincue qu'elle avait droit de l'employer, car elle croyait que le risque de confusion n'était pas probable pour les raisons données dans son argumentation. En général, il est difficile d'avoir gain de cause dans une opposition fondée sur un motif énoncé à l'alinéa 30i), et, en l'espèce, un tel motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d

Selon la déclaration d'opposition, la marque de la requérante n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce POPEYE déposée enregistrée sous les numéros 248,151 et 303,560. Toutefois, l'argument fondé sur l'enregistrement n° 303,560 a été retiré dans l'argumentation écrite de l'opposante.

L'enregistrement n° 248,151 se rapporte à l'emploi de la marque POPEYE en liaison avec une bande dessinée, et revendique l'emploi de la marque au Canada depuis au moins le 22 septembre 1930.

La date pertinente en ce qui concerne l'alinéa 12(1)d est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation v. Wickes/Simmons Bedding Ltd. and The Registrar of Trade Marks*, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]. L'opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve en produisant une copie certifiée de l'enregistrement n° 248,151, et, à son tour, la requérante doit s'acquitter de son fardeau de preuve en établissant, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de risque raisonnable de confusion entre sa marque et la marque déposée.

Le critère pour déterminer s'il y a confusion est celui de la première impression et de souvenir imprécis. En appliquant le critère pour déterminer s'il y a confusion énoncé au paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans

laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; 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. Le poids à donner à chaque facteur peut varier en fonction des circonstances [voir *Clorox Co. v. Sears Canada Inc.* 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.); *Gainers Inc. v. Tammy L. Marchildon and The Registrar of Trade-marks* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.)].

Je vais maintenant examiner toutes les circonstances de l'espèce.

Selon la définition du dictionnaire, « *popeye* » s'entend [TRADUCTION] « d'un oeil bombé qui fixe, un état exophtalmique des poissons causé par l'infestation de l'œil de larves trématodes » [*Webster's Third New International Dictionary*]. Vu que cette définition ne vise pas les bandes dessinées, la marque de commerce POPEYE de l'opposante est une marque de commerce intrinsèquement forte. POPEYE SAILOR'S EXCHANGE est intrinsèquement quelque peu plus faible, car cette marque contient des mots qui décrivent les services de la requérante.

Même si l'opposante soutient que sa marque est employée depuis plus longtemps et dans une plus grande mesure que la marque de la requérante, je n'accepte pas que la notoriété de la marque de commerce de l'opposante soit aussi grande qu'elle le prétend pour les raisons qui suivent : l'emploi au Canada a été limité à une seule ville au Québec; les chiffres relatifs aux ventes fournis concernent les « personnages Popeye » et non la marque de commerce POPEYE; M. Doerfler

atteste qu'il existe un certain nombre de licences, mais il n'indique pas si ces licenciés ont vendu des produits en liaison avec la marque de commerce POPEYE au Canada en vertu de leurs licences.

L'opposante revendique l'emploi de POPEYE au Canada depuis au moins le 22 septembre 1930 tandis que la requérante revendique l'emploi depuis le 15 janvier 1989.

Il existe des différences considérables entre la bande dessinée de la requérante et les services maritimes connexes de l'opposante, ainsi qu'entre la nature des commerces s'y rapportant.

Le degré de ressemblance entre les marques est élevé, car le premier mot est essentiellement le même. L'ajout des mots SAILORS EXCHANGE donne effectivement lieu à des différences entre les marques sur les plans de l'apparence, du son et des idées qu'elles suggèrent.

Comme autre circonstance en l'espèce, je vais examiner les éléments de preuve relatifs aux noms de tiers sur le marché qui comportent la marque de l'opposante, notamment :

- 1. B Popeye's Gym en Ontario;**
- 2. Popeye Excavation au Québec;**
- 3. Popeye Shoes Limited en Ontario;**
- 4. Popeye's Campground en Colombie-Britannique;**
- 5. Popeye's Catalog Shop en Colombie-Britannique;**
- 6. Popeye's Gym en Ontario;**
- 7. Popeye's Mobile Power Steam Cleaner Ltd. en Colombie-Britannique;**

- 8. Popeyes Fitness & Training Superstore en Alberta;**
- 9. Popeyes Fitness Shop en Alberta;**
- 10. Popeyes Movers au Manitoba;**
- 11. Popeyes Pizza au Manitoba;**
- 12. Popeyes Smoke & Gift en Colombie-Britannique;**
- 13. et douze Popeye Chicken Restaurants.**

L'opposante a eu l'occasion de réfuter cette preuve soit en établissant que ces emplois étaient, en fait, visés par une licence soit en établissant qu'elle s'opposait à de tels emplois. Comme elle n'a fait ni l'une ni l'autre, j'accepte que l'opposante n'est pas la seule partie à employer POPEYE comme élément d'une marque de commerce ou d'un nom commercial au Canada.

Une autre circonstance en l'espèce est l'absence de confusion malgré une coexistence de plus de dix ans. Évidemment, il n'est pas nécessaire pour l'opposante de faire la preuve de la confusion pour me permettre de conclure qu'il y a un risque raisonnable de confusion, mais l'absence de confusion m'autorise à tirer une inférence négative à l'égard de la position de l'opposante [voir *Monsport Inc. v. Vêtements de Sport Bonnie (1978) Ltée (1988)*, 22 C.P.R. (3d) 356 (C.F. 1^{re} inst.), *Mercedes-Benz A.G. v. Autostock Inc. (anciennement Groupe T.C.G. (Québec) Inc.)*, 69 C.P.R. (3d) 518 (C.O.M.C.)].

Une autre circonstance en l'espèce est qu'il existe une chanson qui se rapporte au personnage « Popeye » de la bande dessinée, dans laquelle celui-ci est désigné comme un marin.

Ayant examiné toutes les circonstances de l'espèce, surtout les grandes différences entre les services de la requérante et les marchandises de l'opposante (y compris les marchandises visées par la

licence se rapportant à sa marque de commerce que l'opposante prétend avoir accordée), et l'emploi par des tiers de « Popeye » sous diverses formes pour diverses entreprises, je conclus que la requérante s'est acquittée de son fardeau de preuve d'établir que, selon la prépondérance des probabilités, il n'y a pas de risque raisonnable de confusion à la date d'aujourd'hui entre POPEYE en vue de son emploi en liaison avec des bandes dessinées et POPEYE'S SAILORS EXCHANGE en vue de son emploi en liaison avec la vente au détail d'équipement et de fournitures nautiques, un magasin de consignment au détail spécialisé dans l'équipement et les fournitures nautiques et la vente à l'encan. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est rejeté.

Avant d'examiner le prochain motif d'opposition, je veux souligner qu'il y a une distinction entre le personnage Popeye et la marque de commerce POPEYE, et que la présente opposition ne vise que la dernière. Je veux également commenter l'affaire invoquée par la requérante pour appuyer sa position, à savoir *Pink Panther Beauty Corporation v. United Artists Corporation* (1998), 80 C.P.R. (3d) 247 (C.A.F.). Dans cette affaire, la Cour d'appel a statué que la marque de commerce THE PINK PANTHER de l'intimée est célèbre, mais elle a quand même statué que la marque PINK PANTHER de l'appelante n'était pas susceptible de créer de la confusion quant à la source. L'intimée employait sa marque en liaison avec des films, tandis que l'appelante se proposait d'employer sa marque en liaison avec des produits de beauté et de soins capillaires, et avec l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans la distribution de ces produits. En appliquant le paragraphe 6(5) de la Loi, la Cour a statué que le facteur décisif est « l'énorme différence qui sépare le genre de marchandises et la nature du commerce. Ce n'est pas un fossé, c'est un abîme ».

Aux pages 269-270, la Cour a également dit :

United Artists produit des films. Elle ne fabrique ni ne distribue de produits de beauté. Il n'est guère vraisemblable que les produits de United Artists en viennent à être offerts dans les mêmes commerces que les produits de l'appelante. Les cinémas ou les clubs vidéo ne vendent pas de shampoing.

Ce n'est pas parce que les mots qui figurent dans le titre d'un film d'Hollywood sont bien connus qu'il devient interdit à tout jamais au monde entier de les employer pour mettre en marché des biens différents.

En outre, il faut accorder une certaine confiance au consommateur moyen, ce que n'a pas fait le juge de première instance. Certes, un produit employant le nom « Pink Panther » qui utiliserait simultanément une illustration d'un chat rose pourrait semer la confusion dans le public, mais on ne peut pas dire que l'emploi des mots seuls suscite une telle confusion. En fait, l'une des circonstances sur laquelle le juge de première instance aurait dû attirer l'attention est qu'une bonne partie de la notoriété que la présente Cour et la cour inférieure reconnaissent à la marque de l'intimée ne découle pas des mots « The Pink Panther », mais de la musique et des images du dessin animé qui y sont associées. Dans le présent cas, seuls les mots sont employés. Il n'y a ni dessin ni musique qui l'accompagnent. Il est raisonnable de conclure que, pour la personne moyenne à qui l'on ne présente pas ces autres caractéristiques, la marque projetée de l'appelante ne créera aucune confusion quant à la source.

Même si deux affaires ne sont jamais semblables, l'affaire *United Artists* a certaines ressemblances avec la présente affaire. En l'espèce, les services de la requérante sont, à mon avis, au moins aussi différents des marchandises de l'opposante que le shampoing l'est des films. La requérante n'a pas adopté de dessin ni de musique qui renforce le lien avec le personnage Popeye de l'opposante. En plus de ces ressemblances, il y a également deux différences qui favorisent la présente requérante, à savoir que la présente opposante n'a pas établi qu'elle a une marque célèbre et que la marque de la requérante n'est pas une marque dont l'usage est projeté.

Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit à quel moment des marques de commerce créent de la

confusion :

6 (2) 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. (Je souligne.)

Toutefois, dans l'affaire *United Artists*, la Cour d'appel a dit, à la page 258 :

Une marque de commerce est une marque employée par une personne pour distinguer ses marchandises ou ses services de ceux des autres. Par conséquent, la marque ne peut être considérée isolément, mais seulement en liaison avec ces marchandises ou ces services. C'est ce qui ressort du libellé du paragraphe 6(2). La question que pose ce paragraphe ne concerne pas la confusion des marques, mais la confusion des biens ou des services provenant d'une source avec des biens ou des services provenant d'une autre source.

À la page 269, la Cour a également souligné que « le critère à satisfaire est la *probabilité* de confusion (et non la possibilité de confusion) ».

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)a – Droit à l'enregistrement

En ce qui concerne le présent motif d'opposition, l'opposante a un fardeau de preuve initial d'établir l'emploi de sa marque de commerce avant la date de premier emploi par la requérante ou par un licencié dont l'usage est conforme aux exigences de l'article 50 de la Loi. Je conclus que l'opposante ne s'est pas acquittée de ce fardeau. Même si M. Doerfler indique que la bande dessinée POPEYE a été publiée et est publiée actuellement dans le journal canadien qu'est le « Progrès du Saguenay » dans la ville de Chicoutimi (Québec), il n'a produit aucune pièce pour établir cet usage. Il a toutefois fourni des copies des numéros de la bande dessinée POPEYE parus dans les semaines se terminant le 22 janvier 2000, le 19 août 2000 et le 21 avril 2001, mais il

n'indique pas si ces numéros ont été publiés dans le journal de Chicoutimi, et vu que les pièces produites sont des bandes dessinées anglaises, il semble peu probable qu'elles aient été publiées dans le journal de langue française.

J'ai également les doutes suivants concernant l'allégation de l'opposante voulant qu'elle ait employé POPEYE en liaison avec des bandes dessinées au Canada. Dans la pièce C jointe à l'affidavit de Doerfler, les bandes dessinées quotidiennes individuelles ne portent pas la marque de commerce POPEYE. Du côté gauche de chaque page, il y a plutôt le texte suivant : *King Features 235 East 45th Street, New York, N.Y. 10017 POPEYE ® By Bud Sagendorf*. Ce message (qui n'est destiné qu'aux journaux, et non au public-lecteur) est ambigu en ce qui concerne la question de savoir qui est le propriétaire de la marque de commerce POPEYE, mais il laisse entendre que c'est ou King Features ou Bud Sagendorf. M. Doerfler décrit le lien et le rôle de l'opposante et de King Features Syndicate, Inc. de la façon suivante. L'opposante est propriétaire de la marque de commerce POPEYE, mais King Features Syndicate, Inc. est propriétaire du droit d'auteur se rapportant à la bande dessinée intitulée « POPEYE ». King Features Syndicate, Inc. distribue la bande dessinée POPEYE auprès des journaux et concède des licences quant aux marques de commerce se rapportant au personnage comique. L'opposante et King Features Syndicate, Inc. sont des filiales directes et indirectes à cent pour cent, respectivement, de The Hearst Corporation. Bud Sagendorf a travaillé avec le créateur du personnage Popeye, et il a été pendant de nombreuses années le dessinateur de la bande dessinée POPEYE. Ce qui précède ne m'assure pas que l'opposante contrôle les caractéristiques et la qualité de la bande dessinée POPEYE.

La détermination de l'« emploi » est une conclusion de droit, et l'opposante n'a pas produit les documents ou les détails nécessaires pour me permettre de conclure qu'il y a eu emploi de POPEYE, par l'opposante, à titre de marque de commerce au Canada avant le 15 janvier 1989. Par conséquent, le présent motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)b) – Droit à l'enregistrement

À l'audience, l'agent de l'opposante a fait valoir que la décision rendue le 16 juillet 2004 dans *Effigi Inc. v. Procureur général du Canada*, 2004 CF 1000 a modifié le droit de la façon suivante. Jusqu'à maintenant, la Commission des oppositions a pris comme position qu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce ne peut être invoquée en vertu de l'article 16 à moins que ladite demande soit encore à l'étape de la poursuite à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement visée par l'opposition [voir par exemple *Golden Happiness Bakery Ltd. v. Guangdong Cereals & Oils Import & Export Corp.* (2001), 17 C.P.R. (4th) 134 (C.O.M.C.) à la p. 143]. Selon l'opposante, une demande d'enregistrement est maintenant suffisante pour appuyer un motif d'opposition fondé sur l'article 16 peu importe quand l'enregistrement est effectué, et elle ne devrait être inacceptable que si elle a été abandonnée avant la date de l'annonce.

Le texte des dispositions pertinentes de la Loi est le suivant :

16. (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces marchandises ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l'a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle n'ait créé de la confusion :

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

c) soit avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.

(4) Le droit, pour un requérant, d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce enregistrable n'est pas atteint par la production antérieure d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce créant de la confusion, par une autre personne, à moins que la demande d'enregistrement de la marque de commerce créant de la confusion n'ait été pendante à la date de l'annonce de la demande du requérant selon l'article 37.

37. (1) Le registraire rejette une demande d'enregistrement d'une marque de commerce s'il est convaincu que, selon le cas :

a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30;

b) la marque de commerce n'est pas enregistrable;

c) le requérant n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce parce que cette marque crée de la confusion avec une autre marque de commerce en vue de l'enregistrement de laquelle une demande est pendante.

Lorsque le registraire n'est pas ainsi convaincu, il fait annoncer la demande de la manière prescrite.

À l'appui de sa position, l'opposante mentionne les paragraphes 25 et 44 de l'affaire *Effigi*, où l'alinéa 37(1)c) de la Loi est analysé. Le texte de ces paragraphes est le suivant :

[25] Le défendeur prétend que le mot « pendante » ne spécifie pas que la demande produite antérieurement doit être acceptée et celle produite postérieurement doit être rejetée. La Cour est d'accord avec le défendeur que le mot « pendante » ne précise pas comment le Registraire doit choisir entre deux demandes coexistantes. Le libellé de l'alinéa est donc ambigu.

[44] En conclusion, la Cour est d'avis que la Cour d'appel dans l'affaire *Unitel International Inc. C.A.*, a déterminé, qu'en vertu de l'alinéa 37(1)c), « la seule question à trancher est de

savoir s'il y a confusion entre la marque de commerce [de la demanderesse] et celle pour laquelle une demande d'enregistrement est déjà en instance ».

Je ne vois pas comment l'affaire *Effigi* ou les paragraphes cités conduisent à la conclusion que le mot « pendante » au paragraphe 16(4) devrait être interprété comme devant s'entendre seulement de « non abandonné » par opposition aux deux sens de « non abandonné » et de « non enregistré ».

Je souligne que le *Black's Law Dictionary* (Fifth Edition) contient la définition suivante du mot « pendante » :

[TRADUCTION] Commencé, mais pas encore terminé; durant; avant la conclusion de; avant la fin de; non réglé; non déterminé; en cours de règlement ou d'ajustement. Par conséquent, une action ou une poursuite est « pendante » du début jusqu'au moment où la décision finale est rendue.

Pendante s'entend de : en attente d'une occurrence ou de la fin d'une action, période d'ajournement ou d'indétermination. *Schull Const. Co. v. Board of Regents of Ed.*, 79 S.D. 487, 113 N.W.2d 663, 665.

En me basant sur cette définition, je suis d'avis que la pratique suivie antérieurement par la Commission d'interpréter le mot « pendante » au paragraphe 16(4) comme excluant les demandes qui ont déjà fait l'objet d'un enregistrement peut être maintenue. Par conséquent, je rejette le motif d'opposition de l'opposante fondé sur l'alinéa 16(1)*b*) parce que les demandes sur lesquelles l'opposante se basait n'étaient pas pendantes à la date de l'annonce de la demande de la requérante, elles avaient plutôt déjà fait l'objet d'un enregistrement.

Motifs d'opposition fondés sur le caractère distinctif

L'opposante a fait valoir deux motifs pour lesquels elle considère que la marque de la requérante n'a pas de caractère distinctif. Le premier est basé sur l'allégation voulant que la requérante ne soit pas une personne morale. Vu que la requérante est une personne morale, ce motif

d'opposition est rejeté.

Selon le deuxième motif, « la marque proposée de la requérante n'a pas de caractère distinctif, car elle ne distingue pas véritablement et n'est pas adaptée à distinguer les services de la requérante des marchandises et services des autres, y compris la bande dessinée de l'opposante et les produits pharmaceutiques, notamment des suppléments multivitaminiques, vendus en liaison avec la marque de commerce célèbre POPEYE de l'opposante ».

Pour avoir gain de cause, l'opposante n'a qu'à établir qu'à la date du 8 août 2000 sa marque de commerce POPEYE était devenue assez connue en liaison avec des bandes dessinées ou des suppléments multivitaminiques pour nier le caractère distinctif de la marque visée par la demande d'enregistrement [*Motel 6, Inc. v. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1^{re} inst.) à la p. 58]. Je conclus que l'opposante n'a pas réussi à le faire. Même si elle soutient qu'elle a une marque célèbre, ses éléments de preuve ne permettent pas tirer une telle conclusion. Au contraire, en date du 8 août 2000, il n'y a aucune preuve d'emploi ou de publicité de la marque de commerce POPEYE de l'opposante au Canada. Il est vrai que nous avons des déclarations de la part de l'auteur de l'affidavit pour le compte de l'opposante voulant que la marque ait été employée, mais l'emploi est une question de droit et l'opposante n'a produit aucun élément de preuve me permettant de conclure que la marque était employée au Canada conformément à l'article 4 de la Loi.

Par conséquent, je rejette également le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif.

Décision

Conformément au pouvoir qui m'a été délégué par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je rejette l'opposition en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À TORONTO, ONTARIO, CE 9^e JOUR DE DÉCEMBRE 2004.

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