



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 72

Date de la décision : 2024-04-04

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : Leclerc Communication inc.

Requérant : Dimitrios Zamani-Mahforjaki

Demande : 1926816 pour WKND

INTRODUCTION

[1] Leclerc Communication inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce WKND (la Marque), qui fait l'objet de la demande n° 1926816 (la Demande), au nom de Dimitrios Zamani-Mahforjaki (le Requérant), pour emploi en liaison avec les produits et services suivants, comme révisés en dernier lieu par le Requérant le 22 décembre 2022 (collectivement, les Produits et Services) :

[TRADUCTION]

Produits (Classe de Nice et énoncé)

9 (1) Logiciel téléchargeable pour la gestion de lieux d'événements musicaux, notamment logiciel permettant aux producteurs d'événements, aux gestionnaires d'événements et aux gestionnaires de lieux d'événements de gérer l'information sur les

événements et les participants, de promouvoir ainsi que de vendre des billets et d'autres types d'accès par l'intégration à d'autres programmes.

Services (Classe de Nice et énoncé)

42 (1) Hébergement d'un site Web contenant un logiciel non téléchargeable pour la gestion de lieux d'évènements musicaux, nommément un logiciel permettant aux producteurs d'évènements, aux gestionnaires d'évènements et aux gestionnaires de lieux d'évènements de gérer l'information sur les évènements et les participants, de promouvoir ainsi que de vendre des billets et d'autres types d'accès par l'intégration à d'autres programmes.

Revendications :

Employée au Canada depuis au moins aussi tôt que le 1^{er} mars 2018 avec les services

Employée aux États-Unis d'Amérique avec les produits

Enregistrée aux États-Unis d'Amérique le 18 septembre 2018 sous le n° 5564287 avec les produits.

[2] La principale question en litige dans la présente affaire est si la Marque prête à confusion avec l'une ou l'autre des marques de commerce WKND (enregistrée sous le n° LMC851685) et WKnd & Dessin (enregistrée sous le n° LMC851686), reproduite ci-dessous (collectivement, les Marques WKND de l'Opposante), ayant été antérieurement employées au Canada par l'Opposante en liaison avec les services ci-dessous décrits dans ces enregistrements (collectivement, les Services enregistrés de l'Opposante) et avec « une application mobile, ainsi qu'un site [W]eb, permettant aux utilisateurs d'écouter de la musique, d'écouter des émissions de radio liées à la musique, des spectacles musicaux et d'autres événements musicaux, et obtenir de l'information sur la musique, les spectacles musicaux et d'autres événements musicaux » (collectivement, les Produits et services non enregistrés de l'Opposante) :



LMC851685

(1) Services d'élaboration [*sic*], de fabrication, de radiodiffusion et de web diffusion d'émissions [*sic*] de radio; services d'exploitation de stations radiophoniques; services de promotion et de vente de marchandises et de services de tiers au moyen de concours promotionnels et de messages publicitaires.

LMC851686

(1) Services d'élaboration, de fabrication, de radiodiffusion et de web diffusion d'émissions de radio.

(2) Services d'exploitation de stations radiophoniques.

(3) Services de promotion et de vente de marchandises et de services de tiers au moyen de concours promotionnels et de messages publicitaires.

[3] Pour les raisons qui suivent, l'opposition est accueillie.

LE DOSSIER

[4] La Demande a été produite le 24 octobre 2018 et annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 9 mars 2022.

[5] L'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) le 7 avril 2022. Je note que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Puisque la Demande a été annoncée après cette date, c'est la Loi, telle que modifiée, qui s'applique [art. 69(1) de la Loi].

[6] L'Opposante soulève des motifs d'opposition fondés sur la non-enregistrabilité de la Marque en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, l'absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(1)a) de la Loi, l'absence de caractère distinctif de la Marque en vertu de l'article 2 de la Loi, et la non-conformité de la Demande en vertu des articles 38(2)a. 1), 38(2)e) et 38(2)f) de la Loi.

[7] Le Requérant a produit une contre-déclaration niant les motifs d'opposition.

[8] Seule l'Opposante a produit de la preuve et des observations écrites. Aucune audience n'a eu lieu.

FARDEAU DE PREUVE

[9] Il incombe à l'Opposante de faire en sorte que chacun de ses motifs d'opposition soit dûment plaidé et de s'acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits sur lesquels elle appuie ses motifs d'opposition. Une fois ce fardeau de preuve initial rencontré, il incombe au Requéran d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'aucun des motifs d'opposition ne fait obstacle à l'enregistrement de la Marque [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 1990 CanLII 11059 (FC), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst.); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al*, 2002 CAF 29].

ANALYSE

Non-enregistrabilité de la Marque en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi

[10] L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec les Marques WKND de l'Opposante.

[11] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que les enregistrements de marques de commerce plaidés par l'Opposante existent toujours [voir *Quaker Oats Co Ltd of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[12] Comme l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial, le Requéran doit dès lors établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et l'un ou l'autre des enregistrements de marques de commerce plaidés par l'Opposante.

[13] Sauf lorsqu'autrement indiqué, je concentrerai mon analyse sur la marque nominale WKND de l'Opposante.

Le test en matière de confusion

[14] Le test à appliquer pour déterminer s'il y a confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 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 produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[15] Ainsi, l'article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que les produits ou les services provenant d'une source proviennent d'une autre source.

[16] Dans l'application du test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi. Le poids à accorder à chaque facteur peut varier selon les circonstances [voir les affaires *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, 49 CPR (4th) 22; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 321; et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361 pour un examen approfondi des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion]. Ces facteurs sont examinés ci-dessous.

[17] Dans *Masterpiece*, précitée au paragraphe 49, la Cour suprême du Canada a discuté de l'importance du facteur de l'article 6(5)e) dans l'analyse de la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties conformément à l'article 6 de la Loi :

[...] il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce même s'il est mentionné en dernier lieu au par. 6(5) (K. Gill et R. S. Jolliffe, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition* (4e éd. (feuilles mobiles)), p. 8-54; R. T. Hughes et T. P. Ashton, *Hughes on Trade Marks* (2e éd. (feuilles mobiles)), §74, p. 939). Comme le souligne le professeur Vaver, si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires (Vaver, p. 532). En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l'étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion (*ibid.*).

[18] En l'occurrence, il convient d'analyser le degré de ressemblance entre la Marque et la marque WKND de l'Opposante en premier.

Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[19] Comme la Marque et la marque WKND de l'Opposante sont identiques, ce premier facteur favorise indéniablement l'Opposante.

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[20] Le caractère distinctif inhérent d'une marque de commerce fait référence à son originalité. Les marques de commerce composées dans l'ensemble ou en partie de mots descriptifs des produits à vendre ou des services à offrir attirent une portée plus limitée de protection qu'un mot inventé, unique ou non descriptif ou un dessin original [voir *General Motors Corp c Bellows*, 1949 CanLII 47 (SCC), [1949] RCS 678, citant *Office Cleaning Services Ltd c Westminster Window & General Cleaners, Ltd* (1946), 63 CPR 39 à la p 41 (CL); et *Fairmont Properties Ltd c Fairmont Hotel Management LP*, 2008 CF 876].

[21] En l'occurrence, certaines définitions de dictionnaires en ligne indiquent que le terme WKND peut s'entendre comme l'abréviation du mot anglais « weekend » [voir *Tradall SA c Devil's Martini Inc*, 2011 COMC 65 (CanLII) au para 29, lequel permet au registraire de prendre connaissance d'office de définitions de dictionnaires]. Quoiqu'il en soit, les marques de commerce des parties étant identiques et non descriptives des produits et/ou services leur étant associés, j'estime leur caractère distinctif inhérent équivalent.

[22] Le caractère distinctif inhérent d'une marque de commerce peut être renforcé en faisant en sorte qu'elle devienne connue par la promotion ou l'emploi.

[23] Malgré les revendications d'emploi contenues dans la Demande, il n'y a aucune preuve d'emploi ou de promotion quelle qu'elle soit de la Marque au Canada. En revanche, la preuve de l'Opposante, introduite par le biais de l'affidavit de Jean-

François Leclerc, discuté ci-après, établit que la marque WKND de l'Opposante est devenue connue de manière appréciable au Canada, particulièrement dans les régions métropolitaines de Montréal et Québec.

L'affidavit de Jean-François Leclerc

[24] Comme résumé par l'Opposante dans ses observations écrites, M. Leclerc atteste essentiellement de ce qui suit dans son affidavit, souscrit le 4 novembre 2022 (l'Affidavit Leclerc):

- M. Leclerc est Vice-président programmation chez l'Opposante, cette dernière étant une entreprise familiale fondée par M. Leclerc, son père et son frère en 2011 [para 1 et 3; et pièce JFL-1];
- l'Opposante œuvre dans les médias et sa mission est « d'insuffler un vent de fraîcheur dans l'industrie radiophonique en offrant des produits novateurs, qui célèbrent la bonne musique dans la bonne humeur » [para 3 et 4];
- l'Opposante emploie la marque WKND au Canada depuis aussitôt que juin 2012, notamment via :
 - a) l'opération de stations de radios commerciales présentes dans une grande partie du Québec [para 11 à 20; et pièces JFL-5, JFL-6];
 - b) la diffusion de contenu musical et de contenu informationnel à propos de l'organisation de concerts et la vente de billets de concert au Canada à travers une application mobile et des sites Web [para 21 à 30, 39 à 42; et pièces JFL-7 à JFL-9 et JFL-15];
 - c) des annonces dans des médias grand public [para 43 à 45; et pièces JFL-16 à JFL-27];
 - d) une forte présence sur les médias sociaux [para 29 et 30; et pièce JFL-9]; et
 - e) l'organisation et la tenue d'événements musicaux et de concerts de musique [para 31 à 38; et pièces JFL-10 à JFL-14].

[25] Plus particulièrement, et comme résumé par l'Opposante dans ses observations écrites, M. Leclerc atteste que :

- la radio commerciale WKND 91,9 est opérée par l'Opposante depuis le 20 juin 2012 et couvre largement la région métropolitaine de Québec et ses environs. La radio commerciale WKND 99,5 est opérée par l'Opposante depuis le 17 juin 2020 et couvre largement la région métropolitaine de Montréal et ses environs [para 8 et 10; et pièce JFL-5 illustrant la couverture géographique des ondes des radios WKND 91,9 et WKND 99,5 opérées par l'Opposante];
- le contenu audio des stations WKND 91,9 et WKND 99,5 « place la musique au cœur de sa programmation » et diffuse du contenu musical varié à ses auditeurs. Des segments informationnels sur les concerts à venir au Canada sont également offerts aux auditeurs [para 12 et 13];
- les stations WKND 91,9 et WKND 99,5 ont des cotes d'écoute importantes depuis plus de 10 ans au Canada. Des centaines de milliers de Canadiens écoutent le contenu diffusé par ces stations chaque semaine [para 15 et 16, lesquels incluent des tableaux reproduisant les statistiques exactes de l'auditoire hebdomadaire moyen de chaque station par période de référence depuis leur lancement];
- la couverture médiatique des stations WKND 91,9 et WKND 99,5 est importante comme en fait foi les 13 articles de différents journaux d'envergure tels LaPresse, le Soleil, le Journal de Montréal et le Journal de Québec produits par M. Leclerc au soutien de son affidavit [pièce JFL-6];
- l'Opposante opère également deux sites Web et une application mobile, sur lesquels le contenu audio des stations WKND 91,9 et WKND 99,5 est disponible à travers tout le Canada et sur lesquels la marque WKND est utilisée pour offrir aux visiteurs de l'information sur le domaine musical et sur les concerts en général. Le site Web WKND 91,9 (<http://quebec.wknd.fm>) est disponible depuis le 20 juin 2012, le site Web WKND 99,5 (<http://montreal.wknd.fm>) est disponible depuis le 17 juin 2020 et l'application mobile (téléchargeable gratuitement sous le nom WKND sur les principales plateformes de téléchargements telles *Google Play* ou *App Store*) est disponible depuis le 20 juin 2012 [para 22 et 26];
- des millions de visites ont lieu chaque année sur les sites Web opérés sous la marque WKND de l'Opposante [para 25];

- l'application mobile utilisée par l'Opposante en association avec la marque WKND a été téléchargée à plus de 47 000 reprises depuis son lancement et M. Leclerc donne le détail des téléchargements par période de l'application [para 28];
- les sites Web, l'application et les médias sociaux opérés par l'Opposante sous la marque WKND permettent aux consommateurs d'obtenir (i) de l'information sur les concerts et autres événements musicaux à venir de la grande région de Québec, Montréal et ailleurs au Canada; (ii) des détails relativement à la tenue et l'organisation de concerts et autres événements musicaux; (iii) des liens et des informations quant à l'achat de billets pour ces événements; et (iv) des billets pour de tels événements à travers différents concours et promotions [para 39 à 42; et pièce JFL-15];
- depuis aussi tôt que 2012, l'Opposante organise et gère elle-même plusieurs événements musicaux et concerts sous la marque WKND au Canada [para 32 à 37; et pièces JFL-10 à JFL-14]; et
- des campagnes marketing importantes sont déployées chaque année au Canada par l'Opposante pour faire la promotion de la marque WKND à travers différents médias de grande écoute, tels la télévision, les panneaux publicitaires et la publicité dans les journaux. Différents exemples de ces campagnes sont donnés par M. Leclerc pour chaque année depuis 2012 [para 43 à 45; et pièces JFL-16 à JFL-27].

[26] À la revue des différentes pièces jointes à l'Affidavit Leclerc, je note que la marque WKND de l'Opposante est souvent employée comme illustrée dans l'enregistrement n° LMC851686 reproduit plus haut, le numéro de bande de fréquence radio 99,5 remplaçant le 91,9 selon la région géographique. Quoi qu'il en soit, je n'ai aucune difficulté à conclure que pareil emploi vaut pour l'emploi de la marque nominale WKND, laquelle, à mon avis, préserve son identité et demeure dans l'ensemble reconnaissable dans le contexte de son emploi [selon *Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull*, 1985 CanLII 5537 (CAF), 4 CPR (3d) 523; et *Nightingale Interloc c Prodesign* (1984), 2 CPR

(3d) 535 (COMC)]. Qui plus est, la marque nominale WKND, sans l'ajout du numéro de la bande de fréquence radio, apparaît dans nombre des pièces jointes à l'Affidavit Leclerc.

[27] En conclusion, mon appréciation globale de ce deuxième facteur, qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis des marques en présence, favorise nettement l'Opposante.

La période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage

[28] Compte tenu de mes conclusions tirées ci-dessus, ce facteur favorise également l'Opposante.

Le genre de produits, services ou entreprises; et la nature du commerce

[29] En considérant le genre de produits et services et la nature du commerce, je dois comparer l'état déclaratif des Produits et Services couverts par la Demande avec l'état déclaratif des services couverts par les enregistrements de l'Opposante [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 1987 CanLII 8953 (CAF), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Ces libellés doivent toutefois être lus de manière à déterminer le type probable de commerce des parties plutôt que toutes les possibilités de commerce pouvant être comprises dans ceux-ci. La preuve du commerce véritable des parties s'avère utile à cet égard [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 1996 CanLII 3963 (CAF), 68 CPR (3d) 168 (CFA); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 1999 CanLII 36773 (CA TMOB), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et *American Optional Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 2000 CanLII 50940 (CA TMOB), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[30] L'Opposante fait notamment valoir dans ses observations écrites que :

49. La description des produits et services en l'espèce démontre que les deux sont dans le même domaine d'activité, soit le domaine musical.

50. La description des services de l'Opposante inclut des services de « web diffusion d'émission de radio ». La preuve de l'Opposante démontre que ce service est rendu à travers (1) des sites web et (2) une application mobile.

51. La preuve de l'Opposante démontre également que les sites web et l'application servant à la web diffusion des émissions permet aux utilisateurs :

- a) D'« obtenir de l'information sur les concerts et autres événements musicaux à venir de la grande région de Québec, Montréal et ailleurs au Canada »;
- b) D'obtenir « des détails relativement à la tenue et l'organisation de concerts et autres événements musicaux et offre des liens et des informations quant à l'achat de billets pour lesdits événements »;
- c) D'obtenir « des billets pour de tels événements (...) à travers différents concours et promotions ».

[Affidavit, par. 39 à 42 et pièce JFL-15]

52. La preuve de l'Opposante démontre donc que la nature véritable des services des Enregistrements WKND couvre notamment des services informationnels en lien avec l'organisation et la tenue de concerts et d'autres événements musicaux, ainsi que la distribution de billets pour ce type d'événements.

53. Il existe donc un recoupement clair entre les produits et services de la Demande et les services des Enregistrements WKND.

54. Les produits en classe de Nice 9 du Requéant sont pour « downloadable computer software », soit une application mobile, en lien avec l'organisation et la vente de billets pour des événements musicaux.

55. Il appert de la preuve que les applications mobiles des parties portant le même nom pourraient donc être téléchargées sur les mêmes plateformes, par exemple « Google Play » ou le « App Store ».

56. Les canaux de distribution sont donc semblables.

57. Les consommateurs pourraient clairement être confus quant à la source de l'application mobile WKND si le Requéant lançait une telle application au Canada et les consommateurs pourraient faussement croire qu'il existe un lien avec l'application mobile bien connue de l'Opposante qui est disponible aux consommateurs depuis 2012.

58. Les services en classe de Nice 42 du Requéant sont pour un site web en lien avec l'organisation et la vente de billets pour des événements musicaux.

59. Les consommateurs pourraient donc clairement être confus quant à la source d'un site WKND si le Requérant lançait un tel site au Canada et les consommateurs pourraient faussement croire qu'il s'agit de l'un des sites bien connus de l'Opposante qui existent depuis 2012.

60. En l'espèce, le Requérant n'a fourni aucune preuve de la nature ou des voies de commercialisations de ses produits et services projetés. Compte tenu de cette absence de preuve et de la connexité dans le domaine général de la musique, la Commission ne peut que conclure que les voies de commercialisation des services risquent de se recouper. [...]

[31] En l'absence de preuve ou d'indication contraire de la part du Requérant, je souscris en général aux arguments de l'Opposante.

[32] Par conséquent, ces facteurs favorisent également l'Opposante.

Conclusion concernant la probabilité de confusion

[33] Comme il est indiqué ci-dessus, le Requérant a le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion quant à la source des produits et/ou services des parties. En raison du fardeau qui incombe au Requérant, si l'on ne peut en venir à une conclusion déterminante après la production de toute la preuve, la question doit être tranchée à l'encontre du Requérant [voir *John Labatt*, précitée].

[34] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, je ne suis pas convaincue que le Requérant s'est acquitté de son fardeau ultime de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque WKND de l'Opposante.

[35] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi est accueilli.

Autres motifs d'opposition

[36] Puisque le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi a déjà été accueilli, j'estime qu'il n'est pas nécessaire d'aborder les autres motifs d'opposition, sinon pour dire que j'aurais probablement tranché en faveur de l'Opposante pour les

motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)a) et 2 tournant autour de la probabilité de confusion entre la Marque et la marque nominale WKND de l'Opposante.

DÉCISION

[37] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la Demande selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Langlois Avocats S.E.N.C.R.L.

Pour le Requérant : Fasken Martineau Dumoulin LLP