

## TRADUCTION/TRANSLATION

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de  
Cable News Network, Inc. à la demande  
n° 1172581 produite par Claus Jensen en vue  
de l’enregistrement de la marque de  
commerce ICNN**

---

Le 28 mars 2003, Claus Jensen (le « Requéant ») a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce ICNN (la « Marque ») fondée sur l’emploi projeté au Canada en liaison avec les marchandises et les services suivants :

Marchandises: (1) Porteurs de données audiovisuels préenregistrés pour utilisation comme matériel didactique dans les domaines pédagogiques et de divertissement, nommément disques compacts audiovisuels préenregistrés, vidéodisques numériques, disques de musique, bandes magnétiques, cassettes vidéo, disquettes, pellicule photographique, appareils photo, caméras vidéo; articles de lunetterie, nommément verres correcteurs, lunettes de soleil, lunettes de sport; matériel informatique, nommément moniteurs, cartouches d’impression, matériel informatique de réseautage, stations pivots; téléviseurs; projecteurs d’images, nommément projecteurs cinématographiques, projecteurs de diapositives, rétroprojecteurs, projecteurs épiscopiques, projecteurs épidioscopiques, projecteurs graphiques et projecteurs de diapositives audiovisuels; faux bijoux et bijoux en pierres et en métaux précieux, bagues, colliers, boutons de manchette, épingles à cravate, boucles d’oreilles, bracelets, broches, chaînes, pendentifs; objets d’art en bronze; horloges et montres, loupe, médaillons, pinces à billets, diadèmes, trophées, chaînes pour montres, chaînes de cou, cuillères-souvenirs; insignes, livres, cahiers, agendas, calendriers, enseignes, albums à photos, fanions autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, macarons, drapeaux, épingles de revers, cartes, allumettes, plaques d’immatriculation, aimants, gravures, bannières, assiettes en papier, tasses et soucoupes, serviettes de table en papier, papier d’emballage, papier à écrire; jeux de table, casse-tête, nécessaires de peinture et de coloriage, livres à colorier, magazines, cartes de souhaits, signets, couvertures de livre, cartes postales, photographies, journaux, brochures, cartes à jouer, clichés d’imprimerie; art canadien et souvenirs canadiens, nommément cahiers de préparation canadiens pour enfants d’âge scolaire, élèves d’école secondaire, étudiants d’université et adultes en éducation permanente; cuir et similicuir, nommément sacs de voyage, porte-clés en cuir, sacs à provisions en cuir; parapluies, parasols et cannes; articles vestimentaires pour hommes, femmes, enfants et nouveau-nés, nommément jeans, pantalons, jupes, robes, chemises, tee-shirts, chandails, vestes, manteaux, parkas, imperméables, blousons coupe-vent, manteaux d’hiver, chaussettes et ceintures; articles chaussants pour

hommes, femmes et enfants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles, chaussures de course, mocassins, bottes en caoutchouc, couvre-chaussures, flâneurs et sabots; couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, bandanas, capes, capuchons, bandeaux et visières; articles de sport pour la gymnastique et l'athlétisme, nommément poignets de soutien et supports d'articulations pour l'athlétisme; équipement de sport, nommément masques, casques et jerseys de hockey, rembourrage de protection pour genoux et articulations, ballons de soccer, ballons de football, ballons de basket-ball, balles de baseball, balles de tennis et articles de pêche; jouets, nommément jouets d'action mécaniques et électroniques, flèches jouets, jouets multi-activités pour bébés, jouets pour le bain, jouets pliables, jouets pour animaux de compagnie, jouets multi-activités pour enfants, jouets de lit d'enfant, disques volants jouets, trousse à dessiner pour enfants, figurines articulées d'action, soucoupes volantes, jouets pour bébés, jouets gonflables, jouets avec boîte à musique, cotillons sous forme de petits jouets, personnages jouets en plastique, carpettes de jeu contenant des jouets pour bébés, jouets en peluche, jouets surprise, jouets à tirer, sacs gonflables, jouets à pousser, jouets enfourchables, personnages jouets en caoutchouc; jouets pour le sable et la plage, nommément jouets pour carré de sable, ensembles de seau et de pelle jouets, râtaux jouets, tamis pour le sable jouets, moules pour le sable jouets, jouets arroseurs à presser, brouettes jouets; outils à croquis, jouets souples, jouets à presser, jouets rembourrés, jouets parlants, jouets robotisés à transformation, jouets arroseurs à presser, jouets à remonter, jouets marcheurs à remonter.

Services: (1) Établissements de services de crédit autres que les banques, nommément associations coopératives de crédit, sociétés financières et prêteurs; services de sociétés de placement et de sociétés de portefeuille; services en rapport avec l'émission de cartes de crédit, services en rapport avec les assurances, nommément services d'agents et de courtiers d'assurance, services aux assurés et services de souscription à une assurance; fourniture de services de conseil par l'intermédiaire d'émission de radio et/ou de télévision et/ou d'un réseau informatique mondial, nommément services de passerelle, services de revendeur et services de courtage de temps d'antenne; réception et acheminement de messages et autres données en ligne au moyen de la transmission électronique par terminaux informatiques et téléphones sans fil; exploitation de forums et de cybersalons en ligne pour la transmission de messages au moyen de multiples téléphones en ligne.

La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 1<sup>er</sup> septembre 2004.

Cable News Network LP, LLLP a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande le 25 octobre 2004. Elle invoque les motifs d'opposition suivants : la demande ne

satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »); la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec les marques déposées CNN (LMC302803), CNN Dessin (LMC448238) et CNN HEADLINE NEWS (LMC302805); le Requérent n'est pas la personne ayant droit d'obtenir l'enregistrement de la Marque en vertu de l'alinéa 16(3)*a*) de la Loi parce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce précitées qui avaient été antérieurement employées; la Marque n'est pas distinctive en ce qu'elle n'est pas adaptée à distinguer les marchandises et les services du Requérent.

Au cours de la procédure, le dossier a été modifié pour que l'opposante soit identifiée comme Cable News Network, Inc. (l'« Opposante »), dénomination qui est celle de la propriétaire des enregistrements allégués dans la déclaration d'opposition, comme je l'examinerai plus loin dans mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi.

Le Requérent a produit et signifié une contre-déclaration le 20 décembre 2004.

La preuve de l'Opposante est constituée de l'affidavit de Louise S. Sams (l'affidavit de M<sup>me</sup> Sams), daté du 18 janvier 2006. M<sup>me</sup> Sams est première vice-présidente et secrétaire de Cable News Network, LP, LLLP depuis le 1<sup>er</sup> mai 2000. Le Requérent n'a pas contre-interrogé l'auteure de l'affidavit de l'Opposante. Je note que les pièces 1 à 7 annexées à l'affidavit de M<sup>me</sup> Sams ne sont pas légalisées. Le registraire admet en preuve des pièces non légalisées quand l'autre partie ne s'y oppose pas ou s'y oppose à une étape si avancée de la procédure d'opposition que la partie ayant produit la preuve a peu de temps ou n'en a pas du tout pour corriger le défaut [voir les décisions *Maximilian Fur Co., Inc. c. Maximillian For Men's Apparel Ltd.* (1983), 82 C.P.R. (2d) 146 (C.O.M.C.), et *Time Inc. c. Moisescu* (1990), 31 C.P.R. (3d) 255 (C.O.M.C.)]. Comme le Requérent ne s'est pas opposé à l'admissibilité des pièces non légalisées de l'affidavit de M<sup>me</sup> Sams, je les considérerai comme admissibles.

La preuve produite par le Requérent est un affidavit en date du 26 octobre 2006 de M. Jensen lui-même. L'Opposante n'a pas contre-interrogé M. Jensen.

Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit. Seule l'Opposante a été représentée à l'audience.

### **Le fardeau de preuve**

Il incombe au Requéran d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante a le fardeau initial de produire une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels elle appuie chacun de ses motifs d'opposition [voir la décision *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), et l'arrêt *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

### **Les dates pertinentes**

Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- pour l'alinéa 38(2)a) et l'article 30 – la date de production de la demande [voir la décision *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd* (1984) 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.)];
- pour les alinéas 38(2)b) et 12(1)d) – la date de ma décision [voir l'arrêt *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. and The Registrar of Trade Marks* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];
- pour les alinéas 38(2)c) et 16(3)a) – la date de production de la demande [voir le paragraphe 16(3)];
- pour l'alinéa 38(2)d) et l'absence de caractère distinctif – la date de production de la déclaration d'opposition [voir la décision *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

### **L'analyse des motifs d'opposition**

#### **Le non-respect de l'article 30 de la Loi**

L'Opposante a allégué pour l'essentiel que le Requéran ne pouvait être convaincu d'avoir droit d'employer la Marque au Canada parce que le Requéran connaissait les marques de commerce alléguées de l'Opposante et leur emploi continu. L'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau initial de présentation, n'ayant pas établi que le Requéran connaissait les marques de commerce de l'Opposante à la date pertinente. J'ajouterais que même si l'Opposante l'avait établi, ce fait n'aurait pas été incompatible avec la déclaration portant que le Requéran était convaincu d'avoir droit d'employer la Marque. À mon avis, dans le cas où le requérant a fait la déclaration prévue à l'alinéa 30*i*) de la Loi, le motif d'opposition ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, par exemple en présence de mauvaise foi avérée de la part du requérant [voir la décision *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155]. Il n'y a pas de preuve de cette nature en l'espèce.

Compte tenu de ce qui précède, je rejette le motif d'opposition fondé sur le non-respect de l'alinéa 30*i*) de la Loi.

#### **L'alinéa 12(1)*d*)**

Les détails des enregistrements qu'invoque l'Opposante ont été présentés dans un rapport de marques de commerce produit à titre de pièce 4 de l'affidavit de M<sup>me</sup> Sams. L'Opposante n'a pas produit de copies certifiées des enregistrements invoqués. Toutefois, dans le cas où l'opposant soulève comme motif d'opposition l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi et ne produit pas le(s) certificat(s) d'enregistrement à l'appui, le registraire peut recourir à son pouvoir discrétionnaire de vérification du registre [voir la décision *Quaker Oats Co. of Canada c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)]. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et conclu que les trois enregistrements dont les détails suivent sont en vigueur :

<u>Marque de commerce</u>	<u>N° d'enr.</u>	<u>Date d'enr.</u>	<u>Marchandises/Services</u>
CNN	LMC302803	17 mai 1985	[TRADUCTION] Services : Recherche, production, distribution et diffusion d'émissions de télévision.



LMC448238 29 sept. 1995

[TRADUCTION] Marchandises :

1) Bandes vidéo, vidéocassettes, films cinématographiques, vidéodisques; bandes et cassettes de reproduction audio, livres, guides de programmation, transcriptions d'émissions, photographies; matériels didactiques (sauf les appareils), nommément bandes vidéo, livres et dépliants pédagogiques.

Services : 1) Services de câblodistribution ou de radiotélévision. 2) Services pédagogiques et de divertissement, nommément production et câblodistribution d'émissions de télévision pour le divertissement et l'enseignement.

CNN HEADLINE NEWS LMC302805 17 mai 1985

[TRADUCTION] Services :

Recherche, production, distribution et diffusion d'émissions de télévision.

Selon la dernière inscription des pages de l'enregistrement, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada a inscrit Cable News Network, Inc. comme propriétaire de chaque enregistrement, le 8 février 2007, à la suite d'une fusion survenue le 31 décembre 2006.

Comme les enregistrements sont toujours en vigueur, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial d'établissement des faits à l'appui du motif d'opposition invoqué. Le fardeau de preuve revient donc au Requéant, qui doit convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion.

Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique 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. Dans l'application du test de la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, dont celles qui sont expressément mentionnées au paragraphe 6(5) de la Loi : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou des 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. Les facteurs énumérés ne reçoivent pas nécessairement le même poids [voir les arrêts *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.), et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.), pour un examen approfondi des principes généraux qui régissent le test de la confusion].

Avant d'évaluer toutes les circonstances en l'espèce, je note que M<sup>me</sup> Sams explique que Cable News Network LP, LLLP, dénommée CNN dans son affidavit, est une société en commandite à responsabilité limitée constituée selon les lois de l'État du Delaware. Elle explique en outre que CNN est une division de Turner Broadcasting System, Inc., propriété de Time Warner Inc. [paragraphe 4].

S'agissant de la preuve du Requéant, je note que M. Jensen explique qu'en vue de [TRADUCTION] « comprendre la propriété de la marque de commerce CNN », il a obtenu des copies de [TRADUCTION] « chartes de diverses entités liées à CNN », qu'il produit à titre de pièce C [paragraphe 5]. M. Jensen explique également qu'il [TRADUCTION] « s'est procuré l'historique de la société Cable News Network LP, LLLP et des copies d'archives de divers certificats délivrés par l'État du Delaware » [paragraphe 6 de la pièce D]. Le Requéant n'a présenté aucune observation sur ce qu'il cherche à établir par les pièces C et D de son affidavit. Sans me livrer à des conjectures sur l'intention du Requéant, je dois dire que la propriété, la validité et la force exécutoire des enregistrements de l'Opposante ne sont pas en cause dans la présente procédure.

Comme j'estime que la position de l'Opposante sur ce motif d'opposition est plus forte pour ses marques déposées CNN et CNN Dessin, la question de la confusion entre ces deux marques de commerce et la Marque sera effectivement déterminante à l'égard du motif d'opposition visé. J'axerai donc mon examen des circonstances de l'espèce sur les marques déposées CNN et CNN Dessin. À cet égard, je note que toute preuve d'emploi de la marque de commerce CNN Dessin de la manière prévue à l'article 4 de la Loi peut servir de preuve d'emploi de la marque de commerce CNN. Je signale également que je ne tiens pas compte des parties de l'affidavit de M<sup>me</sup> Sams où l'auteur de l'affidavit exprime ses vues sur la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties, car il revient au registraire de se prononcer sur la question après avoir fait l'examen de toutes les circonstances de l'espèce. Enfin, comme l'Opposante fait référence dans son plaidoyer écrit à diverses décisions où la Commission ou la Cour ont conclu à la confusion entre les marques de commerce, je ferai remarquer que la question de la confusion entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposante est une question de probabilités qui repose sur les faits particuliers de l'espèce. En d'autres termes, chaque cas est un cas d'espèce.

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

C'est un principe établi qu'une marque de commerce ou une marque figurative constituée exclusivement de lettres est qualifiée de « marque faible » [voir la décision *GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd. et al.* (1975), 22 C.P.R. (2d) 154 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Par conséquent, la Marque est faible en elle-même comme le sont les marques de l'Opposante.

Aucun élément de preuve n'établit que la Marque est devenue connue dans une quelconque mesure au Canada.

M<sup>me</sup> Sams affirme que CNN est une marque mondiale prestigieuse et bien connue de services de nouvelles, qui a vu le jour aux États-Unis le 1<sup>er</sup> juin 1980 comme premier réseau mondial de nouvelles en continu à la télévision par câble. Elle dit que CNN est l'un des grands noms dans le monde dans le domaine des nouvelles, desservant avec ses réseaux et ses autres services au-delà d'un milliard de personnes dans plus de 212 pays [paragraphe 5]. CNN



exploite 16 réseaux de câblodistribution et de télévision par satellite, deux réseaux privés *in situ*, comme le CNN Airport Network, deux réseaux de radiocommunication, des appareils sans fil partout dans le monde qui fournissent des nouvelles et de l'information à des appareils mobiles, 9 sites Web et CNN Newsource, la plus grande agence de nouvelles affiliée au monde [paragraphe 6]. Des renseignements tirés du site Web de Turner Broadcasting et décrivant certains réseaux et services de CNN sont annexés à titre de pièce 2 de l'affidavit de M<sup>me</sup> Sams [paragraphe 7]. Je note que ces pages du Web semblent avoir été imprimées en 2004. M<sup>me</sup> Sams poursuit en disant que CNN, qui fait partie du Network Group de Time Warner, a largement contribué aux revenus annuels du Time Warner's Network Group, à hauteur de 6,082 à 9,054 milliards de dollars US pour les années 2000 à 2004 [paragraphe 8].

Je considère que les allégations des paragraphes 5 à 8 de l'affidavit de M<sup>me</sup> Sams sont de peu d'utilité pour permettre à l'Opposante d'établir la mesure dans laquelle ses marques de commerce sont devenues connues au Canada. J'aimerais ajouter que si je devais donner quelque valeur à ces éléments de preuve, je conclurais que la pièce 2 tend à établir que les marques de commerce de l'Opposante ont pu devenir connues comme marques de commerce de Turner Broadcasting Systems, Inc.

Au paragraphe 12 de son affidavit, M<sup>me</sup> Sams dit : [TRADUCTION] « Actuellement, la programmation télévisée des nouvelles de CNN est diffusée via quelque 145 entreprises de télédistribution par antenne, câble ou satellite au Canada. » Elle produit la liste des télé distributeurs (antenne, câble et satellite) qui effectuent la télé distribution de la programmation télévisée de CNN au Canada [pièce 5]. Au paragraphe 13, elle déclare avoir été informée qu'environ 10,1 millions de ménages ont accès à la télévision par câble au Canada et qu'environ 7,8 millions d'abonnés ont accès à la programmation télévisée de CNN au Canada. En l'absence de contre-interrogatoire, je n'ai aucune raison de mettre en question la crédibilité de l'affirmation de M<sup>me</sup> Sams au paragraphe 12. Cependant, je n'accorde aucun poids à ses déclarations du paragraphe 13, car elles s'appuient sur des données recueillies par un tiers (Mediastats) et constituent donc une preuve par ouï-dire inadmissible. De plus, aucune raison n'a été fournie pour expliquer pourquoi une personne possédant une

connaissance directe de ces faits n'aurait pu témoigner [voir l'arrêt *R. c. Khan* [1990] 2 R.C.S. 531]. J'ajouterais que comme M<sup>me</sup> Sams ne produit aucun élément de preuve sur l'emploi ou la publicité des marques de commerce pendant la diffusion des émissions de télévision, ses déclarations sur la diffusion au Canada de la programmation télévisée des nouvelles de CNN ne constituent pas en elles-mêmes une preuve d'emploi des marques de commerce de l'Opposante au sens du paragraphe 4(2) de la Loi.

M<sup>me</sup> Sams affirme que CNN a investi [TRADUCTION] « énormément de temps, de ressources et d'argent dans la promotion, la publicité et le maintien de la grande visibilité de la marque de CNN au Canada » de diverses façons, notamment par la publicité à la télévision, dans les magazines professionnels et destinés aux consommateurs, dans les journaux, dans les guides de programmation télévisuelle et dans d'autres actions promotionnelles [paragraphe 14]. Elle affirme aussi que les marchandises et les services associés à la marque de commerce CNN font l'objet d'annonces et de promotions dans la presse et par la distribution de matériel promotionnel tel que des dépliants, des feuillets, des bulletins d'information et des guides de programmation. M<sup>me</sup> Sams produit des échantillons de certains éléments du matériel publicitaire et promotionnel distribué au Canada [pièce 6], sans indiquer la nature de ces échantillons ni fournir de preuve au sujet de la période et de la mesure dans lesquelles ils ont été distribués. En réalité, je note que la pièce 6 comporte trois échantillons mais que seuls les deux premiers arborent les marques de commerce de l'Opposante. Le premier échantillon semble être un livret destiné à l'assemblée générale annuelle de Canadian Cable Systems Alliance Inc., tenue à Toronto du 22 au 24 septembre 2004. Le second échantillon présente la mention suivante : « © and ® Turner Broadcasting Systems, Inc. A Time Warner Company All rights Reserved. »

M<sup>me</sup> Sams poursuit en déclarant qu'en plus de la publicité et de la promotion de CNN, [TRADUCTION] « la notoriété de la marque de CNN a été confortée par une couverture éditoriale non sollicitée dans les magazines, les journaux et les autres périodiques au Canada ». Elle joint des copies [TRADUCTION] « d'environ deux cents (200) articles » sur CNN dans des publications canadiennes [pièce 7]. Ces articles proviennent d'une recherche effectuée dans des bases de données informatisées visant des articles publiés de 2000 à 2005

[TRADUCTION] « dans lesquels CNN apparaissait dans le titre ou le paragraphe de tête et était mentionnée ailleurs dans l'article au moins cinq (5) fois » [paragraphe 16]. Qu'il suffise de dire que ces articles ne constituent pas la publicité des marques de commerce de l'Opposante et ne peuvent être considérés comme une preuve d'emploi correcte de la marque de commerce en liaison avec des services [voir la décision *Williams Companies Inc. et al. c. William Tel Ltd.* (2000), 4 C.P.R. (4th) 253 (C.O.M.C.)].

M<sup>me</sup> Sams déclare que la [TRADUCTION] « notoriété de CNN au Canada est également confortée par la proximité du Canada par rapport aux États-Unis », où CNN a débuté le 1<sup>er</sup> juin 1980, et par le fait que les Canadiens [TRADUCTION] « visitent régulièrement les États-Unis et qu'ils sont exposés et ont accès à CNN aux États-Unis » [paragraphe 17]. Je ne sais pas vraiment si l'Opposante s'appuie sur ces allégations pour démontrer la mesure dans laquelle ses marques de commerce sont devenues connues au Canada. Quoi qu'il en soit, ces affirmations n'établissent pas que les marques de commerce sont devenues connues au Canada au sens de l'article 5 de la Loi [voir la décision *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.*, 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

Je ne suis pas du tout convaincue que la preuve produite dans l'affidavit de M<sup>me</sup> Sams appuie la prétention de l'Opposante au sujet de la notoriété de ses marques de commerce au Canada. L'affidavit de Mme Sams ne présente aucune preuve directe d'emploi et de promotion des marques de commerce de l'Opposante en liaison avec des marchandises. De plus, comme je l'ai exposé ci-dessus, l'affidavit de M<sup>me</sup> Sams est entaché de déficiences importantes en ce qui concerne l'emploi et la promotion des marques de commerce de l'Opposante au Canada en liaison avec ses services. Même en présumant de la simple existence des enregistrements qu'il y a eu un usage *de minimis* des marques de commerce CNN et CNN Dessin au Canada [voir la décision *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1992), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)], je ne suis pas convaincue que cet usage *de minimis* puisse être considéré comme une intensification du caractère distinctif de ces marques de commerce quand on examine la mesure dans laquelle elles sont devenues connues.

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

Rien n'établit que le Requérant a déjà utilisé la marque dont l'emploi est projeté en liaison avec les marchandises et les services mentionnés dans la demande.

L'enregistrement de la marque de commerce CNN a été instruit sur le fondement de l'emploi au Canada depuis le 2 avril 1984 au moins. Celui de la marque de commerce CNN Dessin l'a été sur le fondement de l'emploi et de l'enregistrement aux États-Unis, sur le fondement de l'emploi au Canada depuis le 30 septembre 1984 au moins en liaison avec les services mentionnés en (1) ci-dessus ainsi que sur la base de la production d'une déclaration d'emploi en date du 9 août 1995 à l'égard des marchandises et des services mentionnés en (2) ci-dessus.

Le paragraphe 11 de l'affidavit de M<sup>me</sup> Sams est rédigé en ces termes :

[TRADUCTION] La marque CNN a fait l'objet d'un usage continu au Canada par CNN depuis février 1984 en liaison avec les services suivants « services de câblodistribution et de radiotélévision; recherche, production, distribution et diffusion d'émissions de télévision » et, depuis au moins 1995, en liaison avec des « bandes vidéo, vidéocassettes, films cinématographiques, vidéodisques; bandes et cassettes de reproduction audio, livres, guides de programmation, transcriptions d'émissions, photographies; matériels d'instruction et d'enseignement (sauf les appareils), nommément bandes vidéo, livres et dépliants pédagogiques; services pédagogiques et de divertissement, nommément production et câblodistribution d'émissions de télévision pour le divertissement et l'enseignement ».

Comme je l'ai indiqué précédemment, aucune preuve n'établit l'emploi des marques de commerce en liaison avec des marchandises. En outre, étant donné les déficiences de l'affidavit de M<sup>me</sup> Sams, il n'est pas établi d'emploi significatif ou continu des marques de commerce depuis les dates de premier emploi revendiquées dans les enregistrements. Comme les enregistrements ne peuvent établir rien de plus qu'un usage *de minimis*, je considère que la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage est de peu d'importance.

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

Pour l'examen du genre de marchandises et services et de la nature du commerce, l'état déclaratif des marchandises et des services qui figurent dans la demande et dans les enregistrements régissent l'appréciation de la probabilité de confusion selon l'alinéa 12d) de la Loi [voir les arrêts *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.), et *Miss Universe, Inc. c. Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

Je ne tiens pas compte des parties du paragraphe 4 de l'affidavit du Requéranr où il émet l'opinion que les services associés aux marques de commerce de l'Opposante ne sont pas semblables aux marchandises et services associés à la Marque.

Je suis d'accord avec les observations de l'Opposante selon lesquelles les marchandises « porteurs de données audiovisuels préenregistrés pour utilisation comme matériel didactique dans les domaines pédagogiques et de divertissement, notamment disques compacts audiovisuels préenregistrés, vidéodisques numériques, disques de musique, bandes magnétiques, cassettes vidéo, disquettes, pellicule photographique, livres, photographies, brochures » sont identiques aux marchandises de l'enregistrement n° LMC448238 ou les chevauchent ou encore y sont étroitement reliées. Comme il pourrait y avoir une certaine relation entre les [TRADUCTION] « magazines » et les marchandises [TRADUCTION] « guides de programmation » de l'enregistrement n° LMC448238, je conviens également avec l'Opposante qu'il y a chevauchement de ces marchandises. Toutefois, je ne suis pas d'accord avec l'Opposante pour dire qu'il y a chevauchement entre des [TRADUCTION] « journaux » et ses marchandises visées par l'enregistrement.

L'Opposante soutient qu'il y a chevauchement entre ses services visés par l'enregistrement et les services suivants associés à la Marque : fourniture de services de conseil par l'intermédiaire d'émission de radio et/ou de télévision et/ou d'un réseau informatique mondial, notamment services de passerelle, services de revendeur et services de courtage de temps d'antenne. La simple lecture de l'état déclaratif des services me porte à conclure que ces services sont des « services de conseil », sans indication toutefois de leur domaine

spécifique, ce qui les distingue des services visés par l'enregistrement. Nonobstant cette observation, les « émissions de télévision » étant identifiées comme un moyen de fournir les services de conseil, je conclus que l'Opposante est justifiée de faire valoir que ces services chevauchent ses propres services visés par l'enregistrement.

Il existe des différences importantes entre les services visés par l'enregistrement et les autres services associés à la Marque, notamment les suivants : établissements de services de crédit autres que les banques, notamment associations coopératives de crédit, sociétés financières et prêteurs; services de sociétés de placement et de sociétés de portefeuille; services en rapport avec l'émission de cartes de crédit, services en rapport avec les assurances, notamment services d'agents et de courtiers d'assurance, services aux assurés et services de souscription à une assurance; réception et acheminement de messages et autres données en ligne au moyen de la transmission électronique par terminaux informatiques et téléphones sans fil; exploitation de forums et de cybersalons en ligne pour la transmission de messages au moyen de multiples téléphones en ligne.

Pour l'examen de la question de la confusion, j'estime raisonnable de conclure que les voies de commercialisation associées aux marques de commerce des parties seraient, soit identiques, soit en chevauchement, quand on considère des marchandises et services identiques, étroitement associés ou se chevauchant les uns les autres, comme j'en ai fait l'examen ci-dessus.

*L'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*

Le critère qui reste est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Dans la plupart des cas, il s'agit du facteur dominant et d'autres facteurs jouent un rôle secondaire dans l'ensemble des circonstances de l'espèce [voir la décision *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145, conf. par 60 C.P.R. (2d) 70 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

La Marque intègre la marque CNN de l'Opposante dans sa totalité. Le Requérant a ajouté la lettre « I » avant les lettres communes. L'Opposante soutient que lorsqu'il considère la Marque, le consommateur ordinaire [TRADUCTION] « s'attachera aux lettres CNN mondialement connues qui caractérisent ses marques de commerce ». À l'audience, l'agent de l'Opposante a fait valoir que la lettre « I » serait perçue comme le pronom personnel de contraste, perception qui détache donc la lettre « I » des lettres « CNN » et augmente les probabilités de confusion. Sans égard au fait que je ne suis pas vraiment convaincue du bien-fondé des arguments de l'Opposante, ces arguments supposent un découpage inopportun de la Marque, laquelle doit être prise dans son ensemble.

Je considère que la Marque ou les marques de commerce de l'Opposante ne suggèrent aucune idée. À la page 17 de son plaidoyer écrit, l'Opposante soutient :

[TRADUCTION] Compte tenu de la notoriété mondiale de la marque de commerce CNN comme sigle de CABLE NEWS NETWORK, la combinaison des lettres ICNN risque d'être vue comme évoquant la combinaison des mots INTERNATIONAL CABLE NEWS NETWORK. Dans le cas de marques formées de lettres combinées, il n'est pas inhabituel de voir la lettre « I » représenter la forme abrégée du mot « International »; comme l'illustre la combinaison IBM. »

Même si j'accepte les observations de l'Opposante sur le fait que ses marques de commerce sont l'abréviation de « Cable News Network », je ne puis convenir avec elle que la Marque pourrait être vue comme évoquant la combinaison « International Cable News Network ». Je me contenterai de dire qu'aucune preuve n'appuie la prétention de l'Opposante qu'il n'est pas inhabituel de voir la lettre « I » représenter la forme abrégée du mot « International » dans les marques de commerce composées d'une combinaison de lettres.

Dans l'application du test relatif à la confusion, j'ai considéré qu'il s'agit d'une question de première impression et de souvenir imparfait. Je garde en tête les observations suivantes du juge Cattanach dans la décision *GSW Ltd.*, précitée :

En bref, lorsqu'un commerçant s'approprie des lettres de l'alphabet comme dessin-marque sans autre signe distinctif et tente d'empêcher d'autres commerçants de faire de même, la protection à donner à ce commerçant doit être plus réduite que dans le cas d'une marque de commerce unique et des différences relativement

minimes suffisent à éviter la confusion. On s'attend normalement, dans ces circonstances, à ce que le public manifeste beaucoup plus de discernement (voir les observations de Lord Simon au sujet des noms commerciaux dans l'affaire *Office Cleaning Services c. Westminster Window and General Cleaners Limited*. (1944), 61 R.P.C. 133, à la page 135.)

Compte tenu de mes conclusions ci-dessus et du poids que j'accorde à tous les facteurs et à leur importance relative dans l'ensemble, je conclus que le Requéran s'est acquitté de son fardeau de preuve et a établi, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne crée pas de confusion avec les marques déposées CNN et CNN Dessin de l'Opposante. Comme je l'ai mentionné précédemment, je considère que la question de la confusion entre ces marques de commerce et la Marque est l'élément déterminant qui permet de trancher ce motif d'opposition.

Compte tenu de ce qui précède, je rejette le motif d'opposition fondé sur la confusion avec les marques déposées CNN, CNN Dessin et CNN HEADLINE NEWS.

### **L'absence de droit à l'enregistrement**

S'il incombe au Requéran d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau initial d'établir que ses marques de commerce alléguées étaient en usage à la date de production de la demande et qu'elles n'ont pas été abandonnées à la date de l'annonce de la demande [paragraphe 16(5) de la Loi].

L'affidavit de M<sup>me</sup> Sams ne fournit aucune preuve de l'emploi par l'Opposante de ses marques de commerce alléguées au Canada en liaison avec des marchandises, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi. En outre, comme je l'ai déjà dit, la preuve présentée dans l'affidavit de M<sup>me</sup> Sams comporte des déficiences graves au sujet de l'emploi des marques de commerce de l'Opposante au Canada en liaison avec ses services, au sens du paragraphe 4(2) de la Loi. Même en acceptant que le premier échantillon de la pièce 6 jointe à l'affidavit de M<sup>me</sup> Sams expose les marques de commerce de l'Opposante dans la publicité de ses services, je dois conclure que cette publicité a eu lieu en 2004.



Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial d'établir l'emploi de ses marques de commerce alléguées au Canada à la date pertinente. Par conséquent, je rejette le motif d'opposition faisant valoir l'absence de droit à l'enregistrement, fondé sur l'alinéa 16(3)a) de la Loi.

J'aimerais ajouter que si j'avais conclu que l'Opposante s'était acquittée de son fardeau initial, j'aurais rejeté le motif d'opposition invoquant l'absence de droit à l'enregistrement. Compte tenu de la date pertinente, la position de l'Opposante serait plus faible par rapport à ce motif d'opposition qu'au regard du motif d'opposition relié à l'enregistrabilité et, par conséquent, ma conclusion antérieure selon laquelle il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposante s'appliquerait.

### **Le caractère distinctif**

L'Opposante devait s'acquitter du fardeau initial d'établir que l'une ou plusieurs de ses marques de commerce étaient devenues suffisamment connues à la date pertinente pour annuler le caractère distinctif de la Marque [voir les décisions *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.*, 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), et *Bojangles' International, LLC and Bojangles Restaurants, Inc. c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

Cependant, en raison des lacunes de l'affidavit de M<sup>me</sup> Sams, je ne suis pas convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial d'établir que ses marques de commerce sont devenues suffisamment connues à la date pertinente pour annuler le caractère distinctif de la Marque. J'ajouterais que même si j'avais tort de conclure ainsi, l'issue globale en l'espèce aurait été la même puisque la différence des dates pertinentes dans l'analyse de la confusion à l'égard de ce motif d'opposition et de celui de l'enregistrabilité est sans effet sur ma conclusion antérieure d'absence de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposante.

## **Conclusion**

Compte tenu de ce qui précède et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués conformément au paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 13 MARS 2009.

Céline Tremblay  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme  
Linda Brisebois, LL.B.