

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de
CBS Broadcasting Inc. à la demande n° 778,838
produite par Paul R. Raymond en vue de
l'enregistrement de la marque CBS**

Le 27 mars 1995, le requérant, Paul R. Raymond, a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce CBS fondée sur l'emploi de ladite marque de commerce au Canada. La marque est montrée ci-dessous :

La demande, telle qu'elle a été produite à l'origine, était fondée sur l'emploi de la marque en liaison avec : 1) du matériel et des logiciels pour ordinateurs personnels et du réseautage de matériel et de logiciels pour ordinateurs personnels depuis au moins le 4 septembre 1992; 2) de la consultation, des ventes et du service sur place, de la maintenance, de la formation et de la programmation personnalisée ayant trait aux ordinateurs personnels et du réseautage d'ordinateurs personnels depuis au moins le 4 septembre 1992; et 3) des services de vente au détail ayant trait aux ordinateurs personnels et du réseautage d'ordinateurs personnels depuis au moins le 1^{er} avril 1994. Lorsqu'elle a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 25 juin 1997, la demande n'était plus fondée que sur l'emploi de la marque en liaison avec : 1) de la consultation sur la sélection, l'installation, la configuration et l'utilisation d'ordinateurs personnels et de réseaux d'ordinateurs personnels, des ventes et du service sur place, de la maintenance, de la formation en préparation et utilisation d'ordinateurs

personnels et de réseaux d'ordinateurs personnels, de la programmation personnalisée ayant trait aux ordinateurs personnels et du réseautage d'ordinateurs personnels depuis au moins le 4 septembre 1992; et 2) des services de vente au détail ayant trait aux ordinateurs personnels et à la sélection, à l'installation, à la configuration et à l'utilisation de réseaux d'ordinateurs personnels depuis au moins le 1^{er} avril 1994.

Le 25 novembre 1997, CBS Inc. a produit une déclaration d'opposition. Peu de temps après, CBS Inc. est devenue CBS Broadcasting Inc. (l'opposante).

Le requérant a produit et signifié une contre-déclaration.

L'opposante a déposé en preuve l'affidavit de Scott Michels, vice-président des ventes internationales chez CBS Broadcast International, CBS Enterprises, une division de CBS Broadcasting Inc. Le requérant a choisi de ne pas présenter de preuve. Les deux parties ont produit une argumentation écrite et une audience, à laquelle seule l'opposante était représentée, a été tenue.

La preuve de l'opposante

Je vais résumer les éléments de preuve qui me semblent les plus importants.

M. Michels décrit les activités de l'opposante et de ses prédécesseurs, qui ont tous fait affaires sous le nom commercial de CBS. M. Michels prétend que la marque de commerce CBS de l'opposante a acquis une renommée au cours des quelque 70 années pendant lesquelles elle a exercé des activités de radiodiffusion et autres activités connexes. La marque de commerce et le nom commercial CBS ont d'abord été employés en liaison avec des émissions radiophoniques pour ensuite s'étendre à la diffusion télévisuelle. Les émissions de télévision de CBS sont captées au Canada de façon continue depuis les années 1950. Des articles de diverses publications

canadiennes ont été fournis pour démontrer comment la marque CBS a été employée de manière à distinguer les émissions de l'opposante au Canada. L'information contenue dans l'horaire de radiodiffusion canadien de CBS serait largement diffusée dans tous les guides de télévision, et des échantillons représentatifs de ces guides ont été fournis. Des identificateurs du réseau de télévision CBS sont également présentés avant, pendant et après les émissions. Depuis 1985, les ménages canadiens, y compris ceux qui vivent dans les régions les plus éloignées du Canada, captent les émissions de CBS par satellite.

En outre, l'opposante vend certaines de ses émissions aux stations de télévision canadiennes. Par exemple, au cours de la saison 1991-1992, 14 stations canadiennes ont diffusé l'émission Evening Shade de l'opposante; en 1992, la transmission par l'opposante de la Série mondiale de la ligue majeure de baseball disputée au Skydome des Blue Jays de Toronto a été diffusée sur un réseau de télévision canadien; et de 1981 à 1999, l'opposante a vendu environ 248 émissions de télévision à des stations canadiennes, des séries hebdomadaires ou quotidiennes pour la plupart. La marque de commerce CBS est montrée lors de la diffusion de ces émissions.

La marque de commerce CBS de l'opposante a également figuré sur des vidéocassettes et a généré des ventes de plus de 2,5 millions de dollars américains entre 1994 et 1998.

M. Michels affirme que le développement d'une technologie vidéo de pointe et la convergence de la vidéo, du câble, des ordinateurs et de l'Internet ont donné naissance à un marché étendu de services concurrents. Par conséquent, l'opposante est en compétition directe avec les autres réseaux de télévision, les stations de télévision et les réseaux de câble, ainsi qu'avec les autres médias, dont la télévision par satellite, l'Internet et les vidéocassettes, pour l'obtention d'auditeurs. L'opposante est déjà présente sur Internet en tant que fournisseur de contenu et sa

marque de commerce CBS est mise bien en évidence dans tous ses sites Web. Un de ses sites Web offre des vidéotransmissions en temps réel et, pour aider les usagers à recevoir ces transmissions, l'opposante fournit des services en ligne facilitant le téléchargement et l'installation des logiciels nécessaires. Le site Web offre également d'autres logiciels et d'autres services, comme une adresse électronique et des programmes de statistiques sportives. Un autre des sites Web de l'opposante offre des outils et des services de placement, des logiciels de gestion de portefeuille et des logiciels de sélection d'actions.

M. Michels déclare que sa compagnie compte sur la valeur, l'achalandage et la notoriété rattachés à sa marque de commerce CBS pour se démarquer de ses concurrents lorsqu'elle s'engage dans des activités de radiodiffusion non traditionnelles. M. Michels croit que presque tous les consommateurs canadiens sont familiers avec la marque de commerce CBS de sa compagnie, ou avec les produits et services de celle-ci, et qu'il existe un risque élevé de confusion entre les marques des deux parties étant donné qu'elles sont toutes deux employées en liaison avec des ordinateurs et des réseaux d'ordinateurs. Il mentionne également le développement de coentreprises entre l'opposante et des tiers fournisseurs de services Internet et d'ordinateurs qui constituent un nouvel environnement au sein duquel le consommateur moyen sera erronément amené à croire que les services fournis par le requérant sous la marque CBS ont été approuvés, autorisés ou appuyés par l'opposante.

Comme pièce LL, M. Michels fournit des copies de pages Web publiées et accessibles sous le nom de domaine www.c-b-s.com depuis le 8 février 1999. M. Michels fournit également la preuve que le requérant est la personne à contacter selon l'enregistrement de ce nom de domaine. La marque CBS dont l'enregistrement est demandé figure sur la page principale du site Web, avec les mots [TRADUCTION] « Cliquez sur le logo CBS pour accéder à la page d'accueil du site de CBS ». On y mentionne également une entité appelée Computer Business Systems, et Paul

Raymond est désigné comme président de cette entité à un moment donné. Sur les pages Web, on peut lire ce qui suit [TRADUCTION] : « Au fil des ans, les professionnels de CBS ont acquis la réputation de répondre aux besoins de la clientèle de façon experte, et ce, tant localement que nationalement et internationalement. Quels que soient vos besoins, tant en matière de logiciels et de périphériques qu'en matière de maintenance sur place, d'analyse de besoins et de support personnalisé – CBS a la solution. » La liste des services offerts comprend de la consultation et de l'implantation de réseaux, des solutions personnalisées en matière de base de données, de tableur et de traitement de texte, ainsi que des solutions techniques et d'application.

Les motifs d'opposition

L'opposante a invoqué plusieurs motifs d'opposition. Selon l'un d'entre eux, la marque de commerce du requérant ne serait pas enregistrable parce que, contrairement à l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, la demande d'enregistrement de la marque de commerce CBS crée de la confusion avec l'enregistrement n° TMA136,734 obtenu par l'opposante à l'égard de l'emploi de la marque CBS en liaison avec 1) des phonographes, des radios, des téléviseurs, des magnétophones, des cassettes et des disques; 2) des programmes et des instructions d'ordinateurs, emmagasinés sur toute forme de support, y compris des circuits intégrés codés, des bandes magnétiques et des disques magnétiques, et des documents imprimés devant être employés en liaison avec des ordinateurs de toutes sortes et des bandes vidéo; et 3) des disques compacts. La portée de cet enregistrement délivré le 24 juillet 1964 à l'égard des marchandises mentionnées en 1) a été étendue le 25 octobre 1985 aux marchandises énumérées en 2), puis a été étendue de nouveau le 5 décembre 1986 afin d'englober les marchandises énoncées en 3). L'enregistrement de toutes ces marchandises était fondé sur l'emploi de la marque au Canada. Les marchandises énumérées en 2) étant, selon moi, les plus pertinentes en l'espèce, je limiterai donc mon analyse à celles-ci.

Le critère applicable en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. En appliquant ce critère, 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 les facteurs expressément énumérés au paragraphe 6(5) de la *Loi*. Ces facteurs sont les suivants : le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chacune des marques a été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance dans la présentation ou le son des marques, ou dans les idées qu'elles suggèrent. L'importance qu'on doit accorder à chaque facteur pertinent peut varier selon les circonstances [voir *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.); *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et Le registraire des marques de commerce* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.)].

La date pertinente en ce qui concerne l'alinéa 12(1)d) est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Le registraire des marques de commerce*, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

Les marques de commerce formées d'initiales ne sont pas considérées comme possédant un caractère distinctif très élevé. On peut soutenir que le dessin stylisé de la marque de commerce du requérant confère à celle-ci un caractère distinctif légèrement plus élevé, mais pas assez pour qu'on puisse lui accorder beaucoup d'importance. La mesure dans laquelle la marque CBS de l'opposante est devenue connue en liaison avec des marchandises ayant trait aux ordinateurs n'est pas claire. Cependant, vu l'insuffisance de la preuve du requérant, l'examen de la mesure dans laquelle les marques respectives des parties sont devenues connues favorise l'opposante.

La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage est également favorable à l'opposante.

S'agissant du genre des marchandises, services ou entreprises des parties, ce sont les états déclaratifs des marchandises ou des services contenus dans la demande d'enregistrement du requérant et dans l'enregistrement de l'opposante qui régissent la question de la confusion découlant de l'alinéa 12(1)d) [*Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna* (1984), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)]. Il risque d'y avoir un recoupement entre les services offerts par le requérant et les programmes d'ordinateurs de l'opposante puisque les services du requérant pourraient s'étendre à de la consultation, de la formation et de la vente au détail ayant trait à des programmes d'ordinateurs. Dans la mesure où nous pouvons deviner les voies commerciales qu'emprunteront les services du requérant en se fondant uniquement sur son état déclaratif, les entreprises des parties ne sont certainement pas identiques, mais elles ne sont pas nécessairement complètement indépendantes non plus.

Le degré de ressemblance entre les marques est extrêmement élevé, tant sur le plan de la présentation, que sur celui du son ou des idées qu'elles suggèrent.

Une autre circonstance de l'espèce qu'il convient de considérer est la preuve de l'opposante concernant la convergence des technologies. Bien qu'à première vue le lien entre la principale entreprise de l'opposante et celle du requérant semble ténu, la preuve de l'opposante démontre que ce n'est pas nécessairement le cas en raison de la convergence des technologies et du fait que l'opposante a en fait employé sa marque de commerce CBS en liaison avec des marchandises et des services ayant trait à des ordinateurs.

Il convient également de considérer la prétention de l'opposante selon laquelle sa marque est une marque de renommée. Je conviens que la preuve établit que la marque CBS de l'opposante est très connue au Canada en liaison avec des services de télédiffusion du fait de son emploi prolongé et étendu, de ses retombées et de sa promotion au Canada.

Il incombe au requérant de démontrer l'absence de risque raisonnable de confusion entre les marques en question. Le fait que le requérant ait choisi de ne pas présenter de preuve à l'appui de sa demande lui complique la tâche à cet égard.

La question qu'il faut se poser en matière de confusion consiste à savoir si un consommateur qui se souvient vaguement de la marque de l'opposante risque, en voyant ladite marque, de penser que les deux produits proviennent d'une même source ou que les marchandises du requérant ont fait l'objet d'une licence ou d'une quelconque autorisation de l'opposante. Dans la décision (non encore publiée) de la Cour d'appel fédérale rendue le 23 janvier 2002 dans l'affaire *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et Le registraire des marques de commerce (A-258-00)*, le juge Décarry a affirmé ce qui suit au paragraphe 12 :

J'estime que la formulation la plus exacte du critère est celle qu'a suggérée le juge Marceau (maintenant juge à la Cour d'appel) dans le jugement *Playboy Enterprises Inc. c. Germain* (1978), 39 C.P.R. (2d) 32 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 38, conf. par (1979), 43 C.P.R. (2d) 271 (C.A.F.) : La question de savoir si une marque est susceptible de créer de la confusion avec une autre marque, dans l'esprit du public et au sens de la loi, est une question de fait, ou, plus précisément, une question d'opinion sur des probabilités, eu égard au contexte et aux faits particuliers de l'espèce.

Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, je ne suis pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que l'enregistrement de la marque CBS ne risque pas de porter

à confusion. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est donc retenu sur la base de l'enregistrement n° TMA136,734.

Dans son argumentation, l'opposante a traité des décisions *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 247 (C.A.F.), et *Lexus Foods Inc. c. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha* (2000), 9 C.P.R. (4th) 297 (C.A.F.). Dans chacune de ces décisions, le propriétaire d'une marque renommée n'a pas eu gain de cause dans son opposition à l'enregistrement d'une marque identique visant des marchandises et des services non liés. Je partage l'opinion de l'opposante selon laquelle ces affaires doivent être distinguées de la présente affaire parce que, en l'espèce, un lien a été établi entre les marchandises et les services des parties. Je souligne également que dans les affaires *United Artists* et *Lexus Foods*, les requérantes avaient produit des éléments de preuve.

En l'espèce, le requérant a essentiellement fait valoir dans son argumentation écrite qu'il ne risquait pas d'y avoir de la confusion parce que les services visés par la demande d'enregistrement sont tout simplement trop éloignés des marchandises et services de l'opposante. Cependant, comme il vient d'être mentionné, j'ai conclu à l'existence d'un lien entre les marchandises et les services des parties, un lien qui est suffisant compte tenu du degré élevé de ressemblance entre les marques et de la réputation que l'opposante a acquise en liaison avec la marque CBS.

Parmi les nombreux motifs d'opposition qui se rapportent à la question du risque de confusion entre la marque CBS du requérant et la marque CBS de l'opposante, le motif fondé sur l'alinéa 12(1)d) est le plus fort. Cela est dû au fait que la date pertinente qui le concerne est la plus tardive, alors qu'une plus grande partie de la preuve relative à l'emploi de l'opposante en liaison avec des marchandises et services ayant trait à des ordinateurs et à la convergence des technologies est antérieure à la date pertinente.

Je vais également examiner le motif d'opposition voulant que la demande ne soit pas conforme aux exigences de l'alinéa 30b) de la *Loi*. Il incombe au requérant de démontrer que sa demande est conforme à ces exigences. Dans son argumentation orale, l'opposante a fait valoir que son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b) devait être retenu parce que la décision du requérant de ne pas présenter d'éléments de preuve a fait en sorte que ce dernier n'a pas réussi à s'acquitter de son fardeau de preuve. À l'appui de sa position, l'opposante a invoqué la décision *Coca-Cola Ltd. c. Compagnie Française de Commerce*, 35 C.P.R. (3d) 406. Cependant, dans la mesure où l'opposante se fonde sur des allégations de fait pour soutenir le motif qu'elle invoque en vertu de l'alinéa 30b), il lui appartient d'abord de prouver le bien-fondé de ces allégations [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al. c. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325, aux p. 329 et 330]. Afin de s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe sur un point en particulier, l'opposante doit fournir suffisamment d'éléments de preuve admissibles permettant de conclure raisonnablement que les faits allégués à l'appui de ce point existent vraiment [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, 30 C.P.R. (3d) 293, à la p. 298]. Le fardeau de l'opposante à l'égard de la preuve du défaut de la requérante de se conformer aux exigences de l'alinéa 30b) est léger [voir *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune*, 10 C.P.R. (3d) 84, à la p. 89]. On

peut s'acquitter de ce fardeau en s'appuyant non seulement sur la preuve présentée par l'opposante, mais aussi sur celle présentée par la requérante [voir *Labatt Brewing Company Limited c. Molson Breweries, a Partnership*, 68 C.P.R. (3d) 216, à la p. 230]. Dans *Coca-Cola Ltd. c. Compagnie Française de Commerce*, 35 C.P.R. (3d) 406, le commissaire Martin a souligné qu'un opposant peut se fonder sur le contre-interrogatoire de l'auteur d'un affidavit présenté par le requérant pour s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe.

L'opposante a fait valoir que la présente affaire était en tout point identique à l'affaire *Coca-Cola* et qu'il lui était impossible de prouver que le requérant n'a pas employé la marque depuis la date alléguée. Cependant, la présente affaire se distingue de l'affaire *Coca-Cola* en ce que, dans l'affaire *Coca-Cola*, la requérante avait produit des éléments de preuve. Il est vrai que la requérante n'avait pas présenté de preuve à l'appui de la date à laquelle elle alléguait avoir d'abord employé la marque, mais ce n'est pas pour cette raison que le registraire a décidé de retenir le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*b*). Sa décision était plutôt fondée sur le fait que lors du contre-interrogatoire par l'opposante de l'auteur d'un affidavit présenté par la requérante, ce dernier a refusé de répondre à toute question relative à son emploi de la marque. Ce sont ces refus, et non la décision de la requérante de ne pas présenter de preuve d'emploi dans sa preuve principale, qui ont amené le registraire à tirer une inférence défavorable permettant à l'opposante de s'acquitter de son léger fardeau de preuve. Je ne suis pas disposée à tirer le même genre d'inférence défavorable en l'espèce en me fondant uniquement sur la décision du requérant de ne pas présenter de preuve. À mon avis, cela reviendrait à dire que l'opposante ne doit s'acquitter d'aucun fardeau de preuve, ce qui serait contraire à la jurisprudence.

Je signale également la récente décision rendue le 27 novembre 2001 par la Commission des oppositions des marques de commerce dans *Shen Manufacturing Company, Inc. c. The Ritz Hotel Limited* à l'égard de la demande n° 689,788 produite en vue de l'enregistrement de la marque de commerce LE RITZ. En analysant le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30d) de la *Loi*, selon lequel la requérante n'avait pas employé la marque en France comme elle l'alléguait, le commissaire Martin a fait remarquer qu'il appartient d'abord à l'opposante de prouver les faits qu'elle allègue à l'appui d'un motif d'opposition fondé sur l'article 30 et que ce fardeau de preuve peut être très minime. Lorsque l'opposante a fait valoir que le fardeau de preuve devrait être levé entièrement parce qu'il est trop difficile pour un opposant de faire la preuve du non-emploi, le commissaire Martin a répondu ce qui suit : « Même si je comprends le dilemme de l'opposante, j'estime que le fardeau de présentation demeure la responsabilité de l'opposant à l'égard de chacun de ses motifs d'opposition. » [voir page 5 de la décision non publiée].

Pour ces motifs, le motif fondé sur l'alinéa 30b) n'est pas retenu.

Décision

Par le pouvoir que m'a délégué le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je repousse la demande en application du paragraphe 38(8) de ladite *Loi*.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), CE 1^{ER} JOUR DE MARS 2002.

Jill W. Bradbury
Agente d'audience