

TRADUCTION/TRANSLATION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2010 COMC 111
Date de la décision : 2010-07-16

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite
par BlackIce by Design Inc. à l’encontre de la
demande d’enregistrement n° 1212441 pour la
marque de commerce BLACK ICE au nom de
Molson Canada 2005**

[1] Le 6 avril 2004, Molson Canada a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce BLACK ICE (la Marque) fondée sur un emploi au Canada en liaison avec les marchandises suivantes : (1) boucles d’oreilles, depuis juin 1993; (2) chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, vestes, maillots de bain, parapluies, casquettes, sacs de sport, sacs isothermes, verres, chaînettes porte-clés et décapsuleurs, depuis novembre 1993.

[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 17 novembre 2004. Je signale que le registraire a inscrit une cession de Molson Canada à Molson Canada 2005 le 14 novembre 2005. Le propriétaire actuel de la Marque – Molson Canada 2005 – sera appelé la « Requérante » ci-après.

[3] BlackIce by Design Inc. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de la demande le 14 septembre 2006.

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle ni les allégations de l'Opposante.

[5] L'Opposante a produit l'affidavit de Diane Green à l'appui de son opposition, alors que la Requérante a décidé de ne pas produire de preuve.

[6] La Requérante et l'Opposante ont produit des plaidoyers écrits et étaient représentées à l'audience.

[7] Les motifs d'opposition suivants sont invoqués dans la déclaration d'opposition :

[TRADUCTION]

2. Les motifs d'opposition sont les suivants :

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

(i) la marque n'a pas été employée au Canada depuis juin 1993 en liaison avec les marchandises (1) et depuis novembre 1993 en liaison avec les marchandises (2), contrairement à ce qu'indique la demande;

(ii) en 1998, la requérante a volontairement abandonné ses droits à l'égard de la demande n° 0750021 – BLACK ICE LABEL DESSIN, qui concernait en partie des marchandises semblables à celles visées par la demande en cause en l'espèce.

[8] J'estime que le sous-alinéa 2(b)(ii) n'est pas un motif d'opposition valable car il contient des allégations qui ne peuvent pas constituer le fondement d'un motif d'opposition. En outre, la mention de la demande n° 750021 n'est pas pertinente en l'espèce. Je ne tiens donc pas compte du sous-alinéa 2(b)(ii).

[9] Bien que les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), n'aient pas été expressément mentionnées au sous-alinéa 2(b)(i), je suis disposée, compte tenu du libellé employé, à considérer que ce motif est fondé sur les alinéas 38(2)a) et 30b) de la Loi. Je suis d'avis que le fait que ces dispositions n'ont pas été mentionnées n'a pas causé de préjudice à la Requérante, en particulier parce qu'elle aborde ce motif dans son plaidoyer écrit [voir *Sun Squeeze Juices Inc. c. Shenkman* (1990), 34 C.P.R. (3d) 467 (C.O.M.C.)].

[10] La date pertinente en ce qui concerne ce motif d'opposition est la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.)].

[11] C'est la Requérante qui a le fardeau ultime de démontrer que sa demande est conforme à l'article 30 de la Loi. L'Opposante doit toutefois d'abord produire une preuve admissible suffisante à partir de laquelle on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui du motif d'opposition existent [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.); *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

[12] À cet égard, l'Opposante a produit l'affidavit de Diane Green, l'un de membres de sa direction. Cette preuve a trait à des conversations téléphoniques entre M^{me} Green et divers tiers, notamment des employés de la Requérante, au sujet de la disponibilité des produits vendus sous la Marque.

[13] La Requérante soutient que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau puisque cette preuve est une preuve par ouï-dire inadmissible qui ne satisfait pas au critère de la nécessité et de la fiabilité. Elle soutient également que la preuve produite par l'Opposante n'est pas pertinente car elle est en grande partie postérieure à la date de production de la demande. Je partage l'avis de la Requérante sur les deux points.

[14] Les déclarations de M^{me} Green concernant ces conversations téléphoniques sont inadmissibles car il s'agit de ouï-dire et, dans certains cas, de ouï-dire double [voir *Joseph Seagram & Sons Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 (C.O.M.C.)].

[15] M^{me} Green, qui représentait l'Opposante à l'audience, a fait valoir que la plus grande partie des conversations téléphoniques avaient eu lieu avec des employés de la Requérante et qu'il était nécessaire qu'elle fasse état de ces conversations dans son affidavit car ces employés n'auraient probablement pas été disposés à fournir leurs propres affidavits dans une procédure d'opposition intentée contre leur employeur. Bien que je convienne qu'il puisse être difficile pour l'Opposante de prouver un élément négatif (le fait que la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada), je ne considère pas que les déclarations de tiers rapportées dans l'affidavit

de M^{me} Green sont dignes de foi. Dans certains cas, le nom complet de ces tiers n'est pas indiqué. Dans d'autres, leur poste est mentionné, mais leurs fonctions et leurs responsabilités ne sont pas décrites. Il est plutôt difficile alors d'évaluer la véracité des renseignements fournis. Plus important encore, il est possible que les personnes qui ont parlé avec M^{me} Green se soient trompées lorsqu'elles ont répondu à ses questions concernant la disponibilité des produits BLACK ICE ou qu'elles n'aient pas eu une pleine connaissance des faits.

[16] Les déclarations de tiers sont nécessairement sujettes à caution. Je me réfère à cet égard à l'ouvrage *The Law of Evidence in Canada*, 2^e éd., de Sopinka, Lederman et Bryant (Toronto, Butterworths, 1999), où les auteurs ont écrit à la page 175 :

[TRADUCTION] [...] La véracité du déclarant et de sa déclaration n'est pas garantie. Le déclarant n'est pas assermenté et ne peut pas être contre-interrogé. Sa perception, sa mémoire et sa crédibilité ne peuvent donc pas être vérifiées. Cette preuve n'est pas digne de foi et elle est rejetée parce qu'elle constitue du oui-dire.

[17] Par conséquent, même si le fardeau incombant à l'Opposante est moins lourd dans le cas du non-respect de l'alinéa 30b) de la Loi, j'estime que la preuve produite en l'espèce n'est pas digne de foi. L'Opposante ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de preuve initial quant à ce motif d'opposition [voir *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (C.O.M.C.); *Labatt Brewing Co. c. Molson Breweries, A Partnership* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1^{re} inst.)]. En conséquence, ce motif est rejeté.

[18] Même si j'avais considéré que la preuve était digne de foi, la plupart des déclarations ont trait à des faits postérieurs à la date pertinente et ne sont donc pas pertinentes. Pour ce qui est des autres déclarations, je suis d'avis qu'elles ne contredisent pas clairement la date de premier emploi revendiquée par la Requérante. Par conséquent, l'Opposante ne se serait pas acquittée de son fardeau de preuve initial et le motif d'opposition aurait été rejeté.

[19] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

Lynne Pelletier
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.