



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

Référence: 2011 TMOB 244
Date de la décision: 2011-12-07

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
par The Forzani Group Ltd. à l’encontre
de la demande d’enregistrement
n° 1,336,280 pour la marque de commerce
ONYX BLACK ELEMENTS au nom
d’Effigi Inc.**

[1] Le 21 février 2007, Effigi Inc. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce ONYX BLACK ELEMENTS (la Marque), basée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :

Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements de carrière, vêtements de loisirs, vêtements de détente, vêtements de gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, vêtements de soirée, vêtements de nuit, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements d'extérieur, vêtements de ski, vêtements de protection, vêtements pour enfants, bébés et nouveaux-nés, sous-vêtements ; chapellerie, nommément chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, fichus, cache-oreilles, tuques, casquettes ; accessoires de mode, nommément ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas ; chaussures, nommément chaussures de ville, chaussures de détente, chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures d'enfants, chaussures de soirée, chaussures d'exercice, chaussures de pêche, chaussures de golf, chaussures d'hiver, chaussures de protection, chaussures de pluie, chaussures de ski. Sacs, nommément sacs de sport, sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à souliers, sacs banane, sacs de randonnée, sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, sacs porte-bébés. Lunettes de vision, lunettes de soleil, lunettes de sport. Parfum ; montres ; bijoux. Tissus et matériau textile synthétique pour la fabrication de vêtements, enduits imperméabilisants et respirants pour articles de tissu, fibres isolantes pour vêtements. Articles pour bébés, nommément biberons, tétines, sucettes, hochets, anneaux de dentition, jouets en peluche, jouets pour le bain, mobiles. (les Marchandises)

[2] La demande a été annoncée pour fins d'opposition le 14 novembre 2007 dans le *Journal des marques de commerce*.

[3] The Forzani Group Ltd. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de cette demande le 14 avril 2008. Les motifs d'opposition peuvent se résumer comme suit :

1. la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30(a) de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, ch. T-13) (la Loi) en ce que certaines des Marchandises y listées ne sont pas définies dans les termes ordinaires du commerce;
2. la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30(i) de la Loi en ce qu'à la date de production de la demande, la Requérante et l'Opposante étaient toutes deux impliquées dans un conflit en regard de diverses marques de commerce « ONYX » et que pour cette raison et le reste des raisons exprimées dans la déclaration d'opposition, la Requérante ne pouvait être convaincue d'avoir le droit d'employer la Marque tel qu'allégué dans sa demande;
3. la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16 de la Loi en ce qu'à la date de production de la demande, la Marque portait à confusion avec les marques de commerce ONYX et ONYX & Dessin (reproduite ci-après) de l'Opposante, employées antérieurement au Canada en liaison avec des vêtements; la marque ONYX & Dessin faisant d'ailleurs l'objet d'une demande d'enregistrement au Canada sous le n° 1,356,998 :



4. la Marque n'est pas distinctive des Marchandises de la Requérante au sens de l'article 2 de la Loi en ce qu'elle n'est pas adaptée à distinguer et ne distingue véritablement pas ces marchandises des marchandises d'autres personnes en raison de l'emploi antérieur par i) l'Opposante de la marque de commerce ONYX & Dessin décrite plus avant; ii) Groupe BBH Inc. des marques de commerce ONYX et ONYX & Dessin enregistrées et employées au Canada en liaison avec « *safety equipment and protective clothing* »; et iii) Consoltex Inc. de la marque de commerce ONYX enregistrée et employée au Canada en liaison avec « *textile goods of all kinds* ».

[4] La Requérante a produit une contre-déclaration déniait tous les motifs d'opposition.

[5] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit un affidavit de Tom Sampson, assermenté le 17 décembre 2008. Cet affidavit a toutefois été retourné à l'Opposante conformément à la règle 44(5) du *Règlement sur les marques de commerce* (DORS/96-195). Conséquemment, il n'y a aucune preuve au dossier versée pour le compte de l'Opposante. Au soutien de sa demande d'enregistrement, la Requérante a produit des certificats d'authenticité concernant les enregistrements n^{os} LMC595,233 (ONYX & Dessin) et LMC599,265 (ONYX) anciennement au nom de Lorne Nadler Sales Inc.; et LMC419,649 (ONYX) au nom de Consoltex Inc., faisant voir que ces enregistrements ont tous été radiés.

[6] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit et participé à une audience.

Analyse

[7] Il incombe à la Requérante de démontrer que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois 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 à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'aucun de ces motifs d'opposition ne fait obstacle à l'enregistrement de la Marque [voir *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F.); et *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.F.A.)].

[8] Appliquant ces principes au présent dossier, chacun des motifs d'opposition est sommairement rejeté pour les raisons suivantes :

- motif fondé sur l'article 30(a)

[9] L'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à ce motif d'opposition. Elle affirme simplement ce qui suit dans sa déclaration d'opposition :

It is submitted that the following references which appear in the applied for wares do not appear in ordinary commercial terms, nor indicated as acceptable in the online The Wares and Services Manual. Further, they are vague and unclear :

- *Protective clothing*
- *Street shoes*
- *Winter footwear*
- *Urban wear*
- *Baby carriers*
- *Breathable coatings for fabric items*

The wares as stated are arbitrary and do not permit a clear understanding as to the real nature of the products.

[10] Tel que souligné à juste titre par la Requérante lors de l'audience, la demande d'enregistrement est rédigée en français. Partant, ce motif d'opposition doit être considéré en regard de la version officielle de l'état déclaratif des Marchandises, *i.e.* la version française. Or, il n'y a aucune preuve au dossier permettant de raisonnablement conclure que les marchandises correspondantes, à savoir celles décrites comme « vêtements de protection », « chaussures de ville », « chaussures d'hiver », « vêtements de ville », « sacs porte-bébés » et « enduits imperméabilisants et respirants pour articles de tissu » ne constituent pas, dans le contexte de l'état déclaratif des Marchandises, une description acceptable dans les termes ordinaires du commerce. La simple allégation par l'Opposante que les marchandises énumérées dans son motif d'opposition ne se trouvent pas dans la version anglaise du *Manuel des marchandises et services* de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada n'implique pas nécessairement que les marchandises, telles que décrites en français dans l'état déclaratif, ne constituent pas une description acceptable. Le Manuel contient une liste représentative des marchandises et services

acceptables en vertu de l'article 30(a) de la Loi. Cette liste n'est pas exhaustive. Le Manuel indique d'ailleurs que les entrées qu'il contient peuvent être utilisées comme analogies pour des marchandises et services qui ne sont pas listés comme tels dans le Manuel.

[11] Compte tenu que l'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à ce motif d'opposition, j'estime qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur l'argument de la Requérante à l'effet que ce motif d'opposition est, au surplus, incorrectement plaidé du fait qu'il réfère à la version anglaise des Marchandises plutôt qu'à la version officielle, de langue française.

- motif fondé sur l'absence de caractère distinctif

[12] L'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à ce motif d'opposition. L'Opposante se devait de démontrer que l'une ou plusieurs des marques de commerce « ONYX » alléguées au soutien de pareil motif d'opposition étaient devenues suffisamment connues au Canada à la date de production de la déclaration d'opposition de manière à nier le caractère distinctif de la Marque [voir *Motel 6, Inc. c. No.6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F.); et *Bojangles' International, LLC and Bojangles Restaurants, Inc. c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.)].

[13] Or, tel que mentionné précédemment, il n'y a aucune preuve au dossier à cet effet versée pour le compte de l'Opposante. Au surplus, et bien que cela ne soit pas vraiment pertinent, la preuve de la Requérante est à l'effet que l'enregistrement concernant la marque de commerce ONYX de la société Consoltex Inc. a été radié.

- motif fondé sur l'article 16 de la Loi

[14] L'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à ce motif d'opposition. Dans la mesure où l'Opposante visait par ce motif à alléguer que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(3)(a) de la Loi (alors que l'Opposante a fait incorrectement référence à l'article 16(1) de la Loi dans sa déclaration d'opposition), l'Opposante se devait de démontrer que l'une ou l'autre de ses marques de commerce ONYX avait été employée antérieurement à la date de production de

la demande et n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande [voir article 16(5) de la Loi]. Or, tel que mentionné précédemment, il n'y a aucune preuve au dossier à cet effet versée pour le compte de l'Opposante.

[15] J'ajouterai au surplus que le motif d'opposition tel que plaidé par l'Opposante ne peut s'entendre comme étant basé sur l'article 16(3)(b) de la Loi compte tenu du fait que la demande d'enregistrement n° 1,356,998 de l'Opposante fut produite postérieurement à la demande d'enregistrement de la Requérante.

- motif fondé sur l'article 30(i) de la Loi

[16] L'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à ce motif d'opposition. Bien que l'on puisse soutenir que ce motif d'opposition fait implicitement référence à la mauvaise foi de la Requérante au moment de la production de la demande, il n'y a aucun élément de preuve au dossier étayant cette prétention. L'article 30(i) de la Loi exige simplement que la partie requérante fournisse une déclaration portant qu'elle est convaincue qu'elle a le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans sa demande. La Requérante s'est strictement conformée aux exigences de cette disposition. Il est bien établi dans la jurisprudence qu'un motif d'opposition fondé sur l'article 30(i) ne devrait être retenu que dans les cas exceptionnels, notamment lorsque la mauvaise foi de la partie requérante est établie [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.) à la page 155], ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Décision

[17] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

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