

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
d'Advance Magazine Publishers Inc. à la
demande n° 1114349 produite par The Wired
Women Society en vue de l'enregistrement de
la marque de commerce WIRED WOMEN**

[1] Le 30 août 2001, The Wired Women Society a produit une demande d'enregistrement pour la marque WIRED WOMEN sur la base de l'emploi de celle-ci depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 1996 en liaison avec les marchandises et les services suivants :

marchandises

imprimés et publications, notamment bulletins, articles, guides, brochures et dépliants publicitaires dans le domaine de la technologie de l'information.

services

association professionnelle fournissant à ses membres de l'information, des possibilités de réseautage, des ressources de placement, des présentations communautaires et didactiques, des activités d'imitation de rôles et de l'encadrement, tous ayant trait à la technologie de l'information, notamment par l'organisation de forums, de conférences et de discussions; fourniture et gestion d'un site Web donnant accès aux ressources de l'association.

La requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif du mot « WOMAN » en dehors de la marque de commerce.

[2] La demande en question a été publiée aux fins d'opposition dans l'édition du 7 mai 2003 du *Journal des marques de commerce* et a été contestée par Advance Magazine Publishers Inc. le 6 octobre 2003. Le registraire a fait parvenir une copie de la déclaration d'opposition à la requérante le 23 octobre 2003, conformément aux exigences du paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de*

commerce. La requérante a répliqué en produisant et en signifiant une contre-déclaration.

DÉCLARATION D'OPPOSITION

[3] Dans sa déclaration d'opposition, l'opposante fait valoir que la marque WIRED WOMEN visée par la demande n'est pas enregistrable et que la requérante n'a pas droit à l'enregistrement en raison des alinéas 12(1)*d*) et 16(1)*a*) et *c*) de la *Loi sur les marques de commerce*. À cet égard, l'opposante se fonde sur ses marques enregistrées GET WIRED, HARDWIRED et WIRED (portant respectivement les numéros d'enregistrement 530862, 513643, 447332 et 576325) et sur le fait qu'elle emploie les marques susmentionnées depuis une date antérieure à la date de production de la demande ou antérieure à la date de premier emploi que la requérante invoque.

[4] L'opposante ajoute que la requérante ne pouvait être convaincue, suivant l'alinéa 30*i*), qu'elle a le droit d'employer la marque WIRED WOMEN visée par la demande, parce qu'elle est au courant ou aurait dû être au courant de l'emploi des marques de commerce de l'opposante au Canada.

Elle soutient également que la marque visée par la demande n'est pas distinctive ni ne peut le devenir.

Enfin, l'opposante allègue que la marque WIRED WOMEN [TRADUCTION] « n'a nullement été employée par la requérante, que ce soit avant ou après la date de premier emploi alléguée ».

LES DOCUMENTS PRODUITS

[5] L'opposante a produit en preuve (i) l'affidavit d'Elenita Anastacio et (ii) des documents certifiés qui concernent la société requérante et qui ont été délivrés par le registraire des sociétés de la province de la Colombie-Britannique. La preuve de la requérante se compose de l'affidavit de Lynda Brown. M^{me} Brown a été contre-interrogée au sujet de son affidavit. La transcription de son contre-interrogatoire et la pièce 1 qui y est jointe ont été produites en preuve. Seule la requérante a produit un plaidoyer écrit; cependant, les deux parties étaient représentées à l'audience tenue le 30 avril 2009.

LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

[6] L'opposante se sert de l'affidavit d'Anastacio pour présenter en preuve des copies de ses enregistrements de marque de commerce, d'une recherche effectuée sur le Web au sujet de l'emploi de la marque WIRED WOMEN et d'une recherche dans le registre des sociétés au sujet de la requérante. Voici une description résumée des marques de commerce enregistrées de l'opposante :

Marque et n° d'enregistrement	Marchandises et services
GET WIRED 530862	Périodiques, nommément revues portant sur la culture et le style de vie, comme le présentent les médias électroniques, optiques, vidéo, audio, sous forme de films ou documents imprimés; vêtements, nommément tee-shirts, vestes, pulls molletonnés, chandails, chemises, pantalons, shorts, chapeaux, écharpes, souliers. Transmission électronique de messages, documents et données au moyen de réseaux, de la télévision, de la radio et d'autres moyens de diffusion..
HARDWIRED 513643	Livres et revues publiés sur bande, disque et CD ROM dans le domaine de la culture, du mode de vie et de la technologie; livres et revues dans le domaine de la culture, du mode de vie et de la technologie.

WIRED 447332	Magazines publiés sous forme de documents imprimés, analogiques ou numériques et portant sur la commutation numérique, l'informatique et la communication multimédia. Articles de papeterie, notamment papier à lettres, cartes et stylos. Services de télématique en direct, d'abonnement, de babillard électronique, de distribution et de publication; services de programmation d'émissions de télévision, audio, vidéo et de câblodistribution; et services d'édition de magazines.
WIRED 576325	Magazines et publications en ligne distribués sous forme électronique au moyen de l'internet; exploitation d'un site Web de l'Internet qui permet aux consommateurs de souscrire à des magazines de consommateurs et permet aux annonceurs de promouvoir leurs biens et services au moyen de l'Internet.

[7] Au cours de son témoignage, M^{me} Anastacio a souligné que le seul emploi de la marque WIRED WOMEN qu'elle a pu trouver est un emploi en 2004 ainsi que des bulletins d'information qui remontent à 2001. M^{me} Anastacio a joint comme pièce B à son affidavit une copie des renseignements relatifs à la constitution en société de la requérante. Selon ce document, la requérante aurait été constituée le 23 décembre 1996, soit environ trois semaines *après* la date de premier emploi de la marque qui est alléguée dans la demande en cause.

Je n'ai pas tenu compte des documents certifiés qui ont été produits en preuve, parce que ces documents ne sont pas présentés à titre de pièces jointes à un affidavit ou à une déclaration solennelle, comme l'exige l'alinéa 42(1)a) du *Règlement sur les marques de commerce*, et qu'ils ne sont pas admissibles en preuve selon l'article 54 de la *Loi sur les marques de commerce*.

LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

[8] La preuve par affidavit de M^{me} Brown et le témoignage qu'elle a présenté en contre-interrogatoire confirment généralement que la requérante fournit effectivement les marchandises et les services précisés dans la demande en cause. M^{me} Brown a joint à son affidavit, comme pièce D, une copie du certificat de constitution de la requérante qui a été délivré par le registraire des sociétés de la province de la Colombie-Britannique. Il appert de la pièce D que la requérante a été constituée le 23 décembre 1996, soit environ trois semaines *après* la date de premier emploi de la marque qui est alléguée dans la demande en cause.

[9] L'opposante fait valoir que la partie de la transcription du contre-interrogatoire de M^{me} Brown (y compris la pièce 1) qui est appelée « further examination » (interrogatoire supplémentaire) ne devrait pas figurer dans la preuve versée au dossier. Je suis d'accord. L'interrogatoire supplémentaire en question constitue en réalité un réinterrogatoire de M^{me} Brown de la part de l'avocat de la requérante. Cependant, comme l'opposante l'a souligné, le réinterrogatoire n'est pas admissible, parce qu'il ne porte pas sur des questions découlant du contre-interrogatoire. De plus, la pièce 1 que la requérante a produite constitue une nouvelle preuve qui aurait pu être produite pendant l'étape de la présentation de la preuve ou après celle-ci à titre de preuve supplémentaire, conformément à l'article 44 du *Règlement sur les marques de commerce*. En conséquence, je n'ai pas tenu compte de la portion « interrogatoire supplémentaire » de la transcription du contre-interrogatoire, ni de la pièce 1. Cependant, j'ai tenu compte des réponses qui

ont été différées lors du contre-interrogatoire. À cet égard, bien que la présentation des réponses de la requérante n'ait pas respecté à la lettre les procédures de la Commission, l'opposante ne s'est pas opposée à cette preuve.

QUESTION DÉTERMINANTE

[10] Le dernier motif d'opposition, selon lequel la requérante n'a pas employé la marque WIRED WOMEN visée par la demande depuis la date de premier emploi alléguée dans celle-ci, est fondé sur l'alinéa 30b) de la *Loi sur les marques de commerce*, dont voici le libellé :

30. Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant : . . .

b) dans le cas d'une marque de commerce qui a été employée au Canada, *la date à compter de laquelle* le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande.

[Je souligne.]

[11] La date pertinente pour l'examen d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b) est la date de production de la demande de la requérante. Il appartient à la requérante de montrer qu'elle s'est conformée aux dispositions de l'alinéa 30b) : voir la décision sur l'opposition rendue dans *Joseph Seagram & Sons c. Seagram Real Estate* (1984), 3 C.P.R.(3d) 325, p. 329 et 330, et la décision rendue dans *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R.(3d) 293. Cependant, comme c'est le cas pour tous les motifs d'opposition, l'opposante doit d'abord invoquer des arguments à l'appui de son motif. Le fardeau de preuve est relativement léger en ce qui concerne la question de la non-conformité à l'alinéa 30b) : voir la décision sur l'opposition qui a été rendue dans *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune* (1986), 10 C.P.R.(3d) 84, p. 89. De plus, l'opposante peut

s'acquitter de son fardeau de preuve en se servant de la preuve de la requérante elle-même : voir *Brasseries Labatt Limitée c. Brasseries Molson, société en nom collectif* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216, p. 230.

[12] Dans la présente affaire, la requérante a satisfait quant à la forme aux exigences de l'alinéa 30*b*) en mentionnant une date de premier emploi dans sa demande, soit depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 1996. La question devient alors celle de savoir si la requérante s'est conformée quant au fond à l'alinéa 30*b*) : la date est-elle exacte? Il appert de la preuve au dossier que la date de premier emploi ne peut être exacte, parce que la requérante n'a été constituée en société que le 23 décembre 1996. En conséquence, la demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30*b*) et doit être repoussée : voir, par exemple, *Voxson Australia Pty. Ltd c. Voxson Canada Limited* (1983) 80 C.P.R. (2d) 286 (C.O.M.C.).

Compte tenu de la faiblesse de la preuve de l'opposante et du fait que le mot « wired » évoque la technologie de l'information, il est peu probable que l'un ou l'autre des autres motifs d'opposition de l'opposante aurait été retenu.

DÉCISION

[13] Eu égard à ce qui précède, la demande est repoussée parce qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30*b*). La présente décision a été rendue dans l'exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT DANS LA VILLE DE GATINEAU (QUÉBEC), LE 14^e JOUR DE MAI 2009.

Myer Herzig
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, L.LL.