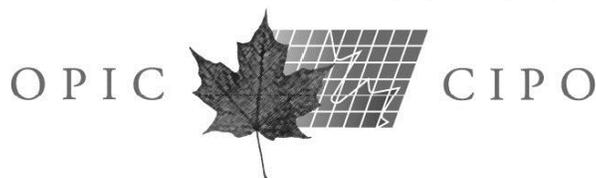


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2010 COMC 202
Date de la décision : 2010-11-29

**DANS L'AFFAIRE DE
L'OPPOSITION produite par
GGW Marketing, LLC à
l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1252416 pour
la marque de commerce WHERE
LOCAL GIRLS GO WILD au
nom de Teligence (Canada) Inc.**

LE DOSSIER

[1] Le 30 mars 2005, Chromatic Software Inc. a produit une demande d'enregistrement pour la marque WHERE LOCAL GIRLS GO WILD, fondée sur son emploi au Canada depuis le 18 septembre 2003 en liaison avec les services suivants :

Messagerie électronique vocale, nommément enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages à des fins sociales; services de communication téléphonique dans le domaine des rencontres et des relations; offre de services de club social par téléphone.

[2] La demande considérée a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 14 novembre 2007 et a fait l'objet, le 14 avril 2008, d'une déclaration d'opposition de GGW Marketing, LLC. Le registraire, en application du paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, a fait parvenir à la requérante une copie de la déclaration d'opposition le 6 mai 2008. La

requérante a alors produit et signifié une contre-déclaration contestant l'ensemble des allégations de la déclaration d'opposition. Au cours de la présente procédure, la requérante d'origine a fusionné avec une autre entreprise pour former la société Teligence (Canada) Inc., l'actuelle requérante au dossier.

[3] Aucune des parties n'a produit de preuve. Seule la requérante a présenté un plaidoyer écrit. Aucune des parties n'a répondu à l'avis en date du 17 novembre 2009 par lequel le registraire les informait de la possibilité de demander la tenue d'une audience.

LA DÉCLARATION D'OPPOSITION

[4] Le premier motif d'opposition, fondé sur l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, est que la requérante ne peut être convaincue qu'elle a le droit d'enregistrer la marque visée par la demande, étant donné l'emploi et/ou la révélation antérieurs des marques de l'opposante GIRLS GONE WILD, GONE WILD et GUYS GONE WILD.

[5] Le deuxième motif d'opposition est que la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30*b*) de la *Loi*, parce que la requérante n'a pas employé la marque visée par la demande à compter de la date de premier emploi qu'elle y revendique.

[6] Le troisième motif d'opposition, fondé sur l'alinéa 16(1)*a*), est que la requérante n'a pas le droit d'obtenir l'enregistrement de la marque visée par la demande parce que, à la date de premier emploi revendiquée, soit au 18 septembre 2003, et à la date de production de cette demande, la marque WHERE LOCAL GIRLS GO WILD visée par ladite demande créait de la confusion avec les marques susmentionnées de l'opposante, antérieurement employées ou révélées par celle-ci au Canada.

[7] Le quatrième motif d'opposition, fondé sur l'alinéa 16(1)*b*), est que la requérante n'a pas le droit d'obtenir l'enregistrement de la marque visée par la demande, parce que, [TRADUCTION] « à la date de production de cette demande », la marque WHERE LOCAL GIRLS GO WILD visée par celle-ci créait de la confusion avec les marques GIRLS GONE WILD et GUYS GONE WILD, dont l'opposante avait déjà produit des demandes d'enregistrement.

[8] Le cinquième motif d'opposition est que la marque visée par la demande ne distingue pas les services de la requérante des marchandises et services de l'opposante.

EXAMEN DES MOTIFS D'OPPOSITION

[9] Pour ce qui concerne le premier motif d'opposition, on ne peut invoquer l'alinéa 30*i*) contre le requérant qu'à la condition de plaider la fraude, la mauvaise foi ou la violation d'une disposition fédérale précise; voir par exemple *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), page 155; et *Société canadienne des postes c. Registrnaire des marques de commerce* (1991), 40 C.P.R. (3d) 221. Dans la présente espèce, les allégations de la déclaration d'opposition n'étaient pas le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i*), de sorte que ce motif doit être rejeté.

[10] Pour ce qui concerne le deuxième motif d'opposition, je souscris aux conclusions formulées par la requérante dans son plaidoyer écrit selon lesquelles : i) l'opposante supporte la charge initiale de la preuve, c'est-à-dire qu'il lui incombe de produire des éléments admissibles suffisants pour qu'on puisse raisonnablement conclure à l'existence des faits qu'elle invoque au soutien de ce motif; ii) la charge de preuve, au titre de l'alinéa 30*b*), est relativement légère; et iii) l'opposante n'a produit aucun élément de preuve relativement à son deuxième motif d'opposition. Celui-ci est donc rejeté, l'opposante ne s'étant pas acquittée de la charge de preuve à laquelle était subordonnée la mise en litige de ce motif.

[11] S'agissant du troisième motif, je souscris aux conclusions formulées par la requérante dans son plaidoyer écrit selon lesquelles : i) la date pertinente est la date de premier emploi revendiquée, soit le 18 septembre 2003; ii) l'opposante supporte la charge initiale de démontrer l'emploi ou la révélation antérieurs des marques qu'elle invoque; et iii) l'opposante n'a produit aucun élément tendant à prouver qu'elle a employé ou révélé ses marques. En conséquence, le troisième motif d'opposition est rejeté, l'opposante ne s'étant pas acquittée de la charge de preuve à laquelle était subordonnée sa mise en litige.

[12] En ce qui a trait au quatrième motif, je note que la date pertinente pour son examen est la date de premier emploi revendiquée par la requérante, soit le 18 septembre 2003, et non la date de production de la demande, c'est-à-dire le 30 mars 2005. Comme le fait remarquer la requérante dans son plaidoyer écrit, l'opposante a en fait produit sa demande d'enregistrement de la marque GIRLS GONE WILD après la date pertinente, soit après le 18 septembre 2003. En conséquence, le quatrième motif n'est pas fondé relativement à la marque GIRLS GONE WILD. Il reste

donc à trancher le quatrième motif en fonction de la confusion entre la marque WHERE LOCAL GIRLS GO WILD visée par la demande et la marque GUYS GONE WILD, dont l'opposante a produit une demande d'enregistrement sur la base de son emploi en liaison avec des « [c]assettes vidéo et DVD préenregistrés, contenant des films et des émissions de télévision de toutes sortes », et avec diverses pièces d'habillement.

[13] Comme l'opposante n'a produit ni preuve ni plaidoyer écrit, les principaux critères applicables à la question de la confusion sont la ressemblance entre les marques en question et les genres de marchandises et de services offerts par les parties. Les marques des parties étant relativement faibles, je constate que les différences qui les séparent l'emportent sur leurs similitudes. En outre, je constate que les services de la requérante et les marchandises de l'opposante ne se chevauchent guère. En conséquence, je conclus que la requérante s'est acquittée de la charge ultime qui pesait sur elle de prouver, suivant la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la marque visée par sa demande et la marque GUYS GONE WILD de l'opposante. Le quatrième motif d'opposition est donc rejeté.

[14] Pour ce qui est du cinquième motif d'opposition, fondé sur l'absence de caractère distinctif, je souscris au moyen avancé par la requérante dans son plaidoyer écrit, selon lequel ce motif doit être rejeté parce que l'opposante n'a produit aucun élément tendant à établir que ses marques étaient connues dans une certaine mesure à la date pertinente (le 14 avril 2008) ou que la marque visée par la demande n'était pas distinctive à cette même date. Le cinquième motif est donc rejeté.

DÉCISION

[15] Chacun des motifs d'opposition ayant été rejeté, l'opposition est elle-même rejetée. La présente décision a été rendue en vertu de pouvoirs délégués sous le régime du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Myer Herzig
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.