

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT
L'OPPOSITION de Tension 10 Inc. à
la demande n° 1058396 visant la
marque de commerce TENSION
produite par Tension Clothing Inc.**

I La procédure

Tension Clothing Inc. (la requérante) a produit, le 9 mai 2000, une demande d'enregistrement, fondée sur l'emploi projeté, de la marque de commerce TENSION (la marque) en liaison avec des vêtements pour femmes, notamment : pantalons, chemisiers, hauts en tricot, blousons, vestes, chandails, robes, jupes, manteaux, tee-shirts, shorts, foulards, sacs à main et ceintures (les marchandises). La demande a été publiée le 27 juin 2001 en vue de la procédure d'opposition.

Tension 10 Inc. (l'opposante) a produit, le 26 avril 2002, une déclaration d'opposition qui soulève comme seul motif d'opposition le fait que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque parce qu'à la date de la production de la demande la marque créait de la confusion avec le nom commercial TENSION 10 Inc. utilisé antérieurement par l'opposante. La requérante a récusé dans sa contre-déclaration les allégations de la déclaration d'opposition.

L'opposante a produit l'affidavit de M. Yacov Aybar, qui a été contre-interrogé, alors que la requérante n'a produit aucune preuve. Seule la requérante a produit un plaidoyer écrit et une audience a été tenue par conférence téléphonique au cours de laquelle les deux parties ont présenté des observations.

II Les questions de procédure

M. Aybar est le président et l'unique actionnaire de l'opposante, qui a été constituée le 5 juillet 1996. Comme son affidavit est relativement succinct, j'en traduirai les paragraphes 4 à 8 qui renferment les allégations essentielles :

[TRADUCTION] 4. Pendant six ans, j'ai assumé l'entière administration de l'entreprise;

5. La preuve produite ici concerne l'utilisation du terme *Tension* depuis la constitution de la société;

6. J'atteste par la présente que l'opposante emploie le terme *Tension* en liaison avec la vente en gros d'articles et d'accessoires vestimentaires pour femmes et leur distribution dans la province de Québec et au Canada;

7. Je réitère toutes les allégations de la déclaration d'opposition;

8. Tous les faits allégués dans le présent affidavit sont vrais et exacts.

Avant d'examiner la preuve, deux questions doivent être réglées, dont l'une l'a déjà été à l'audience. En premier lieu, la requérante adopte comme position dans son plaidoyer écrit que l'opposition doit être rejetée au motif que l'opposante n'a produit aucune preuve admissible à l'appui de son motif d'opposition. La requérante soutient que l'affidavit de M. Aybar ne contient aucune référence à des dates d'emploi ni à la manière dont le nom commercial TENSION 10 Inc. a été utilisé par l'opposante dans la pratique normale du commerce. Par conséquent, les allégations de l'affidavit Aybar constitueraient simplement une conclusion de droit non étayée par des faits pertinents. De plus, les pièces ne sont pas identifiées dans le corps de l'affidavit et elles n'ont pas été signées par un commissaire à l'assermentation comme l'exigent les Règles de la Cour fédérale (les Règles).

L'argumentation de la requérante crée un effet domino dans la mesure où, si je conclus que les pièces n'ont pas été correctement produites, le dossier ne comporterait pas de preuve d'emploi du nom commercial de l'opposante. Je n'aurais donc d'autre option que de rejeter l'opposition parce que l'opposante ne se serait pas acquittée de son fardeau de preuve initial, comme je l'expose plus loin.

La requérante se fonde sur le paragraphe 80(3) des Règles, qui prévoit :

80(3). Lorsqu'un affidavit fait mention d'une pièce, la désignation précise de celle-ci est inscrite sur la pièce même ou sur un certificat joint à celle-ci, suivie de la signature de la personne qui reçoit le serment.

La requérante a invoqué les décisions *Wonder Bakeries Ltd. c. Ottawa Domestic Provisioners Ltd.* (1956), 26 C.P.R. 24 (COMC), *Champagne Moët & Chandon c. Ridout Wines Ltd.* (1983), 77 C.P.R. (2d) 63 (COMC) et *Acme Bedding & Felt Co. Ltd. (Re)*, [1999] COMC n° 229 (QL) à l'appui de sa prétention. Dans la décision *Wonder Bakeries*, il est fait référence aux Règles de la Cour de l'Échiquier qui ne sont plus en vigueur. La décision *Champagne Moët* renvoie à la décision *Wonder Bakeries*; toutefois, la question soulevée ne concernait pas l'admissibilité d'un affidavit non conforme aux Règles, mais bien la possibilité pour un agent de marques de commerce de représenter une partie à une audience alors qu'il avait produit un affidavit au dossier.

Il faut noter qu'en l'occurrence, l'affidavit ne fait mention d'aucune pièce sauf en ce qui concerne la déclaration du paragraphe 5 de l'affidavit de M. Aybar reproduite ci-dessus.

La *Loi sur les marques de commerce* (la Loi) et le *Règlement sur les marques de commerce* (le Règlement) comportent certaines règles de procédure qui doivent être suivies devant la Commission des oppositions. Ils sont toutefois loin d'établir un ensemble exhaustif de règles procédurales. De plus, ni la Loi ni le Règlement ne prévoient expressément que les Règles seront applicables à tous les actes de procédure produits dans une procédure d'opposition. La Loi et le Règlement sont muets sur la forme de l'affidavit produit dans une procédure d'opposition. Compte tenu du droit d'appel de la décision du registraire auprès de la Cour fédérale (article 56 de la Loi) et de l'obligation faite au registraire de transmettre, sur demande, à la Cour fédérale tous les documents versés aux archives du bureau du registraire (article 60 de la Loi), il est souhaitable que les actes de procédure et la preuve soient en conformité avec un ensemble de règles, en l'occurrence les Règles, mais ce n'est certainement pas une obligation. Chaque province dispose de son propre ensemble de règles de procédure

devant ses propres tribunaux. J'ajouterais que la *Loi sur la preuve au Canada* comporte quelques articles pertinents à l'égard de la présente question, plus précisément les suivants :

40. Dans toutes les procédures qui relèvent de l'autorité législative du Parlement du Canada, les lois sur la preuve qui sont en vigueur dans la province où ces procédures sont exercées, y compris les lois relatives à la preuve de la signification d'un mandat, d'une sommation, d'une assignation ou d'une autre pièce s'appliquent à ces procédures, sauf la présente loi et les autres lois fédérales.

41. Tout juge, notaire public, juge de paix, juge de la cour provinciale, recorder, maire ou commissaire autorisé à recevoir les affidavits destinés à servir dans les tribunaux provinciaux ou fédéraux, ou autre fonctionnaire autorisé par la loi à faire prêter serment en quelque matière que ce soit, peut recevoir la déclaration solennelle de quiconque l'a fait volontairement devant lui, selon la formule qui suit, pour attester soit l'exécution d'un écrit, d'un acte ou d'une pièce, soit la vérité d'un fait, soit l'exactitude d'un compte rendu par écrit :

Je,, déclare solennellement que (*exposer le ou les faits déclarés*), et je fais cette déclaration solennelle, la croyant consciencieusement vraie et sachant qu'elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment.

Déclaré devant moi à, ce jour de 19.....

L'opposante a fait valoir que l'affidavit avait été produit en conformité avec les dispositions pertinentes du *Code de procédure civile* de la province de Québec (CPC). Les articles pertinents du CPC sont les suivants :

91. Tout affidavit doit être rédigé à la première personne, et être divisé en paragraphes numérotés consécutivement.

Il doit y être fait mention des noms, profession et adresse précise du déclarant.

Le jour et le lieu de l'attestation doivent être insérés dans le jurat.

331.1. La partie qui entend invoquer lors de l'audience une pièce en sa possession, qu'il s'agisse d'un élément matériel de preuve ou d'un document, y compris l'ensemble ou un extrait d'un témoignage, un rapport d'expertise ou un autre document visé aux articles 294.1,

398.1, 398.2, 399.2 et 402.1, doit le communiquer à toute autre partie à l'instance, suivant les dispositions de la présente section.

331.2. Dans les instances introduites conformément à l'article 10, les pièces doivent être dénoncées aux parties dans l'avis de dénonciation qui leur est transmis.

La dénonciation n'est pas requise lorsqu'une copie des pièces est remise aux parties en même temps que l'acte signifié.

Lorsqu'il s'agit d'une pièce au soutien d'un acte de procédure, l'avis ou, selon le cas, la copie de la pièce, est joint à l'acte qui est signifié.

Il existe un document joint à l'affidavit Aybar intitulé [TRADUCTION] « liste des pièces constituant la preuve de l'opposante », comportant la description de quatre pièces identifiées respectivement pièce O-1, pièce O-2, pièce O-3 et pièce O-4, qui sont jointes à l'affidavit de M. Aybar. Il semblerait donc que l'affidavit de M. Aybar satisfait aux dispositions du CPC.

À défaut de règles spécifiques sur la présente question, je ne vois pas comment la preuve devrait être jugée inadmissible devant la Commission au motif qu'elle ne répond pas aux conditions de forme des Règles alors qu'elle satisferait aux règles provinciales. Sur ce fondement, je rejette la demande de la requérante de déclarer que l'affidavit Aybar est inadmissible pour la seule raison qu'il ne répond pas aux conditions des Règles.

Si j'avais tort sur cette question, j'aimerais ajouter autre chose. Comme je l'ai mentionné précédemment, M. Aybar a été contre-interrogé sur son affidavit et ce contre-interrogatoire a été mené sans que la requérante se réserve le droit de s'opposer à l'admissibilité de l'affidavit visé au dossier. En outre, l'affidavit, la liste des pièces décrite ci-dessus et les quatre pièces ont été produits comme pièce 1 du contre-interrogatoire de M. Aybar après l'assermentation du témoin par le sténographe de la Cour. Si l'affidavit est irrégulier parce que son auteur n'a pas fait référence à une pièce spécifique dans le corps de son affidavit, ce défaut a été réparé par le contre-interrogatoire de l'auteur de l'affidavit, en particulier dans le cas où le témoin est assermenté en vue de son contre-interrogatoire, puis produit comme pièces afférentes au

contre-interrogatoire les documents irréguliers et est longuement contre-interrogé sur ces documents. Par analogie, j'adopte la position prise dans la décision *Datascope of Canada Ltd. c. Datascope Corp. (1998)*, 81 C.P.R. (3d) 420, où la Cour s'est ralliée à la décision du registraire qui avait admis en preuve trois déclarations non faites sous serment au motif que chaque personne avait été contre-interrogée et avait déclaré que le contenu de sa déclaration était vrai. L'affidavit de M. Aybar et les pièces O-1 à O-4 datées du 3 juillet 2002 formeront donc partie du dossier à titre de preuve de l'opposante.

La seconde question de procédure concerne le dépôt d'un élément de preuve « supplémentaire ». Trois jours avant l'audience, la Commission a reçu copie d'une lettre de l'agent de l'opposante, datée du 17 novembre 2004, adressée à l'agent de la requérante et à laquelle étaient joints des documents supplémentaires que l'opposante avait l'intention d'invoquer à titre de [TRADUCTION] « preuve d'un emploi antérieur du nom commercial TENSION ». La lettre était accompagnée de six jugements. Elle ne mentionnait pas pour quelle raison cette preuve n'avait pas été produite à un stade antérieur. À l'audience, la seule raison donnée par l'agent de l'opposante était qu'il avait reçu le mandat d'agent de l'opposante dans ce dossier seulement deux mois avant l'audience. L'avis de révocation de l'agent précédent porte la date du 2 juin 2004. L'avis de confirmation du nouvel agent a été envoyé le 31 août 2004 et le nouvel agent de l'opposante a effectivement demandé et obtenu deux reports d'audience. À aucun moment au cours de cette période l'agent n'a avisé la Commission de son intention de produire une preuve supplémentaire. Facteur plus important encore, l'opposante n'a pas été en mesure d'invoquer en sa faveur les cinq critères exposés dans la décision *437832 Ontario Inc. c. John Labatt Ltd. (1987)*, 16 C.P.R. (3d) 345, soit :

- a) le stade de la procédure;
- b) la possibilité pour la partie d'avoir accès à la preuve à un stade antérieur de la procédure;
- c) la pertinence ou la non-pertinence de la preuve à l'égard de l'une ou de plusieurs des questions soulevées dans l'opposition;
- d) l'effort fait par la partie pour produire la preuve supplémentaire dès qu'elle est devenue disponible;

- e) dans quelle mesure la partie faisant opposition subirait un préjudice si l'autorisation était accordée.

Enfin, les éléments de preuve produits devant la Commission prennent la forme d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle. Ces pièces n'ont pas été jointes ni mentionnées dans aucun type de document. Par conséquent, à l'audience, j'ai fait droit à l'opposition de la requérante au dépôt de ces documents au dossier, à l'exception des six jugements qui forment la jurisprudence sur laquelle l'opposante entendait se fonder à l'audience pour justifier sa prétention relative au bien-fondé de son opposition. Par conséquent, les documents supplémentaires sont retournés à l'opposante avec la copie de la présente décision.

III Le droit

Le fardeau de persuasion incombe à la requérante, qui doit établir que sa demande satisfait aux dispositions de l'article 30 de la Loi, mais l'opposante doit s'acquitter du fardeau de preuve initial et établir les faits sur lesquels elle appuie ses motifs d'opposition. Si l'opposante s'acquitte du fardeau de preuve initial, il revient à la requérante d'établir, selon la prépondérance de la preuve, que les motifs d'opposition particuliers ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la marque. [Voir les décisions *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al. c. Seagram Real Estate Ltd.*, (1984) 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329 et 330 et *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, (1990) 30 C.P.R. (3d) 293].

La période pertinente pour l'examen de l'absence de droit à l'enregistrement en vertu du paragraphe 16(3) de la Loi est la date du dépôt de la demande, soit le 9 mai 2000 (la date pertinente) [Article 16 de la Loi]. De plus, l'opposante doit établir qu'elle n'a pas abandonné son nom commercial à la date de l'annonce de la demande, soit le 27 juin 2001 [Article 16(5) de la Loi].

IV La preuve

La pièce O-1 est composée de photocopies de 13 factures datées de 1996 à 2002. Elles portent toutes le nom commercial de l'opposante, Tension 10 Inc., à la partie supérieure de la facture, dans la même forme stylisée, et portent toutes la même adresse, le 470, rue Chabanel Ouest à Montréal. Au cours de son contre-interrogatoire, M. Aybar a reconnu que l'opposante n'avait commencé à occuper ces locaux qu'en juillet 2000. Auparavant, l'opposante exerçait son activité sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal.

Pour expliquer cette incohérence, M. Aybar a déclaré que la production des éléments de preuve de ventes de l'opposante depuis au moins 1996 en vue de la présente opposition avait nécessité des recherches dans les dossiers informatiques de l'opposante. Par la suite, les ventes pertinentes avaient été imprimées sur le papier à en-tête actuel de l'opposante, car celle-ci n'avait pas dans ses archives des copies des factures originales adressées à ses clients pour établir ces activités commerciales. C'est donc la nouvelle adresse de l'opposante qui figure sur les factures antérieures à juillet 2000. M. Aybar a affirmé cependant que le contenu des factures était exactement celui qui figurait sur les factures originales envoyées à l'époque aux clients. Il a toutefois été forcé de reconnaître que, pour les factures les plus anciennes, les taux de la taxe de vente indiqués différaient de ceux qui étaient en vigueur au moment de la production des factures.

La pièce O-2 est composée de quatre factures de fournisseurs. La première est une facture datée du 12 juin 1996 (donc antérieure à la constitution de l'opposante) de Zebra Labels Ltd à une entité identifiée sous la dénomination 2957-0090 Québec Inc, qui n'est ni le prédécesseur en titre de l'opposante ni sa dénomination sociale antérieure. Par conséquent, cette facture n'est pas pertinente pour les questions soulevées dans la présente procédure. Une autre facture porte une date postérieure à la période pertinente. Il reste donc seulement deux factures adressées à l'opposante sous sa dénomination sociale et datées respectivement du 11 mai 1999 et du 28 octobre 1999.

La pièce O-3 est une photocopie de diverses étiquettes volantes, semble-t-il, portant la marque de commerce TENSION JEANS COUTURE et dessin y afférent. Comme l'a signalé l'agent de la requérante, l'opposante n'a pas allégué dans sa déclaration d'opposition l'emploi antérieur d'une marque de commerce déposée ou non déposée. En outre, nous n'avons pas de renseignements sur le moment ni sur le lieu où ces étiquettes ont été utilisées, ni sur le genre de marchandises auxquelles elles étaient attachées. Elles ne peuvent pas, par conséquent, étayer le seul motif d'opposition de l'opposante décrit ci-dessus.

La pièce 0-4 est une photocopie d'une photographie d'un autobus sur laquelle figure un panneau portant la marque de commerce TENSION. Nous n'avons pas de renseignements sur le moment et le lieu où ce panneau a été utilisé. De plus, cette photo ne constitue pas une preuve d'emploi du nom commercial de l'opposante, TENSION 10 Inc.

V Conclusion

La Loi ne définit pas ce qui constitue l'emploi d'un nom commercial. Ce point a été abordé dans la décision *Mr. Goodwrench Inc. c. General Motors Corp.*, (1994) 55 C.P.R. (3d) 508, où le juge Simpson a déclaré :

L'article 2 et le paragraphe 4(1) de la Loi définissent des cas où une marque de commerce (et non un nom commercial) est réputée employée en liaison avec des marchandises. Ces dispositions sont ainsi libellées :

2. ...

« emploi » ou « usage » À l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services.

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

Aucune disposition de la Loi ne définit ou ne décrit l'emploi d'un nom commercial. Toutefois, dans l'affaire *Professional Publishing Associates Ltd. c. Toronto Parent Magazine Inc.* (1986), 9 C.P.R. (3d) 207 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Strayer a étudié ce problème et conclu que les principes énoncés à l'art. 2 et au par. 4(1) de la Loi s'appliquaient à l'emploi d'un nom commercial. Voici ses propos sur la question :

Bien que la Loi sur les marques de commerce ne définisse pas l'emploi à l'égard des noms commerciaux, je suis convaincu, compte tenu des objets de la Loi, que l'emploi devrait avoir lieu dans le cours normal des affaires et à l'égard de la classe de personnes ou des classes de personnes avec qui ces affaires devront être transigées.

Par conséquent, l'emploi dans le cours ou la pratique normale des affaires sera le critère selon lequel la présente espèce sera décidée.

J'appliquerai ces principes aux éléments de preuve résumés ci-dessus pour décider si l'opposante a établi l'emploi antérieur de son nom commercial au sens des dispositions des paragraphes 4(1) et (2) de la Loi, comme elle l'allègue dans sa déclaration d'opposition. Si la preuve d'emploi du nom commercial de l'opposante est insuffisante, l'opposition échoue au motif que l'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial. Dans le cas où il y a suffisamment de preuve pour établir l'emploi de son nom commercial, l'opposante doit encore établir qu'elle n'a pas abandonné cet emploi à la date de publication de la présente demande (27 juin 2001) pour obtenir gain de cause à l'égard du motif d'absence de droit à l'enregistrement.

L'opposante s'est-elle acquittée de son fardeau de preuve à l'égard du seul motif d'opposition soulevé dans la procédure? Je ne puis prendre en compte les factures formant la pièce O-1 comme preuve d'emploi par l'opposante de son nom commercial, car elles ne représentent pas le papier à lettre à en-tête utilisé par l'opposante avant juillet 2000. Je n'ai aucun élément de preuve attestant l'emploi par l'opposante de son nom commercial avant la date pertinente. Il y a deux factures de la pièce O-2 qui sont adressées à Tension 10 Inc. Mais suis-je en mesure de conclure que ces factures constituent un emploi par l'opposante de son nom commercial avant la date pertinente en liaison avec la vente de vêtements? Je n'estime pas que la photocopie de deux factures distinctes adressées par un tiers à Tension 10 Inc. puisse établir l'emploi par l'opposante

de son nom commercial dans la pratique normale du commerce. Pour que l'opposante satisfasse au fardeau de preuve initial, le nom commercial doit figurer sur des documents établis par l'opposante et portant une date antérieure à la date pertinente.

Dans la décision *Pharmx Rexall Drug Stores Inc. c. Vitabrin Investments Inc.*, (1995) 62 C.P.R (3d) 108, l'agent d'audience D. Martin a déclaré :

[TRADUCTION] Toutefois, la constitution ou l'enregistrement d'une société sous une dénomination particulière ne constitue pas à lui seul un emploi de cette dénomination comme marque de commerce ou nom commercial.

Par conséquent, la photocopie de la déclaration annuelle, produite en preuve au cours du contre-interrogatoire de M. Aybar, déposée conformément aux dispositions de la loi du Québec régissant les personnes morales exerçant une activité au Québec, ne constitue pas un élément de preuve valide de l'emploi d'un nom commercial.

L'insuffisance de la preuve produite au dossier me permet de conclure que l'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial de preuve et n'a pas établi l'emploi antérieur de son nom commercial au Canada dans la pratique normale du commerce à la date pertinente.

Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition produite par l'opposante contre la demande de la requérante visant l'enregistrement de la marque, sur le fondement du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 21 DÉCEMBRE 2004.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce