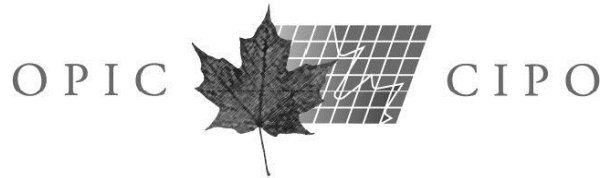


Traduction



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

Référence : 2012 COMC 217
Date de la décision : 2011-11-28

**DANS L'AFFAIRE DE
L'OPPOSITION par The Athletic
Club Group Inc. à l'encontre de
l'enregistrement n°1421086 pour
la marque de commerce OAC
OTTAWA ATHLETIC CLUB et
dessin au nom d'Ottawa Athletic
Club Inc.**

DOSSIER

[1] Le 9 décembre 2008, Ottawa Athletic Club Inc. a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce OAC OTTAWA ATHLETIC CLUB & dessin, illustrée ci-dessous :



La demande est fondée sur l'emploi de la marque par le Requéant, et ces prédécesseurs en titre, en liaison avec les services suivants :

Exploitation d'un club de conditionnement physique; cours de conditionnement physique; exploitation d'un club de sports de raquette, notamment tennis, squash et racquetball; exploitation d'installations aquatiques, depuis 1983;
Services d'entraînement personnel, depuis 1989;
Exploitation de camps d'été sportifs, depuis 1993;
Exploitation d'installations de golf intérieures, depuis 1995.

[2] Les prédécesseurs en titre indiqués dans la demande en question sont (i) O.A.C. Holdings Limited et (ii) Ottawa Athletic Club & Glenview Services Corporation.

[3] La demande en question a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 23 septembre 2009, et The Athletic Club Group Inc. s'y est opposé le 19 février 2010. Le Registrare a fait parvenir une copie de la déclaration d'opposition au Requéant le 9 mars 2010, comme l'exige le paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13. Le Requéant a répondu en produisant et signifiant une contre-déclaration dans laquelle il nie généralement les allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

DÉCLARATION D'OPPOSITION

[4] Le premier motif d'opposition, fondé sur l'alinéa 30(b) de la *Loi sur les marques de commerce*, affirme que le Requéant n'a pas réellement commencé à employer la marque visée par la demande en liaison avec les services précisés aux dates indiquées dans la demande en question.

[5] Le deuxième motif d'opposition, fondé sur l'alinéa 30(a) de la *Loi sur les marques de commerce*, affirme que « la demande ne comprend pas de déclaration dans les termes ordinaires du commerce des services particuliers en liaison avec lesquels la marque aurait été employée ».

DOSSIER – SUITE

[6] Le 1^{er} septembre 2010, l'Opposant a déposé comme élément de preuve l'affidavit de Jodi M. Gilmour et une copie certifiée du dossier de la demande en question. Comme il sera discuté ultérieurement, la preuve de Mme Gilmour met en doute l'existence du deuxième prédécesseur nommé dans la demande en question.

[7] Le 21 octobre 2010, le Requérant a demandé l'autorisation de modifier la demande en question afin de changer le prédécesseur en titre d'une seule entité, Ottawa Athletic Club & Glenview Services Corporation, à deux entités, nommément Ottawa Athletic Club et Glenview Services Corporation. La Commission a autorisé la demande de modification le 16 novembre 2010. Soit dit en passant, il semble que le Requérant, de même que la Commission, a considéré le changement apporté à la demande comme une modification en vertu de l'article 32 du *Règlement sur les marques de commerce* plutôt que comme une correction en vertu de l'alinéa 33(1)(b) du *Règlement*. En l'espèce, cependant, rien ne dépend de cette question technique de la façon dont le changement a été appliqué.

[8] Subséquemment, le Requérant a déposé comme élément de preuve l'affidavit de Joy Kohli.

[9] Comme c'est la pratique habituelle, relevant du *Règlement sur les marques de commerce*, après la conclusion de l'étape de rassemblement de la preuve, le Registraire a fait parvenir un avis aux parties les informant de leur droit de demander une audience. Peu après, l'Opposant a demandé l'autorisation (i) de modifier sa déclaration d'opposition et (ii) de verser des éléments de preuve supplémentaires à l'appui de son plaidoyer modifié. Le Requérant s'est opposé à la demande de l'Opposant. Après avoir pris en considération des plaidoyers écrits des deux parties, la Commission a refusé la demande de l'Opposant dans une décision du 25 novembre 2011. Des extraits de la décision sont présentés ci-dessous :

[traduction]

L'opposition est rendue à l'étape de l'audience, laquelle a été demandée par les deux parties. Chaque partie a été informée qu'elle sera avisée en temps et lieu de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.

En l'espèce, l'importance de la modification et la preuve en soi peuvent sans doute l'emporter sur le débat entre les parties à savoir si la modification aurait pu être apportée plus tôt et la preuve abandonnée plus tôt. Cependant, lorsque l'étape à laquelle est rendue l'opposition et le préjudice potentiel pour le Requérant sont pris en considération, la balance penche assurément contre l'Opposant.

[10] Par conséquent, les seules questions possibles dans cette procédure sont celles indiquées dans la déclaration d'opposition originale, comme énoncée aux paragraphes 4

et 5 ci-dessus. Seul le Requérant a produit un plaidoyer écrit. Cependant, les deux parties étaient représentées à une audience tenue le 13 novembre 2012.

PREUVE DE L'OPPOSANT

Jodi Gilmour

[11] Mme Gilmour se présente comme une employée de la firme qui représente l'Opposant. Dans le cadre de ses fonctions, elle acquiert différentes recherches sur les entreprises et des rapports d'entreprises. Le 17 juin 2010, elle a demandé un rapport sur le profil d'entreprise des entreprises originalement indiquées par le Requérant comme ses prédécesseurs en titre, nommément O.A.C. Holdings Limited et Ottawa Athletic Club & Glenview Services Corporation. En ce qui concerne O.A.C. Holdings Limited, deux entreprises ont été trouvées. La première est indiquée comme ayant un statut « actif »; la deuxième comme ayant un statut « agrégé ». Il semble n'exister aucun dossier concernant l'entité Ottawa Athletic Club & Glenview Services Corporation.

[12] Évidemment, il est probable que le Requérant se soit rendu compte de son erreur dans l'indication de ses prédécesseurs en titre à l'examen de l'affidavit de Mme Gilmour, ce qui a poussé le Requérant à demander l'autorisation de modifier la demande, comme susmentionné au paragraphe 6.

PREUVE DU REQUÉRANT

Joy Kohli

[13] Mme Kohli se présente comme stagiaire pour la firme représentant le Requérant. Les éléments marquants de sa preuve sont les pièces C et D jointes à son affidavit et décrites ci-dessous :

Pièce C

Des copies de la déclaration en vertu du *Partnership Registration Act* (Ontario) et du *Limited Partnership Act* (Ontario) pour la société en commandite « Ottawa Athletic Club ». Je remarque que la société a été fondée en 1975 et que son activité commerciale est « une installation de santé, de loisir et de sports ».

Pièce D

Un rapport de profil d'entreprise (Ontario) pour Glenview Services Corporation, dont le statut est « fusionné » avec comme date de fusionnement le 1^{er} mars 1993.

[14] Les éléments de preuve de Mme Kohli confirment que les entités nommées en tant que prédécesseurs en titre de la demande modifiée étaient en fait existants.

FARDEAUX DE PREUVE

[15] Il incombe au Requéran de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* comme il est allégué par l'Opposant dans sa déclaration d'opposition. Cela signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion dans un sens ou dans l'autre une fois toute la preuve examinée, il faut rendre une décision défavorable au Requéran. Toutefois, suivant les règles de preuve usuelles, il incombe aussi à l'Opposant de prouver les faits inhérents aux allégations avancées dans la déclaration d'opposition : voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, 30 C.P.R. (3d) 293, p. 298 (CF 1^{re} inst.). L'existence d'un fardeau à l'endroit de l'Opposant relativement à une question particulière signifie que, pour que la question soit considérée un tant soit peu, l'Opposant doit présenter une preuve suffisante des faits en soutien de ses allégations.

EXAMEN DES MOTIFS D'OPPOSITION

[16] En ce qui concerne le premier motif d'opposition, lors de l'audience, l'Opposant a affirmé s'être acquitté de son fardeau initial de preuve de semer le doute en ce qui a trait aux dates de premier emploi déclarées par le Requéran en démontrant que l'un des prédécesseurs en titre indiqués n'existait pas. Il incombait donc, selon l'Opposant, au Requéran d'apporter des preuves concrètes de premier emploi de la marque visée par la demande. Je n'accepte pas ces affirmations de l'Opposant. La demande versée au dossier (c'est-à-dire la demande modifiée) indique trois entités comme prédécesseurs en titre et aucun élément de preuve n'a été présenté pour mettre en doute la véracité de l'emploi par le Requéran de la marque visée par la demande, aux dates indiquées dans la demande, par l'entremise de ses prédécesseurs. Dans ces circonstances, le Requéran n'avait aucune

obligation de prouver concrètement l'emploi aux dates indiquées parce que la question n'est pas en cause.

[17] En ce qui concerne le deuxième motif d'opposition, l'Opposant n'a apporté aucun élément de preuve à l'appui de son allégation voulant que les marchandises indiquées dans la demande en question ne soient pas indiquées dans les termes ordinaires du commerce.

[18] Par conséquent, les premier et deuxième motifs d'opposition sont rejetés parce que l'Opposant ne s'est pas acquitté de son fardeau de preuve.

[19] J'ajouterais que si le Requérant n'avait pas modifié sa demande, alors l'Opposant se serait acquitté de son fardeau de preuve en ce qui concerne le premier motif d'opposition, et la demande aurait été repoussée.

DISPOSITION

[20] Compte tenu de ce qui précède, l'opposition est rejetée. Cette décision a été prise en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Myer Herzig
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay