



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

Référence: 2011 TMOB 245  
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° 1,282,700 pour la marque de commerce  
BLACK MOUNTAIN ONYX & Dessin  
au nom d'Effigi Inc.**

[1] Le 13 décembre 2005, Effigi Inc. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce BLACK MOUNTAIN ONYX & Dessin (la Marque) reproduite ci-après, basée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes (telles qu'amendées au cours de l'examen de la demande) :



(1) Vêtements, nommément: chandails, t-shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-vêtements, culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets, bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes, chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards, blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément: blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski, gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks; imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit, nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, grenouillères, dormeuses, bavoires, tuques, casquettes, tenues de plage, nommément: chemises et robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux, bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures.

(2) Sacs de diverses formes et dimensions, nommément: sacs de sport tout usage, sacs d'athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d'école, sacs en tissu, sacs banane, fourre-tout, sacs d'avion, sacs polochons, sacs à couches, sacs porte-bébés.

(3) Lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport.

(4) Parfum; montres; bijoux.

(5) Chaussures pour hommes, femmes et enfants, nommément: souliers, bottes, pantoufles, chaussons, chaussures d'athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures de sport, nommément, espadrilles, chaussures de course, souliers pour la marche, chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport, souliers à crampons et chaussures de golf, sandales et caoutchoucs. (les Marchandises)

[2] La demande a été annoncée pour fins d'opposition le 17 janvier 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 17 juillet 2007. Le 21 avril 2008, l'Opposante a demandé la permission d'amender sa déclaration d'opposition. Permission lui fut accordée le 3 octobre 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 que la Requérante ne pouvait être convaincue d'avoir le droit d'employer la Marque compte tenu des raisons exprimées dans le reste de la déclaration d'opposition; et
3. 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, nommément Lorne Nadler Sales, propriétaire de la marque de commerce ONYX employée et enregistrée au Canada sous le n° LMC599,265 en liaison avec le même genre de marchandises; la licenciée de l'Opposante, Intersport North America Inc., laquelle a employé une marque de commerce comprenant la composante « ONYX » en liaison avec des vêtements depuis au moins aussitôt que le mois d'octobre 2005; et l'Opposante, laquelle a employé une marque de commerce « ONYX » en liaison avec des vêtements au Canada depuis au moins aussitôt

que le mois de février 2006. L'Opposante allègue de plus qu' « *ONYX footwear is a brand of REEF Sandals in Canada* ».

[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 premier affidavit de Tom Sampson, assermenté le 18 décembre 2008 et un affidavit de Douglas A. Hayes, assermenté le 11 avril 2008. La Requérante a obtenu une ordonnance de contre-interrogatoire à l'égard de chacun de ces déposants. À la demande de l'Opposante, l'affidavit de M. Douglas a été retiré du dossier et remplacé par un deuxième affidavit de M. Sampson, assermenté le 18 décembre 2008. Toutefois, les deux affidavits de M. Sampson ont également été retirés du dossier et retournés 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<sup>os</sup> 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 :

*We respectfully submit that the following wares which appear in the application do not appear in ordinary commercial terms and are not found in the Wares and Services Manual as acceptable :*

- *Gloves*
- *Baby dolls*
- *Slipovers*
- *Belts*
- *Fabric bags*
- *Carryall bags*
- *Infant carriers*

*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 « gants », « nuisettes », « débardeurs », « ceintures », « sacs en tissu », « fourre-tout » et « sacs porte-bébés » 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 les enregistrements concernant les marques de commerce ONYX et ONYX & Dessin de la société Lorne Nadler Sales Inc. ont été radiés.

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

[14] Ce motif d'opposition, tel que plaidé, est invalide en ce qu'il allègue seulement que la Requérante ne pouvait être convaincue d'avoir le droit d'employer la Marque tel qu'allégué dans sa demande compte tenu des raisons exprimées dans le reste de la déclaration d'opposition (« *[f]or all of the reasons expressed* »). 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.

J'ajouterai au surplus qu'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]. Or, rien n'établit la mauvaise foi de la Requérante en l'espèce.

### Décision

[15] 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