



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

Référence : 2014 COMC 144
Date de la décision : 2014-07-14
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par William Adams à l'encontre
de la demande d'enregistrement
n° 1,515,644 pour la marque de commerce
IAM et Dessin au nom de Sven Bullaert.**

[1] William Adams s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce I AM et Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous, dont la demande d'enregistrement porte le numéro 1,515, 644 sur le fondement de l'emploi projeté au Canada, en liaison avec, entre autres, des sacoches, des portefeuilles, des sacs à main et plusieurs autres types de sacs, y compris des sacs de sport et de voyage. L'état déclaratif des marchandises complet de la demande est reproduit à l'annexe A de ma décision.

[2] La demande, qui a été produite à l'origine par Didiworld Company Ltd. le 17 février 2011, est actuellement au nom de Steven Bullaert, ce changement ayant été fait à la suite d'une cession enregistrée par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada le 8 mars 2012. Le terme « Requérante » sera donc utilisé tout au long des présentes pour désigner la personne qui était propriétaire de la demande d'enregistrement relative à la Marque au moment pertinent dans le contexte.

[3] Une déclaration d'opposition a été produite par William Adams (l'Opposante) le 16 juillet 2012. Trois des cinq motifs d'opposition sont fondés sur des allégations selon lesquelles la demande n'est pas conforme à l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Les deux autres motifs d'opposition sont fondés sur des allégations selon lesquelles il y a confusion entre la Marque et la marque de commerce I AM de l'Opposante, qui aurait été employée et révélée au Canada par l'Opposante en liaison avec différents types de marchandises, y compris des bijoux, des montres, des portefeuilles, des sacs, des sacs de transport tout usage et plusieurs autres types de sacs, des vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs.

[4] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit son propre affidavit ainsi que l'affidavit de Paul Alexander Bost.

[5] La Requérante n'a pas fait de contre-interrogatoire et a choisi de ne pas produire de preuve à l'appui de sa demande.

[6] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit et était représentée à l'audience.

[7] Malgré le manque apparent d'intérêt de la part de la Requérante pour ces procédures, pour les raisons qui suivent, j'estime que l'opposition doit être rejetée.

Le fardeau ultime et le fardeau initial

[8] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi invoquées dans la déclaration d'opposition. Cela signifie que si une conclusion déterminante ne peut être tirée une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée en sa défaveur. L'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau de preuve qui consiste à établir les faits sur lesquels elle appuie ses arguments. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF

1^{re} inst.); *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (C.A.F.); et *Wrangler Apparel Corp c. The Timberland Company* (2005), 41 CPR (4th) 223 (CF)].

Motifs d'opposition invoquant le non-respect de l'article 30 de la Loi

[9] La date pertinente pour l'examen d'un motif d'opposition fondé sur le non-respect de l'article 30 de la Loi est la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC)].

[10] Bien qu'aucun des trois motifs d'opposition tels qu'ils ont été invoqués ne fasse référence à un paragraphe particulier de l'article 30 de la Loi, il est évident que l'Opposante allègue le non-respect des alinéas 30*a*), 30*e*) et 30*i*) de la Loi, respectivement.

[11] Chacun de ces motifs d'opposition est rejeté sommairement pour les raisons qui suivent.

Non-respect de l'alinéa 30a) de la Loi

[12] L'Opposante n'a produit aucune preuve à l'appui du motif d'opposition invoquant que l'état déclaratif des marchandises contenu dans la demande ne décrit pas des marchandises spécifiques et n'a produit aucune observation à cet égard. Par conséquent, le motif d'opposition est rejeté en raison du défaut de l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe.

Non-respect de l'alinéa 30e) de la Loi

[13] L'Opposante n'a produit aucune preuve à l'appui du motif d'opposition invoquant que la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque au Canada. Cependant, dans son plaidoyer écrit, l'Opposante soutient ceci, au paragraphe 56 :

[TRADUCTION] [...] L'Opposante ne pouvait pas forcer la Requérante à être contre-interrogée dans le cadre de ces procédures et donc, il est logique que l'on se soit attendu à ce que la Requérante démontre qu'elle avait l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec l'ensemble des marchandises énoncées dans la demande et qu'elle donne à l'Opposante l'occasion de la contre-interroger. Cela ne s'est pas produit et, par conséquent, il est soutenu que la demande doit être rejetée sur ce motif.

[14] Comme la demande comporte une déclaration selon laquelle la Requérante a l'intention d'employer la Marque au Canada, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, elle est officiellement conforme à l'alinéa 30e) de la Loi en date du 17 février 2011. Il faut maintenant déterminer si la demande est sensiblement conforme à l'alinéa 30e) de la Loi, c'est-à-dire : La déclaration de la Requérante selon laquelle elle avait l'intention d'employer la Marque est-elle vraie? [Voir les décisions *Home Quarters Warehouse, Inc c. Home Dépôt, USA, Inc* (1997), 76 CPR (3d) 219 (COMC); *Jacobs Suchard Ltd c. Trebor Bassett Ltd* (1996), 69 CPR (3d) 569 (COMC)].

[15] Une requérante n'a pas à prouver l'emploi d'une marque de commerce projetée et n'a pas à employer la marque de commerce projetée avant que la demande n'ait été permise. Comme il n'existe aucune preuve établissant que la Requérante a faussement produit la déclaration requise en vertu de l'alinéa 30e) de la Loi, le motif d'opposition est rejeté parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

Non-respect de l'alinéa 30i) de la Loi

[16] L'alinéa 30i) de la Loi exige qu'une requérante inclue dans sa demande une déclaration portant qu'elle est convaincue d'avoir le droit d'employer la marque de commerce au Canada. Si une telle déclaration est produite par une requérante, selon la jurisprudence, il ne peut y avoir violation de l'alinéa 30i) que dans des cas exceptionnels, par exemple s'il y a existence de mauvaise foi qui rend fausse la déclaration de la requérante [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la page 155].

[17] Comme la Requérante a produit la déclaration requise et qu'il n'y a aucune preuve de mauvaise foi en l'espèce, le motif d'opposition est rejeté.

Motifs d'opposition invoquant la confusion avec la marque de commerce I AM de l'Opposante

[18] Les deux motifs d'opposition fondés sur des allégations de confusion entre la Marque et la marque de commerce I AM de l'Opposante soulèvent les questions suivantes :

1. La Requérante était-elle la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque à la date de production de la demande d'enregistrement?
2. La Marque était-elle distinctive des marchandises de la Requérante à la date de production de la déclaration d'opposition?

[19] J'analyserai ces questions une à une.

La Requérante était-elle la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque à la date de production de la demande d'enregistrement?

[20] Cette question découle du motif d'opposition fondé sur des allégations portant que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque à la lumière de la confusion entre la marque de commerce I AM de l'Opposante qui, selon ce qui a été allégué, était employée et révélée au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec différents types de marchandises, y compris, entre autres, des bijoux, des montres, des portefeuilles, des sacs, des sacs de transport tout usage et plusieurs autres types de sacs, des vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs.

[21] Malgré le fait que le fardeau ultime revient à la Requérante, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau initial de démontrer que sa marque de commerce I AM invoquée a été employée ou révélée au Canada avant la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque [alinéa 16(3)a) de la Loi], et qu'elle ne l'a pas abandonnée à la date de l'annonce de la demande, soit le 16 mai 2012 [le paragraphe 16(5) de la Loi].

[22] L'Opposante n'a produit aucune observation indiquant que sa preuve démontrait que la marque de commerce I AM avait été « révélée » au Canada avant le 17 février 2011 au sens de la définition de « révélé » énoncée à l'article 5 de la Loi. Cependant, l'Opposante prétend que son propre affidavit et celui de M. Bost, tous deux souscrits le 9 mai 2013, démontrent l'emploi de sa marque de commerce I AM au Canada avant le 17 février 2011, et que celle-ci n'a pas été abandonnée au Canada. Je vais donc revoir la preuve, à commencer par l'affidavit déposé par l'Opposante elle-même.

[23] L'Opposante atteste, entre autres, que :

- elle est reconnue professionnellement au Canada et dans le monde sous le nom de will.i.am, son nom d'artiste;
- elle est mondialement connue comme interprète, musicien, artiste professionnel, auteur, producteur, philanthrope et entrepreneur;
- elle est membre principale du groupe musical gagnant de plusieurs Grammy, The Black Eyed Peas;
- elle a employé pour la première fois la marque de commerce I AM sur des vêtements en 2000 et elle a porté en public ces vêtements affichant la marque de commerce;
- au début de 2009, elle a décidé de lancer une collection de vêtements pour homme « [TRADUCTION] sous l'étiquette de vêtements i.am, en collaboration avec i.am je suis inc., une division d'une entreprise montréalaise connue sous le nom de Manhattan International » (Manhattan International);
- elle a employé la marque de commerce I AM pour la première fois sur des vêtements au Canada en juin 2009;
- elle est propriétaire du nom de domaine *iamclothing.net*, qui héberge un site Web entièrement consacré à sa « marque de vêtements i.am »;
- elle a été interrogée dans le cadre d'émissions de télévision comme *Entertainment Tonight Canada* et *eTalk* sur CTV concernant sa « gamme de vêtements i.am en 2009 ». Des imprimés Internet et un DVD contenant ces entrevues sont joints à l'affidavit en tant que pièce A;
- le 21 juin 2009, le groupe The Black Eyed Peas a fait une prestation sur la scène des Much Music Awards à Toronto en Ontario. Lors de cet événement, elle portait un manteau et un brassard en métal « arborant le logo de sa gamme de vêtements ». En pièce B de son affidavit se trouvent deux photos prises à l'occasion de cet événement avec un agrandissement du logo apparaissant sur le brassard en métal, que j'ai reproduit ci-dessous;



- Manhattan International a lancé la « gamme de vêtements i.am » pendant le salon professionnel de la mode MAGIG d'août/septembre 2009 (le défilé MAGIC) à Las Vegas au Nevada, auquel participent des compagnies de vêtements, des clients potentiels et des fournisseurs des États-Unis et de l'étranger, y compris du Canada. Plus de 100 000 invitations contenant la marque I AM ont été envoyées pour cet événement organisé par Manhattan International au restaurant Planet Hollywood. Une copie de l'invitation est jointe en pièce C de l'affidavit;
- elle emploie la marque de commerce I AM elle-même et par l'entremise de Manhattan International depuis au moins aussi tôt que juin 2009;
- la marque de commerce I AM « est employée » sur des rivets, des boutons, des boucles, des crochets, des dispositifs de blocage de cordons, des étiquettes volantes, des étiquettes de col volantes, des enveloppes de boutons de rechange, et des insignes apposés sur les vêtements; sur les marchandises elles-mêmes, sur des pinces et des rubans amovibles fixés sur les marchandises; sur des supports de présentation des marchandises; sur des écrans de fond utilisés lors d'entrevues; sur des vitrines et des présentoirs;
- les marchandises I AM sont vendues dans des magasins de détail au Canada.

[paragraphe 210 de l'affidavit]

[24] Les pièces A à C de l'affidavit de l'Opposante n'aident aucunement à établir l'emploi de la marque de commerce I AM au Canada en liaison avec des vêtements, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi. En effet, l'Opposante n'a produit aucune pièce documentaire pour soutenir ses affirmations de l'emploi de la marque de commerce I AM en liaison avec des vêtements, ce qui a été reconnu par l'agent de l'Opposante à l'audience. Toutefois, l'agent de l'Opposante a réitéré les observations qui figurent dans le plaidoyer écrit de l'Opposante, s'appuyant sur l'absence de contre-interrogatoire. Plus particulièrement, l'Opposante soutient que ses affirmations de l'emploi

de la marque de commerce I AM de l'Opposante au Canada doivent être considérées comme vraies parce qu'elles n'ont pas été contestées par la Requérante.

[25] Un argument analogue a été abordé par le membre Carrière dans *H-D Michigan Inc c. The MPH Group Inc.* (2004), 40 CPR (4th) 245 (COMC). Je reprends à mon compte les commentaires formulés par le membre Carrière à la page 254 :

... [TRADUCTION] les déclarations qui ne sont pas contestées par l'autre partie devraient, selon l'opposante, être prises comme telles. Je ne peux cependant pas souscrire à cette thèse. Il ne faut pas oublier que le mot « emploi » est un terme juridique défini à l'article 4 de la Loi. Si l'opposante a fondé son opposition sur le fait que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement parce que, à la date de production de la demande, la marque faisant l'objet de celle-ci créait de la confusion avec une marque antérieurement employée au Canada, comme l'indique l'article 16 de la Loi, nous devons nous référer à l'article 4 de la Loi pour connaître le sens de ce mot. Il n'est pas rare que l'on utilise cette disposition dans les affaires d'opposition pour déterminer si la preuve de l'« emploi » d'une marque de commerce est appropriée. [Voir, par exemple, *Bombardier Ltd. c. British Petroleum Co. Ltd.* (1973), 10 CPR (2d) 21, *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 et *Hughes Aircraft Co. c. Fairchild Camera & Instrument Corp.* (1990), 33 CPR (3d) 500]. La requérante peut avoir décidé de ne pas contester les déclarations contenues dans les affidavits de l'opposante parce qu'ils ne constituaient pas une preuve appropriée de l'emploi comme elle l'a fait valoir dans ses prétentions écrites.

[26] Il revenait donc à l'Opposante de produire une preuve qui me permettrait de conclure qu'elle avait *effectivement* employé ou révélé la marque de commerce I AM qu'elle invoque au Canada, en liaison avec des vêtements, avant le 17 février 2011. L'Opposante ne l'a pas fait dans son propre affidavit.

[27] Quant à la preuve produite par M. Bost, il est à noter que je ne discuterai que de la preuve relative à la marque de commerce I AM, puisque je ne vois aucun besoin de discuter de la preuve relative aux entreprises musicales de l'Opposante et à son groupe musical The Black Eyed Peas.

[28] M. Bost vit aux États-Unis et est un associé du cabinet d'avocats Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP, lequel représente l'Opposante. Il affirme ceci au paragraphe 3 de son affidavit :

[TRADUCTION] M. Adams est impliqué dans une poursuite avec Manhattan International intitulée *I Am Je Suis, d/b/a I Am Clothing, a division of Manhattan International, Inc. c. William Adams*, qui est en attente d'une décision de la Cour supérieure de l'État de la Californie, pour le comté de Los Angeles, numéro de dossier BC 482703 (la Poursuite).

En lien avec la Poursuite, Manhattan International a produit ses livres comptables relativement à la gamme de vêtements I AM et à la gamme d'accessoires Will Adams. J'ai revu les livres comptables pertinents ayant servi à la préparation de cet affidavit.

[29] Je note que mon emploi subséquent des termes « Marchandises I AM » reflète l'emploi de ces termes par M. Bost (I AM Wares) et fait référence à l'ensemble des marchandises énumérées au paragraphe 8 de son affidavit. La liste des marchandises est reproduite à l'annexe B de ma décision.

[30] S'appuyant sur les livres comptables de Manhattan International, M. Bost affirme, entre autres, que :

- après le défilé MAGIC, « [TRADUCTION] Manhattan International a expédié des échantillons des Marchandises I AM à ses magasins d'exposition de New York et de Los Angeles ». Les exemplaires des « factures commerciales illustrant » l'envoi de marchandises sont joints en pièce D;
- après le défilé MAGIC, « [TRADUCTION] Manhattan International comptait plus de 8 747 articles de vêtements I AM et autres produits fabriqués et livrés dans ses bureaux du Canada pour la revente ». Des copies révisées des factures « relatives à ces achats » sont jointes en pièce E;
- plus de 50 détaillants ont acheté des Marchandises I AM auprès de Manhattan International;
- depuis juin 2009, les ventes de Marchandises I AM au Canada ont dépassé les 800 000 dollars canadiens;
- M. Adams et Manhattan International ont annoncé, mis en marché et fait la promotion de la marque de commerce I AM au moyen de communiqués de presses, de présentations en personne, de fiches sommaires aux clients potentiels et de salons professionnels. Les détaillants qui vendent les Marchandises I AM ont également fait la promotion et l'annonce des produits dans des communiqués de presse et dans des publicités contenues dans diverses revues. Parmi les échantillons d'annonces qui ont été produits avec l'affidavit, on trouve des « [TRADUCTION]

copies d'une collection d'annonces et de documents promotionnels ayant été distribué au Canada », produites en tant que pièce F;

- de 2009 à la date de son affidavit, Manhattan International a dépensé au moins 250 000 dollars pour l'annonce, la promotion et la mise en marché des Marchandises I AM au Canada.

[paragraphe 511 de l'affidavit].

[31] Les déclarations faites par M. Bost sur la base des documents de Manhattan International sont de prime abord une preuve par oui-dire inadmissible. Il reste donc à déterminer si ces déclarations satisfont aux critères de nécessité et de fiabilité, ce qui permettra également d'établir le poids qui doit être accordé à la preuve [voir *Labatt Brewing Company Limited c. Molson Breweries, A Partnership* (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1^{re} inst.)]. Il est important de noter que l'agent de l'Opposante a refusé à l'audience mon invitation à présenter des observations sur la question du oui-dire.

[32] Je n'ai aucun doute que M. Bost a revu les livres comptables de Manhattan International produits en lien avec la Poursuite pour les besoins de son affidavit. Cependant, rien n'indique qu'il était nécessaire de fournir l'information dans son affidavit plutôt que directement par l'entremise de l'affidavit d'un représentant de Manhattan International.

[33] Même si je devais déduire que l'Opposante ne pouvait pas obtenir l'affidavit d'un représentant de Manhattan International en raison de la Poursuite, rien n'indique pourquoi il était nécessaire que M. Bost produise la preuve plutôt que l'Opposante elle-même. Après tout, l'Opposante a produit un affidavit dans le cadre de ces procédures, lequel est particulièrement muet sur la question de la Poursuite. J'estime qu'il est raisonnable de conclure que l'Opposante aurait eu accès à toute l'information accessible dans les livres comptables de Manhattan International et qu'il n'y a rien dans le propre affidavit de l'Opposante qui laisse croire le contraire.

[34] Finalement, je conclus que les déclarations formulées par M. Bost sur la base des livres comptables de Manhattan International ne satisfont pas au premier critère de la règle du oui-dire,

à savoir la nécessité. Par conséquent, je rejette la preuve présentée par M. Bost concernant l'emploi et l'annonce de la marque de commerce I AM de l'Opposante.

[35] À la lumière de ce qui précède, je conclus que l'Opposante n'a pas fourni de preuve établissant l'emploi de sa marque de commerce I AM au Canada avant le 17 février 2011. Par conséquent, le motif d'opposition est rejeté en raison du défaut de l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe.

La Marque était-elle distinctive des marchandises de la Requérante à la date de production de la déclaration d'opposition?

[36] Cette question découle du motif d'opposition alléguant l'absence de caractère distinctif de la Marque et concernant la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce I AM invoquée par l'Opposante.

[37] L'Opposante n'a pas produit de preuve démontrant que, en date du 16 juillet 2012, la marque de commerce qu'elle invoque était devenue connue dans une certaine mesure au Canada pour annuler le caractère distinctif de la Marque [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF); *Motel 6, Inc c. No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst.); et *Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[38] Par conséquent, le motif d'opposition est rejeté en raison du défaut de l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe.

Décision

[39] Ayant rejeté chaque motif d'opposition, et conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition au titre de du paragraphe 38(8) de la Loi.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

Annexe A

État déclaratif des marchandises pour la demande n° 1,515,644, tel qu'il a été modifié le
23 janvier 2012

[TRADUCTION] Sacs à main, portefeuilles, sacs à main pour femmes, sacs à dos, sacs de sport tout usage, sacoches de messenger, sacs de sport tout usage autres que ceux conçus spécifiquement pour contenir certains articles de sport, sacs de plage, sacs de voyage à main, sacs-pochettes, sacs polochons, sacs à provisions en cuir, sacs court-séjour, sacs d'écoliers, sacs à bandoulière, sacs à provisions en tissu, fourre-tout, sacs de voyage, housses à vêtements pour le voyage, sacs à chaussures pour le voyage, mallettes, serviettes, valises, malles, valises, étuis porte-clés, étuis à passeport, étuis pour cartes de crédit, porte-documents de type serviette, sacs de voyage, sacs à outils, enveloppes et sacs à cordon coulissant en cuir pour l'emballage, parapluies et cannes, couvertures de livre en cuir.

Annexe B

Marchandises collectivement appelées les Marchandises I AM dans l'affidavit de Paul Alexander Bost

[TRADUCTION] Bijoux, cuir et similicuir, et articles constitués de ces matières et ne faisant pas partie d'autres classes; malles, sacs de voyage; sacs de transport tout usage, pinces à billets, sacs à dos, portefeuilles, sacoches, étuis porte-clés, valises, sacoches de messenger, porte-clés en cuir; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs de transport; accessoires pour cheveux; sacs à dos; sacs décontractés; lunettes; vêtements, notamment blazers, blousons, jeans, vêtements de détente, cravates et cache-col, chandails, pantalons, foulards, chemises, chaussettes, t-shirts et vestes; ceintures; articles chaussants; et couvre-chefs.