

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION
de International Clothiers Inc. à la demande
no 1039376 produite par David R'Bibo et
Patrick Forte en vue de l'enregistrement de
la marque de commerce DĚKKER MEN et
dessin**

I Les actes de procédure

Le 10 décembre 1999, David R'Bibo et Patrick Forte ont déposé une demande en vue de l'enregistrement de la marque de commerce DĚKKER MEN et dessin tel qu'il apparaît plus bas :



(la marque), demande no 1039376, en liaison avec :

Vêtements sport et vêtements de plein air pour hommes en cuir, suède, vinyle, plastique et textile, particulièrement : manteaux d'extérieur, pantalons, blazers, jeans, chemises habillées, chemises sport, gilets, tee-shirts, chandails, vestes, chaussettes, caleçons boxeur (sous-vêtements), robes de chambre, shorts et costumes (les marchandises). La demande est fondée sur un emploi depuis février 1997.

Dans un rapport en date du 28 mars 2001, l'examineur a soulevé plusieurs questions, notamment une demande en vue de renoncer à l'usage du mot DĚKKER en dehors de la marque de commerce, et il a avisé les requérants qu'[TRADUCTION] « une demande ne peut pas être déposée au nom de plusieurs personnes à moins que celles-ci ne soient associées ou forment une co-entreprise... Si ce n'est pas le cas

et qu'une demande est déposée au nom de plusieurs personnes, il sera nécessaire de déposer une nouvelle demande accompagnée des droits prescrits de 150 \$, au nom d'une seule personne ou organisation ».

En réponse, l'agent des requérants a écrit une lettre datée du 7 juin 2001 et a déposé une demande au nom de CODAV/FOREST IMPORT-EXPORT INC. (la requérante) en vue de l'enregistrement de la marque accompagnée du désistement demandé et des droits de dépôt. Aucun nouveau numéro de demande n'a été attribué à cette demande, qui semble avoir été traitée comme une demande modifiée puisqu'elle porte le même numéro.

Le 11 mars 2003, International Clothiers Inc. (l'opposante) a produit une déclaration d'opposition dans laquelle elle soulève les motifs suivants :

- 1) Aux termes de l'alinéa 38(2)a) et de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, (la Loi), la requérante n'est pas la propriétaire de la marque. La propriétaire serait D.B. Thomas & Son Ltd. La requérante est une distributrice des marchandises de D.B. Thomas & Son Ltd. La demande ne se conforme donc pas à l'article 30 de la Loi car :
 - i. conformément à l'alinéa 38(2)a) et contrairement à l'alinéa 30b) de la Loi, aucun emploi de la marque depuis février 1997 ne pouvait s'appliquer au profit de la requérante car elle était une distributrice;
 - ii contrairement à l'alinéa 30b) de la Loi, la demande a d'abord été déposée au nom de David R'bibo et de Patrick Forte, membres de la direction de la requérante. La demande aurait été transférée à la requérante même si aucune cession n'a été effectuée ou déposée;
 - iii contrairement à l'alinéa 30i) de la Loi, la requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'utiliser la marque et de demander son enregistrement car elle n'en était que la distributrice et non la présumée propriétaire.
- 2) Aux termes des alinéas 38(2)c) et 16(1)a) de la Loi, la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement puisqu'elle n'en est pas la propriétaire, mais une simple distributrice. Aucun emploi de la marque n'a été le fait de la présumée propriétaire, la requérante.
- 3) La marque n'est pas et ne peut pas être distinctive des marchandises de la requérante car celle-ci n'est pas la propriétaire de la marque. La requérante est une société qui distribue des marchandises de la propriétaire de la marque.

Le 1^{er} mai 2003, la requérante a déposé une longue contre-déclaration dans laquelle elle réfute les motifs d'opposition et allègue certains faits. Ces faits doivent être mis en preuve par voie d'affidavit ou de

déclaration solennelle pour être pris en considération. [Voir l'article 42 du *Règlement sur les marques de commerce (1996)*.]

II La preuve des parties et les questions de preuve

L'opposante a déposé en preuve une copie certifiée de l'historique de la procédure relative à la présente demande. Le dossier contient deux lettres pertinentes aux questions soulevées par l'opposante dans sa déclaration d'opposition. D'abord, il y a la lettre susmentionnée de l'agent de la requérante, en date du 7 juin 2001, où on peut lire :

[TRADUCTION]

Malgré ce qui précède, notre client a déclaré dans sa demande qu'il cherche à obtenir l'enregistrement de DĚKKER, ayant employé ce nom commercial et ayant certains droits de propriété intellectuelle à son égard au moins depuis 1997, Codav/Forest Import-Export Inc. étant la distributrice autorisée exclusive des produits DĚKKER en Amérique du Nord, tel qu'indiqué dans une lettre de D.B. Thomas & Son Ltd. en date du 9 novembre 1999, et jointe aux présentes (non souligné dans l'original).

La lettre susmentionnée de D.B. Thomas & Son Ltd., adressée à la requérante, contient la déclaration suivante :

[TRADUCTION]

Nous voulons déclarer officiellement qu'en ce qui concerne notre société, vous êtes la distributrice autorisée de tous les produits fournis par notre compagnie portant la marque DĚkker (non souligné dans l'original).

La requérante a déposé un affidavit de M^e Bill Voyatzis, avocat à l'emploi de la société de l'agent de la requérante, attestant qu'il a transmis aux agents de l'opposante, par service de messagerie Fed Ex, une enveloppe scellée contenant des documents. Il y a au présent dossier une enveloppe contenant des documents, et je présume que ce sont des copies des documents transmis aux agents de l'opposante. L'affidavit de M^e Voyatzis ne contient aucune allégation indiquant le contenu de ces documents, leur but, quand ils ont été utilisés et par qui. D'autres questions pertinentes sont peut-être soulevées dans la déclaration d'opposition, sans rapport avec ces documents, mais qu'il suffise de dire que ces questions n'ont pas été soulevées dans l'affidavit de M^e Voyatzis. Enfin, aucun de ces documents n'a été assermenté par un notaire ou un commissaire à l'assermentation.

Aucune copie de l'affidavit de M^e Voyatzis n'a été signifiée à l'agent de l'opposante. À l'audience, celle-ci a fait valoir pour la première fois que la requérante ne lui avait pas signifié sa preuve [censément l'affidavit Voyatzis], de sorte que, conformément aux dispositions du paragraphe 42(2) du Règlement, la demande devrait être réputée avoir été abandonnée pour l'application du paragraphe 38(7.2) de la Loi. Comme l'opposante n'a pas soulevé cette question de procédure au moment opportun, je n'en tiendrai pas compte à ce moment-ci.

L'agent de la requérante, dans une lettre non datée mais transmise au registraire le 28 novembre 2005, soit environ une semaine avant l'audience, a demandé la permission de déposer l'affidavit de M. Patrick Forte, un représentant de la requérante. L'agent de la requérante n'a pas précisé en vertu de quelle règle il présentait cette demande, mais je vais la considérer comme une demande en vue de présenter une preuve additionnelle en vertu de l'article 44 du Règlement.

M. Forte affirme tout simplement dans son affidavit qu'il est un des dirigeants de la requérante; que les documents qui se trouvent dans une enveloppe scellée par l'agent de la requérante le 13 juin 2003 devaient servir de preuve de la requérante dans cette affaire, qu'ils provenaient effectivement du bureau de la requérante et qu'ils avaient été préparés par les employés de la requérante.

Selon l'énoncé de pratique intitulé « Procédure relative à la Commission des oppositions des marques de commerce » publié le 19 juin 1996, pour juger du mérite d'une demande en vue de produire une preuve supplémentaire, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

- i) l'étape où en est rendue la procédure d'opposition;
- ii) la raison pour laquelle la preuve n'a pas été déposée plus tôt;
- iii) l'importance de la preuve;
- iv) le tort qui sera causé à l'autre partie.

De plus, l'énoncé de pratique précise qu'une fois que les plaidoyers écrits ont été demandés, comme c'est le cas ici, aucune demande de la sorte ne sera prise en considération à moins qu'il ne soit formellement convenu que le déposant se soumettra à un contre-interrogatoire à la demande de l'autre partie. À l'audience, j'ai informé les parties que ma décision relative à cette demande ferait partie de ma décision concernant la présente opposition.

Pour étayer sa demande, la requérante a plaidé que l'affidavit Forte avait été déposé au cas où l'affidavit Voyatzis serait jugé inacceptable. Dans sa demande, elle n'a traité d'aucune des circonstances mentionnées plus haut et n'a pas avisé l'opposante que le souscripteur de l'affidavit pourrait être contre-interrogé. L'agent de la requérante a tenté de remédier à cette lacune en déclarant dans ses observations verbales que le déposant serait disponible pour un contre-interrogatoire.

Malgré cet engagement de dernière minute, je rejette la demande de la requérante de déposer l'affidavit de M. Forte, parce que l'affidavit Voyatzis n'a pas été écarté du dossier. Il faut faire une distinction entre son admissibilité et la pertinence de son contenu. Aussi, rien n'explique pourquoi cet affidavit n'a pas été déposé au moins après réception des observations écrites de l'opposante, en quoi son contenu est important pour la requérante et pourquoi l'opposante ne subirait aucun préjudice indu s'il était accédé à la demande.

Au cas où j'aurais tort dans l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire, l'affidavit de M. Forte serait peu utile pour la requérante car il n'expose aucun fait ni ne fournit d'explication concernant les documents se trouvant dans l'enveloppe « déposée » au dossier, si ce n'est d'affirmer qu'ils proviennent de la requérante, et il n'aborde aucune des questions soulevées par l'opposante dans sa déclaration d'opposition ou dans la preuve qu'elle a produite. Il ressortira clairement des motifs de ma décision relative à la présente opposition que le contenu de l'affidavit de M. Forte aurait eu peu ou pas d'incidence.

Reste toutefois la question de l'admissibilité des documents contenus dans une enveloppe au sujet de laquelle nous n'avons absolument aucune information. L'agent de la requérante a tenté de nous expliquer ce que représentent ces documents lors de l'audience. Or le *Règlement sur les marques de commerce (1996)* est très clair : la preuve doit être présentée par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle. Le dossier ne contient aucun affidavit expliquant le sens ou le but des documents « déposés » par la requérante. Il est certain que l'agent de la requérante ne peut pas témoigner au nom de son client. Par conséquent, je conclus que les documents déposés par la requérante ne sont pas admissibles.

III Analyse des questions de droit

Il incombe à la requérante de démontrer que sa demande satisfait aux dispositions de l'article 30 de la Loi, mais l'opposante a cependant le fardeau initial d'établir les faits qu'elle allègue au soutien de chacun de ses motifs d'opposition. L'opposante s'étant acquittée de ce fardeau, il appartient alors à la requérante de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs particuliers d'opposition ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la marque demandée. [Voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329 et 330; et *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, 30 C.P.R. (3d) 293].

J'examinerai d'abord le premier motif d'opposition (non-respect des dispositions de l'article 30 de la Loi) à compter de la date de dépôt de la demande. [Voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 469]. L'opposante plaide que la requérante n'est pas la propriétaire de la marque puisqu'elle distribue les marchandises auxquelles est associée la marque. Un distributeur ne peut enregistrer la marque de commerce du fabricant des biens qu'il distribue. [Voir *Lin Trading Co. Ltd. c. CBM Kabushiki Kaisha Ltd.* (1987), 14 C.P.R. (3d) 32.] Il ressort des deux lettres décrites plus haut que la véritable propriétaire de la marque en cause serait D.B. Thomas & Son Ltd., et que tout emploi de cette marque par la requérante serait à l'avantage de D.B. Thomas & Son Ltd. [Voir *McCabe c. Yamamoto* (1989), 23 C.P.R. (3d) 498 (C.F. 1^{re} inst.), et *Bio Agri Mix Ltd. c. Canadian Bio Systems Inc.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 372.] L'opposante soutient donc que la requérante ne s'est pas conformée aux exigences de l'article 30 de la Loi, car elle ne pouvait affirmer à juste titre dans sa demande qu'elle emploie la marque au Canada depuis février 1997.

Lorsque la question du non-respect de l'article 30 est soulevée, le fardeau initial de l'opposante est léger. Elle s'est acquittée de ce fardeau en déposant une copie du dossier de la demande qui contient une copie des deux lettres susmentionnées. Il appartient ainsi désormais à la requérante de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'à la date de dépôt de la demande, elle était la véritable propriétaire de la marque au Canada et qu'elle l'emploie au moins depuis la date du premier emploi allégué.

La requérante affirme que la demande se conforme aux dispositions de l'article 30 dans la mesure où tout emploi de la marque depuis le mois de février 1997 s'est fait à son profit. À l'appui de sa prétention, elle fait valoir qu'elle était l'entité qui contrôlait directement les caractéristiques et la qualité des marchandises auxquelles la marque était liée, dans la mesure où elle avait l'entière responsabilité de déterminer les

caractéristiques et la qualité des marchandises, à l'exclusion complète de D.B. Thomas & Son Ltd. Il n'y a cependant aucune preuve au dossier étayant une telle allégation.

La requérante déclare dans son argumentation écrite : [TRADUCTION] « De plus, au moment du transfert aux clients de la propriété des biens de la requérante, les marchandises elles-mêmes portent des étiquettes sur lesquelles apparaît la marque de commerce DEKKER, étiquettes qui ont été créées et qui sont apposées par la requérante ». Non seulement n'y a-t-il aucune preuve à l'appui de cette affirmation, mais de plus la marque de commerce dont il est question est DEKKER MEN et dessin, et non DEKKER. La requérante poursuit en affirmant qu'une recherche a révélé que D.B. Thomas & Son Ltd n'avait aucun droit enregistré en lien avec la marque, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Sans commenter la pertinence de cette déclaration, je dirais encore une fois que ces faits n'ont jamais été versés en preuve au dossier.

Il n'y a aucune preuve admissible au dossier sur laquelle la requérante pourrait s'appuyer pour s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe relativement à ce motif d'opposition. Dans les circonstances, je n'ai d'autre choix que d'accueillir le motif d'opposition 1) i) énoncé plus haut.

Quant au motif d'opposition 1) iii), l'alinéa 30i) de la Loi oblige seulement la requérante à déclarer qu'elle est convaincue d'avoir le droit d'employer la marque au Canada. La demande contient une telle déclaration. Il n'y a pas d'allégation dans la déclaration d'opposition ni de preuve au dossier portant que la requérante a tenté de s'approprier la marque au détriment d'un tiers. La demande peut avoir été déposée de bonne foi dans le but erroné de protéger les droits d'un tiers, D.B. Thomas & Son Ltd en l'occurrence. Il n'y a pas d'allégation ni de preuve portant que la requérante a agi de mauvaise foi. Tel que rédigé, ce motif d'opposition doit être rejeté. [Voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol Myer Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152.]

Le deuxième motif d'opposition est fondé sur le paragraphe 16(1) de la Loi. La date pertinente pour l'examen de ce motif d'opposition est la date de premier emploi revendiquée dans la demande (février 1997) [voir l'article 16 de la Loi]. La question de l'admissibilité à l'enregistrement de la marque doit être examinée dans le contexte d'une allégation selon laquelle la marque crée de la confusion avec une marque de commerce ou un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne. Il n'y a

rien de tel dans la déclaration d'opposition. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucune preuve admissible au dossier d'un emploi antérieur de la marque par un tiers au sens de l'article 4 de la Loi. Par conséquent, ce motif d'opposition est également rejeté.

Le troisième motif d'opposition soulève la question du caractère distinctif de la marque. Il est généralement admis que la date pertinente pour l'analyse de la question du caractère distinctif est celle du dépôt de la déclaration d'opposition (le 11 mars 2003). [Voir *Andres Wines Ltd. c. E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130 (C.A.F.), *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, à la page 424 (C.A.F.), et *Metro-Goldwyn-Meyer Inc c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th)317 (C.F.1^{re} inst.), à la page 324.]

La preuve déposée par l'opposante, tel que mentionné plus haut au sujet du motif d'opposition 1) i), est suffisante pour satisfaire à son fardeau initial. Il appartient alors à la requérante de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la marque distingue ou est adaptée à distinguer ses marchandises des marchandises ou services d'autres propriétaires. L'opposante plaide que la marque ne peut être distinctive des marchandises de la requérante, puisque celle-ci n'est pas la propriétaire de la marque mais une simple distributrice des marchandises sur lesquelles apparaît la marque. La requérante n'a déposé aucune preuve qui me permettrait de conclure que la marque est distinctive de ses marchandises au sens de l'article 2 de la Loi et pourrait servir à distinguer les marchandises de la requérante des marchandises d'autres propriétaires. J'accueille donc le troisième motif d'opposition.

Comme j'ai déjà statué en faveur de l'opposante en ce qui a trait à deux motifs d'opposition distincts, il n'est pas nécessaire que je rende une décision relativement au motif 1) ii) de la déclaration d'opposition.

IV Conclusion

En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués par le Registraire des marques de commerce en application des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande de la requérante en vue de l'enregistrement de la marque en liaison avec les marchandises, le tout conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), CE 14^e JOUR DE DÉCEMBRE 2005.

Jean Carrière

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce